

2099 084

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG §§ 32, 36 m, 41 o; ZPO § 573

A p p r e t u r m i t t e l

Nimmt der Einsprechende nach der Entscheidung des Beschwerdesenats über die Anmeldung seinen Einspruch und/oder seine Beschwerde zurück, so wird dadurch die Beschwerdeentscheidung nicht wirkungslos.

BGH, Beschl. v. 29. April 1969 - X ZB 14/67 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 14/67

BESCHLUSS

Verkündet am

29. April 1969
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma H [REDACTED] Stärkefabriken AG in Bad S [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand Rechtsanwalt
Horst K [REDACTED], ebenda,

Anmelderin, Beschwerdegegnerin
und Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
in Ka [REDACTED] -

gegen

die Firma Deutsche M [REDACTED] werke GmbH in Ha [REDACTED], M [REDACTED]-
[REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer
J. Thomas und K. Sc [REDACTED], ebenda,

Einsprechende zu II, Beschwerde-
führerin und Rechtsbeschwerde-
gegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] in Ka [REDACTED] -

betreffend die Patentanmeldung H 42 959 IVa/89k

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. April 1969 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Löscher, Schneider, Trüstedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 15. Senats (Technischen Beschwerdesenats X) des Bundespatentgerichts vom 19. Oktober 1967 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewiesen.

G r ü n d e :

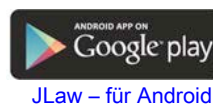
I. Die Anmelderin hat am 26. Juni 1961 eine Erfindung betreffend ein "Verfahren zur Herstellung von Wäscheappretur" zum Patent angemeldet. Das Patentamt hat die Anmeldung mit der am 9. Januar 1964 ausgegebenen Auslegeschrift 1 161 220 unter der Bezeichnung "Appreturmittel für Textilien" bekanntgemacht und hat, gegen mehrere Einsprüche, am 7. Juli 1965 die Erteilung des Patents beschlossen.

Gegen den Erteilungsbeschluß hat - nur - die Einsprechende zu II Beschwerde eingelegt. Der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat X) des Bundespatentgerichts hat daraufhin durch den in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vom 19. Oktober 1967 verkündeten Beschluß den Erteilungsbeschluß des Patentamts aufgehoben und das nachgesuchte Patent versagt.

Schon am folgenden Tage, am 20. Oktober 1967, hat die Anmelderin gegen den Beschluß vom 19. Oktober 1967



[JLaw - Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



beim Bundesgerichtshof die vorliegende, vom Beschwerdesenat nicht zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt. Die Einsprechende zu II dagegen hat mit einem am 28. Oktober 1967 beim Bundespatentgericht eingegangenen Schriftsatz ihre Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluß des Patentamts vom 7. Juli 1965 zurückgenommen. Das Bundespatentgericht hat gleichwohl Ausfertigungen seines Beschlusses vom 19. Oktober 1967 der Anmelderin am 11. November und der Einsprechenden zu II am 13. November 1967 zugestellt.

Die Anmelderin stützt ihre Rechtsbeschwerde auf § 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG. Zur Begründung führt sie aus, daß an Stelle des ordentlichen Vorsitzenden des 15. Senats, Vizepräsident Dr. B. [REDACTED], ohne ersichtlichen Grund der Senatsrat Dr. He. [REDACTED] den Vorsitz in der Verhandlung vom 19. Oktober 1967 geführt habe. Die Nichtmitwirkung des ordentlichen Vorsitzenden habe sich auch nachteilig ausgewirkt: ihr Verfahrensbevollmächtigter sei in der mündlichen Verhandlung daran gehindert worden, das ihm zweckdienlich Erscheinende zur Frage der Erfindungshöhe vorzutragen; damit sei ihr das rechtliche Gehör versagt worden.

Die Anmelderin hat beantragt, den Beschluß des Bundespatentgerichts vom 19. Oktober 1967 aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechende zu II hat demgegenüber keinen Antrag gestellt. Sie hat die bereits am 28. Oktober 1967 gegenüber dem Bundespatentgericht erklärte Zurücknahme ihrer Beschwerde durch einen am 23. Dezember 1968 beim Bundesgerichtshof eingegangenen Schriftsatz wiederholt

und hat in der mündlichen Verhandlung über die Rechtsbeschwerde außerdem erklärt, daß sie auch ihren Einspruch gegen die Patenterteilung zurücknehme.

Daraufhin hat die Anmelderin ferner beantragt, auszusprechen, daß der Beschluß des Bundespatentgerichts vom 19. Oktober 1967 wirkungslos geworden sei und es bei dem Erteilungsbeschluß der Patentabteilung IVa vom 9. Juli 1965 verbleibe. Sie hat sich indes bereit erklärt, die Kosten zu tragen, die nach den vorstehenden Erklärungen gegebenenfalls die Einsprechende treffen würden. Die Einsprechende hat beantragt, der Anmelderin insoweit die Kosten aufzuerlegen.

II.1. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin ist - auch ohne Zulassung durch den Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts - nach § 41 p Abs. 3 PatG statthaft.

a) Die Rüge, der beschließende Beschwerdesenat sei nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen (§ 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG), wird mit der Nichtmitwirkung des ordentlichen Vorsitzenden des 15. Senats, Vizepräsident Dr. B[REDACTED], begründet. Zur Unterstützung ihrer Annahme, daß Vizepräsident Dr. B[REDACTED] in Wahrheit nicht verhindert gewesen sei, den Vorsitz zu führen, verweist die Rechtsbeschwerde auf dessen Verfügung vom 26. September 1967 (Bl. 14 der Akten), durch die er ohne nähere Begründung bestimmt hat, daß Senatsrat Dr. He[REDACTED] den Vorsitz übernehmen solle, und auf einen durchgestrichenen, nicht datierten und nicht unterzeichneten Vermerk "Vorsitz: Dr. He[REDACTED]" auf Blatt 1 der Beschwerdeakten. Die Rechtsbeschwerde äußert die Vermutung, daß schon bei der Anlage der Akten auf Blatt 1 der Senatsrat Dr. He[REDACTED]

zum Vorsitzenden in dieser Sache bestimmt worden sei; zu jener Zeit, etwa zwei Jahre vor der mündlichen Verhandlung, habe jedoch eine Verhinderung des ordentlichen Vorsitzenden bei der Verhandlung noch nicht vorhersehbar sein können.

b) Die Behauptung, der ordentliche Vorsitzende des 15. Senats habe ohne Grund nicht den Vorsitz in der Verhandlung am 19. Oktober 1967 geführt, ist an sich geeignet, die Rüge der nicht vorschriftsmäßigen Besetzung des Gerichts zu stützen (Reimer, PatG 3. Aufl. § 41 p Rdn. 17). Denn nur dann ist die Führung des Vorsitzes durch ein anderes Mitglied des Spruchkörpers gerechtfertigt, wenn der ordentliche Vorsitzende vorübergehend, z.B. durch Urlaub, Krankheit usw., "verhindert" ist (§ 36 f Abs. 1 Satz 1 PatG; vgl. auch BGHZ 16, 254, 256/57; Stein/Jonas/Pohle, ZPO 19. Aufl. Anm. II 1a zu § 551).

c) Der von der Rechtsbeschwerde behauptete Verfahrensmangel ist auch - worauf es bei der Prüfung der Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde allein ankommt (vgl. BGHZ 39, 333/34) - ausreichend substantiiert worden. Es genügt der Vortrag, daß der ordentliche Vorsitzende den Vorsitz nicht geführt habe und daß sich aus den Akten kein Anhaltspunkt für seine "Verhinderung" ergebe, ohne daß darüber hinaus konkrete Behauptungen über sein "Nichtverhindertsein" aufgestellt werden müßten. Denn ob tatsächlich eine Verhinderung vorlag oder nicht, ist eine innere Angelegenheit des Gerichts, über die die Verfahrensbeteiligten nicht immer Sicheres wissen oder vor Einlegung eines Rechtsmittels in Erfahrung bringen können.

2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nicht begründet. Aus der vom erkennenden Senat eingeholten Auskunft des Präsidenten des Bundespatentgerichts vom 23. Januar 1969 ergibt sich, daß Vizepräsident Dr. Brösamle sich am 19. Oktober 1967 auf Urlaub befunden hat und daß Senatsrat Dr. He [REDACTED] zu seinem regelmäßigen Vertreter im Vorsitz des 15. Senats bestellt gewesen ist. Damit steht fest, daß der gerügte Mangel nicht vorschriftsmäßiger Besetzung des beschließenden Gerichts nicht vorgelegen hat (§ 41 p Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. § 36 f Abs. 1 Satz 1 PatG).

3. Die Anmelderin kann ihre Rechtsbeschwerde auch nicht mit Erfolg darauf stützen, daß ihr in der mündlichen Verhandlung am 19. Oktober 1967 das rechtliche Gehör versagt worden sei. Die Versagung des rechtlichen Gehörs ist kein Mangel, der für sich allein den Weg der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde statthaft machen könnte (BGHZ 43, 12, 19 "Kontaktmaterial"). Als ein in § 41 p Abs. 3 PatG nicht genannter Verfahrensmangel kann die Versagung des rechtlichen Gehörs aber auch nicht im Rahmen einer wegen einer anderen Verfahrensrüge ohne Zulassung statthaften Rechtsbeschwerde zur Nachprüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht gestellt werden (BGH GRUR 1964, 697, 699 "Fotoleiter").

III. An der danach zu treffenden Entscheidung über die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des Beschwerdesenats wird der erkennende Senat weder durch die gegenüber dem Bundespatentgericht erklärte und gegenüber dem Bundesgerichtshof wiederholte Zurücknahme der Beschwerde der Einsprechenden noch durch die von

ihr in der Rechtsbeschwerdeverhandlung erklärte Zurücknahme ihres Einspruchs gehindert.

1. Die Zurücknahme der Beschwerde der Einsprechenden hat die Wirksamkeit des mit der Rechtsbeschwerde der Anmelderin angefochtenen Beschlusses des Beschwerdesenats nicht berührt, weil sie erst erfolgt ist, nachdem dieser Beschluß bereits verkündet worden war.

a) Die Zurücknahme einer Beschwerde ist nach den im Zivilprozeß und ebenso in der freiwilligen Gerichtsbarkeit anerkannten Grundsätzen nur so lange zulässig, wie die Entscheidung über die Beschwerde noch nicht "ergangen" ist. Umstritten ist nur, ob dabei auf den Zeitpunkt der Beschlußfassung, auf den der Hinausgabe der Entscheidung durch die Geschäftsstelle oder auf den der Bekanntmachung an die Beteiligten abzustellen ist (vgl. Wieczorek, Großkommentar zur ZPO § 567 Anm. A II a 3; Baumbach/Lauterbach, ZPO 29. Aufl. § 573 Anm. 2 F; Stein/Jonas/Pohle aaO § 573 Anm. I 5; Schlegelberger, FGG 7. Aufl. § 21 Rdn. 7; Keidel, FGG 9. Aufl. § 19 Rdn. 79, - je m.w.Nachw.). Welche dieser Auffassungen den Vorzug verdient, braucht hier indes nicht entschieden zu werden, da der angefochtene Beschluß mit seiner am 19. Oktober 1967 erfolgten "Verkündung" (vgl. § 41 i Abs. 1 Satz 1 PatG) sowohl "ergangen" als auch "bekanntgegeben" war.

b) Die Beteiligten vertreten demgegenüber die Auffassung, daß im Patenterteilungsverfahren die Beschwerde auch noch nach dem Erlaß der Beschwerdeentscheidung zurückgenommen werden könne, und suchen das damit zu begründen, daß das Beschwerdeverfahren vor dem Patent-

gericht in Wahrheit ein erstinstanzliches Gerichtsverfahren sei und daß folglich die "Beschwerde" als der das gerichtliche Verfahren in Gang setzende Antrag ebenso wie eine "Klage" bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Sache zurücknehmbar sei.

Die Beteiligten berufen sich für ihre Auffassung unter anderem auf die Amtliche Begründung zum Regierungsentwurf des Sechsten Überleitungsgesetzes (BT-Drucks. III/1749 S. 42 bei 2 a = BLPmZ 1961, 140, 153). Dort heißt es allerdings, die Beschwerde zum Patentgericht gegen die Entscheidungen des Patentamts sei ein "Rechtsbehelf nach Art der verwaltungsgerichtlichen Anfechtungsklage". Mit dieser Formulierung wird indes in erster Linie die durch die Errichtung des Bundespatentgerichts vollzogene organisatorische Trennung zwischen dem Patentamt als einer Verwaltungsbehörde und dem Patentgericht als einem Gericht betont. Der Sache nach hat sich dagegen nichts daran geändert, daß von der "ersten Instanz" des Patentamts ein "Instanzenzug" zu den "Beschwerdesenaten" (nunmehr des Bundespatentgerichts) führt (vgl. BGH GRUR 1968, 447, 449 "Flaschenkasten"). Auch das Verfahren vor den Beschwerdesenaten ist nach wie vor als ein echtes Rechtsmittelverfahren ausgestaltet, an dem - anders als im verwaltungsgerichtlichen Verfahren - das Patentamt als die Behörde, die den mit der Beschwerde angefochtenen Verwaltungsakt¹ erlassen hat, nicht beteiligt ist. Dieser Unterschied ist darin begründet, daß Verwaltungsbehörden im allgemeinen ein verwaltungsmäßiges Eigeninteresse am Verfahrensausgang haben, das sie durch ihre Beteiligung am gerichtlichen Verfahren geltend zu machen befugt sind, während das Patentamt, obwohl seiner Organisationsform nach Ver-

waltungsbehörde, im Einzelfall keine eigene verwaltungsmäßige Zielsetzung verfolgt, sondern sich auf die bloße Entscheidung des Einzelfalls nach den dazu gestellten Anträgen und gemäß den dafür maßgebenden Rechtsvorschriften beschränkt. Allein schon diese besondere Vergleichbarkeit der Entscheidungen des Patentamts mit richterlichen Erkenntnissen gestattet die Folgerung, daß das patentamtliche Erteilungsverfahren und das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren der Sache nach eine verfahrensmäßige Einheit bilden, innerhalb deren das Beschwerdeverfahren die Stelle eines Rechtsmittelverfahrens einnimmt. Das zeigt sich dann auch deutlich bei der Durchführung des Beschwerdeverfahrens: alle Verfahrenshandlungen, die im Verfahren vor dem Patentamt möglich waren, können auch noch im Beschwerdeverfahren gegenüber dem Patentgericht vorgenommen werden (BPatGerE 2, 172, 174; 8, 28, 30/31); die Beschwerde unterbreitet die Sache in vollem Umfange der Prüfung durch das Patentgericht, und dieses kann - anders als ein Verwaltungsgericht, das lediglich über die Rechtmäßigkeit des angegriffenen Verwaltungsakts befindet, - in der Sache jede denkbare Entscheidung treffen, daher z.B. auch die Bekanntmachung der Anmeldung beschließen oder das Patent erteilen und damit den beantragten Verwaltungsakt selbst erlassen. Die Beschwerde setzt mithin nicht ein erstinstanzliches Verfahren in Gang, sondern eröffnet vielmehr eine zweite (gerichtliche) Tatsacheninstanz (vgl. Reimer aaO Anm. 1 zu §§ 36 I, 36 m S. 1234). Auf das Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht sind deshalb auch, wie der erkennende Senat bereits wiederholt ausgesprochen hat (vgl. den in GRUR 1966, 583 abgedruckten Beschluß Ia ZB 9/65 vom 28. April 1966 - "Abtastverfahren" - und den zum

Abdruck in BGHZ 51, 131 bestimmten Beschluß X ZB 1/68 vom 18. Oktober 1968 - "Waschmittel" -), gemäß § 41 o Abs. 1 PatG ergänzend die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das "Beschwerdeverfahren" anzuwenden. Es können folglich auch nicht die für die Zurücknahme der "Klage" geltenden Vorschriften des § 271 ZPO, insbesondere die des § 271 Abs. 3 Satz 1, entsprechend angewendet werden, sondern es muß bei dem für das zivilprozessuale Beschwerdeverfahren geltenden Grundsatz verbleiben, daß die Beschwerde nur bis zur Entscheidung des Gerichts über die Beschwerde zurückgenommen werden kann und daß eine erst danach erklärte Zurücknahme der Beschwerde - anders als die Zurücknahme einer Klage nach § 271 Abs. 3 Satz 1 ZPO - die bereits ergangene Entscheidung des Beschwerdegerichts nicht wirkungslos macht.

2. Eine weitergehende, die Wirksamkeit der Beschwerdeentscheidung beseitigende Bedeutung kommt auch der fernerhin von der Einsprechenden erklärten Zurücknahme ihres Einspruchs nicht zu. Der Einspruch leitet zwar einen neuen Verfahrensabschnitt, das sog. Einspruchsverfahren ein, das jedoch lediglich ein "weiterer" Teil des durch die Anmeldung eingeleiteten Erteilungsverfahrens ist (vgl. § 32 Abs. 2 PatG). In Bezug auf die Prüfung der Anmeldung ist das Einspruchsverfahren kein selbständiges Verfahren, und der Einspruch selbst ist keine notwendige verfahrensrechtliche Grundlage für die Entscheidung über die Anmeldung in diesem "weiteren Verfahren". Das Patentamt setzt, unabhängig von der Einlegung eines zulässigen Einspruchs, das auf die Patentanmeldung eingeleitete Prüfungsverfahren von Amts wegen

auch nach der Bekanntmachung fort und ist daher auch verpflichtet, patenthinderndes Material, das mit einem unzulässigen oder einem später zurückgenommenen Einspruch vorgebracht worden ist, zu berücksichtigen. Legt der Einsprechende sodann gegen die Entscheidung des Patentamts über die Anmeldung Beschwerde ein, so ist zwar seine durch den Einspruch begründete Stellung als Verfahrensbeteiligter (vgl. dazu BGH GRUR 1968, 613 "Gelenkkupplung") die notwendige verfahrensrechtliche Voraussetzung für die Zulässigkeit seiner Beschwerde (§ 36 m Abs. 1 PatG; vgl. auch BGH GRUR 1967, 543, 546 "Bleiphosphit") und die Aufrechterhaltung seines Einspruchs die notwendige Voraussetzung für eine Sachentscheidung über seine Beschwerde. Ist aber eine Sachentscheidung über die Beschwerde und damit über die Anmeldung bereits ergangen, so vermag die Zurücknahme des Einspruchs dieser Beschwerdeentscheidung über die Anmeldung ebensowenig die Wirksamkeit zu nehmen wie die Zurücknahme der Beschwerde. Der Zurücknahme der "Klage" vergleichbar im Sinne des § 271 Abs. 3 Satz 1 ZPO wäre hier nicht die Zurücknahme des Einspruchs, sondern nur die Zurücknahme der Anmeldung.

IV. Danach haben weder die Zurücknahme des Einspruchs noch die Zurücknahme der Beschwerde der Einsprechenden die Wirksamkeit des angefochtenen Beschlusses des Beschwerdesenats berührt und eine sachliche Entscheidung über die Rechtsbeschwerde der Anmelderin ausgeschlossen oder entbehrlich gemacht. Die Rechtsbeschwerde ist vielmehr, wie sich aus den Ausführungen oben bei II ergibt, als unbegründet zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 y Abs. 1
Satz 2 PatG.

Löscher Schneider Trüstedt Ballhaus Bruchhausen