

27
Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG §§ 4 Abs. 3 Satz 2, 26 Abs. 5 Satz 2

Leitkörper

Der durch widerrechtliche Entnahme verletzte Nachanmelder kann aus einer unzulässigen Erweiterung der früheren Anmeldung keine Rechte herleiten.

BGH, Beschl. v. 12. Juli 1979 - X ZB 14/78 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 14/78

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P ■■■ 9.2-22

der S■■■ H■■■ GmbH, W■■■,

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. ■■■ -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 12. Juli 1979 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 9. Senats (Technischen Beschwerdesenats IV) des Bundespatentgerichts vom 12. April 1978 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderin beansprucht für ihre am 28. Juli 1972 eingereichte Anmeldung betreffend eine "Vorrichtung gegen Brückenbildung von Silogut" die Priorität der zurückgenommenen Anmeldung P 3.9-22 der Firma S. vom 1968 (im folgenden als frühere Anmeldung bezeichnet). Gegen diese Anmeldung hatte sie Einspruch mit der Behauptung widerrechtlicher Entnahme erhoben. Hilfsweise



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



möchte die Anmelderin den 24. Juli 1969 als Anmeldetag zugesprochen haben, da die Firma S. den ursprünglichen Gegenstand der früheren Anmeldung mit einer an diesem Tag beim Deutschen Patentamt eingegangenen Eingabe erweitert habe.

Das Deutsche Patentamt hat die Anmeldung zurückgewiesen, weil der Anmeldungsgegenstand gegenüber dem aus der deutschen Auslegeschrift 1 258 800 ersichtlichen Stand der Technik nicht patentfähig sei.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin die Anmeldung in erster Linie mit dem folgenden Anspruch 1 weiterverfolgt:

"Vorrichtung zum Austragen von Holzspänen und dergleichen aus einem Silo mit einem in der Nähe des Silobodens angeordneten, Federarme tragenden Rotor, gekennzeichnet durch als Reibungsbremsen in den im übrigen freien Silorinnenraum ragende Vorsprünge (8; 9; 10; 11), die abgestuft in unterschiedlichen Höhen an der Innenwand (3) des Silos befestigt sind."

Hilfsweise hat sie die Erteilung des Anspruchs 1 mit dem zusätzlichen Merkmal beansprucht, daß die Vorsprünge ebene Bremsflächen (12) aufweisen, deren oberer Bereich in die Innenwand (3) übergeht.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der diese beantragt, den

Beschluß des Bundespatentgerichts vom 12. April 1978 aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II.

Die Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daß der Gegenstand der am 28. Mai 1968 erfolgten Anmeldung weder schutzfähig noch entnommen war. Es hat daraus zu Recht gefolgert, daß die Anmelderin nicht den Altersrang der ursprünglichen Anmeldung in Anspruch nehmen kann.

2. a) Mit den am 24. Juli 1969 beim Patentamt eingegangenen Unterlagen sei, so führt das Bundespatentgericht weiter aus, ein zweiter Erfindungsgegenstand in die frühere Anmeldung einbezogen worden, nämlich die Leit- oder Reibkörper, die das Silogut im Silowandbereich abbremsten. Aus dieser Erweiterung könnten von der Anmelderin wegen § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG keine Rechte hergeleitet werden. Diese Bestimmung schreibe zwingend vor, daß aus Ergänzungen und Berichtigungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, keine Rechte hergeleitet werden könnten. Dies gelte für alle Verfahren. Der Vorschrift komme grundlegende Bedeutung zu, so daß eine einschränkende Auslegung weder aus Gründen der Rechtssicherheit noch aus sich in der Praxis ergebenden Unzuträglichkeiten gerechtfertigt sei; im vorliegenden Fall sei eine analoge Anwendung geboten. Hinsichtlich des unzulässig erweiterten Teils der früheren Anmeldung

sei daher eine widerrechtliche Entnahme mit der Wirkung des § 4 Abs. 3 Satz 2 PatG nicht möglich.

b) Dagegen meint die Rechtsbeschwerde, § 4 Abs. 3 Satz 2 PatG gebe nach seinem gesetzgeberischen Zweck dem Verletzten das Recht, auch eine unzulässige Erweiterung der früheren Anmeldung unter Inanspruchnahme ihres Altersrangs zum Gegenstand einer eigenen Anmeldung zu machen. Eine Einschränkung dieses Rechts durch § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG könne nicht angenommen werden, da der Gesetzgeber in die Rechte des durch widerrechtliche Entnahme Verletzten nicht durch das Verbot der Herleitung von Rechten aus unzulässigen Erweiterungen habe eingreifen wollen; dieser Bestimmung komme gegenüber § 4 Abs. 3 Satz 2 PatG kein höherer Rang zu. Das Allgemeininteresse werde hierdurch nicht berührt, da die Öffentlichkeit mit der Offenlegung der Nachanmeldung auf das entstehende Recht hingewiesen werde.

c) Dem vermag der Senat nicht zu folgen.

Das Bundespatentgericht wendet auf die frühere Anmeldung § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG 1968 an. Diese am 28. Mai 1968 eingereichte Anmeldung ist ohne vorherige Offenlegung am 12. März 1970 bekanntgemacht worden. Nach Art. 7 § 1 Abs. 2 PatÄndG ist auf Anmeldungen, deren Bekanntmachung vor dem 1. Oktober 1968 noch nicht beschlossen war und die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus materiellen Gründen zurückgewiesen worden sind, § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG 1968 anzuwenden. Das Fehlen dieser Voraussetzungen wird von der Rechtsbeschwerde nicht behauptet.

Zwischen § 4 Abs. 3 Satz 2 PatG und § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG besteht kein Widerspruch. Der Auffassung der Rechtsbeschwerde, nach der im Fall der widerrechtlichen Entnahme die letztere Bestimmung unanwendbar sein soll, kann nicht gefolgt werden. Keine der genannten Bestimmungen ist gegenüber der anderen vorrangig. Nach § 4 Abs. 3 Satz 2 PatG kann der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte verlangen, daß als Tag seiner Nachanmeldung der Tag der früheren Anmeldung festgesetzt wird. Was im Sinne dieser Regelung als "Tag der früheren Anmeldung" zu verstehen ist, ist unter Berücksichtigung des auf die frühere Anmeldung anwendbaren Rechts zu ermitteln. In erster Linie ist der Tag der Einreichung der früheren Anmeldung gemeint, da mit ihm grundsätzlich der Altersrang der Anmeldung festgelegt wird.

Daneben ist unter der Geltung des § 26 Abs. 5 PatG in der bis zum Inkrafttreten des PatÄndG geltenden Fassung unter dem Tag der früheren Anmeldung auch ein späterer Zeitpunkt verstanden worden, wenn in ihm eine Lehre erstmals in die Anmeldung einbezogen worden war (vgl. Benkard, PatG GebrMG 6. Aufl. 1973 § 4 PatG Rdn. 40 a.E. und Reimer, PatG und GebrMG 3. Aufl. 1968 § 4 PatG Rdn. 26 a.E., jeweils unter Hinweis auf PA Mitt. 1935, 273). Dies wurde damit begründet, daß dieser Gegenstand zwar als unzulässige Erweiterung nicht in der Anmeldung verbleiben dürfe, aber trotzdem als angemeldet anzusehen sei und im Rahmen einer Ausscheidungsanmeldung mit dem Altersrang seiner Einführung in die Stammanmeldung weiterverfolgt werden könne (Benkard aaO. § 26 PatG Rdn. 70 mit weiteren Nachweisen). Diese Möglichkeit wurde dem Anmelder durch § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG 1968 genommen, nach dem aus Ergänzungen oder Berichtigungen, die den Gegenstand

der Anmeldung erweitern, keine Rechte mehr hergeleitet werden können. Daher kann in Anmeldungen, auf die § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG 1968 anwendbar ist, durch eine Änderung der Unterlagen kein Altersrang für den Gegenstand einer Erweiterung begründet werden (Benkard aaO § 26 PatG Rdn. 69). Damit ist die Berechtigung dafür, den Tag des Eingangs einer unzulässigen Erweiterung als Tag der früheren Anmeldung i.S. von § 4 Abs. 3 Satz 2 PatG anzusehen, entfallen.

d) Die Auffassung der Rechtsbeschwerde, eine solche Auslegung des Nachanmelderechts würde den Zweck der gesetzlichen Regelung vereiteln, findet in der Entwicklung der gesetzlichen Bestimmungen über die widerrechtliche Entnahme keine Stütze.

Das Patentgesetz vom 25. Mai 1877 räumte dem durch eine widerrechtliche Entnahme Verletzten lediglich die Möglichkeit des Einspruchs gegen die Anmeldung des Unberechtigten ein. Hierin sah der Gesetzgeber ein notwendiges Korrektiv zu dem in § 3 Abs. 1 PatG vom 25. Mai 1877 verankerten Anmelderprinzip, nach dem der Anspruch auf das Patent dem ersten Anmelder, nicht dem Erfinder zusteht. Die Aneignung fremder Erfindungen und deren Mißbrauch sollten damit soweit wie möglich verhindert werden. Hinsichtlich der Sicherung des eigenen Anspruchs auf das Patent wurde der Erfinder jedoch auf eine frühzeitige eigene Anmeldung verwiesen (Motive zum Entwurf eines Patentgesetzes, Reichstagsdrucks. Nr. 8, 3. Legislaturperiode, 1. Session, vom 24. Februar 1877, S. 19).

Die Novelle vom 7. April 1891 führte auf den Vorschlag im Bericht der Reichstagskommission über den Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Patentgesetzes (Berlin 1891, S. 6 f.) das Nachanmelderecht des Verletzten ein, wobei dieser die Festsetzung des Tags vor Bekanntmachung der früheren Anmeldung als Tag seiner Anmeldung verlangen konnte. Damit sollten die Wirkungen der Bekanntmachung der widerrechtlichen Anmeldung für eine eigene Anmeldung des Verletzten unschädlich gemacht werden (vgl. Kohler, Lehrbuch des Patentrechts, 1908, S. 118 f.).

Die für die vorliegende Anmeldung geltende Rechtslage beruht auf dem Patentgesetz vom 5. Mai 1936, das dem Nachanmelder auf seinen Antrag den Tag der früheren Anmeldung als Tag seiner Nachanmeldung zubilligte. Diese Regelung entsprach einem Wunsch der beteiligten Kreise, die den Berechtigten auch vor Veröffentlichungen zwischen Anmeldung und Bekanntmachung der früheren Anmeldung, die z.B. vom unberechtigten Anmelder herühren könnten, und vor Vorbenutzungshandlungen in diesem Zeitraum geschützt sehen wollten (Begründung zum PatG vom 5. Mai 1936, Bl. f. PMZ 1936, 103, 104 zu § 4; siehe auch schon die Begründung zum Gesetzesentwurf von 1928, Reichsratsdrucks. Nr. 13, Tagung 1928, vom 4. Februar 1928 zu Art. 1 Nr. 2 a).

Diese Entwicklung läßt sich dahin zusammenfassen, daß die Rechtsstellung des durch widerrechtliche Entnahme Verletzten schrittweise verbessert wurde, bis ihm zuletzt für die Nachanmeldung der Altersrang der Anmeldung des Nichtberechtigten eingeräumt worden ist.

Gegenüber der Geltendmachung des Anspruchs auf Übertragung der Anmeldung nach § 5 Satz 1 PatG bietet die Nachanmeldung dem Berechtigten den Vorteil, daß er an Beschränkungen und Verzichte im Verfahren der früheren Anmeldung nicht gebunden ist. Dagegen treffen Fehler, die dem Nichtberechtigten bei der zur Begründung eines Altersrangs notwendigen Offenbarung in der Anmeldung der Erfindung unterlaufen sind, auch den Nachanmelder. Hinsichtlich des Altersrangs der Anmeldung kann der Nachanmelder nicht besser stehen als der frühere Anmelder, von dem er diesen Altersrang herleitet. Eine bessere Rechtsposition steht ihm nicht zu, weil er es selbst versäumt hat, sich durch eine eigene Anmeldung einen früheren Altersrang zu sichern.

Der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte ist durch das Recht der Nachanmeldung nicht gegen jeden Nachteil gesichert, der durch die widerrechtliche Entnahme eintreten kann. Ebensowenig wie er dagegen geschützt ist, daß der Verletzer ganz von einer Anmeldung absieht und den entnommenen Gegenstand der Öffentlichkeit preisgibt, verhindert die geltende Regelung den Nachteil, der daraus entsteht, daß der Verletzer den entnommenen Gegenstand in einer Weise zum Inhalt eines Patentbegehrens macht, die zur Begründung eines Altersrangs nicht geeignet ist. Hier versagt das Nachanmelde-recht; der Verletzte ist auf Schadensersatzansprüche gegen den Verletzer beschränkt.

e) Nur diese Auslegung wird dem mit der Einführung des § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG i.d.F. vom 2. Januar 1968 verfolgten Ziel gerecht, die Öffentlichkeit vor Anmeldungen mit weit zurückliegenden Prioritäten zu schützen,

um erhebliche Risiken für die Planung neuer technischer Entwicklungen und für industrielle Investitionen einzuschränken (Begründung zum Entwurf des PatÄndG, Bl. f. PMZ 1967, 244, 254 f. zu Nr. 8 Abschnitt 4 d).

Das System der verschobenen Prüfung, das es dem Anmelder gestattet, den Beginn der sachlichen Prüfung der Anmeldung bis zu sieben Jahre nach dem Anmelde- oder Prioritätstag hinauszuschieben, bringt es mit sich, daß die Bekanntmachung einer Anmeldung sehr lange nach deren Anmelde- oder Prioritätstag erfolgen kann. Die hierdurch eintretende Rechtsunsicherheit sollte dadurch verringert werden, daß jede noch nicht bekanntgemachte Patentanmeldung 18 Monate nach dem Anmelde- oder Prioritätstag offengelegt wird. Die interessierten Kreise werden auf diese Weise zu einem für alle Patentanmeldungen gleichen Endzeitpunkt über deren Inhalt unterrichtet. Sie können darauf vertrauen, nach diesem Zeitpunkt nicht mehr durch Schutzrechte mit älterer Priorität behindert zu werden (aaO zu Nr. 6).

Für die betroffenen Wettbewerber macht es dabei keinen Unterschied, ob ein aus einer unzulässigen Erweiterung entstandenes Schutzrecht dem ursprünglichen unberechtigten Anmelder oder dem durch widerrechtliche Entnahme verletzten Nachanmelder zusteht; in beiden Fällen können sie gleich stark in ihren wirtschaftlichen Dispositionen von einem Schutzrecht betroffen werden, über dessen Altersrang sie nicht 18 Monate nach seiner Begründung unterrichtet worden sind. Die Offenlegung der späteren Anmeldung ist nicht für die notwendige Unterrichtung der Öffentlichkeit geeignet, da sie zur Berechnung der 18-Monatsfrist nicht an den Zeitpunkt der unzu-

lässigen Erweiterung in der früheren Anmeldung geknüpft werden kann.

f) Die von der Anmelderin angestrebte Handhabung würde auch die Gefahr eines Mißbrauchs in der Form nach sich ziehen, daß der Anmelder, der den Gegenstand einer unzulässigen Erweiterung selbst nicht weiter verfolgen kann, einen Dritten veranlassen könnte, Einspruch einzulegen, um dann diesen Gegenstand im Wege einer Nachanmeldung zu beanspruchen.

g) Dieses Ergebnis wird schließlich durch die für seit dem 1. Januar 1978 eingereichte Anmeldungen geltende Neuregelung in §§ 32 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4, 2. Alternative, 13 Abs. 1 Nr. 4, 2. Alternative PatG i.d.F. des IntPatÜG vom 21.6.1976 (vgl. Bekanntmachung des Bundesministers der Justiz, BAnz v. 24. September 1977) bestätigt, nach der das Patent zu versagen oder für nichtig zu erklären ist, wenn es auf einer nach § 4 Abs. 3 Satz 2 PatG eingereichten neuen Anmeldung beruht, die über den Inhalt der früheren Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinausgeht. Diese Bestimmungen für das Einspruchs- und das Nichtigkeitsverfahren setzen als selbstverständlich voraus, daß die nicht geänderten §§ 4 Abs. 3 Satz 2, 26 Abs. 5 Satz 2 PatG es schon im Prüfungsverfahren ausschließen, der Nachanmeldung den Altersrang einer unzulässigen Erweiterung in der früheren Anmeldung zugrunde-zulegen.

III.

Da die Anmelderin nach alledem einen unzutreffenden Anmeldetag in Anspruch genommen hat, hat das Bundespatent-

gericht die Beschwerde zu Recht zurückgewiesen (vgl. BGH GRUR 1966, 488 - Ferrit).

Einer Kostenentscheidung bedarf es nicht, da an dem Rechtsbeschwerdeverfahren nur die Anmelderin beteiligt ist (§ 41 y Abs. 1 PatG). Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat abgesehen (§ 41 w Abs. 1 Halbs. 2 PatG).

Ballhaus

Hesse

Ochmann

von Albert

Windisch