

B

NL

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG § 41 h Abs. 3

Richterwechsel II

Zum Richterwechsel nach Überleitung vom mündlichen ins
schriftliche patentgerichtliche Beschwerdeverfahren.

BGH, Beschl. v. 16. Oktober 1973 - X ZB 15/72 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 15/72

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ■■■■■.■-■

des Bernhard M■■■■, H■■■■ ■, Br■■■■weg ■,

Anmelders und Rechtsbe-
schwerdeführers,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof.Dr.Dr.■■■■
und Prof. Dr. ■■■■, ■■■■ -

Verfahrensbeteiligte: Rechtsanwalt Dr. Joachim K■■■■,
H■■■■ ■, B■■■■allee ■, als Konkursverwalter über
das Vermögen der Firma U■■■■ P■■■■ & St■■■, H■■■■,

Einsprechender und Rechtsbe-
schwerdegegner,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. ■■■■■,
■■■■■ -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 16. Oktober 1973 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Bendler

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 6. Senats (technischen Beschwerdesenats I) des Bundespatentgerichts vom 29. August 1972 wird auf Kosten des Anmelders zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 50 000,- DM festgesetzt.

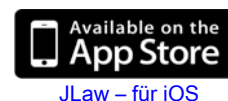
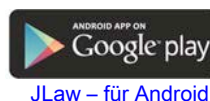
G r ü n d e

I. Das deutsche Patentamt beschloß am 25. April 1968 auf die am 24. Oktober 1964 eingegangene Patentanmeldung ■■■■■.■ - ■■ "Aufblasbarer Oberarm-Schwimmring" nach Prüfung eines Einspruchs, das Patent mit folgendem Hauptanspruch zu erteilen:

"Aufblasbarer Oberarm-Schwimmring, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teil seines Umfanges, der bei angelegtem Ring auf die Innenseite des Oberarms zu liegen kommt, nicht aufblasbar ausgebildet ist, so daß kein Druck auf die in diesem verlaufende Vene ausgeübt werden kann."



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



Über die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht am 26. Juni 1970 mündlich verhandelt. Im Einverständnis der Beteiligten hat es danach das Verfahren schriftlich fortgesetzt und nach Entgegennahme eines Versuchsberichts vom Anmelder und Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens das nachgesuchte Patent versagt. An der Beschlußfassung wirkte der Richter Dr. Sch[REDACTED] mit, der an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen hatte.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde rügt der Anmelder, das beschließende Gericht sei nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen; außerdem sei der Beschluß nicht mit Gründen versehen.

II. 1. Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist nach § 41 p Abs. 3 PatG statthaft, weil mit ihr geltend gemacht wird, das Gericht sei nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen und der Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (vgl. BGHZ 39, 333 - Warmpressen).

2. Das Rechtsmittel hat keinen Erfolg. Die gerügten Mängel liegen nicht vor.

a) Die Rechtsbeschwerde meint zur Besetzungsrüge, ein Richterwechsel dürfe im patentgerichtlichen Verfahren bei einem Übergang ins schriftliche Verfahren nach vorausgegangener mündlicher Verhandlung nicht stattfinden. Sie bittet deshalb um Überprüfung der Entscheidung des erkennenden Senats vom 13. Mai 1971 (X ZB 3/71; GRUR 1971, 532 ff - Richterwechsel; vgl. ebenso für Warenzeichensachen die Ent-

scheidung des BGH vom 18. Februar 1972 - I ZB 3/71). Hierzu führt sie aus, die erwähnte Entscheidung gehe wie alle dieselbe Auffassung vertretenden Literaturstellen davon aus, daß die Vorschrift des § 41 h Abs. 3 PatG dem § 309 ZPO nachgebildet sei und deshalb genau so ausgelegt werden müsse. Diese Ansicht finde jedoch im Wortlaut des § 41 h Abs. 3 PatG keine Stütze. Dort werde nur auf eine "vorhergegangene mündliche Verhandlung", also allein auf die Geschichte des betreffenden Verfahrens abgestellt. Habe einmal eine mündliche Verhandlung stattgefunden, so sei ein Richterwechsel nicht mehr zulässig. Demgegenüber werde in § 309 ZPO - und in den entsprechenden Vorschriften: § 112 VwGO, § 129 SGG, § 103 FGO - nur bestimmt, daß ein Urteil nur von den Richtern gefällt werden könne, welche der dem Urteil zugrunde liegenden Verhandlung beige-wohnt hätten. Das ergebe einen grundsätzlichen Unterschied zwischen § 41 h Abs. 3 PatG und den anderen erwähnten Vorschriften, der zur Folge habe, daß nach den anderen Vorschriften ein Richterwechsel im schriftlichen Verfahren zulässig sei, nach § 41 h Abs. 3 PatG dagegen nicht, wenn einmal mündlich verhandelt worden sei. In Anbetracht des eindeutigen Wortlauts komme es auch nicht darauf an, ob der Gesetzgeber den § 41 h Abs. 3 PatG dem § 309 ZPO habe nachbilden wollen.

Die Rüge der fehlenden Gründe stützt die Rechtsbeschwerde darauf, daß das Bundespatentgericht sich im angefochtenen Beschluß nicht mit allen zur Erfindungshöhe vorgebrachten Argumenten auseinandergesetzt habe.

b) Der Ansicht der Rechtsbeschwerde kann nicht gefolgt werden. Sie hat keine Gesichtspunkte vorgetragen,

die den Senat veranlassen könnten, von dem in seiner Entscheidung vom 13. Mai 1971 (aa0) dargelegten Standpunkt abzuweichen.

aa) Bei der Auslegung des § 41 h Abs. 3 PatG ist zu berücksichtigen, daß das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht sowohl das schriftliche wie das mündliche Verfahren kennt (vgl. §§ 36 o, 41 b Abs. 2, 41 i Abs. 1 PatG). Die mündliche Verhandlung ist nicht zwingend vorgeschrieben. Sie muß nur in den in § 36 o PatG genannten Fällen stattfinden. Grundsätzlich ist das Verfahren schriftlich.

Diesen Besonderheiten gegenüber dem Zivilprozeß trägt § 41 h Abs. 3 PatG durch eine dem § 309 ZPO entsprechende Regelung über das Verbot des Richterwechsels für den Fall Rechnung, daß nach § 36 o PatG über die Beschwerde mündlich verhandelt wird und die Entscheidung auf Grund der mündlichen Verhandlung ergeht. Zwischen dem Schluß der mündlichen Verhandlung, der Schlußverhandlung, und der Entscheidung des Gerichts darf nichts geschehen, was den Sachstand verändert. Nur der in der mündlichen Verhandlung erörterte Sachverhalt ist Grundlage der Entscheidung. § 41 h Abs. 3 PatG drückt das, wenn auch nicht korrekt, aber doch eindeutig mit den Worten "letzten mündliche Verhandlung" aus. Nur in einem solchen Falle ist ein Richterwechsel nach der Schlußverhandlung unzulässig.

Von dem Fall des Richterwechsels im mündlichen Verfahren ist ein Richterwechsel im schriftlichen Verfahren zu unterscheiden. Weder das Patentgesetz noch die Zivil-

prozeßordnung enthält dafür eine Regelung. Die Zulässigkeit eines Richterwechsels im schriftlichen Verfahren folgt schon daraus, daß der gesamte Akteninhalt im Zeitpunkt der Entschließung des Gerichts die Entscheidungsgrundlage bildet. Ein unzulässiger Richterwechsel im Sinne der §§ 41 h Abs. 3 PatG, 309 ZPO ist daher begrifflich nicht möglich. Der der Entscheidung zugrunde zu legende Sach- und Streitstand muß von den an der Beratungssitzung teilnehmenden Richtern dem in diesem Zeitpunkt vorhandenen Akteninhalt entnommen werden. Alle bis dahin getroffenen Maßnahmen des Gerichts - in der Regel durch den Berichterstatter - dienen lediglich der Vorbereitung und Förderung des Verfahrens bis zur Entscheidungsreife (vgl. § 41 b Abs. 2 PatG). Ein Richterwechsel im schriftlichen Verfahren ist unschädlich (vgl. zu § 128 Abs. 2 ZPO; BGHZ 11, 27, 29 ff).

Auch der im zu entscheidenden Falle von der Rechtsbeschwerde als unzulässig gerügte Richterwechsel erfolgte im schriftlichen Verfahren (vgl. Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar 3. Aufl. § 41 h Rdn. 4; Busse, Patentgesetz 4. Aufl. § 41 h Rdn. 4), denn mit Zustimmung der Beteiligten ist das Verfahren nach vorangegangener mündlicher Verhandlung ins schriftliche Verfahren übergeleitet worden. Die Beteiligten haben die mögliche Verhandlung für entbehrlich gehalten und auf die Anwendung der Verfahrensgrundsätze von der Mündlichkeit und der Unmittelbarkeit insoweit verzichtet. Das war verfahrensrechtlich grundsätzlich zulässig (§§ 41 o PatG, 128 Abs. 2 ZPO; u.a. BGHZ 11, 27, 29 ff). Im Beschwerdeverfahren nach dem Patentgesetz bedeutet die Überleitung vom mündlichen ins schriftliche Verfahren - anders als nach

§ 128 Abs. 2 ZPO - die Rückführung in das übliche Verfahren. Eine vorausgegangene mündliche Verhandlung verliert nach dem Übergang ihre verfahrensrechtliche Bedeutung. Grundlage der Entscheidung ist dann nicht mehr der Sachstand, wie er in der mündlichen Verhandlung erörtert worden ist, sondern ausschließlich der, der sich aus dem gesamten Akteninhalt ergibt. Das in der mündlichen Verhandlung Erörterte gehört nicht dazu, wenn es nicht durch Aufnahme in die Sitzungsniederschrift oder durch schriftsätzlichen Vortrag Akteninhalt geworden ist. Insoweit besteht kein Unterschied zu einem Verfahren, das von vornherein schriftlich durchgeführt worden ist. Unter der "letzten" mündlichen Verhandlung im Sinne des § 41 h Abs. 3 PatG kann daher ebenso wie in § 309 ZPO nur die mündliche Verhandlung verstanden werden, die zu der zu erlassenden Entscheidung führt und dieser zugrunde liegt. Der von § 309 ZPO abweichende Wortlaut des § 41 h Abs. 3 PatG erklärt sich daraus, daß in § 41 h Abs. 3 PatG zwischen Verfahren mit mündlicher Verhandlung und solchen ohne mündliche Verhandlung unterschieden wird (vgl. §§ 36 o, 41 b Abs. 2, 41 i Abs. 1 PatG). Aus der unterschiedlichen Wortfassung läßt sich jedoch nicht herleiten, daß nach § 41 h Abs. 3 PatG ein Richterwechsel auch dann ausgeschlossen ist, wenn im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht nach mündlicher Verhandlung wieder in das grundsätzlich schriftliche Verfahren übergegangen wird. Die Ansicht der Rechtsbeschwerde, daß ein Richterwechsel schlechthin ausgeschlossen sei, wenn überhaupt einmal mündlich verhandelt worden sei, findet weder im Gesetz noch in den Grundsätzen unserer Verfahrensordnung eine Stütze. Sie würde dem Grundsatz von der Zweckmäßigkeit des Verfahrens nicht entsprechen und die mit dem schrift-

lichen Verfahren angestrebte Vereinfachung und Beschleunigung nicht eintreten lassen. Auch würde die rechtliche Bedeutung der Zustimmungserklärung der Beteiligten zum Übergang ins schriftliche Verfahren mißdeutet werden, die den Verzicht auf die Grundsätze der Mündlichkeit und der Unmittelbarkeit des Verfahrens beinhaltet (BGHZ 11, 27, 30), denen § 41 h Abs. 3 PatG und § 309 ZPO Rechnung tragen. Daher sind diese beiden Bestimmungen nicht anwendbar, wenn durch die Zustimmung zum schriftlichen Verfahren auf die Anwendung der genannten Verfahrensgrundsätze verzichtet wird.

Es mag zwar sein, daß die Beteiligten die rechtliche Bedeutung und die Rechtsfolgen ihrer Zustimmungserklärung zum schriftlichen Verfahren nicht immer voll erkennen und diese Erklärung auch dann abgeben, wenn zwischen der mündlichen Verhandlung und der Entscheidung nur Schriftsätze zur Ergänzung auf Grund des bereits erörterten Sach- und Streitstandes nachgereicht werden sollen. In einem solchen Falle erfolgt keine Überleitung ins schriftliche Verfahren. Es ist dies auch kein Fall des § 128 Abs. 2 ZPO. Vielmehr wird auf Grund der mündlichen Verhandlung entschieden. Werden in einem (vorbehaltenen) nachgereichten Schriftsatz allerdings neue Tatsachen vorgetragen, die entscheidungserheblich sind, so bedarf es der Prüfung, ob die Erklärung der Beteiligten als Zustimmung zum schriftlichen Verfahren oder lediglich zum Schriftsatzvorbehalt aufzufassen ist. Der Vorsitzende des Beschwerdesenats wird daher, um Zweifel auszuschließen, die Beteiligten vor Abgabe ihrer Erklärung auf diesen Unterschied hinweisen müssen (§ 139 ZPO). Im vorliegenden Falle bestehen insoweit keine begründeten Zweifel, denn nach der Zustimmungserklärung hat der Anmelder im schriftlichen Verfahren einen Versuchsbericht

vorgelegt und der Beschwerdesenat ein schriftliches Sachverständigengutachten eingeholt, ohne daß die Beteiligten sich gegen das Verfahren gewehrt hätten. Ihre Zustimmungserklärung betraf daher eindeutig den Übergang vom mündlichen ins schriftliche Verfahren.

Die Rechtsbeschwerde kann ein Verbot des Richterwechsels für den vorliegenden Fall auch nicht aus § 41 h Abs. 1 PatG herleiten, wonach das Patentgericht nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung entscheidet. Wie bereits dargelegt worden ist, hat der Übergang vom mündlichen ins schriftliche Verfahren zur Folge, daß nur der Akteninhalt Grundlage der Entscheidung ist, nicht auch das in der vorausgegangenen mündlichen Verhandlung Erörterte; denn es handelt sich verfahrensrechtlich allein um ein schriftliches Verfahren (vgl. Benkard, Patentgesetz 6. Aufl. § 41 h Rdn. 3), nicht aber etwa um eine Mischung aus mündlichem und schriftlichem Verfahren. Das erkennt auch Kirchner (GRUR 1971, 503, 504, 505).

bb) Der Rechtsbeschwerde kann ferner darin nicht gefolgt werden, Richter Dr. Sch[REDACTED] habe bei der Beschlußfassung auch deshalb nicht mitwirken dürfen, weil mit Schriftsatz vom 21. Juli 1972 erneute mündliche Verhandlung für den Fall beantragt worden sei, daß der Senat noch Bedenken gegen die Schutzfähigkeit haben sollte, womit die Zustimmung zum schriftlichen Verfahren widerrufen worden sei. Für diese Entscheidung braucht nicht abschließend geprüft zu werden, ob ein Widerruf der Zustimmung zum schriftlichen Verfahren möglich ist, wenn eine wesentliche Änderung der Prozeßlage eingetreten ist. Zu § 128 Abs. 2 ZPO

ist das vom Bundesgerichtshof in BGHZ 11, 27, 31, 32 bejaht worden, in neueren Entscheidungen jedoch offen geblieben (vgl. BGHZ 28, 278, 285; BGH LM § 128 ZPO Nr. 16 und Nr. 23 = NJW 1970, 1458). Ein Teil des Schrifttums verneint das (vgl. Rosenberg/Schwab, Zivilprozeßrecht 10. Aufl. S. 546; Baumbach/Lauterbach, ZPO 31. Aufl. Grdz. 5 G vor § 128). Selbst wenn hier auf Grund des neu eingeführten Materials eine wesentliche Änderung der Prozeßlage eingetreten sein sollte, so würde ein Nichtwiedereintritt in die mündliche Verhandlung auf Grund eines wirksamen Widerrufs einen Verstoß gegen § 36 o PatG darstellen, nicht aber einen Verstoß gegen § 41 h Abs. 3 PatG. Eine Verletzung von § 36 o PatG rechtfertigt jedoch, wie der Senat wiederholt entschieden hat, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht, die allein auf Grund des abschließenden Katalogs des § 41 p Abs. 3 PatG möglich ist (vgl. BGH GRUR 1964, 697, 698 - Fotoleiter; 1965, 273, 274 - Anodenkorb - und GRUR 1967, 681). Wenn die Rechtsbeschwerde dem entgegenhält, auf diese Weise würde der die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnende Verfahrensfehler eines unzulässigen Richterwechsels überdeckt, so übersieht sie, daß auch ein unzulässiges schriftliches Verfahren ein Verfahren ist, in welchem ein Richterwechsel unschädlich ist. Schließlich ist der Ansicht der Rechtsbeschwerde entgegenzuhalten, daß der gesetzliche Katalog der Zulassungsgründe in § 41 p Abs. 3 PatG nicht durch richterliche Auslegung erweitert werden darf.

c) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen, greift nicht durch. Eine Entscheidung ist nach der Rechtsprechung des Senats zwar auch dann nicht mit Gründen versehen, wenn

die Gründe sich nicht mit selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln auseinandersetzen. Einem solchen Angriffs- und Verteidigungsmittel vergleichbar ist auch das zur Frage der Erfindungshöhe Vorgetragene. Werden jedoch Beweisanzeichen, die einen Anhaltspunkt für die Beurteilung einer schöpferischen Leistung auf dem Gebiet der Technik bieten können, in den Gründen nicht ausdrücklich erörtert, so liegt vielleicht eine sachlich unvollständige Begründung, aber noch kein Fehlen der Begründung im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG vor. Zu Beweisanzeichen gehören auch Tatsachenbehauptungen, aus denen gefolgert werden soll, daß die Lehre der Patentanmeldung zu einer sprunghaften Verbesserung und Weiterentwicklung der Technik geführt habe und daß sie nur unter Überwindung von Hemmungen und Vorurteilen der betroffenen Fachkreise habe gefunden werden können (BGH GRUR 1964, 201, 202 - Elektro-Handschleifgerät; GRUR 1964, 259, 260 - Schreibstift). In der Nichterörterung solcher Beweisanzeichen sieht aber die Rechtsbeschwerde einen Begründungsmangel der angefochtenen Entscheidung. Sie rügt nämlich, das Bundespatentgericht sei darüber hinweggegangen, daß die Einführung eines nicht aufblasbaren Umfangteils bei einem Oberarm-Schwimmring schon deshalb fernegelegen habe, weil der Fachmann eine Verringerung des Auftriebs habe befürchten müssen; trotz im Stand der Technik vorhandener voll aufblasbarer Schwimmringe habe niemand die erfindungsgemäße Bauweise erkannt; selbst der Fachverband für Schwimmwesten habe anfänglich erhebliche Zweifel gehabt. Das Bundespatentgericht war nicht genötigt, sich zu allen etwa für die Erfindungshöhe in Betracht kommenden Gesichtspunkten im einzelnen zu äußern, wenn es nur, wie geschehen, die Erfindungshöhe überhaupt sachlich geprüft hat. Ob die Erfindungshöhe

in dem angefochtenen Beschluß im Ergebnis zutreffend
beurteilt ist, ist für die Frage des Verfahrensmangels
im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG unwesentlich.

Die Rechtsbeschwerde war mit der Kostenfolge aus
§ 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Bendler