

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 19/70

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Zurücknahme der Patentanmeldung
L 51 661 VI b/80 b

der Firma L L , Inc., C ,
M , USA,

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
führerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte
und -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 17. Februar 1971 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Dr. Bruchhausen und Ochmann

beschlossen:

1. Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 4. Senats (juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 15. Juni 1970 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.
2. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

10 000.- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I. Die Anmelderin war Inhaberin der Patentanmeldung L 51 661 VI b/80 b und der Patentanmeldung L 50 641 IV c/12 c. Mit Schriftsatz vom 31. August 1967 - am 1. September 1967 beim Deutschen Patentamt eingegangen - hat einer der Inlandsvertreter der Anmelderin - Patentanwalt G - die Zurücknahme der Anmeldung L 51 661 erklärt. In dem Schriftsatz ist neben dem patentamtlichen Aktenzeichen L 51 661 VI b/80 b das Büroaktenzeichen 45 095 angegeben. Wie die Anmelderin in der Beschwerdeinstanz selbst vorgetragen hat (vgl. Schriftsatz vom 10. April 1970, Seite 2 oben), wurde die Patentanmeldung L 51 661 im Büro der Inlandsvertreter der Anmelderin

- 3 -

unter diesem Büroaktenzeichen geführt. Die weitere Anmeldung L 50 641 ist am 27. Dezember 1967 zurückgenommen worden.

Mit Schriftsatz vom 4. November 1969 - eingegangen beim Deutschen Patentamt am 5. November 1969 - hat die Anmelderin die Weiterbehandlung der Anmeldung L 51 661 beantragt. Sie hat die Anfechtung der Rücknahmeerklärung vom 31. August 1967 wegen Irrtums erklärt. Sie hat geltend gemacht, der mit Schreiben der amerikanischen Korrespondenzanwälte vom 7. August 1967 übermittelte Auftrag zur Zurücknahme der Anmeldung L 50 641 habe infolge einer Verwechslung im Büro der Inlandsvertreter zur Rücknahme der Anmeldung L 51 661 geführt. Der Irrtum sei erst im Herbst 1969 festgestellt worden, als der Auftrag erteilt worden sei, die 5. Jahresgebühr für die Anmeldung L 51 661 einzuzahlen.

Das Deutsche Patentamt hat den Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung L 51 661 abgelehnt, weil eine irrtümliche Verwechslung der beiden Anmeldungen nicht anerkannt werden könne, der Irrtum jedenfalls dem Patentamt nicht erkennbar gewesen sei und weil die Anfechtung nicht unverzüglich erfolgt sei.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt, mit der sie ihren Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung weiterverfolgt hat. Zu ihrer Begründung hat die Anmelderin weiter geltend gemacht, ihre Inlandsvertreter hätten den Korrespondenzanwälten zunächst mit Schreiben vom 18. August 1967 mitgeteilt, daß die Anmeldung L 50 641 am 31. August 1967 zurückgezogen werden würde. Dieses Schreiben sei versehentlich in den Handakten der Anmeldung L 51 661 abgeheftet



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

worden. Deshalb sei es zur Zurücknahme dieser Anmeldung gekommen. Bei der Absendung der Rücknahmeerklärung habe sich der Unterzeichner in dem Glauben befunden, daß sich das Auftragschreiben der Korrespondenzanwälte und sein Bestätigungsschreiben vom 18. August 1967 auf die Eingabe bezogen hätten, die am 31. August 1967 abgesandt worden sei. Patentanwalt G. habe bei der Unterzeichnung der Zurücknahmeerklärung den Willen gehabt, die Patentanmeldung L 50 641 zurückzuziehen.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

Mit der vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

II. 1. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig. Ihre Statthaftigkeit ergibt sich trotz mangelnder Zulassung daraus, daß zu ihrer Begründung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG). In der Sache selbst bleibt die Rechtsbeschwerde erfolglos, weil der gerügte Mangel in Wirklichkeit nicht vorliegt.

2. Der Beschwerdesenat hält die Voraussetzungen für eine Anfechtung der Zurücknahmeerklärung für nicht erfüllt. Er legt seiner Entscheidung die in der Fachliteratur gebilligte Rechtsprechung zugrunde, daß die Zurücknahmeerklärung einer Patentanmeldung wegen Irrtums angefochten werden kann. Da die Zurücknahmeerklärung vom Inlandsvertreter - einem Patentanwalt - der Anmelderin abgegeben

worden sei, stellt der Beschwerdesenat gemäß § 166 Abs. 1 BGB darauf ab, ob die Voraussetzung des Irrtums in dessen Person gegeben war. Er verneint dies, weil sich nicht feststellen lasse, daß bei dem Inlandsvertreter eine Divergenz zwischen seinem Willen und seiner schriftliche abgegebenen Erklärung bestanden habe, mit anderen Worten, sich nicht feststellen lasse, daß der Inlandsvertreter bei der Unterzeichnung der Rücknahmeerklärung die Absicht gehabt habe, nicht die Zurücknahme der Patentanmeldung L 51 661, sondern die der Anmeldung L 50 641 zu erklären. Dem stehe der klare Wortlaut der Zurücknahmeerklärung und der Vortrag der Anmelderin entgegen, wonach sich Patentanwalt G im Augenblick der Zurücknahmeerklärung in dem Glauben befunden habe, daß sich das Auftragsschreiben der Korrespondenzanwälte sowie das Bestätigungsschreiben auf die Eingabe vom 31. August 1967 bezogen hätten. Patentanwalt G sei bei der Unterzeichnung der Zurücknahmeerklärung der Ansicht gewesen, daß er mit der Zurücknahme der Patentanmeldung L 51 661 dem erteilten Auftrag gemäß handle. Ein solcher Irrtum rechtfertige mangels Divergenz zwischen Wille und Erklärung nicht die Anfechtung wegen Erklärungsirrtums nach § 119 Abs. 1 BGB. Patentanwalt G habe die Zurücknahmeerklärung tatsächlich zur Patentanmeldung L 51 661 abgeben wollen. Dafür spreche, daß das Bestätigungsschreiben vom 18. August 1967 und auch die Rücknahmeerklärung in den Handakten der Patentanmeldung L 51 661 abgeheftet worden seien. Es könne nicht auf den Willen des Patentanwalts geschlossen werden, die Patentanmeldung L 50 641 zurückzuziehen; es komme allein auf die Willensrichtung im Zeitpunkt der Unterzeichnung der Zurücknahmeerklärung an; ein fast zwei Wochen zuvor verfaßtes Schreiben lasse auf diese Willensrichtung keine Rückschlüsse zu. Schließlich spreche auch die einige Zeit später erfolgte

Zurücknahme der Anmeldung L 50 641 dafür, daß Patentanwalt G mit dem Schreiben vom 31. August 1967 tatsächlich die Zurücknahme der Patentanmeldung L 51 661 habe aussprechen wollen.

3. a) Der Rechtsbeschwerde kann schon im Ausgangspunkt nicht beigetreten werden. Sie meint, in Fällen einer offensichtlichen Fehlbeurteilung des Streitfalles durch das Bundespatentgericht, bei denen dem Anmelder aus der Aufrechterhaltung einer Fehlentscheidung über eine das Anmeldeverfahren selbst betreffende Frage ein in keiner Weise wiedergutzumachender großer Schaden erwachse, sei eine Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung des Senats angezeigt, nach der ein Fehlen der Begründung nur dann anerkannt werde, wenn ein entscheidungserheblicher Komplex in den Gründen übergegangen sei. Im Rahmen der Entscheidung über das Anmeldeverfahren betreffende Fragen sei regelmäßig jeder einzelne Punkt bedeutungsvoll, weil die Ordnungsmäßigkeit der Rechtsgewährung selbst in Frage stehe. Die Auffassung der Rechtsbeschwerde läuft darauf hinaus, in bestimmten Fällen in Abweichung von der Auslegung, die dem § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG entsprechende Vorschriften erfahren haben, die dem Gesetzgeber als Vorbild für die Regelung in § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG gedient haben, zu einer großzügigeren Anwendung des Begriffes "nicht mit Gründen versehen" zu gelangen. Wie bereits der frühere Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs ausgesprochen hat, schließt § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG eine Handhabung in Abhängigkeit davon, ob es sich um die Erteilung oder um die Versagung eines Patents handelt, aus (BGHZ 39, 333, 341 - Warmpressen). Das gleiche gilt hinsichtlich der Frage, ob eine Patentversagung aus materiellen oder aus formellen Gründen erfolgt ist. Eine großzügigere Anwendung von

§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG unter Einbeziehung der Verfahrensrügen der §§ 41 f und 41 h PatG, die den Verfahrensrügen nach §§ 139 und 286 ZPO entsprechen, in die Rügen nach § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG würde gegenüber der allgemein anerkannten Auslegung, wie sie der Begriff "fehlende Begründung" beispielsweise in § 551 Nr. 7 ZPO erfahren hat, zu einer erheblichen Ausweitung der Rechtsbeschwerdemöglichkeit führen. Das aber würde, wie der Senat bereits wiederholt zum Ausdruck gebracht hat (vgl. die Rechtsprechungshinweise bei Benkard PatG 5. Aufl. Rdn. 19 zu § 41 p PatG), dem erklärten Willen des Gesetzgebers zuwiderlaufen. Der Zweck der Regelung in § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG, den Begründungszwang zu sichern, gebietet es nicht, diese Vorschrift soweit auszudehnen, daß über ein Fehlen der Gründe zu einzelnen selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmitteln hinaus, die für sich allein rechtsbegründend, - vernichtend, - hindernd oder - erhaltend wären, bereits das Fehlen einer Begründung zu jedem einzelnen Punkt einer Erwägung für eine Patentversagung aus verfahrensrechtlichen Gründen als ein Fehlen der Begründung anzuerkennen wäre. Daß der Streitfall mit den Beteiligten tatsächlich und rechtlich erschöpfend erörtert wird und daß nach der aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung zu entscheiden ist, wird durch die Vorschriften der §§ 41 f und 41 h PatG sichergestellt. Eine in dieser Hinsicht fehlerhafte Begründung ist vom Gesetzgeber nicht bei dem abschließenden Katalog der Voraussetzungen für eine zulassungsfreie Rechtsbeschwerde aufgeführt worden. Demnach kann ein derartiger Mangel nur dann mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde gerügt werden, wenn zugleich ein Begründungsmangel im Sinne anerkannter Rechtsgrundsätze vorliegt.

b) Die Rechtsbeschwerde bemängelt im einzelnen, daß der Beschwerdesenat keine nähere Begründung dafür gegeben habe, warum es nach seiner Ansicht für die Anfechtung der Zurücknahmeerklärung nach § 119 BGB auf den Zeitpunkt der Unterzeichnung ankomme, nicht aber auf den Zeitpunkt des Zugangs der Erklärung, den § 130 BGB für maßgeblich erkläre. Es sei deshalb nicht ersichtlich, auf Grund welcher Erwägung der Beschwerdesenat zu seiner von der Regelung des § 130 BGB abweichenden Auffassung gelangt sei. Diese Rüge versucht, einen sachlichen Fehler der angefochtenen Entscheidung aufzuzeigen und kleidet diesen Versuch in die Form einer Rüge fehlender Begründung. In diesem Punkte liegt jedoch ein solcher Verfahrensfehler nicht vor, weil sich die Ausführungen des Beschwerdesenats, bei denen die Rechtsbeschwerde einen sachlichen Fehler in der Anwendung von § 130 BGB aufzeigen zu können glaubt, nur mit der Frage befassen, ob der Vertreter der Anmelderin bei der Unterzeichnung der Zurücknahmeerklärung den Willen hatte, die Erklärung abzugeben, die er mit seiner Unterschrift abgab. Die angefochtene Entscheidung bringt aus dem Zusammenhang heraus nicht eindeutig zum Ausdruck, daß es nicht auf einen Irrtum im Zeitpunkt des Zugangs der Erklärung, sondern allein auf einen solchen zur Zeit der Unterzeichnung der Erklärung ankomme. Wenn auf den letztgenannten Zeitpunkt abgestellt worden ist, so ist dies ersichtlich nur zur Abgrenzung gegenüber Beweisanzeichen aus der Zeit vor der Unterzeichnung der Zurücknahmeerklärung geschehen.

Die Rechtsbeschwerde bemängelt ferner, daß der Beschwerdesenat bei seiner Feststellung der mangelnden Divergenz zwischen Erklärung und Willen den klaren Wortlaut der Zurücknahmeerklärung berücksichtigt habe, ohne eine Begrün-

ding dafür zu geben, weshalb der Wortlaut als eindeutig zu betrachten sei. Er habe sich damit auseinandersetzen müssen, welche Bedeutung der Angabe des Bürozeichens zukomme. Es habe einer näheren Begründung bedurft, weshalb eine Eindeutigkeit der Erklärung die Annahme eines davon abweichenden Willens ausschließen könne. Es sei unverständlich, daß für die Feststellung einer Abweichung des Willens von der Erklärung der Wortlaut der Erklärung erheblich sei. Es sei nicht erkennbar, von welchen Erwägungen ausgehend der Beschwerdesenat zu seiner Auffassung gelangt sei.

Auch mit diesen Ausführungen vermag die Rechtsbeschwerde keinen Begründungsmangel aufzuzeigen. Ihre Erwägungen haben im Kern Sach- und Verfahrensrügen zum Gegenstand. Es ist nicht ersichtlich, daß es sich bei den Punkten, zu denen die Rechtsbeschwerde eine Begründung vermißt, um übergangene selbständige Angriffs- oder Verteidigungsmittel handelt. Nur bei diesen kann sich die Statthaftigkeit einer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde ergeben, wenn eine sie betreffende Begründung fehlt.

II. Die Rechtsbeschwerde ist daher unbegründet.
Sie ist deshalb, ohne daß es noch einer mündlichen Verhandlung bedurft hätte, mit der Kostenfolge aus
§ 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

Spreng

Trüstedt

Claßen

Bruchhausen

Ochmann