

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

BGHR: ja

PatG 1981 § 7 Abs. 2

Drahtbiegemaschine

Der Nachanmelder kann die Priorität der früheren Anmeldung nicht in Anspruch nehmen, wenn nach der Geltendmachung einer widerrechtlichen Entnahme die frühere Patentanmeldung zurückgenommen worden ist, ohne daß ein Einspruchsverfahren stattgefunden hat.

BGH, Beschluß vom 29. April 1997 - X ZB 19/96 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 19/96

vom

29. April 1997

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Patentanmeldung P 43 19 668.3

des Wilhelm P [REDACTED], S [REDACTED]straße [REDACTED], L [REDACTED],

Antragstellers und
Rechtsbeschwerdeführers,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den
Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt,
Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

am 29. April 1997

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde des Antragstellers gegen den Be-
schluß des 7. Senats (Technischer Beschwerdesenat II)
des Bundespatentgerichts vom 26. Juli 1996 wird auf Ko-
sten des Antragstellers zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

100.000,-- DM

festgesetzt.

Gründe:

A. Am 19. Juli 1990 tätigte ein Dritter beim Deutschen
Patentamt eine Patentanmeldung, die eine Drahtbiegemaschine
zur Herstellung von Metallstäben für Stabgeflechtsgurte be-
traf und am 23. Januar 1992 offengelegt wurde. Mit der Be-
gründung, die dieser Patentanmeldung zugrundeliegende Erfin-
dung sei ihm widerrechtlich entnommen, in Wirklichkeit sei



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

er der Erfinder, verlangte der Antragsteller durch Anwaltschreiben vom 2. März 1993 von dem Dritten erfolglos Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents. Der Dritte nahm durch Erklärung an das Deutsche Patentamt vom 6. März 1993 seine Patentanmeldung zurück.

Der Antragsteller hat am 14. Juni 1993 beim Deutschen Patentamt beantragt, ihm für ein Verfahren zur Herstellung von Metallstäben für Stabgeflechtsgurte ein Patent zu erteilen und dabei die Priorität der Patentanmeldung 40 23 213.1 vom 19. Juli 1990 in Anspruch genommen. Unter dem Gesichtspunkt, den Erfinder angemessen zu belohnen, sei es systemadäquat, die Regelung des § 7 Abs. 2 PatG auf Fälle wie den hier vorliegenden analog anzuwenden.

Die Prüfungsstelle 11.14 des Deutschen Patentamts hat die Patentanmeldung des Antragstellers zurückgewiesen. Die vom Antragsteller eingelegte Beschwerde ist erfolglos geblieben. Auch das Bundespatentgericht hat eine über den Wortlaut hinausgehende gesetzesanaloge Anwendung des § 7 Abs. 2 PatG auf den zu entscheidenden Fall im Hinblick auf den eindeutigen Gesetzeswortlaut nicht für möglich erachtet. Mit seiner Rechtsbeschwerde verfolgt der Antragsteller sein Begehren nach Anerkennung der in Anspruch genommenen Entnahmepriorität durch entsprechende Anwendung des § 7 Abs. 2 PatG weiter.

B. Das aufgrund der Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bundespatentgericht statthafte, zulässig eingelegte Rechtsmittel des Antragstellers hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Gemäß § 7 Abs. 2 PatG kann die Priorität eines früheren Patents in Anspruch genommen werden, wenn das Patent aufgrund eines auf widerrechtliche Entnahme gestützten Einspruchs des späteren Anmelders widerrufen worden ist. Mit dem Einspruch hat der spätere Anmelder in solchen Fällen bereits alsbald nach der Patenterteilung durch förmlichen Akt (§ 59 PatG) gegenüber der Erteilungsbehörde geltend gemacht, ein eigenes Recht auf Erteilung des Patents zu haben; aufgrund eines Widerrufs des Patents gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG steht fest, daß das Recht des späteren Anmelders durch die frühere Anmeldung verletzt worden ist, weshalb deren Priorität in Anspruch genommen werden kann. Das Gesetz erachtet dieselbe Rechtsfolge für angemessen, wenn der auf widerrechtliche Entnahme gestützte Einspruch zum Verzicht auf das Patent führt. Der Ursachenzusammenhang, der im Einzelfall festzustellen ist, bietet wiederum hinreichende Gewähr, daß der durch den Einspruch gegenüber dem Patentamt bereits als Anspruchsteller aufgetretene spätere Anmelder in seinem Recht verletzt ist. Das Gesetz gewährt danach die Prioritätsvergünstigung nur unter engen Voraussetzungen. Keine der gesetzlich geregelten Fallgestaltungen ist hier gegeben.

2. Wortlaut und Inhalt von § 7 Abs. 2 PatG sind eindeutig. Es besteht damit auch nicht die Möglichkeit, im Wege der Auslegung die Rechtsfolge dieser Vorschrift in Fällen anzuwenden, in denen der spätere Anmelder lediglich gegenüber dem früheren Anmelder widerrechtliche Entnahme behauptet hatte, ein hierauf gestützter Einspruch aber nicht stattgefunden hat und nicht möglich war, weil die frühere Anmeldung, bevor sie zur Patenterteilung führte, vom früheren Anmelder zurückgenommen worden ist. In Betracht zu zie-

hen ist allein eine entsprechende (analoge) Anwendung von § 7 Abs. 2 PatG. Sie ist, wie das Bundespatentgericht in dem angefochtenen Beschluß im Ergebnis zu Recht erkannt hat, zu verneinen.

3. Die Gesetzesanalogie ist auch in bezug auf Ausnahmegesetzen nicht schlechthin unzulässig (BGHZ 79, 163, 168 m.w.N.), sondern immer dann möglich, wenn dem betreffenden Rechtssatz ein Grundgedanke entnommen werden kann, der auf ähnliche Fälle anwendbar ist (vgl. BGHZ 11, 231, 244). Sie setzt eine planwidrige Lücke im Gesetz voraus (BGHZ 131, 185, 188; 99, 162, 165), die im Rahmen des ermittelten Grundgedankens behoben werden kann. Die Lücke ist durch das dem Gesetz zu entnehmende Prinzip auszufüllen, wenn der zu entscheidende Fall nur unwesentlich von dem gesetzlich geregelten abweicht (vgl. BGHZ 61, 394, 399; BFHE 175, 451, 453 m.w.N.) und deshalb von einer Gleichheit der zu beachtenden Interessenlagen (vgl. BGHZ 60, 14, 19; 39, 45, 50) ausgegangen werden kann. Unter diesen Voraussetzungen bedeutet der Analogieschluß keine Mißachtung des Gesetzgebers und des von ihm gesetzten Rechts, sondern ist berechtigt und geboten, weil angenommen werden kann, angesichts seiner durch den betreffenden Rechtssatz zum Ausdruck gekommenen Regelungsabsicht hätte der Gesetzgeber auch den nicht geregelten Fall in die Norm mit einbeziehen müssen (vgl. BSGE 60, 176, 178).

4. § 7 Abs. 2 PatG (in Verbindung mit § 21 Abs. 1 Nr. 3, § 59 Abs. 1 S. 1 PatG) gewährt im Falle der widerrechtlichen Entnahme die Prioritätsvergünstigung dem Einsprechenden. Die Vorschrift findet ihre Rechtfertigung darin, daß das deutsche Patentrecht seit dem Reichsgesetz vom 5. Mai 1936 aner-

kennt, daß wegen seiner individuellen geistigen Leistung der Erfinder der sachlich Berechtigte ist. Sein sachliches Recht auf das Patent ist gefährdet, weil jeder andere die Lehre zum technischen Handeln beim Deutschen Patentamt anmelden und als Anmelder seinerseits von der Behörde die Erteilung des Patents verlangen kann. Wegen der Regelung des § 3 PatG besteht die Gefahr, daß der Erfinder sein Recht nicht mehr durchsetzen kann, wenn die Lehre zum technischen Handeln zuvor bereits durch einen anderen angemeldet worden ist. Diese Folge soll in den Fällen widerrechtlicher Entnahme verhindert werden können, indem nach Maßgabe von § 7 Abs. 2 PatG die Priorität der früheren Anmeldung in Anspruch genommen werden kann.

5. Hieraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, Grundgedanke dieser Vorschrift sei, in allen Fällen einer widerrechtlich entnommenen Anmeldung dem Berechtigten den Erfolg einer späteren eigenen Patentanmeldung zu ermöglichen. Da § 7 Abs. 2 PatG Folge der Regelung des § 7 Abs. 1 PatG ist, ist auch deren Grund zu berücksichtigen.

Die formale Legitimation eines Anmelders nach § 7 Abs. 1 PatG soll verhindern, daß das patentamtliche Verfahren durch Ermittlungen über die Urheberschaft an der Erfindung erschwert und dadurch verzögert wird. Auf diesem Anliegen beruht die gesetzliche Regelung (vgl. Begründung zu den Gesetzen über den gewerblichen Rechtsschutz v. 5.5.1936, B1PMZ 1936, 103, 104); der Fortbestand des Bedürfnisses an einer solchen Vereinfachung ist dadurch anerkannt, daß die Vorschrift durch spätere, das deutsche Patentrecht betreffende Regelungen und Gesetze nicht geändert worden ist. Die

Vereinfachung erfaßt das bis zu dem Beschluß über die Erteilung des Patents zu beachtende patentamtliche Verfahren der Prüfungsstellen. Da nach der geltenden Rechtslage ein auf widerrechtliche Entnahme gestützter Einspruch erst nach Erteilung des Patents zulässig ist (§ 59 Abs. 1 PatG), sind die Prüfungsstellen sowohl von der Ermittlung des Erfinders befreit, als auch der Notwendigkeit enthoben, aufgrund eigener Entscheidung über die Frage zu befinden, ob der wesentliche Inhalt der Anmeldung einem anderen ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist.

§ 7 Abs. 2 PatG bewirkt, daß diese Vereinfachung des bis zu dem Erteilungsbeschluß bzw. der Zurückweisung der Anmeldung zu beachtenden Verfahrens auch bei einer Nachanmeldung weitgehend erhalten bleibt. Bei einer Nachanmeldung tritt zu den sonstigen Prüfungsanforderungen nur hinzu, ob das früher angemeldete Patent aufgrund eines auf widerrechtliche Entnahme gestützten Einspruchs widerrufen worden ist, oder der auf widerrechtliche Entnahme gestützte Einspruch zum Verzicht auf das Patent geführt hat. Das ist von den Prüfungsstellen vergleichsweise leicht festzustellen, weil auf Verfahrenshandlungen in einem gerichtsähnlichen Verwaltungsverfahren (vgl. BGH, Beschl. v. 28.4.1966 - Ia ZB 9/65, GRUR 1966, 583, 584 - Abtastverfahren) abgestellt werden kann. Ist diese Feststellung zu treffen, bieten der nach § 7 Abs. 2 PatG vorausgesetzte Gang des bereits durchgeführten förmlichen Einspruchsverfahrens und sein Abschluß zugleich ausreichende Gewähr, daß im Verhältnis der beiden Anmelder der spätere Anmelder berechtigt ist, die Erteilung des Patents zu verlangen.

Bei der gebotenen Gesamtschau kann § 7 Abs. 2 PatG deshalb als verallgemeinerungsfähiger Grundgedanke allenfalls entnommen werden, bei einer Nachanmeldung solle die Inanspruchnahme einer Entnahmepriorität möglich sein, wenn sich im Amtsverfahren der Prüfungsstellen anhand von einfach festzustellenden Umständen ermitteln läßt, daß anstelle des Voranmelders der Nachanmelder als Berechtigter gelten kann.

6. Diese Erkenntnis hat zur Folge, daß nicht festgestellt werden kann, eine planwidrige Gesetzeslücke bestehe deshalb, weil § 7 Abs. 2 PatG die Inanspruchnahme der Priorität der früheren Patentanmeldung nicht auch schon dann erlaubt, wenn der an dieser Inanspruchnahme Interessierte außergerichtlich den Anmelder mit der Behauptung abgemahnt hat, der wesentliche Inhalt der früheren Patentanmeldung sei eigenen Unterlagen ohne Einwilligung entnommen worden, und der abgemahnte Anmelder in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang damit seine Anmeldung sodann zurückgenommen hat. Bei solchen Umständen ist nicht gewährleistet, daß das patentamtliche Verfahren der Prüfungsstellen nicht durch ansonsten entbehrliche Ermittlungen erschwert wird. Die Prüfungsstellen könnten sich nicht darauf beschränken, den Gang eines gerichtsähnlichen Verwaltungsverfahrens zu ermitteln und der eigenen Entscheidung zugrunde zu legen. Die Rücknahme der Anmeldung ist wie der Verzicht auf das Patent zwar aus den Akten des Patentamts ersichtlich. Für die Geltendmachung der widerrechtlichen Entnahme und ihren Zusammenhang mit der Rücknahme der Anmeldung gilt dies jedoch nicht. Angesichts der Amtsermittlung, zu der die Prüfungsstellen des Patentamts verpflichtet sind (vgl. § 46 Abs. 1 PatG), sind sowohl Zugang des Abmahnschreibens als auch sein Inhalt in geeigne-

ter anderer Weise zu klären. Jedenfalls wenn der Einspruch allein auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützt war, wird in tatsächlicher Hinsicht die nach § 7 Abs. 2 PatG erforderliche Ursächlichkeit für den sodann erklärten Verzicht auf das Patent zu vermuten sein. Im Falle einer Abmahnung des Anmelders wegen widerrechtlicher Entnahme und anschließender Rücknahme der Anmeldung durch den Anmelder fehlen für die Annahme eines Ursachenzusammenhangs vergleichbare tatsächliche Anhaltspunkte. Er wäre in jedem Falle kritischer Überprüfung zu unterziehen. Die mit der Nachanmeldung befaßte Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts wäre deshalb gehalten, im Hinblick auf die Berechtigung des Nachanmelders in eine echte Sachprüfung einzutreten. Das wäre eine vom Gesetz nicht gewollte Erschwerung des Amtsverfahrens der Prüfungsstellen, unabhängig davon, mit welchem Aufwand sich die Aufgabe im Einzelfall lösen ließe.

7. § 7 Abs. 2 PatG dient nicht nur den Belangen des von den Prüfungsstellen des Deutschen Patentamts zu beachtenden Erteilungsverfahrens; sein enger Regelungsgehalt trägt auch dem Interesse der Allgemeinheit nach Rechtssicherheit Rechnung, dem gerade im Patentrecht maßgebliche Bedeutung zukommt. Er stellt sicher, daß jeder Interessierte aus amtlichen Unterlagen erkennen kann, daß trotz eines Verzichts des Anmelders die Möglichkeit eines Schutzrechts aufgrund einer Nachanmeldung des wahren Berechtigten mit dem Zeitrang der Anmeldung besteht. Weisen die Akten des Deutschen Patentamts über das angemeldete Patent aus, daß wegen widerrechtlicher Entnahme Einspruch eingelegt worden ist, kann sich der Interessierte auf diese Möglichkeit einstellen. Allgemein zugängliche und ähnlich verlässliche Anhaltspunkte fehlen je-

doch, wenn lediglich dem Anmelder gegenüber geltend gemacht worden ist, die Lehre zum technischen Handeln sei widerrechtlich entnommen. Auch dieser Unterschied steht im zu entscheidenden Fall dem von dem Antragsteller gewünschten Analogieschluß entgegen.

8. Die Nichtanwendung von § 7 Abs. 2 PatG auf die vorliegende Sachverhaltsgestaltung (im Ergebnis ebenso Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl., Rdn. 15 zu § 7 PatG m.w.N.) führt auch nicht zu einem für den Nachanmelder nicht hinnehmbaren Ergebnis, so daß auch nicht etwa wegen einer solchen Folge eine ausfüllungsbedürftige Gesetzeslücke bejaht werden kann. Der Nachanmelder ist unter den hier gegebenen Umständen zwar nicht in der Lage, das Patent zu erlangen. Auch die Rechtsbeschwerde anerkennt aber, daß ein Schadensersatzanspruch gegen den Voranmelder in Betracht kommt. Sie meint nur, er reiche als Kompensation für den Rechtsverlust nicht aus. Das ist aber keine ausreichende Rechtfertigung für eine Ausweitung des Nachanmelderechts auf Fälle der vorliegenden Art.

Das Vermögensrecht am Leistungsergebnis ist ein absolutes Immaterialgüterrecht, das anderen absoluten Rechten vergleichbar ist. Bei Beeinträchtigung solcher Rechte sucht die Rechtsordnung regelmäßig, einen Ausgleich durch die Zuerkennung eines Schadensersatzanspruchs (vgl. § 823 Abs. 1 BGB) oder eines Anspruchs auf Herausgabe ungerechtfertigter Bereicherung zu schaffen. Dies gilt auch dann, wenn die Wahrnehmung des Rechts durch einen Dritten unmöglich gemacht wird. Da der Antragsteller mit seinem Begehren Ausgleich dafür sucht, daß der Voranmelder ihm durch die Zurücknahme der Anmeldung die Wahrnehmung seiner Rechte an der angemeldeten

Lehre zum technischen Handeln verwehrt hat, kann deshalb auch in diesem Falle ein zivilrechtlicher Anspruch gegen den Dritten als sachgerechte Lösung angesehen werden. Dies gilt um so mehr, als der Erfinder es weitgehend selbst in der Hand hat, sein Erfinderrecht durch rechtzeitige Anmeldung seiner Erfindung zu wahren. Wenn der Erfinder oder ein sonst Berechtigter es versäumt hat, sein Recht durch frühzeitige Anmeldung zu beanspruchen, ist der patentrechtliche Schutz gegenüber widerrechtlicher Entnahme ohnehin nicht vollkommen, weil ein unberechtigter Dritter die Erlangung eines Patents durch einen Berechtigten bereits dadurch verhindern kann, daß er seinerseits von einer Anmeldung absieht, den Gegenstand der Erfindung aber der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich macht (§ 3 Abs. 1 PatG); auch unter den besonderen Voraussetzungen des § 3 Abs. 4 PatG wird dem berechtigten Anmelder nur eine Schonfrist von 6 Monaten zugebilligt.

9. Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde auf die Rechtsprechung des europäischen Patentamts zu Art. 60, 61 EPÜ, wonach diese Vorschriften nicht voraussetzen, daß zum Zeitpunkt der Nachanmeldung die widerrechtliche Anmeldung noch vor dem europäischen Patentamt anhängig ist (Entsch. d. Großen Beschwerdekammer vom 13.6.1994 - G 3/92, ABl. EPA 1994, 607 ff. = GRUR Int. 1995, 56 ff.). Auch das Recht auf das europäische Patent steht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu (Art. 60 Abs. 1 EPÜ), tatsächlich kann aber jede natürliche oder juristische Person die Anmeldung tätigen (Art. 58 EPÜ) und gilt aufgrund dieser Handlung im Verfahren vor dem europäischen Patentamt als berechtigt, das

Recht auf das europäische Patent geltend zu machen (Art. 60 Abs. 3 EPÜ). Die vom europäischen Patentamt gefundene Lösung, wie den Interessen des Berechtigten auch dann Rechnung zu tragen sei, wenn die frühere Anmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wurde oder als zurückgenommen galt, bevor der Berechtigte seinerseits die Lehre zum technischen Handeln angemeldet hat, beruht jedoch auf einer ansonsten vom deutschen Recht abweichenden eigenständigen Rechtslage. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer eröffnete diese Rechtslage die Möglichkeit, aufgrund einer einfachen Auslegung der maßgeblichen Bestimmungen zu entscheiden. Es bedurfte - anders als nach deutschem Recht - keiner Analogie-Überlegungen. Deswegen wurden auch die von der Mindermeinung formulierten und in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer wiedergegebenen gewichtigen Gegenargumente als letztlich nicht durchschlagend angesehen; im Rahmen einer Analogie-Betrachtung hätten diese Argumente jedoch stärkeres Gewicht.

Gesetzlicher Ausgangspunkt der von der Großen Beschwerdekammer getroffenen Entscheidung ist, daß durch rechtskräftige nationale Entscheidung dem Nachanmelder der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents bereits zugesprochen sein muß. Auch ein auf diese Weise eindeutiger Tatbestand der Klärung der Berechtigung ist im vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben. Es bedarf deshalb auch keines Eingehens darauf, ob und gegebenenfalls unter welchen zusätzlichen Voraussetzungen unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Amtsverfahrens des Deutschen Patentamts und der Rechtssicherheit auch für interessierte Dritte, die durch die deutsche Gesetzesregelung geschützt sind, eine analoge An-

wendung dann geboten sein könnte, wenn eine gerichtliche Entscheidung über das Recht an der Patentanmeldung vorliegen würde.

10. Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat gemäß § 107 Abs. 1 2. Halbs. PatG abgesehen.

Rogge

Jestaedt

Melullis

Scharen

Keukenschrijver