

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatÄndG 1967 Art. 7 § 1 Abs. 1 und 2

Bei einer noch nicht erledigten Patentanmeldung, die das Patentamt vor dem 1. Oktober 1968 zurückgewiesen hat, weil sie den in § 26 PatG aF vorgeschriebenen Anforderungen nicht genüge (§ 28 Abs. 2, § 29 Abs. 1 erste Alternative PatG aF), ist im Beschwerdeverfahren zunächst zu prüfen, ob der Beschluß des Patentamts nach § 29 PatG aF zu Recht ergangen ist.

BGH, Beschl. v. 5. Mai 1970 - X ZB 20/69 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZE 20/69

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung

des

Anmelders und Rechtsbe-
schwerdeführers,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 5. Mai 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Löscher, Schneider, Trüstedt und Ballhaus

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Patentanmelders wird der Beschluß des 32. Senats (technischer Beschwerdesenat XX) des Bundespatentgerichts vom 4. August 1969 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 30.000 DM festgesetzt.

Gerichtskosten der Rechtsbeschwerdeinstanz werden nicht erhoben.

G r ü n d e :

I.

Der Rechtsbeschwerdeführer hat am 14. August 1962 eine Patentanmeldung betreffend "Verfahren zum" mit 5 Patentansprüchen eingereicht, von denen hier in erster Linie die Ansprüche 2 und 3 interessieren:



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



Nach dem ursprünglichen Anspruch 2 sollte eine der nach Anspruch 1 einer Salzlösung zuzusetzenden chemischen Substanzen "in einer Menge bis zu 0,3 Gewichtsprozent der Salzlösung" zugesetzt werden; in einer späteren Eingabe änderte der Anmelder das in ".... mindestens 0,3 g/l ..." ab. Nach dem ursprünglichen Anspruch 3 sollte eine andere in Anspruch 1 genannte chemische Substanz "in einer Konzentration entsprechend 0,05 Gewichtsprozent, bezogen auf das Gewicht der Salzlösung", zugesetzt werden; das änderte der Anmelder in späteren Eingaben in ".... Konzentration entsprechend 0,05 Gew.% oder mehr" bzw. in "..... Konzentration nicht unter 0,05 Gew.%" ab.

In einer Anhörung am 30. September 1966 hat der Prüfer dem Anmelder laut Anhörungsprotokoll mitgeteilt, der Anspruch 1 als Verwendungsanspruch "scheint z.Zt. gewährbar zu sein", jedoch enthielten die Ansprüche 2 und 3 gegenüber den ursprünglichen Ansprüchen unzulässige Erweiterungen. Dann heißt es im Protokoll:

"Anmelder will neue Patentansprüche einreichen, in denen die Ansprüche 2 und 3 nicht mehr aufgenommen sind, und will diese Ansprüche in einer Zusatzanmeldung weiterbehandeln lassen. Ebenso wird an die Einreichung einer neuen Beschreibung, die den Patentansprüchen angepaßt ist, erinnert."

In Bescheiden vom 3. Oktober 1966 und 20. Februar 1967 wurde der Anmelder unter Fristsetzung zur Erledigung der Auflagen aufgefordert.

Durch Beschluß der Prüfungsstelle vom 12. Mai 1967 ist sodann die Anmeldung zurückgewiesen worden, "weil die im Bescheid vom 3. Oktober 1966 angegebenen Mängel trotz der nochmaligen Aufforderung vom 20. Februar 1967 nicht beseitigt worden sind (§ 29 des Patentgesetzes)".

In der Beschwerdeinstanz hat der Anmelder in einer Eingabe an das Bundespatentgericht vom 19. Juni 1969 wiederum anders gefaßte Patentansprüche 2 und 3 eingereicht, in denen es (im Anspruch 2) "..... wenigstens 0,3 Gew.%" bzw. (im Anspruch 3) "..... vorzugsweise in Konzentrationen nicht unter 0,05 Gew.%" heißt.

Der 32. Senat (technischer Beschwerdesenat XX) des Bundespatentgerichts hat durch Beschluß vom 4. August 1969 den Beschluß der Prüfungsstelle vom 12. Mai 1967 aufgehoben und "die Sache zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patentamt zurückverwiesen." Dagegen hat der Anmelder form- und fristgerecht das vom Beschwerdesenat zugelassene Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde eingelegt.

II.

Die Rechtsbeschwerde mußte Erfolg haben.

1. Das Bundespatentgericht hat seinen Beschluß im wesentlichen wie folgt begründet: Der Anmelder beantrage ersichtlich, die Anmeldung mit den in seinem Schriftsatz vom 19. Juni 1969 formulierten Patentansprüchen und der Beschreibung vom 21. Januar 1965 bekanntzumachen. Auf die Anmeldung seien aber nunmehr

die Bestimmungen des Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze vom 4. September 1967 (im folgenden: PatÄndG 1967) anzuwenden. Dieses Gesetz mache in Art. 7 § 1 hinsichtlich der bei seinem Inkrafttreten noch nicht bekanntgemachten Anmeldungen die Anwendung alten oder neuen Rechts von der Begründung des Zurückweisungsbeschlusses abhängig. Sei - wie hier - die Anmeldung vom Patentamt wegen der Nichtbehebung gerügter formeller Mängel zurückgewiesen worden, so sei das neue Recht anzuwenden. Das habe zur Folge, daß der angefochtene Beschluß nicht darauf überprüft werden könne, ob er auf der Grundlage des damals gültigen alten Rechts Bestand haben konnte. Die Überleitungsbestimmungen des PatÄndG 1967 enthielten keine besondere Regelung, wie diejenigen bei seinem Inkrafttreten noch nicht erledigten, im Beschwerdeverfahren anhängigen Patentanmeldungen zu behandeln seien, auf die neues Recht angewendet werden müsse. Diese Frage könne daher nur nach dem Wortlaut und Zweck des Gesetzes unter Berücksichtigung allgemeiner Rechtsgrundsätze beantwortet werden. Angesichts des eindeutigen und keiner Auslegung fähigen Wortlauts des Art. 7 § 1 Abs. 2 PatÄndG 1967 könne kein Zweifel bestehen, daß das neue Recht - mit gewissen Modifikationen - sofort mit Inkrafttreten seiner einzelnen Bestimmungen in vollem Umfange auf die in Rede stehenden Anmeldungen anzuwenden sei. Das PatÄndG 1967 unterscheide insoweit nicht zwischen unerledigten Anmeldungen, die bei seinem Inkrafttreten noch beim Patentamt, und solchen Anmeldungen, die zu diesem Zeitpunkt beim Beschwerdegericht anhängig gewesen seien. Dies entspreche auch allgemeinen

Rechtsgrundsätzen; denn das Beschwerdeverfahren stelle lediglich die Fortsetzung des beim Patentamt (jedenfalls zunächst) abgeschlossenen Patenterteilungsverfahrens dar. Eine unterschiedliche Behandlung dieser Anmeldungen hinsichtlich der Anwendung alten und neuen Rechts würde daher zur Folge haben, daß gleichartige Fälle unterschiedlichem Recht unterworfen würden. Demnach sei auch für die im Beschwerdeverfahren anhängigen Anmeldungen nunmehr neues Recht anzuwenden, soweit die Voraussetzungen des Art. 7 § 1 Abs. 2 PatÄndG 1967 gegeben seien. Insbesondere sei nunmehr die sogenannte Offensichtlichkeitsprüfung (§ 28 PatG nF) und die Offenlegung (§ 24 Abs. 4 PatG nF) dem weiteren Gang des Verfahrens vorgeschaltet. Letztere dürfe für die hier in Betracht kommenden Übergangsanmeldungen nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach einer Benachrichtigung des Patentsuchers oder nach einer vom Präsidenten des Patentamts im Patentblatt zu veröffentlichenden entsprechenden Mitteilung erfolgen (Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatÄndG 1967). Erst nach dieser Benachrichtigung oder Mitteilung sei ein Prüfungsantrag im Sinne des § 28 b PatG nF zulässig (Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatÄndG 1967). Alle diese nach neuem Recht zwingend vorgeschriebenen Verfahrensabschnitte hätten die Übergangsanmeldungen noch nicht durchlaufen. Sie könnten deshalb nur dadurch in das neue Recht übergeführt werden, daß diese Verfahrensschritte nunmehr nachgeholt würden. Die Abwicklung eines Teiles davon, nämlich die Benachrichtigung bzw. Mitteilung im Sinne des Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatÄndG 1967 und die Offenlegung gemäß § 24 Abs. 4 PatG nF müsse aus praktischen Gründen ausschließlich dem Patentamt vorbehalten bleiben, da hierfür allein schon bei der Vielzahl von Anmeldungen eine eigene Organisation er-

forderlich sei, über die das Bundespatentgericht entsprechend seiner Zweckbestimmung als Beschwerdeinstanz nicht verfüge. Der Nachholung dieser Verfahrensschritte durch das Patentamt könne daher nur dadurch der Weg geöffnet werden, daß der Beschluß des Patentamts aufgehoben und das Verfahren an das Patentamt zurückverwiesen werde, ohne daß das Patentgericht in der Sache selbst entscheide. Hebe das Patentgericht den angefochtenen Beschluß des Patentamts auf, so sei es weder gezwungen noch berechtigt, die Begründung des angefochtenen Beschlusses zu überprüfen. Denn dieser beruhe auf den Bestimmungen des alten Rechts, die die sofortige Vollprüfung und demnach eine Prüfung vorgesehen hätten, die, anders als das neue Recht, keine Unterscheidung zwischen formellen und materiellen Mängeln oder zwischen offensichtlichen und nicht offensichtlichen Mängeln gekannt habe. Schon das Erfordernis der Anwendung neuen Rechts habe daher dem angefochtenen Beschluß die rechtliche Grundlage entzogen. Würde das Patentgericht gleichwohl dessen Begründung überprüfen, so würde es altes Recht anwenden. Gerade das verbiete aber das PatÄndG 1967. Deshalb sei in allen diesen Fällen alleiniger Aufhebungsgrund die zwingend vorgeschriebene Anwendung neuen Rechts, ohne daß es auf die Begründung des angefochtenen Beschlusses ankommen könne. Es sei dem Beschwerdegericht auch versagt, zwingend vorgeschriebene, vor dem eigentlichen Prüfungsverfahren liegende Verfahrensschritte (Aufrufs- und Offenlegungsverfahren) selbst durchzuführen. Das Patentamt habe nach der Zurückverweisung der Anmeldung diese Verfahrensschritte nachzuholen, falls sich bei der Offensichtlichkeitsprüfung keine nach § 28 PatG nF zu rügende Mängel ergäben.

2. Die Rechtsbeschwerde rügt in erster Linie, das Bundespatentgericht sei auch bei Anwendung neuen Rechts berechtigt und gehalten gewesen zu prüfen, ob die Anmeldung den Anforderungen des § 26 PatG offensichtlich nicht genüge. Diese Prüfung hätte zu der Erkenntnis geführt, daß die Anmeldung keine Mängel, geschweige denn offensichtliche Mängel, aufweise. Die Mengenangaben in den Ansprüchen 2 und 3 enthielten keine Erweiterung des Anmeldungsgegenstandes, sondern nur Ergänzungen und Berichtigungen, die sich im Rahmen des ursprünglich Offenbarten hielten. Das ergebe sich sowohl aus dem umfassenden Hauptanspruch wie aus den Beispielen der ursprünglichen Beschreibung wie auch aus dem jedem Durchschnittsfachmann einsichtigen Wesen der Erfindung.

Im übrigen sei aber die vorliegende Anmeldung richtigerweise nach altem Recht zu behandeln. Die "Maßgaben" nach Art. 7 § 1 Abs. 2 PatÄndG 1967 setzten offensichtlich ein beim Patentamt anhängiges Erteilungsverfahren voraus, das bis zum Aufruf vorläufig vollkommen gestoppt werde. Auf Anmeldungen, die in das Beschwerdeverfahren vor das Patentgericht gediehen seien, sei diese Regelung nicht anwendbar. Wäre es der Wille des Gesetzgebers gewesen, auch die bereits im Beschwerdeverfahren befindlichen Anmeldungen an das Patentamt zurückzuverweisen, um sie dort nach neuem Recht mit den genannten Maßgaben nochmals von vorn zu behandeln, so hätte das schon mit Rücksicht auf die weitreichenden Folgen für den Patentsucher im Gesetz Ausdruck finden müssen. In Wahrheit bestehe für die hier zu behandelnden Anmeldungen eine Lücke in den Übergangsbestimmungen des PatÄndG 1967, die in folgender Weise auszufüllen sei: Habe das Patentamt die Anmeldung wegen Nichtbeseitigung gerügter Mängel

(§ 29 Abs. 1 PatG aF erste Alternative) mit Recht zurückgewiesen, so sei seine Entscheidung vom Beschwerdegericht zu bestätigen. Im anderen Falle hätte der Anmelder - das Vorliegen einer patentfähigen Erfindung vorausgesetzt - Anspruch darauf gehabt, daß das Patentamt anstelle der Zurückweisung die Bekanntmachung der Anmeldung unter der Geltung des früheren Rechts beschlossen hätte. Dieser Rechtszustand sei auf die begründete Beschwerde des Anmelders hin herzustellen. Die Beschwerde führe nur dann zu einem richtigen Ergebnis, wenn das frühere Recht so angewendet werde, wie es das Patentamt bei seiner unzutreffenden Entscheidung anzuwenden gehabt hätte. Die Zufälligkeit, ob die Anmeldung wegen eines materiellen oder wegen eines formellen Mangels zurückgewiesen worden sei, könne für ihre rechtliche Behandlung keinen Unterschied machen. Hätte hier das Patentamt zu Unrecht das Vorliegen einer materiell patentfähigen Erfindung verneint, so hätte das Patentgericht die Bekanntmachung der Anmeldung beschließen müssen. Das könne nicht anders sein, wenn das Patentamt unter der Geltung des früheren Rechts die formell einwandfreie Anmeldung einer patentfähigen Erfindung wegen vermeintlicher formeller Mängel zurückgewiesen habe. Die unterschiedliche Behandlung der Fälle würde gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG verstoßen. Außerdem würde die Anwendung neuen Rechts mit den vom Patentgericht daraus gezogenen verfahrensrechtlichen Folgerungen für den Anmelder unbillig sein: Wenn die Anmeldung - wenn auch mit unrichtigem Ergebnis - beim Patentamt schon das gesamte Prüfungsverfahren durchlaufen habe und sich seit Juni 1967 im Beschwerdeverfahren befinde, könne es nicht angängig sein, ihre Be-

handlung nunmehr zu stoppen und sie anschließend das gesamte patentamtliche Erteilungsverfahren von vorn durchlaufen zu lassen, insbesondere den Patentsucher nach Aufruf zur Stellung eines Prüfungsantrages zu zwingen. Die Anmeldung sei bereits im August 1962 eingereicht worden und der Erfinder sei hinsichtlich der Verwertung der Erfindung äußerst benachteiligt, wenn nunmehr infolge einer unberechtigt gewesenen Zurückweisung der Anmeldung das gesamte Erteilungsverfahren nach neuem Recht zu wiederholen wäre.

3. Der Rechtsbeschwerde kann insoweit nicht gefolgt werden, als sie meint, es müsse für die vorliegende Anmeldung allgemein altes Recht angewendet werden. Wie der angefochtene Beschluß mit Recht feststellt, hängt die Frage der Anwendung alten oder neuen Rechts (d.h. vor allem: Fortsetzung der Prüfung der Anmeldung im bisherigen Amtsprüfungsverfahren oder Weiterbehandlung der Anmeldung nach dem neu eingeführten sog. System der verschobenen Prüfung?) zunächst von der Begründung des patentamtlichen Zurückweisungsbeschlusses ab. Die einschlägigen Überleitungsbestimmungen (Art. 7 § 1 Abs. 1 PatÄndG 1967) sind eindeutig so gefaßt, daß eine Anmeldung dann nach altem Recht weiterzubehandeln ist, wenn sie bei Inkrafttreten des PatÄndG 1967 (hier: 1. Oktober 1968) bereits bis zum Erlaß des Bekanntmachungsbeschlusses gediehen oder wegen Mangels der materiellen Patentfähigkeit (§§ 1, 2, 4 Abs. 2 PatG aF) zurückgewiesen, aber noch nicht rechtskräftig erledigt war. Der Sinn dieser Bestimmungen ist der, daß diejenigen Anmeldungen, die bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes bereits in erster Instanz materiell geprüft waren, nicht in den "Stau" der nach den neuen Vorschriften zu

behandelnden Anmeldungen geraten sollten. Bei den noch nicht bekanntgemachten Anmeldungen insbesondere wollte das PatÄndG 1967 eine diesem Grundsatz entsprechende Abgrenzung zwischen solchen Anmeldungen vornehmen, die noch nicht sachlich geprüft waren und deshalb das Erteilungsverfahren im allgemeinen nach neuem Recht durchlaufen sollten, und solchen Anmeldungen, bei denen ein materielles Prüfungsverfahren in erster Instanz bereits beendet war. Das Gesetz hat deshalb als Abgrenzungskriterium für die noch nicht bekanntgemachten Übergangsanmeldungen die Begründung des Zurückweisungsbeschlusses erster Instanz gewählt. Dabei ist der Gesetzgeber offenbar davon ausgegangen, daß das Patentamt eine Anmeldung, die es wegen Nichtbeseitigung formeller Mängel zurückgewiesen hat, in der Regel noch nicht abschließend materiell beurteilt haben wird. Zwar kann das Patentamt je nach der Lage des Falles die formellen und die materiellen Erfordernisse im Erteilungsverfahren getrennt oder auch gleichzeitig nebeneinander behandeln (BPatGerE 3, 165; Benkard PatG 5. Aufl. § 28 b Rdn. 17). Danach kann der Verfahrensstand beispielsweise - wie im vorliegenden Falle - auch dazu führen, daß das Patentamt hinsichtlich des Hauptanspruchs ein vorläufiges positives materielles Prüfungsergebnis feststellt und gleichzeitig formelle Mängel von Unteransprüchen rügt. Wenn das Patentamt dann aber in diesem Stadium des Erteilungsverfahrens die Anmeldung - wie hier - wegen Nichtbeseitigung der gerügten formellen Mängel zurückgewiesen hat, so hatte es die materielle Prüfung der gesamten Anmeldung eben noch nicht abgeschlossen, und das Beschwerdeverfahren könnte deshalb, auch wenn die formellen Rügen unberechtigt gewesen sein

sollten, nicht unmittelbar zur Bekanntmachung der Anmeldung führen (so auch BPatGerE 10, 226 bei V).

Das würde entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde weder unbillig sein noch gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG verstoßen. Wie der erkennende Senat bereits in dem Beschluß X ZB 13/67 vom 16. Mai 1968 - "Derivate" - (GRUR 1969, 84) zu der Übergangsvorschrift in Art. 7 § 1 Abs. 5 Satz 1 PatÄndG 1967 ausgeführt hat, steht es dem Gesetzgeber grundsätzlich frei, Gesetze mit Wirkung für die Zukunft zu ändern (dort: das bisherige Patentierungsverbot des § 1 Abs. 2 Nr. 2 PatG aF aufzuheben, - hier: das sog. System der verschobenen Prüfung einzuführen), auch wenn zufolge dieser Änderung an sich gleichgelagerte Sachverhalte künftig anders zu behandeln sind als bisher. Übergangsbestimmungen zu solchen Gesetzesänderungen können die mit diesen zwangsläufig verbundene Ungleichbehandlung gleichliegender Sachverhalte nicht grundsätzlich beseitigen, sondern nur die Grenzziehung zwischen der Anwendbarkeit des neuen Rechts und der des alten Rechts verändern. Der Gesetzgeber wird dabei zwar die nach der Natur der Sache und nach allgemeinen Gerechtigkeits-erwägungen bestmögliche Übergangsregelung zu suchen haben, es muß ihm dabei aber eine weitgehende Gestaltungsfreiheit und ein beträchtlicher Spielraum zugestanden werden. Die Gerichte sind nicht befugt, die vom Gesetzgeber getroffene Übergangsregelung unter dem Gesichtspunkt allgemeiner Gerechtigkeit daraufhin nachzuprüfen, ob er im einzelnen die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste Lösung gefunden hat, sondern allenfalls daraufhin, ob er etwa die äußersten Grenzen des vom Willkürverbot eingegrenzten Ermessensbereichs überschritten hat (vgl. BVerfGE 3, 162, 182; 11, 139, 146;

15, 167, 201). Davon, daß letzteres der Fall wäre, kann bei der hier erörterten Übergangsregelung in Art. 7 § 1 Abs. 1 PatÄndG 1967 keine Rede sein.

4. Der angefochtene Beschluß des Bundespatentgerichts konnte jedoch mit der ihm gegebenen Begründung deshalb nicht aufrechterhalten werden, weil in ihm die rechtlichen Grundsätze verkannt sind, nach denen Überleitungsanmeldungen wie die vorliegende zu behandeln sind, die sich in der Beschwerdeinstanz befinden. Hierbei ist vielmehr von folgenden Überlegungen auszugehen:

a) Wie oben bereits ausgeführt, ist nach Art. 7 § 1 Abs. 1 PatÄndG 1967 das neue Erteilungsverfahren (sog. System der verschobenen Prüfung) auf die Fälle nicht anwendbar, in denen die materielle Prüfung der Patentanmeldung am Stichtag des 1. Oktober 1968 bereits zu einem Abschluß geführt hatte, sei es, daß der Bekanntmachungsbeschluß erlassen, sei es, daß die Zurückweisung der Patentanmeldung vom Patentamt wegen materieller Mängel erfolgt, die Zurückweisung aber noch nicht rechtskräftig war. In diesen Fällen soll die Anmeldung nach den bisherigen Vorschriften in vollem Umfang weiterbehandelt werden. Im Gegensatz dazu soll nach Art. 7 § 1 Abs. 2 PatÄndG 1967 bei allen anderen Anmeldungen, bei denen die materielle Prüfung noch nicht zum Abschluß gekommen war, das neue Recht grundsätzlich in vollem Umfang Anwendung finden.

b) Der Art. 7 § 1 Abs. 2 PatÄndG 1967 ist mit Nr. 1 am 1. Januar 1968, im übrigen am 1. Oktober 1968 in Kraft getreten (Art. 7 § 6 Abs. 2 und 3 PatÄndG 1967). Also soll von diesem Zeitpunkt an das neue Recht grundsätzlich Anwendung finden. In der gesetzlichen Regelung kommt jedoch zum Ausdruck, daß der Gesetzgeber für jede Anmeldung an einen bestimmten Stand des Verfahrens anknüpfen und nicht etwa alles, was bis dahin im Verfahren geschehen war, als hinfällig und gegenstandslos ansehen wollte (vgl. auch BPatGerE 10, 231, 237 bei 8). So sollen die bereits erledigten Patentanmeldungen, die rechtskräftig zurückgewiesen worden sind, nicht etwa nach dem neuen Gesetz nochmals behandelt werden; es soll vielmehr bei deren Erledigung in vollem Umfang verbleiben. Ebenso hat der Gesetzgeber die noch nicht rechtskräftigen Beschlüsse des Patentamts nicht etwa für ohne weiteres hinfällig erklärt; hätte er das getan oder tun wollen, so hätte er wohl auch zum Ausdruck bringen müssen, daß in solchen Fällen die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen sei; denn der Anmelder würde in diesen Fällen den Anspruch auf die Nachprüfung im Beschwerdeverfahren, die er durch die Beschwerdeeinlegung und Bezahlung der Beschwerdegebühr erlangt hatte, wieder verloren haben. Auch in anderen Fällen kann sich ein Verfahrensstand ergeben haben, den der Gesetzgeber keineswegs als unerheblich ansehen wollte. Wenn z.B. eine Patentanmeldung wegen irgendeines formellen Mangels beanstandet worden war und das Beschwerdeverfahren bereits vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts zum Ergebnis geführt hatte, daß der Mangel nicht vorliegt, dann hindert gegebenenfalls die Bindungswirkung der Beschwerdeentscheidung (vgl. BGHZ 51, 131 "Waschmittel") auch für das weitere Verfahren die Erteilungsbehörde daran, diesen

Mangel - unter Anwendung des neuen Rechts - nochmals erneut aufzugreifen und ihn etwa als offensichtlichen Mangel zu beanstanden.

c) Solange nun ein Zurückweisungsbeschuß des Patentamts besteht, ist für die Anwendung des neuen Rechts auf das weitere Erteilungsverfahren zunächst schon deshalb kein Raum, weil eine zurückgewiesene Anmeldung erst dann weiterbehandelt werden kann, wenn der Zurückweisungsbeschuß aus der Welt geschafft ist. Es muß also in diesen Fällen ein Beschwerdeverfahren, das bereits anhängig war, durchgeführt und es hat ein Beschuß, der noch anfechtbar war, zunächst angefochten werden müssen, damit überhaupt die Anwendung des neuen Erteilungsverfahrens ermöglicht wird. Ein Beschuß aber, der unter dem alten Recht und in Anwendung der damals geltenden Bestimmungen ergangen ist, kann im Beschwerdeverfahren nur daraufhin überprüft werden, ob er nach den bisherigen Vorschriften zu Recht ergangen war. Das bedeutet für den Zurückweisungsgrund, der dem Zurückweisungsbeschuß zugrunde liegt, daß insoweit die Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Beschlusses nach altem Recht vom Beschwerdesenat festgestellt werden muß. Diese Feststellung ist nur möglich nach voller Überprüfung des Zurückweisungsbeschlusses daraufhin, ob der von der Prüfungsstelle gerügte Mangel vorliegt oder nicht. Diese Prüfung kann nicht durch das neue Recht erfaßt werden; denn es handelt sich darum, ob ein Beschuß, der unter altem Recht ergangen ist, Bestand haben kann oder nicht. Anders wäre es nur, wenn das Gesetz in bezug auf die "vorgeschriebenen Anforderungen (§ 26)", deren Nichterfüllung der Prüfer hier gerügt hatte,

geändert worden wäre. Wenn also z.B. infolge einer Gesetzesänderung der gerügte Mangel nicht mehr als Mangel anzusehen wäre, dann würde das selbstverständlich auch für ein anhängiges Beschwerdeverfahren mit der Folge gelten, daß nunmehr festzustellen wäre, daß ein Mangel nicht mehr vorliegt. Bei der Gesetzesänderung vom 1. Oktober 1968 ab sind jedoch die "vorgeschriebenen Anforderungen (§ 26)" nicht wesentlich und jedenfalls nicht in den hier interessierenden Punkten geändert worden. Die Gesetzesänderung, um deren Anwendung oder Nichtanwendung es hier geht, betrifft die mit der Einführung des Systems der verschobenen Prüfung zusammenhängende Frage, zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Intensität eine Patentanmeldung auf formelle und materielle Mängel zu prüfen ist. Im vorliegenden Fall ist die Prüfung in Bezug auf den vom Prüfer gerügten formellen Mangel nach dem damals geltenden Recht bereits in vollem Umfang erfolgt. Es wäre nach den obigen Ausführungen sinnwidrig, wenn man nun in solchen Fällen den Verfahrensstand zurückversetzen und die Sache so behandeln wollte, als wenn diese Prüfung noch gar nicht erfolgt wäre. Hier kann man nur von dem ausgehen, was bereits vorliegt, nämlich von der Tatsache, daß die volle Prüfung in bezug auf diesen konkreten Mangel bereits durchgeführt worden ist, und daß jetzt nur noch festzustellen ist, ob das Ergebnis dieser Prüfung richtig war oder nicht. Andernfalls würde eine rückwirkende Anwendung des neuen Rechts vorliegen mit der Folge, daß der Anmelder unter Umständen genötigt wäre, in einem späteren Stadium des Verfahrens erneut wegen der gleichen Frage nochmals den Beschwerdesenat anrufen zu müssen. Das würde einen Eingriff in die Rechte des Anmelders bedeuten.

d) Daraus ergibt sich folgendes: Soweit vor dem 1. Oktober 1968 eine Zurückweisung einer Anmeldung wegen eines formellen Mangels erfolgt ist, muß der Zurückweisungsgrund, der dem Beschluß zugrunde liegt, im Beschwerdeverfahren in vollem Umfang daraufhin geprüft werden, ob der Mangel vorliegt oder nicht. Für eine Prüfung lediglich unter dem Gesichtspunkt, ob der Mangel "offensichtlich" ist, ist insoweit kein Raum. Das gilt selbstverständlich auch für die Frage, ob der Mangel behoben ist. Es kann also nicht geprüft werden, ob der Mangel "offensichtlich" nicht behoben ist, sondern es muß voll geprüft werden, ob etwa durch neu eingereichte Unterlagen der Mangel tatsächlich behoben ist oder nicht.

Anders liegt es dagegen, wenn im Beschwerdeverfahren neue Mängel auftreten oder vom Beschwerdesenat Mängel, die vom Prüfer noch nicht aufgegriffen waren, behandelt werden sollen. Insoweit ist das neue Recht anwendbar, d.h. es dürfte nur geprüft werden, ob der Mangel "offensichtlich" vorliegt. Also ist das Kriterium dafür, ob eine Prüfung nur auf "offensichtliche Mängel" oder ob eine volle Prüfung stattzufinden hat, der Umstand, ob es um den Zurückweisungsgrund der Prüfungsstelle geht oder um einen anderen Mangel, der bisher nicht Gegenstand eines vor dem 1. Oktober 1968 ergangenen Beschlusses gewesen ist. Bleibt also der Anmelder in der Beschwerdeinstanz bei der Anspruchsfassung, die vom Prüfer wegen eines bestimmten formellen Mangels zurückgewiesen worden ist, dann ist voll zu prüfen, ob das Patentamt mit Recht hierin einen Mangel gesehen hat oder nicht. Beseitigt der Anmelder den Mangel dadurch, daß er z.B. auf den ursprünglichen Anspruch zurückgreift,

so ist - und zwar nicht nur nach einer Prüfung auf "Offensichtlichkeit" - festzustellen, daß dieser Mangel nicht mehr vorliegt. Wenn dagegen der neu gefaßte Anspruch zwar den beanstandeten Mangel voll beseitigt, dafür aber möglicherweise einen anderen Mangel bringt, dann ist dieser andere Mangel nur auf "Offensichtlichkeit" zu prüfen.

5. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben. Das Patentgericht wird nach den vorgenannten rechtlichen Gesichtspunkten auf die Beschwerde des Anmelders den Zurückweisungsbeschluß des Patentamts voll nachzuprüfen haben, wobei der Anmelder auf Grund der dargestellten Rechtslage Gelegenheit haben wird, vor der Entscheidung des Patentgerichts seinerseits nochmals zu überprüfen, welche Anspruchsformulierungen er seinem Antrag auf Patenterteilung mit Aussicht auf Erfolg glaubt zugrundelegen zu können.

6. Einer Entscheidung über die Kosten der Rechtsbeschwerde bedarf es an sich nicht, da in einem einseitigen Rechtsbeschwerdeverfahren der Rechtsbeschwerdeführer ohnehin sowohl die Gerichtskosten als auch seine außergerichtlichen Kosten zu tragen hat (vgl. Benkard, PatG 5. Aufl. § 41 y Rdn. 1); durch die Bewilligung des Armenrechts ist im vorliegenden Fall der Rechtsbeschwerdeführer nur "einstweilen" von der Zahlung der Gerichtskosten befreit und die Beiordnung eines Rechtsanwalts, der seine Vergütung aus der Bundeskasse erhält (§§ 121 ff BRAGebO), ist für den Rechtsbeschwerdeführer nur "vorläufig" unentgeltlich (§ 46 k i.V.m. § 46 d Abs. 2 und § 46 e Abs. 1 PatG). Es erschien dem Senat jedoch gerechtfertigt, den Rechtsbeschwerde-

führer endgültig von der Zahlung der Gerichtskosten zu befreien, also auszusprechen, daß Gerichtskosten für die Rechtsbeschwerdeinstanz nicht erhoben werden, weil diese Kosten bei richtiger Behandlung der Sache durch den Beschwerdesenat, nämlich bei sachlicher Prüfung der Beschwerde gegen den Beschluß der Prüfungsstelle, nicht entstanden wären (§ 7 GKG). Die Festsetzung des Wertes des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde hat danach Bedeutung nur für die Höhe der dem Rechtsanwalt des Rechtsbeschwerdeführers zustehenden, zunächst aus der Bundeskasse zu gewährenden Vergütung (vgl. § 123 BRAGEbO).

Senatspräsident
Dr. Spreng ist im
Urlaub und daher
verhindert zu unter-
schreiben

Löscher

Löscher

Schneider

Trüstedt

Ballhaus