

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 22/77

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P [REDACTED] 7.0-33

der Firma T [REDACTED] Inc., B [REDACTED], Oregon (V.St.A.),

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die A [REDACTED] E [REDACTED]-Gesellschaft A [REDACTED]-T [REDACTED],
T [REDACTED]-S [REDACTED]-Kai [REDACTED], F [REDACTED], gesetzlich vertreten durch
den Vorstand, Vorsitzender Dr. rer. nat. Walter C [REDACTED],

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 30. Januar 1979 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Brodeßer und von Albert beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 23. Senats (technischen Beschwerdesenats XVIII) des Bundespatentgerichts vom 4. Oktober 1977 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d ` e

I. Mit der am [REDACTED]. [REDACTED] 1964 bei dem Deutschen Patentamt unter Inanspruchnahme der Priorität der Anmeldung No. [REDACTED] 422 vom [REDACTED]. [REDACTED] 1963 in den Vereinigten Staaten von Amerika eingereichten Patentanmeldung hat die Anmelderin die Erteilung eines Patents für einen "elektronischen Bildspeicher" beantragt und dazu 12 Patentansprüche vorgelegt, sie hat ferner am 30. Januar 1969 neue Ansprüche 1 bis 6 und 12 vorgelegt und ferner einen weiteren Anspruch 13 nachgereicht, der eine besondere Anordnung der Kollektorelektrode betraf.

- 3 -

Auf einen Vorschlag der Prüfungsstelle, den Anspruch 13 zu streichen, hat die Anmelderin hinsichtlich dieses Anspruchs "zusammen mit Figur 4 und zugehörigem Text" die Ausscheidung erklärt. Diesem "Antrag" hat die Prüfungsstelle "stattgegeben", jedoch die Beibehaltung der Figur als notwendig erachtet. Der ausgeschiedene Anmeldungsteil ist als Trennanmeldung P 02.0-33 weiterbehandelt worden.

Im Einspruchsverfahren wurde die Anmeldung in 11 Ansprüchen zusammengefaßt und das nachgesuchte Patent erteilt. Hiergegen hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung vom 20. Mai 1976 auf die - ursprünglichen - Patentansprüche 4, 5 und 12 "der entsprechenden DAS 707, die bekanntgemachte Figur 4 und die dazu gehörigen Beschreibungsteile ... verzichtet" und diese Anmeldungsteile zum Gegenstand der Trennanmeldung P 02.0-33 gemacht. In diesem Termin hat das Bundespatentgericht beschlossen, das Verfahren schriftlich fortzusetzen.

Aufgrund der weiteren mündlichen Verhandlung vom 4. Oktober 1977 hat das Bundespatentgericht den Erteilungsbeschluß aufgehoben und das Patent versagt. Die Niederschrift über diese mündliche Verhandlung enthält den Vermerk, daß der Vertreter der Anmelderin "einen neuen Patentanspruch 1 sowie eine Anspruchszusammenstellung für den Hauptantrag sowie einen neuen Patentanspruch 1 sowie eine Anspruchszusammenstellung für den Hilfsantrag" überreicht habe. Ferner sind die entsprechenden (Sach)Anträge unter Bezugnahme auf die überreichten Unterlagen in die Niederschrift aufgenommen worden. Weil die Erörterungen zu Beginn der Verhandlung zu der Frage der

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



Zulässigkeit der Wiedervereinigung von Stamm- und Ausscheidungsanmeldung der Anmelderin die Stellung sachgerechter Anträge habe ermöglichen sollen, insbesondere für den Fall, daß die Wiedervereinigung vom Senat nicht als zulässig angesehen werde, hat das Bundespatentgericht einen Antrag der Anmelderin auf Berichtigung der Sitzungsniederschrift vom 4. Oktober 1977 als unbegründet zurückgewiesen. Als Maßnahme der Verfahrensleitung sei dies kein wesentlicher Vorgang gewesen, der der Protokollierung bedurft und dessen Nichtprotokollierung eine Unrichtigkeit des Protokolls zur Folge habe.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde macht die Anmelderin geltend, die Entscheidung des Beschwerdegerichts sei insoweit nicht mit Gründen versehen, als ein von ihr in der mündlichen Verhandlung am 4. Oktober 1977 gestellter Antrag auf Verbindung des vorliegenden Verfahrens mit dem für den ausgeschiedenen Anmeldungsteil vor demselben Senat anhängigen Beschwerdeverfahren nicht beschieden worden sei; darin sei auch ein Verstoß gegen das Gebot des rechtlichen Gehörs zu sehen.

II. Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg, weil der gerügte Rechtsmangel nicht vorliegt.

Es ist davon auszugehen, daß die Anmelderin einen ausdrücklichen Antrag auf Verbindung der beiden vor dem 23. Senat anhängigen Beschwerdeverfahren nicht gestellt hat. Das ergibt sich daraus, daß die Sitzungsniederschrift vom 4. Oktober 1977 darüber schweigt und es sich insoweit um einen Sachantrag handelt und nicht lediglich um einen Prozeßantrag, hinsichtlich dessen die Beweisregel des über

§ 41 o PatG anwendbaren § 165 ZPO nicht Platz greift (OLG Koblenz in MDR 1975, 63 Nr. 66; Baumbach/Hartmann, ZPO 37. Aufl. Anm. 1 zu § 165). Denn mit einem Antrag auf Verbindung der Verfahren verfolgte die Anmelderin nicht allein das Ziel, daß über beide Anmeldungen nunmehr gemeinsam entschieden werden sollte, sondern vor allem auch den Zweck, die Merkmale der in den beiden Verfahren getrennt behandelten Anmeldungsteile wieder als zusammengehörig zu behandeln. Damit sind aber in patentrechtlicher Hinsicht gerade auch materiell-rechtliche Wirkungen im Sinne eines Sachantrags verbunden, so daß er nach § 41g Abs. 1 Satz 1 PatG in die Sitzungsniederschrift aufgenommen werden mußte. Da in der Niederschrift vom 4. Oktober 1977 kein derartiger Antrag der Anmelderin protokolliert worden ist und das Bundespatentgericht auch eine entsprechende Berichtigung des Protokolls abgelehnt hat, steht rechtsverbindlich fest, daß die Anmelderin einen solchen Antrag nicht gestellt hat.

Zudem lassen auch die vom Vertreter der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung vom 4. Oktober 1977 gestellten Sachanträge erkennen, daß die Anmelderin - jedenfalls im Zeitpunkt der Stellung dieser Anträge - auf der Zusammenführung des ausgeschiedenen Anmeldungsteils mit der Stammanmeldung nicht mehr bestanden hat. So hat sie in der Hauptsache gegenüber dem auf Versagung des Patents gerichteten Antrag der Einsprechenden in ihren als Anlage zum Protokoll überreichten Hauptantrag ausdrücklich aufgenommen, daß "Ansprüche 3, 4 und 5 in der Fassung vom 12.9.1977 entfallen" und sich daher "Anspruch 6 in der Fassung vom 12.9.1977" als Anspruch 3 unter Rückbeziehung auf die Ansprüche 1 und 2 und ebenso Anspruch 7 als Anspruch 4 anschließen sollten. Eine entsprechende Numerierung der Patentansprüche 1, 6

und 7 als Ansprüche 1, 2 und 3 hat die Anmelderin auch in den als weitere Anlage zum Protokoll überreichten Hilfsantrag übernommen. Eine solche Antragstellung der Anmelderin schließt aber aus, daß sie - auch nur hilfsweise - eine Zusammenführung der Anmeldungsteile und damit eine Verbindung der Verfahren angestrebt hat. Denn dazu hätte sie zu erkennen geben müssen, daß sie - jedenfalls mit ihrem Hauptantrag - die Erteilung eines Patents unter Einbeziehung der in den ausgeschiedenen Anmeldungsteilen und Ansprüchen enthaltenen Merkmale erstrebte. Da diese Merkmale ersichtlich nicht in die in der mündlichen Verhandlung vom 4. Oktober 1977 vorgelegten neuen Anspruchsfassungen aufgenommen worden sind, kann von einem Antrag der Anmelderin auf Verbindung der beiden Beschwerdeverfahren - jedenfalls am Schluß der mündlichen Verhandlung vom 4. Oktober 1977 - nicht die Rede sein.

Soweit die Anmelderin einen Antrag auf Verbindung der beiden Verfahren vor dem Termin vom 20. Mai 1976 gestellt haben will und wegen des vom Beschwerdesenat beschlossenen Übergangs ins schriftliche Verfahren als bisher noch nicht erledigt ansieht, übersieht sie, daß das schriftliche Verfahren mit der späteren Ladung zum Termin zur mündlichen Verhandlung am 4. Oktober 1977 beendet gewesen ist (BGH Mitt. 1977, 36 - optische Einrichtung; Schulte, PatG 2. Aufl. § 36 o Rdn. 9).

Steht nach alledem fest, daß die Anmelderin einen Antrag auf Verbindung in der mündlichen Verhandlung am 4. Oktober 1977 nicht gestellt hat, so fehlt dem Angriff der Rechtsbeschwerde die Grundlage.

Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat
gemäß § 41w Abs. 1 PatG abgesehen.

III. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 41y Abs. 1
Satz 2 PatG.

Ballhaus

Brodeßer

Ochmann

von Albert

Windisch