

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 30/97

vom

30. Juni 1998

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 31 53 750.2-53

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG 1981 § 86 Abs. 2 Nr. 1

ausgeschlossener Richter

Von der Mitwirkung im Beschwerdeverfahren über eine Teilungs- oder Ausscheidungsanmeldung ist derjenige ausgeschlossen, der bereits vor Erklärung der Teilung oder Ausscheidung am Verfahren über die Stammanmeldung mitgewirkt hat.

BGH, Beschl. v. 30. Juni 1998 - X ZB 30/97 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 30. Juni 1998 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß, Dr. Melullis und Keukenschrijver

für Recht erkannt:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der am 12. August 1997 verkündete Beschluß des 17. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Beschwerdegericht zurückverwiesen.

Gerichtskosten für die Rechtsbeschwerdeinstanz werden nicht erhoben.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin hat am 20. April 1991 beim Deutschen Patentamt einen Antrag auf Erteilung eines Patents auf einem Formblatt mit Unterlagen (Ansprüche 1 bis 14, Beschreibung und Zeichnungen) eingereicht. Auf dem Formblatt für den Antrag auf Erteilung eines Patents hat sie durch An-

- 3 -

kreuzen die "Teilung/Ausscheidung aus der Patentanmeldung P 31 35 385.1" erklärt. Mit Bescheid vom 4. Juni 1991 in dieser Stammanmeldung wurde der Anmelderin von der Prüfungsstelle für Klasse G11B des Deutschen Patentamts unter anderem mitgeteilt, daß die eingereichten Unterlagen mit den ursprünglich eingereichten Unterlagen identisch seien und der Gegenstand der Teilung/Ausscheidung deshalb nicht zu erkennen sei. Mit Schriftsatz vom 15. Juli 1991 hat die Anmelderin einen neuen Satz Patentansprüche eingereicht und unter anderem erklärt, "die Teilungsanmeldung wird auf den Gegenstand gemäß den hier beiliegenden Ansprüchen 1 bis 12 gerichtet".

Die Prüfungsstelle hat daraufhin die Unterlagen sachlich geprüft und die Anmeldung mit Beschluß vom 10. Mai 1994 mit der Begründung zurückgewiesen, daß Patentanspruch 1 aufgrund unzulässiger Erweiterung seines Gegenstandes nicht gewährt werden könne.

Das Bundespatentgericht hat mit dem angefochtenen Beschluß die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen. Mit ihrer Rechtsbeschwerde macht die Anmelderin geltend, der Beschluß des Bundespatentgerichts könne keinen Bestand haben, weil ein Richter mitgewirkt habe, der bereits im Erteilungsverfahren über das umstrittene Patent mitgewirkt habe und deshalb kraft Gesetzes von der Ausübung des Richteramtes ausgeschlossen gewesen sei.

II. Die gemäß § 100 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit § 86 Abs. 2 Nr. 1 PatG zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

1. Gemäß § 86 Abs. 2 Nr. 1 PatG ist von der Ausübung des Amtes als Richter im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen, wer bei dem vorausgegangenen Verfahren vor dem Patentamt mitgewirkt hat. Die Regelung des Patentgesetzes geht damit weiter als die vergleichbare in § 41 Nr. 6 ZPO. Nach dieser ist nur der Richter von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen, der bei dem Erlaß der angefochtenen **E n t s c h e i d u n g** mitgewirkt hat. Demgegenüber hebt § 86 Abs. 2 Nr. 1 PatG auf das vorausgegangene **V e r f a h r e n** vor dem Patentamt ab. Der Ausschlußgrund liegt also nicht nur bei dem Richter vor, der den in der Beschwerdeinstanz angefochtenen Beschluß erlassen oder an der Beschlußfassung teilgenommen hat, sondern auch bei dem Richter, der beim Patentamt mit dem Verfahren befaßt war und in der Sache tätig geworden ist.

Jedoch kann mit Rücksicht auf den der Regelung des § 86 Abs. 2 Nr. 1 PatG zugrundeliegenden Rechtsgedanken, zu dem auch ein faires gerichtliches Verfahren gehört, nicht ein bloß formales "Mitwirken" ausreichen. Ein lediglich formelles Tätigwerden im Verfahren vor dem Patentamt begründet deshalb keine Ausschließung. Insoweit ist etwa an die bloße Verfügung einer Wiedervorlage oder an die bloße Kenntnisnahme von Beschlüssen und Bescheiden des Prüfers durch Abzeichnen zu denken (vgl. z.B. Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl., 1993, Rdn. 8 zu § 86 PatG).

Aus Gründen der Rechtssicherheit und wegen des grundgesetzlichen Gebotes, daß jeder Rechtsuchende Anspruch auf den gesetzlichen Richter hat, diesem aber auch nicht entzo-

gen werden darf (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG), muß das Verfahren vor dem Patentamt in einem förmlich-prozessualen Sinn verstanden werden. Die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung muß in dem patentamtlichen Verfahren ergangen sein, in dem der Richter beim Patentamt mitgewirkt hat (vgl. hierzu etwa BGH, Beschl. v. 28.07.1964 - Ia ZB 4/64, GRUR 1965, 50 - Schrankbett).

2. Im vorliegenden Fall ist der mitwirkende Richter am Bundespatentgericht Dipl.-Ing. B. im vorausgegangenen Verfahren vor dem Patentamt in diesem Sinne tätig geworden. Nach den Feststellungen des Beschwerdegerichts hat die Anmelderin durch Ankreuzen die Teilung/Ausscheidung der im vorliegenden Verfahren umstrittenen Patentanmeldung P 31 53 750.2-53 aus der Patentanmeldung P 31 35 385.1-53 erklärt. Mit Bescheid vom 4. Juni 1991 in dieser Stammanmeldung wurde nach den Feststellungen des Beschwerdegerichts der Anmelderin mitgeteilt, daß die eingereichten Unterlagen mit den ursprünglich eingereichten Unterlagen identisch seien und deshalb der Gegenstand der Teilung/Ausscheidung nicht zu erkennen sei. Daraufhin hat die Anmelderin einen neuen Satz Patentansprüche eingereicht. Diese Patentanmeldung ist Gegenstand der Rechtsbeschwerde.

Ausweislich der Erteilungsakten hat Richter am Bundespatentgericht Dipl.-Ing. B. im Verfahren der Stammanmeldung am 12. Oktober 1989 einen Prüfungsbescheid erlassen und dann am 10. Mai 1990 die mündliche Anhörung durchgeführt.

Richter am Bundespatentgericht Dipl.-Ing. B. hat in diesem Verfahrensstadium sachlich mitgewirkt; seine Tätigkeit hat sich nicht lediglich auf formale Maßnahmen beschränkt. Sowohl im Prüfungsbescheid vom 12. Oktober 1989 als auch bei der Anhörung am 10. Mai 1990 wurde von der Prüfungsstelle beanstandet, daß die Stammanmeldung, die als Zusatz zur Patentanmeldung P 31 08 204.1-53 eingereicht war, mit dieser Hauptanmeldung nicht einheitlich sei. Die Anmelderin wurde zudem zur Überarbeitung und zur Lösung des Zusatzverhältnisses aufgefordert.

Erst nach dieser Prüfungstätigkeit hat die Anmelderin am 20. April 1991 die Anmeldung P 31 53 750.2-53 abgetrennt. Die Niederschrift über die Anhörung bezüglich der Patentanmeldung P 31 35 385.1-53 vom 10. Mai 1990, an der Richter am Bundespatentgericht Dipl.-Ing. B. als Prüfer mitgewirkt hat, ist zu den Akten der Trennanmeldung genommen worden (DPA-Akte P 31 53 750.2-53, Bl. 5 u. 6).

Die Rechtsbeschwerde macht zu Recht geltend, die Auffassung, daß die frühere Mitwirkung im Verfahren der Stammanmeldung bei einem Beschwerdeverfahren über eine Ausscheidungs- oder Teilanmeldung der Mitwirkung nicht entgegenstehe (so Schulte, 5. Aufl., PatG/EPÜ, § 86 PatG Rdn. 8), sei unzutreffend. Sie kann vor allem nicht auf den Beschluß des Bundesgerichtshofes vom 2. März 1962 (I ZB 20/61, erwähnt bei Löscher, GRUR 1966, 5, 12 l. Sp. unten) gestützt werden. Ausweislich des mitgeteilten Sachverhalts wirkte der Richter des Bundespatentgerichts im vorausgegangenen Verfahren erst nach dem Zeitpunkt der Ausscheidung mit und zwar nur in dem ursprünglichen Verfahren über die Stamman-

meldung. Er hatte sonach in dem Verfahren über die im Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren streitige Trennanmeldung nicht mitgewirkt, weil diese zum Zeitpunkt seines Eintritts in das Verfahren vor dem Patentamt über die Stammanmeldung bereits Eigenständigkeit erlangt hatte (so zutreffend Benkard, aaO, Rdn. 9 zu § 86 PatG). Bis zum Datum der Teilungserklärung ist das Prüfungsverfahren gleichzeitig auch das vorausgegangene Prüfungsverfahren der hier streitigen Trennanmeldung.

III. Im Hinblick darauf kommt es auf die von der Rechtsbeschwerde ergänzend angeführten sachlich-rechtlichen Gesichtspunkte nicht an.

Gerichtskosten für die Rechtsbeschwerdeinstanz werden gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 GKG nicht erhoben.

Rogge

Maltzahn

Broß

Melullis

Keukenschrijver