

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

0418 029

PatG §§ 26, 36 1, 36 p

Ein in der Beschwerdeinstanz ausgeschiedener Teil einer Anmeldung kann nicht deshalb zurückgewiesen werden, weil der Anmelder die Zuständigkeit der Beschwerdeinstanz, über diese Ausscheidungs-Anmeldung zu entscheiden, bestritten hat.

BGH, Beschl. v. 7. Dezember 1971 - X ZB 31/70 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 31/70

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ■■■■■.

der Firma C. v d L N.V. Ma■■■■ (Ni■■■■)

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. ■■■■■,
■■■■■ -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 7. Dezember 1971 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Ballhaus und Ochmann

beschlossen:

- I. Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 10. Senats (technischen Beschwerdesenats V) des Bundespatentgerichts vom 30. Juli 1970 aufgehoben.

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

- II. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 20 000.- DM festgesetzt.

G r ü n d e

A.

Die Rechtsbeschwerdeführerin hat am 28. Oktober 1959 eine Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt eingereicht. Diese Anmeldung hat das Patentamt mit Beschluß vom 12. Juli 1963 zurückgewiesen, weil ein als Nebenanspruch formulierter Anspruch keine selbständige Erfindung enthalte. Gegen die Zurückweisung der Anmeldung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. In der Beschwerdeinstanz hat sie in der mündlichen Verhandlung vom 20. September 1968 den die Ansprü-



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



che 8 bis 13 umfassenden Anmeldeteil ausgeschieden, nachdem der Beschwerdesenat insoweit Bedenken gegen die Einheitlichkeit der Erfindung zu erkennen gegeben hatte. Hinsichtlich der in der Stammanmeldung verbliebenen Ansprüche 1 bis 7 hat das Bundespatentgericht den Zurückweisungsbeschuß der Prüfungsstelle durch Beschluß vom 20. September 1968 aufgehoben und die Stammanmeldung an das Patentamt zurückverwiesen.

Hinsichtlich des ausgeschiedenen Teils (Ansprüche 8 bis 13) sind die Beschwerde- und Patentamtsakten auf Anweisung des Vorsitzenden des Beschwerdesenats dem Patentamt zur Anlegung von Trennaktten, Anforderung von Unterlagen und einer Anmeldungsgebühr zugeleitet worden. Die Trennakte ist dann dem Patentgericht wieder vorgelegt worden.

Die Anmelderin hat die Ansicht vertreten, der in der Beschwerdeinstanz ausgeschiedene Anmeldungsteil sei nicht beim Patentgericht, sondern unmittelbar beim Patentamt anhängig geworden. Sie hat beim Patentgericht den Antrag gestellt, die Ausscheidungs-Anmeldung an das Patentamt zurückzuverweisen.

Das Patentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß der Prüfungsstelle des Patentamts vom 12. Juli 1963, soweit nicht über sie bereits durch den Beschluß vom 20. September 1968 entschieden war, zurückgewiesen. Es hat die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Die Anmelderin hat gegen diese Entscheidung Rechtsbeschwerde erhoben und beantragt, den angefochtenen Be-

schluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

B.

I. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist statthaft; sie richtet sich gegen einen Beschluß des Patentgerichts, durch den über eine Beschwerde nach § 36 I PatG entschieden ist; ferner ist in dem angefochtenen Beschluß die Rechtsbeschwerde zugelassen worden (§ 41 p Abs. 1 PatG).

II. In der eingehenden Begründung führt der angefochtene Beschluß u. a. aus, bei einer Ausscheidung in der Beschwerdeinstanz sei das Patentgericht entsprechend der ständigen Praxis des Patentamtes und der einschlägigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichtes für die Entscheidung über beide Anmeldungsteile weiterhin zuständig; denn eine Ausscheidung eines Teiles einer Anmeldung, gleich aus welchem Grunde sie erfolge, führe nicht zu einer neuen Anmeldung im üblichen Sinne; sie setze voraus, daß die Stammanmeldung und der auszuschheidende Teil im Zeitpunkt der Ausscheidung noch verfahrensrechtlich existent seien und habe, worauf es dem Anmelder bei einer Ausscheidung entscheidend ankomme, im Gegensatz zu einer üblichen Neuansmeldung zur Folge, daß der ausgeschiedene Teil (bei einer Ausscheidung wegen Uneinheitlichkeit) die Priorität der Stammanmeldung behalte. Die Ausscheidungserklärung enthalte den prozessual zulässigen und damit zu beachtenden Wunsch des Anmelders, den ausgeschiedenen Teil gesondert zu behandeln. Sie bewirke in der Beschwerdeinstanz die Teilung des Beschwerdever-

fahrens. Neben der bisherigen "Stammbeschwerde" entstehe eine zweite Beschwerde. Nur so könne der Eintritt der Rechtskraft der bisherigen Entscheidung des Patentamts auf den ausgeschiedenen Teil verhindert werden.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin hinsichtlich der Trennanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, die Anmelderin habe verfahrensrechtlich den unzutreffenden Standpunkt verfolgt, das Patentgericht sei für die Sachbehandlung der im Beschwerdeverfahren ausgeschiedenen Trennanmeldung nicht zuständig und deshalb verpflichtet, diese ohne Sachprüfung an das Patentamt zurückzugeben (zurückzuverweisen).

III. Die Anmelderin rügt demgegenüber eine Verletzung der §§ 26, 36 I und 36 p PatG. Mit der Ausscheidungserklärung, so führt sie aus, trete neben die Stammanmeldung ein nunmehr selbständiger Anmeldungsteil, wenn auch mit der Priorität der Stammanmeldung. Der patentamtliche Zurückweisungsbeschluß könne nicht auf diesen später ausgeschiedenen Anmeldungsteil bezogen werden, weil dieser als solcher bei Erlaß des patentamtlichen Zurückweisungsbeschlusses noch nicht existent gewesen sei. Hieraus folge, daß die Trennanmeldung beim Patentamt unmittelbar anhängig werde, weil nach § 26 PatG jede Anmeldung zunächst vom Patentamt bearbeitet werden müsse. Der Beschwerdesenat habe dementsprechend auch den ausgeschiedenen Teil zunächst dem Patentamt zur Anlegung von Trennakten und zur Anforderung der Anmeldegebühr zugeleitet; dieses sei aber nicht nur für die aktenmäßige und gebührenrechtliche, sondern ganz allgemein für die Weiterbehandlung zuständig gewesen. Ein Zurückweisungsbeschluß des Patentamts

sei, wie auch der Erteilungsbeschluß, eine Einheit und könne nicht nachträglich gedanklich in zwei Teilbeschlüsse aufgespalten und zum Gegenstand von zwei Beschwerden gemacht werden, zumal dann als weitere "Anomalie" hinzukäme, daß die "zweite Beschwerde" ohne Beschwerdeeinlegung und ohne Beschwerdegebühr vom Patentgericht behandelt werden müßte.

IV. Die Rechtsbeschwerde führt im Ergebnis zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

a) Die "Ausscheidung" eines Teiles aus der Patentanmeldung, d. h. die Erklärung der Anmelderin, einen bestimmten Teil aus der Anmeldung herauszunehmen und ihn als abgesonderte Anmeldung weiterbehandeln zu lassen, ist nach der zu billigenden Praxis des Patentamts und der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (BPatGer E 1, 65) jedenfalls dann zulässig, wenn sie von der Prüfungsstelle zur Herstellung der Einheitlichkeit (§ 26 Abs. 1 Satz 2 PatG) für erforderlich gehalten wird. Eine Ausscheidung kann auch in der Beschwerdeinstanz beim Patentgericht erfolgen (so zutreffend für den Fall der Erweiterung BPatGerE 2, 190, 191; 8, 23).

b) Eine Ausscheidung ist ein verfahrensmäßiger Vorgang, der eine der Prozeßtrennung nach § 145 ZPO vergleichbare Teilung des Verfahrens zur Folge hat (BGH GRUR 1967, 413, 416 ff - Kaskadeverstärker). Deshalb ist nach einer Teilung der Anmeldung über die Stammanmeldung, d. h. über die Anmeldung ohne den ausgeschiedenen Teil, selbständig zu entscheiden, und der ausgeschiedene Teil wird unberührt und unabhängig davon in derselben Instanz, in der

die Ausscheidung erfolgt ist, weiterbehandelt (so zutreffend BPatGerE 2, 190; 8, 23; ebenso die zur Veröffentlichung bestimmte Entscheidung des hier erkennenden Senats vom 24. November 1971 - Az X ZB 36/70).

c) Es kann hier dahingestellt bleiben, in welchem Umfang sich das Patentgericht nach einer Ausscheidung in der Beschwerdeinstanz der Amtshilfe des Patentamts zur Zuteilung eines neuen Aktenzeichens, zur klassenmäßigen Auszeichnung und zur Anforderung einer selbständigen Anmeldegebühr bedienen darf (siehe dazu Benkard aaO § 26 Rdn. 42). Jedenfalls ist das Patentamt nicht befugt, die allein beim Patentgericht infolge der dort erfolgten Ausscheidung anhängig gewordene Trennanmeldung sachlich zu behandeln, wenn nicht durch eine sachliche Entscheidung (Zurückverweisung) des Patentgerichts die Zuständigkeit auf das Patentamt übergegangen ist. Diese Regelung bleibt unberührt davon, ob das Patentamt möglicherweise unberechtigt (so Benkard aaO Rdn. 42) Handlungen wie die Anforderung von Unterlagen und der Anmeldegebühr für die Trennanmeldung auf Erfordern des Vorsitzenden des Beschwerdesenats vorgenommen hat.

Schließlich kann hier dahingestellt bleiben, wie in einem von der Anmelderin angenommenen Falle (Zurücknahme einer Beschwerde durch einen Einsprechenden nach einer Ausscheidung in der Beschwerdeinstanz) zu entscheiden wäre. Unberührt bleibt jedenfalls der Grundsatz - und insoweit sind die Gründe des angefochtenen Beschlusses ohne Rechtsfehler -, daß eine im Beschwerdeverfahren erfolgte Ausscheidung zunächst beim Patentgericht und nicht beim Patentamt anhängig ist, weil sich das, wie dargelegt,

aus der dem Zivilgerichtsverfahren (§ 145 ZPO) entsprechenden Verfahrensordnung des Patentgerichts ergibt.

Gleichwohl hat das Bundespatentgericht die Beschwerde und damit im Ergebnis die (ausgeschiedene) Anmeldung zu Unrecht zurückgewiesen. Die (ausgeschiedene) Anmeldung war zwar in der Beschwerdeinstanz anhängig und deshalb von dieser formell und sachlich zu behandeln. Der vom Beschwerdesenat angenommene Grund für die Zurückweisung greift jedoch nicht durch. Ein solcher Grund konnte entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts nicht ohne weiteres aus dem Begehren der Anmelderin abgeleitet werden, die Anmeldung aus Gründen der Zuständigkeit an das Patentamt zurückzuverweisen (abzugeben). Zwar ist ein Anmelder Herr des Verfahrens insofern, als er sich jederzeit einer weiteren Behandlung seiner Anmeldung durch ihre Zurücknahme entziehen kann (Verfügungsgrundsatz). Das ist hier nicht geschehen; seine Einlassung läßt sich nicht als Zurücknahme deuten. Ferner hat ein Anmelder Anspruch darauf, daß seine Anträge, soweit ihm vom Gesetz ein entsprechendes Recht eingeräumt ist, eine sachgemäße Behandlung erfahren. Das gilt z.B. für einen Antrag auf Aussetzung der Bekanntmachung im Rahmen von § 30 Abs. 4 PatG. Verlangt er jedoch eine unzulässige Maßnahme, also z. B. eine weitere Aussetzung, so hat die Erteilungsbehörde entgegen dem unzulässigen und deshalb unbeachtlichen Wunsche des Anmelders die im Erteilungsverfahren erforderlichen Maßnahmen zu treffen, also z. B. die Bekanntmachung durchzuführen (BGH GRUR 1966, 85, 87 - "Aussetzung der Bekanntmachung"). Dieser Grundsatz gilt allgemein für das Erteilungsverfahren.

Der Verfahrensgang und die Durchführung des Verfahrens im einzelnen sind, soweit den Beteiligten nicht auf Grund des Verfügungsgrundsatzes oder besonderer Antragsrechte eine Einflußnahme auf den Gang des Verfahrens vom Gesetz eingeräumt worden ist, ihrer Disposition grundsätzlich entzogen (Benkard aaO Vorbem. 4 zu § 26 PatG). Soweit den Beteiligten ein Einfluß auf die Durchführung des Verfahrens nicht zugestanden ist, ist deshalb das Verfahren nach den gesetzlichen Vorschriften abzuwickeln. Das hat auch zu geschehen gegenüber der Rüge der Anmelderin, das Gericht sei für die Behandlung der Ausscheidungs-Anmeldung (Trennanmeldung) nicht zuständig. Auf die Einwilligung der Anmelderin kommt es insoweit - anders als bei einer Unstimmigkeit zwischen der Erteilungsbehörde und dem Anmelder über den Inhalt der Anmeldungs-Unterlagen - nicht an. Aus diesem Grunde war deshalb der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Spreng

Trüstedt

Claßen

Ballhaus

Ochmann