

0418 027

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG §§ 41 p, 36 p Abs. 3 Satz 2

- a) Die Entscheidung des Bundespatentgerichts über eine in der Beschwerdeinstanz vorgenommene Ausscheidung ist auch dann eine Entscheidung über eine Beschwerde im Sinne von § 41 p PatG, wenn die Ausscheidung eine erst während des Beschwerdeverfahrens erfolgte Erweiterung (der Stammanmeldung) betrifft.
- b) Ausführungen des Bundespatentgerichts über die weitere Behandlung einer Ausscheidungsanmeldung, die eine Ausscheidung in der Beschwerdeinstanz betrifft und die gemäß § 36 p Abs. 3 Nr. 1 PatG (ohne Sachprüfung) an das Patentamt zurückverwiesen wird, binden weder das Patentamt noch das Bundespatentgericht.

BGH, Beschl. v. 24. November 1971 - X ZB 36/70 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 36/70

BESCHLUSS

92

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 24. November 1971 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Schneider und Ballhaus

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin
gegen den Beschluß des 16. Senats
(technischen Beschwerdesenats XI)
des Bundespatentgerichts vom
10. September 1970 wird auf ihre
Kosten zurückgewiesen.

G r ü n d e

A.

I. Die Anmelderin hat am 26. November 1963 die Patentanmeldung eingereicht und hierfür die Priorität der Erstanmeldung in vom 27. November 1962 in Anspruch genommen. Die Anmeldung wurde durch Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse 12 p des Patentamts vom 18. Januar 1967 zurückgewiesen, weil das beanspruchte chemische Verfahren ein Analogieverfahren darstelle, das verfahrensgemäß auch die Herstellung bereits bekannter Verbindungen betreffe, und die Anmelderin der Aufforderung, den Anmeldegegenstand auf die Herstellung neuer Verbindungen zu beschränken und

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



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

für den verbleibenden Anmeldungsgegenstand Ergebnisse von Vergleichsversuchen vorzulegen, nicht nachgekommen sei. Gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 22. August 1968 hat die Anmelderin einen eingeschränkten Verfahrensanspruch und vier Stoffansprüche eingereicht. Sie hat erklärt, sie wolle die Stoffansprüche ausscheiden und behalte sich vor, hierfür eine Trennanmeldung einzureichen. Durch den am Schluß der Sitzung verkündeten Beschluß hat das Bundespatentgericht den Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse 12 p des Deutschen Patentamts vom 18. Januar 1967 "aufgehoben" und die Sache an das Deutsche Patentamt zurückverwiesen.

II. Am 7. Februar 1969 hat die Anmelderin die Unterlagen der vorliegenden Patentanmeldung beim Patentamt eingereicht. Mit der vorliegenden Anmeldung erstrebt die Anmelderin Schutz für Stoffe, die sie in den vier am 22. August 1968 eingereichten Stoffansprüchen näher bezeichnet hatte. Die Anmelderin hat für diese als "Ausscheidung" bezeichnete Anmeldung den 26. November 1963, den Tag der Einreichung der Stammanmeldung, als Anmeldetag und den 27. November 1962, den Tag der Voranmeldung der Stammanmeldung in, als Prioritätstag in Anspruch genommen. Das Bundespatentgericht hat der Anmelderin mit Schreiben vom 20. November 1969 mitgeteilt: Da es sich bei der vorliegenden Anmeldung um eine im Beschwerdeverfahren erfolgte Ausscheidung aus der Anmeldung handele, sei die abgezwigte Anmeldung in der Verfahrenslage weiter zu behandeln, in der sich die Stammanmeldung

befunden habe, d. h. in der Beschwerdeinstanz. Die Akten seien deshalb dem Bundespatentgericht vorgelegt worden; die Anmelderin werde gebeten, bei künftigen Eingaben nur noch das - mitgeteilte - Aktenzeichen der Beschwerdeinstanz anzugeben.

Am 10. September 1970 hat das Bundespatentgericht die Patentanmeldung zur weiteren Behandlung an das Patentamt "verwiesen". In den Gründen seines der Anmelderin am 16. November 1970 zugestellten Beschlusses hat es ausgeführt, am 22. August 1968, dem Tag, an dem die Anmelderin die in der vorliegenden Ausscheidungsanmeldung geltenden Stoffansprüche 1 bis 4 eingereicht habe, sei gemäß § 1 Abs. 2 PatG n.F. i.V. mit Art. 7 § 1 Abs. 5, § 6 Abs. 2 PatÄndG 1967 die Aufstellung von Stoffansprüchen für chemische Stoffe grundsätzlich zulässig gewesen. Die Stammanmeldung habe jedoch keine Grundlage für die Aufstellung der Stoffansprüche geboten, weil in den ursprünglich eingereichten Unterlagen zwar ein Verfahren zur Herstellung dieser Stoffe offenbart worden sei, die Anmelderin aber in den gesamten Unterlagen mit Klarheit zum Ausdruck gebracht habe, daß das Verfahren zur Herstellung der Verbindungen nicht zum Gegenstand der Erfindung gehöre. Gegenüber dem den Gegenstand der Stammanmeldung bildenden ursprünglichen Patentbegehren stellten die am 22. August 1968 eingereichten Ansprüche demnach eine unzulässige Erweiterung dar. Die Anmelderin nehme daher für ihr mit der Ausscheidungsanmeldung verfolgtes Patentbegehren zu Unrecht den 26. November 1963 als Anmeldetag in Anspruch. Die Ausscheidungsanmeldung sei auch keine Übergangsanmeldung, denn sie sei erst nach dem 1. Oktober 1968 eingereicht

worden, gehöre also nicht zu den an diesem Tag noch nicht erledigten Patentanmeldungen im Sinne von Art. 7 § 1 Abs. 2 PatÄndG 1967 und sei deshalb ohne Berücksichtigung der Übergangsbestimmungen nach den Vorschriften des Patentgesetzes in der Fassung vom 2. Januar 1968 zu behandeln mit der Maßgabe, daß § 26 Abs. 5 Satz 2 des PatG n.F. keine Anwendung finde, weil der Gegenstand der nach altem Recht zu behandelnden Stammanmeldung erweitert worden sei. Die Ausscheidung in der Beschwerdeinstanz habe entsprechend der Entscheidung BPatGerE 8, 23 lediglich die Folge, daß der Beschwerdesenat (zunächst) für die Behandlung der Ausscheidungsanmeldung zuständig geworden sei. Eine weitergehende Bedeutung komme dem Verfahrensstadium, in dem sich die Stammanmeldung im Zeitpunkt der Ausscheidung befunden habe, nicht zu, insbesondere gelte dies für die Frage, ob die Ausscheidungsanmeldung als Übergangsanmeldung anzusehen sei.

Eine Prüfung der Anmeldung durch den Beschwerdesenat gemäß § 28 PatG könne in Betracht kommen. Dem Senat erscheine es jedoch richtig, von der durch § 36 p Abs. 3 Nr. 1 PatG gebotenen Möglichkeit Gebrauch zu machen und von jeder Prüfung abzusehen, damit Anmeldungen der vorliegenden Art so rasch wie möglich an die Prüfungsstelle gelangten und dort alsbald die der neuen Gesetzeslage entsprechende Behandlung erfahren.

III. Mit der vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde erstrebt die Anmelderin die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache zur anderweiten Verhandlung und

Entscheidung. Sie rügt Verfahrensfehler nach § 41 p Abs. 3 Nr. 3 und 5 PatG.

1. Eine Verletzung des § 41 p Abs. 3 Nr. 3 PatG sieht die Anmelderin darin, daß der angefochtene Beschluß ergangen sei, ohne daß sie in irgendeiner Form mit den vom Bundespatentgericht zugrunde gelegten Sach- und Rechtsfragen konfrontiert und aufgefordert worden sei, sich hierzu zu äußern. Sie sei dadurch verfahrensmäßig so behandelt worden, als ob sie vor dem Bundespatentgericht überhaupt nicht vertreten gewesen sei. Ihre Stellungnahme sei erforderlich gewesen, weil ihre auf eine Stofferfindung gerichtete Ausscheidungsanmeldung zwar formell in der Beschwerdeinstanz anhängig gewesen, aber bisher noch nicht geprüft worden sei.

Aus rechtspolitischen und praktischen Erwägungen erscheine es geboten, zwischen einer Verletzung des rechtlichen Gehörs innerhalb eines Anmeldungs- oder Beschwerdeverfahrens und der Verletzung des rechtlichen Gehörs infolge Ausschließung des Anmelders von einer aktiven Teilnahmemöglichkeit am Verfahren zu unterscheiden. Im letzten Fall sei der Anmelder so gestellt, als ob er im Verfahren nicht nach der Vorschrift des Gesetzes vertreten gewesen sei.

2. Der angefochtene Beschluß sei auch, so macht die Rechtsbeschwerde weiter geltend, im entscheidenden Punkt, nämlich der Frage, ob die in der Ausscheidungsanmeldung beanspruchten chemischen Verbindungen eine unzulässige Erweiterung gegenüber dem ursprünglich offenbarten Gegenstand darstellten, nicht mit Gründen

versehen. Hierzu werde im angefochtenen Beschluß zwar festgestellt, daß ein Verfahren zur Herstellung der beanspruchten Verbindungen in der Stammanmeldung offenbart worden sei. Mit dem Satz, dieses Verfahren gehöre nach dem Wortlaut der Stammanmeldung nicht zum Gegenstand der Erfindung, sei aber keine Begründung dafür gegeben worden, warum die ursprünglich offenbarten chemischen Verbindungen nicht zum Gegenstand der Erfindung gehören sollten und nicht als ein selbständig erfinderischer Gegenstand der Anmeldung - nach Einführung des Stoffschutzes - angesehen werden könnten.

3. Hilfsweise bittet die Anmelderin darum, falls der Rechtsbeschwerde nicht stattgegeben werden sollte, festzustellen, inwieweit sich eine Bindungswirkung an die Auffassung des Bundespatentgerichts hinsichtlich des Anmeldetages und der Priorität aus dem angefochtenen Beschluß ergebe. Eine solche Bindungswirkung sei, so meint die Anmelderin, weder für das Patentamt noch für das Bundespatentgericht eingetreten, denn bei dem angefochtenen Beschluß handele es sich nicht um einen Aufhebungs-, sondern nur um einen Zurückverweisungsbeschluß. Der Aufhebungsbeschluß sei in der Stammanmeldung ergangen. Ein bloßer Zurückverweisungsbeschluß könne aber keine Bindungswirkung entfalten.

B.

I. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist statthaft.

1. Sie richtet sich gegen den Beschluß eines Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts, durch den über eine Beschwerde nach § 36 1 PatG entschieden worden ist, also gegen eine Entscheidung, welche nach § 41 p PatG der Rechtsbeschwerde zugänglich ist. Für diese Beurteilung spielt es keine Rolle, ob der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung bei Erlaß des Zurückweisungsbeschlusses durch die Prüfungsstelle schon in der Stammanmeldung enthalten war, wie die Rechtsbeschwerde meint, oder ob er erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens in die Stammanmeldung gelangt ist, wie das Beschwerdegericht angenommen hat. In jedem der beiden Fälle ist nämlich der Beschwerdesenat aufgrund der Beschwerde mit der späteren Ausscheidung befaßt worden; denn die Stammanmeldung ist dem Beschwerdesenat infolge der Beschwerde in ihrem jeweiligen Bestande angefallen, also auch, wie der Beschwerdesenat zutreffend darlegt, einschließlich einer etwa erst während des Beschwerdeverfahrens erfolgten Erweiterung. Auch die Entscheidung über den im Beschwerdeverfahren abgezweigten und in der Ausscheidungsanmeldung weiter verfolgten Teil der Stammanmeldung ist deshalb in jedem Falle im Sinne des § 41 p PatG eine "Entscheidung über eine Beschwerde" nach § 36 1 PatG. In dem hier angefochtenen Beschluß hat sich der Beschwerdesenat zwar nach der Fassung der Beschlußformel darauf beschränkt, die Ausscheidungsanmeldung an das Patentamt zu "verweisen". Die "Verweisung" ist nach der beigegebenen Begründung nach § 36 p Abs. 3 Nr. 1 PatG erfolgt. Damit ist klar, daß es sich der Sache nach um eine Aufhebung und Zurückverweisung im Sinne der genannten Vorschrift handelt, die verfahrensrechtlich auf die Beschwerde der Anmelderin er-

folgt ist. Es kann deshalb auf sich beruhen, ob das Beschwerdegericht von einer besonderen Aufhebung abgesehen hat, weil sie nach der Fassung der Beschlußformel schon in dem vorangegangenen Beschluß vom 22. August 1968 enthalten war oder ob das Beschwerdegericht die Aufhebung für entbehrlich gehalten hat, weil das Patentamt noch nicht über die Sachansprüche entschieden hatte. Denn es kommt nach § 41 p Abs. 1 und 3 PatG nicht auf die Fassung, sondern auf den sachlichen Gehalt der Entscheidung des Bundespatentgerichts an (vgl. dazu Benkard PatG 5. Aufl. Rdn. 4 zu § 41 p PatG).

2. Die Rechtsbeschwerde ist zwar vom Bundespatentgericht nicht zugelassen worden. Nach § 41 p Abs. 3 Nr. 3 und 5 PatG bedarf es jedoch einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht, wenn gerügt wird, ein Beteiligter sei im Verfahren nicht nach der Vorschrift des Gesetzes vertreten oder der Beschluß sei nicht mit Gründen versehen. Beides hat die Anmelderin mit entsprechendem Sachvortrag als Verfahrensmangel gerügt. Dies reicht zur Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde aus, es kommt insoweit nicht darauf an, ob die gerügten Mängel tatsächlich vorliegen (vgl. BGHZ 39, 333, 334 = GRUR 1963, 645, 646 - Warmpressen).

II. In der Sache kann die Rechtsbeschwerde jedoch keinen Erfolg haben.

1. Der Rechtsbeschwerdegrund des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG betrifft die Verletzung der Begründungs-

pflicht (§ 41 i Abs. 2 PatG). Nach § 41 i Abs. 2 PatG sind Entscheidungen des Patentgerichts, durch die über ein Rechtsmittel entschieden wird, zu begründen. Die angefochtene Entscheidung mußte demnach begründet werden. Zu begründen ist die getroffene Entscheidung. Die Begründung kann sich auf die tragenden Gesichtspunkte beschränken. Das Hinzufügen zusätzlicher Überlegungen ist möglich, aber nicht erforderlich. Ebensowenig wie das vollständige Fehlen solcher Überlegungen einen Begründungsmangel im Sinne des § 41 i Abs. 2, § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG darstellt, kann auch eine etwaige inhaltliche Unvollständigkeit bei ihrer Wiedergabe nicht als Begründungsmangel gewertet werden (vgl. dazu Benkard aaO Rdn. 24 - 28 zu § 41 p PatG). Die Überlegungen des Bundespatentgerichts über den Zeitpunkt der Offenbarung des Gegenstandes der vorliegenden Ausscheidungsanmeldung tragen die angefochtene Entscheidung nicht:

a) Die Anmelderin hatte bei Einreichung der Unterlagen für die vorliegende Ausscheidungsanmeldung ausdrücklich den Tag der Einreichung der Stammanmeldung als Anmeldetag in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme eines nicht zustehenden Anmeldetages ist ein Grund für die Zurückweisung der Anmeldung (BGH GRUR 1966, 488, 490 - Ferrit -). Das Beschwerdegericht hätte deshalb, wenn es der Auffassung war, der Ausscheidungsanmeldung könne nicht der Tag der Einreichung der Stammanmeldung als Anmeldetag zugrunde gelegt werden, die Beschwerde der Anmelderin, soweit sie die Ausscheidung betrifft, möglicherweise zurückweisen können. In diesem Falle wären Ausführungen darüber, daß der Gegenstand der

Ausscheidung nicht von vornherein offenbart war, zur Begründung der Entscheidung erforderlich gewesen. Das Beschwerdegericht hat jedoch, wie schon dargelegt, den Beschluß des Patentamts aufgehoben und die Sache gemäß § 36 p Abs. 3 Nr. 1 PatG an das Patentamt zurückverwiesen. Die Zurückverweisung kann nach dieser Vorschrift erfolgen, "wenn das Patentamt noch nicht in der Sache entschieden hat". Der angefochtene Beschluß wird daher allein durch die Feststellung getragen, daß das Patentamt noch nicht über die Sachansprüche, die Gegenstand der Ausscheidungsanmeldung sind, entschieden hatte. Die Ausführungen des Beschwerdegerichts über den der Ausscheidungsanmeldung zukommenden Zeitrang haben in diesem Zusammenhang nur die Bedeutung von Hinweisen für die dem Patentamt überlassene Prüfung.

b) Diese Hinweise binden weder das Patentamt noch das Bundespatentgericht selbst und können mithin erst recht nicht Grundlage einer Rüge nach § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG sein. Die in § 36 p Abs. 3 Satz 2 PatG ausgesprochene Bindungswirkung ist auf diejenigen Punkte beschränkt, deren rechtsirrtümliche Würdigung durch die Vorinstanz die Aufhebung ihrer ersten Entscheidung unmittelbar herbeigeführt hat, während die Vorinstanz im übrigen bei ihrer anderweiten Entscheidung, zu der die Sache an sie zurückverwiesen wurde, völlig frei ist (BGH GRUR 1969, 433, 435 - Waschmittel; 1967, 548, 551 - Schweißelektrode II). Das Patentamt kann also, da eine Prüfung der Ausscheidungsanmeldung bisher noch nicht stattgefunden hat, alle Voraussetzungen der Patenterteilung einschließlich der Prioritätsfrage selbständig beurteilen.

Auch das Bundespatentgericht selbst wäre an die angegriffene Entscheidung nur in demselben beschränkten Umfang gebunden, wenn es später erneut mit der Sache befaßt sein sollte (vgl. BGHZ 3, 321, 325; Rosenberg, Lehrbuch des Zivilprozeßrechts, 10. Aufl. § 143 III 1b; Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozeßordnung, 19. Aufl. Anm. II 2 f zu § 656 ZPO).

2. Damit fehlt es aber auch an der erforderlichen Grundlage für die auf § 41 p Abs. 3 Nr. 3 PatG gestützte Rüge, der Anmelderin sei das rechtliche Gehör in einer Weise versagt worden, die einer Ausschließung aus dem Verfahren gleichkomme. Die Rechtsbeschwerde geht zutreffend davon aus, daß die Versagung oder nicht ausreichende Gewährung rechtlichen Gehörs allein einen Verfahrensmangel nach § 41 p Abs. 3 Nr. 3 PatG noch nicht begründet (BGHZ 43, 12, 16 = GRUR 1965, 270, 271 - Kontaktmaterial). Allerdings kann die Versagung rechtlichen Gehörs im Einzelfall zugleich einen Verfahrensverstoß darstellen, der mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nach Abs. 3 oder 5 gerügt werden kann (BGH GRUR 1965, 502, 504 - Gaselan). Ein solcher Fall liegt hier indes nicht vor. Die angefochtene Entscheidung beruht, wie schon dargelegt, allein auf der Feststellung, daß die ausgeschiedenen Sachansprüche noch nicht vom Patentamt geprüft waren. Das war der Anmelderin bekannt. Sie hatte auch ausreichend Gelegenheit, der deswegen in Betracht kommenden Zurückverweisung entgegenzutreten. Zu der Behandlung der Ausscheidungsanmeldung nach deren Zurückverweisung kann die Anmelderin in dem anhängigen Verfahren Stellung nehmen. Durch die Ausführungen des Beschwerdesenats in dem

angefochtenen Beschluß ist sie daran nicht gehindert. Da diese Ausführungen weder das Patentamt noch das Bundespatentgericht binden, werden auch beide Instanzen sich gegebenenfalls noch mit der teilweise abweichenden Ansicht der Anmelderin auseinanderzusetzen haben.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 41 y
Abs. 1 Satz 2 PatG.

Die von der Anmelderin angeregte mündliche Verhandlung war entbehrlich, da von ihr eine Förderung der Streitsache nicht zu erwarten war (§ 41 w Abs. 1 PatG).

Spreng

Trüstedt

Claßen

Bundesrichter Schneider Ballhaus
ist nach der Beratung
verstorben.

Spreng