

Nachschlagewerk: ja
 BGHZ: nein

0418 037

A k u s t i s c h e W a n d

PatG § 16

Der Inlandsvertreter, der im Patenterteilungsverfahren "zum Vertreter gemäß § 16 PatG bestellt" ist, kann die Patentanmeldung zurücknehmen.

PatG §§ 26, 34

Ein auf die Anfechtung der Rücknahmeerklärung einer Patentanmeldung ergangener Bescheid, daß die Anmeldung weiterbehandelt werde, bindet nicht und begründet keinen Vertrauensschutz.

BGH, Beschl. v. 25. Januar 1972 - X ZB 37/70 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 37/70

BESCHLUSS

Verkündet am
25. Januar 1972
Schwingen,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ■■■■■.S - ■

der Firma N.V. "C■■■" in A■■■■ (Ni■■■■)

Anmelderin, Rechtsbeschwerde-
führerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. ■■■■
und Dr. ■■■■, ■■■■ -

- 2.-

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Januar 1972 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 4. Senats (juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 1970 wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderin hat am 9. Oktober 1962 eine Anmeldung betreffend eine "Akustische Wand o. dgl." beim Deutschen Patentamt eingereicht, die am 31. Oktober 1968 offengelegt worden ist. Mit Schriftsatz, eingegangen am 31. Januar 1969, hat der "gemäß § 16 des Patentgesetzes" bevollmächtigte Vertreter der Anmelderin die Anmeldung "zurückgezogen". Am 10. Februar 1969 erließ die Prüfungsstelle die übliche Schlußverfügung "wegen Erledigung der Anmeldung". Mit Schriftsatz vom 13. Februar 1969 hat die Anmelderin beantragt, die Anmeldung weiterzubehandeln, weil die Zurücknahmeerklärung zwischen der Anmelderin und ihrem holländischen Korrespondenzanwalt irrtümlich erfolgt sei. Der Geschäftsstellenleiter der zuständigen Prüfungsstelle,



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



ein Beamter des gehobenen Dienstes, teilte daraufhin der Anmelderin am 5. März 1969 folgende von ihm getroffene "Verfügung" mit: "Auf die Eingabe vom 13. Februar 1969 wird dem Antrage stattgegeben; die diesseitige Verfügung vom 10. Februar wurde aufgehoben und die Anmeldung erneut in den Geschäftsgang genommen". Der zuständige Prüfer teilte der Anmelderin am 22. April 1969 mit, daß der Bescheid vom 5. März 1969 unwirksam sei und lehnte durch Beschluß vom 23. Juni 1969 den Antrag der Anmelderin auf Weiterbehandlung der Anmeldung ab.

Die Beschwerde gegen diesen Beschluß hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen. Es hat die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Die Anmelderin hat Rechtsbeschwerde erhoben mit dem Antrage, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II.

In der Begründung des angefochtenen Beschlusses führt das Bundespatentgericht aus, die Zurücknahme der Anmeldung sei rechtswirksam erfolgt; der Vertreter sei durch die Vollmacht gemäß § 16 PatG zur Zurücknahmeerklärung bevollmächtigt gewesen; ein zur Anfechtung berechtigender Irrtum des Inlandsvertreters habe nicht vorgelegen. Die Anmelderin könne auch aus dem Bescheid des Geschäftsstellenleiters der Prüfungsstelle vom 5. März 1969 kein Recht auf Fortsetzung des Erteilungsverfahrens herleiten. Der Bescheid sei durch einen unzuständigen Beamten erfolgt; die Entscheidung über die

Anfechtung einer Rücknahmeerklärung stehe nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 PatG allein dem Prüfer zu, da eine Übertragung dieser Tätigkeit auf Beamte des gehobenen oder mittleren Dienstes in der damals geltenden Übertragungsverordnung vom 19. Juli 1961 (Bl.f.PMZ 1961, 275) nicht vorgesehen sei. Zudem sei der Bescheid sachlich unzutreffend, weil ein Erklärungsirrtum des Inlandsvertreters (§ 119 Abs. 1 BGB) nicht vorgelegen habe. Die Anmelderin habe auch keine Rechtsposition auf Grund eines (fehlerhaften) "begünstigenden Verwaltungsakts" erlangt, weil der Bescheid vom 5. März 1969 keine unmittelbaren, die Anmelderin begünstigenden Rechtswirkungen hätte haben können. Das Schicksal der zurückgezogenen Anmeldung sei nach der Anfechtung der Zurücknahmeerklärung nicht von einer Entscheidung des Patentamts abhängig gewesen, sondern allein von den Voraussetzungen der §§ 119 ff BGB. Die Mitteilung des Geschäftsstellenleiters, daß die Anmeldung wieder in Bearbeitung genommen werde, habe sich deshalb nur auf einen tatsächlichen Vorgang bezogen. Zumindest habe aber kein gegenüber dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung schutzwürdiger Tatbestand vorgelegen, auf dessen Weiterbestand die Anmelderin habe vertrauen dürfen.

Die Anmelderin rügt demgegenüber Verletzung der §§ 16, 18 Abs. 5 und 34 PatG in Verbindung mit der Übertragungsverordnung vom 19. Juli 1961 und § 139 ZPO. Sie führt im einzelnen aus, daß der Zweck des § 16 PatG eine Bevollmächtigung zu Verfügungen, die auch einen materiellen Inhalt hätten, wie die Zurücknahme einer Anmeldung, ausschließe. Deshalb sei die Anmeldung nicht

wirksam zurückgezogen. Davon abgesehen sei das Patentamt an den eine abschließende Regelung enthaltenden Bescheid vom 5. März 1969 gebunden, auch wenn dieser fehlerhaft sei. Die Anmelderin könne einen Vertrauensschutz in Anspruch nehmen, weil sie am 11. März 1969 die Anmeldung veräußert und der Erwerber unmittelbar danach mit sechs Lizenznehmern Verträge abgeschlossen habe. Sie hat dafür Beweis angetreten und rügt Verletzung der Aufklärungspflicht des Bundespatentgerichts, weil es die Anmelderin auf den Gesichtspunkt eines nach seiner Auffassung fehlenden Vertrauensschutzes nicht hingewiesen habe.

III.

Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist sachlich nicht gerechtfertigt.

1. Der Anmelderin kann nicht gefolgt werden, wenn sie es für rechtsfehlerhaft ansieht, daß der angefochtene Beschluß den Inlandsvertreter der Anmelderin für bevollmächtigt gehalten hat, die Anmeldung zurückzuziehen. Es entspricht ständiger Praxis und Rechtsprechung, daß ein Anwalt eines auswärtigen Mandanten, der im Patenterteilungsverfahren "zum Vertreter gemäß § 16 des Patentgesetzes bestellt" ist, damit auch die Vollmacht besitzt, die Patentanmeldung zurückzunehmen (Reimer, PatG 3. Aufl. § 16 Anm. 10; Benkard, PatG 5. Aufl. § 16 Rdn. 11; Krauß/Kathlun/Lindenmaier, PatG 5. Aufl. § 16 Anm. 7; Klauer/Möhrling, Patentrechtskommentar, 3. Aufl. § 16 Anm. 15; PatGerE 1, 21, 22/23 = Bl.f.PMZ 1962, 45). Die gegen diese Auffassung von der Rechtsbeschwerde geltend gemachten Bedenken greifen nicht durch.

Die Vollmachtsurkunde in den Erteilungsakten gibt Auskunft über die nach § 133 BGB auszulegende Willenserklärung der Anmelderin, mit der sie die deutschen Anwälte zu ihrer Vertretung gegenüber dem Patentamt befugt hat (§ 167 Abs. 1 BGB). Die Bezugnahme auf § 16 PatG in der Vollmachtsurkunde besagt, daß die auswärtige Anmelderin mit der Vollmachtserteilung (mindestens) die Bedingungen erfüllen wollte, die das Gesetz für eine Teilnahme der Anmelderin am Erteilungsverfahren verlangt. Nach § 16 PatG muß die Vollmacht sich darauf erstrecken, daß der Anwalt "im Verfahren vor dem Patentamt ... zur Vertretung befugt ist". Das Patenterteilungsverfahren, um das es sich hier handelt, umfaßt nach seinem Wortlaut sowohl die Einleitung und Durchführung als auch seine Beendigung. Aus dem Sinn der auf § 16 PatG bezogenen Vollmacht ergibt sich entgegen den Ausführungen der Rechtsbeschwerde nichts anderes. Die Zurücknahme einer Patentanmeldung ist eine Rechtshandlung, die zum Erteilungsverfahren gehört und innerhalb desselben erfolgt; daß sie mit ihrem Zugang das Erteilungsverfahren beendet, steht dem nicht entgegen. Es kann aber auch daraus, daß die Zurücknahme zugleich - z. B. durch den Prioritätsverlust - materiellrechtliche Wirkungen zeitigt, nichts anderes hergeleitet werden. Zwar soll, wie der Rechtsbeschwerde zuzugeben ist, die Inlandsvertretung den Behörden den Rechtsverkehr mit dem auswärtigen Anmelder erleichtern; dazu gehört aber auch Klarheit über den Umfang einer Vollmacht; ist diese schlicht auf die Vertretung im Verfahren gerichtet, so gehören dazu alle das Erteilungsverfahren unmittelbar betreffenden Verfahrenshandlungen des Vertreters, unabhängig von der Frage, ob sie daneben auch

materiellrechtlich bedeutsam sein können. Andernfalls wären eine ganze Reihe von Maßnahmen des Vertreters, wie Beschränkungen in den Anmeldungsunterlagen, Änderung von Ansprüchen, Ausscheidungen usw. in ihrer Wirksamkeit in Frage gestellt. Deshalb ist auch die Zurücknahme der Anmeldung durch den Inhalt des in der Vollmacht in Bezug genommenen § 16 PatG gedeckt.

Die Bestimmung des § 81 ZPO gibt für die gegenteilige Meinung der Rechtsbeschwerde nichts her. Wenn die Verzichtleistung auf den Streitgegenstand zum allgemeinen (§ 81 ZPO) aber ausschließbaren (§ 83 Abs. 1 ZPO) Inhalt der Prozeßvollmacht erklärt ist, so spricht das nicht gegen die Einbeziehung der Rücknahme einer Anmeldung in die in § 16 PatG umrissene Verfahrensvollmacht; der Zivilprozeß ist mit dem Erteilungsverfahren insoweit nicht vergleichbar und der Verzicht auf den Streitgegenstand auch nicht mit der Rücknahme einer Anmeldung, die eher der Klagerücknahme entspricht, die ohne besondere Erwähnung in der Prozeßvollmacht enthalten ist. Schließlich kann auch der Umstand, daß nach der Regelung des § 16 PatG die Anmelderin neben dem Inlandsvertreter postulationsfähig geblieben ist, nicht die Annahme rechtfertigen, daß aus der allgemeinen Verfahrensvollmacht alle Maßnahmen ausgeschlossen sein sollen, die materiellrechtliche Wirkungen haben können. Eine so weitgehende Einschränkung wäre weder aus den angeführten Gründen der Klarheit im Rechtsverkehr mit dem Sinn und Zweck einer allgemeinen Verfahrensvollmacht vereinbar noch überhaupt praktisch durchführbar.

Durch die wirksame Zurücknahme der Patentanmeldung ist deshalb, wie der angefochtene Beschluß ohne Rechtsfehler annimmt, das Erteilungsverfahren beendet worden.

2. Die Rechtsbeschwerde verkennt nicht, daß sich der Inlandsvertreter bei der Zurücknahmeerklärung weder in einem Irrtum über die Erklärungshandlung noch im Irrtum über den Inhalt seiner Erklärung befunden hat. Die Angabe der Anmelderin, daß ihr holländischer Korrespondenzanwalt infolge eines Mißverständnisses einen Auftrag seiner Mandantin als einen solchen zur Zurücknahme gedeutet habe, ist vom Patentgericht ohne Rechtsfehler nicht als ein die Anfechtung rechtfertigender Grund in Betracht gezogen worden.

Der angefochtene Beschluß geht deshalb ohne Rechtsirrtum davon aus, daß keine eine Anfechtung rechtfertigenden Gründe vorgelegen haben, die ein Recht auf Weiterbehandlung der Patentanmeldung hätten geben können.

3. Auch aus dem Bescheid des Geschäftsstellenleiters vom 5. März 1969 kann, wie der angefochtene Beschluß ebenfalls rechtsfehlerfrei ausführt, ein Recht auf Fortsetzung des Erteilungsverfahrens nicht hergeleitet werden.

Wie die Rechtsbeschwerde nicht verkennt, war der Beamte des gehobenen Dienstes zum Erlaß des Bescheides vom 5. März 1969, in dem er die Weiterbehandlung der Anmeldung anordnete, nicht befugt, weil eine Entschlie-
bung über die Wirksamkeit der Zurücknahmeerklärung und

die Weiterbehandlung der Anmeldung nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 PatG dem zuständigen Prüfer vorbehalten war. Eine Übertragung gemäß § 18 Abs. 5 PatG in Verbindung mit der Verordnung des Präsidenten des Deutschen Patentamts über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle oder den Abteilungen des Deutschen Patentamts obliegender Geschäfte durch Beamte des gehobenen und mittleren Dienstes in der damals geltenden Fassung vom 19. Juli 1961 (Bl.f.PMZ 1961, 275) war nicht erfolgt.

Der Bescheid vom 5. März 1969 war somit sowohl von einem unzuständigen Beamten erlassen als auch sachlich unrichtig. Es ist zwar nicht unbedenklich, wenn das Bundespatentgericht den Bescheid vom 5. März 1969 dahin deutet, daß darin nur auf den "tatsächlichen Vorgang" Bezug genommen sei, daß die Anmeldung wieder in Bearbeitung genommen werde (Beschlußbegründung S. 9); denn es ist in dem Bescheid ausdrücklich gesagt, daß "dem Antrage stattgegeben" werde. Darin lag eine Wertung der Anfechtung zugunsten der Anmelderin, die in die Zuständigkeit des Prüfers gefallen wäre, wenn er eine Weiterbehandlung der Anmeldung hätte billigen wollen. Die Frage nach der verfahrensrechtlichen Bedeutung des Bescheides vom 5. März 1969 stellt sich jedoch nicht, weil das Bundespatentgericht im Ergebnis zutreffend davon ausgegangen ist, daß der Prüfer berechtigt war, entgegen dem Bescheid des Geschäftsstellenleiters den Antrag der Anmelderin auf Weiterbehandlung der Anmeldung abzulehnen. Es mag dahinstehen, ob die Prüfungsstelle an eine EntschlieÙung mit konstitutiver Wirkung, wie etwa an eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

gebunden wäre (vgl. dazu Reimer, PatG, 3. Aufl., § 43 Anm. 14; Benkard, PatG, 5. Aufl. § 43 Rdn. 36). Die Bejahung der Wirksamkeit einer Anfechtung ist kein konstitutiver Verfahrensakt, mag die Anfechtung auch in ihrer tatsächlichen Auswirkung für den Anmelder einer Wiedereinsetzung gleichkommen. Deshalb ist sie für die Instanz nicht bindend. Ob sie von einer unzuständigen Stelle oder vom zuständigen Prüfer bejaht worden ist, ist daher gleichgültig.

4. Das Bundespatentgericht hat jedenfalls im Ergebnis zutreffend einen Vertrauensschutz der Anmelderin auf Grund des Bescheides vom 5. März 1969 abgelehnt. Dieser Bescheid ist kein Verwaltungsakt, der einen Vertrauensschutz begründen könnte. Als "Verwaltungsakte", die einen Vertrauensschutz rechtfertigen, sind nur hoheitliche Maßnahmen zu verstehen, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet sind (vgl. BVerwGE 3, 258, 259; BGH Urteil vom 31. Januar 1972, III ZR 209/67, S. 12). Vorbereitende Maßnahmen enthalten noch keine bindenden Regelungen, Vielmehr muß die Rechtslage des Betroffenen geändert oder mindestens verbindlich sichergestellt werden; Erklärungen einer Behörde, die lediglich eine anderweitige Regelung vorbereiten, sind noch keine Verwaltungsakte, die einen Vertrauensschutz begründen können (zum Begriff des Verwaltungsaktes siehe auch Wolff, Verwaltungsrecht I, 8. Aufl. 1971, § 46 Abschn. V S. 332 - 334 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Im vorliegenden Falle konnte, wie bereits ausgeführt, eine Bindung der Prüfungsstelle an die Bejahung der Wirksamkeit der Anfechtung nur im Rahmen der abschließenden Entscheidung über die Patenterteilung eintreten. Da deshalb hier kein begünstigender Verwaltungsakt vorgelegen hat, kommt ein Vertrauensschutz hinsichtlich des Bescheides des Geschäftsstellenleiters, soweit dieser die Anfechtungserklärung für wirksam gehalten hat, nicht in Betracht.

IV.

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin erweist sich somit in vollem Umfange als unbegründet und mußte deshalb zur Zurückweisung führen. Die im angefochtenen Beschluß am Schluß angesprochene Frage, ob die Eingabe der Anmelderin vom 13. Februar 1969 als Neuanschuldung gewertet werden könnte, unterliegt schon deshalb nicht

der Entscheidung im Rechtsbeschwerdeverfahren, da es sich insoweit nicht um eine Entscheidung gegen einen Beschluß des Patentamts handelt (§ 41 p Abs. 1 PatG).

Spreng

Trüstedt

Claßen

Ballhaus

Bruchhausen