

10

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: Ja~~nein~~

ZPO §§ 575, 318; PatG §§ 36 p, 41 o Abs. 1

W a s c h m i t t e l

Zur Bindungswirkung einer Beschwerdeentscheidung nach § 575 ZPO. Hier: hebt der Beschwerdesenat des Patentgerichts den Patentversagungsbeschluß des Patentamts auf und verweist er die Sache an das Patentamt zurück "mit der Auflage", das Patent mit den vom Beschwerdesenat benannten, im Wortlaut festgelegten Patentansprüchen "nach Anpassung der Beschreibung an diese Ansprüche zu erteilen", so kann darin der für das weitere Erteilungsverfahren bindende Ausspruch liegen, daß der durch die benannten Patentansprüche gekennzeichnete Anmeldungsgegenstand materiell patentfähig ist.

BGH, Beschl. v. 18. Oktober 1968 - X ZB 1/68 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X_ZB_1/68

BESCHLUSS

Verkündet am

18. Oktober 1968
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma C [REDACTED] Company in N [REDACTED]
(V.St.A.),

Einsprechende, Beschwerde- und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] in K [REDACTED] -

gegen

die Firma The P [REDACTED] & G [REDACTED] Company in C [REDACTED], [REDACTED]
(V.St.A.),

Anmelderin, Beschwerde- und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in
K [REDACTED] -

betreffend die Patentanmeldung P 16 020 IV a/23 e

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Oktober 1968 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Löscher, Trüstedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

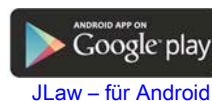
1. Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 15. Senats (Technischen Beschwerdesenats X) des Bundespatentgerichts vom 6. November 1967 - 15 W (pat) 51/66 - wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewiesen.
2. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000,-- DM festgesetzt.

G r ü n d e :

A. Die vorliegende Anmeldung P 16 020 IV a/23 e der Rechtsbeschwerdegegnerin betrifft ein bleichendes körniges Waschmittel, das sich bei der Handhabung und beim Lagern nicht entmischt. Die Anmeldung war am 7. April 1956 bei dem Deutschen Patentamt eingereicht und am 6. November 1958 mit vier Sachansprüchen und zwei Verfahrensansprüchen durch die Auslegeschrift 1 042 812 bekanntgemacht worden. Es wurden insgesamt sieben Einsprüche erhoben, darunter von der jetzigen Rechtsbeschwerdeführerin als der Einsprechenden zu VI. Nach Prüfung der Einsprüche wurde das nachgesuchte Patent durch Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse 23 e vom 20. April 1961 versagt.



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



In einem anschließenden ersten Beschwerdeverfahren vor dem 15. Senat (Technischen Beschwerdesenat X) des Bundespatentgerichts - 15 W 744/61 - reichte die Anmelderin mehrfach neue Ansprüche ein. In der mündlichen Verhandlung vom 30. November 1964 beantragte sie, das nachgesuchte Patent mit den zu ihrem "Hauptantrag vom 1. Juni 1964" gehörigen sechs Verfahrensansprüchen in der Fassung vom 18. November 1964 mit den Änderungen vom 30. November 1964 zu erteilen, hilfsweise, es mit den zu ihrem "Hilfsantrag vom 1. Juni 1964" gehörigen, den Ansprüchen 3 bis 6 des Hauptantrags wörtlich entsprechenden vier Verfahrensansprüchen in der Fassung vom 18. November 1964 mit den Änderungen vom 30. November 1964 zu erteilen. Durch den am 16. Dezember 1964 verkündeten, rechtskräftig gewordenen Beschluß des 15. Senats - 15 W 744/61 - wurde der Versagungsbeschluß der Prüfungsstelle vom 20. April 1961 "aufgehoben" und "die Sache an das Deutsche Patentamt zurückverwiesen mit der Auflage, das Patent mit den geänderten Ansprüchen 1 - 4 gemäß Hilfsantrag vom 30. November 1964 nach Anpassung der Beschreibung an diese Ansprüche zu erteilen"; im übrigen, d.h. bezüglich des Hauptantrags, wurde die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen. Am Schluß der Gründe des Beschlusses vom 16. Dezember 1964 wurde zusammenfassend dazu noch folgendes gesagt:

"Der den Ansprüchen gemäß Hilfsantrag zugrundegelegte Anmeldungsgegenstand erfüllt somit sämtliche Erfordernisse für die Patentfähigkeit; er ist neu, fortschrittlich und erfindерisch. Dem Hilfsantrag der Anmelderin konnte daher entsprochen werden; der angefochtene Beschluß, dessen Gründe gegenüber dem Hilfsantrag somit entfallen sind, war demzufolge aufzuheben.

Da jedoch noch keine, den neuen Ansprüchen angegliche Beschreibung vorliegt, ist es

geboten, die Sache an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen mit der Auflage, das nachgesuchte Patent auf Grund der Ansprüche gemäß Hilfsantrag nach Angleichung der Beschreibung zu erteilen."

Noch ehe die Akten an das Deutsche Patentamt zurückgelangt waren, reichte die Einsprechende zu VI und jetzige Rechtsbeschwerdeführerin einen Schriftsatz vom 25. Februar 1965 ein, in dem sie außer auf einige bereits in der mündlichen Verhandlung vor dem Beschwerdesenat erörterte Literaturstellen neuerdings noch auf zwei US-Patentschriften hinwies; sie machte geltend, daß danach die Lehre des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag der Anmelderin in vollem Umfang bekannt bzw. nahegelegt gewesen sei, und regte an, daß die Patentabteilung das von Amts wegen berücksichtigen möge.

Auf eine Aufforderung des Berichterstatters der Patentabteilung IV a des Deutschen Patentamts vom 21. Juni 1965 legte die Anmelderin mit Eingabe vom 14./15. September 1965 die von ihr zwecks Anpassung an die zu erteilenden Ansprüche vorzuschlagenden Änderungen der ausgelegten Beschreibung vor. Die Patentabteilung IV a erteilte daraufhin durch Beschluß vom 23. Dezember 1965 das nachgesuchte Patent auf Grund der ausgelegten Beschreibung nach DAS 1 042 812 mit den Änderungen gemäß der Eingabe vom 14./15. September 1965 und mit den vier Patentansprüchen des Hilfsantrags in der Fassung vom 18. November 1964 mit den Änderungen vom 30. November 1964. In der Begründung des Beschlusses wurde ausgeführt: der diesen Ansprüchen zugrunde liegende Anmeldungsgegenstand sei im Beschluß des Bundespatentgerichts als neu, fortschrittlich und erfinderisch befunden worden; gemäß diesem Beschluß sei, nachdem die Anmelderin die darin angeordnete An-

gleichung der Beschreibung vorgenommen habe, das Patent wie geschehen zu erteilen; die vorherige Zustellung der neuen Beschreibung an die Einsprechenden sei nicht erforderlich gewesen, da den Einsprechenden ein Recht zur Mitwirkung an der Ausgestaltung der Beschreibung grundsätzlich nicht zustehe; die von der Einsprechenden zu VI neu vorgebrachten zwei US-Patentschriften gäben keinen Grund, den Anmeldungsgegenstand abweichend vom Bundespatentgericht zu beurteilen.

Gegen den Erteilungsbeschluß der Patentabteilung vom 23. Dezember 1965 legte nunmehr die Einsprechende zu VI Beschwerde ein mit dem Antrag, das nachgesuchte Patent zu versagen; in der Begründung führte sie unter Bezugnahme auf ihren Schriftsatz vom 25. Februar 1965 und unter Hinweis auf die für einschlägig gehaltenen Vorveröffentlichungen wiederum aus, daß die in der Anmeldung vorgeschlagene Arbeitsweise bekannt oder zumindest nahegelegt gewesen sei. Der Beschwerdesenat - wiederum der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat X), jetzt unter 15 W (pat) 51/66 - gab durch Beschluß vom 19. Dezember 1966 der Einsprechenden Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen, ob die dem Erteilungsbeschluß vom 23. Dezember 1965 zugrunde gelegte Beschreibung mit den geltenden Patentansprüchen in Einklang stehe, den Stand der Technik ausreichend wiedergebe und das anmeldegemäße Verfahren als Erfindung klarstelle. In einem sich daran anschließenden Schriftsatzwechsel legte die Anmelderin wiederholt neu gefaßte Beschreibungstexte vor, während die Einsprechende wiederholt ihre Beanstandungen dazu vorbrachte. In der mündlichen Verhandlung vom 6. November 1967 schlug die Anmelderin nochmals anderweitige Änderungen der Beschreibung vor.

Durch Beschluß vom 6. November 1967 - 15 W (pat) 51/66 - hat der Beschwerdesenat sodann unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde der Einsprechenden den Erteilungsbeschluß der Patentabteilung IV a vom 23. Dezember 1965 dahin geändert, daß das nachgesuchte Patent mit der Bezeichnung "Verfahren zur Herstellung eines bleichenden körnigen Waschmittels" und auf Grund folgender Unterlagen erteilt wird: 1. Patentansprüche 1 bis 4 gemäß Hilfsantrag vom 30. November 1964, 2. ausgelegte Beschreibung (Auslegeschrift 1 042 812) mit den in der mündlichen Verhandlung vom 6. November 1967 beantragten Änderungen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die vom Beschwerdesenat zugelassene, frist- und formgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde der Einsprechenden. Die Einsprechende beantragt, unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 6. November 1967 die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen. Die Anmelderin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

B. Die Rechtsbeschwerde konnte keinen Erfolg haben.

I. In der Rechtsbeschwerdeinstanz geht es nicht mehr um die Frage, ob die von der Anmelderin in Verfolg des ersten Beschlusses des Beschwerdesenats vom 16. Dezember 1964 - 15 W 744/61 - vorgelegte Anpassung der Beschreibung von der Patentabteilung vor ihrer Beschlußfassung über die Erteilung des Patents den Einsprechenden zuzuleiten gewesen wäre; diese Frage ist vom Beschwerdesenat in dem jetzt angefochtenen zweiten Beschluß vom 6. November 1967 - 15 W (pat) 51/66 - mit Recht bejaht und im Rechtsbeschwerdeverfahren von keinem der Beteiligten wieder aufgeworfen

worden. Es geht auch nicht mehr darum, wie die Beschreibung zu fassen ist, wenn sie den nach dem ersten Beschluß vom 16. Dezember 1964 zu erteilenden Ansprüchen angepaßt sein soll; denn daß die von der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung vom 6. November 1967 beantragte und vom Beschwerdesenat in dem jetzt angefochtenen zweiten Beschluß der Patenterteilung zu Grunde gelegte Fassung der Beschreibung den sich aus dem ersten Beschluß vom 16. Dezember 1964 ergebenden Anforderungen an eine sachgerechte Anpassung der Beschreibung etwa nicht genügen würde, kann selbst von der Rechtsbeschwerdeführerin mit Grund nicht geltend gemacht werden.

II. Es geht hier vielmehr um die Frage, ob der Anmelderin das nachgesuchte Patent trotz des ersten Beschlusses des Beschwerdesenats vom 16. Dezember 1964 mit Rücksicht auf das spätere Vorbringen der Einsprechenden nicht überhaupt doch noch hätte versagt werden können und müssen. Der Beschwerdesenat hat in dem angefochtenen Beschluß die Patentabteilung und sich selbst als durch den ersten Beschluß vom 16. Dezember 1964 dahin gebunden angesehen, daß das nachgesuchte Patent mit den im Beschluß vom 16. Dezember 1964 bezeichneten Ansprüchen und mit einer diesen Ansprüchen angepaßten Beschreibung ohne nochmalige Prüfung der Patentfähigkeit, insbesondere ohne Berücksichtigung des gegen die Patentfähigkeit gerichteten weiteren Vorbringens der Einsprechenden, erteilt werden müsse. Der Beschwerdesenat hat das in teilweise wörtlicher Anlehnung an seine in BPatGerE 9, 47 abgedruckte Entscheidung 15 W (pat) 2/67 vom 20. April 1967 im wesentlichen wie folgt begründet: gesetzliche Grundlage für die Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patentamt im ersten Beschluß vom 16. Dezember 1964 sei die nach § 41 o Abs. 1 PatG entsprechend anzuwendende Vorschrift des

§ 575 ZPO gewesen; der Senat habe die Beschwerde zwar für begründet erachtet, habe aber damals in der Sache selbst nicht durcherkennen können, weil eine dem geänderten Patentbegehren angepaßte Beschreibung noch nicht vorgelegen habe; er habe es für zweckmäßig gehalten, die Anpassung der Beschreibung der Patentabteilung zu überlassen; die Patentabteilung sei jedoch an die im Beschluß des Senats vom 16. Dezember 1964 vorgenommene rechtliche Beurteilung gebunden gewesen, daß der durch die Patentansprüche des Hilfsantrags gekennzeichnete Anmeldungsgegenstand patentfähig und deshalb nach Anpassung der Beschreibung das Patent zu erteilen sei; der Senat habe der Patentabteilung lediglich die Anpassung der Beschreibung an die neue Anspruchsfassung überlassen, so daß diese nach der Anpassung das Patent erteilen müssen; in der Anpassung der Beschreibung und in der förmlichen Patenterteilung habe "die erforderliche Anordnung" im Sinne von § 575 ZPO gelegen; nur in dem Umfang, in der ihr "die erforderliche Anordnung" übertragen worden sei, habe für die Patentabteilung eine Entscheidungsbefugnis und ein Entscheidungsspielraum bestanden.

Die Rechtsbeschwerde ist demgegenüber der Meinung, durch die Zurückverweisung der Sache an die Patentabteilung zwecks Anpassung der Beschreibung habe keine Beschränkung des weiteren Verfahrens auf diesen einen Punkt eintreten können; die Festlegung des genauen Inhalts und der genauen Form der Patentbeschreibung gehöre notwendig und untrennbar zu dem sachlichen Prüfungsverfahren; mit der Zurückverweisung zwecks Anpassung der Beschreibung sei der Patentabteilung daher die sachliche Beendigung des Verfahrens übertragen worden; bei der ihr übertragenen abschließenden Entscheidung sei sie an die rechtliche Beurteilung des

Beschwerdesenats nur insoweit gebunden gewesen, als der nämliche Sachverhalt zu beurteilen gewesen sei; sie sei aber - zumal in einem Verfahren mit Offizialmaxime - nicht gehindert gewesen, neues Vorbringen zu berücksichtigen und den damit veränderten Sachverhalt auch rechtlich anders zu beurteilen; wolle man dagegen annehmen, daß die Patentabteilung schlechthin an die Bejahung der Patentfähigkeit der vorgelegten Ansprüche durch den Beschwerdesenat gebunden gewesen sei, so laufe das auf eine "bedingte Patenterteilung" oder eine "Patenterteilung dem Grunde nach" durch den Beschwerdesenat hinaus, die jedoch im Patentverfahrensrecht nicht vorgesehen und deshalb unzulässig seien.

III. Der Auffassung des Beschwerdesenats ist - jedenfalls im Ergebnis - zuzustimmen.

1. Unter den für das Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht geltenden Vorschriften des Patentgesetzes findet sich erstmals in der durch das Patentänderungsgesetz vom 4. September 1967 veranlaßten Neufassung vom 2. Januar 1968 eine Bestimmung, - nämlich die des § 36 p Abs. 3 -, die sich ausdrücklich mit der Zurückverweisung einer Sache vom Beschwerdesenat des Patentgerichts an das Patentamt befaßt. Es ist indes auch schon zur Zeit der Geltung der - für den vorliegenden Fall noch maßgeblichen - Fassung des Patentgesetzes vom 9. Mai 1961 nicht zweifelhaft gewesen, daß eine Zurückverweisung vom Patentgericht an das Patentamt zulässig sein und daß die Rechtsgrundlage dafür mangels einer ausdrücklichen Bestimmung des Patentgesetzes selbst in den nach § 41 o Abs. 1 PatG entsprechend anzuwendenden Vorschriften der Zivilprozeßordnung gefunden werden müsse. Unklar war zunächst nur, ob die Vorschriften der §§ 538 ff ZPO

über die Zurückverweisung einer Sache durch das Berufungsgericht oder die Vorschrift des § 575 ZPO über die Zurückverweisung durch das Beschwerdegericht entsprechend anwendbar sein sollten (vgl. z.B. BPatGerE 5, 224). Der erkennende Senat - damals noch als Ia-Zivilsenat bezeichnet - hat die Frage in dem Beschluß vom 28. April 1966 (GRUR 1966, 583) dahin entschieden, daß für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Beschwerde- und nicht die über das Berufungsverfahren entsprechend anzuwenden seien und daß sich daher die Möglichkeit einer Zurückverweisung an das Patentamt unter entsprechender Anwendung des § 575 ZPO regele. Damit allein war indes noch nichts für die hier interessierende Frage gewonnen, welche Wirkung es für das weitere Verfahren hat, wenn ein Beschwerdesenat des Patentgerichts eine Sache an das Patentamt zurückverweist.

2. Erachtet im Verfahren nach der Zivilprozeßordnung oder in der freiwilligen Gerichtsbarkeit ein Beschwerdegericht eine Beschwerde für begründet, so hat es im allgemeinen je nach dem Stande der Sache drei Möglichkeiten der Entscheidung:

a) Es kann, wie es in § 565 Abs. 3 ZPO für das Revisionsgericht und ähnlich in § 540 ZPO für das Berufungsgericht heißt, "in der Sache selbst entscheiden", d.h. "abschließend" entscheiden (Stein/Jonas/Pohle, ZPO 19. Aufl. § 575 Anm. II 2; Keidel, FGG 9. Aufl. § 19 Rdn. 88, § 25 Rdn. 6); eine solche abschließende Entscheidung in der Sache selbst kann gegebenenfalls auch in der bloßen Aufhebung der beschwerenden Entscheidung der Vorinstanz bestehen (Rosenberg, Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßrechts 9. Aufl. § 145 III 2).

b) Es kann ferner, wie es in § 565 Abs. 1 ZPO für die Revision, in § 41 x Abs. 1 PatG für die Rechtsbeschwerde, ähnlich in §§ 538, 539 ZPO für die Berufung heißt und auch für die Beschwerde im Zivilprozeß und in der freiwilligen Gerichtsbarkeit allgemein für zulässig erachtet wird (Stein/Jonas/Pohle aaO § 575 Anm. II 2; Keidel aaO § 25 Rdn. 7; Schlegelberger, FGG 7. Aufl. § 25 Rdn. 13, 14), unter "Aufhebung" der angefochtenen Entscheidung "die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (an die Vorinstanz) zurückverweisen".

c) Es kann schließlich, wie es in § 575 ZPO für die zivilprozessuale Beschwerde heißt und auch für die Beschwerde in der freiwilligen Gerichtsbarkeit angenommen wird (Keidel aaO § 25 Rdn. 6; Schlegelberger aaO § 25 Rdn. 13), der Vorinstanz "die erforderliche Anordnung übertragen".

Alle diese drei Möglichkeiten der Entscheidung sind seit der Errichtung des Bundespatentgerichts auch für dessen Beschwerdesenate als gegeben angesehen worden (Benkard, PatG 4. Aufl. § 36 p Rdn. 12 ff, insbes. Rdn. 17 zum Fall a, Rdn. 15 - 16 zum Fall b, Rdn. 18 zum Fall c).

3. a) In den vorstehend mit a) bezeichneten Fällen hat die Entscheidung des Beschwerdegerichts die einer abschließenden Entscheidung in der Sache selbst zukommende Wirkung. Sie kann also, wenn sie formell rechtskräftig wird (Rosenberg aaO § 146 I 1, § 147 I, II 3), je nach ihrem Inhalt auch die Wirkungen der materiellen Rechtskraft haben (Rosenberg aaO § 146 I 2, § 149 I 1), d.h., daß der in der Entscheidung enthaltene, endgültige und vorbehaltlose, bejahende oder verneinende Ausspruch über die beanspruchte Rechtsfolge für die von der

Rechtskraft betroffenen Personen in dem Sinne maßgeblich ist, daß unter ihnen über diese Rechtsfolge nicht noch einmal gestritten und entschieden werden darf (Rosenberg aaO § 148 I 1, § 150 III).

b) In den vorstehend mit b) bezeichneten Fällen hat die Entscheidung des Beschwerdegerichts, wie es in § 565 Abs. 2 ZPO für die Entscheidung des Revisionsgerichts, in § 41 x Abs. 2 PatG für die Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts sowie neuerdings in § 36 p Abs. 3 Satz 2 PatG n.F. für die Beschwerdeentscheidungen des Patentgerichts heißt und entsprechend auch für die Entscheidungen des Berufungsgerichts gilt (Rosenberg aaO § 138 III 3; Stein/Jonas/Pohle aaO § 538 Anm. IX 2), die Wirkung, daß die Vorinstanz die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zu Grunde gelegt ist, auch ihrer Entscheidung, d.h. ihrer "anderweitigen" Entscheidung zu Grunde zu legen hat (Stein/Jonas/Pohle aaO § 575 Anm. II 3; Keidel aaO § 25 Rdn. 8; Schlegelberger aaO § 25 Rdn. 14; Benkard aaO § 36 p Rdn. 16). Diese Bindung der Vorinstanz bei ihrer anderweitigen Entscheidung ist indes 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 anderweitigen Entscheidung, zu der die Sache an sie zurückverwiesen wurde, völlig frei ist, insbesondere also bei Veränderung des vorgetragenen Sachverhalts diesen auch rechtlich anders beurteilen kann (Rosenberg aaO § 143 III 1 b; Stein/Jonas/Pohle aaO § 565 Anm. II 1, 2 b, d; BGH GRUR 1967, 548, 551 - "Schweißelektrode II" - m.w.Nachw.). In demselben (beschränkten) Umfang gilt diese Bindung andererseits aber auch für das Beschwerdegericht selbst, wenn die Sache später erneut in die Beschwerdeinstanz gelangt (vgl. Rosenberg aaO § 143 III 1 b a.E.);

Stein/Jonas/Pohle aaO § 565 Anm. II 2 f), und dann sogar auch für das Gericht der weiteren Beschwerde (BGHZ 15, 122).

c) Für die vorstehend mit c) bezeichneten Fälle dagegen hat sich in Rechtsprechung und Schrifttum noch keine klar ausgesprochene und allgemein anerkannte Meinung über die Wirkung einer "Zurückverweisung" für das weitere Verfahren vor der Vorinstanz herausgebildet (vgl. z.B. Rosenberg aaO § 145 III 2; Stein/Jonas/Pohle aaO § 575 Anm. II 2). Das liegt ersichtlich daran, daß hier mehrere Fälle zu unterscheiden sind, je nach dem, welche Bedeutung die vom Beschwerdegericht verfügte "Übertragung der erforderlichen Anordnung" nach dem - gegebenenfalls durch Auslegung zu ermittelnden - Sinn der Beschwerdeentscheidung für das weitere Verfahren haben soll:

aa) Die Auslegung der Beschwerdeentscheidung kann ergeben, daß das Beschwerdegericht nicht nur keine die Sache gänzlich abschließende Entscheidung, sondern auch noch keine die Sache teilweise abschließende Entscheidung getroffen, die Sache vielmehr in vollem Umfang zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen und dieser nur gewisse "Weisungen" für das weitere Verfahren gegeben hat. Es liegt dann an sich einer der oben mit b) bezeichneten Fälle vor. Anders als in jenen Fällen ist die Vorinstanz hier jedoch nicht nur an "die der Aufhebung zu Grunde gelegte rechtliche Beurteilung" des Beschwerdegerichts gebunden, sondern verpflichtet, die ihm übertragene "Anordnung" zu treffen. Das ergibt sich nicht, wie oft gesagt wird (vgl. z.B. Rosenberg aaO § 145 III 2; Stein/Jonas/Pohle § 575 Anm. II 3; Zöllner, ZPO 10. Aufl. Anm. zu § 575 mit RGZ 53, 315, 317/18) aus einer entsprechenden Anwendung des § 565

Abs. 2 ZPO, sondern unmittelbar aus § 575 ZPO selbst (bzw. in der freiwilligen Gerichtsbarkeit aus einer entsprechenden Anwendung des § 575 ZPO). Denn wenn nach dieser Vorschrift das Beschwerdegericht der Vorinstanz "die erforderliche Anordnung übertragen" kann, dann versteht es sich von selbst, daß die Vorinstanz auch verpflichtet ist, die Anordnung zu treffen. Diese Verpflichtung gilt jedoch nicht unbedingt: die Vorinstanz handelt nicht nur als Ausführungsorgan des Beschwerdegerichts, sondern als eine zwar an die Entscheidung des Beschwerdegerichts gebundene, aber doch selbständige Instanz mit eigener Verantwortung und eigener Prüfungspflicht und muß deshalb auch einer inzwischen eingetretenen Veränderung der Sach- und Rechtslage Rechnung tragen, die sie hindert, die vom Beschwerdegericht bezeichnete Anordnung zu treffen (Schlegelberger aaO § 25 Rdn. 15).

bb) Das Beschwerdegericht kann aber auch in einem Hauptpunkt bereits abschließend in der Sache selbst entschieden und der Vorinstanz nur noch gewisse "Anordnungen" übertragen haben, die im Zuge der weiteren Ausführung der von ihm getroffenen Entscheidung "erforderlich" werden können, - sei es, daß es selbst diese Anordnungen (z.B. mangels funktioneller Zuständigkeit) nicht hat treffen können, sei es, daß es sie selber zu treffen nicht für zweckmäßig gehalten hat. So liegt es zum Beispiel, wenn das Beschwerdegericht das von der Vorinstanz verweigerte Armenrecht bewilligt, die Auswahl des beizuzuordnenden Rechtsanwalts aber der Vorinstanz überläßt (Rosenberg aaO § 145 III 2 a.E.; Zöllner aaO zu § 575). In solchen Fällen hat die Beschwerdeentscheidung, soweit sie eine abschließende Entscheidung in der Sache selbst ist, die einer solchen Entscheidung zukommende, oben bei III 3 a) erörterte Wir-

kung, und für die Bindung der Vorinstanz hinsichtlich der von ihr zu treffenden "Anordnung" gilt das soeben bei III 3 c) aa) Gesagte.

cc) Es ist schließlich aber auch ein Drittes möglich: die Auslegung der Beschwerdeentscheidung kann ergeben, daß das Beschwerdegericht selber bereits gewissermaßen dem Grunde nach in der Sache selbst entschieden und der Vorinstanz nur noch gewisse zur Verwirklichung dieser Entscheidung erforderliche Maßnahmen übertragen hat, und zwar wiederum, weil es selbst diese Maßnahmen (z.B. mangels funktioneller Zuständigkeit) nicht hat treffen können oder weil es sie selber zu treffen nicht für zweckmäßig gehalten hat. So liegt es zum Beispiel, wenn das Beschwerdegericht dem Amtsgericht aufgibt, den vom Amtsgericht abgelehnten, vom Beschwerdegericht aber für berechtigt gehaltenen Pfändungsbeschluß nunmehr zu erlassen (Thomas/Putzo, ZPO 3. Aufl. zu § 575), oder wenn das Beschwerdegericht die Bestellung eines Vormunds oder die Erteilung eines Erbscheins beschließt, die Ausführung dieses Beschlusses aber dem Amtsgericht überträgt (Keidel aaO § 25 Rdn. 6; Schlegelberger aaO § 25 Rdn. 15). In solchen Fällen enthält die Beschwerdeentscheidung selbst bereits einen, allerdings noch in die Form einer Anweisung an die Vorinstanz gekleideten Ausspruch über die vom Antragsteller beanspruchte Rechtsfolge. Dieser Ausspruch kann zwar, da er den gestellten Antrag noch nicht endgültig und vorbehaltlos erledigt, nicht in materielle Rechtskraft erwachsen (vgl. Rosenberg aaO § 149 I 3 sowie - für das Grundurteil des § 304 ZPO - § 55 III 3 c). Jedoch kann hier die Vorschrift des § 318 ZPO zum Zuge kommen, nach der das Gericht an die Entscheidungen, die in den von ihm erlassenen End- und Zwischenurteilen enthalten sind, gebunden ist. Diese Bindung, - die auch für solche Entschei-

dungen gilt, die in entsprechenden End- und Zwischen-
"Beschlüssen" enthalten sind (vgl. BGHZ 47, 132, 134/35 -
"UHF-Empfänger II"), - bedeutet innerhalb der Instanz
dasselbe, was die materielle Rechtskraft für den Richter
eines zweiten Prozesses bedeutet (Stein/Jonas/Pohle,
ZPO 18. Aufl. § 318 Anm. I 1). Die Bindung geht nicht
nur - negativ - dahin, daß das Gericht die von ihm ge-
trockene Entscheidung nicht formell aufheben oder abändern
darf, sondern darüber hinaus auch - positiv - dahin, daß
das Gericht den in der Entscheidung gezogenen Schluß
auf die darin ausgesprochene Rechtsfolge dem weiteren
Verfahren zu Grunde legen muß und daher neues Parteivor-
bringen zu dem entschiedenen Punkt nicht mehr zulassen
oder berücksichtigen darf (Rosenberg aaO § 57 I 1). Diese
Bindung gilt indes nicht nur für die Instanz selbst, die
die Entscheidung erlassen hat, sondern in den hier bei
cc) zur Erörterung stehenden Fällen der "Zurückverweisung"
an die Vorinstanz nach Sinn und Zweck des Instanzenzuges
auch für die Vorinstanz: wie das Beschwerdegericht selbst
den von ihm bereits getroffenen Ausspruch über die vom
Antragsteller beanspruchte Rechtsfolge nicht mehr in Fra-
ge stellen darf, so darf es auch die Vorinstanz nicht,
der das Beschwerdegericht lediglich die zur Verwirklichung
seiner Entscheidung noch erforderlichen "Anordnungen" über-
tragen hat. Die nur für das Beschwerdeverfahren, nicht
auch für sonstige Rechtsmittelverfahren geltende Vorschrift
des § 575 ZPO hat also die dem Beschwerdeverfahren eigen-
tümliche Folge, daß es hier zu Entscheidungen der Rechts-
mittelinstanz kommen kann, deren für das weitere Verfahren
bindende Wirkung sich nicht in einer Bindung der Vorinstanz
nach Art des § 565 Abs. 2 ZPO erschöpft und auch nicht nur
für den bei einem Zwischenurteil (bzw. Zwischen-Beschluß)
im Sinne des § 303 ZPO möglichen Entscheidungsinhalt (vgl.

Rosenberg aaO § 57 I 1) gilt, sondern alles das erfaßt, was das Beschwerdegericht, indem es "die Beschwerde für begründet erachtet", in Bezug auf die vom Antragsteller beanspruchte Rechtsfolge ausspricht, ausgenommen das, was im Rahmen der der Vorinstanz übertragenen "Anordnung" noch zu entscheiden übrig bleibt.

4. a) Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdesenat in seinem ersten Beschluß vom 16. Dezember 1964 ersichtlich eine Entscheidung in dem oben bei 2 c) bezeichneten Sinne mit den bei 3 c) cc) bezeichneten Wirkungen treffen wollen. In den Gründen dieses Beschlusses wird zusammenfassend gesagt, daß der durch die Ansprüche gemäß dem Hilfsantrag der Anmelderin gekennzeichnete Anmeldungsgegenstand sämtliche Erfordernisse für die Patentfähigkeit erfülle, d.h. daß er neu, fortschrittlich und erfinderisch sei, und daß daher dem Hilfsantrag der Anmelderin, ihr das nachgesuchte Patent mit diesen Ansprüchen zu erteilen, entsprochen werden könne. Der Ausspruch im Tenor des Beschlusses, die Sache werde an das Patentamt zurückverwiesen mit der Auflage, das Patent mit diesen Ansprüchen nach Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche zu erteilen, muß mithin als ein in die Form einer Anweisung an das Patentamt gekleideter Ausspruch des Inhalts verstanden werden, daß der durch diese Ansprüche gekennzeichnete Anmeldungsgegenstand materiell patentfähig sei. Die materielle Patentfähigkeit des so gekennzeichneten Anmeldungsgegenstandes war daher im weiteren Erteilungsverfahren weder vom Beschwerdesenat selbst noch vom Patentamt nochmals zu prüfen noch durfte sie von einem Einsprechenden erneut in Frage gestellt werden. Das Patentamt hatte gemäß der ihm erteilten Auflage nur noch für die Anpassung der Beschreibung an die vom Beschwerdesenat benannten Ansprüche zu sorgen und, wenn es die von der Anmelderin vor-

gelegte neue Beschreibung billigte, das Patent zu erteilen oder aber, wenn es die von der Anmelderin vorgelegte Beschreibung nicht billigte, das Patent wiederum zu versagen. Die Entscheidung darüber, ob die von der Anmelderin vorgelegte neue Beschreibung den Anforderungen an eine sachgerechte Anpassung der Beschreibung an die vom Beschwerdesenat für patentfähig erachteten Ansprüche genügte, stand zunächst gemäß der ihm erteilten Auflage dem Patentamt zu. Je nach dem, zu welchem Ergebnis es dabei gelangte und ob es danach das Patent erteilte oder versagte, stand im ersten Fall den Einsprechenden, im zweiten der Anmelderin wiederum die Beschwerde zu. Auch in dem neuen Beschwerdeverfahren aber konnte Gegenstand der Verhandlung und Entscheidung nur noch die Frage der sachgerechten Anpassung der Beschreibung, nicht mehr die bereits in der ersten Beschwerdeentscheidung bejahte materielle Patentfähigkeit eines Anmeldungsgegenstandes mit den damals benannten Ansprüchen sein. Das gleiche gilt für das sich an dieses neue Beschwerdeverfahren anschließende, gegenwärtige Rechtsbeschwerdeverfahren (vgl. auch dazu die bereits oben bei III 3 b a.E. in anderem Zusammenhang angeführte Entscheidung BGHZ 15, 122).

b) Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde muß eine solche Entscheidung mit solchen Wirkungen, wie sie hier in Übereinstimmung mit dem Beschwerdesenat selbst seinem ersten Beschluß vom 16. Dezember 1964 beigelegt wird, auch im Patenterteilungsverfahren als zulässig angesehen werden. Für das Verfahren nach der Zivilprozeßordnung ergibt sich die Zulässigkeit einer solchen Entscheidung mit solchen Wirkungen, wie dargelegt, aus § 575 ZPO. Die entsprechende Anwendung dieser Vorschrift im Patenterteilungsverfahren (§ 41 o Abs. 1 PatG) wird durch die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht nicht ausgeschlossen. Der

Rechtsbeschwerde ist zwar zuzugeben, daß ein Patent nicht nur mit genau festgelegten Patentansprüchen, sondern auch mit einer genau festgelegten Beschreibung erteilt wird und daß daher auch die genaue Festlegung der Beschreibung ein notwendiger Bestandteil des erst mit der Patenterteilung abgeschlossenen sachlichen Prüfungsverfahrens ist. Das hindert jedoch nicht, die Festlegung der zu erteilenden Patentansprüche und die Bejahung der Patentfähigkeit des so gekennzeichneten Anmeldungsgegenstandes in einem ersten Verfahrensteil abzuschließen, die Festlegung der Beschreibung und die Patenterteilung selbst aber einem zweiten Verfahrensteil zu überlassen, wenn eine solche Aufteilung des Prüfungsverfahrens nach dem einschlägigen Verfahrensrecht, hier also nach dem entsprechend anzuwendenden § 575 ZPO, zulässig ist.

c) Eine andere Frage ist es allerdings, ob eine solche Aufteilung des Prüfungsverfahrens zweckmäßig und sachgerecht ist. Diejenige Instanz, die auf Grund der ihr vorgelegten und von ihr gebilligten Patentansprüche die Patentfähigkeit des so gekennzeichneten Anmeldungsgegenstandes bejaht hat, kann auch am besten beurteilen, wie die Beschreibung gefaßt werden muß, um den für patentfähig erachteten Gegenstand zutreffend zu beschreiben. Überläßt dagegen der Beschwerdesenat die Anpassung der Beschreibung an die von ihm für patentfähig erachteten Ansprüche der Vorinstanz, so kann das, wie gerade der vorliegende Fall zeigt, zu einem weiteren langwierigen Streit um die Fassung der Beschreibung führen, den die Vorinstanz, weil sie die Erwägungen des Beschwerdesenats nur aus zweiter Hand kennt, nur schwer richtig entscheiden kann, so daß dann erneut die Beschwerdeinstanz angerufen werden muß. Es ist indes im gegenwärtigen

Rechtsbeschwerdeverfahren nicht darüber zu befinden, ob der Beschwerdesenat bei seinem ersten Beschluß vom 16. Dezember 1964 zweckmäßig gehandelt oder ob er dabei von seinem Ermessen, das nachgesuchte Patent mit Ansprüchen und Beschreibung selber zu erteilen oder die Anpassung der Beschreibung der Vorinstanz zu übertragen, fehlsamen Gebrauch gemacht hat. Ein etwaiger Ermessensmißbrauch hätte mit einem Rechtsmittel gegen den ersten Beschluß vom 16. Dezember 1964, wenn ein solches gegeben war, gerügt werden müssen. Im gegenwärtigen Rechtsbeschwerdeverfahren ist der erste Beschluß vom 16. Dezember 1964 hinzunehmen.

IV. Die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden war nach alledem mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegründet zurückzuweisen.

Spreng Löscher Trüstedt Ballhaus Bruchhausen