

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG § 26 Abs. 5; PVÜ Art. 4 G Abs. 2

Spannungsvergleichsschaltung

- a) Ein in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen erwähnter Lösungsvorschlag, dessen Nachteile zu vermeiden die Erfindung sich zum Ziel gesetzt hat, kann nicht nachträglich in das Patentbegehren einbezogen werden.
- b) Die Befugnis, für die Teilung einer Patentanmeldung einschränkende Bedingungen festzulegen (Art. 4 G Abs. 2 Satz 2 PVÜ), steht allein dem Gesetzgeber zu. Die gesetzliche Vorschrift des § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG schließt die Weiterverfolgung des Gegenstandes einer unzulässigen Erweiterung in einer Trennanmeldung aus.

BGH, Beschl. v. 20. Dezember 1977 - X ZB 2/77 - Bundespatentgericht
Deutsches Patentamt

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 2/77

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma S [REDACTED] Aktiengesellschaft, B [REDACTED] und M [REDACTED],
W [REDACTED] G, M [REDACTED], gesetzlich vertreten
durch die Vorstandsmitglieder Bernhard F [REDACTED] und
Theodor B [REDACTED], ebenda,

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdeführerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED] und
Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 20. Dezember 1977 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 20. Senats (technischen Beschwerdesenats XV) des Bundespatentgerichts vom 30. September 1976 wird zurückgewiesen; jedoch wird der Beschlußausspruch dahin ergänzt, daß die weitergehende Beschwerde zurückgewiesen wird.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

50 000.- DM

festgesetzt.

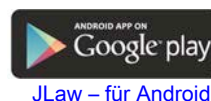
G r ü n d e

I.

Die vorliegende Patentanmeldung vom 21. August 1964 betrifft nach der Beschreibungseinleitung eine Schaltung zum Vergleich der von verschiedenen Empfängern eines mit Diversity (Ersatzschaltungstechnik) ausgerüsteten Richtfunksystems für das gleiche Nachrichtenband zur gleichen Zeit gelieferten Geräuschspannungen. In der Beschreibung ist näher ausgeführt, daß bei der Übertragung einer Nach-



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



richt auf mehreren Übertragungswegen der Übertragungsweg mit dem größten Geräuschabstand durch eine Geräuschvergleichseinrichtung ermittelt werden müsse. Dies erfordere für jeden Empfangsgeräuschkanal einen eigenen Verstärker, dessen Ausgangsspannung gleichgerichtet und mit der Ausgangsspannung der weiteren Empfänger verglichen werde. Hierbei trete die Schwierigkeit auf, Verstärker aufzubauen, die über einen weiten Dynamikbereich aussteuerbar und unter sich völlig gleichartig seien und die über längere Zeit ihre Kennwerte beibehielten. Ein Ausweg bestehe darin, die Geräuschspannungen der einzelnen Empfänger in ihrer Frequenz zu versetzen, dann zusammenzuführen, auf einen gemeinsamen Verstärker zu geben und nach der Verstärkung durch Filter wieder voneinander zu trennen. Diese Methode erfordere jedoch einen großen Aufwand, da zur Unterscheidung der einzelnen Geräuschspannungen mehrere Filter notwendig seien. Der Erfindung liege die Aufgabe zugrunde, die angeführten Schwierigkeiten bei einer Schaltung der eingangs erwähnten Art mit möglichst geringem Aufwand zu beseitigen. Dies werde erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß vom Ausgang eines jeden Verstärkers ein Entkopplungswiderstand auf eine für alle Verstärker gemeinsam vorgesehene Gleichrichterschaltung geführt sei und daß vom Ausgang des Gleichrichters Entkopplungswiderstände zu jedem Dämpfungsglied geführt seien, die dessen Dioden so vorspannten, daß bei wachsender Ausgangsspannung des Gleichrichters die Dämpfung der variablen Dämpfungsglieder zunehme.

Mit Eingabe vom 6. April 1973 reichte die Anmelderin sieben neue Patentansprüche ein, die an die Stelle der ursprünglichen fünf Ansprüche treten sollten. Anspruch 7 lautet:

"7. Schaltung zum Vergleich der von verschiedenen Empfängern eines mit Diversity ausgerüsteten Richtfunksystems für das gleiche Nachrichtenband zur gleichen Zeit gelieferten Geräuschspannungen, z.B. durch Auswertung des unmodulierten Signals eines Empfangskanals dieses Nachrichtenbandes, dadurch gekennzeichnet, daß für sämtliche Geräuschspannungen ein gemeinsamer Verstärker vorgesehen ist, dem die Geräuschspannungen der einzelnen Empfänger in ihrer Frequenz versetzt zugeführt sind, und nach Verstärkung entnommen werden und über Filter geführt sind, ferner so auf den Eingang des Verstärkers zurückgeführt sind, daß die Ausgangsspannung des Verstärkers annähernd eine logarithmische Funktion seiner Eingangsspannung ist."

Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, durch den Anspruch 7 sei das Schutzbegehren in unzulässiger Weise erweitert worden; der in diesem Anspruch enthaltene Vorschlag sei in den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörig offenbart.

Mit ihrer Beschwerde hat die Anmelderin beantragt,

den Zurückweisungsbeschluß aufzuheben und die Bekanntmachung der Anmeldung mit dem Anspruch 7 zu beschließen,

hilfsweise (Hilfsantrag I),

nach Ausscheidung des Gegenstandes des Anspruchs 7 diesen in einer gesonderten Anmeldung mit dem Altersrang der Stammanmeldung weiterzubehandeln und die verbleibende Anmeldung mit den Ansprüchen 1 bis 6 bekanntzumachen,

weiter hilfsweise (Hilfsantrag II),

die Bekanntmachung gemäß dem Hauptantrag mit einem abgeänderten Anspruch 7 zu beschließen,

weiter hilfsweise (Hilfsantrag III),
die Bekanntmachung der Anmeldung mit den An-
sprüchen 1 bis 6 zu beschließen.

Das Bundespatentgericht hat die Bekanntmachung der
Anmeldung gemäß dem Hilfsantrag III beschlossen.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die
Anmelderin den vor dem Bundespatentgericht gestellten
Hauptantrag und den Hilfsantrag I weiter. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die
Sache zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II.

Die Rechtsbeschwerde bleibt erfolglos.

1. a) Das Bundespatentgericht hat den Hauptantrag und
die Hilfsanträge I und II zwar nicht ausdrücklich zurückge-
wiesen. Da es aber nur dem Hilfsantrag III stattgegeben hat,
ergibt sich aus dem Zusammenhang der Gründe, daß es die
Beschwerde im Umfang des Hauptantrags und der Hilfsanträge
I und II hat zurückweisen wollen.

Zum Hauptantrag hat es ausgeführt, durch die Aufnahme
des Anspruchs 7 sei die Anmeldung unzulässig erweitert. Der
in ihm enthaltene Vorschlag sei zwar in den ursprünglichen
Unterlagen der Anmeldung erwähnt, doch sei der ursprüngli-
chen Beschreibung die Erklärung zu entnehmen, daß für ihn
kein Schutz beansprucht werde. Dies ergebe sich daraus,
daß eine solche Anordnung wegen des großen Aufwandes als

nachteilig dargestellt sei; die vom Anmelder ursprünglich genannte Aufgabe bestehe aber darin, eben diesen Aufwand zu vermeiden.

b) Demgegenüber ist die Rechtsbeschwerde der Auffassung, aus der Tatsache, daß die Anmelderin auf gewisse Nachteile der von ihr gefundenen Lösung hingewiesen habe, könne nicht entnommen werden, daß sie für diese Lösung keinen Patentschutz habe fordern wollen. Allein aus dem Umstand, daß sie diese Lösung überhaupt erwähnt habe, ergebe sich, daß sie auch insoweit von vornherein Patentschutz begehrt habe. Das Beschwerdegericht habe den Erfahrungssatz und den Auslegungsgrundsatz verletzt, daß der Anmelder im Zweifel den weitestgehenden Schutz für die von ihm beschriebenen Lösungsmöglichkeiten erstrebe.

c) Dieser Angriff der Rechtsbeschwerde ist nicht begründet. Nach § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG kann der Anmelder aus Ergänzungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, keine Rechte herleiten. Grundlage der Prüfung, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, ist der Inhalt der ursprünglichen Offenbarung (BGH GRUR 1975, 310, 311 - Regelventil). Dabei ist als Gegenstand der Anmeldung nicht alles das anzusehen, was in den Unterlagen enthalten ist, sondern nur dasjenige, was nach § 26 Abs. 1 PatG als ihr "Gegenstand" offenbart ist (BGH GRUR 1967, 476 - Dampferzeuger). Gegenstand der Erfindung ist danach nur, was als erfindungswesentlich offenbart ist, das heißt, was der Durchschnittsfachmann der Gesamtheit der Unterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehörend entnehmen kann (BGH GRUR 1974, 208, 209 - Scherfolie). Nach diesen Grundsätzen hat die im Anspruch 7 enthaltene Lösung am Anmeldetag nicht zum Gegenstand der Anmeldung gehört, da sie keine Lösung der den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmenden Aufgabe enthält. Nach der Be-

schreibung (Bl. 6 ErtA. Abs. 3) liegt der Erfindung "die Aufgabe zugrunde, die angeführten Schwierigkeiten bei einer Schaltung der eingangs erwähnten Art mit möglichst geringem Aufwand zu beseitigen". Ohne Rechtsfehler hat das Bundespatentgericht hieraus entnommen, daß eine Schaltung zum Vergleich der verschiedenen Geräuschspannungen zur Verfügung gestellt werden soll, mit der die Schwierigkeiten beseitigt werden, die durch die Verwendung verschiedener Verstärker auftreten und daß die erfindungsgemäße Lösung die Verwendung eines eigenen Verstärkers für jeden Empfangsgeräuschkanal vorsieht, wobei die damit verbundenen Nachteile durch eine besondere Gleichrichterschaltung vermieden werden sollen.

Im Gegensatz hierzu wird die Alternative, die Geräuschspannungen in ihrer Frequenz zu versetzen, auf einen gemeinsamen Verstärker zu geben und nach der Verstärkung durch Filter wieder zu trennen, als an sich denkbare Möglichkeit vor der Aufgabenstellung beschrieben (Bl. 6 ErtA. Abs. 2). Sie ist als nachteilig dargestellt, weil sie einen großen Aufwand durch Verwendung mehrerer Filter erfordere. In unmittelbarem Zusammenhang hiermit stellt die Erfindung sich die Aufgabe, die beschriebenen Schwierigkeiten mit möglichst geringem Aufwand zu beseitigen. Das Bundespatentgericht hat dieser Darstellung zu Recht entnommen, daß die betreffende Anordnung wegen ihrer Nachteile erst den Anlaß für die Stellung der Aufgabe gegeben habe, die durch die nachfolgend beschriebene Erfindung gelöst werden solle. Die den Gegenstand des Anspruchs 7 bildende Anordnung war deshalb nicht als Bestandteil der erfindungsgemäßen Lösung, auf die das Schutzbegehren sich erstrecken sollte, zu erkennen; vielmehr ergibt sich aus der Darstellung in der ursprünglichen Beschreibung, daß die in dem später formu-

lierten Anspruch wiedergegebene Lösung nach dem Willen der Anmelderin ausdrücklich von dem Schutzbegehren ausgenommen sein sollte, da sie die Nachteile, deren Beseitigung die Erfindung sich zum Ziel gesetzt hat, nicht vermeidet, sondern im Gegenteil gerade aufweist. Angesichts dieses eindeutig erklärten Willens der Anmelderin geht der Hinweis der Rechtsbeschwerde auf einen Erfahrungs- und Auslegungsgrundsatz des Inhalts, daß der Patentsucher "im Zweifel" den weitestmöglichen Schutz erstrebe, fehl, weil solche Zweifel hier nicht aufkommen können.

Aus den gleichen Erwägungen kann auch die von der Anmelderin begehrte Berichtigung der Anmeldungsunterlagen, durch die die Lösung gemäß dem Anspruch 7 in die Erfindung einbezogen werden soll, nicht erfolgen; denn nach § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG hat jede nachträgliche Erweiterung der in der Anmeldung offenbarten Erfindung zu unterbleiben.

Eine Berichtigung der Anmeldungsunterlagen kann auch nicht durch eine Anfechtung (§§ 119 ff BGB) erreicht werden. Diese führt nur zu einer rückwirkenden Beseitigung der angefochtenen Erklärung (§ 142 Abs. 1 BGB); sie vermag diese aber nicht durch eine andere Erklärung zu ersetzen. Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen einer Anfechtung im vorliegenden Fall überhaupt in Betracht gezogen werden könnten.

Aus der Rechtsprechung des Senats zu der Frage, welche Bedeutung subjektiv unrichtigen Vorstellungen des Anmelders über den Stand der Technik zukommt, die in die Anmeldungsunterlagen Eingang gefunden haben (BGH GRUR 1971, 115 ff - Lenkradbezug; BGH GRUR 1973, 263 ff - Rotterdam-Geräte)

läßt sich ebenfalls zugunsten der Rechtsbeschwerde nichts herleiten. In den genannten Entscheidungen geht es nicht darum, ob nachträglich für einen Gegenstand, der von dem ursprünglichen Schutzbegehren nicht umfaßt ist, Schutz beansprucht werden kann; sie befassen sich vielmehr nur mit den rechtlichen Auswirkungen unzutreffender Angaben über den Stand der Technik auf die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit bestehender Schutzrechte. In der "Lenkradbezug"-Entscheidung hat der Senat die Aufnahme eines in der Beschreibung irrtümlich als bekannt bezeichneten Merkmals in den kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs zudem ausdrücklich nur unter der Voraussetzung zugelassen, daß die Anpassung der Schutzrechtsunterlagen an den als richtig erkannten Stand der Technik keine unzulässige Veränderung des Gegenstandes des Schutzrechts zur Folge hat.

2. a) Zu dem Hilfsantrag I führt der Beschwerdesenat zunächst aus, eine Ausscheidung wegen Uneinheitlichkeit oder unzulässiger Erweiterung komme nicht in Betracht. Dies wird von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen und ist rechtlich auch nicht zu beanstanden. Eine Ausscheidung wegen unzulässiger Erweiterung der Anmeldung war nach § 26 Abs. 5 PatG a.F. möglich; Teile, um die die Anmeldung unzulässig erweitert worden war, konnten in dieser nicht verbleiben, jedoch im Rahmen einer Ausscheidungsanmeldung weiterverfolgt werden (vgl. BGH GRUR 1962, 398 - Atomschutzvorrichtung). Nach § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG n.F. können dagegen aus unzulässigen Erweiterungen keine Rechte mehr hergeleitet werden; damit wollte der Gesetzgeber insbesondere die Möglichkeit der Weiterverfolgung des Gegenstandes einer unzulässigen Erweiterung im Rahmen einer Ausscheidungsanmeldung ausschließen (Begründung zum Entwurf des Patentänderungsgesetzes von 1967, B1PMZ 1967, 244, 254 f; vgl.

auch Althammer, GRUR 1967, 394, 446; Löscher, BB 1967, Beilage zu Heft 26, S. 13 Fn. 63).

b) Das Bundespatentgericht hat es auch abgelehnt, eine Teilung der Anmeldung nach Art. 4 G Abs. 2 PVÜ zuzulassen.

aa) Es geht zunächst, ohne diese Frage näher zu prüfen, davon aus, ein Teilungsrecht nach der genannten Vorschrift stehe auch dem inländischen Anmelder zu. Ob dieser Auffassung zugestimmt werden könnte (vgl. hierzu u.a. Burghardt, Der subjektive Anwendungsbereich der in der Pariser Verbandsübereinkunft vorgesehenen besonderen Rechte, GRUR Int. 1973, 600; Wieczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz Bd. 31 1975, S. 118 ff, zur Frage des Teilungsrechts bei inländischen Erstanmeldungen vgl. S. 183; Benkard, PatG GebrMG 6. Aufl. § 26 PatG Rdn. 92, jeweils mit weiteren Nachweisen; zur entsprechenden Problematik bei der revidierten Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst vgl. auch BGHZ 11, 135, 138), braucht hier nicht entschieden zu werden; denn der angefochtene Beschluß hält im Ergebnis auch dann der Nachprüfung stand, wenn man die Anwendbarkeit des Art. 4 G Abs. 2 PVÜ auf die vorliegende Anmeldung unterstellt und dabei auch die Frage berücksichtigt, ob es sich bei einer unzulässigen Erweiterung überhaupt um eine vorschriftsmäßige nationale Hinterlegung handelt.

bb) Allerdings sind weder das Patentamt noch das Bundespatentgericht berechtigt, von sich aus Bedingungen gemäß Art. 4 G Abs. 2 Satz 2 PVÜ aufzustellen (abweichend Pfanner, GRUR Int. 1966, 262, 263, 269; vgl. auch die Denk-

schrift der Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes über die am 31. Oktober 1958 in Lissabon beschlossene Fassung der PVÜ, B1PMZ 1961, 233, 234 zu Art. 4 G). Die nach Art. 4 G Abs. 2 Satz 2 PVÜ jedem Verbandsland freistehende Befugnis, die Bedingungen für eine Teilung gemäß Art. 4 G Abs. 1 PVÜ festzulegen, steht nach deutschem Verfassungsrecht ausschließlich dem Gesetzgeber zu (Art. 20 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 GG; vgl. auch BPatGE 9, 163, 168 ff; 14, 213; 16, 226). Dies bedeutet andererseits nicht, daß eine solche Regelung durch ein besonderes, gerade diese Materie regelndes Gesetz getroffen werden müßte. Beschränkungen im Sinne des Art. 4 G Abs. 2 Satz 2 PVÜ können sich vielmehr auch aus allgemeinen, nicht speziell auf das Teilungsrecht abzielenden Regelungen des Patentgesetzes ergeben. Das ist hier der Fall. Denn nach § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG n.F. können aus Ergänzungen und Berichtigungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, keine Rechte hergeleitet werden. Diese Vorschrift schließt es aus, daß der Gegenstand der Erweiterung noch auf irgendeine Weise zum Inhalt einer selbständigen Anmeldung gemacht und damit Schutz für den unzulässig erweiterten Teil beansprucht werden kann. Die Weiterverfolgung einer unzulässigen Erweiterung im Wege der Teilung nach Art. 4 G Abs. 2 PVÜ ist deshalb in gleicher Weise ausgeschlossen wie die nach § 26 Abs. 5 PatG a.F. zulässig gewesene Ausscheidung eines unzulässig erweiterten Teils der Anmeldung.

cc) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist es verfahrensrechtlich nicht zu beanstanden, daß das Bundespatentgericht über die Unzulässigkeit der Teilung in dem bei ihm anhängigen Beschwerdeverfahren entschieden hat. Zwar ist im Falle der zulässigen Teilung einer Anmeldung über die Schutzfähigkeit des von der ursprünglichen Anmeldung ("Stammanmeldung") abgetrennten Teils der An-

meldung in einem gesonderten, auf die Prüfung der Trenn-anmeldung gerichteten Verfahren zu entscheiden, weil mit dem Eingang einer zulässigen Teilungserklärung die Trenn-anmeldung zur selbständigen Anmeldung wird. Bezieht die Teilungserklärung sich jedoch - wie hier - auf einen unzulässig erweiterten Gegenstand, aus dem keine Rechte hergeleitet werden können, dann kann sie die ihr sonst zukommende Gestaltungswirkung nicht entfalten. Dies festzustellen und auf Grund dessen die von der Anmelderin beantragte Teilung ihrer Anmeldung abzulehnen, war das Bundespatentgericht in dem bei ihm anhängig gewordenen Beschwerdeverfahren nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, da das Gesetz die Nichtberücksichtigung einer unzulässigen Erweiterung in jedem Stadium des Erteilungsverfahrens fordert (vgl. BGH GRUR 1975, 310, 312 - Regelventil).

III.

Die Rechtsbeschwerde ist sonach als unbegründet zurückzuweisen.

Aus Gründen der Klarstellung war es jedoch notwendig, den Beschlußausspruch des Bundespatentgerichts, der auf die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Prüfungsstelle und die Bekanntmachung der Anmeldung gemäß dem Hilfsantrag III beschränkt ist, dahin zu ergänzen, daß die weitergehende Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen wird.

Für eine Kostenentscheidung ist kein Raum, weil an dem Rechtsbeschwerdeverfahren nur die Anmelderin beteiligt ist (§ 41 y Abs. 1 PatG).

Nach § 41 w Abs. 1 Halbsatz 2 PatG konnte die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung getroffen werden.

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Hesse

Brodeßer