

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG § 26 Abs. 5 a.F.

Tampon

Eine Ausscheidungsanmeldung, die aus einer unzulässigen Erweiterung hervorgegangen ist und deren Gegenstand vor der Ausscheidung im Rahmen der Stammanmeldung bekanntgemacht worden ist, ist nicht erneut bekanntzumachen.

BGH, Beschl. v. 1. Juli 1976 - X ZB 3/75 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 3/75

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 17 91 266.2-35

der Firma Dr. Carl H [REDACTED] GmbH, D [REDACTED], He [REDACTED]
Hei [REDACTED],

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligte:

Firma V [REDACTED] P [REDACTED] Sch [REDACTED] & Co, N [REDACTED],
S [REDACTED]straße [REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 1. Juli 1976 durch die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch und Dr. Hesse

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 23. Senats (technischen Beschwerdesenats XVIII) vom 29. Oktober 1974 wird auf Kosten der Einsprechenden zurückgewiesen.

G r ü n d e

I. Bei der vorliegenden Anmeldung, die ein Verfahren zur Herstellung von Tampons für die Frauenhygiene betrifft, handelt es sich um eine Ausscheidungsanmeldung, die aus der Anmeldung P 12 73 745.0-35 (Stammanmeldung) hervorgegangen ist. Zu dieser Anmeldung, die am 22. Januar 1964 beim Patentamt eingegangen war, hatte die Anmelderin im Laufe des Prüfungsverfahrens geänderte Patentansprüche nebst angepaßter Beschreibung eingereicht. Die Prüfungsstelle hat der Prüfung die neuen, am 4. März 1965 eingereichten Unterlagen zugrunde gelegt und die Bekanntmachung mit diesen Unterlagen beschlossen. Die Bekanntmachung ist am 25. Juli 1968 erfolgt; als Anmeldetag ist der 22. Januar 1964, der Tag des Eingangs der Stammanmeldung, angegeben worden.

Gegen die Erteilung des nachgesuchten Patents hat die Verfahrensbeteiligte Einspruch erhoben. Die Patent-



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

abteilung des Patentamts hat am 14. März 1969 die Erteilung eines Patents auf Grund der ausgelegten Unterlagen (DAS 1 273 745) beschlossen.

Gegen den Patenterteilungsbeschluß hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt.

Im Beschwerdeverfahren hat das Bundespatentgericht zum Ausdruck gebracht, daß die Anmeldung (Stammanmeldung) durch die am 4. März 1965 eingereichten Unterlagen unzulässig erweitert worden sei. In der mündlichen Verhandlung vom 12. Oktober 1971 hat die Anmelderin daraufhin erklärt, sie scheide den Inhalt der Auslegeschrift aus der Stammanmeldung aus und mache ihn zum Gegenstand einer abgezweigten Anmeldung. Das Bundespatentgericht hat der Ausscheidung zugestimmt. Nachdem die Anmelderin für die Ausscheidung entsprechende Anmeldungsunterlagen eingereicht und dabei den 4. März 1965 als Anmeldetag beansprucht hatte, hat das Bundespatentgericht für den die Ausscheidung betreffenden Anmeldungsteil besondere Akten angelegt und durch Beschluß vom 4. Februar 1972 den Patenterteilungsbeschluß hinsichtlich des in der Stammanmeldung verbliebenen Anmeldebestandes aufgehoben und ein Patent insoweit versagt.

In dem die Ausscheidung betreffenden Beschwerdeverfahren hat das Bundespatentgericht der Einsprechenden durch Zwischenverfügung anheimgestellt, ihr etwa noch bekanntes Material, das der Patenterteilung bei Zugrundelegung des 4. März 1965 als Anmeldetag entgegenstehen könnte, zu nennen. Die Einsprechende hat von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Sie hat die Auffassung vertreten, die Ausscheidungsanmeldung müsse

zunächst unter Berücksichtigung des ihr zukommenden - richtigen - Anmeldetages geprüft und - neu - bekanntgemacht werden, sofern nicht schon die vorzunehmende Prüfung ergebe, daß eine Patenterteilung nicht in Betracht kommen könne.

Das Bundespatentgericht ist der Auffassung der Einsprechenden nicht gefolgt und hat auf die Ausscheidungsanmeldung die Erteilung eines vom 5. März 1965 an laufenden Patents beschlossen. Es hat in dem angefochtenen Beschluß die Rechtsbeschwerde wegen der von anderen Senaten des Bundespatentgerichts abweichend beantworteten Frage zugelassen, ob eine Ausscheidungsanmeldung, die aus einer unzulässigen Erweiterung hervorgegangen ist und deren Gegenstand vor der Ausscheidung im Rahmen der Stammanmeldung bekanntgemacht worden ist, erneut bekanntgemacht werden muß.

II. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Die Behandlung der Ausscheidungsanmeldung durch das Bundespatentgericht ist entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde verfahrensrechtlich nicht zu beanstanden.

a) Da die geänderten Anmeldungsunterlagen, die eine Erweiterung der Anmeldung enthielten, vor dem Inkrafttreten des Patentänderungsgesetzes beim Patentamt eingegangen sind, ist § 26 Abs. 5 PatG in seiner bis zum Jahre 1968 geltenden Fassung (a.F.) anzuwenden, der zwar - ebenso wie § 26 Abs. 5 PatG n.F. - ausschloß,

daß die Erweiterung in der Anmeldung verbleiben konnte, der jedoch - anders als § 26 Abs. 5 PatG n.F. - den Anmelder nicht daran hinderte, aus der Anmeldung der Erweiterung Rechte herzuleiten und diese in einem von dem ursprünglichen abgetrennten Anmeldeverfahren zu verfolgen. Wird der erweiterte Teil abgetrennt (ausgeschieden), so handelt es sich nicht um eine neue Anmeldung. Der ausgeschiedene Teil wird vielmehr nur verfahrensrechtlich verselbständigt (vgl. dazu BGH GRUR 1971, 565, 567 - Funkpeiler - betreffend den Fall der Uneinheitlichkeit). Der Anspruch auf Patenterteilung wird dann für den ausgeschiedenen Teil in einem besonderen Verfahren weiterverfolgt, das rechtlich insoweit als Fortsetzung des bereits anhängig gewordenen Erteilungsverfahrens erscheint (BGH aaO). Wenn die Ausscheidung in der Beschwerdeinstanz erfolgt, wird infolge der Anfallwirkung der Beschwerde auch die Trennanmeldung beim Beschwerdegericht anhängig (BGH GRUR 1972, 472, 473 f - Zurückverweisung; 1972, 474, 475 - Ausscheidungsanmeldung). Das Bundespatentgericht war deshalb, wie auch die Rechtsbeschwerde annimmt, für die Entscheidung über die Beschwerde auch hinsichtlich der vorliegenden Ausscheidungsanmeldung zuständig.

b) Das Bundespatentgericht war entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht berechtigt, die Bekanntmachung der Ausscheidungsanmeldung anzuordnen.

Der Beschluß über die Bekanntmachung der Patentanmeldung beendet einen Abschnitt des Patenterteilungsverfahrens, nämlich den Teil, in dem die Prüfungsstelle zu prüfen hat, ob die Anmeldung den vorgeschriebenen Anfor-

derungen genügt und ob die angemeldete Erfindung patentfähig ist (§ 28 PatG a.F., § 28 b PatG n.F.). Diese Prüfung ist bei der vorliegenden Anmeldung durchgeführt worden. Denn die Prüfungsstelle hat ihrer Prüfung die am 4. März 1965 eingereichten, geänderten Unterlagen zugrunde gelegt, die in die Auslegeschrift eingegangen und für die Ausscheidungsanmeldung übernommen worden sind. Die Prüfung war nur insofern fehlerhaft, als sie von dem 22. Januar 1964 als Anmeldetag ausgegangen ist und demzufolge für den Stand der Technik auf diesen Tag statt auf den 4. März 1965 abgestellt hat. Dieser Fehler rechtfertigt es jedoch nicht, nochmals in die in § 28 PatG a.F. vorgeschriebene und durch den Bekanntmachungsbeschluß beendete Prüfung einzutreten und erneut über die Bekanntmachung der Anmeldung zu entscheiden. Dem stehen die gesetzlichen Vorschriften, die prozessualen Rechte der Beteiligten und die gesetzlichen Wirkungen der Bekanntmachung entgegen.

aa) Das Bundespatentgericht ist mit der vorliegenden Anmeldung durch die Beschwerde der Einsprechenden gegen den Patenterteilungsbeschluß der Patentabteilung befaßt worden. Es hatte deshalb zu prüfen, ob dieser Beschluß zu Recht ergangen ist. Bei dieser Prüfung war es nicht auf die Beurteilung der von der Einsprechenden gemäß § 32 Abs. 1 Satz 4 PatG vorgetragenen Tatsachen beschränkt, sondern im Rahmen der Amtsermittlung gemäß § 41 b Abs. 1 PatG berechtigt und verpflichtet, auch andere für die Beurteilung der Patentfähigkeit erhebliche Umstände heranzuziehen und zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang hatte das Bundespatentgericht auch die Frage nach dem richtigen Anmeldetag zu beantworten,

weil davon der gemäß § 2 PatG zu beachtende Stand der Technik abhing. Das hat das Beschwerdegericht getan. Es war im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nicht befugt, den Bekanntmachungsbeschluß zu überprüfen oder in Frage zu stellen. Denn der Bekanntmachungsbeschluß, der in einem Verfahrensabschnitt ergangen ist, an dem der Einsprechende noch nicht beteiligt war, ist kein dem angefochtenen Patenterteilungsbeschluß vorausgegangener Beschluß i.S. der gemäß § 41 o entsprechend anzuwenden den §§ 512, 548 ZPO.

bb) Die Verfahrensbeteiligten haben einen prozessualen Anspruch darauf, daß das Verfahren in der vorgeschriebenen Weise abläuft und bereits ordnungsmäßig beendete Verfahrensabschnitte nicht noch einmal wiederholt werden. Es ist deshalb nicht angängig, daß nach ordnungsmäßiger, wenn auch infolge fehlerhafter Beurteilung hinsichtlich der Angabe des Anmeldetages unrichtiger Bekanntmachung der Anmeldung, Einlegung eines Einspruchs, Erlaß eines Erteilungsbeschlusses und Erhebung einer Beschwerde nochmals in die in § 28 PatG a.F. (§ 28 b n.F.) vorgeschriebene Prüfung eingetreten wird. Ein solches Vorgehen, zu dem nach dem oben zu aa) Gesagten vom Verfahrensziel her gesehen auch kein dringendes Bedürfnis besteht, könnte die endgültige Entscheidung über die Patenterteilung zum Nachteil des Anmelders unter Umständen um Jahre verzögern. Das würde zudem in die Rechte der Einsprechenden eingreifen. Die Einsprechende hat durch die Einlegung des Einspruchs hinsichtlich des gesamten Verfahrensgegenstandes, also auch hinsichtlich der Ausscheidungsanmeldung die Stellung einer Verfahrensbeteiligten erlangt. Diese Stellung darf ihr nicht mit der Begründung entzogen werden, sie könne nach

Wiedereröffnung der Prüfung (§ 28 PatG a.F.) im Falle erneuter Bekanntmachung nochmals Einspruch einlegen. Denn diese bloße Möglichkeit ist kein ausreichender Ersatz für den Verlust einer bereits erlangten verfahrensrechtlichen Rechtsstellung, was etwa bei Versäumung der Einspruchsfrist (§ 32 Abs. 1 Satz 1 PatG) nach nochmaliger Bekanntmachung deutlich werden würde.

cc) Die Bekanntmachung der Anmeldung hat nach § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG die sachlich-rechtliche Folge, daß mit ihr für den Gegenstand der Anmeldung die gesetzlichen Wirkungen des Patents (§§ 6, 7, 8 PatG) zu Gunsten des Patentsuchers einstweilen eintreten. Diese Rechtsfolge ist nicht davon abhängig, daß der Anmeldetag richtig angegeben ist. Die Bekanntmachung als solche ist in § 30 Abs. 2 Satz 1 PatG geregelt. Die Anmeldung wird danach dadurch bekanntgemacht, daß der Name des Patentsuchers und der wesentliche Inhalt seines Antrags im Patentblatt einmal veröffentlicht werden. Da die Angabe des Anmeldetages gesetzlich nicht vorgeschrieben ist (vgl. auch BGH GRUR 1971, 565, 567 - Funkpeiler), kann aus einer unrichtigen Angabe des Anmeldetages jedenfalls nicht hergeleitet werden, daß die Bekanntmachung widerrufen und durch eine fehlerfreie ersetzt wird (vgl. hierzu auch 4. Senat des BPatGer in GRUR 1974, 218). Hiervon gehen ersichtlich auch der 16. Senat (BPatGerE 8, 23, 26) und der 13. Senat (zitiert nach GRUR 1974, 279 unter Nr. 6) des Bundespatentgerichts aus, die im Gegensatz zu dem angefochtenen Beschluß die Auffassung vertreten, eine nach der Bekanntmachung der Anmeldung von ihr abgetrennte, im Zeitpunkt der Bekanntmachung bereits in ihr enthaltene Erweiterung sei erneut bekannt-

zumachen; denn die erneute Bekanntmachung soll danach die bereits erfolgte Bekanntmachung hinsichtlich der Entstehung des einstweiligen Schutzes (§ 30 Abs. 1 Satz 2 PatG) nicht ersetzen und den bereits entstandenen Schutz nicht "schmälern", sondern nur nochmals eine auf zutreffende Voraussetzungen gegründete Einspruchsmöglichkeit eröffnen. Eine solche Aufspaltung der Wirkungen einer Bekanntmachung ist jedoch rechtlich nicht möglich. Denkbar erschiene es lediglich, die materiell-rechtliche Folge der zweiten Bekanntmachung aus der Erwägung für unschädlich zu erachten, daß sie lediglich einen bereits eingetretenen Rechtszustand bestätige. Voraussetzung dafür wäre jedoch, daß die Anmeldegegenstände der beiden Bekanntmachungen sich genau decken. Das wird zwar meist so sein, braucht aber nicht immer der Fall zu sein. Denn die Erweiterung könnte nur in der Fassung - erneut - bekanntgemacht werden, in der sie im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Trennanmeldung zugrunde liegt. Diese Fassung braucht nicht mit derjenigen der bekanntgemachten Stammanmeldung übereinzustimmen, so daß bis zur endgültigen Entscheidung über die Patenterteilung (§ 35 Abs. 2 Satz 2 PatG) u. U. nebeneinander zwei inhaltlich verschiedene vorläufige Schutzrechte bestehen könnten.

Der 16. Senat des Bundespatentgerichts hat zwar darauf hingewiesen (BPatGerE 8, 23, 26), daß die Bekanntmachung der Erweiterung im Rahmen der Stammanmeldung und mit deren Anmeldetag im Einzelfall dazu führen kann, daß Einsprüche, die bei Kenntnis des richtigen Anmeldetages erhoben worden wären, unterbleiben. Dieser Umstand berechtigt jedoch nicht dazu, unter Inkaufnahme einer möglichen

Rechtsunsicherheit (vgl. oben) von der Beachtung gesetzlicher Verfahrensvorschriften abzusehen. Da die schon oben zu aa) und bb) erörterten Verfahrensgrundsätze keinen Ermessensspielraum lassen, ist für eine Abwägung widerstreitender Interessen des Anmelders und der Allgemeinheit, wie sie der 13. Senat des Bundespatentgerichts nach dem in GRUR 1974 S. 270 gegebenen Bericht vorgenommen hat, kein Raum. Es ist im übrigen auch zu berücksichtigen, daß einem Dritten, der wegen unrichtiger Angabe des Anmeldetages von der Erhebung eines Einspruchs abgesehen hat, immer noch die Möglichkeit der Nichtigkeitsklage bleibt (§ 13 PatG), wenn das Patent nach der in jedem Verfahrensstadium vorzunehmenden Amtsprüfung (§ 32 Abs. 2 und 3, § 33, § 41 b Abs. 1 PatG) auch bei Zugrundelegung des richtigen Anmeldetages erteilt wurde.

c) Es kann auf sich beruhen, ob das Bundespatentgericht berechtigt gewesen wäre, die Entscheidung der Patentabteilung aufzuheben, ohne selbst in der Sache zu entscheiden (§ 36 p Abs. 3 PatG). Denn das Beschwerdegericht wäre auch bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 36 p Abs. 3 PatG entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde dazu jedenfalls nicht verpflichtet gewesen. Das ergibt schon der Wortlaut des § 36 p Abs. 3, der dem Bundespatentgericht lediglich die Befugnis zur Zurückverweisung einräumt ("kann"). In einem Falle wie dem vorliegenden, in dem im Beschwerdeverfahren ein anderer als der bis dahin zugrunde gelegte Anmeldetag als richtig festgestellt wird, ist zwar im Rahmen der Amtsermittlung (§ 41 b Abs. 1 PatG) mit besonderer Sorgfalt zu prüfen, ob ein erheblicher weiterer Stand der Tech-

nik aus der Zeit zwischen dem zunächst angenommenen und dem richtigen Anmeldetage vorliegt. Zu einer solchen Prüfung ist auch das Bundespatentgericht in der Lage. Die Rechtsbeschwerde hat insoweit keine Verfahrensrüge erhoben.

2. In der Sache selbst hat das Bundespatentgericht im einzelnen ausgeführt, daß der Gegenstand der (Ausscheidungs-)Anmeldung am 4. März 1965 - dem richtigen Anmeldetage - neu, fortschrittlich und erfinderisch gewesen sei. Diese Ausführungen, die von der Rechtsbeschwerde nicht beanstandet werden, lassen keinen Rechtsirrtum zum Nachteil der Einsprechenden erkennen.

III. Die Rechtsbeschwerde war nach alledem als unbegründet zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Windisch

Hesse