BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 4/06

vom

6. Februar 2007

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 12 570.4-22

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 6. Februar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 20. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 9. Februar 2006 wird auf Kosten des Anmelders zurückgewiesen.

Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 25.000 € festgesetzt.

Gründe:

1 I. Der Beschwerdeführer ist Inhaber der deutschen Patentanmeldung 198 12 570.4-22. Diese ist mit der Bezeichnung "Vorrichtung an Fahrzeugen" am 21. März 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen. Sie umfasst sieben Patentansprüche. In der Folgezeit, zuletzt mit Datum vom 10. Dezember 1998, reichte der Anmelder zusätzlich von ihm so genannte "freie" Patentansprüche ein.

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

2 Patentanspruch 1 lautet in der Fassung seines Schriftsatzes vom 10. Dezember 1998:

> "Vorrichtung an Fahrzeugen, bei der Seite wirksame Unfallkräfte verringert und auf die andere Seite geleitet werden,
> d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass eine an sich bekannte Versteifung einer Tür oder dgl. sich von oben nach rückwärts unten erstreckt und zwar in der Abmessung, dass der Sitz abgeschirmt ist."

3 Mit Beschluss vom 7. Juli 2003 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Patentanmeldung aus den Gründen seines Bescheids vom 17. Mai 2002 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 im Hinblick auf die vorveröffentlichte Druckschrift DE 43 26 668 A1 nicht neu sei. Die vom Anmelder als "freie" Ansprüche bezeichneten Ansprüche 1 bis 4 hat das Deutsche Patent- und Markenamt als Unteransprüche bewertet, deren Merkmale für einen Durchschnittsfachmann zur Routine gerechnet werden müssten.

4 Durch den angefochtenen Beschluss hat das Bundespatentgericht die hiergegen gerichtete Beschwerde des Anmelders zurückgewiesen, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 keine patentfähige Erfindung darstelle, er sei nicht neu. Die vorveröffentlichte Druckschrift DE 43 26 668 A1 beschreibe eine Vorrichtung an Fahrzeugen, bei der an der Seite des Fahrzeugs wirkende Unfallkräfte mittels einer Querstrebe auf die andere Fahrzeugseite geleitet würden, wobei eine Versteifung einer Tür sich innerhalb der Tür von oben nach rückwärts unten erstrecke und außerdem die Rippe derart in der Tür angeordnet

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

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

sei, dass ein neben der Tür sitzender Insasse und damit zwangsläufig auch der Sitz abgeschirmt werde.

5 Eine mündliche Verhandlung hat das Bundespatentgericht nicht für sachdienlich gehalten; der Anmelder hatte keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt.

6 Gegen diesen Beschluss richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde des Anmelders, mit der er geltend macht, das Bundespatentgericht habe ihm das rechtliche Gehör beschnitten, indem es umfangreichen entscheidungserheblichen Vortrag übergangen habe und indem es nicht, wie es bei der gegebenen Sachlage zwingend erforderlich gewesen wäre, eine mündliche Verhandlung angeordnet habe. Auch fehle dem Beschluss zu selbständigen rechtlichen Gesichtspunkten die erforderliche Begründung.

7 II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, da mit ihr geltend gemacht wird, das Bundespatentgericht habe das Recht des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör verletzt und seine Entscheidung sei nicht mit Gründen versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG). Sie ist jedoch unbegründet, da die geltend gemachten Rechtsbeschwerdegründe nicht vorliegen.

8 1. Im Einzelnen beanstandet der Beschwerdeführer:

9 Die der Druckschrift DE 43 26 668 C2 zugrunde liegende Akte sei vom Bundespatentgericht nicht beigezogen worden. Aus dieser Akte ergebe sich, dass er, der Anmelder, in diesem Verfahren zunächst Patentansprüche formuliert habe, hinsichtlich des Schutzes von Kraftfahrzeuginsassen gegen in Längs- und Querrichtung wirkende Kräfte, wobei die Quereinwirkung in den damaligen

Patentansprüchen 1, 6 und 7 und Fig. 6, 7 und 8 behandelt worden sei. Der Prüfer habe eine Trennung der Patentansprüche hinsichtlich der längs- und querwirkenden Kräfte verlangt. Der seinerzeit für ihn tätige Patentanwalt habe diesen Anforderungen entsprochen, indem er eine modifizierte Fassung der Patentansprüche vorgelegt habe und die Fig. 6, 7 und 8 gestrichen habe. So sei das Patent erteilt und die Patenterteilung am 31. Juli 1997 veröffentlicht worden. Im Anschluss daran sei die vorliegende Patentanmeldung erfolgt.

10 Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, es könne nicht angehen, dass das Patentamt einerseits die Herausnahme des Schutzes der Fahrzeuginsassen vor in Querrichtung einwirkenden Kräften verlangt habe, dann jedoch die weisungsgemäß gesonderte Anmeldung an der ursprünglichen Anmeldung scheitern lasse. Hiermit habe das Bundespatentgericht sich in seiner Entscheidung auseinandersetzen müssen.

11 Außerdem habe das Patentamt seine Hinweispflicht verletzt. Diese bestehe insbesondere gegenüber ausländischen, der deutschen Sprache nicht vollständig mächtigen Anmeldern, die ihr Schutzbegehren hinreichend deutlich konkretisiert hätten. Hätte ihn der Prüfer darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit bestünde, eine Teilungserklärung abzugeben, so hätte er dem Folge geleistet. Auch mit diesem rechtlichen Gesichtspunkt habe sich das Bundespatentgericht in der angefochtenen Entscheidung nicht auseinandergesetzt. Es hätte sonst die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverweisen müssen.

12 Auch habe das Bundespatentgericht selbst auf eine ordnungsgemäße Formulierung der Patentansprüche hinwirken müssen. Der Kern der Erfindung

sei in Patentanspruch 2 formuliert worden, und es wäre möglich gewesen, dies durch eine Zusammenführung der Patentansprüche 1 und 2 zu verdeutlichen.

13 Es sei offenkundig gewesen, dass die bestehenden Unklarheiten ihre Ursache in Sprachproblemen gehabt hätten. Das Bundespatentgericht hätte deshalb eine mündliche Verhandlung anberaumen müssen, um die Sach- und Rechtslage zu klären. Dadurch, dass das Bundespatentgericht dies unterlassen habe, habe es gegen Art. 100 Abs. 1 GG verstoßen, da ihm - dem Anmelder - damit die Möglichkeit genommen worden sei, auf eine sachgerechte und Erfolg versprechende Behandlung seiner Patentanmeldung hinzuwirken.

14 Jedenfalls liege ein Begründungsmangel im Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG vor. Das Bundespatentgericht habe sich nicht ansatzweise mit der angesprochenen Problematik befasst.

15 2. Soweit der Beschwerdeführer rügt, das Deutsche Patent- und Markenamt habe sein Recht auf rechtliches Gehör verletzt, verkennt die Rechtsbeschwerde den Anwendungsbereich des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG. Danach kann die Rechtsbeschwerde darauf gestützt werden, dass eine Versagung des rechtlichen Gehörs gegenüber einem Beteiligten als Mangel des Verfahrens vorliegt. Schon aus dem Regelungszusammenhang ergibt sich, dass als Verfahren im Sinne dieser Vorschrift nur das Verfahren vor dem Bundespatentgericht, nicht aber das diesem vorangegangene Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und schon gar nicht ein anderes Verfahren vor dem Patentamt angesehen werden kann (Sen.Beschl. v. 24.10.2000 - X ZB 6/00, GRUR 2001, 139 - Parkkarte).

16 Diese Beurteilung wird auch nicht dadurch berührt, dass der Prüfer - wie die Rechtsbeschwerde vorträgt - nach seiner Belehrung über die Bedenken gegen die Einheitlichkeit der Patentanmeldung 43 26 668 (§ 34 Abs. 5 PatG) Hinweise zum weiteren Vorgehen unterlassen haben soll. Insoweit kann dahinstehen, ob ein solches Unterlassen - zumal bei dem seinerzeit anwaltlich vertretenen Anmelder - überhaupt Ersatzansprüche auslösen kann. Auch wenn das zu bejahen sein sollte, kann ein solcher Ersatzanspruch nicht darauf gerichtet sein, das Patentamt als staatliche Behörde zu verpflichten, unter Missachtung der zwingenden gesetzlichen Voraussetzungen ein Ausschließlichkeitsrecht zu erteilen. Dies gilt umso mehr, als damit nicht nur ein Recht für den Anmelder begründet worden wäre, sondern zugleich eine entsprechende Beschränkung für die Allgemeinheit eingetreten wäre, die nach der Rechtslage nicht berechtigt war. Auch insoweit bestand daher für eine weitere Auseinandersetzung mit dem Vorbringen des Anmelders im Beschwerdeverfahren kein Anlass.

17 Soweit der Beschwerdeführer meint, das Bundespatentgericht habe sich mit dem Gang des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt im Einzelnen auseinandersetzen müssen, anderenfalls habe das Bundespatentgericht sein Recht auf rechtliches Gehör verletzt, liegt auch ein solcher Verstoß nicht vor. Das Bundespatentgericht hatte zu beurteilen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik neu war. Bei dieser Prüfung spielt der Gang des Erteilungsverfahrens betreffend das deutsche Patent 43 26 668 keine Rolle. Wie es zu der Erteilung dieses Patents gekommen ist, ist für die Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand der hier in Rede stehenden Patentanmeldung neu ist, nicht entscheidend.

18 Das Bundespatentgericht hat auch nicht gegen seine Verpflichtung verstoßen, auf sachdienliche Anträge hinzuwirken. Wie sich aus der Begründung

des angefochtenen Beschlusses ergibt, habe es einheitlich über den Anspruchsatz entschieden. Es ist damit zutreffend davon ausgegangen, dass dieser eine Einheit bildet, wobei Patentanspruch 1 den Gegenstand definiert, für den ohne Rücksicht darauf Schutz begehrt wird, ob auch die Merkmale der Unteransprüche verwirklicht werden. Dass der Anmelder hat erkennen lassen, er begehre (hilfsweise) auch Schutz lediglich für den Gegenstand eines Unteranspruchs, wird von der Rechtsbeschwerde nicht geltend gemacht.

19 Es bestand für das Bundespatentgericht auch keine Veranlassung, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Die Voraussetzungen hierfür hat es rechtsfehlerfrei verneint. Einen entsprechenden Antrag hatte der Beschwerdeführer nicht gestellt. Sachdienlichkeit hat das Bundespatentgericht ebenfalls zu Recht verneint, da die Sach- und Rechtslage sich eindeutig aus den Akten ergab und ihre Erörterung in mündlicher Verhandlung entbehrlich erscheinen konnte.

20 3. Der angefochtenen Entscheidung fehlt auch nicht die erforderliche Begründung. Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde dient nicht der Richtigkeitskontrolle der Beschwerdeentscheidungen des Bundespatentgerichts, sondern ausschließlich der Sicherung der Verpflichtung des Beschwerdegerichts, seine Entscheidung zu begründen. Für die unterlegene Partei muss aus den schriftlichen Gründen der Entscheidung erkennbar sein, welche rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkte nach dem Willen des Bundespatentgerichts die getroffene Entscheidung tragen sollen. An diesen Gesetzeszweck müssen sich die Anforderungen an die Auslegung des Tatbestandsmerkmals "nicht mit Gründen versehen" ausrichten (Sen.Beschl. v. 30.03.2005 - X ZB 8/04, GRUR 2005, 572, 573 - Vertikallibelle).

21 Bei Anlegung dieser Maßstäbe liegt ein Begründungsmangel nicht vor. Aus den Gründen des angefochtenen Beschlusses ergibt sich, dass das Bundespatentgericht seinen Beschluss mit der mangelnden Neuheit des Gegenstands der Patentanmeldung begründet hat. Wie bereits dargelegt, war es dazu nicht erforderlich, auf den Gang des Erteilungsverfahrens betreffend das deutsche Patent 43 26 668 einzugehen.

22 Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 PatG.

23 III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Melullis Scharen Mühlens

Meier-Beck Gröning

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.02.2006 - 20 W(pat) 7/05 -