

BUNDESGERICHTSHOF

X ZR 78/79

BESCHLUSS

Verkündet am
10. Februar 1981
Meyer,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

- 1) der F. GmbH, Planung von Maschinen und Formen
für die Glasindustrie, A. Weg, Z., gesetz-
lich vertreten durch ihren Geschäftsführer Emil I.
- 2) des Kaufmanns Emil I., A. Weg, Z.,

Beklagten und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

gegen

die Firma J. Glaswerke S. & Gen., H.-
straße, M., Inhaber C.-Z.-Stiftung in H.-
B., gesetzlich vertreten durch ihre Vorstands-
mitglieder A. Dr. E., J. und Dr. K.,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. -
und Dr. -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Dezember 1980 durch die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

1. Dem Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes wird folgende Frage zur Entscheidung vorgelegt:

Ist eine Klage gegen den Einsprechenden auf Untersagung des Vorbringens patenthindernder Tatsachen im Beschwerdeverfahren über die Erteilung eines Patents zulässig?

2. Der Rechtsstreit wird im Umfang der Ziffer III des Berufungsurteils bis zur Erledigung des Verfahrens vor dem Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes ausgesetzt.

G r ü n d e

1. Die Klägerin meldete am 17. Januar 1970 eine "Vorformeinrichtung zur Herstellung eines Vorpreßlings für vorzugsweise Hohlglaskörper" zum Patent an. Nach der Bekanntmachung der Anmeldung legte die Beklagte zu 1) Einspruch ein und begründete diesen mit einer

- 3 -

eigenen offenkundigen Vorbenutzung des Anmeldungsgegenstandes. Das Patentamt versagte daraufhin das Patent. Mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht verfolgte die Klägerin ihr Patentbegehren weiter.

Mit der vorliegenden Klage hat die Klägerin unter anderem beantragt, der Beklagten zu 1) zu gebieten, gegenüber dem Bundespatentgericht zu erklären, sie stütze den Einspruch nicht länger auf diese Vorbenutzung, und ihr zu verbieten, im Einspruchs-Beschwerdeverfahren offenkundige Vorbenutzung einzuwenden. Zur Begründung hat sie vorgetragen, die Vorbenutzung beruhe auf der widerrechtlichen Entlehnung eines Betriebsgeheimnisses durch den Beklagten zu 2), der früher Angestellter der Klägerin gewesen und jetzt Geschäftsführer der Beklagten zu 1) ist.

Das Berufungsgericht hat diesen Klageanträgen stattgegeben. Mit der Revision hat die Beklagte zu 1) ihr Klageabweisungsbegehren zunächst weiterverfolgt. Im Verlauf des Revisionsrechtszuges hat das Bundespatentgericht das Patent rechtskräftig erteilt. Daraufhin hat die Klägerin den Rechtsstreit hinsichtlich der genannten Klageanträge für in der Hauptsache erledigt erklärt. Die Beklagte zu 1) hat der Erledigungserklärung widersprochen.

2. Bei der Entscheidung über die Frage, ob der Rechtsstreit in dem genannten Umfang in der Hauptsache erledigt ist, möchte der Senat davon ausgehen, daß die vorbezeichneten Klageanträge unzulässig gewesen sind, sieht sich daran aber durch das Urteil des 3. Senats des Bundesarbeitsgerichts vom 26. Juli 1979 (3 AZR 1192/78, auszugsweise abgedruckt in NJW 1980, 608) gehindert.



Das Bundesarbeitsgericht hat in der genannten Entscheidung den Klageweg für ein Unterlassen von Nachschieben (Vortragen) weiteren Materials im Einspruchsverfahren für zulässig gehalten (aaO rechte Spalte). Davon möchte der erkennende Senat abweichen.

3. Der erkennende Senat hält eine Verurteilung, wie sie das Berufungsgericht ausgesprochen hat, für unzulässig. Das Klagebegehren, das die Klägerin dem Gericht zur Entscheidung unterbreitet, betrifft die Zulässigkeit eines bestimmten Vorbringens in einem anhängigen Einspruchsverfahren. Über dieses Vorbringen haben das für das Einspruchsverfahren zuständige Patentamt und im Beschwerdeverfahren das Bundespatentgericht sowie der erkennende Senat als Rechtsbeschwerdegericht zu befinden. Das angerufene Gericht darf diese Entscheidung nicht an deren Stelle treffen und auch keinen Einfluß auf den Umfang des dort zu berücksichtigenden Streitstoffs nehmen. Dies würde der gesetzlichen Zuständigkeitsregelung widersprechen. Daß sich die Erteilungsinstanzen, etwa im Hinblick auf den in ihrem Verfahren geltenden Untersuchungsgrundsatz, in bestimmten Fällen gehindert sehen könnten, Einwänden gegen die Berücksichtigung von Einspruchsvorbringen in der Sache nachzugehen, ändert nichts daran, daß die Prüfung der Zulässigkeit dieses Vorbringens in vollem Umfang in ihre Kompetenz fällt.

Gemäß §§ 2, 11 des Gesetzes zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes vom 19. Juni 1968 (BGBl. S. 661) ist daher dem Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes die im Beschlußausspruch bezeichnete Rechtsfrage vorzulegen.

Bruchhausen

Ochmann

Hesse

Brodeßer

von Albert