

Zeitschrift für angewandte Chemie

I. Bd., S. 73—76

Aufsatztell

9. April 1918

Gibt es eine Bindung der ersten Instanz im Patenterteilungsverfahren?

Von Dr. E. E. BASCH, Berlin.

(Eingeg. 28./I. 1918.)

Patentanwalt O h n e s o r g e hat in seinem Aufsatz: „Das Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren nach dem geltenden Patentgesetze und die vorgeschlagene Neuregelung“, in dieser Zeitschrift (Angew. Chem. 27, I, 127 [1914]) eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen zum Entwurf eines neuen Patentgesetzes gemacht. Als ein Punkt, der entschieden zu berücksichtigen wäre, bezeichnet er, daß unter bestimmten Voraussetzungen dem Einsprechenden ein Ablehnungsrecht gegenüber den Mitgliedern der Beschwerdeabteilung zugestanden werden sollte.

Im Beschwerdeverfahren trete oft der auf Grund des geltenden Gesetzes nicht zu verhindernde Fall ein, daß in der gleichen Sache die Beschwerdeabteilung mit gleicher Besetzung zweimal entscheidet, nämlich, wenn die Anmeldeabteilung die Anmeldung erst zurückgewiesen und der Anmelder erfolgreich Beschwerde erhoben hatte, während nun im Einspruchsverfahren der unterliegende Einsprecher seinerseits die Beschwerdeabteilung anruft. Es komme da vor, daß die Anmeldeabteilung den Einspruch zurückweist einfach mit der Begründung, die Beschwerdeabteilung habe bereits so und so entschieden. Es sei wohl ohne weiteres ersichtlich, daß in einem solchen Falle die Aussichten für die Beschwerde des Einsprechenden praktisch gleich Null sind, wenn er nicht von Gesetzes wegen in der Lage ist, die Mitglieder, die in der Anmeldebeschwerde mitgewirkt haben, abzulehnen.

Neuerdings hat Geh. Regierungsrat H ü f n e r in dieser Zeitschrift (Angew. Chem. 30, I, 182 [1917]) jenen Vorschlag wieder aufgegriffen und in eingehender Weise geprüft. Der Verfasser weist darauf hin, daß die geschilderte Prozeßlage, bei der das vorgebrachte Einspruchsmaterial dem Erfolge nach nur von einer Instanz geprüft wird, auch für den Patentinhaber unerfreulich sein kann, dann nämlich, wenn erst bei der unabhängigen neuen Prüfung vor der Nichtigkeitsabteilung die Patentwürdigkeit der Erfindung verneint wird. H ü f n e r empfiehlt schließlich mit ausführlicher Begründung, die gesetzliche Regelung der Frage derart vorzunehmen, daß im § 35 des Entwurfs des neuen Patentgesetzes hinter dem ersten Satz eingeschaltet würde:

„Ist die Bekanntmachung der Anmeldung vom Beschwerdesenat beschlossen worden, so darf das Mitglied, welches den Bericht erstattet hat, an der Entscheidung über die Beschwerde gegen den Beschuß, durch welchen über die Erteilung des Patents entschieden wird, nicht teilnehmen.“

Übereinstimmung der Autoren besteht darin, daß die erste Instanz nach der patentamtlchen Rechtssprechung an die von der Beschwerdeabteilung in ihrem Bekanntmachungsbeschuß vertretene Rechtsauffassung gebunden ist, sofern der Einspruch keine neuen Gründe gebracht hat. Veröffentlicht ist meines Wissens bisher nur eine einzige Entscheidung, die diese Frage erörtert, die Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 27./2. 1906 im Blatt für Patent, Muster- und Zeichenwesen 12, 181 [1906]. Die Bedeutung dieser Entscheidung rechtfertigt es, ihre wesentlichen Stellen hier folgen zu lassen:

„... Die Frage, ob die Anmeldeabteilung an die Entscheidung der Beschwerdeabteilung, welche die Sache nach beschlossener Bekanntmachung zur weiteren Durchführung des Prüfungsverfahrens an die Vorinstanz zurückleitete, für gebunden zu erachten war, mußte grundsätzlich verneint werden. Mangels einer gesetzlichen Bestimmung, wie sie auf dem Gebiete anderer Prozeßgesetze ausdrücklich vorgesehen ist (vgl. z. B. §§ 562, 565 ZPO.), kann die formelle Berechtigung der Anmeldeabteilung zur Beschußfassung auf Grund selbständiger und freier richterlicher Überzeugung keinem Zweifel begegnen. Die Anmeldeabteilung war an den Beschuß der höheren Instanz nur insoweit gebunden, als die von der

Beschwerdeabteilung angeordnete öffentliche Bekanntmachung der Anmeldung nicht gehindert werden konnte.

Nach Ablauf der zweimonatigen Auslegungsfrist war die Anmeldeabteilung entsprechend dem § 24 Abs. 3 des Patentgesetzes berechtigt und verpflichtet, völlig unabhängig über die Erteilung, Beschränkung oder Versagung des Patents Beschuß zu fassen.

... Stellt die Bekanntmachung einer Anmeldung auch einen bestimmten Verfahrensabschnitt dar, so ist der sie aussprechende Beschuß nach seiner prozeßrechtlichen Bedeutung nichts weiter als eine die Endentscheidung vorbereitende Anordnung, die im späteren Verfahren einer neuen, abweichenden, sachlichen Beurteilung ohne weiteres unterzogen werden kann.

Unbeschadet dieses Grundsatzes muß freilich anerkannt werden, daß die Anmeldeabteilung nur aus schwerwiegenden Gründen und unter eingehender Darlegung derselben von der Rechtsauffassung der höheren Instanz abgehen dürfen. Es folgt dies an sich schon, aus der Natur und der Bedeutung des Instanzenzuges. Die Kontinuität der Rechtssprechung würde gefährdet und Unsicherheit in das Erteilungsverfahren hineingetragen werden, wenn eine von der Beschwerdeabteilung für neu und patentfähig befundene Erfindung von der Vorinstanz nur aus dem Grunde, weil sie an der von der zweiten Instanz als irrtümlich gekennzeichneten Beurteilung glaubt festhalten zu müssen, wiederum als nicht patentfähig abgewiesen würde. Gründe dafür, daß der Beschwerdeabteilung im vorliegenden Falle ein Irrtum unterlaufen sei, sind in der Vorentscheidung nicht angeführt worden. Nur allgemein wird in einer Verfügung vom 1./3. 1905 gesagt, daß die amerikanische Patentschrift 93 972 durch den Einspruch in eine andere Beleuchtung gerückt sei. Pflicht der Anmeldeabteilung wäre es gewesen, eingehend darzutun, welche neu hervortretenden Erwägungen die Auffassung, daß die Gesamtanordnung das Patentierbare des Anmeldungsgegenstandes ausmachen sollte, nicht mehr als haltbar erscheinen lassen. Die Bemerkung, die Sache habe eine andere Beleuchtung erfahren, ist nichtssagend und in keiner Weise genügend, die gegenteilige Auffassung der höheren Instanz zu widerlegen.“

Auf der einen Seite wird in dieser Entscheidung ausdrücklich festgestellt, daß auch dann, wenn die Beschwerdeabteilung die Bekanntmachung einer Anmeldung beschlossen hat, doch die Anmeldeabteilung bei der Beschußfassung über die Erteilung des Patents formal nicht gebunden ist. Die formelle Berechtigung der Anmeldeabteilung zur Beschußfassung auf Grund selbständiger und freier richterlicher Überzeugung könne keinem Zweifel begegnen.

Auf der anderen Seite wird jedoch im Hinblick auf die notwendige Kontinuität der Rechtssprechung, und um keine Unsicherheit in das Erteilungsverfahren hineinzutragen, gefordert, daß die Anmeldeabteilung nur aus schwerwiegenden Gründen und unter eingehender Darlegung derselben von der Rechtsauffassung der höheren Instanz abgehen darf. Als schwerwiegender Grund wäre etwa ein der Beschwerdeabteilung unterlaufener Irrtum anzusehen. Dagegen wird der Vorinstanz nicht zugestanden, eine Erfindung nur aus dem Grunde wiederum abzuweisen, weil die Vorinstanz an der von der zweiten Instanz als irrtümlich gekennzeichneten Beurteilung glaubt festhalten zu müssen.

In diesem Grundsatz liegt praktisch zweifellos eine Bindung der ersten Instanz, deren selbständige und freie richterliche Überzeugung in einem solchen Falle tatsächlich ausgeschaltet ist. Diese Folgerung ergibt sich auch aus der nachstehenden, bis jetzt noch nicht gedruckten späteren Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 7./7. 1915 in Sachen M. 42 657 IV/85 b. Hier handelte es sich um eine Patentanmeldung, die von der Anmeldeabteilung zurückgewiesen worden war, weil sie als eine naheliegende Vereinigung von zwei an sich bekannten Maßnahmen ohne neue technische Wirkung angesehen wurde. Die Beschwerdeinstanz hat dagegen den vom Anmelder geltend gemachten gewerblichen Fortschritt der Erfindung anerkannt und die Bekanntmachung der Anmeldung mit folgendem abgeändertem Patentanspruch beschlossen:

„Verfahren zur Entfernung von freier Kohlensäure, Sauerstoff und anderen Gasen aus Wasser, dadurch gekennzeichnet, daß zur Schaffung des erforderlichen niederen Partialdruckes für die auszuscheidenden Gase und zur Oxydation etwa im Wasser vorhandener oxydierbarer Verbindungen Luft in entsprechender Menge bei schem Unterdruck durch das Wasser hindurchgeleitet wird, daß die in Lösung gehende Sauerstoffmenge die unschädliche Menge nicht übersteigt.“

Im Einspruchsverfahren hatte wieder zunächst die Anmeldeabteilung über die Gewährbarkeit des Patents zu befinden. Zufolge einer in einem verspätet eingegangenen Einspruch enthaltenen Anregung forderte sie den Anmelder in einer Zwischenverfügung auf, die im bekannt gemachten Patentanspruch enthaltenen Worte „und zur Oxydation etwa im Wasser vorhandener oxydierbarer Verbindungen“ und die entsprechenden Stellen der Beschreibung zu streichen, weil die ursprünglichen Unterlagen nur von der Ausscheidung zu entfernender Gase, nicht dagegen von dem Oxydieren oxydabler Stoffe sprechen. Als der Anmelder dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde das Patent in erster Instanz versagt.

Auf wieder eingelegte Beschwerde des Anmelders hat die zweite Instanz das Patent mit nachstehender Begründung erteilt. Nach Schilderung des Ganges des Prüfungsverfahrens bis zur oben erwähnten Zwischenverfügung der Anmeldeabteilung fährt die Beschwerdeabteilung in der Begründung ihrer Entscheidung wie folgt fort:

„... Der Anmelder hat den gegenüber darauf hingewiesen, daß in den ersten Unterlagen in der Überschrift und im Patentanspruch von der ‚Neubegasung von Flüssigkeiten‘ die Rede gewesen sei, daß weiter im ersten Satz der Beschreibung das ‚Inlösunggehen neuer Gase‘ in das Wasser hervorgehoben sei, und daß sich endlich — in der Erkenntnis, daß durch die Störung des Gleichgewichtszustandes infolge der Ausscheidung von Kohlensäure und infolge des Eintretens neuer Gase in die Flüssigkeiten in gewissen Fällen chemische Umwandlungen der Flüssigkeiten stattfinden und Niederschläge durch Ausscheidung chemisch umgewandelter Verbindungen entstehen können — bereits in den ersten Unterlagen der Satz finde: ‚Eventuell kann in die Sauge- oder Druckleitung der Pumpe noch eine Filteranlage eingebaut werden.‘

Die Anmeldeabteilung IV hat in dem angefochtenen Beschuß das Patent versagt, da den gestellten Forderungen nicht nachgekommen worden ist; die in den ersten Unterlagen erwähnte Anordnung einer Filteranlage in der Sauge- oder Druckleitung der Pumpe nach der Entgasung weise nicht mit Sicherheit auf eine Oxydation im Wasser vorhandener oxydierbarer Stoffe hin, die Filteranlage könne auch dazu dienen, Kalkniederschläge, die sich aus gelösten Bicarbonaten nach Entfernung der Kohlensäure gebildet haben könnten, zurückzuhalten.

Die gegen diesen Beschuß frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist begründet. Wie in einer Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 27./2. 1906 (Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen Bd. XII, S. 181) schon einmal eingehend dargelegt worden ist, kann selbst im Einspruchsverfahren die Anmeldeabteilung nur aus schwerwiegenden Gründen und unter eingehender Darlegung derselben von dem Standpunkt, den die Beschwerdeabteilung im Bekanntmachungsbeschuß eingenommen hat, abgehen, z. B. im Falle eines ersichtlichen Irrtums. Hiervon kann, wie die Anmeldeabteilung mit den in der Begründung enthaltenen Wörtern ‚nicht mit Sicherheit‘ zugibt, im vorliegenden Falle keine Rede sein. Die Beschwerdeabteilung hatte bei ihrem Bekanntmachungsbeschuß geprüft, ob der von ihr für gewährbar erachtete Patentanspruch im Rahmen der ersten Unterlagen lag, und hat diese Frage mit Rücksicht auf das in dem Titel und Anspruch enthaltene Wort ‚Begasung‘ und die Anordnung einer Filteranlage in der Sauge- oder Druckleitung der Pumpe bejaht. Eine Nachprüfung des Beschlusses der Beschwerdeabteilung von Amstwegen durch die Anmeldeabteilung widerspricht ihrer Stellung als unterer Instanz im Verhältnisse zur Beschwerdeabteilung. Übrigens wäre die Zweckangabe der Oxydation im Patentanspruch höchstens überflüssig und für die Kennzeichnung des Verfahrens an sich entbehrlich.

Da der Anmelder durch den angefochtenen Beschuß gezwungen worden ist, neuerdings das Rechtsmittel der Beschwerde einzulegen, erschien es angemessen, ihm die Beschwerdegebühr zurückzuerstatte in Anwendung des § 26 Abs. 5 des Patentgesetzes.“

Ersichtlich ist die Beschwerdeabteilung in dieser Entscheidung noch weiter gegangen als in ihrer zuerst besprochenen Entscheidung vom 27./2. 1916. Dort wurde der Vorinstanz verwehrt, ein Patent

bloß aus dem Grunde zu versagen, weil sie glaubt, an der von der zweiten Instanz als irrtümlich gekennzeichneten Beurteilung festhalten zu müssen. In dem zweiten Falle hat die Beschwerdeabteilung durch die Aufstellung eines abgeänderten Patentanspruchs eine ganz neue Sachlage geschaffen. Sie verwehrt aber der Vorinstanz im Einspruchsverfahren die Nachprüfung der Frage, ob denn der Inhalt des jetzt begehrten Patentanspruchs auch deren eigener Überzeugung nach aus den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen war. Die Vorinstanz glaubte, diese Frage nach eigenem richterlichen Ermessen verneinen zu müssen, da die ersten Unterlagen nicht von einer Oxydation im Wasser vorhandener oxydierbarer Stoffe sprechen. Auch die dort erwähnte Anordnung einer Filteranlage weise nicht mit Sicherheit darauf hin, denn die Filteranlage könne auch dazu dienen, Kalkniederschläge, die sich aus gelösten Bicarbonaten nach Entfernung der Kohlensäure gebildet haben könnten, zurückzuhalten.

Nun ist aber die Frage, ob eine Erfindung aus den zuerst eingereichten Unterlagen mit Sicherheit zu entnehmen war, nicht nur sehr schwerwiegender Art, sondern geradezu ausschlaggebend. Was ursprünglich nicht angegeben war, kann im Rahmen der betreffenden Anmeldung nicht mehr geschützt werden. Dies wäre schon im Hinblick auf die Priorität des Anmeldungstages unzulässig. Im vorliegenden Fall war volle Sicherheit schon deshalb zu fordern, weil der verspätet Einsprechende widerrechtliche Entnahme des nachträglich eingeschalteten Teiles der Beschreibung aus einer eigenen kuiz vorher veröffentlichten Patentanmeldung behauptet hatte — ein erschwerender Umstand, der beim Beschießen der Bekanntmachung naturgemäß noch nicht in Betracht gezogen sein konnte.

In ihrer zweiten Entscheidung hat die Beschwerdeabteilung nicht oder doch nur nebenbei zum Ausdruck gebracht, daß das Urteil der Vorinstanz auch aus sachlichen Gründen unhaltbar war. Auf deren Bedenken, daß die für gelegentliche Fälle vorgesehene Filteranlage auch einen anderen Zweck haben könnte — Beseitigung entstandener Kalkniederschläge —, geht die Entscheidung gar nicht ein. Die Randbemerkung, daß die Zweckangabe der Oxydation im Patentanspruch überflüssig ist, trifft nicht auch für die Beschreibung zu, wo eine Oxydation gleichfalls nicht erwähnt war. Der Beschwerde wurde stattgegeben, weil die Beschwerdeabteilung schon beim Bekanntmachungsbeschuß die Frage, ob der von ihr für gewährbar erachtete Patentanspruch im Rahmen der ersten Unterlagen lag, geprüft und bejaht hatte, und weil eine Nachprüfung des Beschlusses der Beschwerdeabteilung von Amstwegen durch die Anmeldeabteilung ihrer Stellung als unterer Instanz im Verhältnis zur Beschwerdeabteilung widerspreche.

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, daß ich nicht nur als Berater des Anmelders, sondern auch persönlich die Auffassung der Beschwerdeabteilung in der entschiedenen Sache selbst durchaus teile. Die von der Vorinstanz für möglich erachtete Entstehung von Kalkniederschlägen ist unter den Bedingungen des patentierten Verfahrens aus chemischen Gründen so gut wie ausgeschlossen. Andererseits war ja die Erwähnung der gegebenenfalls nötigen Filteranlage nicht der einzige Umstand, der für die Auffassung des Anmelders sprach. Ein Eingehen auf diese sachlichen Grundlagen der entschiedenen Frage würde jedoch hier zu weit führen und gehört auch nicht in den Rahmen des Themas, ob es eine Bindung der ersten Instanz im Patenterteilungsverfahren gibt.

Diese Frage muß nach Vorstehendem bejaht werden. Eine formelle Bindung besteht allerdings nicht. Nach der Praxis der patentamtlichen Rechtssprechung ist eine Bindung jedoch in Wirklichkeit vorhanden. Infogedessen kann man den eingangs erwähnten Reformbestrebungen nur beipflichten, durch die eine unbeeinflußte neue Prüfung der Patentierbarkeit einer Erfindung in der zum zweitenmal angerufenen Beschwerdeinstanz erzielt werden soll. [A. 11.]

Über den Schwefelsäuregehalt von Schnee und Regenwasser.

Von Dr. E. KÜPPERS, Lehrer an der Bergschule zu Bochum.

(Eingeg. 4./3. 1918.)

Schweflige Säure ist weder im Schnee, noch im Regenwasser enthalten. Schon in der Luft findet eine rasche Oxydation der schwefligen Säure statt. Sollte trotzdem noch schweflige Säure in den Schnee oder Regen gelangen, so wird sie hier in kürzester Zeit zu