



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 323/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 199 24 323

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass das Einspruchsverfahren nach der Rücknahme des unzulässigen Einspruchs vom 21. August 2002 beendet ist.

Gründe

I.

Gegen das Patent 199 24 323 mit der Bezeichnung "Antriebsvorrichtung einer Jalousie, eines Rollladens oder dergleichen" ist mit Schriftsatz vom 21. August 2002 am 24. August 2002 Einspruch eingelegt worden. Der Schriftsatz enthielt eine Einspruchsbegründung.

Dieser Einspruch ist zurückgenommen worden, nachdem der Senat der Einsprechenden mitgeteilt hatte, die Begründung des Einspruchs genüge nicht den gesetzlichen Anforderungen.

Im Laufe des Einspruchsverfahrens hat die Firma S... SA das Streitpatent erworben und beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf Umschreibung des Patents gestellt. Die Umschreibung ist bislang noch nicht vollzogen worden.

Mit Schriftsatz vom 13. Mai 2008, beim Bundespatentgericht eingegangen am 20. Mai 2008, hat die S... SA unter Hinweis auf die erfolgte Übertragung des

Streitpatents durch ihren inländischen Vertreter den Beitritt zum Einspruchsverfahren auf der Seite der Patentinhaberin erklärt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über den vorliegenden Einspruch nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung zuständig geworden, weil der Einspruch im in dieser Vorschrift genannten Zeitraum beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Gegen die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für das Einspruchsverfahren nach dieser Vorschrift bestehen weder unter dem Aspekt der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) noch unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) verfassungsrechtliche Bedenken (vgl. BGH GRUR 2007, 859, 861 f. - Informationsübermittlungsverfahren I).
Das Bundespatentgericht ist auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemäß dem Grundsatz der perpetuatio fori, der u. a. in § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO seine gesetzliche Ausprägung gefunden hat, zuständig geblieben (vgl. hierzu auch BPatG GRUR 2007, 499 - Rundsteckverbinder; BPatG GRUR 2007, 907 - Gehäuse/perpetuatio fori; BGH GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II).
2. Nachdem die Zulässigkeit einer Nebenintervention (§ 66 ZPO) im Einspruchsverfahren in der Vergangenheit kontrovers diskutiert und überwiegend verneint wurde, ist nunmehr höchstrichterlich geklärt, dass insbesondere bei der vorliegenden Fallgestaltung eine Nebenintervention durch den neuen, aber noch nicht im Patentregister eingetragenen Patentinhaber zulässig ist (vgl. BGH GRUR 2008, 87 ff - Rechtsstellung des Einzelrechtsnachfolgers - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren).

Nach der neuesten Rechtsprechung ist § 265 Abs. 2 ZPO auch im Einspruchsverfahren anzuwenden (vgl. BGH a. a. O.). Nach dieser Vorschrift ändert eine Übertragung des Streitgegenstands nichts an der Verfahrensbeteiligung und prozessualen Stellung der früheren Patentinhaberin. Allerdings eröffnet § 265 Abs. 2 ZPO dem Erwerber grundsätzlich das Recht, in das Verfahren als Partei einzutreten. Diese Möglichkeit besteht im vorliegenden Verfahrensstadium jedoch derzeit nicht für die neue Inhaberin des Streitpatents, weil sie im Patentregister noch nicht eingetragen ist. Denn solange eine Umschreibung nicht erfolgt ist, bleibt die bisherige Eingetragene berechtigt und verpflichtet (§ 30 Abs. 3 Satz 2 PatG). Die Stellung eines Umschreibungsantrags genügt angesichts der eindeutigen Formulierung des § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG entgegen der vielfach früher vertretenen Ansicht (vgl. etwa Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 30 Rn. 49 m. Nachw.) nach neuer Auffassung des BGH nicht (BGH a. a. O. Seite 90 Ziff. 32). Es ist darum sachgerecht und entspricht der insoweit mit einem zivilprozessualen oder einem Nichtigkeitsverfahren vergleichbaren Eigenart des Einspruchsverfahrens, bei dieser Interessenlage eine Nebenintervention durch den neuen Patentinhaber zuzulassen, wobei allerdings der frühere Patentinhaber als (Haupt-)Verfahrensbeteiligter verbleibt (vgl. BGH a. a. O.).

Die Einsprechende ist durch die Rücknahme ihres Einspruchs aus dem Verfahren ausgeschieden.

3. Durch die Rücknahme des einzigen unzulässigen Einspruchs ist das Einspruchsverfahren beendet, was durch Beschluss festzustellen ist.

Wie in der Rechtsprechung anerkannt ist, ist Voraussetzung dafür, dass gem. § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG das Einspruchsverfahren nach Rücknahme des Einspruchs fortgeführt wird, die Zulässigkeit des zurückgenommenen Einspruchs (vgl. BGH GRUR 1987, 513 - Streichgarn; BPatGE 46, 247 ff - Patenteinspruchsverfahren). Bei der Rücknahme des einzigen unzulässigen

Einspruchs ist darum das Verfahren beendet. Eine Sachentscheidung ist ausgeschlossen. Zur Klärung der Frage, ob der Einspruch zulässig war und der daraus folgenden Frage, ob das Verfahren beendet ist, ist aus Gründen der Rechtssicherheit die Feststellung durch Beschluss erforderlich (vgl. BPatGE 46, 247 ff. - Patenteinspruchsverfahren; Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 61 Rn. 24).

Da die dem Einspruch vom 21. August 2002 beigefügte Begründung die Einspruchsgründe nicht hinreichend substantiiert hat, insbesondere sich mit der patentierten Erfindung und der Frage der öffentlichen Zugänglichkeit der behaupteten Vorbenutzung nicht ausreichend auseinandersetzt, genügt der Einspruch nicht den gesetzlichen Anforderungen und ist unzulässig. Nach dessen Rücknahme ist das vorliegende Einspruchsverfahren somit abgeschlossen.

Dr. Lischke

Guth

Hildebrandt

Küest

CI