



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 347/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 197 34 875

...

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dellinger sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, v. Zglinitzki und Dipl.-Ing. Harrer

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Gegen das am 12. August 1997 angemeldete Patent 197 34 875 mit der Bezeichnung „Verbindungselement für ein Hohlteil mit einem weiteren Teil im Tür- und Fensterbau“, dessen Erteilung am 6. Februar 2003 veröffentlicht wurde, ist am 6. Mai 2003 mit gleichzeitiger Zahlung der Einspruchsgebühr Einspruch erhoben worden, und zwar gestützt allein auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme.

Die Einsprechende trägt in ihrem Einspruchsschriftsatz vor, zwischen der Einsprechenden und dem Patentinhaber sei bereits ein Rechtsstreit anhängig, der mittlerweile vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf geführt werde. Zur Begründung des Einspruchs werde beantragt, die Gerichtsakte mit dem Aktenzeichen 2 U 64/01 des OLG Düsseldorf sowie die Gerichtsakte mit dem Aktenzeichen 4 O 163/00 des Landgerichts Düsseldorf heranzuziehen. Vorab werde allerdings die Vernehmungsniederschrift vom 30. Januar 2003 des OLG Düsseldorf zu den

Akten gereicht und sich darauf beziehendes Material beigelegt. Aus den beigelegten Unterlagen sowie aus den noch heranzuziehenden Gerichtsakten ergebe sich, dass der Gegenstand der patentierten Erfindung von Herrn W... widerrechtlich entnommen worden sei.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent wegen widerrechtlicher Entnahme zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

In der Sache hat sie sich nicht geäußert.

Der Senat hat die Beteiligten mit Zwischenbescheid vom 25. Juli 2003 auf Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit des Einspruchs hingewiesen.

Die Patentinhaberin hält daraufhin den Einspruch mangels Substantiierung nicht für zulässig.

Die Einsprechende vertritt hingegen in ihrem Schriftsatz vom 1. Dezember 2003 die Auffassung, dass die widerrechtliche Entnahme ausreichend substantiiert worden sei. Die maßgeblichen Umstände gingen aus den dem Einspruchsschriftsatz beigelegten Unterlagen hervor.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Einsprechenden wird auf ihre Schriftsätze nebst Anlagen, und im übrigen wird auf die Akten Bezug genommen.

II.

1.) Der Einspruch ist unzulässig.

Im Einspruchsschriftsatz wird zwar als gemäß § 59 Abs 1 Satz 3 PatG zulässiger Widerrufsgrund das Vorliegen der widerrechtlichen Entnahme (§ 21 Abs 1 Nr 3 PatG) behauptet, die Einspruchsbegründung enthält jedoch keine nach § 59 Abs 1 Satz 4 PatG erforderliche ausreichende Substantiierung.

Die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, sind **im einzelnen** anzugeben, und zwar spätestens bis zum Ablauf der Einspruchsfrist (§ 59 Abs 1 Satz 4 und 5 PatG). Insoweit muß der Schriftsatz der Einsprechenden vom 1. Dezember 2003 außer Betracht bleiben.

Die Einspruchsbegründung genügt der gesetzlichen Substantiierungspflicht nur dann, wenn sie die für die Beurteilung der geltendgemachten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände im Einzelnen so darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt oder Patentgericht daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrunds ziehen können (st Rspr vgl BGH BIPMZ 1987, 203, 204 – Streichgarn; BGH BIPMZ 1993, 439, 440 – Tetraploide Kamille; BGH BIPMZ 1998, 201, 202 – Tabakdose; BGH BIPMZ 2003, 241 – Automatisches Fahrzeuggetriebe).

Bei dem hier einzig geltendgemachten Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme wären alle tatsächlichen Voraussetzungen des § 21 Abs 1 Nr 3 PatG substantiiert darzulegen gewesen (vgl Schulte, Patentgesetz, 6. Auflage 2001, § 59 Rdn 110), also insbesondere der Erfindungsbesitz der Einsprechenden – nach § 59 Abs 1 Satz 1 PatG kann im Fall der widerrechtlichen Entnahme nur der Verletzte Einspruch erheben -, die Wesensgleichheit zwi-

schen entnommener und patentierter Erfindung sowie die Widerrechtlichkeit der Entnahme (vgl. Schulte aaO § 59 Rdn 110, § 21 Rdn 42 ff.).

Der Einspruchsschriftsatz vom 6. Mai 2003 enthält jedoch keine derartige Darstellung eines behaupteten Sachverhaltes, sondern nimmt lediglich mit einzelnen Anmerkungen auf anliegende Schriftstücke aus einem anderen Rechtsstreit Bezug, die als Beweismittel dienen könnten, aber als solche den erforderlichen tatsächlichen Zusammenhang vermissen lassen. Die Einsprechende hat ihren Einspruchsschriftsatz offenbar auch selbst nicht als hinreichende Einspruchsbegründung aufgefaßt, denn „zur Begründung des Einspruchs“ beantragt sie die Beiziehung der Gerichtsakten des vor dem OLG Düsseldorf anhängigen Prozesses.

Dies reicht zu der die Zulässigkeit des Einspruchs gemäß § 59 Abs 1 Satz 4 PatG voraussetzenden, substantiierten Begründung nicht aus. Beweismittel sind keine Tatsachen (vgl. Schulte aaO § 59 Rdn 72). Bezugnahmen auf das Vorbringen in anderen Rechtsstreitigkeiten sind nicht zulässig (vgl. zB Thomas/Putzo, ZPO, 24. Auflage 2002, § 520 Rdn 31, 32).

Der Einspruch ist somit als unzulässig zu verwerfen (vgl. zB BGH BIPMZ 1987, 203, 205 – Streichgarn; BPatGE 26, 143, 150 f; Schulte aaO § 59 Rdn 133, § 61 Rdn 18).

- 2.) Einen Ausspruch über die Aufrechterhaltung des Patents hält der Senat weder verfahrensrechtlich noch materiellrechtlich für angebracht.
 - a) Nach der Rechtsprechung des Patentgerichts (BPatGE 26, 143 ff) haben die Patentabteilungen des Patentamts im Einspruchsverfahren, falls kein zulässiger Einspruch vorliegt, allein über die Zulässigkeit des Einspruchs zu entscheiden und sich eines Ausspruchs über die Aufrechterhaltung des Patents zu enthalten (vgl. auch Schulte aaO § 59 Rdn 133, § 61 Rdn 18). Dementspre-

chend ist von den Patentabteilungen seit dem Jahr 1984 ständig in gleicher Weise entschieden worden. Auch in den seit dem 1. Januar 2002 gemäß § 147 Abs 3 PatG beim Patentgericht erstinstanzlich anhängigen Einspruchsverfahren wird bisher in diesen Fällen nicht anders tenoriert worden sein.

In ausdrücklicher Abkehr von dieser Rechtsprechung und Praxis hat der 20. Senat des Patentgerichts in seinem Beschluß vom 30. Oktober 2003 (Aktz. 20 W (pat) 344/02 – Streulichtmessung; Veröffentlichung vorgesehen) aber nunmehr entschieden, im Falle der Unzulässigkeit des einzigen Einspruchs – oder aller Einsprüche – sei gleichwohl die Aufrechterhaltung des Patents (ohne weitere Sachprüfung) auszusprechen, ein alleiniger Ausspruch über die Verwerfung des Einspruchs – oder der Einsprüche – komme nicht in Betracht. Diese Entscheidung weist in der Sache lediglich den Tenor auf „Das Patent bleibt unverändert aufrechterhalten.“, lässt aber die Rechtsbeschwerde zu. Dazu hat der 20. Senat in den Gründen ausgeführt, er lasse es dahinstehen, ob ein informierender Zusatz dahingehend, dass die Aufrechterhaltung auf Grund der Unzulässigkeit des einzigen Einspruchs erfolgt sei, hätte zweckmäßig sein können.

Der hier erkennende Senat vermag sich dieser neueren Auffassung des 20. Senats nicht anzuschließen. Denn der tenorierte Ausspruch, dass das Patent (unverändert) aufrechterhalten wird oder bleibt, stellt nach Form und Inhalt auch dann eine **Sachentscheidung** dar, wenn damit nur die (notwendige) Folge der Unzulässigkeit des Einspruchs festgestellt werden soll.

Wenn der Einspruch unzulässig ist, findet jedoch keine Sachprüfung des Patents statt, **eine sachliche Entscheidung darf nicht ergehen** (BGH BIPMZ 1998, 201 – Tabakdose; BGH BIPMZ 2003, 241 – Automatisches Fahrzeuggetriebe; Schulte aaO § 59 Rdn 133, 140, 141). Der Beschluß muß vielmehr zum Ausdruck bringen, dass der Einspruch wegen Unzulässigkeit keinen Er-

folg hat (BGH aaO – Tabakdose; - BGH aaO – Automatisches Fahrzeuggetriebe).

Zwar wird es jedenfalls in der Regel zutreffen, dass das Patent infolge des unzulässigen Einspruchs unverändert bestehen bleibt (vgl. Schulte aaO § 59 Rdn 133). Ein materiellrechtlicher Ausspruch über die Rechts- und Bestandslage des Patents ist aber ausgeschlossen, weil die Zulässigkeit des Einspruchs eine unverzichtbare Verfahrensvoraussetzung ist, das Patent ohne zulässigen Einspruch nicht wirksam angegriffen werden kann und keine Prüfung des Patents erfolgt ist.

Der alleinigen Entscheidung, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, steht auch nicht entgegen, dass das Patentgesetz – anders als bei der Beschwerde in § 79 Abs 2 PatG und der Rechtsbeschwerde in § 104 PatG – einen derartigen Ausspruch nicht ausdrücklich vorsieht, sondern in § 61 PatG (vgl. auch § 67 Abs 1, 2. Alternative) lediglich den Bereich der Sachentscheidungen im Einspruchsverfahren regelt, ob und in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird. Aus der Bestimmung des § 61 Abs 1 Satz 1 PatG kann nicht geschlossen werden, dass das Patentgesetz zur Beendigung des Einspruchsverfahrens ausschließlich Sachentscheidungen über das Patent zulässt (so schon BPatGE 26, 143, 149 aE ff; aA: Beschluß des 20. Senats vom 30. Oktober 2003 – 20 W (pat) 344/02 -). Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber in Praxis und Rechtsprechung die Anwendung des allgemeinen prozessualen Grundsatzes als selbstverständlich voraussetzt, dass nur im Falle der Zulässigkeit eines Rechtsbehelfs oder Rechtsmittels sachlich entschieden werden kann und darf. Daraus folgt schon notwendigerweise, dass gegebenenfalls allein über die Unzulässigkeit eines Rechtsbehelfs oder Rechtsmittels zu befinden ist.

Problematisch wäre zudem, ob der Ausspruch der Aufrechterhaltung des Patents – jedenfalls bei patentgerichtlichen Entscheidungen – in (materielle)

Rechtskraft erginge, wie es angesichts der Sachentscheidungsformel nahe-
liegt.

Im übrigen könnte auch eine lediglich deklaratorische (unveränderte) Auf-
rechterhaltung des Patents nicht ohne weiteres festgestellt werden, wenn der
Patentinhaber im Laufe des Einspruchsverfahrens sein Patent nur beschränkt
verteidigen will und selbst nur Aufrechterhaltung in beschränkter Fassung be-
antragt oder den Verzicht auf sein Patent (§ 20 Abs 1 PatG) erklärt hat.

- b) Der Senat hält es auch weder für erforderlich noch für gerechtfertigt, die
Patentabteilungen des Patentamts zu veranlassen, trotz Unzulässigkeit des
Einspruchs den sowohl verfahrensrechtlich als auch materiellrechtlich beden-
lichen Ausspruch der Aufrechterhaltung des Patents, wie ihn der 20. Senat
nunmehr fordert, nur deshalb zu tenorieren, um im Falle der Beschwerdeein-
legung die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdesenate gemäß § 67
Abs 1, 2. Alternative PatG zu begründen.

Nach Ansicht des Senats sind nämlich – abweichend von der Entscheidung
des 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats) vom 23. März 1984 (BPatGE
26, 143) – die Technischen Beschwerdesenate ohnehin auch für Beschwer-
den gegen isolierte Verwerfungs-Entscheidungen der Patentabteilungen zu-
ständig.

In der die Technischen Beschwerdesenate betreffenden Besetzungsregelung
nach § 67 Abs 1, 2. Alternative PatG sind zwar hinsichtlich des Einspruchs-
verfahrens nur die Sachentscheidungen über die Aufrechterhaltung, den Wi-
derruf und die Beschränkung des Patents aufgeführt. Allgemein anerkannt ist
jedoch, dass der Technische Beschwerdesenat für die Entscheidung über alle
Beschwerden zuständig ist, die in innerem Zusammenhang mit Entschei-
dungen stehen, für die er ausdrücklich in der Viererbesetzung zuständig ist (vgl

Schulte aaO § 67 Rdn 15; Busse, Patentgesetz, 5. Auflage 1999, § 67 Rdn 29, 30, 34).

Bei der alleinigen Verwerfung des Einspruchs handelt es sich aber noch nicht einmal um eine Entscheidung in einem Konnexverfahren. Vielmehr ist die Zulässigkeit des Einspruchs in jedem Stadium des Einspruchs-Hauptsacheverfahrens vorab zu prüfen (vgl. Schulte aaO § 59 Rdn 131 ff). Jede Sachentscheidung im Einspruchsverfahren setzt die positive Feststellung der Zulässigkeit zumindest eines Einspruchs voraus. Wird die Unzulässigkeit des Einspruchs erst im Beschwerdeverfahren festgestellt, entscheidet der Technische Beschwerdesenat (vgl. Schulte § 59 Rdn 134). Ebenfalls entscheidet der Technische Beschwerdesenat, wenn der Beschluß der Patentabteilung außer der Sachentscheidung noch die Verwerfung des Einspruchs enthält.

Die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdesenate für Entscheidungen über Beschwerden gegen Beschlüsse der Patentabteilungen, durch die (lediglich) der Einspruch als unzulässig verworfen wird, ergibt sich nach Ansicht des Senats im übrigen auch aus der Regelung über die Zurückverweisung gemäß § 79 Abs 3 PatG iVm § 67 Abs 1, 2. Alternative PatG. Denn die alleinige Verwerfung des Einspruchs durch die Patentabteilung stellt an sich einen typischen Fall des § 79 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG dar, in dem das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat.

Hält der Beschwerdesenat die Verwerfung des Einspruchs nicht für rechtmäßig und hebt den angefochtenen Beschluß der Patentabteilung deshalb auf, muß er die Sache gemäß § 79 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG nicht zurückverweisen, sondern kann in der Sache selbst entscheiden. Da für eine derartige Sachentscheidung über die Aufrechterhaltung, den Widerruf oder die Beschränkung des Patents zweifellos der Technische Beschwerdesenat in der Besetzung nach § 67 Abs 1, 2. Alternative PatG zuständig ist, muß derselbe Senat auch zuständig sein, wenn die Patentabteilung in der (Einspruchs-) Sa-

che selbst noch nicht entschieden hat, wie es insbesondere bei der bloßen Verwerfung des Einspruchs als unzulässig der Fall ist.

Soweit gegenwärtig in der Praxis des Patentgerichts noch angenommen wird, für Beschwerden gegen die alleinige Verwerfung des Einspruchs sei der Juristische Beschwerdesenat in der Besetzung nach § 67 Abs 1, 4. Alternative PatG zuständig, stehen diesem nur die beiden Entscheidungsmöglichkeiten zur Verfügung, entweder die Beschwerde zurückzuweisen oder den angefochtenen Beschluß der Patentabteilung aufzuheben und die Sache gemäß § 79 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG an das Patentamt zurückzuverweisen. Demgegenüber geht die Regelung in § 79 Abs 3 PatG jedoch davon aus, dass der Beschwerdesenat normalerweise eine Sachentscheidung trifft, und zwar auch dann, wenn das Patentamt in der Sache selbst noch nicht entschieden hat. Denn in § 79 Abs 3 Satz 1 PatG heißt es in Form einer Ausnahmegvorschrift: „Das Patentgericht **kann** die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn ...“. Die Sachentscheidung darf gemäß § 67 Abs 1, 2. Alternative PatG aber nur durch den Technischen Beschwerdesenat ergehen. Die Zuweisung zum Juristischen Beschwerdesenat beschränkt somit in gesetzeswidriger Weise die Entscheidungskompetenz, weil damit unzulässig eine Sachentscheidung dieses Senats ausgeschlossen wird. Da die Zuständigkeit des Juristischen oder Technischen Beschwerdesenats selbstverständlich nicht davon abhängen kann, wie die Endentscheidung des Beschwerdesenats lautet – dies stünde in krassem Widerspruch zum verfassungsrechtlichen Gebot des gesetzlichen Richters - , muß im Falle der Einspruchsverwerfung auch aus der ratio legis der Zurückverweisungsregelung des § 79 Abs 3 (insbesondere Satz 1 Nr 1) PatG der Technische Beschwerdesenat in der Besetzung nach § 67 Abs 1, 2. Alternative PatG zuständig sein.

Demnach vermag den Senat die Entscheidung des 4. Senats (BPatGE 26, 143 ff), soweit der Juristische Beschwerdesenat für Beschwerden gegen iso-

lierte Einspruchs-Verwerfungen der Patentabteilungen zuständig sein soll, nicht zu überzeugen.

- 3.) Der erkennende Technische Beschwerdesenat ist gemäß § 147 Abs 3 PatG iVm § 67 Abs 1, 2. Alternative PatG für die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren zuständig.

Nach dem hier anzuwendenden § 147 Abs 3 PatG „entscheidet über den Einspruch nach § 59 der Beschwerdesenat des Patentgerichts“. In den Sätzen 2 und 3 des § 147 Abs 3 PatG wird bestimmt:

„Für das Einspruchsverfahren vor dem Beschwerdesenat des Patentgerichts gelten die (.....). Der Beschwerdesenat entscheidet in der Besetzung von einem technischen Mitglied als Vorsitzendem, zwei weiteren technischen Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied.“

Bei dieser Besetzung des Beschwerdesenats, die demnach ersichtlich für alle Entscheidungen im erstinstanzlichen gerichtlichen Einspruchsverfahren – „über den Einspruch“ – gilt, also auch für die bloße Verwerfung des Einspruchs, kann es sich nur um den (zuständigen) **Technischen Beschwerdesenat** im Sinne des § 67 Abs 1, 2. Alternative PatG handeln.

Die Erwägung, nicht der Technische, sondern der Juristische Beschwerdesenat (§ 67 Abs 1, 4. Alternative PatG) in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitgliedern könnte für die Entscheidung der Verwerfung des Einspruchs zuständig sein, weil in § 67 Abs 1, 2. Alternative PatG, der die Besetzung der Technischen Beschwerdesenate regelt, lediglich die Sachentscheidungen der Aufrechterhaltung, des Widerrufs und der Beschränkung des Patents aufgeführt sind (vgl dazu BPatGE 26, 143, 144, 151 und BPatG Beschluß des 20. Senats vom 30. Oktober 2003 – 20 W (pat) 344/02 -), kommt im Fall eines

gerichtlichen (erstinstanzlichen) Einspruchsverfahrens gemäß § 147 Abs 3 PatG somit sicher nicht in Betracht. Sie führte insbesondere zu dem verfassungswidrigen, absurden Ergebnis, dass sich als „gesetzlicher Richter“ die Besetzung und Zuständigkeit des Beschwerdesenats erst nach und auf Grund der Entscheidung bestimmen ließe.

Dellinger

Dr. Henkel

v. Zglinitzki

Harrer

Bb