



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 315/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent DE 101 17 298

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. August 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dellinger sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, v. Zglinitzki und Dipl.-Ing. Schmitz

beschlossen:

Das Patent wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen das am 6. April 2001 angemeldete Patent 101 17 298, dessen Erteilung am 17. Oktober 2002 veröffentlicht wurde, am 14. Januar 2003 Einspruch erhoben worden.

Der Einspruch wurde am 30. Mai 2003 zurückgenommen.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Einsprechenden wird auf ihre Einspruchsbegründung und im übrigen wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Der Senat hat im vorliegenden Einspruchsverfahren gemäß § 147 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG zu entscheiden.

Der Senat hält das Patent in vollem Umfang aufrecht.

Das Einspruchsverfahren war zwar nach Rücknahme des zulässigen Einspruchs von Amts wegen ohne die Einsprechende fortzusetzen (§ 61 Abs 1 Satz 2 PatG iVm § 147 Abs 3 Satz 2 PatG), die Prüfung der Einspruchsgründe und der Entgegnungen hat aber nicht ergeben, daß das Patent zu beschränken oder zu widerrufen ist, wobei auch die Lehre des Anspruchs 1 nicht unklar ist, weil sie eindeutig bis etwa 2,8 % Praseodyn erlaubt.

Diese Entscheidung ergeht gemäß § 47 Abs 1 Satz 3 PatG iVm §§ 59 Abs 3, 147 Abs 3 Satz 2 PatG ohne sachliche Begründung. Denn am Einspruchsverfahren ist nach der Rücknahme des einzigen Einspruchs nur noch die Patentinhaberin betei-

ligt, und ihrem – zwar nicht ausdrücklichen, aber ohne weiteres zu unterstellenden – Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents wird stattgegeben.

Nach § 47 Abs 1 Satz 3 PatG bedarf es keiner Beschlußbegründung, wenn am Verfahren nur der Anmelder beteiligt ist und seinem Antrag stattgegeben wird. Diese Bestimmung gilt auf Grund der gesetzlichen Verweisungen in § 147 Abs 3 Satz 2 PatG und § 59 Abs 3 PatG auch für das (erstinstanzliche) Einspruchsverfahren vor dem Patentgericht entsprechend. Sie steht auch nicht im Widerspruch zu § 100 Abs 3 Nr 6 PatG iVm § 147 Abs 3 Satz 4 PatG, denn die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde wegen fehlender Begründung des Beschlusses ist nur dann gegeben, wenn ein Mangel des Verfahrens vorliegt. Das Fehlen einer Begründung kann aber keinen Verfahrensmangel darstellen, wenn die Entscheidung keiner Begründung bedarf.

Der Senat hält es für unbedenklich, die eigentlich für patentamtliche Verfahren vorgesehene Vorschrift des § 47 Abs 1 Satz 3 PatG auch in gerichtlichen Einspruchsverfahren anzuwenden, die gemäß § 147 Abs 3 PatG den Beschwerdese-naten des Patentgerichts (befristet) zugewiesen werden. Eine Heranziehung der die Begründungspflicht betreffenden Bestimmung des § 94 Abs 2 PatG ist daher nicht erforderlich.

Die Verlagerung der Zuständigkeit für Entscheidungen im Einspruchsverfahren von den Patentabteilungen des Patentamts auf die (technischen) Beschwerdese-nate des Patentgerichts bewirkt zwar den Wegfall des patentamtlichen Prüfungs-verfahrens und führt unmittelbar zu einer gerichtlichen Entscheidung (vgl auch Beschlußempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses in BIPMZ 2002, 65/66; BPatGE 45, 162, 163 – Etikettierverfahren; BPatG Beschluß vom 12. August 2002 - 19 W (pat) 701/02 -). Dies folgt auch aus der Rechtswegregelung des § 147 Abs 3 Satz 4 PatG mit der Rechtsbeschwerde an den BGH nach § 100 PatG. Aus dem Charakter des Gerichtsverfahrens folgt jedoch nicht zwangsläufig, daß die in den "Gemeinsamen Verfahrensvorschriften" für "Verfahren vor dem Patentgericht"

(Fünfter Abschnitt des Patentgesetzes) enthaltenen Bestimmungen der §§ 86 bis 99 PatG, insbesondere des § 94 Abs 2 PatG, auch dann generell anzuwenden sind, wenn sie mit an sich gesetzlich vorgesehenen Verfahrensregelungen (§§ 46, 47 PatG iVm §§ 59 Abs 3, 147 Abs 3 Satz 2 PatG) nicht übereinstimmen (so aber BPatG 45, 162, 165).

Zunächst gelten die "Gemeinsamen Verfahrensvorschriften" der §§ 86 bis 99 PatG nicht unmittelbar für die gerichtlichen Einspruchsverfahren gemäß § 147 Abs 3 PatG, da als "Verfahren vor dem Patentgericht" im Fünften Abschnitt des Patentgesetzes nur 1. Beschwerdeverfahren und 2. Nichtigkeits- und Zwangslizenz-Verfahren vorgesehen sind. Eine analoge Anwendung der "Gemeinsamen Verfahrensvorschriften" kommt also nur insoweit in Betracht, als Verfahrensvorschriften fehlen oder mit einem Gerichtsverfahren nicht zu vereinbaren sind (vgl bezüglich § 78 PatG: BPatGE 45, 162 ff; BPatG Beschluß vom 12. August 2002 - 19 W (pat) 701/02).

Die nach § 147 Abs 3 Satz 2 PatG iVm § 59 Abs 3 PatG entsprechend geltende Vorschrift des § 47 Abs 1 Satz 3 PatG erfüllt aber durchaus die Anforderungen eines Gerichtsverfahrens. Denn auch bei Gerichtsentscheidungen herrscht nicht ausnahmslos Begründungszwang, vgl beispielsweise § 313a ZPO, § 313 b ZPO oder § 540 ZPO. Selbst § 94 Abs 2 PatG schreibt nicht für alle Entscheidungen des Patentgerichts eine Begründung vor.

Im übrigen führte selbst die Anwendung des – nach Auffassung des Senats nicht einschlägigen - § 94 Abs 2 PatG dazu, daß eine Endentscheidung des Patentgerichts in (erstinstanzlichen) Einspruchsverfahren keiner Begründung bedarf, wenn nur noch der Patentinhaber am Einspruchsverfahren beteiligt ist und seinem (Haupt-)Antrag stattgegeben wird. Denn beide Voraussetzungen für die Entbehrlichkeit einer Begründung gemäß § 94 Abs 2 PatG liegen vor: Es wird kein Antrag zurückgewiesen und über kein Rechtsmittel entschieden. Der Einspruch ist kein

Rechtsmittel; er besitzt keine Devolutivwirkung und richtet sich gegen das Patent, nicht gegen den Erteilungsbeschuß.

Dellinger

Dr. Henkel

v. Zglinitzki

Schmitz

Bb/Fa