



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 44/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

weitere Beteiligte:

betreffend das Patent 41 30 079

wegen Zulässigkeit des Beitritts zum Einspruchsverfahren

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Martens

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf die am 6. September 1991 eingereichte Anmeldung wurde der Patentinhaberin das Patent 41 30 079 mit der Bezeichnung "Vorrichtung zur Aufnahme von Hilfsaggregaten in Kraftfahrzeugen" erteilt. Die Patenterteilung wurde am 15. November 2001 veröffentlicht. Hiergegen wurde am 15. Februar 2002 Einspruch erhoben.

Am 16. Februar 2005 hat die K... GmbH & Co. KG den Beitritt zum Einspruchsverfahren erklärt. Zu ihrer Berechtigung trägt sie vor, die Patentinhaberin habe wiederholt behauptet, aufgrund des Streitpatents Ansprüche gegen sie zu besitzen und gegen die angebliche Patentverletzung auch vorgehen zu wollen, und legt hierzu die Kopie eines Schreibens der Patentinhaberin vom 25. November 2003 vor. Als Reaktion auf dieses Schreiben habe die Beitretende die Patentinhaberin auf neuheitsschädlichen Stand der Technik hingewiesen und sie aufgefordert, ihr ein kostenloses Mitbenutzungsrecht einzuräumen. Die Patentinhaberin, die innerhalb der gesetzten Frist keine Reaktion gezeigt habe, habe sodann für die Einräumung eines Mitbenutzungsrechts die Lizenzierung von Patenten der Beitretenden gefordert, was für ein nicht rechtsbeständiges Patent völlig unverhältnismäßig und inakzeptabel sei. Die Beitretende müsse nun von der angedrohten Inanspruchnahme durch die Patentinhaberin ausgehen und habe deshalb mit dem beim Landgericht Mannheim am 14. Februar 2005 eingegangenen Klageschriftsatz negative Feststellungsklage erhoben. In der Begründung des Einspruchs hat sich die Beitretende zunächst vollumfänglich auf den Vortrag der Einsprechenden bezogen und diesen mit späterem Schriftsatz in der Sache ausführlich begründet.

Die Beitrittserklärung ist der Patentinhaberin vom Patentamt im März 2005 übersandt worden, und zwar unter Gewährung einer Äußerungsfrist von vier Monaten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 21 - hat durch Beschluss vom 12. Mai 2005 festgestellt, dass die Beitretende dem Einspruchsverfahren wirksam beigetreten sei. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, die gesetzlichen Voraussetzungen des § 59 Abs. 2 PatG für einen Beitritt zum Einspruch seien gegeben. Das Einspruchsverfahren sei anhängig gewesen, bei der Beitretenden handle es sich um eine "Dritte", die auch von der Patentinhaberin aufgefordert worden sei, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, und dagegen letztlich Klage auf Feststellung erhoben habe, dass sie das Patent nicht verletze. Die Beitretende habe auch substantiiert Tatsachen vorgetragen, die den geltend gemachten Widerrufgrund der mangelnden Neuheit bzw. mangelnden Erfin-

dungshöhe stützten. Schließlich sei der Beitritt auch fristgemäß innerhalb von drei Monaten ab Erhebung der Feststellungsklage erfolgt.

Hiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit der Beschwerde und begründet diese damit, der Nachweis sei nicht geführt, dass die Beitretende von der Patentinhaberin zur Unterlassung der angeblichen Patentverletzung gerade auf Grund des Patents aufgefordert worden sei, das Gegenstand des Einspruchsverfahrens sei. Das im angefochtenen Beschluss zur Begründung des Beitritts herangezogene Schreiben der Patentinhaberin vom 25. November 2003 sei hierfür als Nachweis nicht geeignet. Dieses Schreiben beziehe sich, da ein weiteres europäisches Patent und mehrere Patentanmeldungen genannt werden, weder ausschließlich auf das Streitpatent, noch stelle es eine ausdrückliche Verwarnung aus diesem Schutzrecht dar. Bei dem Hinweis in diesem Schreiben auf ein Vorgehen bei widerrechtlicher Benutzung der Schutzrechte handle es sich um das gute Recht jeden Patentinhabers, dem nach § 9 PatG das alleinige Recht zugestanden werde, die patentierte Erfindung zu benutzen, ohne dass damit eine Verwarnung mit Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung unter konkreter Bezugnahme auf eine der zuvor genannten Schutzrechte verbunden sei. Vielmehr werde in diesem Zusammenhang die Bitte geäußert, die Beitretende möge doch die Patentinhaberin bei ihrem Vorgehen unterstützen. Die Patentinhaberin habe damit in sehr deutlicher Form zu erkennen gegeben, dass ihr in erster Linie an einer einvernehmlichen Regelung mit der Beitretenden gelegen sei und eine Verwarnung oder Verletzungsklage nur als ultima ratio angesehen werde. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt, da der Beschluss vor Ablauf der ihr zum Beitritt gewährten viermonatigen Äußerungsfrist ergangen sei, wodurch die Patentinhaberin auch in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt sei.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss aufzuheben und die Beitrittserklärung der Beitretenden als unzulässig zu verwerfen,
sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Beitretende beantragt,

die Beschwerde der Patentinhaberin als unzulässig zu verwerfen,
zumindest jedoch als unbegründet zurückzuweisen.

Sie trägt vor, neben dem Vorliegen einer Begründung gemäß § 59 Abs. 1 PatG habe das Patentamt im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung eines Einspruchsbeitritts nur zu prüfen, ob nach der Aufforderung eine negative Feststellungsklage erhoben worden und ein fristgerechter Beitritt zu jenem Patent erfolgt sei, das Gegenstand der Aufforderung gewesen sei. Die Erwähnung der Aufforderung zur Unterlassung einer Patentverletzung in § 59 Abs. 2 Satz 2 PatG sei lediglich eine redaktionelle Wiederholung einer konkreten, sich bereits aus der ZPO ergebenden Zulässigkeitsvoraussetzung für die geforderte negative Feststellungsklage, eine eigenständige Berechtigung des Patentamts, eine materiellrechtliche Prüfung des Feststellungsinteresses vorzunehmen, sei aber aus der Vorschrift nicht herleitbar. Fehle es an einer Prüfungsberechtigung des Patentamts zum Feststellungsinteresse, könne auch die Beschwerde nicht begründet sein, die sich auf ein angeblich mangelndes Feststellungsinteresse stütze.

Das LG Mannheim habe zudem das dortige Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den gegen das Streitpatent erhobenen Einspruch ausgesetzt. Da das Gericht den Aussetzungsanträgen der Parteien zugestimmt habe, sehe es offenbar die negative Feststellungsklage als zulässig an. Da im Übrigen die Patentinhaberin die Aussetzung angeregt und damit zugestimmt habe, eine Überprüfung des Feststellungsinteresses zumindest solange nicht vornehmen zu las-

sen, bis über das Streitpatent im Einspruchsverfahren entschieden sei, widerspreche es dem Grundsatz von Treu und Glauben und sei als *venire contra factum proprium* anzusehen, wenn sie nun im Einspruchsverfahren über das Streitpatent das Feststellungsinteresse dennoch in Frage stelle. Die Patentinhaberin habe es durch ihr eigenes Verhalten verwirkt, sich auf nicht vorhandenes Feststellungsinteresse zu berufen.

Es sei jedoch auch das Vorliegen eines Feststellungsinteresses nachgewiesen. Im Schreiben vom 25. November 2003 berühme sich die Patentinhaberin explizit, neben einem europäischen Patent auch das Streitpatent als Verbotungsrecht gegen die Beitretende zur Verfügung zu haben, in dessen Schutzbereich die angeblich von der Beitretenden vorgesehene Lösung fallen solle. Für die Entstehung eines Feststellungsinteresses, das ein prozessuales Vorgehen rechtfertige, sei es grundsätzlich ausreichend, wenn die Rechtsberührung des Abmahnenden die wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen des Abgemahnten berühre und an der Ernsthaftigkeit des Verlangens des Abmahnenden keine Zweifel bestehen können (vgl. BGH GRUR 1995, 697 - FUNNY PAPER). Diese Voraussetzungen seien hier erfüllt. Einer Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung bedürfe es nicht, um eine Aufforderung i. S. v. § 59 Abs. 2 PatG darzustellen und damit ein Feststellungsinteresse entstehen zu lassen. Die in dem Schreiben ausgesprochenen Drohungen für den Fall von Zuwiderhandlungen ließen keine Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihres Verlangens zu, was sich auch aus dem nachfolgenden Schriftwechsel der Parteien ergebe, in dem die Patentinhaberin für die Einräumung eines Mitbenutzungsrechts stets eine erhebliche wirtschaftliche Gegenleistung gefordert habe.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Das Patentamt hat den Beitritt zu Recht für zulässig erachtet.

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig. Insbesondere ist nicht feststellbar, dass die Einlegung der Beschwerde unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben, hier eines venire contra factum proprium, eine unzulässige Rechtsausübung darstellt, wie die Beitretende geltend macht. Dass die Patentinhaberin explizit ein Feststellungsinteresse der Beitretenden an einer negativen Feststellungsklage anerkannt hätte, hat die Beitretende nicht vorgetragen. Selbst wenn man unterstellt, in dem Verhalten der Patentinhaberin in dem Klageverfahren vor dem LG Mannheim könnte eine Anerkennung eines Feststellungsinteresses liegen, hat dies aber keine Auswirkungen auf das vorliegende Beschwerdeverfahren. Im Rahmen der Zulässigkeit des Beitritts gemäß § 59 Abs. 2 Satz 2 PatG ist nämlich nicht das Feststellungsinteresse an einer negativen Feststellungsklage als solches zu prüfen, sondern allein das formale Erfordernis des Nachweises einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, mag eine solche auch regelmäßig ein Feststellungsinteresse begründen können. Aufgrund des vor Patentamt und Patentgericht geltenden Untersuchungsgrundsatzes (§ 87 Abs. 1 PatG) ist es insoweit unerheblich, ob diese Tatsache unstreitig oder zugestanden worden ist, daran ist weder Amt noch Gericht gebunden (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 87 Rdn. 4, zweiter Absatz). Es besteht daher kein Anhalt, der Patentinhaberin ein Rechtsschutzbedürfnis für die Beschwerde abzusprechen.

2. Der Senat hat von einer Zurückverweisung gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG abgesehen und in der Sache selbst entschieden, obwohl das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Das Patentamt hat den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör verletzt, indem es seinen Beschluss zur Wirksamkeit des Beitritts vor Ablauf der ihr gewährten Äußerungsfrist getroffen hat. Der Patentinhaberin ist im März 2005 eine Äußerungsfrist von vier Monaten zur Beitrittserklärung gewährt worden, also bis Juli 2005. Der Beschluss des Patentamts datiert aber schon vom 12. Mai 2005, zugestellt am 30. Mai 2005. Die Entscheidung vor Fristablauf ist ein Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör (vgl. Schulte, a. a. O., Einleitung Rdn. 257 unter Nr. 2). Die Sache ist aber

entscheidungsreif und eine weitere Verzögerung zu vermeiden, zumal dem Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör im Beschwerdeverfahren Genüge getan wurde.

3. Der Beitritt ist zulässig. Nach § 59 Abs. 2 PatG kann, wenn gegen ein Patent Einspruch erhoben worden ist, jeder Dritter nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren als Einsprechender beitreten, wenn er nachweist, dass gegen ihn Klage wegen Verletzung des Patents erhoben worden ist, und wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach Erhebung der Verletzungsklage erklärt. Das gleiche gilt für jeden Dritten, der nachweist, dass er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf Feststellung erhoben hat, dass er das Patent nicht verletze. Hier liegt letzterer Fall vor, dessen Voraussetzungen gegeben sind, wie das Patentamt im angefochtenen Beschluss, auf den zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird, zutreffend festgestellt hat. Auch das Erfordernis einer "Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen", die von der Patentinhaberin in Abrede gestellt wird, ist gegeben. Denn das Schreiben der Patentinhaberin vom 25. November 2003 stellt eine solche Aufforderung dar.

Mit der in § 59 Abs. 2 Satz 2 PatG genannten Aufforderung des Patentinhabers zur Unterlassung einer angeblichen Patentverletzung ist in der Sache nichts anderes als die übliche Verwarnung bzw. Abmahnung aus dem Patent gemeint, die das Feststellungsinteresse an einer negativen Feststellungsklage begründet (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 139 Rdn. 233; Benkard, PatG, 10. Aufl., vor §§ 9 bis 14, Rdn. 14). Die Regelung über den Beitritt ist zur Angleichung an eine entsprechende Regelung in Art. 105 EPÜ (Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers) in das Patentgesetz aufgenommen worden (vgl. Begründung zum 1. GPatG BIPMZ 1979, 276 ff., 287 li. Sp.), wobei das Erfordernis einer vorangegangenen Aufforderung in Art. 105 EPÜ offensichtlich dem Zweck dient, von der Möglichkeit des Beitritts die Fälle auszuschließen, in denen der Patentinhaber ohne hinreichende Rechtfertigung nach nationalem Recht mit einer negativen Feststellungs-

klage überzogen wird (vgl. Singer/Stauder, EPÜ, 4. Aufl., Art. 105 Rdn. 3). Dies ist ersichtlich auch Sinn und Zweck der entsprechenden Regelung in § 59 Abs. 2 Satz 2 PatG. Das für die negative Feststellungsklage nach deutschem Recht erforderliche Feststellungsinteresse (§ 256 ZPO) kann sich aber u. a. aus einer Verwarnung oder Abmahnung aufgrund des Patents ergeben (vgl. Schulte, a. a. O., § 139 Rdn. 183).

In der Rechtsprechung und Kommentarliteratur zur Frage des Vorliegens einer Verwarnung, die somit auch im Rahmen des § 59 Abs. 2 Satz 2 PatG herangezogen werden kann, besteht Einigkeit, dass eine Verwarnung ein an eine bestimmte Person gerichtetes, ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren ist. Sie muss zum einen den Hinweis auf das Schutzrecht und zum anderen das Unterlassungsbegehren enthalten. Dabei muss aber das Unterlassungsbegehren nicht ausdrücklich geäußert sein, es kann sich auch aus den Begleitumständen ergeben (vgl. Benkard, a. a. O., vor §§ 9 bis 14 Rdn. 14; Busse, a. a. O., § 139 Rdn. 231; BGH GRUR 1979, 332 - Brombeerleuchte). Keine Verwarnung liegt vor, wenn der Patentinhaber nur zur Stellungnahme über die Schutzrechtsslage auffordert oder anfragt, aus welchen Gründen sich der Adressat zur Benutzung für berechtigt hält, sog. Schutzrechtshinweis oder Berechtigungsanfrage (vgl. Schulte, a. a. O., § 139 Rdn. 190; Benkard, a. a. O., vor §§ 9 bis 14 Rdn. 14; Busse, a. a. O., § 139 Rdn. 232). Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie der Adressat den Hinweis auf das Patent verstehen muss (vgl. Schulte, a. a. O., § 139 Rdn. 190 a. E.).

Hiervon ausgehend stellt das von der Beitretenden vorgelegte Schreiben der Patentinhaberin vom 25. November 2003 eine Verwarnung im Sinne von § 59 Abs. 2 Satz 2 PatG dar, auch wenn es keine ausdrückliche Aufforderung zur Unterlassung enthält. Im Betreff des Schreibens und auch in seinem Text ist neben einem europäischen Patent auch das Streitpatent mit der richtigen Patentnummer genannt. Es enthält den Hinweis der Patentinhaberin darauf, dass die Beitretende Antriebe einzusetzen beabsichtige, die (u. a.) durch das Streitpatent geschützt seien, sowie den weiteren Hinweis, dass die Patentinhaberin eine widerrechtliche

Benutzung ihrer Schutzrechte nicht gestatte und insbesondere erwarte, dass Konstruktionen, die auf den ihr erteilten Schutzrechten basierten, nicht in neue Projekte oder Konzepte einfließen. Der vorletzte Absatz schließt mit dem Hinweis, dass die Patentinhaberin angesichts der äußerst angespannten Wettbewerbssituation Verletzungen ihrer Rechte nicht mehr tolerieren werde.

Der Inhalt des Schreibens geht ohne Zweifel über einen bloßen Schutzrechtshinweis oder eine bloße Berechtigungsanfrage hinaus. Insgesamt bringt das Schreiben für den Adressaten erkennbar und unmissverständlich zum Ausdruck, dass die Patentinhaberin erwartet, dass eine Benutzung unter Verstoß gegen ihre Schutzrechte unterlassen wird. Durch die Vorlage einer Kopie des Schreibens, dessen Existenz die Patentinhaberin auch nicht in Abrede stellt, hat die Beitretende damit eine Aufforderung im Sinne von § 59 Abs. 2 Satz 2 PatG nachgewiesen. Da auch die übrigen Voraussetzungen des § 59 Abs. 2 PatG erfüllt sind, ist somit die Beitretende dem Einspruchsverfahren wirksam als Einsprechende beigetreten.

4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet. Eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen gemäß § 80 Abs. 3 PatG kommt dann in Betracht, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 125). Hier liegt zwar, wie ausgeführt, ein wesentlicher Mangel des patentamtlichen Verfahrens vor (Entscheidung vor Fristablauf), es fehlt aber an der Kausalität des Verfahrensver-

stoßes für die Erhebung der Beschwerde. Es ist nicht feststellbar, dass die Entscheidung des Patentamts ohne den Verfahrensverstoß anders gelautet hätte.

Schülke

Püschel

Martens

Pr