BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 17/05

vom

24. Juli 2007

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 198 51 320

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge

PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3, § 101 Abs. 2

a) Bereits die unterlassene Entscheidung über den geltend gemachten Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme begründet die Beschwer des Rechtsbeschwerdeführers.

b) Die Prüfung der sachlichen Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung wird durch den Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht eröffnet.

BGH, Beschl. v. 24. Juli 2007 - X ZB 17/05 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 24. Juli 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 8. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Mai 2005 wird auf Kosten des Rechtsbeschwerdeführers zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 75.000,-- EUR festgesetzt.

Gründe:

1 I. Gegen das am 6. November 1998 angemeldete deutsche Patent 198 51 320 (Streitpatent), das eine "Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge" betrifft und acht Patentansprüche umfasst, haben die beiden Einsprechenden getrennte Einsprüche eingelegt. Der Einsprechende zu 1 und jetzige Rechtsbeschwerdeführer hat sich dabei auch auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützt, während die Einsprechende zu 2 nur andere Widerrufsgründe geltend gemacht hat. In dem vor dem Bundespatentgericht geführten Einspruchsverfahren (§ 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30.6.1996

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

geltenden Fassung) hat der Einsprechende zu 1 zuletzt beantragt, das Patent auf Grund widerrechtlicher Entnahme auf ihn zu übertragen.

2 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent widerrufen. Dieses ist im weiteren Verlauf infolge der Nichtzahlung einer fälligen Jahresgebühr erloschen.

3 Mit seiner vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde macht der Einsprechende zu 1 geltend, dass der angefochtene Beschluss seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletze und nicht mit Gründen versehen sei.

4 II. 1. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, da mit ihr die Rechtsbeschwerdegründe des § 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 PatG geltend gemacht werden (§ 147 Abs. 3 Satz 5 PatG in der bis zum 30.6.2006 geltenden Fassung) und auch im Übrigen zulässig. Das Erlöschen des Streitpatents hat daran nichts geändert und insbesondere nicht zu der von der Einsprechenden zu 2 angenommenen Erledigung der Hauptsache geführt (vgl. BPatGE 26, 15). Der Rechtsbeschwerdeführer ist jedenfalls auch im Sinn einer formellen Beschwer durch die angefochtene Entscheidung beschwert, weil er erreichen wollte, dass ihm das Nachanmelderecht nach § 7 Abs. 2 zur Seite steht. Dieses ist ihm dadurch genommen worden, dass der Widerruf des Streitpatents nicht auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützt worden ist. Dabei ist es ohne Belang, dass dem Begehren des Rechtsbeschwerdeführers in der zur Entscheidung gestellten Form nicht hätte entsprochen werden können, weil im Einspruchsverfahren nur über Widerruf oder Aufrechterhaltung des Patents zu entscheiden ist (§ 61 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30.6.2006 geltenden Fassung). Bereits die unterlassene Entscheidung über den geltend gemachten Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme begründet

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

die Beschwer (vgl. BPatGE 9, 196, 199; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. 2006, § 61 PatG Rdn. 12; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003, § 73 PatG Rdn. 63, 71; Schulte, PatG, 5. Aufl. 2005, § 61 PatG Rdn. 40).

5 2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nicht begründet, weil die geltend gemachten Rechtsbeschwerdegründe nicht vorliegen.

6 (1) Verletzung des rechtlichen Gehörs:

7 Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung stelle eine unzulässige Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung dar. Der Gegenstand des deshalb insoweit mit einem Disclaimer zu versehenden Patentanspruchs beruhe gegenüber dem Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag sei unzulässig, denn die Ersetzung eines (engeren) unzulässigen Begriffs durch einen weiteren erweitere den Schutzbereich des Patents. Auf die geltend gemachte widerrechtliche Entnahme komme es bei dieser Sachlage nicht mehr an.

8 Der Rechtsbeschwerdeführer sieht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs darin, dass das Bundespatentgericht über das von ihm zuletzt allein noch verfolgte Rechtsschutzziel nicht befunden habe.

9 Damit kann er keinen Erfolg haben.

10 Der Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG trägt der Bedeutung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) für ein rechtsstaatliches Verfahren Rechnung, in dem jeder Verfahrensbeteiligte seine Rechte wirksam wahrnehmen kann. Dies setzt voraus, dass das Gericht das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der

Beteiligten zur Kenntnis nimmt und auf seine sachlich-rechtliche und verfahrensrechtliche Entscheidungserheblichkeit prüft und ferner keine Erkenntnisse verwertet, zu denen sich die Verfahrensbeteiligten nicht äußern konnten (Sen.Beschl. v. 11.6.2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 - Zahnstruktur m.w.N.).

11 Art. 103 Abs. 1 GG ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich wird, dass Vorbringen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (BVerfGE 65, 293, 295; 70, 288, 293; 86, 133, 145; st. Rspr.). Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass das Gericht das von ihm entgegengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat, ohne dass es verpflichtet wäre, sich in den Gründen seiner Entscheidung mit jedem Vorbringen ausdrücklich zu befassen. Geht das Gericht indessen auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die für das Verfahren von besonderer Bedeutung ist, nicht ein, so lässt dies auf eine Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder aber offensichtlich unsubstantiiert war (BVerfGE 86, 133, 146; 96, 205, 216; Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - X ZB 6/05 - Informationsübermittlungsverfahren II, für BGHZ vorgesehen).

12 Hiernach kann die Rechtsbeschwerde ihre Rüge nicht mit Erfolg darauf stützen, dass das Patentgericht den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme nicht beschieden hat. Da im Einspruchsverfahren nur darüber zu entscheiden ist, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang das Patent zu widerrufen ist, reichte es für die Entscheidung des Bundespatentgerichts aus, sich auf einen der nach der gesetzlichen Regelung nicht in einem besonderen Rangverhältnis stehenden Widerrufsgründe zu stützen. Das Patentgericht hat sich auch mit der widerrechtlichen Entnahme insoweit befasst, als es diese als nicht mehr

entscheidungserheblich angesehen hat. Schutzunfähiges könne nämlich nicht entnommen werden. Die Verneinung der Patentfähigkeit nach §§ 1 ff. PatG rechtfertigte aus seiner Sicht bereits den Widerruf des Streitpatents als die im Einspruchsverfahren vorgesehene Rechtsfolge des erfolgreichen Einspruchs. Damit hat sich das Patentgericht mit der geltend gemachten widerrechtlichen Entnahme in willkürfreier Weise befasst (vgl. BGH, Beschl. v. 22.3.2003 - I ZB 21/02, im Druck nicht veröffentlicht). Dass es diese im Ergebnis als nicht erheblich angesehen hat, betrifft allein die sachliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung. Deren Prüfung wird jedoch auch durch den Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht eröffnet (so schon Sen.Beschl. v. 14.3.2006 - X ZB 28/04, Umdruck S. 9 f., im Druck nicht veröffentlicht).

13 Ob eine widerrechtliche Entnahme die Schutzfähigkeit des Entnahmegegenstands voraussetzt, wie dies die ältere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs angenommen hat (soweit ersichtlich zuletzt im Urteil vom 13.7.1965 - Ia ZR 45/64, unveröffentlicht) oder ob es - wie dies in der Literatur inzwischen ganz überwiegend vertreten wird (vgl. Benkard/Rogge aaO § 21 PatG Rdn. 23; Busse/Schwendy aaO § 21 PatG Rdn. 76; Schulte aaO § 21 PatG Rdn. 47; a.A. für den Einspruchsgrund Mes, PatG, 2. Aufl. 2005, § 12 PatG Rdn. 34; BPatG, Beschl. v. 28.11.2000 - 8 W (pat) 135/97, Mitt. 2001, 389 Ls. und die angefochtene Entscheidung) und der Senat bereits wiederholt für den Abtretungsanspruch nach § 8 PatG entschieden hat (vgl. Sen.Urt. v. 15.5.2001 - X ZR 227/99, GRUR 2001, 823, 825 - Schleppfahrzeug, m.w.N.) - hierauf nicht ankommt, bedarf deshalb im vorliegenden Verfahren keiner Entscheidung, wird als nicht liquide Rechtsfrage für das Patentgericht aber auf Grund der kontroversen Beurteilung bei sich bietender Gelegenheit schon unter dem Gesichtspunkt, dass § 100 Abs. 2 PatG den Grundsatz des gesetzlichen Richters verwirklicht (vgl. Kraßer, Patentrecht, 4. Aufl. 2004, S. 459; Benkard/Rogge aaO

§ 100 PatG Rdn. 14; Busse/Keukenschrijver aaO § 100 PatG Rdn. 12; zur Vorlagepflicht an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften BVerfGE 82, 159, 192; BGH, Beschl. v. 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546 - TURBO-TABS), Grundlage für die Zulassung der Rechtsbeschwerde sein müssen, wenn sich die Frage in entscheidungserheblicher Weise in einem der Rechtsbeschwerde zugänglichen Verfahren stellt.

14 Ob darüber hinaus eine Verpflichtung besteht, eine geltend gemachte widerrechtliche Entnahme zu bescheiden, hat der Senat bisher nicht entschieden und lässt er weiter offen, denn auch dies betrifft die materielle Ausgestaltung der Regelungen über die widerrechtliche Entnahme und das Nachanmelderecht und damit keine Fragen, die im Verfahren über die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde geklärt werden können. Für eine solche Verpflichtung könnte zwar sprechen, dass dem Verletzten mit dem Widerruf auf Grund widerrechtlicher Entnahme das zeitrangbegünstigte Nachanmelderecht des § 7 Abs. 2 PatG und damit möglicherweise eine subjektive Rechtsposition zusteht; es wird jedoch auch die Auffassung vertreten, dass dies nur einen Rechtsreflex darstelle (Busse/Keukenschrijver aaO § 7 PatG Rdn. 9; vgl. Schulte/Kühnen aaO § 7 PatG Rdn. 11). Auch zu dieser Frage wird eine Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bundespatentgericht bei sich bietendem Anlass zu erwägen sein.

15 (2) Auch die Rüge, das Bundespatentgericht habe seine Entscheidung nicht hinreichend mit Gründen versehen, ist unbegründet.

16 Das Patentgericht hat den geltend gemachten Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme aus seiner Sicht als nicht entscheidungserheblich angesehen. Damit hat es sich mit diesem Angriffsmittel ausreichend auseinandergesetzt und ihn nicht etwa übergangen. Die sachliche Richtigkeit der gegebenen

Begründung steht im Verfahren über die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung (st. Rspr. seit BGHZ 39, 333, 338 - Warmpressen).

17 Zu Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag hat das Bundespatentgericht ausgeführt, dieser sei unzulässig erweitert. Dies ist eine ausreichende Begründung dafür, warum das Patent aus der Sicht des Bundespatentgerichts auch mit diesem Patentanspruch keinen Bestand haben konnte. Die Schaffung eines neuen Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrunds im Einspruchsverfahren, nämlich des der unzulässigen Erweiterung, war ohne weiteres unzulässig (vgl. nur BGHZ 110, 123, 125 f. - Spleißkammer; st. Rspr.). Im Übrigen ist nicht zu erkennen, dass der Rechtsbeschwerdeführer insoweit durch die Entscheidung des Bundespatentgerichts beschwert ist. Das nach Auffassung des Patentgerichts unzulässig eingefügte Merkmal ist nicht Gegenstand des mit dem Einspruch des Rechtsbeschwerdeführers angegriffenen Patents, für das von diesem die Entnahme geltend gemacht wird. In die Rechtssphäre des Rechtsbeschwerdeführers greift die angefochtene Entscheidung insoweit nicht ein.

18 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

19 Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Meier-Beck Gröning

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.05.2005 - 8 W(pat) 332/02 -