b) Der Anspruch auf rechtliches Gehör wird nicht dadurch verletzt, daß das Gericht nach Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung (§ 78 PatG) kurzfristig und ohne besondere Ankündigung im schriftlichen Verfahren entscheidet, sofern der Gegenseite ausreichend Gelegenheit verbleibt, ihrerseits mündliche Verhandlung oder Einräumung einer Äußerungsfrist zu beantragen.

BGH, Beschluß vom 1. Februar 2000 - X ZB 27/98 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Melullis, Scharen, Keukenschrijver und die Richterin Mühlens

am 1. Februar 2000

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 13. Senats (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts vom 4. September 1998 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Der Rechtsbeschwerdeführerin, ein in der Republik Korea ansässiges Unternehmen, ist auf die Anmeldung vom 10. Mai 1984 das deutsche Patent 34 17 273 erteilt worden, das eine Kupfer-Nickel-Legierung für elektrisch lei-

tendes Material für integrierte Schaltkreise betrifft und sechs Ansprüche umfaßt. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

> "Kupfer-Nickel-Legierung für elektrisch leitendes Material für integrierte Schaltkreise,
> d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
> daß sie aus
> 0,05 bis 3,0 Gewichts-% Nickel,
> 0,01 bis 1,0 Gewichts-% Silizium,
> 0,01 bis 0,04 Gewichts-% Phosphor und
> Kupfer als Rest besteht."

Die auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4 betreffen Ausgestaltungen der Legierung. Patentansprüche 5 und 6 beinhalten Verfahren zur Herstellung einer Legierung nach einem der Patentansprüche 1 bis 4.

Die Einsprechende hat Einspruch gegen die Erteilung des Streitpatents erhoben. Mit Beschluß vom 26. Januar 1998 hat das Deutsche Patentamt das Streitpatent in vollem Umfang aufrechterhalten. Dagegen hat die Einsprechende mit einem beim Deutschen Patentamt am 13. Februar 1998 eingegangenen Schriftsatz Beschwerde eingelegt und die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt. Die Beschwerdebegründung ist den Inlandsvertretern der Patentinhaberin am 15. Juni 1998 zugestellt worden. Mit Schriftsatz vom 12. August 1998 hat die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung dahin "modifiziert", daß dieser nur hilfsweise beantragt werde. Dieser Schriftsatz ist den Inlandsvertretern der Patentinhabe-

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

rin am 19. August 1998 zugestellt worden. Mit Beschluß vom 4. September 1998 hat das Bundespatentgericht den angefochtenen Beschluß aufgehoben und das Streitpatent widerrufen. Hiergegen richtet sich die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin.

II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.

1. a) Die Rechtsbeschwerde meint, die Patentinhaberin sei in ihrem prozessualen Grundrecht auf rechtliches Gehör verletzt worden. Die Zeitspanne zwischen Zustellung der Beschwerdebegründung und Erlaß des angegriffenen Beschlusses durch das Bundespatentgericht von ca. 12 Wochen sei angesichts der Tatsache, daß mit der Beschwerdebegründung zwei Entgegenhaltungen neu in das Verfahren eingeführt worden seien, von denen eine erst noch habe besorgt werden müssen, weil sie der Beschwerdebegründung nicht beigefügt gewesen sei, und unter Berücksichtigung des Umstands, daß die Patentinhaberin in Korea ansässig sei und der Schriftverkehr mit den koreanischen Patentanwälten der Patentinhaberin fremdsprachlich habe geführt werden müssen, objektiv zu knapp bemessen gewesen. Zudem sei es ihr, nachdem die Inlandsvertreter der Patentinhaberin am 19. August 1998 erfahren hätten, daß die Einsprechende auf eine mündliche Verhandlung verzichtet habe, aufgrund der Kommunikationsverhältnisse nicht mehr möglich gewesen, bis zum Beschluß des Bundespatentgerichts vom 4. September 1998 eine Beschwerdeerwiderung zur Akte zu reichen. Sie habe darauf vertrauen dürfen, daß ihr nachdem die Einsprechende auf die mündliche Verhandlung verzichtet habe, eine Frist gesetzt werde, binnen derer sie eine Beschwerdeerwiderung vorzulegen habe.

b) Die Rechtsbeschwerde macht die Verletzung rechtlichen Gehörs ohne Erfolg geltend. Zwar eröffnet § 100 Abs. 3 Nr. 3 Patentgesetz (PatG), der durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze vom 16. Juli 1998 (2. PatÄndG) in das PatG eingefügt worden ist, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nunmehr auch bei einer Versagung des rechtlichen Gehörs. Die Vorschrift ist auf den zu entscheidenden Fall auch zeitlich anwendbar (Sen.Beschl. v. 19.5.1999 - X ZB 13/98, GRUR 1999, 919 - Zugriffsinformation). Eine Verletzung der Vorschrift liegt jedoch nicht vor, weil das Beschwerdegericht der Patentinhaberin rechtliches Gehör gewährt hat.

aa) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde war das Beschwerdegericht nicht gehalten, der Patentinhaberin eine Frist zur Erwiderung auf die Beschwerdebegründung zu setzen oder dieser den beabsichtigten Termin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren mitzuteilen. Denn das Gebot zur Gewährung rechtlichen Gehörs verpflichtet das Beschwerdegericht lediglich, allen Verfahrensbeteiligten Gelegenheit zu geben, sich zu dem Vorbringen des Gegners äußern zu können, vgl. § 93 Abs. 2 PatG. Dem kann das Beschwerdegericht in patentrechtlichen Beschwerdeverfahren, in denen keine mündliche Verhandlung nach § 78 PatG stattfindet, dadurch nachkommen, daß es die Beschwerdebegründung dem Gegner zuleitet und eine angemessene Zeit abwartet, bevor es in der Sache entscheidet. Der Gegner kann dann innerhalb der ihm eingeräumten Zeit Stellung nehmen. Unter diesen Voraussetzungen zusätzlich eine Äußerungsfrist zu setzen oder den beabsichtigten Termin zur Beschlußfassung mitzuteilen, kann zwar im Einzelfall zweckmäßig und sinnvoll sein. Dessen bedarf es jedoch grundsätzlich nicht, um das Recht des Gegners auf rechtliches Gehör zu wahren.

Eine solche Verfahrensgestaltung ist nicht nur im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren anerkannt (BGH, Beschl. v. 12.12.1996 - I ZB 8/96, GRUR 1997, 223 f. - Ceco), sondern beachtet auch die - im patent- wie im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren - entsprechend anwendbaren allgemeinen Grundsätze der Zivilprozeßordnung, § 99 Abs. 1 PatG, § 82 Abs. 1 MarkenG (vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers, ZPO, 57. Aufl., § 573 ZPO, Rdn. 5; MünchKomm-Braun, ZPO, 1992, § 573 ZPO, Rdn. 3; Zöller/Gummer, ZPO, 21. Aufl., § 573 ZPO, Rdn. 10). Sie steht in Einklang mit dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf rechtliches Gehör, Art. 103 Abs. 1 GG. Denn auch daraus ergibt sich keine Pflicht des Gerichts, den Verfahrensbeteiligten eine Frist zur Stellungnahme zu setzen. Dem Anspruch auf rechtliches Gehör wird vielmehr bereits dadurch hinreichend Rechnung getragen, daß das Gericht erst nach einer angemessenen Frist, innerhalb der für den Verfahrensbeteiligten Gelegenheit zur Äußerung in der Sache besteht, entscheidet (BVerfGE 8, 89, 91; 17, 191, 193; 18, 399, 406; 49, 212, 215; 60, 313, 317; BVerfG ZIP 1986, 1336, 1337; BVerfG, Beschl. v. 7.4.1989 - 2 BvR 395/89 u. Beschl. v. 23.10.1992 - 1 BvR 1232/92, beide in Juris dokumentiert).

Eine Pflicht zur Festsetzung einer Äußerungsfrist ergab sich hier für das Beschwerdegericht auch nicht im Hinblick darauf, daß die Beschwerdeführerin mit Einlegung ihrer Beschwerde zunächst die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt hatte. Wäre es dabei geblieben, hätte das Beschwerdegericht diesem Antrag zwar nach § 78 Nr. 1 PatG nachkommen und einen Termin zur mündlichen Verhandlung festsetzen sowie die Beteiligten laden müssen. Diese Verpflichtung ist jedoch dadurch entfallen, daß die Beschwerdeführerin ihren zunächst unbedingt gestellten Antrag später in einen Hilfsantrag abgeändert und das Beschwerdegericht das Streitpatent entsprechend

dem Sachantrag der Beschwerdeführerin widerrufen hat. Ein solcher Hilfsantrag ist zulässig (Benkard/Rogge, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 78 PatG, Rdn. 5). Nach der Abänderung des Antrags auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung konnte das Beschwerdegericht deshalb über die Beschwerde ohne mündliche Verhandlung entscheiden, wenn es eine solche nicht für sachdienlich erachtete, § 78 Nr. 3 PatG. Damit genügte es zur Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, daß dem Gegner hinreichend Zeit zur Stellungnahme auf die Beschwerdebegründung eingeräumt wurde.

bb) Die Zeit zwischen dem Zugang der Beschwerdebegründung bei der Patentinhaberin am 15. Juni 1998 und der Beschlußfassung durch das Beschwerdegericht am 4. September 1998 - mithin mehr als elf Wochen - war ausreichend bemessen, um der Patentinhaberin Gelegenheit zu geben, zum Vorbringen der Beschwerdeführerin Stellung zu nehmen. Das Mindestmaß der von dem Gericht einzuhaltenden Anhörungsfrist richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles (vgl. etwa: BVerfGE 60, 317, 318) und damit in patentrechtlichen Beschwerdeverfahren, in denen – wie hier - der Einsprechende zugleich Beschwerdeführer ist, insbesondere auch nach der Anzahl und dem Umfang der mit der Beschwerdebegründung neu in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen.

Die Rechtsbeschwerde macht insoweit geltend, daß mit der Beschwerdebegründung zwei neue Entgegenhaltungen, und zwar die US-PS 1 658 186 und die Literaturstelle Dies, Kupfer und Kupferlegierungen in der Technik, Springer-Verlag 1967, in das Verfahren eingeführt worden seien. Zudem sei der Beschwerdebegründung lediglich die Literaturstelle beigefügt gewesen, weshalb die US-Patentschrift vor der Bearbeitung noch habe beschafft werden

müssen. Außerdem weist die Rechtsbeschwerde darauf hin, daß der Schriftverkehr zwischen den koreanischen Patentanwälten der in Korea ansässigen Patentinhaberin und ihren Inlandsvertretern habe fremdsprachlich geführt werden müssen. Alle diese Umstände rechtfertigen es jedoch nicht, den vom Beschwerdegericht vom Zugang der Beschwerdebegründung bei dem Inlandsvertreter der Patentinhaberin bis zur Beschlußfassung abgewarteten Zeitraum von mehr als elf Wochen als unangemessen anzusehen.

Zu Unrecht meint die Rechtsbeschwerde, die Patentinhaberin habe, nachdem die Einsprechende zunächst Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung beantragt habe, nicht annehmen müssen, daß bei der Erstellung und Einreichung einer Beschwerdeerwiderung Eile geboten gewesen sei, weil derartige Verfahren erfahrungsgemäß ca. zwei Jahre dauerten. Denn dies schließt es nicht aus, daß Termin zur mündlichen Verhandlung im Einzelfall auch kurzfristiger anberaumt wird. Zudem mußte die Patentinhaberin damit rechnen, daß - wie hier geschehen - die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung abändern und sich - zumindest bedingt für den Fall, daß ihr Sachantrag Erfolg haben würde - mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung einverstanden erklären würde. Es bestand für die Patentinhaberin daher kein Grund, die Beschwerdeerwiderung weniger zügig zu bearbeiten und einzureichen als dies in Beschwerdeverfahren geboten ist, in denen kein Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung gestellt worden ist.

Sollten bei der Patentinhaberin Unsicherheiten über die für eine Äußerung zur Verfügung stehende Zeit bestanden haben, hätte diese - vor oder nach der Änderung des Antrags der Beschwerdeführerin auf Anberaumung

einer mündlichen Verhandlung - die Möglichkeit gehabt, dem Beschwerdegericht einen Zeitpunkt mitzuteilen, bis zu dem sie sich zu der Beschwerdebegründung äußern werde und dadurch dem Beschwerdegericht Veranlassung gegeben, diesen Zeitpunkt abzuwarten oder ihn vorzuverlegen und dies - in letzterem Fall - den Parteien mitzuteilen (MünchKomm-Braun, aaO., § 573 ZPO, Rdn. 3; Zöller/Gummer, aaO., § 573 ZPO, Rdn. 10).

Die Rechtsbeschwerde kann sich schließlich auch nicht darauf berufen, die Frist zwischen dem Zugang des Schriftsatzes, in dem die Beschwerdeführerin ihren unbedingt gestellten Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung in einen Hilfsantrag geändert hat, am 19. August 1998 und der Beschlußfassung durch das Beschwerdegericht am 4. September 1998 - also etwas mehr als zwei Wochen - sei zu kurz bemessen gewesen. Zum einen ist aus den dargelegten Gründen für den Beginn der Äußerungsfrist auf den Zugang der Beschwerdebegründung und nicht auf den Zugang des Änderungsantrags bei der Patentinhaberin bzw. ihren Inlandsvertretern abzustellen. Zum anderen hatte die Patentinhaberin die Möglichkeit, nunmehr ihrerseits die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung nach § 78 Nr. 1 PatG zu beantragen und dadurch die Verfahrenslage wieder herzustellen, die vor der Antragsänderung durch die Beschwerdeführerin bestanden hatte. Jedenfalls für die Entscheidungsfindung, ob ein solcher Antrag gestellt werden sollte, reichte ein der gesetzlichen Ladungsfrist (§ 89 PatG) entsprechender und hier eingehaltener Zeitraum von etwas mehr als zwei Wochen zwischen Zugang der Antragsänderung bei der Patentinhaberin und der Beschlußfassung durch das Beschwerdegericht aus.

cc) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, daß die Patentinhaberin, wäre ihr eine Äußerungsfrist gesetzt worden, detailliert dargelegt hätte, daß die Beschwerde unbegründet sei. Da das Recht der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör nicht verletzt worden ist, bedarf es keiner Erörterung der Frage, ob es erforderlich ist, daß der angefochtene Beschluß auf dem von der Rechtsbeschwerde gerügten Verfahrensverstoß beruht und welche Anforderungen gegebenenfalls an eine solche Kausalitätsanforderung zu stellen sind (vgl. dazu BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 638 - Top Selection; Beschl. v. 12.2.1998 - I ZB 23/97, GRUR 1998, 817, 818 - DORMA). Soweit die Rechtsbeschwerde zur Begründung ihres Vorbringens ausführlich zur materiellen Richtigkeit des angefochtenen Beschlusses Stellung nimmt, gibt dies außerdem zu dem Hinweis Veranlassung, daß im Rahmen einer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde, mit der die Rüge der Versagung rechtlichen Gehörs geltend gemacht wird, die materielle Richtigkeit des angefochtenen Beschlusses nicht zur Überprüfung gestellt werden kann (BGH, Beschl. v. 3.12.1998 - I ZB 14/98, NJW-RR 1999, 549, 550 - DILZEM).

2. a) Die Rechtsbeschwerde rügt weiter, daß der angefochtene Beschluß an einem Begründungsmangel leide. Das Bundespatentgericht habe den Widerruf des Streitpatents allein damit begründet, daß Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und damit nicht bestandsfähig sei. Bei Anspruch 1 handele es sich wie bei den auf diesen rückbezogenen Ansprüchen 2 bis 4 um einen Stoffanspruch. Das Bundespatentgericht habe aber nicht die Rechtsbeständigkeit der Ansprüche 5 und 6 geprüft, mit denen jeweils ein Verfahren zur Herstellung einer Legierung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 unter Schutz gestellt werde. Dies sei aber erforderlich gewesen, weil es sich um selbständige Nebenansprüche handele und damit ein selbständiges Vertei-

digungsmittel nicht beschieden worden sei. Die Patentinhaberin habe die Bestandsfähigkeit der Ansprüche 5 und 6 im Einspruchsverfahren im einzelnen dargelegt.

b) Die Rechtsbeschwerde vermag auch mit dieser Rüge nicht durchzudringen. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats erfordert die Begründungspflicht für die Entscheidung im Einspruchsverfahren gem. § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG nicht die gesonderte Prüfung von nachgeordneten Ansprüchen, die nicht zum Gegenstand eines auf ihren selbständigen Schutz gerichteten Hilfsantrags gemacht worden sind (Sen.Beschl. v. 26.9.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, 122 - Elektrisches Speicherheizgerät). Das gilt auch für solche Ansprüche, die sich sachlich als sogenannte Nebenansprüche darstellen (Sen., aaO - Elektrisches Speicherheizgerät). Demnach stellt es keinen Begründungsmangel dar, daß das Beschwerdegericht die Rechtsbeständigkeit der Ansprüche 5 und 6 des Streitpatents nicht gesondert geprüft hat, weil die Patentinhaberin insoweit keinen eigenständigen Hilfsantrag gestellt hat.

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde macht es auch keinen Unterschied, daß in der Entscheidung "Elektrisches Speicherheizgerät", in der der Senat einen Begründungsmangel i.S.v. § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG a.F. verneint hat, der vom Beschwerdegericht geprüfte Hauptanspruch ein Verfahrensanspruch und der von diesem nicht geprüfte Nebenanspruch ein auf den Verfahrensanspruch rückbezogener Vorrichtungsanspruch gewesen ist, während in dem hier zu entscheidenden Fall, der geprüfte Anspruch 1 ein Stoffanspruch ist und die auf diesen rückbezogenen Nebenansprüche 5 und 6 Verfahrensansprüche sind. Denn Grundlage für die Rechtsprechung des Senats zu den Anforderungen an den Begründungszwang nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG ist die

Anknüpfung an einen Anspruch im Sinne der Zivilprozeßordnung oder ein einzelnes selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel, die jeweils einer gesonderten Erörterung in einer belastenden Entscheidung bedürfen. Als solcher wird aber nicht der einzelne Patentanspruch, sondern der gesamte Antrag auf Erteilung oder Aufrechterhaltung eines Patents angesehen (Sen., aaO - Elektrisches Speicherheizgerät). In diesem Zusammenhang kommt der Art des jeweiligen Patentanspruchs keine Bedeutung zu.

c) Die Rechtsbeschwerde meint, die Patentinhaberin habe darauf vertrauen dürfen, daß ihr nicht nur zur Erwiderung auf die Beschwerdebegründung der Einsprechenden, sondern darüber hinaus auch zur vorsorglichen Stellung von sachgerechten Hilfsanträgen eine angemessene Zeitspanne verbleibe oder daß ihr das Beschwerdegericht insoweit eine Frist setze. Sie hätte dann in erster Linie beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, und hilfsweise, das Streitpatent eingeschränkt mit den Ansprüchen 5 und 6 aufrechtzuerhalten.

Auch diese Rüge hat keinen Erfolg. Die Rechtsbeschwerde macht insoweit erneut die Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend. Dieser Anspruch ist vom Beschwerdegericht jedoch aus den oben dargelegten Gründen gewahrt worden.

Rogge Melullis Scharen

Keukenschrijver Mühlens