BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 6/08

vom

9. Dezember 2008

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend das Patent 199 60 796
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Ventilsteuerung

PatG § 147 Abs. 3 a.F.

Eine vor dem 1. Juli 2006 begründete Zuständigkeit des Patentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch besteht auch nach der Aufhebung des § 147 Abs. 3 PatG fort (Bestätigung von BGHZ 173, 47 - Informationsübermittlungsverfahren II).

BGH, Beschl. v. 9. Dezember 2008 - X ZB 6/08 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 9. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und Gröning

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 7. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 9. Januar 2008 wird auf Kosten der Einsprechenden zurückgewiesen.

Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000,-- € festgesetzt.

Gründe:

1 I. Die Rechtsbeschwerdeführerin hat das Patent 199 60 796, das eine Ventilsteuerung betrifft, am 5. Mai 2004 mit dem Einspruch angegriffen.

2 Das Patentgericht hat das Patent mit dem angefochtenen Beschluss beschränkt aufrechterhalten.

3 Hiergegen richtet sich die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Einsprechenden, die eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör, eine nicht vorschriftsmäßige Besetzung des entscheidenden Spruchkörpers sowie die Mitwirkung kraft Gesetzes ausgeschlossener Richter geltend macht.

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

4 II. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist nicht begründet. Die geltend gemachten Verfahrensmängel, die die Rechtsbeschwerde sämtlich mit der Annahme begründet, das Patentgericht sei infolge der Aufhebung des § 147 Abs. 2 und 3 PatG durch Art. 1 Nr. 17 des Gesetzes vom 21. Juni 2006 zur Entscheidung über den Einspruch nicht (mehr) berufen gewesen, liegen nicht vor. Das Patentgericht hat sich zu Recht für zuständig gehalten.

5 Wie der Senat in Übereinstimmung mit der Auffassung mehrerer weiterer Beschwerdesenate des Patentgerichts (23. Senat, BPatGE 49, 174 = GRUR 2007, 907 mit ausführlicher Begründung; 6. Senat, Beschl. v. 4.12.2007 - 6 W (pat) 323/04; 8. Senat, Beschl. v. 22.5.2007 - 8 W (pat) 333/03; 17. Senat, Beschl. v. 28.6.2007 - 17 W (pat) 314/04; 20. Senat, Beschl. v. 16.5.2007 - 20 W (pat) 343/03; 21. Senat, Beschl. v. 7.2.2007 - 21 W (pat) 310/04; 34. Senat, NJOZ 2008, 634) bereits entschieden hat, besteht nach dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz der perpetuatio fori eine vor dem 1. Juli 2006 begründete Zuständigkeit des Patentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch - entgegen der Auffassung des 11. Senats des Bundespatentgerichts (GRUR 2007, 904) - unbeschadet dessen fort, dass sie infolge der Aufhebung des § 147 Abs. 3 PatG nach dem 30. Juni 2006 nicht mehr auf der Grundlage dieser Vorschrift begründet werden kann (BGHZ 173, 47 Tz. 10 - Informationsübermittlungsverfahren II). Die Ausführungen der Rechtsbeschwerde rechtfertigen keine andere Beurteilung.

6 Sie stellt nicht in Frage, dass nach dem Grundsatz der perpetuatio fori mangels abweichender Anordnung des Gesetzgebers die einmal begründete Zuständigkeit des Patentgerichts fortbesteht. Zu Unrecht leitet sie indes eine solche abweichende Entscheidung des Gesetzgebers aus dem Wortlaut des Gesetzes vom 21. Juni 2006 und der Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung ab.

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

7 Der Rechtsbeschwerde ist zwar zuzugeben, dass die Aufhebung des § 147 Abs. 3 zum 1. Juli 2006 mit der Begründung, da die Geltungsdauer der Übergangsbestimmung in § 147 Abs. 3 Patentgesetz bis zum 30. Juni 2006 befristet sei, sei diese Regelung mit Inkrafttreten dieses Gesetzes aufzuheben (Einzelbegründung zu Art. 1 Nr. 17, BT-Drucks. 16/735, S. 14) bei isolierter Betrachtung darauf hindeuten könnte, dass die Zuständigkeit des Patentgerichts mit Ablauf des 30. Juni 2006 enden sollte. Ein solches Verständnis würde jedoch in keiner Weise dem Ziel des Gesetzgebers gerecht, die zur Entlastung des Patentamts zeitweise geschaffene Zuständigkeit des Patentgerichts für die volle Dauer des "Entlastungszeitraums" aufrechtzuerhalten und (erst) zum 1. Juli 2006 durch ein Rechtsschutzsystem zu ersetzen, bei dem zunächst wieder das Patentamt zur Entscheidung berufen ist, bei dem jedoch gleichwohl eine zügige Entscheidung über den Bestand oder Nichtbestand eines Patents gewährleistet ist. Dieses Ziel wird, wie die Rechtsbeschwerde zutreffend zitiert, einleitend in der Begründung des Gesetzentwurfs ausdrücklich genannt und als auch im öffentlichen Interesse liegend bezeichnet. Die Bundesregierung fügt hinzu, dass aus diesem Grund vor allem vorgesehen sei, dass Beteiligte unter besonderen Voraussetzungen bei Verfahren, die nicht innerhalb einer Bearbeitungszeit von 15 Monaten nach Ablauf der Einspruchsfrist hinreichend gefördert werden, die Möglichkeit haben, ohne vorherige Sachentscheidung des Patentamts das Bundespatentgericht mit dem Einspruch zu befassen. Die Absichten des Gesetzgebers würden in ihr Gegenteil verkehrt, wenn die Aufhebung des § 147 Abs. 3 bedeutete, dass beim Patentgericht anhängige Einspruchsverfahren ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Erhebung des Einspruchs und den beim Patentgericht erreichten Bearbeitungsstand in die Zuständigkeit des Patentamts zurückgefallen wären. Dadurch hätte sich nicht nur entgegen den Absichten des Gesetzgebers die Erledigung dieser Verfahren verzögert. Vielmehr wären auch die Patentabteilungen mit einer Vielzahl von Altverfahren belastet worden, was im Ergebnis die mit § 147 Abs. 3 PatG für seine (gesamte) Gel-

tungsdauer bezweckte Entlastung des Patentamts teilweise wieder rückgängig gemacht hätte, während bei den - ihres Bestandes ledigen - Beschwerdesenaten erst dann wieder Einspruchsverfahren angefallen wären, wenn die Patentabteilungen die ersten (alten oder neuen) Einspruchsverfahren erledigt gehabt hätten. Es erscheint daher ausgeschlossen, dass der Gesetzgeber, ohne in irgendeiner Weise auf diese sachwidrigen und in jeder Hinsicht dem Gesetzeszweck widersprechenden Konsequenzen einzugehen, mit der Aufhebung des § 147 Abs. 3 auch die Zuständigkeit des Patentgerichts für die bereits bei ihm anhängigen Verfahren hat beseitigen wollen.

Melullis Mühlens Meier-Beck

Asendorf Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.01.2008 - 7 W(pat) 336/04 -