



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZB 16/17

vom

22. Oktober 2019

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Karusselltüranlage

PatG § 99; ZPO § 62

§ 62 ZPO findet im Einspruchsbeschwerdeverfahren entsprechende Anwendung.

BGH, Beschluss vom 22. Oktober 2019 - X ZB 16/17 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 22. Oktober 2019 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden zu 1 wird der Beschluss des 19. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 27. September 2017 aufgehoben.

Die Sache wird zu anderweitiger Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Patentgericht zurückverwiesen.

Gründe:

- 1 A. Die Rechtsbeschwerdeführerin (Einsprechende zu 1) und die Einsprechende zu 2 haben unabhängig voneinander Einspruch gegen das deutsche Patent 10 2007 062 515 (Streitpatent) der Rechtsbeschwerdegegnerin (Patentinhaberin) eingelegt.
- 2 Das Patentamt hat das Streitpatent mit Beschluss vom 29. Oktober 2015 in beschränkter Fassung aufrechterhalten.
- 3 Hiergegen hat innerhalb der Beschwerdefrist nur die Einsprechende zu 2 Beschwerde eingelegt. Die Einsprechende zu 1 hat vor dem Patentgericht geltend gemacht, am Beschwerdeverfahren beteiligt zu sein. Sie hat ihre Zulassung als Partei begehrt und hilfsweise Anschlussbeschwerde eingelegt.
- 4 Mit Beschluss vom 27. September 2017 hat das Patentgericht die Einsprechende zu 1 aus dem Beschwerdeverfahren verwiesen und die Beschwerde der Einsprechenden zu 2 zurückgewiesen. Dagegen wendet sich die Einsprechende zu 1 mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie beantragt, den angefochtenen

Beschluss des Patentgerichts aufzuheben und die Sache zu anderweitiger Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen. Die Patentinhaberin und die Einsprechende zu 2 haben von der Gelegenheit zur Stellungnahme keinen Gebrauch gemacht.

5           B.     Die statthafte und gemäß §§ 101 f. PatG auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde der Einsprechenden zu 1 führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht.

6           I.     Die Rechtsbeschwerde ist im Umfang der beschränkten Zulassung durch das Patentgericht und darüber hinaus statthaft, soweit die Einsprechende zu 1 Mängel des Verfahrens nach § 100 Abs. 3 PatG geltend macht.

7           1.     Das Patentgericht hat, wie sich aus den Gründen der angefochtenen Entscheidung ergibt, die Rechtsbeschwerde nicht uneingeschränkt zugelassen, sondern nur zur Klärung der Frage der Beteiligung eines nicht beschwerdeführenden Einsprechenden an einem Einspruchsbeschwerdeverfahren gegen einen das verfahrensgegenständliche Patent beschränkt aufrechterhaltenden Beschluss der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes, gegen den mindestens ein weiterer Einsprechender, nicht jedoch der Patentinhaber Beschwerde eingelegt hat.

8           2.     Die Beschränkung auf diese Frage ist wirksam. Die Rechtsbeschwerde kann ebenso wie die Revision begrenzt auf einen abgrenzbaren Teil des Beschwerdeverfahrens zugelassen werden (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. BGH, Beschluss vom 29. August 2017 - X ZB 3/15, GRUR 2018, 216 Rn. 12 mwN - Ratschenschlüssel I). Die Beteiligung der Einsprechenden zu 1 am Einspruchsbeschwerdeverfahren stellt einen abgrenzbaren, selbständigen Teil des Streitstoffs dar, dessen rechtliche Bewertung nicht von der Entscheidung über die Beschwerde der Einsprechenden zu 2 abhängt.

9           3.     Die Rechtsbeschwerde ist darüber hinaus statthaft, soweit sich die Einsprechende zu 1 mit der Rüge, vom Patentgericht zu Unrecht nicht am Einspruchsbeschwerdeverfahren beteiligt worden zu sein, zugleich gegen die Zurückweisung der Beschwerde wendet. Die Einsprechende zu 1 macht insofern eine Gehörsverlet-

zung geltend, was zulassungsfrei möglich ist (§ 100 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG; vgl. BGH, GRUR 2018, 216 Rn. 14 bis 17 - Ratschenschlüssel I).

10

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, die Einsprechende zu 1 sei am Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht beteiligt und aus diesem zu verweisen, im Wesentlichen wie folgt begründet: Seien am Einspruchsverfahren vor dem Patentamt mehrere, nicht in Rechtsgemeinschaft stehende Einsprechende beteiligt und lege der Patentinhaber keine Beschwerde ein, seien außer ihm nur diejenigen Einsprechenden am Beschwerdeverfahren beteiligt, die selbst Beschwerde eingelegt hätten. Entgegen der Auffassung der Einsprechenden zu 1 stellen das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerdeverfahren keine Einheit in dem Sinne dar, dass alle Beteiligten des Einspruchsverfahrens stets auch am Einspruchsbeschwerdeverfahren beteiligt seien. Dem stünden die Unterschiede zwischen Einspruchsverfahren und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der prozessualen Ausgestaltung und des Verfahrensgegenstands entgegen. Die Beteiligten des Einspruchsverfahrens hätten es jeweils selbst in der Hand, ob sie gegen die Entscheidung des Amtes Beschwerde einlegten und damit die Stellung eines Beteiligten im Einspruchsbeschwerdeverfahren erlangten. Eine dem Art. 107 Satz 2 EPÜ entsprechende Regelung enthalte das Patentgesetz nicht. Anders als mehrere Anmelder oder Patentinhaber seien mehrere Einsprechende nicht als notwendige Streitgenossen anzusehen. Auch die Rechtsprechung zum Nichtigkeitsverfahren sei insofern auf das Einspruchsverfahren nicht zu übertragen. Einer solchen Übertragung stünden der unterschiedliche Charakter der Verfahren sowie die unterschiedliche Stellung von Nichtigkeitsklägern und Einsprechenden entgegen. Der Verweis auf die Gestaltungswirkung der Entscheidung der Patentabteilung rechtfertige keine andere Beurteilung. Schließlich rechtfertige der Hinweis auf eine mögliche Verschlechterung der Position des nicht beschwerdeführenden Einsprechenden bei einer Anschlussbeschwerde des Patentinhabers nicht die Anwendung der Bestimmungen über die notwendige Streitgenossenschaft. Dieser Rechtsnachteil sei hinzunehmen, zumal es jedem Einsprechenden freistehe, selbst Beschwerde einzulegen. Die Einsprechende zu 1 könne auch nicht als Nebenintervenientin zugelassen werden. Insoweit fehle es schon an der erforderlichen Beitrittserklärung.

11            III.     Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht stand. Die Einsprechende zu 1 ist am Einspruchsbeschwerdeverfahren als notwendige Streitgenossin der Einsprechenden zu 2 beteiligt und hätte daher nicht aus dem Verfahren verwiesen werden dürfen.

12            1.     Das Patentgericht hat im Anschluss an seine ältere Rechtsprechung (BPatGE 12, 153; 12 163) den Standpunkt eingenommen, ein Einsprechender, der nicht selbst Beschwerde einlege, sei an einem Beschwerdeverfahren gegen einen das verfahrensgegenständliche Patent beschränkt aufrechterhaltenden Beschluss der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes, in dem mindestens ein weiterer Einsprechender, nicht jedoch der Patentinhaber Beschwerde eingelegt habe, nicht beteiligt (ebenso Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 59 Rn. 143; Schulte/Püschel, PatG, 10. Aufl., § 73 Rn. 101). Nach anderer Auffassung ist in solchen Fällen auch der Einsprechende, der nicht selbst Beschwerde einlegt, an dem Verfahren beteiligt, das durch die Beschwerde eines weiteren Einsprechenden eingeleitet wird (Schnekenbühl in BeckOK Patentrecht, Stand 25. Juli 2019, § 59 Rn. 70; Schäfers/Schwarz in Benkard, PatG, 11. Aufl., § 74 Rn. 33; Busse/Engels, PatG, 8. Aufl., § 59 Rn. 214, § 74 Rn. 37; van Hees/Braitmayer, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl. Rn. 557; s. auch schon Ballhaus, Mitt. 1961, 221, 227).

13            2.     Die zuletzt genannte Auffassung trifft zu.

14            a)     Aus dem Wortlaut der Bestimmungen über das Beschwerdeverfahren ergibt sich keine eindeutige Aussage. § 74 Abs. 1 PatG bestimmt, dass die Beschwerde den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zusteht, regelt aber nicht, ob ein Einsprechender, der nicht selbst Beschwerde einlegt, auch dann am Beschwerdeverfahren beteiligt ist, wenn sich nicht der Patentinhaber, aber ein anderer Einsprechender gegen die Entscheidung des Patentamts wendet. § 73 Abs. 2 Satz 2 und 3 PatG besagt, dass die Beschwerde und alle Schriftsätze den übrigen Beteiligten zu übermitteln sind, trifft aber keine Aussage über deren Stellung im Beschwerdeverfahren.

15            b)     Die Beteiligung der Einsprechenden zu 1 ergibt sich jedoch aus einer entsprechenden Anwendung von § 62 ZPO.

16           aa) Nach § 99 PatG finden auf das Verfahren vor dem Patentgericht ergänzend die Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilprozessordnung entsprechende Anwendung, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen.

17           Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs findet § 62 ZPO im Paten-  
nichtigkeitsverfahren entsprechende Anwendung. Ist Nichtigkeitsklage von mehreren Klägern erhoben oder sind mehrere Klageverfahren, die dasselbe Patent zum Gegenstand haben, zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbunden worden, sind die Kläger notwendige Streitgenossen (BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13, GRUR 2016, 361 Rn. 48 - Fugenband; Urteil vom 2. Februar 2016 - X ZR 146/13 Rn. 6, in Juris; zum Markenrecht BGH, Urteil vom 3. November 2016 - I ZR 101/15, GRUR 2017, 520 Rn. 20 - MICRO-COTTON). Zur Begründung hat der Bundesgerichtshof darauf verwiesen, dass die Entscheidung über die Nichtigkeitsklärung eines Patents durch Gestaltungsurteil ergeht. Sie muss einheitlich ergehen, da das klagestattgebende Nichtigkeitsurteil Wirkungen gegenüber jedem der Kläger entfaltet. Danach handelt es sich um eine notwendige Streitgenossenschaft aus prozessrechtlichen Gründen. Die entsprechende Anwendung von § 62 ZPO hat zur Folge, dass ein Nichtigkeitskläger auch dann weiter am Verfahren zu beteiligen ist, wenn zwar ein anderer Kläger, nicht aber er selbst gegen die Entscheidung des Patentgerichts Berufung eingelegt hat (vgl. BGH, GRUR 2016, 361 Rn. 49 - Fugenband; Urteil vom 24. Januar 2012 - X ZR 94/10, BGHZ 192, 245 Rn. 22 - Tintenpatrone II, Dressler in BeckOK ZPO, Stand 1. September 2019, § 62 Rn. 41).

18           Zum Tragen kommt dies insbesondere dann, wenn bei einer beschränkten Aufrechterhaltung des Streitpatents durch das Urteil erster Instanz einer von mehreren Nichtigkeitsklägern kein Rechtsmittel einlegt - weil er etwa zu der Einschätzung gelangt ist, die von ihm vertriebene Ausführungsform falle nicht in den Schutzbereich des beschränkt aufrechterhaltenen Patents -, ein anderer Kläger dagegen Berufung einlegt und der Patentinhaber sodann Anschlussberufung erhebt. Wäre ein Nichtigkeitskläger, der nicht selbst ein Rechtsmittel einlegt, unter diesen Umständen nicht am Berufungsverfahren beteiligt, liefe er Gefahr, die ihm günstige Rechtsposition, die er durch die Entscheidung erster Instanz erlangt hat, zu verlieren, ohne hierauf Ein-

fluss nehmen zu können. Anders als einem Dritten, der sich durch den Schutzzumfang des Patents in seinen Handlungsmöglichkeiten beeinträchtigt sieht, aber bislang keine Nichtigkeitsklage erhoben hat, wäre es ihm bei ungünstigem Ausgang des Verfahrens zudem durch die Rechtskraft der Entscheidung verwehrt, das Streitpatent (erneut) anzugreifen.

19           bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist § 62 ZPO auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden. Danach ist ein Einsprechender, der nicht selbst Beschwerde gegen eine Entscheidung einlegt, mit der das Patentamt das Streitpatent vollständig oder in beschränktem Umfang aufrechterhält, als notwendiger Streitgenosse am Einspruchsbeschwerdeverfahren beteiligt, das durch die Beschwerde eines weiteren Einsprechenden eingeleitet wird.

20           (1) Unter den hier interessierenden Aspekten besteht weitgehende Übereinstimmung zwischen dem Einspruchsbeschwerdeverfahren und dem Nichtigkeitsverfahren. In beiden Verfahren hat der Patentinhaber, der jeweils notwendiger Verfahrensbeteiligter ist, die Möglichkeit, durch beschränkte Verteidigung des Patents einen vollständigen Widerruf bzw. eine vollständige Nichtigklärung zu vermeiden. Die Entscheidung des Patentamts oder des Patentgerichts im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren, mit der das Patent ganz oder teilweise widerrufen wird, kann - nicht anders als eine klagestattgebende Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren - wegen ihrer Gestaltungswirkung nur einheitlich ergehen.

21           Auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren könnte, wenn § 62 ZPO nicht anzuwenden wäre, dem Einsprechenden, der im Einspruchsverfahren einen Teilerfolg erzielt hat, bei Beschwerde eines anderen Einsprechenden und Anschlussbeschwerde des Patentinhabers eine günstige Position entzogen werden, ohne dass er auf das Verfahren Einfluss nehmen könnte. Ein Unterschied zur Rechtslage im Nichtigkeitsverfahren besteht zwar insoweit, als der Einsprechende, der selbst keine Beschwerde einlegt, in diesem Fall nicht daran gehindert wäre, mit den Gründen, auf die er seinen Einspruch gestützt hat, Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent zu erheben. Es widerspräche jedoch dem Zweck des Gesetzes, mit dem Einspruchsverfahren ein einfach ausgestaltetes Verfahren zur raschen Klärung des Rechtsbestands eines Patents bereitzustellen, wenn der Einsprechende bei einer solchen

Sachlage genötigt wäre, stets vorsorglich Beschwerde einzulegen, weil ihm sonst bei Erfolg einer Anschlussbeschwerde des Patentinhabers nur die Nichtigkeitsklage bliebe.

22           (2) Die entsprechende Anwendung von § 62 ZPO trägt zudem dem mit der Änderung des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens durch das Gemeinschaftspatentgesetz verfolgten Ziel Rechnung, das deutsche Recht insoweit dem europäischen Recht anzugleichen (Entwurf eines Gesetzes über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften, BT-Drucks. 8/2087 S. 19, 23; BGH, Beschluss vom 10. Januar 1995 - X ZB 11/92, BGHZ 128, 280, 288 - Aluminium-Trihydroxid). Der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts liegt zugrunde, dass nach Art. 107 Satz 2 EPÜ ein Beschwerdeberechtigter, der selbst keine Beschwerde einlegt, an einem durch die Beschwerde eines anderen Beschwerdeberechtigten eingeleiteten Beschwerdeverfahren beteiligt ist (Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 29. November 1991 - G 2/91, Ziffer 6.2 der Gründe; Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 14. Juli 1994 - G 4/93, Ziffern 8 und 16 der Gründe). Das Patentgesetz enthält zwar keine Art. 107 Satz 2 EPÜ entsprechende Regelung. Die bereits erwähnte Regelung in § 73 Abs. 2 Satz 3 PatG, wonach die Beschwerde und alle Schriftsätze den übrigen Beteiligten des Beschwerdeverfahrens zu übermitteln sind, lässt sich jedoch zwanglos mit der Auffassung vereinbaren, dass mehrere Einsprechende im Einspruchsbeschwerdeverfahren notwendige Streitgenossen sind und damit zu den Verfahrensbeteiligten rechnen, unabhängig davon, ob sie selbst Beschwerde eingelegt haben.

23           (3) Die entsprechende Anwendung von § 62 ZPO auf mehrere Einsprechende im Einspruchsbeschwerdeverfahren steht schließlich nicht in Widerspruch zu den Besonderheiten des Einspruchsverfahrens. Legen mehrere Personen Einspruch ein, wird nur ein Einspruchsverfahren durchgeführt, an dem alle Einsprechenden beteiligt sind. In diesem Verfahren kann jeder Einsprechende ohne Bindung an die Auffassung anderer Einsprechender die aus seiner Sicht relevanten Gründe für den Widerruf des Streitpatents vortragen und Anträge stellen. Auch wenn das Einspruchsverfahren verwaltungsrechtlichen Charakter hat (BGHZ 128, 280, 289 - Aluminium-Trihydroxid), entspricht die Stellung der Beteiligten im Einspruchsverfahren im We-



sentlichen derjenigen notwendiger Streitgenossen in einem gerichtlichen Verfahren. Die entsprechende Anwendung von § 62 ZPO auf das Beschwerdeverfahren stellt sicher, dass mehrere Einsprechende unabhängig davon, ob sie selbst Beschwerde einlegen, am Beschwerdeverfahren zu beteiligen sind. Dies erscheint auch deshalb konsequent, weil Einigkeit darüber besteht, dass bei einer Zurückverweisung der Sache an das Patentamt sämtliche Einsprechende am wiedereröffneten Einspruchsverfahren beteiligt sind (so schon Ballhaus, Mitt. 1961, 221, 227).

24 IV. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Entscheidung anders ausgefallen wäre, wenn das Patentgericht, wie geboten, auch die Einsprechende zu 1 am Beschwerdeverfahren beteiligt hätte. Die angefochtene Entscheidung ist deshalb gemäß § 108 Abs. 1 PatG aufzuheben und die Sache zu anderweitiger Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.

25 Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet (§ 107 Abs. 1 PatG).

Bacher

Grabinski

Hoffmann

Kober-Dehm

Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.09.2017 - 19 W(pat) 16/17 -