



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZB 3/15

vom

29. August 2017

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Ratschenschlüssel

PatG § 59 Abs. 2 Satz 1

Dem Einspruchsverfahren kann als Einsprechender auch derjenige Dritte beitreten, gegen den der Patentinhaber wegen Verletzung des Patents den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt hat.

BGH, Beschluss vom 29. August 2017 - X ZB 3/15 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. August 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterin Dr. Marx

beschlossen:

Auf die Rechtsmittel der Einsprechenden zu 2 werden der Beschluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Dezember 2009 und der Beschluss des 11. Senats des Bundespatentgerichts vom 10. November 2014 aufgehoben, soweit der Beitritt der Einsprechenden zu 2 als unzulässig verworfen worden ist. Im Übrigen wird die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts zurückgewiesen.

Die Einsprechende zu 2 hat die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu tragen.

#### Gründe:

##### I.

- 1 Der Rechtsbeschwerdegegner ist Inhaber des am 16. Dezember 2000 angemeldeten, einen umschaltbaren Ratschenschlüssel betreffenden deutschen Patents 100 62 853 (Streitpatents), dessen Erteilung am 5. Juli 2007 veröffentlicht worden ist.
- 2 Gegen das Streitpatent haben zunächst vier Unternehmen Einspruch erhoben, ihre Einsprüche aber im Januar 2008 zurückgenommen.

- 3 Mit am 7. Mai 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz ist die Einsprechende zu 2 dem Einspruchsverfahren beigetreten. Sie hat sich dafür darauf berufen, der Patentinhaber habe, gestützt auf das Streitpatent, eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Düsseldorf vom 11. März 2008 erwirkt, mit der ihr unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel untersagt worden sei, in Deutschland einen umschaltbaren Ratschenschlüssel mit den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 anzubieten oder in den Verkehr zu bringen und in ihrem Besitz befindliche Verletzungsgegenstände an den Gerichtsvollzieher herauszugeben. In der Sache hat die Einsprechende zu 2 die Widerrufsgründe mangelnder Patentfähigkeit und unzulässiger Erweiterung geltend gemacht.
- 4 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Beitritt der Einsprechenden zu 2 - wie den der vom Patentinhaber wegen Patentverletzung abgemahnten Einsprechenden zu 1 - für unzulässig erachtet und das Streitpatent widerrufen.
- 5 Mit der gegen diese Entscheidung eingelegten Beschwerde hat der Patentinhaber begehrt, das Streitpatent in beschränkter Fassung aufrechtzuerhalten. Diesem Rechtsmittel haben sich beide Einsprechende zunächst angeschlossen, die Anschlussbeschwerden aber im Beschwerdeverfahren zurückgenommen. Die Einsprechende zu 2 hat zugleich gegen die Zurückweisung ihres Beitritts Beschwerde eingelegt, der der Patentinhaber entgegengetreten ist.
- 6 Das Patentgericht, dessen Entscheidung in Mitt. 2015, 283 veröffentlicht ist, hat die Beschwerde der Einsprechenden zu 2 zurückgewiesen (Ausspruch zu 1 a), die Rechtsbeschwerde zugelassen (Ausspruch zu 1 b) und das Streitpatent antragsgemäß in beschränkter Fassung aufrechterhalten (Ausspruch zu 2).

7 Mit ihrer Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung der Patentinhaber beantragt, begehrt die Einsprechende zu 2 die Aufhebung des patentgerichtlichen Beschlusses.

## II.

8 Die Rechtsbeschwerde ist im Umfang der beschränkten Zulassung durch das Patentgericht und darüber hinaus statthaft, soweit die Einsprechende zu 2 Mängel des Verfahrens nach § 100 Abs. 3 PatG geltend macht.

9 1. Das Patentgericht hat die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden zu 2 nicht uneingeschränkt, sondern nur zur Klärung der Frage der Zulässigkeit ihres Beitritts zum Einspruchsverfahren zugelassen.

10 a) Seinen Willen zur lediglich beschränkten Zulassung hat das Patentgericht durch die Abfolge der Aussprüche des angefochtenen Beschlusses (oben Rn. 6) zum Ausdruck gebracht. Es hat zunächst die Beschwerde der Einsprechenden zu 2 zurückgewiesen, danach die Zulassung der Rechtsbeschwerde ausgesprochen, und erst im Anschluss daran die Beschwerde des Patentinhabers beschieden. Diese Abfolge der Beschlüssaussprüche hat das Patentgericht ersichtlich nicht gewählt, um klarzustellen, dass allein die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden zu 2 - diese aber unbeschränkt - zugelassen werden sollte und nicht auch die des Patentinhabers, sondern um zu verdeutlichen, dass es lediglich eine Klärung der Frage der Zulässigkeit des Beitritts der Einsprechenden zu 2 durch das Rechtsbeschwerdegericht ermöglichen wollte. Dies findet seine Bestätigung darin, dass das Patentgericht die Aussprüche in den Gründen dahin erläutert hat, es lasse die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden zu 2 zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zu. Ein entsprechendes Bedürfnis bestand aber nur für die Frage der Zulässigkeit ihres

Beitritts, was nach ständiger Rechtsprechung eine Beschränkung der Zulassung indiziert (BGH, Beschluss vom 6. August 2013 - X ZB 2/12, GRUR 2013, 1135 Rn. 36 - Tintenstrahldrucker; Beschluss vom 17. Juli 2012 - X ZB 1/11, GRUR 2012, 1243 Rn. 5 - Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter).

11            b) Die Rechtsbeschwerde konnte wirksam auf die Frage der Zulässigkeit des Beitritts beschränkt werden.

12            Die Rechtsbeschwerde kann nach ständiger Rechtsprechung ebenso wie die Revision auf einen abgrenzbaren Teil des Beschwerdeverfahrens beschränkt zugelassen werden (BGH, GRUR 2013, 1135 Rn. 39 - Tintenstrahldrucker; Beschluss vom 17. April 2007 - X ZB 9/06, BGHZ 172, 108 Rn. 7 - Informationsübermittlungsverfahren I, jeweils mwN). Diese Voraussetzung liegt im Streitfall vor.

13            Die Frage der Zulässigkeit des Beitritts der Einsprechenden zu 2 stellt einen abgrenzbaren selbständigen Teil des Streitstoffs dar. Dagegen lässt sich nicht mit Erfolg einwenden, die isolierte Überprüfung der Zulässigkeit des Beitritts ohne daran gekoppelte Überprüfung der Entscheidung des Beschwerdegerichts im Übrigen nach Art einer Revision durch das Rechtsbeschwerdegericht, die nur durch eine unbeschränkte Zulassung der Rechtsbeschwerde eröffnet werde, wäre widersprüchlich. Vielmehr entsprechen die verfahrensrechtlichen Konsequenzen der Zulassungsbeschränkung der Systematik des patentrechtlichen Rechtsbeschwerdeverfahrens und dem Regelungsgehalt seiner Bestimmungen.

14            aa) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, durch die über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents nach § 61 Abs. 2 PatG entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof nur statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in

dem Beschluss zugelassen hat (§ 100 Abs. 1 PatG). Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es insoweit lediglich dann nicht, wenn einer der in § 100 Abs. 3 PatG aufgeführten Gründe vorliegt und gerügt wird.

15           bb) In der Zusammenschau ergibt sich aus diesen Regelungen, dass die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, wenn es die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, vom Rechtsbeschwerdegericht grundsätzlich nur auf das Vorhandensein der in § 100 Abs. 3 PatG angeführten Verfahrensmängel überprüfbar und im Übrigen einer Nachprüfung entzogen sind. Diese Restriktion würde ohne (beschränkte) Zulassung im Streitfall auch für die Frage der Zulässigkeit des Beitritts der Einsprechenden zu 2 zum Einspruchsverfahren gelten. Hätte das Patentgericht die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen und wäre dies keinen nach § 100 Abs. 3 PatG durchgreifenden Beanstandungen ausgesetzt, hätte die Einsprechende zu 2 nicht den Status einer Verfahrensbeteiligten erlangt. Infolgedessen wäre es ihr verwehrt, mit der auf § 100 Abs. 3 PatG gestützten Rechtsbeschwerde auch solche Mängel des Verfahrens vor dem Patentgericht geltend zu machen, die die Entscheidung in der Sache betreffen.

16           Die beschränkte Zulassung der Rechtsbeschwerde stellt die Einsprechende zu 2 also deshalb besser, als sie ohne Zulassung stünde, weil dadurch die die Zulässigkeit ihres Beitritts verneinende Entscheidung des Patentgerichts selbst der uneingeschränkten rechtlichen Nachprüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht unterliegt, und nicht nur im Umfang von § 100 Abs. 3 PatG. Hinsichtlich der Möglichkeit einer inhaltlichen Überprüfung der Entscheidung des Beschwerdegerichts ist die Einsprechende zu 2 alsdann nicht schlechter gestellt als alle übrigen Verfahrensbeteiligten, die bei nicht zugelassener Rechtsbeschwerde ebenfalls nur die in § 100 Abs. 3 PatG genannten Beanstandungen erheben können.

17            2. Die Rechtsbeschwerde ist darüber hinaus statthaft, soweit die Besetzung des Beschwerdegerichts und die Versagung des rechtlichen Gehörs gerügt werden (§ 100 Abs. 3 Nrn. 1 und 3 PatG).

### III.

18            Die auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde hat nur insoweit Erfolg, als das Patentgericht die Zurückweisung des Beitritts als unzulässig bestätigt hat, und ist im Übrigen unbegründet.

19            1. Das Patentgericht hat die Beschwerde der Einsprechenden zu 2 mit der Begründung zurückgewiesen, die Voraussetzungen für den Beitritt hätten nach dem - einer ausdehnenden Auslegung nicht zugänglichen - Wortlaut des § 59 Abs. 2 PatG nicht vorgelegen.

20            2. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg. Zu Unrecht hat das Patentgericht die Zulässigkeit des Beitritts der Einsprechenden zu 2 zum Einspruchsverfahren verneint.

21            a) Nach § 59 Abs. 2 PatG kann, wenn gegen ein Patent Einspruch erhoben worden ist, jeder Dritte dem Einspruchsverfahren nach Ablauf der Einspruchsfrist als Einsprechender beitreten, der nachweist, dass gegen ihn Klage wegen Verletzung des Patents erhoben worden ist, sofern er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist. 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.

22           b) Die Frage, inwieweit auch derjenige dem Einspruchsverfahren beitreten kann, gegen den der Patentinhaber wegen vermeintlicher Patentverletzung zwar gerichtlich, aber nur im Wege einstweiligen Rechtsschutzes vorgegangen ist, wird in Rechtsprechung und Fachliteratur unterschiedlich beurteilt (verneinend: BPatG, Beschluss vom 31. März 1994 - 4 W (pat) 3/91; mit gleicher Tendenz Benkard/Schäfers/Schwarz, PatG, § 59 Rn. 104; bejahend: BPatG, Beschluss vom 12. Juli 2011 - 8 W (pat) 23/08, juris Rn. 44; Engels in Busse/Keukenschrijver, 8. Aufl., § 59 PatG Rn. 170).

23           c) Die zuletzt genannte Ansicht trifft zu.

24           aa) Dass § 59 Abs. 2 PatG die einstweilige Verfügung nicht ausdrücklich neben der Klageerhebung nennt, geht ersichtlich nicht auf eine bewusste ablehnende Entscheidung des Gesetzgebers dahin zurück, dass derjenige nicht zum Beitritt zum Einspruchsverfahren berechtigt sein solle, gegen den der Patentinhaber wegen vermeintlicher Patentverletzung lediglich Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes ergriffen hat. Die Regelung in § 59 Abs. 2 PatG ist durch Art 8 Nr. 35 des Gemeinschaftspatentgesetzes vom 26. Juli 1979 (BGBl. I S. 1269 als § 35a Abs. 2 PatG) in das Gesetz eingefügt worden. Der historische Gesetzgeber bezweckte damit eine Angleichung an die entsprechende Regelung in Art. 105 Abs. 1 Buchst. a EPÜ (vgl. BT-Drucks. 8/2087 S. 34 f.), an dessen deutscher Fassung er sich für die im nationalen Recht zu schaffende Bestimmung orientiert hat, wobei er lediglich nicht über deren Wortlaut hinausgegangen ist.

25           bb) Der Regelung der Voraussetzungen, unter denen ein dem Vorwurf der Verletzung des Streitpatents ausgesetzter Dritter dem Einspruchsverfahren nachträglich beitreten kann, liegt die wertende Unterscheidung zugrunde, ob diese Auseinandersetzung noch rein außergerichtlich geführt wird oder ob eine Seite bereits die Grenze zur Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe überschritten

hat. Ersteres soll dafür ausweislich der Regelung in § 59 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht ausreichen. Letzteres soll zwar scheinbar nur dann genügen, wenn der Schutzrechtsinhaber Patentverletzungsklage oder der Abgemahnte negative Feststellungsklage erhoben hat. Aus dem genannten Grund ist dies aber nicht als abschließend anzusehen, zumal hinzukommt, dass jedenfalls die englische Fassung von Art. 105 Abs. 1 Buchst. a EPÜ ein weiteres Verständnis des Begriffs "Klage wegen Verletzung dieses Patents" impliziert ("... proceedings for infringement of the same patent ...").

26 cc) Als Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe ist es deshalb anzuerkennen, wenn der Patentinhaber, wie im Streitfall, den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Dritten beantragt hat. Der Eingang der Antragschrift bei Gericht begründet die Rechtshängigkeit, weil im Verfahren der einstweiligen Verfügung gegen den Antragsgegner im Beschlusswege sogleich, auch ohne seine vorherige Anhörung eine Sachentscheidung ergehen kann (aA etwa Musielak/Voit/Huber, ZPO, 14. Aufl., § 921 Rn. 6; Ahrens/Scharen, Der Wettbewerbsprozess, 8. Aufl., Kap 51 Rn. 19 mwN). Mit dem Eingang des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist dementsprechend der Bereich bloßen außergerichtlichen Vorgehens gegen den Dritten verlassen und ein Grad der Auseinandersetzung erreicht, welcher der Klageerhebung gleichzusetzen ist und nicht länger dem Stadium einer außergerichtlichen Auseinandersetzung zugeordnet werden kann.

27 Hinzu kommt, dass die Verletzungsfrage aus Sicht des Antragsgegners im Verfügungsverfahren je nach den Umständen des Einzelfalls eindeutig zugunsten des Patentinhabers zu beurteilen sein und es ihm deshalb im Kosteninteresse angeraten erscheinen kann, die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung anzuerkennen. Seinen Beitritt zum Einspruchsverfahren gleichwohl generell davon abhängig zu machen, dass er den Patentinhaber zur Erhebung der Hauptklage veranlasst oder selbst negative Feststellungsklage in einem

Rechtsstreit erhoben hat, in dem er den Bestand des Schutzrechts gegen sich gelten lassen muss, wäre auch vor diesem Hintergrund sachlich nicht zu rechtfertigen.

28           3. Die auf § 100 Abs. 3 Nrn. 1 und 3 PatG gestützten, gegen die teilweise Aufrechterhaltung des Streitpatents gerichteten Beanstandungen der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch.

29           a) Die Rüge, das Beschwerdegericht sei nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen (§ 101 Abs. 2 PatG i.V.m. § 547 Nr. 1 ZPO, § 100 Abs. 3 Nr. 2 PatG), ist nicht ordnungsgemäß ausgeführt und bleibt schon deshalb ohne Erfolg.

30           Wird die Rechtsbeschwerde auf die Verletzung von Verfahrensvorschriften gestützt, sind die Tatsachen anzugeben, die den Mangel ergeben (§ 102 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Zur Begründung der Rüge der fehlerhaften Besetzung des Gerichts ist die Angabe der Einzeltatsachen nötig, aus denen sich dieser Mangel ergeben soll (BGH, Beschluss vom 30. März 2005 - X ZB 8/04, GRUR 2005, 572 - Vertikallibelle). Daran fehlt es.

31           Die Rechtsbeschwerde beruft sich darauf, dass die Beschwerde zunächst beim 10. Senat des Patentgerichts geführt, aus den Gründen eines ihr nicht zugänglichen Votums an den 11. Senat abgegeben worden und mangels Aufklärungsmöglichkeiten davon auszugehen sei, dass die Abgabe an einen unzuständigen Senat erfolgt sei.

32           Das reicht zur Darlegung des gerügten Verstoßes schon deshalb nicht aus, weil es für die Frage, ob ein Spruchkörper seine Zuständigkeit nach der Geschäftsverteilung willkürlich angenommen hat, nicht auf die von dem Spruchkörper zur Rechtfertigung seiner Zuständigkeit gegebene Begründung ankommt, sondern darauf, ob sich die Annahme seiner Zuständigkeit bei objektiver Betrachtung als unverständlich und offensichtlich unhaltbar erweist (BGH,

Beschluss vom 5. Oktober 1982 - X ZB 4/82, GRUR 1983, 114 - Auflaufbremse). Um dies darzutun war die Rechtsbeschwerde nicht auf die Kenntnis des Abgabevermerks angewiesen, sondern hätte anhand der bei Abgabe der Beschwerde beim Beschwerdegericht geltenden Geschäftsverteilung darlegen müssen, dass der 11. Senat des Patentgerichts seine Zuständigkeit nach dem Gegenstand der Erfindung nur willkürlich angenommen haben konnte.

33 Im Übrigen muss, wenn es für die fehlerhafte Besetzung des Gerichts auf gerichtsinterne Vorgänge ankommt, dargelegt werden, dass vergeblich der Versuch der Aufklärung unternommen wurde (BGH, GRUR 2005, 572 - Vertikalbelle). Dazu hätte die Einsprechende zu 2 versuchen können und müssen, die Gründe für die Abgabe an den 11. Senat des Beschwerdegerichts durch dienstliche Erklärungen in Erfahrung zu bringen.

34 b) Die gerügte Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) ist ebenfalls nicht ordnungsgemäß dargelegt.

35 Es ist zwar richtig, dass das Streitpatent in einer erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegten beschränkten Fassung aufrechterhalten wurde. Das begründet für sich allein aber nicht ohne Weiteres einen Gehörsverstoß, sondern könnte einen Verstoß gegen Verfahrensgrundrechte der Einsprechenden zu 2 allenfalls dann begründen, wenn das Beschwerdegericht ihr verwehrt hätte, ihre Angriffe der modifizierten Verteidigung anzupassen. Das ist indes nicht der Fall. Der mit der Terminladung erteilte Hinweis, ihre Beitrittsberechtigung könnte nach vorläufiger Bewertung zu verneinen sein, ändert nichts daran, dass die Einsprechende zu 2 ordnungsgemäß zur mündlichen Verhandlung geladen worden ist, die Sach- und Rechtslage dort ausweislich des Sitzungsprotokolls mit den Beteiligten erörtert wurde und dass über ihre prozessuale Stellung und in der Sache erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung entschieden wurde. Die Einsprechende zu 2 hatte dementsprechend nicht nur Ge-

legenheit, ihren Standpunkt in der mündlichen Verhandlung vor dem Beschwerdegericht darzulegen, sondern auch sonst, dort alle Verfahrenshandlungen vorzunehmen, die der Herbeiführung einer ihr günstigen Beschwerdeentscheidung förderlich sein konnten.

- 36           4. Soweit das Patentgericht die beschränkte Verteidigung des Streitpatents mit dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruchssatz für zulässig und seinen Gegenstand für schutzfähig erachtet hat, unterliegt seine Entscheidung aus den dargelegten Gründen nicht der Überprüfung in der Rechtsbeschwerdeinstanz.

#### IV.

- 37           Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

38 Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet  
(§ 107 Abs. 1, 2. Halbs. PatG).

Meier-Beck

Gröning

Grabinski

Hoffmann

Marx

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 10.11.2014 - 11 W(pat) 12/10 -