



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZB 1/18

vom

23. Februar 2021

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

Gruppierungssystem

PatG § 61 Abs. 1 Satz 2, § 73, § 100

- a) Der in § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG normierte Grundsatz, dass das Einspruchsverfahren nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen fortzusetzen ist, beansprucht auch für ein nachfolgendes, vom Patentinhaber eingeleitetes Beschwerde- oder Rechtsbeschwerdeverfahren Geltung.
- b) Hat das Patentgericht ein Patent auf Beschwerde des Einsprechenden widerrufen, kann der Einsprechende dem Verfahren über eine dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde auch nicht dadurch die Grundlage entziehen, dass er die Beschwerde zurücknimmt (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 10. Dezember 1987 - X ZB 28/86, GRUR 1988, 364, juris Rn. 13 - Epoxidations-Verfahren; Beschluss vom 28. November 1978 - X ZB 12/77, GRUR 1979, 313, juris Rn. 19 - Reduzier-Schrägwalzwerk; Beschluss vom 29. April 1969 - X ZB 14/67, GRUR 1969, 562, 563 - Appreturmittel).

BGH, Beschluss vom 23. Februar 2021 - X ZB 1/18 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2021:230221BXZB1.18.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 23. Februar 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Rensen

beschlossen:

Der Antrag der Patentinhaberin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 15. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 31. Juli 2017 wird auf Kosten der Patentinhaberin als unzulässig verworfen.

Gründe:

- 1 I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des deutschen Patents 11 2005 001 143 (Streitpatents), das am 20. Mai 2005 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 20. Mai 2004 angemeldet wurde und ein System sowie ein Verfahren zum Gruppieren von Vorläufer- und Fragment-Ionen unter Verwendung von Chromatogrammen ausgewählter Ionen betrifft. Patentanspruch 1 lautet:

System zum Gruppieren von Ionen unter Verwendung von Daten, die während eines LC/MS-Experiments erhalten werden, umfassend:  
einen Flüssigchromatograph, in den ein Probengemisch zum Auftrennen des Probengemisches in zwei oder mehrere Komponenten eingebracht wird,  
ein Massenspektrometer, in das ein Auslass des Flüssigchromatographs eingebracht wird, zum Erzeugen eines oder mehrerer Massenchromatogramme, einen Computer, der darauf eine Computersoftware ausführt, um zu bewirken, dass der Computer:  
massenchromatographische Peaks identifiziert, die einem oder mehreren Ionen in den Massenchromatogrammen entsprechen,  
die Ionen in eine oder mehrere Ionengruppen auf der Basis einer Retentionszeit gruppiert, die mit den identifizierten Peaks assoziiert ist, und  
jede der Ionengruppen analysiert, um diejenigen Ionen auszuschließen, deren chromatographische Peaks nicht mit einem chromatographischen Peakreferenzprofil übereinstimmen.

- 2 Die Einsprechende zu 1 hat Einspruch gegen das Streitpatent erhoben und geltend gemacht, die Erfindung sei nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne, und der Gegenstand des Schutzrechts sei nicht patentfähig. Die Einsprechende zu 2 ist dem Verfahren unter Hinweis auf eine gegen sie erhobene Verletzungsklage beigetreten.

- 3 Das Patentamt hat das Streitpatent aufrechterhalten. Auf die Beschwerde beider Einsprechenden, der die Patentinhaberin entgegengetreten ist, hat das Patentgericht das Streitpatent widerrufen. Dagegen wendet sich die Patentinhaberin mit der vom Patentgericht nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde.

4           Während des Laufs der Frist zur Begründung des Rechtsmittels haben die  
Einsprechenden den Einspruch bzw. den Beitritt zum Einspruchsverfahren sowie  
die Beschwerde gegen die Entscheidung des Patentamts zurückgenommen. Die  
Patentinhaberin hat ihr Rechtsmittel bis zum Ablauf der Frist nicht begründet.

5           Auf einen Hinweis des Vorsitzenden hat die Patentinhaberin geltend ge-  
macht, das Verfahren sei durch die Erklärungen der Einsprechenden beendet.  
Vorsorglich hat sie Wiedereinsetzung beantragt und eine Rechtsmittelbegrün-  
dung eingereicht.

6           II.     Die Rechtsbeschwerde ist zwar gemäß § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG  
statthaft, weil die Patentinhaberin die Versagung des rechtlichen Gehörs als Be-  
schwerdegrund geltend macht. Das Rechtsmittel ist aber nicht zulässig, weil die  
Patentinhaberin es nicht rechtzeitig begründet hat und ihr Wiedereinsetzungsge-  
such unbegründet ist.

7           1.     Das Rechtsbeschwerdeverfahren ist durch die Rücknahme des Ein-  
spruchs bzw. des Beitritts zum Einspruchsverfahren sowie der Beschwerde nicht  
beendet worden.

8           Der Senat hat wiederholt entschieden, dass weder die Rücknahme des  
Einspruchs noch die Rücknahme einer vom Patentgericht schon beschiedenen  
Beschwerde gegen die Entscheidung des Patentamts durch den letzten noch am  
Verfahren beteiligten Einsprechenden und Beschwerdeführer die Wirkungslosig-  
keit oder Beendigung eines anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens zur Folge  
hat (BGH, Beschluss vom 10. Dezember 1987 - X ZB 28/86, GRUR 1988, 364,  
juris Rn. 13 - Epoxidations-Verfahren; Beschluss vom 28. November 1978  
- X ZB 12/77, GRUR 1979, 313, juris Rn. 19 - Reduzier-Schrägwalzwerk; Be-  
schluss vom 29. April 1969 - X ZB 14/67, GRUR 1969, 562, 563 - Appreturmittel).

9           Der Senat hält dies weiterhin für zutreffend.

- 10           a)     Der in § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG normierte Grundsatz, dass das Einspruchsverfahren nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen fortzusetzen ist, beansprucht auch für ein nachfolgendes, vom Patentinhaber eingeleitetes Beschwerde- oder Rechtsbeschwerdeverfahren Geltung (ebenso Benkard/Rogge/Fricke, PatG, 11. Aufl., § 102 Rn. 6a; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 61 Rn. 52 f. sowie § 102 Rn. 11 a.E.; anders Benkard/Schäfers/Schwarz, PatG, 11. Aufl., § 79 Rn. 58).
- 11           aa)    Die Regelung in § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG soll verhindern, dass das auch im allgemeinen Interesse liegende Einspruchsverfahren durch Absprachen der Verfahrensbeteiligten beendet wird. Hieraus ergibt sich, dass ein zulässiger Einspruch zwar das Einspruchsverfahren einleitet, aber keine notwendige Grundlage des nachfolgenden Verfahrens bildet (BGH, Beschluss vom 10. Januar 1995 - X ZB 11/92, BGHZ 128, 280 = GRUR 1995, 333, juris Rn. 16 - Aluminium-Trihydroxid).
- 12           bb)    Dieser Grundsatz gilt nicht nur für das Verfahren vor dem Patentamt, sondern auch für ein nachfolgendes Rechtsmittelverfahren.
- 13           (1)    Anders als im Verfahren vor dem Patentamt liegt die Verfügungsbefugnis über den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens allerdings ausschließlich beim Beschwerdeführer (BGH, Beschluss vom 8. November 2016 - X ZB 1/16, BGHZ 212, 351 = GRUR 2017, 54 Rn. 23 - Ventileinrichtung). Deshalb darf das Beschwerdegericht - anders als das Patentamt (BGHZ 128, 280, juris Rn. 20 ff. - Aluminium-Trihydroxid) - nur Widerrufsgünde prüfen, die Gegenstand des Verfahrens vor dem Patentamt waren (BGHZ 128, 280, juris Rn. 42 ff. - Aluminium-Trihydroxid; BGHZ 212, 351 Rn. 29 - Ventileinrichtung) oder die der Einsprechende in der Beschwerdeinstanz in zulässiger Weise erstmals geltend macht (BGHZ 212, 351 Rn. 32 ff. - Ventileinrichtung).
- 14           (2)    Soweit das Patentamt das Patent nicht vollständig widerrufen hat, liegt es deshalb in der Hand des Einsprechenden, ob und in welchem Umfang er

diese Entscheidung einer Überprüfung im Beschwerdeverfahren unterwirft. Entsprechendes gilt für ein Rechtsbeschwerdeverfahren, soweit eine Beschwerde des Einsprechenden gegen die Entscheidung des Patentamts erfolglos geblieben ist oder das Patentgericht das Schutzrecht auf Beschwerde des Inhabers aufrechterhalten hat.

15            Diese Konsequenz steht in Einklang mit der Zielsetzung des § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG.

16            Soweit das Patentamt oder das Patentgericht das Patent als rechtsbeständig angesehen haben, ist dem öffentlichen Interesse an einer Überprüfung des erteilten Patents hinreichend Rechnung getragen. Eine vom Willen des Einsprechenden unabhängige Überprüfung einer solchen Entscheidung in einer Rechtsmittelinstanz schreibt § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG nicht zwingend vor.

17            (3)    Soweit das Patentamt das Patent widerrufen hat, kann diese Entscheidung hingegen nur auf ein Rechtsmittel des Patentinhabers aufgehoben werden.

18            Die Verfügungsbefugnis über den Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens liegt insoweit allein beim Patentinhaber. Sieht er von der Einlegung eines Rechtsmittels ab oder nimmt er es nach Einlegung zurück, hat es mit dem Widerruf sein Bewenden. Verfolgt er ein fristgerecht eingelegtes und auch im Übrigen zulässiges Rechtsmittel weiter, ist die Entscheidung der Vorinstanz aufzuheben oder abzuändern, soweit ein im Gesetz vorgesehener Beschwerde- bzw. Rechtsbeschwerdegrund vorliegt. Diese Prüfung ist unabhängig davon durchzuführen, ob der Einsprechende weiterhin am Verfahren beteiligt ist oder ob er den Einspruch im Verfahren vor dem Patentamt oder in einem späteren Stadium zurückgenommen hat.

19            Auch dies entspricht der Zielsetzung von § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG.

20 Die Vorschrift soll es dem Patentamt ermöglichen, unabhängig von der weiteren Verfahrensbeteiligung des Einsprechenden im Interesse der Öffentlichkeit zu prüfen, ob Gründe für den Widerruf des Patents vorliegen (BGHZ 128, 280, juris Rn. 37 - Aluminium-Trihydroxid). Soweit das Patentamt einen Widerrufgrund als gegeben ansieht, widerspräche es dem Zweck des § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG, wenn ein Einsprechender, der bis zur Entscheidung des Patentamts am Verfahren beteiligt war, dieser Entscheidung durch Rücknahme des Einspruchs nachträglich den Boden entziehen könnte, obwohl ihm diese Befugnis während des Verfahrens vor dem Patentamt nicht zugestanden hat.

21 (4) Nichts anderes kann für die Konstellation gelten, dass das Patentgericht das Patent auf Beschwerde des Einsprechenden ganz oder teilweise widerrufen hat.

22 Ein Widerruf im Beschwerdeverfahren setzt zwar voraus, dass der Einsprechende sein Rechtsmittel bis zur Entscheidung des Patentgerichts weiterverfolgt hat. Wenn das Patentgericht das Schutzrecht widerruft, trifft es damit jedoch diejenige Entscheidung, die aus seiner Sicht im Verfahren vor dem Patentamt mit Rücksicht auf das öffentliche Interesse hätte ergehen müssen. Auch in dieser Situation widerspräche es dem öffentlichen Interesse, wenn der Einsprechende einer solchen Entscheidung durch Rücknahme des Einspruchs nachträglich den Boden entziehen könnte.

23 b) Der Einsprechende kann dem Rechtsbeschwerdeverfahren in der zuletzt genannten Konstellation auch nicht dadurch die Grundlage entziehen, dass er die Beschwerde zurücknimmt.

24 Die Rücknahme einer Beschwerde ist nach den im Zivilprozess und in der freiwilligen Gerichtsbarkeit anerkannten Grundsätzen nur zulässig, solange die Entscheidung über die Beschwerde noch nicht ergangen ist (BGH, GRUR 1988, 364, juris Rn. 13 - Epoxidations-Verfahren; GRUR 1979, 313, juris Rn. 19 - Reduzier-Schrägwalzwerk; GRUR 1969, 562, 563 - Appreturmittel).

25           Entgegen einer in der Literatur vertretenen Auffassung (Busse/Keuenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 79 Rn. 3; Benkard/Schäfers/Schwarz, PatG, 11. Aufl., § 73 Rn. 104 und § 79 Rn. 58) gilt dieser Grundsatz auch für ein Einspruchsbeschwerdeverfahren.

26           aa)   Für die Anwendung dieses Grundsatzes spricht schon die Funktion des Beschwerdeverfahrens.

27           Das Beschwerdeverfahren dient dazu, die Einspruchsentscheidung des Patentamts einer richterlichen Überprüfung zu unterziehen. Die Beschwerde stellt sich danach - anders als etwa eine Beschwerde in einer Kartellverwaltungssache (dazu BGH, Beschluss vom 29. Juni 1982 - KVR 5/81, BGHZ 84, 320 = GRUR 1982, 691, juris Rn. 10 - Anzeigenraum) - nicht als ein verfahrenseinleitender Akt nach dem Vorbild einer verwaltungsrechtlichen Anfechtungsklage dar, sondern als Rechtsbehelf gegen die nach Einlegung eines zulässigen Einspruchs von Amts wegen zu treffende Entscheidung des Patentamts. Dies zeigt sich unter anderem auch daran, dass das Patentamt - anders als eine Behörde im Verwaltungsprozess - nicht am Beschwerdeverfahren beteiligt ist.

28           bb)   Für die Anwendung dieses Grundsatzes spricht darüber hinaus die Regelung in § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG.

29           Wie bereits oben dargelegt wurde, ist der Einsprechende nur in beschränktem Umfang befugt, über den Gegenstand des Einspruchsverfahrens zu verfügen. Soweit das Patentamt das Patent aufrechterhalten hat, liegt es zwar am Einsprechenden, ob und inwieweit er dies mit einer Beschwerde angreift. Soweit eine von ihm eingelegte Beschwerde erfolgreich war, tritt aber, wie bereits oben dargelegt wurde, eine vergleichbare Konstellation ein wie bei einem Widerruf durch das Patentamt. Deshalb widerspräche es der Zielsetzung von § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG, wenn der Einsprechende in diesem Verfahrensstadium weiterhin über den Gegenstand des Verfahrens verfügen könnte.

30           cc)   Dass der Einsprechende die Verfügungsbefugnis wieder zurückge-  
winnt, wenn der Bundesgerichtshof die Beschwerdeentscheidung aufhebt und  
die Sache an das Patentgericht zurückverweist, führt nicht zu einer abweichenden  
Beurteilung.

31           Nach der Aufhebung und Zurückverweisung ist das Beschwerdeverfahren  
in das Stadium zurückversetzt, das vor der Beschwerdeentscheidung bestand.  
Deshalb ist es konsequent, wenn der Beschwerdeführer wiederum darüber ent-  
scheiden kann, ob das Beschwerdeverfahren weitergeführt werden soll.

32           Hieraus können aber keine Schlussfolgerungen für die Befugnisse des  
Einsprechenden in einem Stadium gezogen werden, in dem eine wirksame Ent-  
scheidung über die Beschwerde vorliegt. Dem Gesichtspunkt der aufschieben-  
den Wirkung kommt in diesem Zusammenhang keine Bedeutung zu.

33           dd)   Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde wird der Einspre-  
chende durch diese Regelung nicht gezwungen, im Rechtsbeschwerdeverfahren  
als Vertreter des allgemeinen und öffentlichen Interesses tätig zu werden.

34           Ebenso wie im Verfahren vor dem Patentamt und vor dem Patentgericht  
steht es dem Einsprechenden auch im Verfahren vor dem Bundesgerichtshof frei,  
ob und in welcher Weise er sich beteiligt. Auch wenn er sich nicht beteiligt, hat er  
im Falle einer Aufhebung und Zurückverweisung die Möglichkeit, seine Be-  
schwerde im wieder eröffneten Verfahren vor dem Patentgericht zurückzuneh-  
men.

35           2.    Die danach weiterhin anhängige Rechtsbeschwerde ist unzulässig,  
weil die Patentinhaberin das Rechtsmittel innerhalb der maßgeblichen Frist nicht  
begründet hat.

36           3.    Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist unbe-  
gründet.

37            Angesichts der oben aufgezeigten Rechtsprechung durften die Verfahrensbevollmächtigten der Patentinhaberin nicht darauf vertrauen, dass der Senat das Verfahren nach Rücknahme von Einspruch und Beschwerde als beendet ansehen würde. Der Umstand, dass in der Literatur teilweise eine abweichende Auffassung vertreten wird, gab keinen berechtigten Anlass zu der Erwartung, der Senat könnte seine Rechtsprechung ändern.

38            III.    Unabhängig davon ist die von der Rechtsbeschwerde erhobene Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nicht begründet.

39            Das Patentgericht hat sich zwar nicht in einem gesonderten Abschnitt mit dem Gegenstand des Streitpatents befasst. Seinen Ausführungen ist dennoch hinreichend deutlich zu entnehmen, dass es den von der Patentinhaberin als entscheidend angesehenen Aspekt der zweistufigen Überprüfung der untersuchten Ionen bei seiner Entscheidung berücksichtigt hat. Dass es in der Sache zu einer abweichenden Beurteilung gelangt ist, begründet keine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG.

40            IV.    Eine mündliche Verhandlung ist nicht erforderlich (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

41 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Rensen

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 31.07.2017 - 15 W(pat) 55/16 -