

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 18/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 43 35 797

wegen Wegfall der Schutzwirkung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. September 2001 durch die Richterin Dr. Schermer als Vorsitzende sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das vorliegende Patent 43 35 797 wurde am 20. Oktober 1993 angemeldet und mit Beschluß vom 25. September 1996 erteilt, die Erteilung wurde am 10. April 1997 veröffentlicht. Gegen die Erteilung wurde kein Einspruch erhoben, das Patent ist noch in Kraft.

Die unter Inanspruchnahme der Priorität der vorgenannten Anmeldung P 43 35 797.0 am 8. Oktober 1994 nachangemeldete europäische Patentanmeldung führte ebenfalls zur Erteilung eines Patents mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland, EP 0 653 244 (= DE 594 06 608), dessen Erteilung am 5. August 1998 veröffentlicht wurde. Gegen die Patenterteilung wurde kein Einspruch erhoben. Der deutsche Anteil des Patents ist seit 3. August 1999 erloschen wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr.

Mit am 2. Juni 2000 eingegangenem Schreiben vom 29. Mai 2000 stellte die Antragstellerin Antrag auf Feststellung des Wegfalls der Schutzwirkung des deutschen Patents 43 35 797 aufgrund Verbotes des Doppelschutzes nach Art II § 8 IntPatÜG. Da das deutsche Patent völlig identisch mit dem prioritätsgleichen eu-

europäischen Patent 0 653 244 sei, sei der Verlust der Wirkung des deutschen Patents 43 35 797 ab dem Zeitpunkt eingetreten, an dem die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent 0 653 244 abgelaufen sei, dies sei der 5. Mai 1999. Nach Wegfall des Absatzes 3 des Art II § 8 IntPatÜG werde davon ausgegangen, daß hierfür das Deutsche Patent- und Markenamt als die Patentrolle führende Zentralbehörde zur Abgabe der oben genannten Feststellung zuständig sei.

Der Antrag wurde von der Prüfungsstelle 11.23 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluß vom 1. Februar 2001 unter Bezugnahme auf die Gründe des Bescheides vom 27. September 2000 zurückgewiesen. In dem Bescheid ist ausgeführt, daß mit Wirkung vom 1. Juni 1992 das Feststellungsverfahren vor dem Bundespatentgericht gemäß Art II § 8 Abs 3 IntPatÜG weggefallen sei und keine neuen Zuständigkeiten für derartige Auskünfte zur Feststellung bestehender oder weggefallener Schutzwirkungen erkennbar seien, das DPMA somit auch nicht zuständig sei, so daß der Antrag unzulässig sei.

Gegen den mit Übergabeeinschreiben vom 16. Februar 2001 zugestellten Beschluß wendet sich die Antragstellerin mit der am 16. März 2001 eingegangenen Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, es sei nicht schlüssig anzunehmen, es sei nach Wegfall der früheren speziellen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Feststellung des gesetzlichen Wegfalls der Schutzwirkung aufgrund des Verbots des Doppelschutzes heute niemand mehr zuständig. Denn nach Wegfall dieser speziellen Zuständigkeit bleibe die Zuständigkeit des DPMA übrig, das als deutsche Zentralbehörde für die Führung des deutschen Patentregisters sowie des Registers der mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patente verantwortlich und zuständig sei.

Sie beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses des DPMA vom 1. Februar 2001 dem DPMA aufzugeben, ihrem Antrag vom 29. Mai 2000 zu entsprechen.

Die Patentinhaberin, die im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht beteiligt worden ist, hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Die gemäß § 73 Abs 1 PatG statthafte, frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet.

Der Antrag ist zu Recht zurückgewiesen worden, weil es an der gesetzlichen Grundlage fehlt, die begehrte Feststellung nach Art II § 8 Abs 1 IntPatÜG - Wirkungslosigkeit eines deutschen Patents bei einem prioritätsgleichen, dieselbe Erfindung und denselben Erfinder betreffenden europäischen Patent (Verbot des Doppelschutzes) - in einem gesonderten Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt durchzuführen.

Mit Art 6 Nr 5 des zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent vom 20. Dezember 1991 ist Artikel II § 8 Abs 3 IntPatÜG, wonach das Patentgericht auf Antrag die nach Art II § 8 Absatz 1 IntPatÜG eingetretene Rechtsfolge feststellen konnte, aufgehoben worden; die Aufhebung ist am 1. Juni 1992 in Kraft getreten (vgl BIPMZ 1992, 42, 43 reSp, 44; Begründung S 53; die bereits früher verabschiedete Aufhebung im (ersten) Gesetz über das Gemeinschaftspatent vom 26. Juli 1979 war nicht in Kraft getreten, da dort das Inkrafttreten mit dem Inkrafttreten des Gemeinschaftspatentübereinkommens gekoppelt war, vgl BIPMZ 1979, 266, 275 reSp; Begründung S 278).

Mit dieser Aufhebung wurde nicht bloß die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für derartige Anträge aufgegeben, sondern dieses besondere Feststellungsverfahren schlechthin - das ohnehin nur deklaratorischen Charakter besaß (siehe Gesetzesbegründung bei Einführung der Vorschrift, BIPMZ 1976, 327 reSp: "Die in Abs. 1 vorgesehene Rechtsfolge tritt ein, ohne daß es dafür eines besonderen gerichtlichen Ausspruchs bedarf. Es wird sich also derjenige, der aus einem vom Deutschen Patentamt erteilten Patent wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird, im Verletzungsverfahren ohne weiteres auf die Wirkungslosigkeit des national erteilten Patents berufen können.") - sollte, weil es sich nicht bewährt hatte, aufgegeben werden. Dies ergibt sich eindeutig aus der Gesetzesbegründung, in der ausgeführt ist: "Da die Rechtsfolge des Art II § 8 IntPatÜG nicht im patentamtlichen Verfahren, sondern nur im Verletzungsverfahren zu beachten ist, ist ein auf das gleiche Ziel gerichtetes Feststellungsverfahren entbehrlich." (BIPMZ 1992, 53 reSp oben).

Die Argumentation der Antragstellerin, es könne nicht gefolgert werden, daß wenn das Bundespatentgericht nicht mehr für derartige Feststellungsanträge zuständig sei, niemand mehr zuständig sei, geht vor diesem Hintergrund, daß mit der Aufhebung nicht bloß eine Zuständigkeitsregelung beseitigt, sondern dem Feststellungsverfahren als solchem die gesetzliche Grundlage entzogen wurde, ins Leere. Als Konsequenz aus dieser Aufhebung folgt vielmehr, daß der Einwand der Wirkungslosigkeit nur noch im Verletzungsverfahren geltend gemacht werden kann, nicht aber in einem gesonderten Feststellungsverfahren (vgl BGH BIPMZ 1994, 284, 286 liSp oben - Sulfonsäurechlorid: "Gegenstand des Einspruchsverfahrens ist hingegen nicht die Feststellung der Wirkungen eines deutschen Patents im Hinblick auf Art. II § 8 IntPatÜG. Nachdem Abs. 3 dieser Vorschrift mit Wirkung vom 1. Juni 1992 aufgehoben worden ist (Art. 6 Abs. 5, Art. 15 Abs. 2 GPatG 2), obliegt dies ausschließlich den Verletzungsgerichten."; vgl auch BPatGE 33, 223, 225: "Vielmehr ist für diese besondere Verfahrensart überhaupt kein Gericht mehr zuständig."). Auch in der Literatur wird die Auffassung vertreten, daß nach Aufhe-

bung des Art II § 8 Abs 3 IntPatÜG eine etwaige Wirkungslosigkeit gemäß Absatz 1 dieser Bestimmung "allein noch vom Verletzungsrichter berücksichtigt werden" kann (vgl Nieder, Verbot des Doppelschutzes im europäischen Patentrecht, Mitt 1987, 205, 206 reSp 2. Absatz, dort allerdings als Anmerkung zu der schon im ersten GPatG verfügten Aufhebung der Vorschrift).

Für eine nach der Aufhebung von Art II § 8 Abs 3 IntPatÜG verbleibende (Auffang-)Zuständigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts für derartige Anträge gibt es entgegen der Auffassung der Antragstellerin keine gesetzliche Grundlage. Feststellende Entscheidungen mit abschließender Wirkung dürfen vom Deutschen Patent- und Markenamt grundsätzlich nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen getroffen werden und daran fehlt es hier. Für die begehrte Feststellung ist weder eine Zuständigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts gesetzlich vorgesehen noch fällt eine solche - isolierte - Feststellung unter die bestehenden Zuständigkeiten des Deutschen Patent- und Markenamts für Erteilungs- und Einspruchsverfahren. Das Verbot des Doppelschutzes läßt vielmehr sowohl das nationale Erteilungsverfahren als auch das nationale Einspruchsverfahren des mit einem europäischen Patent identischen deutschen Patents grundsätzlich unberührt (vgl BGH, aaO, S 285 reSp; lediglich innerhalb eines bestehenden Einspruchsverfahrens könnte die Wirkungslosigkeit ausnahmsweise bei völliger Übereinstimmung der Gegenstände von Belang sein, vgl BGH, aaO, S 286 liSp).

Auch aus den weiteren Zuständigkeiten des Deutschen Patent- und Markenamts hinsichtlich erteilter Patente (wie zB Patentrolle, § 30 PatG, Beschränkungsverfahren, § 64 PatG) ergibt sich keine Zuständigkeit für die begehrte Feststellung, denn letztere steht mit diesen Zuständigkeiten in keinem Sachzusammenhang, insbesondere auch nicht mit der Führung der Patentrolle. Die Rechtsfolge nach Art II § 8 Abs 1 IntPatÜG hat nichts mit einer Entscheidung über die Eintragung in die Rolle oder mit einer Änderung der Rolle zu tun, vielmehr bleibt der Bestand des Rechts als solcher unberührt; das Doppelschutzverbot führt nicht zum Verlust des

deutschen Patents schlechthin, sondern lediglich zum Wegfall der Schutzwirkung für die Zukunft (vgl BGH, aaO, S 285 reSp). Inhaltlich geht es danach beim Verbot des Doppelschutzes um die Wirkung des erteilten Patents. Insoweit eine Zuständigkeit des Deutschen Patentamt- und Markenamts anzunehmen, das auch sonst keine Entscheidungszuständigkeit im Zusammenhang mit der Wirkung des Patents, § 9 PatG, besitzt, wäre, abgesehen davon, daß es wie ausgeführt an der gesetzlichen Grundlage mangelt, geradezu systemfremd (vgl auch Nieder, Mitt 1987, 205, 206 liSp, der die vormalige Vorschrift des Art II § 8 Abs 3 IntPatÜG als "an sich systemwidrige explizite Ausnahme von der grundsätzlichen Kompetenzabgrenzung zwischen Erteilungsinstanzen und Verletzungsgerichten" angesehen hat).

Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt weist zwar Mängel auf - der Patentinhaberin ist kein rechtliches Gehör gewährt worden, dies ist erst im Beschwerdeverfahren erfolgt, und die Entscheidung über die Zurückweisung des Antrags hätte nicht von der Prüfungsstelle, sondern von der Patentabteilung als Spruchkörper getroffen werden müssen (da der Antrag ein erteiltes Patent betrifft) - doch hat der Senat von einer Zurückverweisung nach § 79 Abs 3 S 1 Nr 2 PatG abgesehen und statt dessen eine Entscheidung in der Sache für sachgerecht erachtet.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Dr. Schermer

Püschel

Schuster

Ju