



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 320/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

gegen das Patent 10 2004 023 078

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 4. April 2011 am 12. April 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Ing. Bernhart und Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

1. Das Einspruchsverfahren ist in der Hauptsache erledigt.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Gegen das am 11. Mai 2004 angemeldete Patent DE 10 2004 023 078 (Streitpatent), dessen Erteilung am 19. Januar 2006 veröffentlicht worden ist, und das eine Sonde zur enteralen Ernährung sowie ein Sondensystem zur enteralen Ernährung und gastralen Dekompression oder Drainage betrifft, haben die Einsprechende I und die Einsprechende II, gestützt auf die Widerrufsgründe der fehlenden Ausführbarkeit und der mangelnden Patentfähigkeit jeweils mit Schriftsatz vom 18. April 2006 Einspruch erhoben.

Die Einsprechenden haben in der mündlichen Verhandlung vom 21. Oktober 2010 beantragt, das Patent zu widerrufen. Die Patentinhaberin hat das Streitpatent mit einem Haupt- und zwei Hilfsanträgen eingeschränkt verteidigt und insoweit die beschränkte Aufrechterhaltung beantragt.

Der Senat hat am Ende dieser mündlichen Verhandlung im Hinblick auf einen von der Patentinhaberin wegen eines parallelen europäischen, noch nicht abgeschlossenen Anmeldeverfahrens in Erwägung gezogenen Verzicht auf das Streitpatent einen Beschluss verkündet, wonach eine Entscheidung an Verkündungs Statt, nicht jedoch vor dem 15. November 2010, zugestellt werde. Mit Schriftsatz vom 10. November 2010 hat die Patentinhaberin gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf das Streitpatent verzichtet.

Die Einsprechenden, beides Wettbewerber der Patentinhaberin, haben danach geltend gemacht, dass bei ihnen das für eine Fortführung des Einspruchsverfahrens erforderliche Rechtsschutzbedürfnis vorliege und dies im Einzelnen dargelegt.

Die Patentinhaberin hat die Auffassung vertreten, dass die Ausführungen der Einsprechenden I zu pauschal seien und der angebliche Vertrieb eines SONDENSYSTEMS nicht belegt werde. Auch die Einsprechende II gebe keine Nachweise für ihre Behauptung, dass sie seit mehreren Jahren SONDENSYSTEME vertreibe, die der Entgegenhaltung D2 entsprächen, die im Übrigen Stand der Technik sei.

Mit Schreiben vom 26. Januar 2011 hat die Patentinhaberin die Einsprechende II von Ansprüchen aus dem Streitpatent freigestellt, wobei sie die Freistellung ausdrücklich auf das Streitpatent beschränkt hat.

Die Einsprechende II hält dies aufgrund der ausdrücklichen Beschränkung auf das Streitpatent nicht für ausreichend, da sich die Patentinhaberin offensichtlich offen halten wolle, aus dem parallelen europäischen Patent vorzugehen, wenn dieses

erteilt werden sollte. Die Einsprechende I hat ihr Rechtsschutzbedürfnis weiterhin als gegeben angesehen, weil sie von der Patentinhaberin nicht von Ansprüchen für die Vergangenheit freigestellt worden ist.

Zu der wegen der veränderten Sachlage wieder eröffneten mündlichen Verhandlung vom 4. April 2011 ist die Einsprechende II, wie schriftsätzlich angekündigt, nicht erschienen. Nach Hinweis des Gerichts, dass die Weigerung der Patentinhaberin, auch die Einsprechende I von Ansprüchen aus dem Streitpatent für die Vergangenheit freizustellen, bei dieser Einsprechenden die Besorgnis begründe, aus dem Streitpatent in Anspruch genommen zu werden und damit das Rechtsschutzbedürfnis insoweit bestehen dürfte, hat die Patentinhaberin erklärt, dass sie auch gegenüber der Einsprechenden I darauf verzichte, für die Vergangenheit Rechte aus dem Streitpatent geltend zu machen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

A. Da die Einspruchsfrist im vorliegenden Verfahren nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist, ist das Bundespatentgericht für die Entscheidung gemäß § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 gültigen Fassung weiterhin zuständig (vgl. BGH GRUR 2007, 862 ff. – Informationsübermittlungsverfahren II; BPatG GRUR 2007, 449 f. – Rundsteckverbinder).

B. Die auf die Widerrufsründe der fehlenden Ausführbarkeit und der mangelnden Patentfähigkeit gestützten Einsprüche sind zulässig. Die Einsprechenden haben innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen dargelegt, aus welchen Gründen sie der Auffassung sind, dass das Streitpatent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann, und sich darüber

hinaus im Rahmen der geltend gemachten mangelnden Patentfähigkeit anhand der von ihnen vorgelegten Entgegenhaltungen im Einzelnen mit der Lehre des Streitpatents auseinandergesetzt.

C. Das Einspruchsverfahren ist nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats erledigt (vgl. BPatGE 51, 128 ff. – Radauswuchtmaschine im Anschluss an BGH GRUR 1997, 615 ff. - Vornapf).

Über die Frage, ob das Einspruchsverfahren erledigt oder ob es fortzuführen ist, konnte nicht aufgrund des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung vom 21. Oktober 2010 entschieden werden. Daher war im vorliegenden Fall eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung erforderlich. Nachdem das Streitpatent durch Verzicht erloschen ist, war die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens vom Vorliegen eines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses für einen etwaigen Widerruf des Patents für die Vergangenheit abhängig. Hierzu haben die Beteiligten nach Schluss der mündlichen Verhandlung vom 21. Oktober 2010 streitig vorgebracht, der Inhalt der gewechselten Schriftsätze muss dann aufgrund der geänderten Sachverhaltskonstellation bei der Entscheidung berücksichtigt werden (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 283 S. 2, 156 Abs. 1 ZPO; vgl. auch Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008, § 94 Rn. 10 a. E.).

1. Das Streitpatent ist aufgrund der Verzichtserklärung der Patentinhaberin vom 10. November 2010 mit ihrem Eingang beim Deutschen Patent- und Markenamt am 12. November 2010 gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG mit Wirkung für die Zukunft erloschen. Daher besteht kein Interesse der Allgemeinheit mehr an einem Widerruf des Patents für die Restlaufzeit. Nach Erlöschen des Patents ist für eine Fortführung des Einspruchsverfahrens ein besonderes Rechtsschutzinteresse erforderlich (BGH in std. Rspr., vgl. GRUR 2008, 279 f. – Kornfeinung, unter Bezugnahme auf BGH GRUR 1997, 615 ff. – Vornapf; GRUR 1995, 342 f. – Tafelförmige Elemente; BPatGE 51, 128 ff. – Radauswuchtmaschine; Schulte, PatG, 8. Aufl.

2008, § 59 Rn. 250; Benkard, PatG, 10. Aufl. 2006, § 59 Rn. 46c; Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, § 59 Rn. 28, jeweils m. w. N.).

2. Nach den Freistellungserklärungen der Patentinhaberin vom 26. Januar 2011 gegenüber der Einsprechenden II und vom 4. April 2011 gegenüber der Einsprechenden I können diese ein Rechtsschutzbedürfnis nicht mehr geltend machen, da sie nicht mehr befürchten müssen, für die Vergangenheit, also für die Zeit zwischen Veröffentlichung des Streitpatents und dessen Erlöschen, für etwaige Verletzungshandlungen in Anspruch genommen zu werden. Ein Rechtsschutzbedürfnis ergibt sich auch nicht daraus, wie die Einsprechende II meint, dass eine Inanspruchnahme aus dem parallelen europäischen Patent im Fall von dessen Erteilung zu befürchten wäre. Eine Entscheidung im Einspruchsverfahren über das deutsche Patent hat keinerlei bindende Wirkung auf das parallele europäische Patenterteilungsverfahren. Selbst bei Identität beider Patente ist der Streitgegenstand ein anderer, es handelt sich um zwei unterschiedliche Patente. Es ist im Übrigen nicht Aufgabe der deutschen Gerichtsbarkeit, nur gutachtlich vorbereitend für eventuelle andere Verfahren tätig zu werden; hierfür besteht kein Rechtsschutzbedürfnis.

3. Das fehlende Rechtsschutzbedürfnis führt zur Erledigung des Einspruchsverfahrens, nicht zur nachträglichen Unzulässigkeit der Einsprüche (BPatGE 51, 128 ff. – Radauswuchtmaschine; BPatG, Beschluss vom 20. Oktober 2010, 7 W (pat) 333/06 – Vorrichtung zum Heißluftnieten, Leitsätze veröffentlicht in Mitt. 2011, 71, vollständige Entscheidung abrufbar unter juris Das Rechtsportal).

4. Die Entscheidung des 7. Senats (a. a. O.) steht nach Auffassung des erkennenden Senats der Annahme einer Erledigung nicht entgegen, insbesondere nicht, dass das Patent nicht widerrufen und damit das Ziel des Einspruchsverfahrens nicht erreicht oder der Erteilungsbeschluss nicht mit Wirkung ex tunc beseitigt worden wäre. Ebenso wenig ist das Einspruchsverfahren nach Erlöschen des Patents deshalb fortzuführen, weil das Allgemeininteresse fortbesteht. Dieses recht-

fertigt wegen der tatsächlichen Ausschlusswirkung eines *bestehenden* Patents gegenüber jedermann, dass auch jeder Einspruch erheben kann, ohne von dem angegriffenen Patent selbst betroffen zu sein, also den Ausnahmecharakter des Einspruchsverfahrens als Popularrechtsbehelf. Diese Situation besteht nicht hinsichtlich der Wirkungen des erloschenen Patents zwischen Veröffentlichung der Erteilung und Erlöschen. Letzteres betrifft die Vergangenheit, mithin einen abgeschlossenen Zeitraum, in dem das Patent allenfalls Dritte betroffen haben kann. Mit dem Einspruch macht der Einsprechende keine eigenen oder fremden subjektiven Rechte geltend. Er nimmt lediglich die Möglichkeit wahr, das Patent überprüfen zu lassen, ohne jedoch als Vertreter oder als Prozessstandschafter der Allgemeinheit zu wirken.

Es ist daher auch nicht erforderlich, dass der Patentinhaber gegenüber der Allgemeinheit eine Freistellungserklärung abgibt (vgl. BPatG, Beschluss vom 13. April 2011, 21 W (pat) 308/08, zur Veröffentlichung vorgesehen).

5. Die Erledigung ist nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats aus Gründen der Rechtssicherheit im Beschlusswege auszusprechen (BPatGE 51, 128 ff. – Radauswuchtmaschine; zur Gestaltungsfreiheit des BPatG im Verfahrensrecht vgl. BGH GRUR 1995, 577 ff. – Drahtelektrode unter Bezugnahme auf die Amtliche Begründung zum Sechsten Gesetz zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 23. März 1961, BIPMZ 1961, 140, 155).

III.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf § 100 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 PatG. Die Frage, welche Wirkung das Erlöschen des Patents im Einspruchsverfahren hat, ist eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, die von den einzelnen Senaten des Bundespatentgerichts derzeit unterschiedlich beantwortet wird, so

dass die Rechtsbeschwerde auch zur Fortbildung des Rechts und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Bernhart

Veit

Ko