



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 308/11

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 198 31 301

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. April 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner und die Richter Dipl.-Ing. Dr. agr. Huber, Dipl.-Ing. Rippel und Kätker

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass das Einspruchsverfahren beendet ist.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das Patent 198 31 301, dessen Erteilung am 23. Februar 2006 veröffentlicht worden ist, hat die ehemalige (einzige) Einsprechende am 23. Mai 2006 einen ausschließlich auf den Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) gestützten Einspruch erhoben.

Mit Eingabe vom 14. Februar 2012 hat sie den Einspruch zurückgenommen.

Der Senat hat der Patentinhaberin und der ehemaligen Einsprechenden mit Zwischenbescheid vom 1. März 2012 mitgeteilt, dass er das Einspruchsverfahren unter einengender Auslegung von § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG nicht von Amts wegen fortsetzen will und statt dessen beabsichtigt, die Verfahrensbeendigung durch Beschluss festzustellen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

### **II.**

1. Der Senat ist für die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren auch nach der - mit Wirkung vom 1. Juli 2006 erfolgten - Aufhebung der Übergangsvorschriften des § 147 Abs. 3 PatG auf Grund des Grundsatzes der „perpetuatio fori“ gemäß § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG zuständig (vgl. BGH GRUR 2009, 184, 185 - Ventilsteuerung; GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II).

2. Das Einspruchsverfahren ist nach Rücknahme des einzigen fristgerecht erhobenen, mit Gründen versehenen, ausreichend substantiierten und ausschließ-

lich auf den Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützten Einspruchs beendet.

Nach dem Wortlaut des § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG beendet die Rücknahme des zulässigen einzigen Einspruchs das Einspruchsverfahren zwar nicht. Diese Vorschrift ist eine Ausprägung des allgemein geltenden Untersuchungsgrundsatzes (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 61 Rn. 32) und entspricht der Eigenschaft des Einspruchsverfahrens als Popularrechtsbehelf, der der Allgemeinheit die Möglichkeit geben soll, alsbald nach Veröffentlichung der Patenterteilung Gründe geltend zu machen, die dem Rechtsbestand des erteilten Patents entgegenstehen und so in einem besonders kostengünstigen Verfahren das erteilte Patent einer vertieften Prüfung zu unterwerfen, jedenfalls aber zur Klärung der unter Schutz gestellten technischen Lehre und deren inhaltlicher Festlegung beitragen soll (BGH GRUR 1994, 439 - Sulfonsäurechlorid; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 59 Rn. 9). Die Regelung des § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG differenziert deshalb nicht zwischen den einzelnen Einspruchsgründen, sondern ordnet in jedem Fall nach Rücknahme des Einspruchs eine Weiterführung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen an (vgl. dazu Benkard, Patentgesetz u. Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., § 59 PatG, Rn. 63b; offen gelassen in BGH GRUR 1996, 42 - Lichtfleck; vgl. dazu auch BGH GRUR 1995, 333 - Aluminium-Trihydroxid; vgl. auch BPatGE 47, 141 ff. - Aktivkohlefilter).

Jedoch geht der Senat mit der herrschenden Meinung davon aus, dass das Einspruchsverfahren nicht fortzuführen ist, wenn der einzige nunmehr zurückgenommene Einspruch ausschließlich auf den Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) gestützt worden ist (vgl. Benkard, a. a. O., § 21 Rn. 18, anders aber § 59 Rn. 63b; Busse, a. a. O., § 61 Rn. 27; Schulte, a. a. O., § 61 Rn. 28; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., S. 606; BPatGE 51, 254 - Kugelgelenk; BPatG (8. Senat) v. 11.11.2008 (8 W (pat) 306/04), vom 10.11.2008 (8 W (pat) 306/08), vom 24.8.2006 (8 W (pat) 359/04)), denn eine weitere Prüfung der widerrechtlichen Entnahme im gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2

PatG fortgesetzten Einspruchsverfahren kann vorliegend nicht mehr stattfinden (vgl. dazu auch BPatGE 36, 213 f.; zuvor erwogen in BGH a. a. O., S. 281 - Lichtfleck).

Der Einspruchsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG hat die Frage der Zuordnung der Erfindung sowie die Anmeldung durch einen Nichtberechtigten zum Gegenstand und dient anders als die Einspruchsgründe des § 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG ausschließlich dem Interesse des Verletzten, der allein einspruchsberechtigt ist, und nicht - wie die übrigen Einspruchsgründe - der im Allgemeininteresse liegenden Klärung der Frage, ob die Erfindung schutzwürdig ist (vgl. Benkard, a. a. O., § 21 Rn. 18, 23 und § 8 Rn. 5; BPatG GRUR 2009, 587 Rn. 44 - Schweißheizung für Kunststoffrohrmatten). Daher besteht nach der Rücknahme eines allein auf widerrechtliche Entnahme gestützten Einspruchs auch keine Grundlage für eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens unter Prüfung der weiteren Einspruchsgründe des § 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 4 PatG von Amts wegen.

Weiter ist auch zu berücksichtigen, dass die Patentfähigkeit des widerrechtlich entnommenen Gegenstands nicht Voraussetzung des Tatbestands der widerrechtlichen Entnahme ist (unter ausdrücklicher Aufgabe gegenteiliger älterer Rechtsprechung klargelegt durch BGH GRUR 2011, 509, 512, LS 1 u. Nr. 34 - Schweißheizung; vgl. a. bereits h. M.: Benkard, a. a. O., § 21 PatG, Rdn. 23; Busse, a. a. O., § 21 Rn. 78; Schulte, a. a. O., § 21 Rn. 48).

Unter einengender Auslegung des § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG ist das Verfahren eines ausschließlich auf widerrechtliche Entnahme gestützten Einspruchs daher mit der Rücknahme des Einspruchs beendet.

3. Um das Einspruchsverfahren förmlich abzuschließen und zur Klarstellung der Sach- und Rechtslage im Interesse der verbliebenen Verfahrensbeteiligten war die Beendigung des Einspruchsverfahrens durch Beschluss festzustellen (vgl. BPatGE 51, 254, 256 (Ziff. 3.) m. w. N.).

Dr. Zehendner

Dr. Huber

Rippel

Kätker

Cl