



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 5/11

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Einspruchsbeschwerdesache**

...

## **betreffend das Patent 10 2004 020 855**

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. September 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Müller und der Richterinnen Dipl.-Phys. Zimmerer und Hartlieb

beschlossen:

Das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerdeverfahren sind in der Hauptsache erledigt.

### **Gründe**

#### **I.**

Gegen das Patent DE 10 2004 020 855 mit der Bezeichnung "Applikator für die Wasserstrahl-Chirurgie", dessen Erteilung am 10. Juni 2009 veröffentlicht worden ist, hat die Einsprechende am 9. September 2009 Einspruch erhoben. Der Einspruch war auf den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gestützt worden.

Die Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent in der Einspruchssitzung vom 3. Dezember 2010 mit Beschluss beschränkt aufrechterhalten. Gegen diesen Beschluss haben die Einsprechende am 24. Februar 2011 und die Patentinhaberin am 4. März 2011 Beschwerde eingelegt.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 15. Mai 2012 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf das Patent 10 2004 020 855 verzichtet.

Die Einsprechende, die mit Verfügung vom 5. Juli 2012 aufgefordert worden ist, sich innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab deren Zustellung dazu zu äußern, ob sie ein Rechtsschutzinteresse an einem rückwirkenden Widerruf des Patents geltend macht, hat sich hierzu nicht geäußert.

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

## II.

Das Streitpatent ist mit Zugang der Verzichtserklärung der Patentinhaberin mit Wirkung für die Zukunft (vgl. BGH GRUR 1999, 571 ff. - Künstliche Atmosphäre) erloschen. Nach Erlöschen des Patents ist für eine Fortführung des Einspruchsverfahrens ein besonderes Rechtsschutzinteresse erforderlich (vgl. BGH GRUR 1997, 615, 617 - Vornapf; GRUR 2008, 279 Rn. 13 - Kornfeinung). Für das Vorliegen eines besonderen Rechtsschutzinteresses der Einsprechenden für einen rückwirkenden Widerruf des Patents und an der Fortführung des Einspruchsverfahrens bestehen keine Anhaltspunkte, hierfür wurde von der Einsprechenden auch nichts vorgetragen. Damit ist ihr Rechtsschutzbedürfnis entfallen (vgl. BGH GRUR 2010, 1084 Rn. 10 - Windenergiekonverter).

Wie vom BGH kürzlich entschieden, kommt eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in diesem Fall auch nicht wegen möglicher Interessen der Allgemeinheit in Betracht. Zwar dient das Einspruchsverfahren auch dem Interesse der Allgemeinheit an einem Widerruf zu Unrecht erteilter Patente, was sich unter anderem darin äußert, dass ein Einspruch grundsätzlich unabhängig von einem Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden zulässig ist und das Einspruchsverfahren gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen fortzusetzen ist. Diese Grundsätze gelten jedoch nur, solange das Patent in Kraft ist. Auch wenn das Patent nur mit Wirkung für die Zukunft erloschen ist, wird ein Einspruch unzulässig, wenn der Einsprechende kein Rechtsschutzbedürfnis an einem Widerruf hat. Auch eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen ist nur

zulässig, solange das Patent noch besteht (vgl. BGH Beschluss vom 26. Juni 2012 – X ZB 4/11 - SONDENSYSTEM unter Bezugnahme auf BGH, GRUR 1997, 615, 617 - Vornapf).

Das Einspruchsverfahren ist somit in der Hauptsache erledigt (vgl. BGH GRUR 1997, 615 ff. - Vornapf; GRUR 1999, 571 ff. - Künstliche Atmosphäre). Damit erledigt sich auch das diesen Streitgegenstand betreffende Beschwerdeverfahren.

Die Erledigung ist aus Gründen der Rechtssicherheit im Beschlusswege auszusprechen.

Dr. Häußler

Dr. Müller

Zimmerer

Hartlieb

Pü