



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 16/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent DE 41 08 658

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dr.-Ing. Baumgart

beschlossen:

Das Einspruchsbeschwerdeverfahren ist in der Hauptsache erledigt.

Gründe

I.

Gegen das Patent DE 41 08 658 mit der Bezeichnung „Kraftfahrzeug mit einem einem Zahnräderwechselgetriebe nachgeschalteten, hydrodynamischen Retarder“, dessen Erteilung am 6. Dezember 2001 veröffentlicht wurde, hat die Einsprechende am 6. März 2002 schriftlich mit Begründung Einspruch erhoben. Dagegen hat sich die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 2. August 2002 gewandt. Mit Beschluss vom 5. November 2008 hat die Patentabteilung das Patent aufrechterhalten.

Mit Schriftsatz vom 20. Januar 2009, per Fax eingegangen am selben Tage, hat die Einsprechende gegen diesen Beschluss, der ihr am 23. Dezember 2008 zugestellt worden ist, Beschwerde eingelegt und diese mit Schriftsatz vom 18. Mai 2009 begründet, worin auch der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gestellt worden ist.

Mit Bescheid vom 6. Dezember 2011 an die Beteiligten hat der Senat mitgeteilt, dass das angegriffene Patent durch Zeitablauf erloschen sei, und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Hierbei hat er darauf hingewiesen, dass für die Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nach dem Erlöschen des Patents ein besonderes, eigenes Rechtsschutzinteresse der Einsprechenden erfor-

derlich sei. Kein Rechtsschutzinteresse sei dann ersichtlich, wenn die Patentinhaberin auch auf die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Einsprechende für die Vergangenheit verzichte. Zur Stellungnahme auf diesen Bescheid ist den Beteiligten eine Frist von zwei Wochen eingeräumt worden.

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2011 an das Bundespatentgericht hat die Patentinhaberin erklärt, dass sie auf die Geltendmachung von Rechten aus dem Patent für die Vergangenheit gegenüber der Einsprechenden nicht verzichte. Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2011 mitgeteilt, dass sie ein Rechtsschutzinteresse an einer rückwirkenden Entscheidung geltend mache und die Beschwerde zurücknehmen werde, sobald die Patentinhaberin auf die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Einsprechende für die Vergangenheit verzichte. Einen solchen Verzicht hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 6. Juni 2014 erklärt. Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 8. Juli 2014 ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgenommen.

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

II.

Das Streitpatent ist seit dem 17. März 2011 wegen Zeitablaufs unwirksam. Nach dem Erlöschen besteht kein Interesse der Allgemeinheit mehr an einem Widerruf des Patents für die vorausgegangene Laufzeit. Denn das öffentliche Interesse ist lediglich darauf gerichtet, das Patentregister von zu Unrecht erteilten Patenten freizuhalten und damit die Öffentlichkeit zu schützen (vgl. BPatG GRUR 2010, 363 f. – Radauswuchtmaschine). Allerdings ist ein gegen ein Patent erhobener Einspruch weiterzuverfolgen, wenn der Einsprechende ein Rechtsschutzinteresse daran hat (vgl. BGH GRUR 2008, 279 Rn. 13 – Kornfeinung; GRUR 2012, 1071 Rn. 8 - Sondensystem). Das gilt gleichermaßen für das Einspruchsbeschwerdeverfahren. Denn auch hier kann das Rechtsschutzinteresse darin begründet sein, dass nach Erlöschen des Patentes die Einsprechende noch Ansprüchen der Pa-

tentinhaberin für die Vergangenheit ausgesetzt sein kann. Hat jedoch die Patentinhaberin zusätzlich auf die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Einsprechende für die Vergangenheit verzichtet, so ist kein Rechtsschutzbedürfnis mehr ersichtlich.

Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin in ihrem letzten Schriftsatz vom 6. Juni 2014 erklärt, dass sie Ansprüche aus dem Patent für die Vergangenheit nicht geltend mache. In einer solchen Situation ist nach Auffassung des Bundesgerichtshof das Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden, der nach der Freistellungserklärung nicht mehr mit einer Inanspruchnahme aus dem Patent rechnen müsse, für die Weiterverfolgung des Einspruchs entfallen und das Einspruchsverfahren als erledigt zu erklären (BGH GRUR 2012, 1071 – SONDENSYSTEM), was dann auch für das Einspruchsbeschwerdeverfahren gelten muss.

Zum förmlichen Abschluss des Verfahrens und zur Klarstellung der Sach- und Rechtslage im Interesse der Verfahrensbeteiligten sowie Dritter ist die Erledigung auch des Einspruchsbeschwerdeverfahrens durch einen der förmlichen Rechtskraft fähigen Beschluss auszusprechen (entsprechend BGH a. a. O. - SONDENSYSTEM).

Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gem. § 80 Abs. 3, 4 PatG besteht im vorliegenden Fall kein Anlass. Nachdem die Einsprechende ihren ursprünglich gestellten Antrag zwischenzeitlich zurückgenommen hat und der Senat weder aus den von der Einsprechenden geltend gemachten Gesichtspunkten noch aus der Aktenlage hinreichende Anhaltspunkte für besondere Umstände ableiten konnte, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr als billig erscheinen ließe, war eine Rückzahlungsanordnung nicht veranlasst.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf eine der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
- oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hilber

Bork

Paetzold

Dr. Baumgart

Pü