

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 23/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das vormalige Patent 196 16 046

...

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. August 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, der Richter Dr. Deiß und Dr. Niklas sowie der Richterin Schroeter

beschlossen:

Die Beschwerde der Einsprechenden gegen den Beschluß der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Februar 2000 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen das am 26. März 1998 veröffentlichte Patent 196 16 046 der Firma B... Ingenieurbüro Anlagenbau GmbH hat die Firma M... International GmbH am 17. Juni 1998 Einspruch eingelegt.

Mit Beschluß vom 18. Februar 2000 hat die Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent nach Prüfung des Einspruchs gemäß § 61 Abs 1 Satz 1 PatG in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gegen diesen der Einsprechenden am 22. März 2000 zugestellten Beschluß richtet sich ihre am 13. April 2000 eingegangene Beschwerde.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 14. Mai 2001, per Telefax eingegangen am 14. Mai 2001, eine Kopie ihrer am selben Tag per Telefax beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Verzichtserklärung auf das oben genannte deutsche Patent überreicht. Darin erklärt sie zur Begründung ihres Verzichts folgendes: Bei dem Gegenstand des verfahrensgegenständlichen deutschen Patents handele es sich um eine Erfindung, für die demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein europäisches Patent 0 895 516 mit derselben Priorität erteilt worden sei. Da das europäische Patent am 24. November 1999 erteilt worden sei und innerhalb der Einspruchsfrist kein Einspruch eingelegt worden sei, habe das vorliegende deutsche Patent keine Wirkung mehr (Art II § 8 IntPatÜG 1976).

Unter Bezugnahme auf den vorgenannten Schriftsatz der Patentinhaberin ist der Einsprechenden durch gerichtliches Schreiben vom 15. Mai 2001 mitgeteilt worden, das Beschwerdeverfahren werde als erledigt angesehen, sofern nicht innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung dieses Schreibens ein Rechtsschutzinteresse an einer Entscheidung geltend gemacht werde.

Daraufhin hat die Einsprechende fristgerecht mit Schriftsatz vom 30. Mai 2001 geltend gemacht, die Erledigung des Beschwerdeverfahrens ohne eine Entscheidung in der Sache sei für sie nicht hinnehmbar.

Auch wenn das deutsche Patent DE 196 16 046 wegen des Verzichts mit Wirkung ex nunc und wegen Fehlens möglicher Verletzungshandlungen nicht gegen sie (die Beschwerdeführerin) geltend gemacht werden könne, so bestehe trotzdem ein Rechtsschutzbedürfnis an einer Entscheidung in der Sache.

Parallel zu dem Verfahren der DE 196 16 046 sei für die B... GmbH ein europäisches Patent mit Wirkung in Deutschland und mit identischem Hauptanspruch, dh gleichem Schutzzumfang, erteilt. Das europäische Patent sei in Kraft, und die Einspruchsfrist sei abgelaufen.

Aufgrund des mit identischem Schutzzumfang erteilten europäischen Patents mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland habe die Patentinhaberin keineswegs der Allgemeinheit die vermeintliche Erfindung zur Verfügung gestellt. Die Patentinhaberin bringe dies in ihrem Verzichtsschreiben vom 14. Mai 2001 unter Bezugnahme auf ihr erteiltes europäisches Patent sogar deutlich zum Ausdruck.

Demgegenüber sei sie, die Beschwerdeführerin, nach wie vor der festen Überzeugung, daß das angegriffene deutsche Patent wegen mangelnder Patentfähigkeit zu widerrufen sei und weder sie selbst noch die Allgemeinheit an der Ausübung des unter Schutz gestellten Verfahrens gehindert werden dürften. Sie, die Beschwerdeführerin, erwäge, das gemäß Patentanspruch 1 geschützte Verfahren selbst einzusetzen. Unter den derzeitigen Umständen, dh ohne eigene Sachentscheidung in diesem Beschwerdeverfahren, sei sie aber ohne jeglichen Rückhalt Angriffen der Patentinhaberin aus dem deutschen Teil des (inhaltsgleichen) europäischen Patents ausgesetzt.

Dagegen würde der von ihr angestrebte Widerruf des deutschen Patents im vorliegenden Beschwerdeverfahren ihr, der Beschwerdeführerin, und der Allgemeinheit eine erhebliche Rechtssicherheit gegen Angriffe der Patentinhaberin aus dem deutschen Teil ihres europäischen Patents bieten. Unter Berufung auf eine Sachentscheidung im vorliegenden Verfahren könnten zB Schutzschriften bei den für Patentstreitsachen zuständigen Gerichten eingereicht werden. Im Falle, daß die Patentinhaberin versuchen sollte, aus dem deutschen Teil des europäischen Patents eine einstweilige Verfügung zu erwirken, könnte durch die Vorlage eines rechtskräftigen Beschlusses, der sich mit demselben Schutzbegehren auseinandersetzt, verhindert werden, daß eine solche Verfügung ohne mündliche Verhandlung und Anhörung der Verfügungsgegnerin ergehen würde. In einem von der Patentinhaberin eingeleiteten Patentverletzungsstreit könnten sich sowohl die Beschwerdeführerin (des vorliegenden Verfahrens) als auch die Allgemeinheit auf eine Sachentscheidung des Bundespatentgerichts über den identischen Gegen-

stand berufen und hätten deshalb auch eine größere Chance, daß einem Antrag auf Aussetzung des Verletzungsverfahrens zur Durchführung eines Nichtigkeitsverfahrens gegen den deutschen Teil des europäischen Patents stattgegeben würde. Schließlich wären auch die Aussichten in einer rechtlichen Auseinandersetzung über den deutschen Teil des europäischen Patents im dem Wege der Nichtigkeitsklage erheblich sicherer, wenn bereits ein Widerruf eines mit identischem Schutzzumfang erteilten Patents durch einen technischen Senat des Bundespatentgerichts nachgewiesen werden könnte, zumal davon auszugehen sei, daß im Falle einer Nichtigkeitsklage die gleichen Richter dem Nichtigkeitssenat zugewiesen werden, die bereits in der Sache des deutschen Patents entschieden haben.

Aus den genannten Gründen bestehe die hohe Wahrscheinlichkeit, durch den von ihr angestrebten Widerruf des Patents in diesem Beschwerdeverfahren weitere Rechtstreitigkeiten (im Hinblick auf den deutschen Teil des europäischen Patents) wie einstweilige Verfügung, Patentverletzungsverfahren und auch die Notwendigkeit eines Nichtigkeitsverfahrens zu vermeiden. Dies begründe für sie ein Rechtsschutzbedürfnis an der Fortsetzung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens.

Dem könne nicht entgegengehalten werden, daß der Bundesgerichtshof für einen ähnlichen Sachverhalt in seiner Entscheidung vom 17. April 1997 (Az: X ZB 10/96 – BIPMZ 1997, 320) das Vorliegen eines Rechtsschutzbedürfnisses verneint habe. In jenem Fall sei das Patent wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen, so daß zwar im Vergleich zum vorliegenden Verzicht mit Wirkung ex nunc ein ähnlicher Sachverhalt vorgelegen habe. Anders als im vorliegenden Fall habe in dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall jedoch kein paralleles europäisches Patent mit Wirkung für Deutschland und mit identischem Schutzzumfang existiert.

Unter Berufung auf das von ihr geltend gemachte Rechtsschutzinteresse stellt die Beschwerdeführerin den Antrag,

das Verfahren fortzusetzen und

das Patent wegen mangelnder Patentfähigkeit ex tunc zu widerrufen.

Demgegenüber vertritt die Beschwerdegegnerin die Auffassung, mit ihrem Verzicht auf das Streitpatent sei das Beschwerdeverfahren beendet.

Die Beschwerdeführerin habe ein besonderes eigenes Rechtsschutzbedürfnis an der vorliegenden Sache nicht geltend gemacht. Eine Verletzungsklage gegen die Beschwerdeführerin aus dem Streitpatent sei nicht anhängig. Die Beschwerdeführerin habe noch nicht einmal vorgetragen, aus dem Streitpatent DE 196 16 046 mit einer Berechtigungsanfrage überzogen worden zu sein.

Obwohl der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin bekannt sei, daß ein mit einem europäischen Patent inhaltsgleiches deutsches Patent seine Wirkung verliert, sobald die Einspruchsfrist gegen das europäische Patent ohne Einspruchserhebung abgelaufen ist, habe sie - aus welchen Gründen auch immer - Einspruch gegen das korrespondierende europäische Patent 0 895 516 nicht eingelegt.

Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf den nationalen deutschen Teil des europäischen Patent 0 895 516 könne jedoch kein Rechtsschutzinteresse an einer gerichtlichen Entscheidung in der vorliegenden Sache begründen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Während des Beschwerdeverfahrens hat die Patentinhaberin durch ihre Erklärung vom 14. Mai 2001 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf das Patent verzichtet. Mit dem Eingang ihrer wirksamen Verzichtserklärung beim Deut-

schen Patent- und Markenamt ist das Patent mit Wirkung für die Zukunft (ex nunc) erloschen (§ 20 Abs 1 Ziff 1 PatG). Im vorliegenden Fall ist damit auch das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt. Dem Antrag der Einsprechenden, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen und es durch den Ausspruch eines förmlichen Widerrufs des Patents (mit Wirkung ex tunc) wegen fehlender Patentfähigkeit zu beenden, kann deshalb nicht entsprochen werden. Entgegen der Meinung der Einsprechenden fehlt es an dem für eine Fortsetzung des Verfahrens erforderlichen Rechtsschutzbedürfnis (vgl BPatG BIPMZ 1988,193 ff).

Mit dem im Einspruchs-Beschwerdeverfahren erfolgten Verzicht auf das angegriffene Patent sind zwar die Wirkungen des Patents für die zurückliegende Zeit nicht entfallen. Nach Erlöschen des Patents kann die Einsprechende und Beschwerdeführerin eine Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens jedoch nur bei Vorliegen eines besonderen eigenen Rechtsschutzbedürfnisses verlangen (vgl BGH BIPMZ 1997, 320 – "Vornapf"). Dies folgt nach ständiger Rechtsprechung aus folgenden Erwägungen:

Im Einspruchsverfahren werden zunächst keine unmittelbaren eigenen Rechte der Einsprechenden zur Prüfung gestellt. Vielmehr rechtfertigt das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung eines zu Unrecht erteilten Patents ohne weiteres das für das Einspruchsverfahren erforderliche Rechtsschutzbedürfnis - mit Ausnahme des Falles der widerrechtlichen Entnahme. Daher braucht der Einsprechende selbst kein eigenes Interesse an dem von ihm erstrebten Widerruf des Patents zu besitzen und geltend zu machen. Das Interesse der Allgemeinheit entfällt aber, sobald das Patent - aus welchen Gründen auch immer - erloschen ist. Gegebenenfalls können nur noch schutzwürdige Einzelinteressen übrigbleiben, die nunmehr eine Fortsetzung des Verfahrens rechtfertigen. Wenn es daran fehlt, führt das Erlöschen des Patents zur Erledigung des Beschwerdeverfahrens. Diese Rechtsfolge ist auch im Hinblick darauf sinnvoll, daß sonst der gegenüber der Allgemeinheit wirkungslos gewordene Verwaltungsakt der Patenterteilung ohne ersichtlichen Grund weiterhin von Amts wegen dahingehend überprüft werden müßte, ob und

inwieweit er Bestand hatte oder nicht. Ohne erkennbaren Grund und ohne allgemeines Bedürfnis müßte dann trotz Patentverzichts in jedem Fall zur Sache entschieden werden. Anders als bei der Rücknahme des Einspruchs (§ 61 Abs 1 Satz 2 PatG) ist für den Fall des Erlöschens des Patents eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen aber gerade nicht vorgesehen (BPatG GRUR 1988, 30, 31 "Impulsgenerator" = BPatG BIPMZ 1988, 193; BPatGE 36 110, 112 f mwN = BPatG BIPMZ 1997, 263, 264).

Für die Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens ist somit ein besonderes eigenes Rechtsschutzbedürfnis der Einsprechenden erforderlich. Als Einschränkung des durch das Verfahrensrecht grundsätzlich umfassend gewährten Rechtsschutzes darf das Rechtsschutzbedürfnis nicht nach engherzigen Maßstäben beurteilt werden. Es kann daher nur bei einer offensichtlich nicht schutzwürdigen Rechtsverfolgung abgesprochen werden (vgl BGH BIPMZ 1995, 442, 443 - "Tafelförmige Elemente"). Ein Rechtsschutzbedürfnis ist daher immer schon dann anzuerkennen, wenn ein spezielles, in der Person des Einsprechenden liegendes, aus seiner Beziehung zu dem angegriffenen Schutzrecht ableitbares Interesse dargetan ist (vgl BPatGE 36 110, 113 f mwN = BPatG BIPMZ 1997, 263, 264). Von einem schutzwürdigen Interesse an der rückwirkenden Vernichtung eines Schutzrechtes kann erst dann nicht mehr gesprochen werden, wenn eine Inanspruchnahme aus dem mit dem Einspruch angegriffenen Patent ernstlich nicht in Betracht kommt (vgl BGH BIPMZ 1995, 443 - "Tafelförmige Elemente"; BGH BIPMZ 1997, 320, 321 - "Vornapf"), oder wenn nur mittelbar Einbußen zu befürchten sind (BGH BIPMZ 1995, 443, 444 - "Tafelförmige Elemente"). Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses obliegt dem Einsprechenden (BGH BIPMZ 1995, 443 - "Tafelförmige Elemente").

Nach diesen Maßstäben kann im vorliegenden Fall ein eigenes Rechtsschutzbedürfnis der Einsprechenden schon deshalb nicht anerkannt werden, weil die Einsprechende in ihrem eigenen Vortrag davon ausgeht, daß das deutsche Patent DE 196 16 046 wegen des Verzichts der Patentinhaberin mit Wirkung ex nunc und

wegen Fehlens möglicher Verletzungshandlungen nicht gegen sie (die Beschwerdeführerin) geltend gemacht werden kann.

Das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis läßt sich entgegen der Auffassung der Einsprechenden nicht aus ihrer Erklärung herleiten, sie erwäge, das gemäß Patentanspruch 1 geschützte Verfahren selbst einzusetzen, sei dann aber unter den derzeitigen Umständen - dh ohne eigene Sachentscheidung in diesem Beschwerdeverfahren - ohne jeglichen Rückhalt Angriffen der Patentinhaberin aus dem deutschen Teil des (inhaltsgleichen) europäischen Patents ausgesetzt.

Diese Sorge läßt sich nicht durch den Widerruf des erloschenen deutschen Patents beseitigen, der den Bestand des europäischen Patents unberührt ließe.

Das Verhältnis eines nach dem Patentgesetz erteilten deutschen Patents zu einem demselben Erfinder mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patent mit derselben Priorität regelt Art II § 8 IntPatÜG 1976. Danach hat das deutsche Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische Patent schützt, von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, in dem feststeht, daß das europäische Patent nicht widerrufen werden kann, weil entweder - wie im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist ungenutzt abgelaufen ist oder weil das Einspruchsverfahren zur rechtskräftigen Aufrechterhaltung geführt hat. Den Zweck der Regelung in Art II § 8 IntPatÜG hat der Bundesgerichtshof bereits in seinem Beschluß "Sulfonsäurechlorid" vom 22. Februar 1994 – Az: X ZB 15/92 (BIPMZ 1994, 284) wie folgt näher erklärt:

Durch diese Bestimmung hat die Bundesrepublik Deutschland von der in Art 139 Abs 3 EPÜ vorgesehenen Regelungsmöglichkeit Gebrauch gemacht und den Doppelschutz für dieselbe Erfindung durch ein dem Erfinder mit gleicher Priorität vom Europäischen wie auch vom Deutschen Patentamt erteilten Patent ausgeschlossen. Um dieses Doppelschutzverbot durchzusetzen und den Patentinhaber zu zwingen, den Bestand seines Schutzrechts ausschließlich mit den ihm auf

Grund des europäischen Patents zustehenden Mitteln und Möglichkeiten zu sichern und zu verteidigen, hat der Gesetzgeber in Art II § 8 Abs 2 IntPatÜG ausgesprochen, daß der Verlust des nationalen Rechts endgültig ist. Der deutsche Patentschutz lebt nicht wieder auf, wenn das europäische Patent später wegfällt (vgl Amtliche Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über Internationale Patentübereinkommen in BIPMZ 1976, 322, 327 zu Art II § 8). Der Zweck der Regelung in Art II § 8 IntPatÜG ist es, aus Gründen der Rechtssicherheit sicherzustellen, daß der Inhaber eines europäischen und eines gleichrangigen, im wesentlichen identischen deutschen Patents nur das sich aus dem europäischen Patent ergebende Ausschließungsrecht ausüben kann. Das Doppelschutzverbot führt dementsprechend nicht zum Verlust des deutschen Patents schlechthin, sondern von Gesetzes wegen lediglich zum Wegfall der Schutzwirkung für die Zukunft, und dies auch nur im Umfang einer Überschneidung mit dem europäischen Patent. Indem der Gesetzgeber die Frage, ob und inwieweit das europäische Patent bei der Prüfung der nationalen Patentanmeldung einzubeziehen ist, nicht regelte, hat er zum Ausdruck gebracht, daß das nationale Erteilungsverfahren vom EPÜ unberührt bleiben solle. Der Bestand des vorläufigen Rechts aus der offengelegten Anmeldung und des durch den Erteilungsakt begründeten und durch den Rolleneintrag ausgewiesenen formellen nationalen Patentrechts sollte durch das europäische Patent nicht betroffen sein. Vielmehr sollte eine umfassende abschließende Regelung ausschließlich im Zusammenhang mit dem auf die Anmeldung erteilten Patent getroffen werden (vgl BGH BIPMZ 1994, 284, 285 - "Sulfonsäurechlorid"; ebenso schon BPatG BIPMZ 1988, 259, 260; vgl Amtliche Begründung aaO, 327).

Besteht hiernach der gesetzliche Zweck des Art II § 8 Abs 2 IntPatÜG darin, den Patentinhaber zu zwingen, den Bestand seines Schutzrechts ausschließlich mit den ihm auf Grund des europäischen Patents zustehenden Mitteln und Möglichkeiten zu sichern und zu verteidigen, dann muß dies spiegelbildlich auch für die Verteidigung gegen eine Inanspruchnahme aus dem Europäischen Patent gelten. Sollen das nationale Erteilungsverfahren und das nationale Patent vom europäischen Patent nicht betroffen sein, dann kann konsequenterweise auch ein Rechts-

schutzbedürfnis für die Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens gegen ein deutsches Patent nicht allein mit dem Hinweis auf die Erteilung eines inhaltsgleichen europäischen Patents begründet werden.

Im übrigen hat der Bundesgerichtshof in dem Urteil "Zahnkranzfräser" für das Verhältnis des europäischen wie auch des deutschen Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens zum Nichtigkeitsverfahren folgendes betont:

Die im Einspruchs- bzw Einspruchsbeschwerdeverfahren ergangenen Entscheidungen stellen zwar sachverständige Stellungnahmen von erheblichem Gewicht dar, die im Rahmen der Tatsachenfeststellung und Beweiswürdigung zu beachten seien; weitergehende rechtliche Wirkungen könnten ihnen jedoch nicht zuerkannt werden. Es sei insbesondere nicht zu erkennen, daß die in jenem Verfahren ergangene Entscheidung mit einer Rechtskraftwirkung ausgestattet sein soll, die präjudiziell die erneute Befassung mit den dort geprüften Entgegnungen im Nichtigkeitsverfahren ausschließen könnte (vgl BGH Urteil vom 4. Mai 1995 - Az: X ZR 29/93 - "Zahnkranzfräser", GRUR 1996, 757-763).

Bloße Erwartungen der Einsprechenden auf eine Signalwirkung eines Widerrufs des verfahrensgegenständlichen deutschen Patents auf das Verhalten der Patentinhaberin in Ansehung eines anderen, wirksamen Patents erfüllen die Anforderungen an ein Rechtsschutzbedürfnis im vorliegenden Verfahren nicht.

Nach alledem kann die Beschwerde keinen Erfolg haben.

Kahr

Deiß

Niklas

Schroeter

Pü