



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 359/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 22 736

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgericht in der Sitzung vom 24. August 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass das Einspruchsverfahren beendet ist.

## **Gründe**

### **I**

Gegen das Patent 101 22 736, dessen Erteilung am 6. Mai 2004 veröffentlicht worden ist, hat die A... GmbH am 6. August 2004 Einspruch erhoben und den Einspruch auf § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG gestützt.

Über das Vermögen der Einsprechenden ist durch Beschluss des Amtsgerichts Augsburg vom 1. August 2005 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der Insolvenzverwalter hat auf Nachfrage des Bundespatentgerichts, ob das Einspruchsverfahren aufgenommen werde, mit Schreiben vom 26. Juli 2006 mitgeteilt, dass der Anspruch hinsichtlich des Rechtsstreits vor dem Bundespatentgericht nicht weiter verfolgt werde.

Der Patentinhaber hat die widerrechtliche Entnahme, auf die der Einspruch ausschließlich gestützt worden war, bestritten und er beantragt, den Einspruch zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

### **II**

Der (einzige) Einspruch war ursprünglich form- und fristgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig, so dass die Zuständigkeit des Senats zur Entscheidung über

den Einspruch nach § 147 Abs. 3, Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung (Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 9. Dezember 2004 - BGBl Teil I vom 14. Dezember 2004, 3232 ff., Art. 1 Nr. 2, BIPMZ 2005, 3; Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 - BGBl Teil I vom 26. Juni 2006, 1318 ff., Art. 1 Nr. 17 und Art. 8, BIPMZ 2006, 225 f.) gegeben ist.

Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Einsprechenden ist das Einspruchsverfahren unterbrochen worden und der Insolvenzverwalter an die Stelle der Einsprechenden getreten. Laut Handelsregisterauszug vom 6. März 2006 ist die A... GmbH aufgelöst.

Nachdem der Insolvenzverwalter erklärt hat, dass der Anspruch vor dem Bundespatentgericht nicht weiter verfolgt werde, stellt die Erklärung zugleich die Rücknahme des Einspruchs dar, mit der die Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden beendet worden ist.

Für eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen ohne die Einsprechende bleibt im vorliegenden Fall kein Raum. Trotz des Wortlauts des § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG, der nicht zwischen den einzelnen Widerrufsgründen unterscheidet, kann der Widerrufsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG hier nicht berücksichtigt werden. Mit seiner Erklärung hat der Insolvenzverwalter gezeigt, dass die nach ihrem Einspruchsvorbringen Verletzte kein Interesse mehr an einer Sachentscheidung über den Widerruf des Patents hat. Da eine Prüfung der sachlichen Patentberechtigung nur auf Antrag eines Verletzten stattfindet, rechtfertigt der Wegfall des Interesses der Verletzten eine Ausnahme von der dem Interesse der Allgemeinheit dienenden Regelung des § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG, wenn - wie hier - ausschließlich die widerrechtliche Entnahme Gegenstand des Einspruchsverfahrens war, der Patentinhaber die behauptete widerrechtliche Entnahme bestritten hat und patenthinderndes Material weder vorgetragen noch im Laufe des bisheri-

gen Einspruchsverfahrens ersichtlich geworden ist (vgl. hierzu auch Schulte, PatG, 7. Aufl., § 21 Rdn. 43 m. w. N.; Benkard/Rogge/Schäfers PatG, 10. Aufl. 2006, § 21 Rdn. 18 und § 61 Rdn. 18; Busse/Schwendy PatG, 6. Aufl. 2003, § 61 Rn. 27; BPatGE 36, 213).

Besondere Umstände, die eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen ohne die Einsprechende erfordern, weil ein schutzwürdiges Interesse an einer Sachentscheidung etwa von neuen Patentinhabern und ursprünglichen Einsprechenden anzuerkennen wäre, sind nicht gegeben. Weder liegt ein Erwerb des Patents durch den Verletzten und dessen Interesse an der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens vor, um z. B. das Nachanmelderecht nach § 7 Abs. 2 PatG gestaltend ausüben zu können (BGH GRUR 96, 42 = BIPMZ 94, 279, 281 - II 3 b - Lichtfleck) noch besteht ein Antrag von neuen Patentinhabern auf eine beschränkte Aufrechterhaltung des Patents, wie er dem Beschluss des 11. Senats des Bundespatentgerichts (BPatGE 47, 141, 142, 143 - Aktivkohlefilter) zugrunde lag.

Der Patentinhaber hat nach der Zustellung der Erklärung des Insolvenzverwalters - über die bereits geltend gemachte Zurückweisung der behaupteten widerrechtlichen Entnahme hinaus - kein entsprechendes Interesse dargelegt oder erkennen lassen. Eine Fortsetzung des Verfahrens von Amtswegen scheidet unter den gegebenen Umständen aus und eine Entscheidung in der Sache ist nicht zu treffen. Demzufolge ergeht auch kein Ausspruch über die Aufrechterhaltung des Patents, sondern die Feststellung, dass das Einspruchsverfahren beendet ist.

Nach Rechtskraft dieses Beschlusses bleibt das Patent in der erteilten Fassung bestehen ohne Prüfung der Patentberechtigung oder der Patentfähigkeit. Im

Übrigen steht der Feststellungsbeschluss einer eventuellen erfinderrechtlichen Vindikationsklage eines möglicherweise Verletzten nach § 8 PatG nicht entgegen.

gez.

Unterschriften