



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 7/21

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 100 43 986

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. September 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Bayer, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel und des Richters Dr.-Ing. Harth beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Januar 2021 aufgehoben. Das Einspruchsverfahren ist in der Hauptsache erledigt.

Gründe

I.

Gegen das am 5. September 2000 angemeldete und am 16. Januar 2020 veröffentlichte Patent 100 43 986 mit der Bezeichnung „Verfahren zur Untersuchung einer Probe und konfokales Scan-Mikroskop“ ist am 16. Oktober 2020 Einspruch erhoben worden.

Mit jeweiligem Schreiben vom 16. November 2020 wurde den Beteiligten mitgeteilt, dass das Patent durch Zeitablauf erloschen sei und der Einspruch als unzulässig verworfen werde, wenn die Einsprechende kein begründetes Rechtsschutzinteresse an der Fortführung des Einspruchsverfahrens darlege.

Daraufhin beantragte die Einsprechende unter Hinweis auf den Beschluss in der Sache 21 W (pat) 301/08 (Radauswuchtmaschine), das Einspruchsverfahren für erledigt zu erklären.

Mit Beschluss vom 20. Januar 2021 der Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamts, der Einsprechenden am 29. Januar 2021 zugestellt, wurde der Einspruch als unzulässig verworfen.

Zur Begründung führte die Patentabteilung aus, dass es sich bei dem nach Erlöschen des Patents erforderlichen Rechtsschutzbedürfnis um eine Sachentscheidungsvoraussetzung handle, die im Rahmen der Zulässigkeit zu prüfen sei, auch wenn erst im Laufe des Verfahrens dies als weitere Sachentscheidungsvoraussetzung relevant werde. Dem Antrag der Einsprechenden, das Einspruchsverfahren als erledigt zu erklären, könne nicht entsprochen werden, da eine Erledigung im patentamtlichen Einspruchsverfahren aufgrund der Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens als Popularrechtsbehelf und der fehlenden Dispositionsbefugnis der Parteien keine Anwendung finden könne. Eine Erledigung setze grundsätzlich voraus, dass der Gegenstand des Verfahrens entfallen ist. Vorliegend sei aber das Patent, wenn auch nur für die Vergangenheit, noch existent, so dass das Verfahren gerade nicht gegenstandslos geworden sei. Auch sei grundsätzlich zu unterscheiden zwischen dem erledigenden Ereignis und der Entscheidung aufgrund des Eintritts des erledigenden Ereignisses.

Gegen diesen Beschluss wurde am Montag, den 1. März 2021 Beschwerde eingelegt.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

den Beschluss aufzuheben und das Einspruchsverfahren für erledigt zu erklären.

Die Patentinhaberin hat sich zur Beschwerde nicht geäußert.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde gegen den Beschluss vom 20. Januar 2021 der Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamts ist zulässig. Sie ist frist- und formgerecht eingereicht und die Einsprechende ist durch den angefochtenen Beschluss beschwert.

Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Beschwerde ist, dass der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert ist, wobei die Beschwer auch formeller Art sein kann, nämlich derart, dass das Patentamt von den Anträgen, die der Beschwerdeführer gestellt hat, für ihn nachteilig abgewichen ist (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. § 73 Rn. 60). Dies ist vorliegend der Fall. Indem der Einspruch als unzulässig zurückgewiesen wurde und das Einspruchsverfahren nicht als in der Hauptsache erledigt erklärt wurde, wurde der Einsprechenden durch den Beschluss die Stellung des Unterliegenden zugewiesen.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist auch begründet, denn der Einspruch ist nicht unzulässig, sondern das Einspruchsverfahren hat sich erledigt.

Nachdem das Patent durch Zeitablauf erloschen war, durfte die Einsprechende ein Fortführen des Einspruchsverfahrens nur bei Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses verlangen (BGH GRUR 1997,615 – Vornapf). Ein solches hat sie nicht geltend gemacht. Sie hat aber auch nicht die Fortführung des Einspruchsverfahrens verlangt, sondern beantragt, das Einspruchsverfahren für erledigt zu erklären.

Entgegen der Ansicht des angefochtenen Beschlusses führt im vorliegenden Fall das Erlöschen des Patents ohne Geltendmachung eines Rechtsschutzinteresses der Einsprechenden nicht zur Unzulässigkeit des Einspruchs, vielmehr hat sich

das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt (vgl. Schulte, Patentgesetz, 10. Aufl. § 59 Rn. 244).

Da es sich bei dem vorliegenden Einspruch um einen Popularrechtsbehelf handelt, ist ein Rechtsschutzinteresse der Einsprechenden keine Zulässigkeitsvoraussetzung für den Einspruch. Erlischt das Patent, erledigt sich das Einspruchsverfahren dadurch grundsätzlich wegen des Wegfalls des Allgemeininteresses, der Einspruch wird jedoch nicht mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig (vgl. Busse/Keukenschrijwer, PatG, 9. Aufl. § 59 Rn. 33; BPatG Beschluss vom 27. Juli 2009, Az 21 W (pat) 301/08, GRUR 2010, 363 Radauswuchtmaschine). Dies entspricht auch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. So hat der 21. Senat des Bundespatentgerichts (21 W (pat) 320/06) nach Erlöschen des Patents und Freistellungserklärungen für die Einsprechenden festgestellt, dass das Einspruchsverfahren erledigt ist. Diese Entscheidung wurde vom Bundesgerichtshof bestätigt, da die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden als unbegründet zurückgewiesen wurde, weil das Patentgericht zu Recht zu dem Ergebnis gelangt ist, dass das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt ist (BGH GRUR 2012,1071 Sondensystem).

Der Argumentation im angefochtenen Beschluss, eine Erledigung könne aufgrund der Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens als Popularrechtsbehelf wegen der fehlenden Dispositionsbefugnis der Parteien keine Anwendung finden, ist für die vorliegende Fallgestaltung nicht zu folgen.

Zwar trifft es zu, dass ein Einspruchsverfahren nicht schon deshalb beendet ist, wenn der Einspruch zurückgenommen wird, da das Einspruchsverfahren von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt wird, wenn der Einspruch zurückgenommen wird (§ 61 Abs. 1 Satz 2 PatG). Die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG ist jedoch nur für den Fall vorgesehen, dass das Patent noch in Kraft ist

(Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. § 61 Rn. 58). Ist das Patent wie im vorliegenden Fall erloschen, ist § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG kein Argument, dass den Beteiligten in einem Einspruchsverfahren die Dispositionsbefugnis fehlt, durch Erledigungserklärungen das Verfahren zu beenden. Vielmehr wäre auch im Falle des § 61 Abs.1 Satz 2 PatG eine vollständige Erledigung des Einspruchsverfahrens bei einem Vorliegen eines ex-nunc Erlöschenstatbestands gegeben (Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. § 61 Rn. 60).

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 gerügt wird, 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.