



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 37/18

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2008 043 895

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Oktober 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Wiegele und Dipl.-Chem. Dr. Deibele

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass das Einspruchs- und das Einspruchs-Beschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt sind.
2. Der mit der Beschwerde angefochtene Beschluss der Patentabteilung 17 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juni 2018 ist wirkungslos.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Einsprechende hat gegen das Patent 10 2008 043 895.2 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Abgassteuervorrichtung“, dessen Erteilung am 16. April 2015 veröffentlicht worden ist, Einspruch erhoben. Gegen den Beschluss der Patentabteilung 17 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 7. Juni 2018, mit dem das Streitpatent beschränkt aufrechterhalten wurde, hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt.

Das Streitpatent ist zwischenzeitlich während des Einspruchs-Beschwerdeverfahrens gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG durch Nichtzahlung der 14. Patentjahresgebühr erloschen.

Der erkennende Senat hat daraufhin mit Bescheid vom 26. Juli 2022 den Beteiligten mitgeteilt, dass er das Beschwerdeverfahren durch Beschluss in der Hauptsache für erledigt erklären werde, falls nicht ein Rechtsschutzinteresse an einem rückwirkenden Widerruf des Streitpatents geltend gemacht würde. Zu diesem Bescheid hat keine der Verfahrensbeteiligten Stellung genommen.

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

II.

Das Einspruchsverfahren und das Einspruchs-Beschwerdeverfahren sind gemäß § 61 Abs. 1 Satz 4 PatG durch feststellenden Beschluss in der Hauptsache für erledigt zu erklären, da das Streitpatent erloschen ist und keine der beiden Verfahrensbeteiligten an der Fortführung des Verfahrens ein Rechtsschutzinteresse geltend gemacht hat.

1. Nach dem Erlöschen eines Patents, das sich im Einspruchsverfahren befindet, kommt ein gegebenenfalls noch bestehendes Interesse der Allgemeinheit am Widerruf eines Patents mit Wirkung „ex tunc“ nicht mehr zum Tragen (vgl. BPatG GRUR 1996, 873, 874 f - „Rechtsschutzbedürfnis“; BPatG GRUR 2010, 363, 365 ff. - „Radauswuchtmaschine“). In einem solchen Fall tritt Erledigung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache ein, wenn nicht der oder die Einsprechende ausnahmsweise ein besonderes Rechtsschutzinteresse an der Fortführung des Einspruchsverfahrens hat (vgl. BGH GRUR 2012, 1071, 1072 [Rz. 9] - „Sondensystem“; a. A. wohl: Benkard/Schäfers/Schwarz, PatG, 11. Aufl., § 59 Rn. 120 ff.). Die vorliegende Einsprechende hat sich auf Nachfrage des Senats, ob sie ein entsprechendes Interesse am Widerruf des Streitpatents mit Wirkung „ex tunc“ habe, nicht geäußert, weshalb davon auszugehen ist, dass ein solches Interesse nicht besteht. Damit hat im vorliegenden Fall das Erlöschen des Streitpatents unmittelbar zur Erledigung des vorliegenden Einspruchsverfahrens in der Hauptsache geführt.

2. Mit der Erledigung des Einspruchsverfahrens ist auch eine Erledigung hinsichtlich des vorliegenden Beschwerdeverfahrens eingetreten, das dieselbe Zielrichtung betraf (vgl. Busse/Engels, PatG, 8. Aufl., § 73 Rn. 195). Eine Fortführung des Einspruchs-Beschwerdeverfahrens haben auch die Patentinhaberinnen nicht begehrt, obwohl ihnen das eine Möglichkeit eröffnet hätte, ggf. im Wege einer Anschlussbeschwerde nochmals aktiv gegen die auch sie belastende, erstinstanzliche Entscheidung vorzugehen (vgl. hierzu: Schulte/Püschel, PatG, 11. Aufl., § 73 Rn. 211). Im Interesse der vorliegenden Verfahrensbeteiligten sowie Dritter konnte daher durch den hier gefassten, der förmlichen Rechtskraft fähigen Beschluss auch die Erledigung des vorliegenden Einspruchs-Beschwerdeverfahrens ausgesprochen werden (vgl. BPatG GRUR 2010, 363, 365 - „Radauswuchtmaschine“; Busse/Engels, PatG, 8. Aufl., § 73 Rn. 191, 200).

3. Die Erledigung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache führt in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO zur Wirkungslosigkeit des mit

der Beschwerde angefochtenen Beschlusses (vgl. Busse/*Engels*, PatG, 8. Aufl., § 73 Rn. 189 ff., 200). Im Interesse der Öffentlichkeit ist auch diese Rechtsfolge von Amts wegen festzustellen (vgl. Busse/*Engels*, PatG, 7. Aufl., § 59 Rn. 295; vgl. auch Anmerkung *Köppen* in Mitt. 2014, 282, 283).

4. In entsprechender Anwendung von § 79 Abs. 2 PatG ergeht der vorliegende Beschluss ohne mündliche Verhandlung.

5. Für eine Kostenentscheidung war kein Raum, da eine Kostenauflegung weder für das Einspruchsverfahren noch hinsichtlich des vorliegenden Einspruchs-Beschwerdeverfahrens der Billigkeit entsprochen hätte (vgl. § 62 Abs. 1 PatG bzw. § 80 Abs. 1 PatG).

6. Zur Rechtsfrage, ob die Erledigung des Einspruchsverfahrens hier in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO zur Wirkungslosigkeit des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses geführt hat, war gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 PatG die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Die genannte Rechtsfrage ist von grundsätzlicher Bedeutung und höchstrichterlich bisher nicht geklärt worden. In Fällen, in denen mit einem erstinstanzlichen Beschluss ein Voll- oder Teilwiderruf eines Patents ausgesprochen wurde, verhindert die Anwendung der genannten Regelung den Eintritt der Bestandskraft und verursacht damit quasi „rückwirkend“ wieder die ungeschmälerte Aufrechterhaltung des Patents. Die Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO führt damit zu einem Ergebnis, das sowohl für die Allgemeinheit als auch für den jeweiligen Einsprechenden einen gleichsam überraschenden wie belastenden Rechtsnachteil bedeuten kann. Mit Blick auf Sinn und Zweck eines patentamtlichen Einspruchsverfahrens und eines patentgerichtlichen Einspruchs-Beschwerdeverfahrens stellt sich damit die Frage, ob beim patentamtlichen Einspruchsverfahren im Sinne von § 99 Abs. 1 PatG Besonderheiten zu beachten sind, die hier eine entsprechende Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO ausschließen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Hinsichtlich der aufgeworfenen Rechtsfrage, die der Zulassung der Rechtsbeschwerde zugrunde liegt, steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten gegen diesen Beschluss das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Unabhängig davon kann dieser Beschluss mit der Rechtsbeschwerde auch dann angefochten werden, wenn einer der in § 100 Absatz 3 PatG aufgeführten Mängel des Verfahrens gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen.

Dr. Höchst

Eisenrauch

Wiegele

Dr. Deibele