



# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 21/23

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 103 27 755**

(hier: Beendigung des Einspruchsverfahrens)

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Oktober 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Dorfschmidt und Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass das Einspruchs- und das Einspruchsbeschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt sind.
2. Der mit der Beschwerde angefochtene Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Januar 2022 ist wirkungslos.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

**Gründe**

**I.**

Die Einsprechende hat gegen das Patent 103 27 755 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Wärmetauscher, umfassend ein Aluminiumrippenmaterial, und Herstellungsverfahren für diesen Wärmetauscher“, dessen Erteilung am 31. Januar 2013 mit einer Berichtigung am 14. März 2013 veröffentlicht worden ist, Einspruch erhoben.

Gegen den Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 5. Juli 2017, mit dem das Streitpatent widerrufen worden war, war Beschwerde eingelegt worden. Diese Beschwerde hatte zur Aufhebung des damit angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA geführt. Mit neuerlichem Beschluss vom 25. Januar 2022 hat die Patentabteilung 24 des DPMA das Streitpatent nunmehr beschränkt aufrechterhalten, woraufhin nun die Einsprechende Beschwerde eingelegt hat.

Das Streitpatent ist während des Einspruchsbeschwerdeverfahrens gemäß § 16 PatG durch Zeitablauf am 18. Juni 2023 erloschen, nachdem 20 Jahre seit dem Anmeldetag verstrichen sind.

Auf den Senatsbescheid vom 7. August 2023 hat der Vertreter der Einsprechenden mit einem Schriftsatz vom 11. September 2023 erklärt:

„Hiermit wird mitgeteilt, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Rechtsschutzinteresse an einem rückwirkenden Widerruf des Patents geltend gemacht wird.“

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

## II.

Das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerdeverfahren sind gemäß § 61 Abs. 1 Satz 4 PatG durch feststellenden Beschluss in der Hauptsache für erledigt zu erklären, da das Streitpatent erloschen ist und die Einsprechende an der Fortführung des Verfahrens kein Rechtsschutzinteresse mehr 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“; vgl. zur Nichtigkeitsklage: BGH BIPMZ 2022, 386, 387 - „Stammzellengewinnung“). 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 Einsprechende hat auf Nachfrage des Senats, ob sie ein entsprechendes Interesse am Widerruf des Streitpatents mit Wirkung „ex tunc“ habe, die unter I. zitierte Erklärung abgegeben, wonach sie Sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Rechtsschutzinteresse habe. Diese zeitliche Einschränkung ist jedoch unbeachtlich, da sich die Einsprechende das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses nicht vorbehalten kann. Letztlich ist davon auszugehen, 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 der Hauptsache im vorliegenden Beschwerdeverfahren eingetreten (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 138; Schulte/Püschel, PatG, 11. Aufl., § 73 Rn. 212). Eine Fortführung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens hat auch die Patentinhaberin nicht begehrt, obwohl ihr 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 wird daher mit dem hier gefassten, der förmlichen Rechtskraft fähigen Beschluss auch die Erledigung der Hauptsache im vorliegenden Beschwerdeverfahren

ausgesprochen (vgl. BPatG GRUR 2010, 363, 365 - „Radauswuchtmaschine“; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 136).

3. Die Erledigung der Hauptsache im Einspruchsbeschwerdeverfahren führt nach herrschender Meinung in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO zur Wirkungslosigkeit des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 135, 138; Schulte/Püschel, PatG, 11. Aufl., § 73 Rn. 212 - jeweils m.w.N.). 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, und BPatG GRUR-Prax 2023, 334, mit Anmerkung Cordes).

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 Einspruchsbeschwerdeverfahrens der Billigkeit entsprochen hätte (vgl. § 62 Abs. 1 PatG bzw. § 80 Abs. 1 PatG).

6. Zur Rechtsfrage, ob die Erledigung der Hauptsache im Einspruchsbeschwerdeverfahrens 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 (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 135). Die Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO führt damit zu einem Ergebnis, das sowohl für die

Allgemeinheit als auch für Einsprechende einen gleichsam überraschenden wie belastenden Rechtsnachteil bedeuten kann. Mit Blick auf Sinn und Zweck eines patentamtlichen Einspruchsverfahrens und eines patentgerichtlichen Einspruchsbeschwerdeverfahrens 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 oben 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 von den Beteiligten 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

Dr. Dorfschmidt

Brunn