



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 381/04

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 37 172

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Pontzen, des Richters Bork, der Richterin Friehe sowie des Richters Dr.-Ing. Höchst

beschlossen:

Die Einsprüche werden als unzulässig verworfen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das am 14. August 2002 angemeldete Patent 102 37 172 mit der Bezeichnung „Längswelle“, dessen Erteilung am 8. April 2004 veröffentlicht wurde, haben die Einsprechende I am 29. Juni 2004 und die Einsprechende II am 8. Juli 2004 jeweils schriftlich Einspruch erhoben und zugleich begründet.

Am 19. November 2008 hat die Patentinhaberin gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt schriftlich auf das Patent verzichtet. Das Gericht hat beiden Einsprechenden mit Schreiben vom 1. Dezember 2008 Gelegenheit gegeben, bin-

nen einer Frist von drei Wochen ein Rechtsschutzinteresse an einem rückwirkenden Widerruf des Patents geltend zu machen. Die Einsprechende II hat ein solches Interesse nicht geltend gemacht. Die Einsprechende I hat mit Schriftsatz vom 15. Dezember 2008 vorgetragen, es bestehe die Gefahr, dass sie aus dem Patent für die Vergangenheit in Anspruch genommen werden könne, da sie Inhaberin der Patentanmeldung 102 15 657 sei, bei der eine Vorrichtung zum Verbinden einer Längswelle gezeigt werde, die im Aufbau identisch zu zumindest einer Endseite des Gegenstand des Streitpatents sei. Den Gegenstand ihrer Patentanmeldung benutze sie seit dem Jahre 2005 im Fahrzeug Audi Q7.

Sie beantragt,

das Patent rückwirkend zu widerrufen.

Mit Schriftsatz vom 3. März 2009 hat die Patentinhaberin erklärt, sie werde gegen die Einsprechende I keine Ansprüche aus dem Streitpatent für die Zeit vom 8. April 2004 bis zum 19. November 2008 geltend machen, habe keinen Dritten ermächtigt, solche Ansprüche geltend zu machen, und werde auch keinen Dritten hierzu ermächtigen. Diese Erklärung erstrecke sich nicht auf mögliche Ansprüche aus dem europäischen Patent EP 1 528 990 oder aus anderen Schutzrechten.

Die Einsprechende I hat daraufhin mit Schriftsatz vom 19. März 2009 mitgeteilt, es werde weiterhin ein rechtliches Interesse am rückwirkenden Widerruf des Patents geltend gemacht.

## II.

Die Einsprüche waren mangels Rechtsschutzinteresses als unzulässig zu verwerfen. Da insoweit kein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt wurde und diese

auch nicht sachdienlich ist, konnte die Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen (§ 78 PatG analog).

Für die Fortsetzung eines Einspruchsverfahrens nach dem Erlöschen des Patents ist ein besonderes, eigenes Rechtsschutzinteresse des Einsprechenden erforderlich. Denn das Interesse der Allgemeinheit am Widerruf unberechtigter Schutzrechte ist nicht mehr berührt, wenn das Patent erloschen ist (BGH GRUR 2008, 279 - Kornfeinung; 1997, 615 - Vornapf). Das Rechtsschutzinteresse des Einsprechenden nach Erlöschen des Patents ist ein Zulässigkeitsersfordernis, das zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Einspruch vorliegen muss; liegt es nicht vor, ist der Einspruch unzulässig.

Vorliegend ist das Patent infolge Verzichts am 19. November 2008 erloschen, § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG.

1. Das von der Einsprechenden I zunächst berechtigt geltend gemachte Rechtsschutzinteresse ist aufgrund der Erklärung der Patentinhaberin vom 3. März 2009 weggefallen und der Einspruch damit unzulässig geworden.

Vorliegend wurde die Patentanmeldung vor der Veröffentlichung der Patenterteilung am 8. April 2004 nicht offengelegt, so dass allenfalls Ansprüche aus dem Streitpatent für den Zeitraum von der Veröffentlichung der Patenterteilung bis zum Erlöschen durch den Verzicht bestanden haben könnten. Die Patentinhaberin hat aber erklärt, dass sie Ansprüche aus dem Streitpatent für diesen Zeitraum nicht geltend machen werde. Durch diese Erklärung ist das Rechtsschutzinteresse der Einsprechenden I weggefallen, denn es besteht keine Gefahr mehr, dass sie aus dem Patent für die Vergangenheit wegen Verletzung desselben in Anspruch genommen werden wird. Dass sich diese Erklärung nur auf das Streitpatent und nicht auf das parallele europäische Patent und andere Schutzrechte bezieht, steht dem nicht entgegen. Denn eine etwaige Entscheidung über den Widerruf des

Streitpatents lässt das parallele europäische Patent ebenso unberührt wie etwaige andere Schutzrechte.

2. Ein eigenes Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens hat die Einsprechende II nicht geltend gemacht. Damit ist auch ihr Einspruch unzulässig geworden.

Pontzen

Bork

Friehe

Höchst

Ko