



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 23/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In dem Einspruchsbeschwerdeverfahren

betreffend das Patent 199 42 709

...



...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Dezember 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Mayer, der Richterin Kopacek und der Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Geophys. Univ. Dr.rer.nat. Wollny

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das Patent 199 42 709 mit der Bezeichnung „Bildaufnahmeverrichtung für ein Bildbearbeitungssystem und Verfahren zum Auslesen von Bilddaten aus einer Bildaufnahmeverrichtung“, dessen Erteilung am 27. September 2001 veröffentlicht wurde, hat die Einsprechende und Beschwerdegegnerin am 27. Dezember 2001 schriftlich mit Begründung Einspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 12. Januar 2007 hat die Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent in beschränktem Umfang aufrechterhalten. Gegen diesen Beschluss, der ihr am 20. April 2007 zugegangen ist, hat die Einsprechende Beschwerde mit Schriftsatz vom 16. Mai 2007 eingelegt, der am selben Tage im Patentamt eingegangen ist.

Nachdem gemäß Mitteilung durch das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent durch Nichtzahlung der Jahresgebühr mit Wirkung zum 3. April 2012 erloschen war, hat die Einsprechende auf den Hinweis des Senats vom 4. Juli 2012 mit Schriftsatz vom 18. Juli 2012, bei Gericht am 19. Juli 2012 eingegangen, ein Rechtsschutzinteresse an einer Entscheidung über den Einspruch geltend gemacht, das sich daraus ergebe, dass die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin gegenüber der Einsprechenden nicht verbindlich auf Ansprüche aus der Vergangenheit verzichtet habe, weshalb aufgrund der Gefahr einer Inanspruchnahme für die Zeit vor Erlöschen des Patents ein Rechtsschutzbedürfnis für den rückwirkenden Widerruf bestehe.

Der Senat hat in einem Hinweis vom 20. August 2012, bei der Einsprechenden am 22. August 2012 eingegangen, darauf hingewiesen, dass die Einsprechende zur Fortführung des Einspruchsverfahrens ein besonderes, eigenes Rechtsschutzinteresse darzulegen und nachzuweisen habe, was bisher nicht geschehen sei. Die Einsprechende hat daraufhin mit Schriftsatz vom 4. September 2012, bei Gericht eingegangen am 5. September 2012 erklärt, kein Rechtsschutzinteresse an einer Entscheidung mehr geltend zu machen; zugleich hat sie die Erklärung vom 18. Juli 2012 zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Der Einspruch ist zu verwerfen, da er nachträglich unzulässig geworden ist.

1. Im Zeitpunkt seiner Einlegung bestanden gegen die Zulässigkeit des Einspruchs keine Bedenken, denn er war form- und fristgerecht erhoben worden und enthält im Einzelnen hinreichendes Tatsachenvorbringen zu den geltend gemachten Widerrufsgründen.

2. Nachdem das Patent - wie hier durch Nichtzahlung der Jahresgebühr - mit Wirkung ex nunc erloschen ist, kann die Einsprechende die Fortführung des Einspruchsverfahrens nur verlangen, wenn bei ihr ein besonderes Rechtsschutzinteresse gegeben ist (hM; vgl. BGH GRUR 2008, 279, Rn. 13 - Kornfeinung m. w. N.). Diese Anforderung beruht nach der Rechtsprechung auf der Erwägung, dass das Interesse der Allgemeinheit am Widerruf unberechtigter Schutzrechte nicht mehr berührt wird, wenn das Patent erloschen ist (vgl. b).

a) Die Einsprechende hat ein besonderes eigenes Rechtsschutzinteresse an dem rückwirkenden Widerruf des Patents nicht dargetan. Auf entsprechenden Hinweis des Senats, dass die Einsprechende nur allgemein auf den Umstand des fehlenden Verzichts der Patentinhaberin auf die Ansprüche aus dem Patent für die Vergangenheit und auf die damit bestehende ‚Gefahr einer Inanspruchnahme verwiesen, jedoch keinerlei konkrete substantiierte Darlegungen diesbezüglich geliefert habe, hat die Einsprechende erklärt, kein Rechtsschutzinteresse an einer Entscheidung mehr geltend zu machen; zugleich hat sie die entsprechende Erklärung vom 18. Juli 2012 zurückgenommen.

b) Die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens kommt vorliegend auch nicht wegen möglicher Interessen der Allgemeinheit in Betracht. Zwar dient das Einspruchsverfahren auch dem Interesse der Allgemeinheit an einem Widerruf zu Unrecht erteilter Patente, was sich u. a. darin äußert, dass ein Einspruch grundsätzlich unabhängig von einem Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden zulässig ist und das Einspruchsverfahren gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen fortzusetzen ist. Diese Grundsätze gelten jedoch nur, solange das Patent noch in Kraft ist. Ist das Patent nur mit Wirkung für die Zukunft erloschen, wird ein Einspruch unzulässig, wenn der Einsprechende kein Rechtsschutzbedürfnis an einem Widerruf hat (BGH Beschl. v. 26. Juni 2012 - X ZB 4/11 – Sondensystem). Auch eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen ist nur zulässig, solange das Patent noch besteht (BGH GRUR 1997, 615, 617- Vornapf).

3. Fehlt es demnach - wie vorliegend - an dem erforderlichen besonderen Rechtsschutzinteresse des Einsprechenden für die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens, hat dies zur Folge, dass der Einspruch nachträglich unzulässig wird und daher zu verwerfen ist (vgl. Hövelmann in GRUR 2007, 283, 288). Soweit die Auffassung vertreten wird, im Fall des mangelnder Rechtsschutzinteresses sei die Erledigung des Einspruchsverfahrens durch Beschluss festzustellen (BPatGE 51, 128 ff. - Radauswuchtmaschine), kommt dies in erster Linie in Betracht, wenn ein Einsprechender seinerseits von einer Weiterführung des Einspruchs absieht und die Rücknahme des Einspruchs erklärt. Vorliegend hat sich die Erklärung der Zurücknahme der Einsprechenden vom 18. Juli 2012 aber nur auf die Geltendmachung eines besonderen Rechtsschutzinteresses, nicht jedoch auf den Einspruch als solches bezogen.

4. Der Einspruch war daher durch einen der Rechtskraft fähigen Beschluss als nachträglich unzulässig zu verwerfen, da das Gebot der Rechtssicherheit zur Klarstellung der Sach- und Rechtslage einen förmlichen Abschluss des Verfahrens insoweit erfordert (BPatGE 51, 128, 134, 135 - m. w. N.).

Dr. Mayer

Kopacek

Gottstein

Dr. Wollny

Pü