



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 33/15

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 101 42 751.4**

wegen Zulässigkeit des Einspruchs

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 19. Februar 2016 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

**Gründe**

**I.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des am 31. August 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten Patents 101 42 751.4 mit der Bezeichnung „Vorrichtung bei einem Antrieb und Verfahren für die Vorrichtung“. Seine Erteilung wurde am 12. April 2012 veröffentlicht. Gegen dieses Patent hat die Beschwerdegegnerin am 3. Juli 2012 Einspruch erhoben.

Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung, dieser Einspruch sei unzulässig, da das Streitpatent gemäß Art. II § 8 des Gesetzes über Internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG) bereits seit seiner Erteilung keine Wirkung entfalte („Doppelschutzverbot“).

In einer am 11. Juli 2013 durchgeführten Anhörung vor der Patentabteilung 32 des Patentamts hat die Patentinhaberin u. a. beantragt, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen und eine beschwerdefähige Zwischenentscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs zu erlassen. Nach Unterbrechung hat der Vorsitzende

ausweislich des Protokolls mitgeteilt, dass die Patentabteilung 32 den Einspruch vorläufig für zulässig erachte und darauf hingewiesen, dass dies keine Vorab-Entscheidung darstelle, da eine Entscheidung des Spruchkörpers erst bei Beschlussfassung zustande komme. Die Patentinhaberin hat hierauf gegen diesen „Akt“, den Einspruch als zulässig zu behandeln, im Anhörungstermin eine Beschwerde zu Protokoll gegeben und einen handschriftlichen Beschwerdeschriftsatz vorgelegt. Die Patentabteilung hat das Streitpatent am Ende der Sitzung durch Beschluss widerrufen.

In der schriftlichen Begründung ihrer Widerrufsentscheidung ist die Patentabteilung auch unter Berücksichtigung einer Wirkungslosigkeit des Streitpatents gemäß Art. II § 8 IntPatÜG von der Zulässigkeit des Einspruchs mit der Begründung ausgegangen, dass auch ein (derzeit) wirkungsloses Patent als formelles Recht bestehen bleibe.

Mit Schriftsatz vom 17. Juli 2013, eingegangen am 18. Juli 2013, hat die Patentinhaberin eine Kopie der Beschwerde vom 11. Juli 2013 eingereicht und deutlich gemacht, dass sie sich mit der hier verfahrensgegenständlichen Beschwerde gegen den „Akt“ der Patentabteilung im Rahmen der Anhörung, den Einspruch als zulässig zu behandeln, richte. Mit einer zweiten, am 3. August 2013 eingelegten und derzeit beim 19. Senat des Bundespatentgerichts anhängigen Beschwerde (Az. 19 W (pat) 62/13) begehrt sie die Aufhebung des am Ende der Sitzung vom 11. Juli 2013 ergangenen Beschlusses über den Widerruf des Patents. Für beide Beschwerden wurden Gebühren entrichtet.

Im vorliegenden Verfahren stellt die Patentinhaberin die Anträge,

den „Akt“ der Patentabteilung 32 des Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhörung vom 11. Juli 2013, den Einspruch vom 3. Juli 2012 gegen das Patent 101 42 751 als zulässig zu

behandeln, aufzuheben und den Einspruch als unzulässig zu verwerfen,  
die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen,  
hilfsweise einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist unstatthaft und aus diesem Grund zu verwerfen.

Statthaft ist die Beschwerde gegen einen Beschluss i. S. d. § 73 Abs. 1 PatG, also gegen eine abschließende Entscheidung mit Außenwirkung, die die Rechte eines Beteiligten berühren kann (st. Rspr. seit BPatG 2, 56, 58; vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., Rn. 25 zu § 73 Fn. 43 m. w. N.). Dabei kommt es nicht allein auf die äußere Form der Entscheidung an. Der Begriff „Beschluss“ ist - zugleich - im materiellen Sinne zu verstehen (BGH GRUR 1972, 535 - Geheimhaltungsanordnung, vgl. Busse/Engels, PatG, 7. Aufl., § 73 Rn. 43 m. w. N.). Weder die verwendete Form, noch der materielle Gehalt des hier mit der Beschwerde angegriffenen „Aktes“ geben jedoch Anlass, ihn als mit der Beschwerde gem. § 73 Abs. 1 PatG anfechtbare Entscheidung zu erachten.

Die Beschwerde richtet sich gegen einen Akt ohne Entscheidungscharakter im Sinne einer vorläufigen Mitteilung mit reiner HinweisFunction (vgl. Schulte, a. a. O., Rn. 29 zu § 73, Buchst. i; Benkard, PatG, 11. Aufl., Schäfers/Schwarz, Rn. 18 zu § 73 PatG). Denn bei der protokollierten Mitteilung des Vorsitzenden im Anhörungstermin vom 11. Juli 2013, dass die Patentabteilung den Einspruch vorläufig für zulässig erachte, verbunden mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass dies keine Vorab-Entscheidung darstelle und eine Entscheidung des Spruchkörpers erst

durch Beschlussfassung zustande komme, handelt es sich, wie ausdrücklich erklärt, um keine abschließende Entscheidung mit Außenwirkung. In materieller Hinsicht hat sich durch die zitierte Mitteilung des Vorsitzenden, durch welche er eine vorläufige Rechtsauffassung geäußert hat, die Verfahrensstellung der Patentinhaberin nicht verändert.

Mit seiner protokollierten Äußerung hat der Vorsitzende der Patentabteilung zugleich formlos den Erlass einer Vorabentscheidung zur Bejahung der Zulässigkeit des Einspruchs abgelehnt. Auch dies stellt für sich genommen keinen mit der Beschwerde anfechtbaren Akt mit Entscheidungscharakter dar (vgl. Schulte, a. a. O., Rn. 29 zu § 73, Buchst. e). Denn ob die Zulässigkeit des Einspruchs, wie hier am 11. Juli 2013 im Rahmen der Widerrufsentscheidung geschehen, inzidenter oder, wie von der Patentinhaberin begehrt, im Rahmen einer förmlichen Zwischenentscheidung bejaht wird, beeinflusst die Rechtsstellung der Patentinhaberin in materieller Hinsicht nicht. In beiden Fällen ergeht eine beschwerdefähige Entscheidung, die die Klärung der von ihr aufgeworfenen Rechtsfrage ermöglicht. Da im vorliegenden Fall die Entscheidung über den Einspruch unmittelbar im Anschluss an die Anhörung erging, wäre ein die Zulässigkeit des Einspruchs bejahender Zwischenbescheid wegen der damit verbundenen Verfahrensverzögerung sogar unzulässig gewesen (vgl. BPatG, Beschluss vom 22. Juli 1996 – 4 W (pat) 65/94 – , juris).

Die Beschwerde ist daher mangels Statthaftigkeit als unzulässig zu verwerfen.

Angesichts dessen kann dahin stehen, ob sie auch noch aus anderen Gründen unzulässig ist, etwa weil es an einer Beschwer der Patentinhaberin bzw. am Rechtsschutzbedürfnis für die Beschwerde fehlt.

Anlass für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gem. § 80 Abs. 3 PatG besteht nicht.

Da die Beschwerde wegen fehlender Statthaftigkeit als unzulässig zu verwerfen war, konnte der Senat gem. § 79 Abs. 2 Satz 2 PatG ohne mündliche Verhandlung entscheiden.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war, § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG, noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert, § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG. Dadurch, dass sich die hier streitgegenständliche Beschwerde gegen einen Akt ohne Entscheidungscharakter im Sinne einer vorläufigen Mitteilung richtet, unterscheidet sie sich insbesondere vom Gegenstand der von der Patentinhaberin zitierten Entscheidung des 4. Senats des Bundespatentgerichts vom 8. Mai 1987 (Az. 4 W (pat) 9/86, BPatGE 29, 65, 66), welche ein Verfahren mit mehreren Einsprechenden betraf. Die Beschwerde, die der 4. Senat für statthaft erachtete, richtete sich gegen einen schriftlichen Bescheid der Patentabteilung vom 14. August 1985, der die - abschließende - Formulierung enthielt: „Das Einspruchsverfahren ist somit auch im vorliegenden Fall fortzuführen“. Auch im dortigen Verfahren wurde also keine Beschwerde gegen eine - wie hier - vorläufige, formlose Mitteilung der Patentabteilung, sondern gegen einen Bescheid mit Beschlusscharakter für statthaft erachtet.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Dr. Schnurr

Püschel

prä