



# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 6/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 103 14 587**

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Wiegele und Dipl.-Ing. Gruber

beschlossen:

1. Das Einspruchs-Beschwerdeverfahren ist erledigt.
2. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

**Gründe**

**I.**

Auf die am 31. März 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Anmeldung ist das Streitpatent mit der Bezeichnung

*„Gargerät“*

erteilt und am 29. August 2013 veröffentlicht worden.

Der dagegen eingelegte Einspruch ist durch Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2017 als unzulässig verworfen worden.

Das angegriffene Patent ist am 25. Mai 2016 durch Verzichtserklärung der Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 18. Mai 2016 erloschen. Die Einsprechende

hat daraufhin ein Rechtsschutzinteresse an einem rückwirkenden Widerruf des Patents geltend gemacht, zu dem sich die Patentinhaberin nicht geäußert hat.

Gegen den Beschluss vom 12. Dezember 2017 richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, ihr rechtliches Gehör sei durch Nichtanberaumung einer beantragten Anhörung verletzt worden. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Beschwerdegebühr rückzuerstatten.

Auf den Hinweis des Senats vom 20. März 2018 hat die Patentinhaberin zuletzt mit Schriftsatz vom 7. Juni 2018 unwiderruflich erklärt, „dass sie gegenüber der Einsprechenden und gegenüber mit der Einsprechenden im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenen Gesellschaften, auf alle Ansprüche aus dem Patent für die Vergangenheit und für die Zukunft verzichtet.“

Zu den weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf die Akten verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist erledigt.

1. Der fristgerecht erhobene Einspruch wird als ursprünglich zulässig angesehen.

Mit dem Einspruch ist der statthafte Widerrufsgrund gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG geltend gemacht worden. Wie schon im angefochtenen Beschluss zutreffend

festgestellt, ist in der Einspruchsbeurteilung zu dem Widerrufsgrund nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG hinreichend substantiiert vorgetragen worden (§ 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG).

2. Der Einspruch ist hinsichtlich der geltend gemachten Widerrufsgründe nunmehr unzulässig geworden.

Er richtet sich gegen das bereits erloschene Patent, dessen Widerruf insofern nicht mehr möglich ist.

Da das Erlöschen des Patents in Folge des Verzichts „ex nunc“ und nicht wie der mit dem Einspruch begehrte Widerruf gemäß § 21 Abs. 1 PatG rückwirkend erfolgt, ist der Einspruch prinzipiell zunächst noch nicht erledigt gewesen. Ein öffentliches Interesse an einer Sachentscheidung über die Patentfähigkeit besteht aber bereits nach dem Erlöschen nicht mehr.

Eine Sachentscheidung kommt aber noch dann in Betracht, wenn der Einsprechende ein Rechtsschutzinteresse besitzt. Wenn der vormalige Patentinhaber jedoch gegenüber dem Einsprechenden auf die Geltendmachung von Rechten aus dem Patent für die Zeit vor dem Erlöschen verzichtet, wie es hier die Beschwerdegegnerin getan hat, ist ein Rechtsschutzinteresse des Einsprechenden ausgeschlossen (vgl. BGH X ZB 4/11, Beschluss v. 26. Juni 2012, SONDENSYSTEM).

Der Einspruch und somit das Beschwerdeverfahren sind somit in der Hauptsache erledigt.

Einer mündlichen Verhandlung bedarf es bei dieser Sachlage nicht (§ 79 Abs. 2 PatG).

3. Die Beschwerdegebühr wird gemäß § 80 Abs. 3 PatG zurückgezahlt.

Die Anordnung der Rückzahlung entspricht der Billigkeit. Wegen der fehlerhaften Sachbehandlung durch das Patentamt ist das rechtliche Gehör verletzt worden.

Mit Einspruchsschriftsatz vom 29. November 2013 hat die Einsprechende hilfsweise eine Anhörung beantragt. Zumindest ab dem Zeitpunkt lag somit ein wirksam gestellter und auch der Akte entnehmbarer Antrag auf Anhörung im Einspruchsverfahren vor. Diesem Antrag hat die Patentabteilung nicht stattgegeben.

Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs hätte die Patentabteilung vor der Beschlussfassung am 12. Dezember 2017 zunächst die anberaumte Anhörung wahrnehmen oder eine andere Anhörung anberaumen müssen (§ 59 Abs. 3 Satz 1 PatG; BGH, Xa ZB 38/08, Beschluss vom 17. Dezember 2009; Dichtungsanordnung).

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde nur 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, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Höchst

Eisenrauch

Wiegele

Gruber

Fi