



# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 19/23

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 10 2015 117 237**

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

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 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. März 2022 ist wirkungslos.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Einsprechende hat gegen das Patent 10 2015 117 237 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Verfahren zur Bestimmung eines realen Volumens einer spritzgießfähigen Masse in einem Spritzgießprozess“, dessen Erteilung am 23. März 2017 veröffentlicht worden ist, Einspruch erhoben. Gegen den Beschluss der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 9. März 2022, mit dem das Streitpatent beschränkt aufrechterhalten wurde, hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt.

Das Streitpatent ist während des Einspruchsbeschwerdeverfahrens gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG erloschen, nachdem die Patentinhaberin mit einer am 24. Januar 2023 beim DPMA eingegangenen, schriftlichen Erklärung auf das Streitpatent verzichtet hat.

Der erkennende Senat hat daraufhin mit Bescheid vom 13. Februar 2023 den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass er das Beschwerdeverfahren durch Beschluss in der Hauptsache für erledigt erklären werde, falls die Einsprechende nicht ein besonderes Rechtsschutzinteresse an einem rückwirkenden Widerruf des Streitpatents geltend machen würde. Zu diesem Bescheid hat keine der Beteiligten Stellung genommen.

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 geltend gemacht 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 sich auf Nachfrage des Senats, ob sie ein entsprechendes Interesse am Widerruf des Streitpatents mit Wirkung „ex tunc“ habe, nicht geäußert, weshalb davon auszugehen ist, 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).

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 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

Dr. Deibele