



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 30/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2013 212 062

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. April 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Musiol, des Richters Dipl.-Ing. Müller, der Richterin Dorn sowie des Richters Dipl.-Ing. Tischler beschlossen:

Das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerdeverfahren sind beendet.

Gründe

I.

Die Patentabteilung 32 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat das Patent 10 2013 212 062 (Streitpatent) auf den Einspruch der Einsprechenden mit am Ende der Anhörung vom 6. Juli 2023 verkündetem Beschluss im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4 vom 18. Juni 2014 beschränkt aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss hat die Einsprechende am 28. August 2023 Beschwerde eingelegt.

Aus dem aktuellen Registerauszug des DPMA zum o.g. Aktenzeichen ergibt sich, dass das Streitpatent im Laufe des Beschwerdeverfahrens wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Jahresgebühr mit Wirkung vom 3. Januar 2024 erloschen ist.

Der Einsprechenden und Beschwerdeführerin wurde mit Schreiben des Senats vom 6. März 2024 Gelegenheit gegeben, ein besonderes Rechtsschutzinteresse an der

Fortsetzung des Einspruchsverfahrens geltend zu machen. Eine Äußerung hierzu ging innerhalb der gesetzten Frist nicht ein.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Es war gemäß § 61 Abs. 1 Satz 5 PatG festzustellen, dass das Einspruchs- und das Einspruchsbeschwerdeverfahren beendet sind.

Infolge der nicht rechtzeitigen Zahlung der Jahresgebühr ist das mit dem Einspruch angegriffene Streitpatent gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG mit Wirkung für die Zukunft (ex nunc) ab dem 3. Januar 2024 erloschen.

Da die Einsprechende sich auf Nachfrage des Senats, ob sie ein Rechtsschutzinteresse am rückwirkenden Widerruf des ex nunc erloschenen Streitpatents habe, nicht geäußert hat, ist davon auszugehen, dass ein solches Interesse nicht besteht. Damit ist der Einspruch nachträglich unzulässig geworden und das Einspruchsverfahren – und gleichzeitig auch das dieselbe Zielrichtung betreffende Einspruchsbeschwerdeverfahren – mit Wirkung für die Zukunft in der Hauptsache erledigt (vgl. BGH, Beschluss vom 12. März 1981 – X ZB 16/80, GRUR 81, 515 – Anzeigegerät; BGH, Beschluss vom 17. April 1997 – X ZB 10/96, BPatGE 38, 286 – Vornapf; BGH, Beschluss vom 26. Juni 2012 – X ZB 4/11, BPatGE 53, 299 – Sondensystem; Benkard, PatG, 12. Aufl., § 59 Rn. 185; Schulte, PatG, 11. Aufl., § 73 Rn. 212 und § 59 Rn. 244).

Unter Zugrundelegung eines weiten Erledigungsbegriffs, der die Besonderheiten der Verfahren vor dem DPMA und des Beschwerdeverfahrens berücksichtigt und ausschließlich an das erledigende Ereignis und nicht an Erledigungserklärungen

der Beteiligten anknüpft (vgl. Benkard, a. a. O., § 73 Rn. 141; Busse/Keukenschrijver, PatG, 12. Aufl., § 73 Rn. 136), ist damit das Einspruchsverfahren einschließlich des Einspruchsbeschwerdeverfahrens beendet, was gemäß der – am 1. Mai 2022 in Kraft getretenen – Regelung des § 61 Abs. 1 Satz 5 PatG durch Beschluss festzustellen war.

Die Erledigung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens in der Hauptsache hat in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO zur Wirkungslosigkeit des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses des DPMA geführt (vgl. BPatG, Beschluss vom 16. Juli 2015 – 10 W (pat) 27/14, juris Rn. 6; BPatG, Beschluss vom 20. Februar 2018, 19 W (pat) 14/17, juris Rn. 8 m.w.N.; Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 73 Rn. 136; Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 212).

2. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen nach § 80 Abs. 3 PatG, wie von der Einsprechenden und Beschwerdeführerin beantragt, kam vorliegend nicht in Betracht.

2.1 Der Senat kann nach Aktenlage eine Verletzung des Anspruchs der Einsprechenden auf rechtliches Gehör, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen könnte, nicht feststellen.

Der Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs, der unmittelbar gem. Art. 103 Abs. 1 GG, § 93 Abs. 2 PatG für das Gericht und in sinngemäßer Anwendung auch für das DPMA als Verwaltungsbehörde gilt (vgl. BGH Beschluss vom 28.04.1966 - Ia ZB 9/65 - GRUR 1966, 583 f. - Abtastverfahren), bedeutet, dass den Beteiligten Gelegenheit gegeben werden muss, vor Erlass einer Entscheidung zum gesamten Sachverhalt und zu allen Rechtsfragen Stellung zu nehmen (BVerfG NJW 96, 3202). Auf einen Gesichtspunkt, mit dem ein gewissenhafter und kundiger Beteiligter nicht zu rechnen braucht, darf in einer Entscheidung ohne vorherigen Hinweis oder Erörterung mit den Beteiligten nicht abgestellt werden (BVerfGE 98, 218, 263). Das Gebot des rechtlichen Gehörs geht aber nicht so weit, dass das Amt

oder Gericht den Verfahrensbeteiligten jeweils vor der Sachentscheidung ihre bzw. seine endgültige Auffassung offenzulegen hätte (vgl. BGH a. a. O. – Abtastverfahren; Benkard, a. a. O., § 80 Rn. 26).

2.2 Vor diesem Hintergrund ist ein Verstoß gegen das Gebot des rechtlichen Gehörs im Verfahren vor der Patentabteilung zulasten der Einsprechenden nicht erkennbar.

Im Ladungszusatz vom 28. März 2023 hat die Patentabteilung die im Verfahren befindlichen Druckschriften im Einzelnen aufgeführt und die Beteiligten darauf hingewiesen, dass der nebengeordnete Patentanspruch 5 durch die Druckschrift D15 neuheitsschädlich vorweggenommen sein dürfte. Abschließend wurde angemerkt, dass in der Anhörung am 6. Juli 2023 zu klären sein werde, ob die genannten Dokumente für sich gesehen oder in Zusammenschau auch geeignet seien, die Vorrichtung gemäß dem Patentanspruch 1 vorwegzunehmen oder nahezulegen. Damit hat die Patentabteilung zum Ausdruck gebracht, dass sie den Patentanspruch 1 (und die hierauf rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4) für patentfähig erachten könnte, so dass – für die Beteiligten erkennbar – eine beschränkte Aufrechterhaltung des Streitpatents im Raum stand.

Auch wenn beide Beteiligte im weiteren Verlauf des Einspruchsverfahrens eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt haben und die Einsprechende zudem auf den (hilfsweise) gestellten Antrag auf mündliche Anhörung verzichtet hat, stand es der Patentabteilung dennoch frei, eine mündliche Anhörung wegen Sachdienlichkeit (§ 59 Abs. 3 PatG) durchzuführen. Dies ist eine Ermessenentscheidung der Patentabteilung und vorliegend nicht zu beanstanden, zumal eine einmalige Anhörung grundsätzlich in jedem Verfahren sachdienlich ist (vgl. Schulte, a. a. O., § 59 Rn. 229 und § 46 Rn. 11), im vorliegenden Fall insbesondere auch deshalb, weil eine Erörterung der Patentfähigkeit des nebengeordneten Patentanspruchs 1 und ggf. eine beschränkte Aufrechterhaltung des Patents im Raum stand (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 23. Februar 1988 – 18 W (pat) 40/87, BPatGE 29, 217).

Da vor dem anberaumten Termin am 6. Juli 2023 keine Abladung erfolgt ist, musste die Einsprechende davon ausgehen, dass die Anhörung vor der Patentabteilung durchgeführt und – wie im Ladungszusatz angekündigt – die Patentfähigkeit des nebengeordneten Patentanspruchs 1 erörtert wird. Sie hätte sich im Anhörungstermin hierzu äußern können, ist aber trotz Ladung nicht erschienen und hat eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt, so dass sie ihren Anspruch auf rechtliches Gehör insoweit verwirkt hat.

Vor dem Hintergrund der von der Patentabteilung geäußerten Auffassung im Ladungszusatz vom 28. März 2023 und des Umstandes, dass die Patentinhaberin im Einspruchsverfahren keinen Antrag in der Hauptsache gestellt hat, musste die Einsprechende – im Hinblick auf die geltende Rechtsprechung des BGH (Beschluss vom 27. Juni 2007 – X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; vgl. auch Schulte a. a. O., § 59 Rn. 165 und 166) – auch mit einer am Ende der Anhörung beschlossenen beschränkten Aufrechterhaltung des Patents im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4 rechnen. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör zu Lasten der Einsprechenden kann in dem Vorgehen der Patentabteilung jedenfalls nicht gesehen werden.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde **nicht** zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.

2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat.
5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen (§ 102 Abs. 1, Abs. 5 Satz 1 PatG).

Musiol

Müller

Dorn

Tischler