



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 326/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das vormalige Patent 100 30 447

...

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, des Richters Dr. Jordan, der Richterin Klante sowie des Richters Dr. Egerer

beschlossen:

Das Einspruchsverfahren ist erledigt.

G r ü n d e

I.

Auf die am 21. Juni 2000 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Konservierungsmittelfreie Dispersionsfarbe“,

die am 17. Januar 2002 offengelegt worden ist, wurde das Patent DE 100 30 447 C2 erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 28. November 2002.

Dagegen haben die Einsprechenden zu I) mit Schriftsatz vom 13. Dezember 2002, eingegangen 14. Dezember 2002, die Einsprechende II) mit Schriftsatz vom 27. Februar 2003, eingegangen 27. Februar 2003 und die Einsprechende III) mit Schriftsatz vom 27. Februar 2003, eingegangen 28. Februar 2003 Einspruch erhoben.

In der mündlichen Verhandlung vom 27. Januar 2005 hat die Patentinhaberin ihr Patent geteilt und beantragt,

das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten auf der Grundlage der Patentansprüche 1-4, überreicht in der mündlichen Verhandlung und einer ggf anzupassenden Beschreibung.

Die Einsprechenden haben jeweils beantragt, das Patent zu widerrufen, und zwar mangels Neuheit oder mangels erfinderischer Tätigkeit.

Nachdem der Senat mit Beschluss vom 27. Januar 2005 das Patent widerrufen hat, hat die Patentinhaberin am 7. Februar 2005 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf ihr Patent verzichtet.

Durch gerichtliches Schreiben vom 22. Februar 2005 ist den Einsprechenden mitgeteilt worden, das Verfahren werde als erledigt angesehen, sofern nicht innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung dieses Schreibens ein Rechtsschutzinteresse an einer Entscheidung geltend gemacht werde.

Die Einsprechenden zu I) und II) haben nichts vorgetragen.

Die Einsprechende zu III) macht mit Schriftsatz vom 10. März 2005 geltend, auf ein bereits widerrufenes Patent könne schwerlich verzichtet werden, da der Widerruf ex tunc gelte, der Verzicht nur ex nunc. Die Patentinhaberin versuche lediglich, eine vollständige Beschlussbegründung zu verhindern. Ein solches Verhalten sei rechtsmissbräuchlich. Die Patentinhaberin habe eine europäische Patentanmeldung, mit der sie die gleiche Erfindung zu schützen versuche. Zwar sei die europäische Erteilungsbehörde nicht an die Beschlüsse des Bundespatentgerichts gebunden, jedoch habe ein solcher Beschluss eine deutlich präjudizierende Wirkung gegenüber der deutschen Erteilungsbehörde.

Zudem habe die Patentinhaberin ihr Produkt „Alpina-Sensan“ mit dem Prädikat „patentgeschützt“ beworben.

Sie, die Einsprechende III) habe deshalb ein erhebliches Rechtsschutzinteresse an einer Entscheidung und beantrage die volle Zustellung des am 27. Januar 2005 ergangenen Beschlusses einschließlich Begründung.

II.

Das Einspruchsverfahren ist erledigt.

Das Patent ist durch Verzicht mit Wirkung für die Zukunft (ex nunc) erloschen PatG § 20 Abs 1 Nr 1. Deshalb besteht kein Interesse der Allgemeinheit an der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens mehr. Vielmehr müssen nunmehr die Einsprechenden ein eigenes Rechtsschutzinteresse an der Überprüfung des für die Vergangenheit weiter bestehenden und wirksamen Patents dartun.

Die Einsprechenden zu I) und II) haben kein eigenes rechtliches Interesse vorgebracht, lediglich die Einsprechende zu III). Entgegen der Auffassung der Einsprechenden zu III) fehlt es an dem für eine Fortsetzung des Verfahrens erforderlichen Rechtsschutzbedürfnis (vgl BPatG BIPMZ 1988, 193 ff).

Mit dem im Einspruchsverfahren erfolgten Verzicht auf das angegriffene Patent sind zwar die Wirkungen des Patents für die zurückliegende Zeit nicht entfallen. Nach Erlöschen des Patents kann die Einsprechende und Beschwerdeführerin eine Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens jedoch nur bei Vorliegen eines besonderen eigenen Rechtsschutzbedürfnisses verlangen (vgl BGH BIPMZ 1997, 320 – "Vornapf"). Dies folgt nach ständiger Rechtsprechung aus folgenden Erwägungen:

Im Einspruchsverfahren werden zunächst keine unmittelbaren eigenen Rechte der Einsprechenden zur Prüfung gestellt. Vielmehr rechtfertigt das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung eines zu Unrecht erteilten Patents ohne weiteres das für das Einspruchsverfahren erforderliche Rechtsschutzbedürfnis - mit Ausnahme des Falles der widerrechtlichen Entnahme. Daher braucht der Einsprechende selbst kein eigenes Interesse an dem von ihm erstrebten Widerruf des Patents zu besitzen und geltend zu machen. Das Interesse der Allgemeinheit entfällt aber, sobald das Patent - aus welchen Gründen auch immer - erloschen ist. Gegebenenfalls können nur noch schutzwürdige Einzelinteressen übrigbleiben, die nunmehr eine Fortsetzung des Verfahrens rechtfertigen. Wenn es daran fehlt, führt das Erlöschen des Patents zur Erledigung des Verfahrens. Diese Rechtsfolge ist auch im Hinblick darauf sinnvoll, daß sonst der gegenüber der Allgemeinheit wirkungslos gewordene Verwaltungsakt der Patenterteilung ohne ersichtlichen Grund weiterhin von Amts wegen dahingehend überprüft werden müßte, ob und inwieweit er Bestand hatte oder nicht. Ohne erkennbaren Grund und ohne allgemeines Bedürfnis müßte dann trotz Patentverzichts in jedem Fall zur Sache entschieden werden. Anders als bei der Rücknahme des Einspruchs (§ 61 Abs 1 Satz 2 PatG) ist für den Fall des Erlöschens des Patents eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens

von Amts wegen aber gerade nicht vorgesehen (BPatG GRUR 1988, 30, 31 "Impulsgenerator" = BPatG BIPMZ 1988, 193; BPatGE 36 110, 112 f mwN = BPatG BIPMZ 1997, 263, 264).

Für die Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens ist somit ein besonderes eigenes Rechtsschutzbedürfnis der Einsprechenden erforderlich.

Als Einschränkung des durch das Verfahrensrecht grundsätzlich umfassend gewährten Rechtsschutzes darf das Rechtsschutzbedürfnis nicht nach engherzigen Maßstäben beurteilt werden. Es kann daher nur bei einer offensichtlich nicht schutzwürdigen Rechtsverfolgung abgesprochen werden (vgl BGH BIPMZ 1995, 442, 443 - "Tafelförmige Elemente"). Ein Rechtsschutzbedürfnis ist daher immer schon dann anzuerkennen, wenn ein spezielles, in der Person des Einsprechenden liegendes, aus seiner Beziehung zu dem angegriffenen Schutzrecht ableitbares Interesse dargetan ist (vgl BPatGE 36 110, 113 f mwN = BPatG BIPMZ 1997, 263, 264). Von einem schutzwürdigen Interesse an der rückwirkenden Vernichtung eines Schutzrechtes kann erst dann nicht mehr gesprochen werden, wenn eine Inanspruchnahme aus dem mit dem Einspruch angegriffenen Patent ernstlich nicht in Betracht kommt (vgl BGH BIPMZ 1995, 443 - "Tafelförmige Elemente"; BGH BIPMZ 1997, 320, 321 - "Vornapf"), oder wenn nur mittelbar Einbußen zu befürchten sind (BGH BIPMZ 1995, 443, 444 - "Tafelförmige Elemente"). Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses obliegt dem Einsprechenden (BGH BIPMZ 1995, 443 - "Tafelförmige Elemente").

Nach diesen Maßstäben kann im vorliegenden Fall ein eigenes Rechtsschutzbedürfnis der Einsprechenden III) schon deshalb nicht anerkannt werden, weil die Einsprechende in ihrem eigenen Vortrag davon ausgeht, daß das deutsche Patent wegen des Verzichts der Patentinhaberin mit Wirkung ex nunc keine Wirkung mehr entfaltet.

Soweit die Einsprechende zu III) vorträgt, die Patentinhaberin versuche lediglich, eine vollständige Beschlussbegründung zu verhindern, da sie eine europäische Patentanmeldung habe, mit der sie die gleiche Erfindung zu schützen versuche, ist dieses Vorbringen in rechtlicher Hinsicht nicht geeignet, ein besonderes, eigenes Rechtsschutzinteresse zu begründen.

Die im Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahren ergangenen Entscheidungen stellen zwar sachverständige Stellungnahmen von erheblichem Gewicht dar, die im Rahmen der Tatsachenfeststellung und Beweiswürdigung zu beachten seien; weitergehende rechtliche Wirkungen könnten ihnen jedoch nicht zuerkannt werden (vgl. BGH Urteil vom 4. Mai 1995 - Az: X ZR 29/93 - "Zahnkranzfräser", GRUR 1996, 757-763).

Bloße Erwartungen der Einsprechenden III) auf eine Signalwirkung eines Widerrufs des verfahrensgegenständlichen deutschen Patents erfüllen die Anforderungen an ein Rechtsschutzbedürfnis im vorliegenden Verfahren nicht.

Der weitere Vortrag der Einsprechenden zu III), auf ein bereits widerrufenes Patent könne schwerlich verzichtet werden, da der Widerruf ex tunc gelte, der Verzicht nur ex nunc; deshalb sei das Verhindern einer vollständigen Beschlussbegründung durch die Patentinhaberin rechtsmissbräuchlich, vermag letztlich auch kein **eigenes** Rechtsschutzinteresse der Einsprechenden zu III) zu begründen. Die Einsprechende zu III) hat nicht dargetan, warum gerade sie in ihren eigenen Rechten verletzt ist, wenn keine schriftliche Begründung ergeht. Insbesondere hat sie nicht geltend gemacht, dass gegen sie eine Verletzungsklage erhoben worden ist.

Da ihr somit kein Rechtsschutzinteresse zur Seite steht, ist das Verfahren in der Hauptsache erledigt (vgl. BGH GRUR 1999, 571 – Künstliche Atmosphäre; BGH GRUR 1997, 615 - Vornapf; BGH BIPMZ 1985, 305 – Ziegelsteinformling II

betreffend das Verfahren zur Feststellung der Unwirksamkeit eines erloschenen Gebrauchsmusters sowie 15 W (pat) 23/00 sowie 34 W (pat) 12/04).

Kahr

Jordan

Klante

Egerer

Na