



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 350/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

**gegen das Patent 10 2004 035 797**

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Mai 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dehne, des Richters Reker, des Richters Dipl.-Ing. Rippel und des Richters Dipl.-Ing. Dr. Dorfschmidt

beschlossen:

Das Einspruchsverfahren hat sich in der Hauptsache erledigt.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das am 23. Juli 2004 beim Patentamt angemeldete Patent 10 2004 035 797 mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Überführen eines Werkstücks", dessen Erteilung am 16. Februar 2006 veröffentlicht worden ist, hat die Einsprechende am 12. Mai 2006 Einspruch erhoben. Zur Begründung hat sie den Widerrufsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG geltend gemacht und die Tatsachen für die Behauptung im Einzelnen angegeben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat dem Bundespatentgericht mit Datum vom 12. März 2010 mitgeteilt, dass das Patent 10 2004 035 797 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen ist.

Die Einsprechende hat daraufhin Gelegenheit erhalten, ein Rechtsschutzinteresse an einem rückwirkenden Widerruf des Patents geltend zu machen. Eine Äußerung hierzu ist nicht eingegangen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Über den Einspruch, der nach dem 1. Januar 2002 und vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist, hat der zuständige Technische Beschwerdesenat gemäß § 147 Abs. 3 Nr. 1 PatG a. F. zu entscheiden, da die mit der Einlegung des Einspruchs begründete Entscheidungsbefugnis durch die spätere Aufhebung der Vorschrift nicht entfallen ist (vgl. BGH GRUR 2007, 859 bis 862 und 862 bis 865 - Informationsübermittlungsverfahren I und II; bestätigt durch BGH GRUR 2009, 184 - 185 - Ventilsteuerung).

Das durch einen form- und fristgerecht eingelegten und auch im Übrigen zulässigen Einspruch eingeleitete Einspruchsverfahren hat sich in der Hauptsache erledigt.

Die Nichtzahlung der Jahresgebühr hat zum Erlöschen des Patents mit Ablauf der vorgesehenen Zahlungsfristen mit Wirkung ex nunc geführt. Damit besteht kein Interesse der Allgemeinheit mehr an einem Widerruf des Patents auf die Restlaufzeit. Da auch die Einsprechende nach Kenntnis von dem Erlöschen kein eigenes Rechtsschutzinteresse an einem rückwirkenden Widerruf des Patents, also mit Wirkung ex tunc, geltend gemacht hat, ist die Grundlage für eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens zur Entscheidung über das Vorliegen der behaupteten Widerrufsgründe entfallen und das Einspruchsverfahren zu beenden.

Die Beendigung des Einspruchsverfahrens hat jedoch nicht durch Verwerfung des Einspruchs zu erfolgen. Denn der Einspruch ist nicht durch das Erlöschen des Patents rückwirkend unzulässig geworden, da das Patent nur mit Wirkung ex nunc erloschen ist. Für die Einlegung des Einspruchs war die Darlegung eines eigenen Rechtsschutzinteresses der Einsprechenden aber keine Zulässigkeitsvoraussetzung. Diese wäre erst erforderlich geworden, wenn die Einsprechende die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens begehrt hätte (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 27. Juli 2009 - 21 W (pat) 301/08 m. w. N.).

Die Beendigung ist vielmehr aus Gründen der Klarheit und Rechtssicherheit durch Beschluss über die Erledigung in der Hauptsache auszusprechen, um eindeutig feststellen zu können, dass die Anhängigkeit des Einspruchsverfahrens beendet ist (s. a. Beschluss vom 1. Juli 2008 - 8 W (pat) 315/07).

Dehne

Reker

Rippel

Dr. Dorfschmidt

Hu