



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 328/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

gegen das Patent DE 10 2004 011 012

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Juli 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Müller und Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

Das Einspruchsverfahren ist in der Hauptsache erledigt.

Gründe

I.

Gegen das Patent DE 10 2004 011 012 mit der Bezeichnung "Chirurgisches Kralenschneidwerkzeug", dessen Erteilung am 9. März 2006 veröffentlicht worden ist, hat der Einsprechende am 3. Juni 2006 Einspruch erhoben, den er auf den Widerrufgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützt hat. Zur Begründung trägt er vor, er habe wesentliche Inhalte des Streitpatents entwickelt, die er dem Patentinhaber im Vertrauen auf eine vertragliche Vereinbarung, die u. a. seine Benennung als Miterfinder zum Gegenstand gehabt habe, offenbart habe. Nachdem er auf der Patentschrift jedoch nicht als Miterfinder genannt worden sei, müsse er davon ausgehen, dass der Patentinhaber die Erfindung widerrechtlich als alleiniger Erfinder angemeldet habe.

Der Einsprechende hat sinngemäß beantragt, das Patent DE 10 2004 011 012 zu widerrufen, während der Patentinhaber der Auffassung war, der Einspruch sei als unzulässig zu verwerfen jedenfalls aber sei das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

Der Patentinhaber trägt vor, dass der Einsprechende für sich eine Miterfinderschaft, d. h. eine Mitberechtigung an dem Streitpatent beanspruche. Daher komme ein Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme nicht in Betracht. Im Übrigen

sei das Patent von dem berechtigten Patentbesitzer angemeldet und diesem auch erteilt worden.

Das Streitpatent ist mittlerweile wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr für das fünfte Patentjahr erloschen. Der Einsprechende hat auf die Aufforderung des Senatsrechtspflegers vom 20. November 2009, innerhalb von 4 Wochen ein Rechtschutzbedürfnis für den rückwirkenden Widerruf des Patents geltend zu machen, nicht geantwortet.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

II.

1. Da die Einspruchsfrist im vorliegenden Verfahren nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist, ist das Bundespatentgericht für die Entscheidung gemäß § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 gültigen Fassung weiterhin zuständig (vgl. BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informationsübermittlungsverfahren II; BPatG GRUR 2007, 449 f. - Rundsteckverbinder). Dies gilt auch für die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs (vgl. BPatGE 46, 247 ff.).

2. Das Streitpatent ist wegen der Nichtzahlung der Jahresgebühr gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG seit 1. Oktober 2009 mit Wirkung für die Zukunft erloschen. Damit ist das Einspruchsverfahren erledigt.

2.1. Die Frage, ob nur bei einem zulässigen Einspruch die Erledigung eines Einspruchsverfahrens festgestellt werden kann, kann hier offen bleiben (vgl. Thomas-Putzo, ZPO, 30. Aufl. 2009, § 91a Rn. 33). Denn entgegen der Auffassung des Patentinhabers war der Einspruch zulässig. Der Einsprechende hat zum Einen ausdrücklich den Widerrufsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG geltend gemacht und zum Anderen innerhalb der Einspruchsfrist mit den am 3. und am 7. Juni 2006 ein-

gegangenen Schriftsätzen den Sachverhalt im Einzelnen dargelegt, durch den er den Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme als gegeben ansieht. Dies ist für die Zulässigkeit des Einspruchs ausreichend (BGH GRUR 2009, 1098 ff. - Leistungshalbleiterbauelement). Eine Einspruchs begründung genügt der formellen gesetzlichen Anforderung, wenn sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsründe maßgeblichen Umstände im Einzelnen so darlegt, dass der Patentinhaber und das Patentamt oder das Bundespatentgericht daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen des geltend gemachten Widerrufsrunds ziehen können (BGH GRUR 1993, 651 ff. - Tetraploide Kamille). Der Vortrag muss erkennen lassen, dass ein bestimmter Tatbestand behauptet werden soll, der auf seine Richtigkeit nachgeprüft werden kann (BGH GRUR 1997, 740 - Tabakdose). Da der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsründe liege vor, muss die überprüfbare Tatsachenangabe sich außerdem auf den geltend gemachten Widerrufsrund beziehen (BGHZ 100, 243, 246 - Streichgarn). Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.

Die vom Patentinhaber zitierte Entscheidung BPatGE 47, 28 ff. – Mehrheit von Erfindungsbesitzern, betrifft einen anderen Sachverhalt und ist daher hier nicht einschlägig.

Ob die vom Einsprechenden vorgetragenen Tatsachen den Widerruf auch tatsächlich rechtfertigen, ist keine Frage der an die Einspruchsschrift zu stellenden förmlichen Anforderungen mehr, sondern eine solche der Begründetheit BGH a. a. O. - Leistungshalbleiterbauelement).

2.2. Obwohl der Einspruch auf den Widerrufsrund der widerrechtlichen Entnahme gestützt ist, der nur vom Verletzten geltend gemacht werden kann, und trotz dessen grundsätzlich bestehenden Nachanmelderechts führt das Erlöschen des Patents im vorliegenden Fall zur Erledigung des Einspruchsverfahrens.

2.2.1. Denn in der Person des Einsprechenden besteht nach dem Wegfall des Patents kein weiteres rechtliches Interesse für einen Widerruf für die Restlaufzeit, da insoweit das mit dem Einspruch angestrebte Ziel erreicht ist.

2.2.2. Zwar hat ein wegen widerrechtlicher Entnahme Einsprechender wegen des Nachanmelderechts des § 7 Abs. 2 PatG stets ein Rechtsschutzbedürfnis für einen rückwirkenden Widerruf, da – mit Ausnahme eines hier nicht gegebenen Verzichts – nur ein solcher Widerruf die Möglichkeit einer prioritätserhaltenden Nachanmeldung eröffnet. Es ist daher im Allgemeinen nie erforderlich, dass bei einem auf widerrechtliche Entnahme gestützten Einspruch nach Erlöschen des Patents wie im vorliegenden Fall ein solches Rechtsschutzinteresse ausdrücklich geltend gemacht wird.

Hiervon besteht nach Auffassung des erkennenden Senats allerdings dann eine Ausnahme, wenn durch die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens das Ziel des Widerrufs aufgrund des eigenen Sachvortrags des Einsprechenden nicht erreicht werden kann, da dann auch die Möglichkeit einer Nachanmeldung nach § 7 Abs. 2 PatG nicht besteht.

Der Einsprechende macht vorliegend nicht geltend, er sei der alleinige Erfinder des chirurgischen Schneidwerkzeugs gewesen. Vielmehr räumt er einen eigenen Beitrag des Anmelders und Patentinhabers und damit ein, dass dieser Miterfinder ist. Daher ist der Einsprechende kein "anderer" im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG. Bei dieser Sachlage scheidet ein Widerruf des Patents aus (vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl. 2006, Rn. 21 zu § 21; Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, Rn. 51 zu § 21, je m. w. N.).

Auf die vom Patentinhaber behauptete Alleinberechtigung kommt es für die hier allein relevante Frage, ob der Einsprechende einen Widerruf des Streitpatents erreichen könnte nicht an.

3. Das Einspruchsverfahren ist damit erledigt, was nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats im Beschlusswege auszusprechen ist (BPatGE 51, 128 ff. - Radauswuchtmaschine).

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Müller

Veit

Pü