



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 332/09

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
28. Januar 2011

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 199 37 463

...

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Januar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. Höppler und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, Schwarz und Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys. Maile

beschlossen:

Das Einspruchsverfahren ist in der Hauptsache erledigt.

Gründe

I.

Die Patentinhaberin ist Inhaberin des am 7. August 1999 angemeldeten Patents 199 37 463 mit der Bezeichnung

Verfahren zum Betrieb einer Multifunktionsbedieneinrichtung bei Kraftfahrzeugen, sowie Multifunktionsbedieneinrichtung selbst

dessen Erteilung am 2. Dezember 2004 veröffentlicht worden ist. Nach Nichtzahlung der 11. Jahresgebühr ist das Patent erloschen, was am 2. März 2010 in das Patentregister eingetragen worden ist.

Gegen das Patent haben die Einsprechenden mit Schreiben vom 1. März 2005 (per Fax am selben Tag eingegangen) und 2. März 2005 (per Fax am selben Tag eingegangen) mit der Behauptung Einspruch erhoben, das Patent sei nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG mangels Patentfähigkeit zu widerrufen, weil es ihm - worauf sich nur die Einsprechende zu 1) berufen hat - nicht neu sei und zudem - wie beide Einsprechende geltend machen - nicht auf einer erfinderische Tätigkeit beruhe.

Darüber hinaus hat die Einsprechende zu 2) auch den Widerrufsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG wegen unzureichender Offenbarung geltend gemacht. Beide Einsprechenden haben zu den von ihnen behaupteten Widerrufsgründen weitere Ausführungen gemacht.

Die Patentinhaberin ist darüber hinaus auch Inhaberin des am 6. Juli 2000 unter Inanspruchnahme der Priorität des Streitpatents angemeldeten europäischen Patents EP 1 075 979, dessen Erteilung am 5. Oktober 2005 veröffentlicht worden ist. Den gegen dieses Patent eingelegten Einspruch der Einsprechenden zu 1) hat das Europäische Patentamt mit seit 18. Dezember 2008 rechtskräftigem Beschluss vom 17. September 2008 zurückgewiesen und das europäische Patent im erteilten Umfang aufrecht erhalten.

Nach dem Erlöschen des Streitpatents hat die Einsprechende zu 1) zunächst mit Schreiben vom 18. Oktober 2010 um Fortsetzung des Einspruchsverfahrens gebeten.

An der mündlichen Verhandlung vom 28. Januar 2011 hat die ordnungsgemäß geladene Einsprechende zu 2), die schriftlich den Widerruf des Patents beantragt hat, nicht teilgenommen. In der mündlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin

erklärt, alle Dritte, seien sie ihr bekannt oder nicht, von allen möglichen Ansprüchen aus dem deutschen Streitpatent, gleich ob bekannt oder geltend gemacht, freizustellen.

Die Patentinhaberin und die Einsprechende zu 1) beantragen aus diesem Grund,

das Einspruchsverfahren für erledigt zu erklären.

II.

A. Der Senat ist für die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren auch nach der - mit Wirkung vom 1. Juli 2006 erfolgten - Aufhebung der Übergangsvorschriften des § 147 Abs. 3 PatG auf Grund des Grundsatzes der "perpetuatio fori" gemäß § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG zuständig (vgl. BGH GRUR 2009, 184, 185 - Ventilsteuerung; GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II).

B. Nachdem das Patent nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen ist und die frühere Patentinhaberin alle von dem Patent Betroffenen von Ansprüchen aus der Vergangenheit ausdrücklich freigestellt hat, so dass solche möglichen Ansprüche aus dem angemeldeten und erteilten Patent nach § 362 BGB ebenfalls erloschen sind, ist das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt.

1. Nach allgemeiner Meinung ist ein Gerichtsverfahren erledigt, wenn ein nach Verfahrenseinleitung eingetretenes außerprozessuales Ereignis vorliegt, das sich auf die materiell-rechtlichen Voraussetzungen der Zulässigkeit oder Begründetheit des Rechtsschutzbegehrens (also der Klage oder des verfahrenseinleitenden Antrags) in der Weise auswirkt, dass sie das ursprünglich zulässige und begründete Rechtsschutzziel nachträglich rechtlich oder tatsächlich gegenstandslos macht,

weil dieses entweder bereits außerhalb des Prozesses erreicht wurde oder nicht mehr mit Aussicht auf Erfolg weiterverfolgt werden kann (vgl. BGHZ 155, 392 [398]; BGH NJW 2007, 3721 [3722]; BVerwG NVwZ 1989, 48; NVwZ 1993, 979; BVerwGE 46, 81 [83]; 73, 312 [314]; s. a. Zöller/Vollkommer, ZPO, 27. Aufl., § 91a Rn. 3 m. w. N.; Sodann/Ziekow/Neumann, VwGO, 3. Aufl., § 161 Rn. 130 ff.).

2. Eine solche Erledigung ist vorliegend allerdings nicht schon infolge des Erlöschens des Streitpatents nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG eingetreten, weil mit dem sich nur für die Zukunft auswirkenden Erlöschen nach § 20 PatG das auf die rückwirkende (vgl. § 21 Abs. 3 Satz 1 PatG) Beseitigung der Patenterteilung gerichtete Ziel des Einspruchs nicht vollständig verwirklicht wird (vgl. BPatG 7. Senat, Beschluss vom 20. Oktober 2010, Az. 7 W (pat) 333/06 - *Vorrichtung zum Heißluftnieten*, veröffentlicht unter <http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=0ce4213559e634a37e5ba6f9b5-6b24a9&nr=17598&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf>). Aus demselben Grund führt auch der Umstand, dass mit rechtskräftigem Abschluss des das europäische Patent EP 1 075 979 betreffenden Einspruchsverfahrens das Streitpatent bereits vor seinem Erlöschen nach § 20 PatG aufgrund des Doppelschutzverbots in Art II § 8 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG keine Wirkung mehr hatte, soweit es denselben Umfang wie das europäische Patent aufweist, nicht zu einer Erledigung der Hauptsache; denn die Wirkungslosigkeit des Streitpatents ist danach erst mit dem Abschluss des europäischen Einspruchsverfahrens (vorliegend also erst am 18. Dezember 2008) eingetreten, so dass auch durch sie - ungeachtet der weiteren Frage ihres Umfangs - das Einspruchsziel einer auf den Anmeldetag rückwirkenden Beseitigung der Patenterteilung nicht erreicht werden kann.

3. Das Einspruchsverfahren ist aber dadurch in der Hauptsache erledigt, dass die Patentinhaberin über das Erlöschen des Streitpatents nach § 20 PatG hinaus in der mündlichen Verhandlung alle von dem Streitpatent zwischen seiner Anmeldung und seinem Erlöschen von ihm möglicherweise Betroffenen wirksam freigestellt hat. Dabei kann die streitige Frage dahinstehen, ob nach Erlöschen eines

Streitpatents ohne Geltendmachung eines eigenen Rechtsschutzbedürfnisses des Einsprechenden entweder der Einspruch unzulässig wird (vgl. BPatG [20. Senat] GRUR 2009, 612 - *Auslösevorrichtung*) oder zur in einem förmlichen Beschluss festzustellenden Erledigung der Hauptsache führt (so BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - *Radauswuchtmaschine*), oder ob das Erlöschen des Streitpatents unabhängig von einem Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden keine Auswirkungen hat, solange nicht das Allgemeininteresse an der rückwirkenden Beseitigung der Wirkungen der Patenterteilung auch für die Vergangenheit konkret festgestellt wurde (vgl. BPatG [7. Senat], a. a. O. - *Vorrichtung zum Heißluftnieten*). Denn nach allen Auffassungen ist das Einspruchsverfahren jedenfalls dann beendet, wenn - wie vorliegend - über das bloße Erlöschen des Streitpatents hinaus der Patentinhaber Dritte (wozu auch die am Einspruchsverfahren noch beteiligten Einsprechenden gehören) von allen möglichen Ansprüchen aus dem Patent auch für die Zeit *vor* dem Erlöschen des Streitpatents freigestellt hat, da infolge dessen sowohl das Allgemeininteresse als auch jegliches eigene Rechtsschutzbedürfnis der Einsprechenden entfallen ist. Da hierdurch dieselben (wirtschaftlichen) Folgen wie beim Widerruf des Streitpatents eintreten, so dass das auf Beseitigung der Folgen der Patenterteilung gerichtete Ziel des Einspruchs auf eine andere Art und Weise als durch eine gerichtliche Entscheidung über den Einspruch erreicht wird, ist die Hauptsache erledigt. Dies war daher auf den übereinstimmenden Antrag der an der mündlichen Verhandlung teilnehmenden Beteiligten in einem förmlichen Beschluss festzustellen.

C. Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 80 Abs. 1 Satz 1 PatG sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich.

Höppler

Dr. Hartung

Schwarz

Maile

Hu