



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 27/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 197 35 079

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Juli 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Baumgart und Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2009 aufgehoben.

Gründe

I.

Bei dem Patent 19735079 mit der Bezeichnung „Brennstoffbetriebenes Heizgerät, insbesondere motorunabhängig betriebenes Luftheizgerät für Kraftfahrzeuge“ handelt es sich um ein Zusatzpatent zum Patent 19718407, welches am 1. November 2008 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erlosch.

Gegen das Patent 19735079 richtete sich der am 22. Februar 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Einspruch, mit dem der Widerruf des Patents wegen mangelnder Patentfähigkeit begehrt wurde.

Mit Beschluss vom 25. Juni 2009 hat die Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 19735079 mit der Begründung aufrechterhalten, dass der Gegenstand des Patents neu sei und auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Gegen diese ihr am 29. Juli 2009 zugestellte Entscheidung richtet sich die am 26. August 2009 eingegangene Beschwerde der Einsprechenden. Sie ist der Ansicht, der angegriffene Beschluss sei aufzuheben. Die Patentabteilung hätte das Patent nicht aufrechterhalten dürfen. Es habe sich um ein Zusatzpatent zum Hauptpatent 19718407 gehandelt. Das Hauptpatent sei mit Wirkung vom 1. November 2008 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühren erloschen und mit dem Hauptpatent erlösche zugleich auch das Zusatzpatent. Der durch den Beschluss vermittelte falsche Eindruck eines sich in Kraft befindlichen Schutzrechts müsse beseitigt werden. Falls von einem Erlöschen des Patents bereits mit Wirkung vor dem 25. Juni 2009 ausgegangen werde, werde für den rückwirkenden Widerruf des Patents kein Rechtsschutzinteresse geltend gemacht werden.

Die Beschwerdeführerin beantragte zuletzt sinngemäß,

den Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2009 aufzuheben,

hilfsweise das Patent zu widerrufen.

Außerdem regt die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, da die Patentabteilung bei der Entscheidung das Erlöschen des Patents nicht berücksichtigt habe.

Die Patentinhaberin beantragte,

die Beschwerde zurückzuweisen.

In der Sache hat sich die Patentinhaberin nicht geäußert. Ihren hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung hat sie mit am 1. Juni 2011 eingegangenen, undatierten Eingabe zurückgenommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 73 PatG). Die Einsprechende ist durch den Beschluss der Patentabteilung beschwert. Im angefochtenen Beschluss wurde das Patent aufrechterhalten und der Einspruch in der Sache geprüft. Der Beschluss erweckt damit auch den für die Beschwerdeführerin nachteiligen Anschein, dass das Patent noch in Kraft ist bzw. zum Zeitpunkt der Entscheidung noch in Kraft war.

Die Beschwerde ist begründet. Das Patent 19735079 hätte nicht aufrechterhalten werden dürfen, da das Patent erloschen war. Bei dem Patent 19735079 handelt es sich um ein Zusatzpatent zum Patent 19718407, welches bereits am 1. November 2008 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen war. Wenn das Hauptpatent wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erlischt, erlischt auch das Zusatzpatent (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl. § 17 Rdn. 23). Das Einspruchsverfahren war zum Zeitpunkt des Beschlusses bereits erledigt, da die Einsprechende auch kein Rechtsschutzinteresse für die Vergangenheit geltend gemacht hat (vgl. zur Erforderlichkeit eines Rechtsschutzinteresses: BGH GRUR 1997, 615 - Vornapf; BGH GRUR 1995, 342 - Tafelförmige Elemente; BGH PMZ 2008, 154 - Kornfeinung;).

Der nunmehr nur noch als Anregung geäußerte Wunsch der Beschwerdeführerin, festzustellen, dass das Patent 19735079 mit Wirkung zum 1. November 2008 erloschen ist, folgt der Senat nicht. Das Erlöschen des Zusatzpatents zum 1. November 2008 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr für das Hauptpatent ist nicht der eigentliche Streitgegenstand des Einspruchsverfahrens. Das Erlöschen des Zusatzpatents ist lediglich die Begründung dafür, dass das Einspruchsverfahren sich erledigt hat bzw. die Patentabteilung ihren Beschluss nicht hätte erlassen dürfen.

Der Senat folgt auch nicht der Anregung der Beschwerdeführerin, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.

Bei der Frage, ob es der Billigkeit entspricht, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, sind alle Umstände des Falles, insbesondere das Verhalten der Beteiligten und die Sachbehandlung durch das Patentamt unter dem Gesichtspunkt der Ordnungsmäßigkeit und der Angemessenheit seiner Maßnahmen zu würdigen (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl. § 80 Rdn. 21). Zwar hat die Patentabteilung das Erlöschen des Zusatzpatents nicht beachtet, jedoch ist eine sachlich unrichtige Beurteilung allein noch kein Grund für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl. § 73 Rdn. 130). Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Einsprechende in der Anhörung vor der Patentabteilung am 25. Juni 2009 den Widerruf des Patents beantragt hatte und selbst auch nicht auf das Erlöschen des angegriffenen Patentes hingewiesen hatte. Es kann daher auch nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass durch eine Berücksichtigung des Erlöschens des Patents eine Beschwerde vermieden worden wäre, zumal von der Beschwerdeführerin ein Antrag auf Widerruf des Patents auch im Beschwerdeverfahren noch zumindest hilfsweise gestellt worden war.

Die vorliegende Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen, da die Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat.

Schneider

Bayer

Dr. Baumgart

Dr. Krüger

Me