



# BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 10/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend das Patent 10 2006 018 076

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. April 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie den Richtern Kruppa und Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck sowie die Richterin Dipl.- Phys. Zimmerer

beschlossen:

1. Das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerdeverfahren sind in der Hauptsache erledigt.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## G r ü n d e

### I.

Gegen das Patent 10 2006 018 076, das am 5. Dezember 2013 veröffentlicht worden ist, wurde am 5. März 2014 Einspruch erhoben. Die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent mit Beschluss vom 9. Juni 2016 widerrufen.

Gegen diesen der Patentinhaberin am 27. Juni 2016 zugestellten Beschluss hat die Patentinhaberin mit am 14. Juli 2016 eingegangenem Schreiben Beschwerde eingelegt.

Das Streitpatent ist zwischenzeitlich während des Einspruchsbeschwerdeverfahrens gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG durch Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen.

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

### II.

Das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerdeverfahren sind in der Hauptsache für erledigt zu erklären, da das Streitpatent erloschen ist und keine

Verfahrensbevollmächtigte ein Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung des Verfahrens geltend gemacht habt.

Nach dem Erlöschen eines Patents, das sich im Einspruchsverfahren befindet, kommt ein gegebenenfalls noch bestehendes Interesse der Allgemeinheit am Widerruf eines Patents mit Wirkung „ex tunc“ nicht mehr zum Tragen (vgl. BPatGE 51, 128; BPatG GRUR 2010, 363, 365 ff. – Radauswuchtmaschine). In einem solchen Fall tritt Erledigung des Einspruchsverfahrens ein, wenn nicht die Einsprechende ein besonderes Rechtsschutzinteresse an der Fortführung des Einspruchsverfahrens hat (vgl. BGH Beschluss vom 26. Juni 2012, X ZB 4/11, GRUR 2012, 1071, 1072 – Sondensystem).

Im vorliegenden Fall wurde die Einsprechende des Einspruchsverfahrens Patentinhaberin. In einer solchen Situation besteht kein Rechtsschutzbedürfnis der Einsprechenden, nunmehr Patentinhaberin, für die Weiterverfolgung des Einspruchs, und das Einspruchsverfahren ist als erledigt zu erklären (BGH Sondensystem, vgl. a. a. O), was dann auch für das Einspruchsbeschwerdeverfahren gelten muss.

Zum förmlichen Abschluss des Verfahrens und zur Klarstellung der Sach- und Rechtslage im Interesse der Verfahrensbeteiligten sowie Dritter ist die Erledigung auch des Einspruchsbeschwerdeverfahrens durch einen der förmlichen Rechtskraft fähigen Beschluss auszusprechen (entsprechend BGH, a. a. O., - Sondensystem).

### III.

Dem seitens der Patentinhaberin im Schriftsatz vom 16. Januar 2017 gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG war nicht stattzugeben. Gründe, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen rechtfertigen, liegen nicht vor.

1. Der Anspruch auf rechtliches Gehör gibt jedem Verfahrensbeteiligten das Recht, sich zu dem der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt zu äußern und dem Gericht seine Auffassung zu den erheblichen Rechtsfragen darzulegen. Das Gericht ist verpflichtet, das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen und auf seine sachlich-rechtliche und verfahrensrechtliche Entscheidungserheblichkeit zu prüfen. Es darf ferner keine Erkenntnisse verwerten, zu denen sich die Verfahrensbeteiligten nicht äußern konnten (vgl. nur BGH, Beschluss vom 28. November 2012 - X ZB 6/11, GRUR 2013, 318 Rn. 9, 10 – Sorbitol).

Das Gericht muss den Verfahrensbeteiligten nicht mitteilen, wie es den die Grundlage seiner Entscheidung bildenden Sachverhalt voraussichtlich würdigen wird. Es reicht in der Regel aus, wenn die Sach- und Rechtslage erörtert und den Beteiligten dadurch aufgezeigt wird, welche Gesichtspunkte für die Entscheidung voraussichtlich von Bedeutung sein werden. Ein Hinweis kann lediglich geboten sein, wenn für die Beteiligten auch bei sorgfältiger Prozessführung nicht vorhersehbar ist, auf welche Erwägungen das Gericht seine Entscheidung stützen wird, und deshalb, weil diese Gesichtspunkte nicht angesprochen wurden, ein für die Entscheidung relevanter Sachvortrag unterbleibt (vgl. BGH, Beschluss vom 24. August 2021 – X ZB 15/19 – Rn. 12 - 23).

Nach diesen Grundsätzen begründet es keine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG, wenn die Patentabteilung nicht in der Anhörung darauf hingewiesen hat, dass es seine Entscheidung auf einen im Verfahren befindlichen Stand der Technik gemäß der Druckschrift WO 00/19936 A1 (E1) zu stützen gedenkt.

Bereits in dem Zusatz zur Ladung hat die Patentabteilung darauf hingewiesen, dass das Verfahren nach Patentanspruch 1 nicht neu gegenüber der Druckschrift E1 sei. Daher musste die Patentinhaberin damit rechnen, dass die

Patentabteilung die mangelnde Neuheit hinsichtlich der Druckschrift E1 für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zieht.

Auch nach der Niederschrift zur Anhörung und den Ausführungen der Patentinhaberin wurde die Druckschrift E1 in der Anhörung diskutiert. Dass die Druckschrift E1 in der mündlichen Verhandlung angesprochen wurde, ergibt sich darüber hinaus auch aus dem Umstand, dass die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung weitere Hilfsanträge gestellt hat, die diesem Angriffsmittel Rechnung tragen sollten.

Weiter legt die Patentabteilung in der angefochtenen Entscheidung nicht nur seine eigenen Gedankengänge dar. Sie geht vielmehr auch auf den Vortrag der Patentinhaberin hinsichtlich der Druckschrift E1 ein.

2. Hinsichtlich der Entscheidung über die Hilfsanträge macht die Patentinhaberin keine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend. Dieses ist auch aus der Niederschrift zur Anhörung nicht ersichtlich.
3. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, welche die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen könnte, liegt daher nicht vor.

#### IV.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden

Wickborn

Kruppa

Dr. Schwengelbeck

Zimmerer