



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZB 4/11

vom

26. Juni 2012

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Sondensystem

PatG § 101

Hat das Patentgericht nach Erlöschen des Streitpatents festgestellt, dass das Einspruchsverfahren erledigt ist, so liegt die für eine dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde des Einsprechenden erforderliche Beschwer vor, wenn dieser den Einspruch trotz des Erlöschens des Schutzrechts weiterverfolgt.

PatG § 59, § 61 Abs. 1 Satz 2

Ein Einspruchsverfahren ist für erledigt zu erklären, wenn der Patentinhaber auf das Patent verzichtet und gegenüber dem Einsprechenden verbindlich erklärt, gegen diesen aus dem Patent auch für die Vergangenheit keine Ansprüche geltend zu machen (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 17. April 1997 - X ZB 10/96, GRUR 1997, 615, 617 - Vornapf).

BGH, Beschluss vom 26. Juni 2012 - X ZB 4/11 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 26. Juni 2012 durch den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 21. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. April 2011 wird auf Kosten der Einsprechenden zu 1 zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 25.000 EUR festgesetzt.

Gründe:

1 I. Die beiden Einsprechenden haben gegen das Patent 10 2004 023 078 (Streitpatent), das eine Sonde zur enteralen Ernährung sowie ein Sonden-system zur enteralen Ernährung und gastralen Dekompression oder Drainage betrifft, Einspruch eingelegt, den sie auf die Widerrufsgünde der fehlenden Ausführbarkeit und der mangelnden Patentfähigkeit gestützt haben. Im Laufe des vor dem Bundespatentgericht geführten Einspruchsverfahrens hat die Patentinhaberin im Hinblick auf eine parallele europäische Patentanmeldung auf das Streitpatent verzichtet und die Einsprechenden zu 1 und 2 jeweils von Ansprüchen aus dem Streitpatent freigestellt. Das Patentgericht hat daraufhin festgestellt, dass das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt sei.

2 Hiergegen richtet sich die vom Patentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde der Einsprechenden zu 1, die geltend macht, dass eine vollständige Erledigung der Hauptsache nicht eingetreten sei, weil die Patentinhaberin nicht auch die Allgemeinheit von Ansprüchen aus dem Streitpatent freigestellt habe.

3 II. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung durch das Patentgericht statthaft und auch im Übrigen zulässig. Insbesondere ist die Einsprechende zu 1 durch den Beschluss des Patentgerichts, der die Erledigung des Einspruchsverfahrens feststellt, beschwert.

4 Die für die Rechtsbeschwerde erforderliche Beschwer ergibt sich schon daraus, dass das Patentgericht dem auf Widerruf des Streitpatents gerichteten Begehren nicht entsprochen und das Einspruchsverfahren stattdessen in der Hauptsache für erledigt erklärt hat. Ob die für eine Rechtsbeschwerde erforderliche Beschwer vorliegt, richtet sich danach, ob die angefochtene Entscheidung dem Verfahrensbeteiligten weniger zuspricht, als er begehrt hat (BGH, Be-

schluss vom 15. März 1984 - X ZB 6/83, BGHZ 90, 318, 320 = GRUR 1984, 797 - Zinkenkreisel).

5            Diese Voraussetzung ist im Streitfall gegeben. Die Einsprechende zu 1 hat zwar im Anschluss an die Erklärung der Patentinhaberin, dass sie ihr gegenüber auch für die Vergangenheit auf die Geltendmachung von Rechten aus dem Streitpatent verzichte, keinen ausdrücklichen Antrag mehr gestellt. Hieraus geht jedoch nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit hervor, dass sie von ihrem zuvor geltend gemachten Begehren abrücken wollte und mit einer Verfahrensbeendigung ohne Sachentscheidung einverstanden war.

6            Ob der Einspruch der Einsprechenden zu 1 nach der Verzichtserklärung der Patentinhaberin wegen fehlenden Rechtsschutzinteresses unzulässig geworden ist und das Einspruchsverfahren deshalb für erledigt zu erklären war, ist keine Frage der Beschwer im Rechtsbeschwerdeverfahren, sondern eine Frage der Begründetheit dieses Rechtsmittels (vgl. BGH, Beschluss vom 30. Oktober 2007 - X ZB 18/06, GRUR 2008, 279 Rn. 7-9 - Kornfeinung).

7            III. Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet. Das Patentgericht ist zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt ist.

8            Das Streitpatent ist mit Zugang der Verzichtserklärung der Patentinhaberin mit Wirkung für die Zukunft (BGH, Beschluss vom 2. März 1999 - X ZB 14/97, GRUR 1999, 571, 572 f. - Künstliche Atmosphäre) erloschen. Ein gegen das Patent erhobener Einspruch darf deshalb nur dann weiterverfolgt werden, wenn der Einsprechende ein Rechtsschutzbedürfnis daran hat (BGH, Beschluss vom 17. April 1997 - X ZB 10/96, GRUR 1997, 615, 617 - Vornapf; Beschluss vom 30. Oktober 2007 - X ZB 18/06, GRUR 2008, 279 Rn. 13 - Kornfeinung). Ein solches Rechtsschutzbedürfnis ist auf Seiten der Einsprechenden zu 1 nicht mehr gegeben. Diese muss nach der Freistellungserklärung der Patentinhaberin auch für die Vergangenheit nicht mit einer Inanspruchnahme aus

dem Patent rechnen. Damit ist ihr Rechtsschutzbedürfnis entfallen (vgl. BGH, Urteil vom 9. September 2010 - Xa ZR 14/10, GRUR 2010, 1084 Rn. 10 - Windenergiekonverter).

9 Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde, die auch von einem anderen Senat des Patentgerichts vertreten wird (BPatG GRUR 2011, 657 ff.), kommt eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in dieser Situation auch nicht wegen möglicher Interessen der Allgemeinheit in Betracht. Zwar dient das Einspruchsverfahren auch dem Interesse der Allgemeinheit an einem Widerruf zu Unrecht erteilter Patente, was sich unter anderem darin äußert, dass ein Einspruch grundsätzlich unabhängig von einem Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden zulässig ist und das Einspruchsverfahren gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen fortzusetzen ist. Diese Grundsätze gelten jedoch, wie der Senat mehrfach entschieden hat, nur, solange das Patent in Kraft ist. Auch wenn das Patent nur mit Wirkung für die Zukunft erloschen ist, wird ein Einspruch unzulässig, wenn der Einsprechende kein Rechtsschutzbedürfnis an einem Widerruf hat. Auch eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen ist nur zulässig, solange das Patent noch besteht (BGH, Beschluss vom 17. April 1997 - X ZB 10/96, GRUR 1997, 615, 617 - Vornapf).

10 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG, die Festsetzung des Beschwerdewerts auf § 51 Abs. 1 GKG.

11 V. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

Keukenschrijver

Mühlens

Gröning

Grabinski

Bacher

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 12.04.2011 - 21 W (pat) 320/06 -