



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 307/11

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
16. April 2012

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Januar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. Höppler und die Richter Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys. Maile, Schwarz und Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. May

beschlossen:

1. Das Einspruchsverfahren ist in der Hauptsache erledigt.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Einsprechende hat gegen das am 29. September 2000 von der Fa. O...
... GmbH in P..., angemeldete Patent 100 48 812 mit der
Bezeichnung

*Datenträger mit mittels energiereichem Strahl personalisierbaren
Echtheitsmerkmalen*

dessen Erteilung am 28. Juli 2005 veröffentlicht worden ist, mit Schriftsatz vom
26. Oktober 2005 Einspruch mit dem Ziel des Widerrufs nach § 21 Abs. 1 Nr. 1
i. V. m. §§ 1 bis 5 PatG eingelegt.

Das Patent wurde von der ursprünglichen Anmelderin 2004 auf die Fa. O1...
... GmbH aus P... und 2009 von dieser auf die jetzige Inhaberin
übertragen. Die Umschreibung im Patentregister aufgrund der letzten Übertragung
ist am 28. Januar 2010 veröffentlicht worden.

Unmittelbar vor der auf den 11. Januar 2012 anberaumten mündlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 9. Januar 2012 gegenüber dem Senat angekündigt, auf ihr Patent "ex tunc" zu verzichten. Mit Beschluss vom 11. Januar 2012 hat der Senat darauf hingewiesen, dass ein Verzicht nur gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt erklärt werden kann und zu einer Erledigung des Einspruchsverfahrens nur nach Abgabe einer allgemeinen Freistellungserklärung führen könne. Für entsprechende Erklärungen wurde den Beteiligten zugleich eine Frist bis zum 31. Januar 2012 eingeräumt und die Zustellung der Entscheidung an Verkündungs Statt nicht vor dem 31. Januar 2012 angeordnet.

Hierauf hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 26. Januar 2012 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf ihr Patent verzichtet und zugleich ausdrücklich alle vom Streitpatent betroffenen Dritten, seien sie ihr bekannt oder nicht, von allen Ansprüchen, die infolge der Patentanmeldung zwischen dem Anmeldezeitpunkt und dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Patentverzichts entstanden sind oder sein können, gleich ob ihr bekannt oder unbekannt, geltend bzw. rechtshängig gemacht oder nicht, unwiderruflich und unter Verzicht auf jegliche Fristen freigestellt und auf diese Ansprüche verzichtet.

Die Einsprechende hat hierzu keine Erklärungen abgegeben.

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. 1 PatG erloschen ist und die frühere Patentinhaberin darüber hinaus wirksam 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. Die Patentinhaberin, auf welche das Streitpatent 2009 übergegangen ist, ist infolge ihrer Schriftsätze vom 9. Januar 2012 und 26. Januar 2012 Verfahrensbeteiligte geworden, da sie hiermit konkludent die Übernahme des Einspruchsverfahrens an Stelle ihrer bislang beteiligten Rechtsvorgängerin i. S. d. § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 265 ZPO erklärt hat.
 2. 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, 29. Aufl., § 91a Rn. 3 m. w. N.; Sodann/Ziekow/Neumann, VwGO, 3. Aufl., § 161 Rn. 130 ff.).

3. Eine solche Erledigung ist vorliegend allerdings nicht schon infolge des Erlöschens des Streitpatents aufgrund des erklärten Patentverzichts nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG eingetreten, weil mit dem sich nur für die Zukunft auswirkenden Verzicht das auf die rückwirkende (vgl. § 21 Abs. 3 Satz 1 PatG) Beseitigung der Folgen der Patenterteilung gerichtete Ziel des Einspruchs nicht vollständig verwirklicht wird (vgl. hierzu ausführlich BPatG GRUR 2011, 657 - *Vorrichtung zum Heißluftnieten*; a. A. BPatGE 29, 65). Eine vollständige Erledigung liegt vielmehr nur dann vor, wenn das vom Gesetz in § 59 PatG vorausgesetzte Allgemeininteresse an der Prüfung der Schutz(un)fähigkeit des Streitpatents nach dessen Erlöschen auch für die Vergangenheit nicht mehr besteht. Entgegen einem Teil der Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 1981, 515 - *Anzeigegerät* [Gebrauchsmusterlöschungsverfahren]; GRUR 1997, 615 ff. - *Vornapf* [Fall der Nichtzahlung der Jahresgebühr]; BPatG [20. Senat] GRUR 2009, 612 - *Auslösevorrichtung*; letzterem folgend der 9. und 12. Senat des Bundespatentgerichts, vgl. Nachweise bei BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 f. - *Radauswuchtmaschine*) ist das Allgemeininteresse nach dem Erlöschen des Streitpatents dabei nicht schon dann entfallen, wenn der Einsprechende kein (eigenes) Rechtsschutzbedürfnis - oder, wie der 21. Senat des Bundespatentgerichts in Anlehnung an § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO annimmt, kein berechtigtes Interesse (vgl. BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - *Radauswuchtmaschine*) - am Fortgang des Einspruchsverfahrens geltend macht; vielmehr kann es nur dann verneint werden, wenn im konkreten Einzelfall feststeht, dass nicht nur für die Zukunft, sondern auch für die Vergangenheit nicht nur der Einsprechende, sondern auch alle Dritten nicht mehr von der Patentanmeldung und -erteilung betroffen sind, da nur in diesem Fall das vom Einsprechenden verfolgte rechtliche und wirtschaftliche Ziel auf Beseitigung der Folgen der Patenterteilung auch für die Vergangen-

heit verwirklicht ist (vgl. BPatG [7. Senat], a. a. O. - *Vorrichtung zum Heißluftnieten*).

4. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats liegt, soweit entsprechende Feststellungen zum Fortfall des Allgemeininteresses von Amts wegen (§§ 46, 87 PatG) nicht getroffen werden können, ein solcher Wegfall des Allgemeininteresses und damit eine vollständige Erledigung der Hauptsache in erweiternder Fortführung von BGH GRUR 1995, 571 - *Künstliche Atmosphäre* nur vor, wenn der Patentinhaber darlegt (und bei Bestreiten nachweist), dass eine Geltendmachung von Ansprüchen aus dem angemeldeten und erteilten Patent auch für die Vergangenheit nicht (mehr) möglich ist; hierfür reicht eine Freistellungserklärung des Patentinhabers oder ein Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG mit dem Ziel des Widerrufs aus (vgl. BPatG [7. Senat], a. a. O. - *Vorrichtung zum Heißluftnieten*). Denn da in diesen Fällen Ansprüchen aus der streitgegenständlichen (angeblichen) Erfindung auch für die Vergangenheit ausgeschlossen sind, sind in Verbindung mit der Patenterlöschung nunmehr dieselben (wirtschaftlichen) Folgen wie beim Widerruf des Streitpatents eintreten, so dass das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt ist (vgl. BPatG [7. Senat], a. a. O. - *Vorrichtung zum Heißluftnieten*).
5. Nachdem die Patentinhaberin vorliegend über den bloßen Patentverzicht hinaus eine solche umfassende Freistellungserklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegeben hat, ist nach den vorstehenden Überlegungen das Einspruchsverfahren in der Hauptsache für erledigt zu erklären.

Dem steht nicht entgegen, dass die zur Erledigung führende Erklärung der Patentinhaberin erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangen ist, da es sich hierbei um einen nachgelassenen Schriftsatz auf der Grundlage des Senatsbeschlusses vom 11. Januar 2012 handelt, der innerhalb der gesetzten Frist bei Gericht eingegangen und damit nach § 99 Abs. 1

PatG i. V. m. §§ 296 a, 283 Satz 2 ZPO vom Senat seiner Entscheidung zugrunde zu legen ist.

- C. Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich. Stellt nämlich in ständiger Rechtsprechung der Erfolg des Einspruchs in Form eines vollständigen Patentwiderrufs schon keinen Billigkeitsgrund nach dieser Vorschrift dar, besteht kein Anlass für eine Kostenauflegung, wenn das Einspruchsziel wie vorliegend auf andere Art und Weise erreicht wird und sich das Einspruchsverfahren hierdurch erledigt hat.
- D. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, weil die Frage, welche Auswirkungen das Erlöschen des Streitpatents hat, zwischen den einzelnen Senaten des Bundespatentgerichts streitig ist, so dass sie sowohl eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung darstellt (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG) als auch zur Fortbildung des Rechts und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG).

Höppler

Maile

Schwarz

May

Hu