



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 39/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2004 013 974

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. Januar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. Höppler und die Richter Schwarz, Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys.Maile und Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Schwengelbeck

beschlossen:

Das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren ist in der Hauptsache erledigt.

Gründe

I.

Die Einsprechende hat gegen das am 19. März 2004 angemeldete Patent 10 2004 013 74 mit der Bezeichnung

Schiebetürsystem

dessen Erteilung am 4. Januar 2007 veröffentlicht worden ist, mit Schriftsatz vom 4. April 2007 Einspruch mit dem Ziel des Widerrufs nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 1 bis 5 PatG wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem von ihr näher benannten Stand der Technik eingelegt.

Mit Schriftsatz vom 22. November 2012 hat die Patentinhaberin gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt den Verzicht auf ihr Patent 20 1004 013 74 nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG erklärt und mit weiterem Schriftsatz vom 27. November 2012 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt die Einsprechende sowie alle Dritte, seien sie ihr bekannt oder nicht, von sämtlichen Ansprüchen, die ihr aus der Zeit vor dem Wirksamwerden des Patentverzichts aufgrund der Anmeldung und Erteilung des Streitpatents zustehen könnten,

unwiderruflich freigestellt und gegenüber diesen unter Verzicht auf eine Frist zur Annahme dieser Erklärung unwiderruflich und unbedingt den Erlass dieser Ansprüche erklärt.

Die Einsprechende hat hierzu keine Erklärungen abgegeben.

II.

Nachdem das Patent nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG erloschen ist und die Patentinhaberin darüber hinaus wirksam alle von dem Patent Betroffenen von Ansprüchen aus der Vergangenheit ausdrücklich freigestellt und ihnen solche Ansprüche unter Verzicht auf Annahmeerklärung und –frist erlassen hat, so dass solche möglichen Ansprüche aus dem angemeldeten und erteilten Patent nach § 362 BGB ebenfalls erloschen sind, ist das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt.

Die Feststellung der Erledigung der Hauptsache allein wegen des Erlöschens des Streitpatents nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG scheidet allerdings aus, weil hiermit das Rechtsschutzziel des Einspruchs noch nicht vollständig erreicht werden kann (vgl. BPatG [7. Senat], GRUR 2011, 657 - *Vorrichtung zum Heißluftnieten*; a. A. *Busse/Engels*, PatG, 7. Aufl., § 59 Rn. 294, allerdings unter unzutreffender Bezugnahme auf *Kopp/Schenke*, VwGO 18. Aufl., § 161 Rn. 23, der sich nur auf den hier bedeutungslosen Meinungsstreit bezieht, ob, wie die Zivilgerichte annehmen, trotz der – stets allein auf der Grundlage des Rechtsschutzbegehrens zu beurteilenden – vollständigen Erreichung des Rechtsschutzziels die – einseitig beantragte – Feststellung der Erledigung ausgeschlossen ist, wenn die Klage zuvor unzulässig und/oder unbegründet war; nimmt man mit *Busse/Engels* a. a. O. eine vollständige Erledigung schon aufgrund des Erlöschens des Patents an, hätte das – auch nach dieser Auffassung im Falle eines Rechtsschutzinteresses des Einsprechenden – fortzusetzende Einspruchsverfahren keinen Verfahrensgegenstand mehr, da eine Feststellung der Rechtswidrigkeit der Patenterteilung, die, wie er

selbst zutreffend ausführt, vgl. *Busse/Engels*, a. a. O. Rn. 7, nicht verfahrensgenständig ist, analog § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO im Einspruchsverfahren ausgeschlossen ist).

Ob über das Erlöschen des Streitpatents hinaus eine vollständige Erledigung nur bei Abgabe einer Erklärung des Patentinhabers zur Freistellung des Einsprechenden und aller Dritter von möglichen Ansprüchen, die in der Zeit zwischen Anmeldung und Erlöschen des Patents entstanden sein können, in Betracht kommt (so st. Rspr. des erkennenden Senats, vgl. ausführlich BPatG [7. Senat], a. a. O. - *Vorrichtung zum Heißluftnieten*) oder ob eine vollständige Erledigung - wie demgegenüber vertreten wird (vgl. BGH GRUR 2012, 1071, 1072 - *Sondensystem*; GRUR 1981, 515 - *Anzeigegerät* [Gebrauchsmusterlöschungsverfahren]; GRUR 1997, 615 ff. - *Vornapf* [Fall der Nichtzahlung der Jahresgebühr]; BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - *Radauswuchtmaschine*; leicht abw. [bei fehlendem Rechtsschutzbedürfnis Verwerfung des Einspruchs] BPatG [20. Senat] GRUR 2009, 612 - *Auslösevorrichtung*; letzterem folgend der 9., 12. und 21. Senat des Bundespatentgerichts, vgl. Nachweise bei BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 f. - *Radauswuchtmaschine*) - ohne eine solche Freistellungserklärung des Patentinhabers bereits dann vorliegt, wenn der Einsprechende nach dem Erlöschen des Streitpatents kein Rechtsschutzbedürfnis geltend macht, das der Einsprechende nach Erlöschen des Streitpatents - anders als bei der Einspruchseinlegung sowie entgegen dem Popularantragscharakter der gesetzlichen Regelung und abweichend vom ansonsten allgemein geltenden Zivil- und Verwaltungsverfahrensrecht, wonach das *Fehlen* des Rechtsschutzbedürfnisses vom Gericht aufgrund von Amtsermittlungen positiv festzustellen ist (vgl. *Musielak/Foerste*, ZPO, 9. Aufl., Vor § 253 Rn. 7 und 12) - darzulegen und zu beweisen hat (so *Busse/Engels*, a. a. O. Rn. 306, demzufolge aber an die Darlegung keine zu hohen Anforderungen zu stellen seien, vgl. *Busse/Engels*, a. a. O. Rn. 302), bedarf hier aber keiner Entscheidung.

Denn die hier gegebene Sachlage führt auf der Grundlage des sowohl in der zivil- als auch in der verwaltungsprozessualen Rechtsprechung gleichermaßen vertretenen (abw. *Busse/Engels*, PatG, 7. Aufl., § 59 Rn. 294) Erledigungsbegriffs (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.; Posser/Wolff, Beckscher Online-Kommentar VwGO, § 161 Rn. 4; Clausing in: Schoch/Schneider/Bier, Verwaltungsgerichtsordnung, 24. Ergänzungslieferung 2012, § 161 Rn. 9) auf jeden Fall zu einer Erledigung des Einspruchsverfahrens, weil die Kombination von Patenterlöschen und Freistellungserklärung ein nach Verfahrenseinleitung eingetretenes außerprozessuales Ereignis darstellt, das den rückwirkenden Wegfall der Wirkungen der Patentanmeldung und –erteilung bewirkt, so dass hiermit das gleiche rechtliche und wirtschaftliche Ergebnis wie im Fall des vom Einsprechenden mit seinem Einspruch begehrten Widerrufs des Streitpatents nach § 21 PatG eintritt.

Dementsprechend war das vorliegende Einspruchs- und Beschwerdeverfahren in der Hauptsache für erledigt zu erklären.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG sowie für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich.

Vorsitzender
Richter BPatG
Höppler ist infolge
Urlaubs an der
Beifügung seiner
Unterschrift gehin-
dert.

Maile

Schwarz

Schwengelbeck

Maile

Pr