



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 365/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 61 981

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Pontzen, der Richterin Friehe sowie der Richter Dipl.-Ing. Reinhardt und Dr.-Ing. Höchst

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass das Patent Nr. 100 61 981 durch den Verzicht der Patentinhaberin vom 7. Juni 2006 erloschen ist.

Gründe

I.

Am 25. Juni 2003 hatte die Einsprechende gegen das Patent Nr. 100 61 981 der Patentinhaberin, dessen Erteilung am 27. März 2003 veröffentlicht worden war, Einspruch eingelegt und diesen Einspruch zugleich damit begründet, dass der patentierte Gegenstand nicht neu sei und nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Mit Schriftsatz vom 7. Juni 2006 hat die Patentinhaberin gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt den Verzicht auf das Patent erklärt. Mit weiterem Schriftsatz vom 9. Juni 2006 hat sie erklärt, die Verzichtserklärung anzufechten, und dies damit begründet, sie habe sich bei dem Verzicht über wesentliche Eigenschaften des Patents geirrt. Denn dieses Patent habe zu einer Gruppe von Patenten gehört, hinsichtlich derer seitens eines potentiellen Erwerbers gegenüber der Patentinhaberin ein ernsthaftes Interesse am Patenterwerb erklärt worden sei. Die Patentinhaberin habe irrtümlich das streitgegenständliche Patent nicht dieser

Gruppe von Patenten zugeordnet und im Hinblick auf das Einspruchsverfahren auf das Patent verzichtet.

Zum Anfechtungsgrund hat die Patentinhaberin gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgetragen, sie habe im Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft des Patents gehandelt. Ernsthaftes Interesse an der Verwertbarkeit des Patents trotz Einspruchs sei wesentlich für die wirtschaftliche Bewertung des Patents. Bei Kenntnis der Sachlage und verständiger Würdigung des Falls hätte sie den Verzicht nicht erklärt.

Die Einsprechende hat hierzu gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgetragen, der Sachvortrag der Patentinhaberin zum ernsthaften Interesse eines potentiellen Erwerbers an dem streitgegenständlichen Patent sei nicht glaubhaft gemacht. Es sei auch nicht dargelegt, dass dieses Interesse vor dem Verzicht bekundet worden sei. Die Verzichtserklärung sei von den Vertretern der Patentinhaberin abgegeben worden, nach den Ausführungen der Patentinhaberin hätten aber ihre Vertreter sich nicht in einem Irrtum befunden.

Mit Beschluss vom 1. Februar 2007 hat die Patentabteilung 1.24 des Deutschen Patent- und Markenamts einen Beschluss mit folgendem Tenor gefasst:

Dem Antrag auf Anfechtung der Verzichtserklärung vom 9. Juni 2006 wird entsprochen.

Der Senat hat beide Beteiligte schriftlich darauf hingewiesen, dass nach seiner Auffassung das Patent durch den Verzicht erloschen ist, da die Anfechtung nicht geeignet gewesen sei, die Verzichtserklärung wirksam zu beseitigen.

Die Einsprechende beantragt

die Feststellung, dass das Patent durch den Verzicht erloschen ist.

Die Patentinhaberin hat erklärt, keine Stellungnahme einzureichen.

II.

Der Einspruch ist zulässig, insbesondere fristgerecht eingelegt und substantiiert begründet (§ 59 Abs. 1 PatG). Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist durch § 147 Abs. 3 Satz 1 PatG a. F. begründet.

Auf den Antrag der Einsprechenden war festzustellen, dass das Patent durch den Verzicht erloschen ist (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG). Denn die von der Patentinhaberin erklärte Anfechtung war nicht geeignet, diese Verzichtserklärung wirksam zu beseitigen.

1. Die Anfechtung des Verzichts auf ein Patent ist - wegen des Doppelcharakters als prozessuale und materiellrechtliche Handlung - grundsätzlich möglich, wenn die Voraussetzungen für eine Anfechtung nach §§ 119 ff. BGB vorliegen. Hier wird ein Fall des Irrtums über eine verkehrswesentliche Eigenschaft des Patents, auf das verzichtet wurde, geltend gemacht. Die Patentinhaberin ist der Ansicht, dass das ernsthafte Interesse eines potentiellen Erwerbers am Patent für den wirtschaftlichen Wert des Patents wesentlich sei und eine verkehrswesentliche Eigenschaft des Patents darstelle.

Die Verzichtserklärung ist - wie auch die Anfechtung - eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung im Sinne des § 133 BGB. Willenserklärungen können unter bestimmten Voraussetzungen angefochten werden, insbesondere in bestimmten Fällen des Irrtums (Inhaltsirrtum, Erklärungsirrtum, Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften).

Ein solcher Fall ist vorliegend aber nicht gegeben: die Patentinhaberin befand sich nicht in einer irrigen Vorstellung über ihre Erklärungshandlung; sie hat genau das

erklärt, was sie erklären wollte. Die Patentinhaberin hat sich also nicht über die Bedeutung oder die Tragweite der Verzichtserklärung selbst geirrt, nach ihrem Vortrag lag vielmehr ein Irrtum in der Willensbildung vor, ein sogenannter Motivirrtum, der grundsätzlich kein Anfechtungsrecht begründet.

Eine Anfechtung der Verzichtserklärung wegen Irrtums über eine verkehrswesentliche Eigenschaft des Patents (§ 119 Abs. 2 BGB) wäre zwar grundsätzlich ebenfalls möglich. Aber der Irrtum der Patentinhaberin bezüglich des ernsthaften Interesses eines potenziellen Erwerbers am Patent ist kein Irrtum über wertbildende Faktoren, die das Patent selbständig und unmittelbar kennzeichnen. Selbst wenn man den Tatsachenvortrag der Patentinhaberin als zutreffend unterstellt, hat dieser keinen unmittelbaren Einfluss auf den Wert oder die Brauchbarkeit des Patents selbst (vgl. BPatGE 38, 224 ff. zur Anfechtung der Erklärung des Verzichts auf ein Patent betreffend eine Diensterfindung durch den Arbeitgeber wegen irrtümlicher Annahme, der Arbeitnehmer-Erfinder sei an der Übertragung des Patents nicht interessiert). Das Patent wird nicht wertvoll dadurch, dass jemand es kaufen möchte; sein Wert beruht auf der Erfindung, die patentiert ist. Ein Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft des Patents lag somit nicht vor.

2. Folge ist, dass die Wirkungen des Verzichts auf das Patent nicht durch die Anfechtung beseitigt werden konnten. Daran ändert auch der fehlerhafte Beschluss der Patentabteilung nichts. Denn sowohl der Verzicht wie auch die Anfechtung stellen keine Anträge dar, sondern Erklärungen, die zwar gegenüber dem Patentamt abzugeben sind, aber mit der Abgabe gegenüber dem Patentamt, d. h. mit Eingang bei dem Patentamt, wirksam sind oder nicht. Ein nachträglich gefasster Beschluss der Patentabteilung kann daran nichts ändern; er hat allein deklaratorische Wirkung.

3. Weiter folgt, dass der Einspruch nunmehr ins Leere geht: das Patent ist durch den Verzicht erloschen und besteht nicht mehr. Damit wäre grundsätzlich für eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens erforderlich, dass die Einsprechende ein

eigenes Rechtsschutzinteresse geltend macht. Aufgrund des fehlerhaften Beschlusses der Patentabteilung liegt vorliegend aber ein Sonderfall vor: aufgrund dieses Beschlusses ist das Patent wieder im Register eingetragen, es existiert also ein „Scheinrecht“.

In diesem Sonderfall ist es nicht erforderlich, dass die Einsprechende ein eigenes Rechtsschutzinteresse an der Feststellung geltend macht, dass das Patent erloschen ist. Denn ebenso wie im Einspruchsverfahren gegen ein bestehendes Patent ein eigenes Rechtsschutzinteresse des Einsprechenden nicht erforderlich ist, weil ein öffentliches Interesse daran besteht, dass Patente, bei denen die Widerrufsvoraussetzungen des § 21 PatG vorliegen, nicht eingetragen bleiben, ist ein öffentliches Interesse daran zu bejahen, dass Patente, die tatsächlich erloschen sind, nicht aufgrund fehlerhafter Entscheidungen der Patentabteilungen im Register eingetragen bleiben.

Pontzen

Friehe

Reinhardt

Dr. Höchst

Ko