

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 8 W (pat) 701/10

Entscheidungsdatum: 4. Dezember 2012

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: §§ 59 Abs. 1, 61 Abs. 1, 62 Abs.1 PatG

Verfahren zur Herstellung von Kunststoffbehältern für Flüssigkeiten

1. Erlischt das Streitpatent im Laufe des Einspruchsverfahrens und legt der Einsprechende kein eigenes besonderes Rechtsschutzbedürfnis am Widerruf des Patents dar, so ist auch dann vom fehlenden Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden an der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens auszugehen und die Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache festzustellen, wenn der Patentinhaber den Einsprechenden nicht von Ansprüchen aus dem Patent für die Vergangenheit freigestellt hat.

2. Für eine Rückzahlung der Einspruchsgebühr aus Billigkeitsgründen nach § 62 Abs. 1 PatG ist es nicht ausreichend, wenn sich der Einsprechende zur Erhebung des Einspruchs herausgefordert sieht, weil er den Patentgegenstand nach seiner Ansicht auch für den Patentinhaber erkennbar offenkundig vorbenutzt hat. Hierfür ist auch nicht ausreichend, wenn der Patentinhaber unter dem Eindruck des Einspruchs und der Einspruchsbegründung das Streitpatent erlöschen lässt.



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 701/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 10 2004 039 963

...

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner und die Richter Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber, Kätker und Dipl.-Ing. Dr. Dorfschmidt

beschlossen:

1. Das Einspruchsverfahren ist in der Hauptsache erledigt.
2. Der Antrag der Einsprechenden, die amtlichen Gebühren für das Einspruchsverfahren zurückzuzahlen, wird zurückgewiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Gegen das Patent 10 2004 039 963 der P... S.A. (F... in Schweiz), dessen Erteilung am 28. Januar 2010 veröffentlicht worden ist, hat die W...
... GmbH & Co. KG mit am 23. April 2010 eingegangenen Schriftsatz unter Zahlung der Einspruchsgebühr und unter Auseinandersetzung mit dem Gegenstand des Streitpatents anhand von mehreren Druckschriften und einer geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung Einspruch erhoben. Zugleich hat die Einsprechende die Übertragung der Entscheidung auf das Bundes-

patentgericht gemäß § 61 Abs. 2 Nr. 1 PatG beantragt und die entsprechende Gebühr entrichtet.

Während des Einspruchsverfahrens ist das Streitpatent mit Wirkung zum 1. März 2011 wegen Nichtzahlung von Jahresgebühren erloschen. Daraufhin hat das Patentamt, das den Einspruch bis dahin noch nicht an das Bundespatentgericht weitergeleitet hat, die Einsprechende mit Bescheid vom 4. Mai 2011 auf das Erlöschen des Streitpatents hingewiesen und ausgeführt, dass damit auch das Einspruchsverfahren beendet sei, sofern die Einsprechende nicht ein begründetes Rechtsschutzinteresse an der Fortführung des Einspruchsverfahrens innerhalb einer Frist von einem Monat darlege. Hierauf hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 7. Juli 2011 mitgeteilt, dass das vom Patentamt „vermeintlich notwendigerweise angenommene Rechtsschutzinteresse“ nicht bestehe, es aber im Hinblick auf die Entscheidung BPatG GRUR 2011, 657 - *Vorrichtung zum Heißluftnieten* unverständlich sei, immer noch an der Auffassung festzuhalten, dass ein Rechtsschutzbedürfnis bestehen müsse.

Nach Vorlage des Einspruchs an das Bundespatentgericht hat der Senat die Einsprechende mit Bescheiden vom 25. Juli 2012 und 31. August 2012 darauf hingewiesen, dass er in seiner Spruchpraxis mit dem 21. Senat (GRUR 2010, 363 - *Radauswuchtmaschine*; BlfPMZ 2011, 384 - *Optische Inspektion von Rohrleitungen*) die Erledigung des Einspruchsverfahrens feststelle, sofern kein Rechtsschutzinteresse an der Fortführung des Einspruchsverfahrens geltend gemacht werde. Angesichts der neueren Entscheidung BGH GRUR 2012, 1071 - *Sondensystem* halte er hieran auch fest. Zudem hat der Senat Bedenken gegen die beantragte Rückzahlung der Einspruchsgebühr geäußert.

Hierauf hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 10. August 2012 zunächst erneut mitgeteilt, dass auf ihrer Seite ein Rechtsschutzinteresse nicht ersichtlich sei. Weiter hat sie auf die Entscheidung EuGH GRUR Int. 2012, 500, 503, Rn. 43, 44 - *TIMI KINDERJOGHURT* hingewiesen. Darin hat der Europäische Gerichtshof

das weiter bestehende Interesse der Antragstellerin eines Nichtigkeitsverfahrens am Rechtsmittel gegen die Zurückweisung ihres Antrags auf Nichtigerklärung einer Gemeinschaftsmarke bejaht, obwohl die angegriffene Marke zwischenzeitlich durch Verzicht erloschen ist. Zur Begründung hat der EuGH auf die unterschiedlichen Wirkungen von Verzicht und Nichtigerklärung hingewiesen, da die Wirkungen einer für nichtig erklärten Marke nach Art. 54 Abs. 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung (inzwischen abgelöste Verordnung Nr. 40/94 des Rates vom 20.12.1993) als von Anfang an nicht eingetreten gälten, während die Marke im Falle des Verzichts ihre Wirkung erst mit der Eintragung des Verzichts verliere. Das Rechtsmittel könne der Antragstellerin also einen Vorteil verschaffen, weshalb sie über ein Rechtsschutzinteresse verfüge.

Weiter meint die Einsprechende, dass der 21. Senat des Bundespatentgerichts (gemeint offenbar: BlfPMZ 2011, 384 - *Optische Inspektion von Rohrleitungen*, unter II.C.2.1) und die ihm folgenden weiteren Senate des Bundespatentgerichts wirklichkeitsfremd auf den Erteilungsbeschluss abstellten, was etwa auf den Fall eines Verzichts im laufenden Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nicht übertragbar sei. Auch das „rosinenpickende“ Heranziehen mal von verwaltungsrechtlichen Vorschriften und mal von Vorschriften des streitigen Verfahrens überzeuge nicht. Hierbei werde billigend in Kauf genommen, dass Rechte am Streitpatent bestehen blieben, obwohl offensichtlich sei, dass der Patentinhaber das Streitpatent allein wegen des Einspruchs nicht mehr aufrecht erhalte. Dieser könnte nach Abschluss des Einspruchsverfahrens eine Verletzungsklage erheben, so dass der Einsprechende dann auf die kostenaufwendige Nichtigkeitsklage verwiesen sei. Dies sei offensichtlich nicht prozessökonomisch. Zudem führe es zu Verfahrenskomplikationen, wenn etwa das Patentamt ein Streitpatent widerrufe und der Patentinhaber nach Zustellung der Widerrufsentscheidung auf das Patent verzichte. Dann stelle sich die Frage, ob dieser Beschluss nachträglich korrigiert werden müsse oder ob der Patentinhaber Beschwerde erheben könne und das Bundespatentgericht den Beschluss aufheben und die Erledigung der Hauptsache anordnen müsse.

Auch die neuere Entscheidung BGH GRUR 2012, 1071 - *Sondensystem* spreche nicht gegen die Rechtsauffassung der Einsprechenden. Denn in dieser Entscheidung habe der Bundesgerichtshof das Rechtsschutzbedürfnis der Einsprechenden an der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens erst verneint, als die Patentinhaberin die Einsprechende von Ansprüchen aus dem Streitpatent freigestellt habe. Dies bedeute im Umkehrschluss, dass ein Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden bestehe, sofern - wie hier - eine solche Freistellungserklärung nicht vorliege.

Nachdem sie vom Senat auf die o. g. BGH-Entscheidung „Sondensystem“ aufmerksam gemacht worden ist, hat die Einsprechende ihre in der Eingabe vom 10. August 2012, Ziffer 1., enthaltene Erklärung widerrufen, wonach ein Rechtsschutzbedürfnis auf ihrer Seite nicht ersichtlich sei. Das Einspruchsverfahren sei fortzusetzen und durch Beschluss abzuschließen (Schriftsatz vom 10. September 2012, Ziff. 4.).

Weiter beantragt die Einsprechende, die amtlichen Gebühren zurückzuzahlen. Da allein der Einspruch für die Nichtzahlung der Jahresgebühren ursächlich gewesen sei, die Patentinhaberin sich mithin einer Entscheidung entziehe und der Einsprechenden sowie der Allgemeinheit auf diese Weise - sollte der Senat bei seiner vorläufigen Rechtsauffassung bleiben - die Vernichtung des Patents mit Wirkung von Anfang an verweigert werde, sei es nur billig, der Einsprechenden die Gebühren zu erstatten.

Die Einsprechende beantragt sinngemäß,

das Patent zu widerrufen,

die amtlichen Gebühren für das Einspruchsverfahren zurückzuzahlen.

Weiter regt sie an,

die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Patentinhaberin hat sich auf die ihr zur Kenntnis übersandten Eingaben der Einsprechenden, wie auch sonst im gesamten bisherigen Einspruchsverfahren, nicht geäußert.

II.

1. Das Einspruchsverfahren ist in der Hauptsache erledigt.

a) Nachdem das Streitpatent im Laufe des Einspruchsverfahrens erloschen ist, kann das Verfahren entgegen der Ansicht der Einsprechenden nur dann fortgesetzt werden, wenn sie hierfür ein besonderes eigenes Rechtsschutzbedürfnis hat.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und h.M., der sich auch der Senat anschließt, wird das Einspruchsverfahren im Falle des zwischenzeitlichen Erlöschens des Streitpatents nur dann fortgesetzt, wenn auf Seiten des Einsprechenden ein besonderes eigenes Rechtsschutzbedürfnis an der Fortsetzung besteht (vgl. BGH GRUR 1997, 615, 617, li. Sp. - *Vornapf*; BGH GRUR 2008, 279, Rn. 12 f. - *Kornfeinung* (für das Nichtigkeitsverfahren); BGH GRUR 1995, 342 - *Tafelförmige Elemente* (für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren); Benkard, Patentgesetz u. Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., § 59 PatG, Rn. 46c, 55a, b; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 59 Rn. 28; kritisch hingegen Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 59 Rn. 250). Diese Grundsätze hat der Bundesgerichtshof erst kürzlich erneut bestätigt (BGH GRUR 2012, 1071, Rn. 8 - *Sondensystem*).

Die von der Einsprechenden hiergegen vorgebrachten wesentlichen Argumente vermögen nicht zu überzeugen:

Soweit der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil GRUR Int. 2011, 500, Rn. 43 - *TIMI KINDERJOGHURT* ein Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung des Markennichtigerklärungsverfahrens trotz erloschenem Streitschutzrecht wegen der ex tunc-Wirkung der Nichtigerklärung generell bejaht hat, handelt es sich um eine Entscheidung in einer anderen Rechtsordnung. Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Gemeinschaftsmarkenverordnung ist für die Auslegung des Patentgesetzes nicht maßgeblich. Insbesondere gibt es keine EU-Richtlinie zur Harmonisierung des Verfahrensrechts auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, nach der sich nationales Patentverfahrensrecht und Gemeinschaftsmarkenverordnung richten müssten. Zwar mag das Urteil rechtsvergleichend und mit Blick auf mögliche zukünftige Rechtsentwicklungen eine Anregung darstellen. Nachdem der Bundesgerichtshof in seiner neueren Entscheidung BGH, a. a. O., - *Sondensystem* nunmehr aber wiederholt klargestellt hat, dass der Einspruch nach dem Erlöschen des Streitpatents nur dann weiterverfolgt werden darf, wenn der Einsprechende ein besonderes eigenes Rechtsschutzbedürfnis hat, wird im deutschen Patentverfahrensrecht eine andere Sichtweise vertreten. Im Übrigen werden auch Markenlöschungsverfahren nach dem deutschen Markengesetz im Fall des zwischenzeitlichen Erlöschens der angegriffenen Marke, ebenso wie im Einspruchs- u. Gebrauchsmusterlöschungsverfahren, nur bei Geltendmachung eines entsprechenden Feststellungsinteresses fortgesetzt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 48 Rn. 9; § 54 Rn. 21 f., m. w. N.).

Auch soweit die Einsprechende Kritik an der Entscheidung BPatG (21. Senat) BlfPMZ 2011, 384 - *Optische Inspektion von Rohrleitungen* übt, vermag dies nicht zu überzeugen. Die Entscheidung ist vor dem Hintergrund eines zuvor ergangenen Beschlusses des 7. Senats des Bundespatentgerichts (GRUR 2011, 657 - *Vorrichtung zum Heißluftnieten*) ergangen, in dem dieser die Auffassung vertreten hat, dass das Einspruchsverfahren im Fall des Erlöschens des Streitpatents

wegen möglicher Interessen der Allgemeinheit nicht (vollständig) erledigt ist, wenn der Einsprechende kein eigenes Rechtsschutzbedürfnis an der Fortsetzung des Verfahrens geltend macht (7. Sen., a. a. O., LS 3 u. 4). Dieser Ansicht hat der 21. Senat, a. a. O., ausführlich widersprochen. Nachdem jetzt auch der Bundesgerichtshof der Auffassung des 7. Senats ausdrücklich nicht gefolgt ist und nochmals festgestellt hat, dass für die Fortsetzung des Verfahrens nach Erlöschen des Streitpatents ein Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden am Widerruf erforderlich ist (BGH GRUR 2012, 1072, Rn. 9 - *Sondensystem*), muss davon ausgegangen werden, dass diese Grundsätze als gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung weiterhin anzuwenden sind.

Im Übrigen ist der 21. Senat in seiner Entscheidung a. a. O. - *Optische Inspektion von Rohrleitungen* in der von der Einsprechenden als wirklichkeitsfremdes Abstellen auf den Erteilungsbeschluss kritisierten Passage unter II.C.2.1 nur der Auffassung des 7. Senats entgegengetreten, wonach das Einspruchsverfahren auf die nachträgliche rückwirkende Beseitigung der *Patenterteilung* als begünstigender Verwaltungsakt mit Doppelwirkung gerichtet sei (vgl. 7. Sen., GRUR 2011, 657, 659 - *Vorrichtung zum Heißluftnieten*, unter II. B.3.). Das Eingehen auf den Erteilungsbeschluss bildete nicht den Schwerpunkt der Entscheidungsbegründung des 21. Senats, dies war vielmehr die Herausstellung des Ausnahmecharakters des Einspruchsverfahrens als Popularrechtsbehelf, mit dem ausnahmsweise nicht nur eigene Rechte verfolgt werden könnten, weshalb nach dem Erlöschen des Streitpatents ein konkretes eigenes Rechtsschutzbedürfnis an der Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen sei.

Auch das von der Einsprechenden weiter angeführte Argument, der Patentinhaber könne nach dem Erlöschen lassen des Streitpatents und nach Feststellung der Erledigung des Einspruchsverfahrens eine Verletzungsklage erheben, so dass der Einsprechende dann auf die kostenaufwendige Nichtigkeitsklage angewiesen sei, vermag den Senat nicht zu überzeugen. In dem der Entscheidung BGH, a. a. O. - *Sondensystem* zugrunde liegenden Fall ist das Patentgericht als erste Instanz im

Anschluss an den Patentverzicht zu dem Ergebnis gelangt, dass das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt ist. Dies hat der Bundesgerichtshof ausdrücklich gebilligt (BGH, a. a. O., Rn. 7). Damit hält es der Senat für höchstrichterlich geklärt, dass das Einspruchsverfahren im Fall des zwischenzeitlichen Erlöschens des Streitpatents durch eine Feststellung der Erledigung in der Hauptsache beendet werden kann, wenn der Einsprechende kein eigenes Rechtsschutzinteresse am Widerruf geltend macht. Weiter ist davon auszugehen, dass der Bundesgerichtshof damit zugleich im Ergebnis dem 21. Senat des Bundespatentgerichts (GRUR 2010, 363 - *Radauswuchtmaschine*) darin gefolgt ist, dass der Einspruch in solchen Fällen nicht etwa wegen fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses als unzulässig zu verwerfen ist (so aber noch Hövelmann, GRUR 2007, 283, ihm folgend 9., 12. u. 20. Senat des Bundespatentgerichts, vgl. Nachweise bei 21. Sen., a. a. O. - *Radauswuchtmaschine* unter Ziff. II.2.1). Denn der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung a. a. O. - *Sondensystem* einerseits festgestellt, dass ein Einspruch (mangels Rechtsschutzbedürfnisses) unzulässig wird, wenn der Einsprechende kein Rechtsschutzbedürfnis an einem Widerruf hat, andererseits hat er aber zugleich die Feststellung der Erledigung in der Hauptsache durch das Patentgericht gebilligt (a. a. O., Rn. 7 u. 9 a. E.).

Zwar hat der Bundesgerichtshof nicht zu der Frage Stellung genommen, auf welcher verfahrensrechtlichen Grundlage in solchen Fällen die Feststellung der Erledigung in der Hauptsache beruht, dies bedarf hier jedoch keiner weiteren Vertiefung mehr (vgl. dazu aber ausführlich BPatG, a. a. O. - *Radauswuchtmaschine* unter Ziff. II. 2.3). Jedenfalls muss die Feststellung der Erledigung des Einspruchsverfahrens durch einen der förmlichen Rechtskraft fähigen Beschluss ausgesprochen werden, damit im Hinblick auf die Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG klargestellt ist, ab wann Dritte eine Nichtigkeitsklage erheben können bzw. müssten (vgl. BPatG, a. a. O. - *Radauswuchtmaschine* unter Ziff. II. 2.4).

Soweit die Einsprechende darauf hinweist, dass das Patent nach einer solchen Feststellung der Erledigung des Einspruchsverfahrens allein noch mit der kosten- aufwendigen Nichtigkeitsklage angegriffen werden kann, wenn der Patentinhaber dann doch noch Rechte für die Vergangenheit geltend macht, ist dies aus Gründen der Rechtssicherheit (vgl. § 81 Abs. 2 PatG) hinzunehmen. Sofern dabei erkennbar wird, dass der Patentinhaber die förmliche Beendigung des Einspruchs- verfahrens abgewartet hat, um dann erst Ansprüche für die Vergangenheit geltend zu machen, dürfte ein solches Verhalten bei der Kostenentscheidung eines Nich- tigkeitsverfahrens nach § 84 Abs. 2 PatG, die auch nach Billigkeitsgesichtspunk- ten getroffen wird, zu berücksichtigen sein.

Entgegen der Auffassung der Einsprechenden führt die Feststellung der Erledi- gung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache auch nicht etwa zu Verfah- renskomplikationen, wenn der Patentinhaber nach Verkündung oder Zustellung einer auf Widerruf lautenden Entscheidung auf das Patent verzichtet. Der Wider- rufsbeschluss wird mit seiner Verkündung bzw. Zustellung wirksam, so dass die den Beschluss erlassende Stelle spätestens ab diesem Zeitpunkt an ihn gebunden ist (§ 318 ZPO analog (für das Patentamt) bzw. § 318 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG (für das Patentgericht)). Er wird damit unabhängig von einem späteren Pa- tentverzicht rechtskräftig, sofern er nicht angefochten wird. Dies gilt auch, wenn man der Rechtsauffassung der Einsprechenden folgt. Wird der Widerrufsbe- schluss vom Patentinhaber angefochten und verzichtet dieser im Beschwerde- verfahren auf das Patent, so würde sich nach Auffassung des Senats die Fest- stellung der Erledigung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens nach den gleichen Grundsätzen anbieten, wie in der ersten Instanz (vgl. allerdings Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 193; Busse, a. a. O., § 79 Rn. 14 jew. m. w. N.), was hier aber nicht im Einzelnen geklärt zu werden braucht. Verfahrenskomplikationen sind für den Senat jedenfalls nicht ersichtlich.

b) Das demnach für die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens erforderliche ei- gene Rechtsschutzbedürfnis am Widerruf hat die Einsprechende vorliegend nicht

dargelegt. Vielmehr hat sie zunächst zweimal erklärt, dass ein Rechtsschutzbedürfnis auf ihrer Seite nicht bestehe (Schriftsätze vom 7. Juli 2011 und 10. August 2012) und diese Erklärungen später nach Kenntnisnahme der Entscheidung BGH a. a. O. - *Sondensystem* mit Schriftsatz vom 10. September 2012 „widerrufen“. Damit hat die Einsprechende ein Rechtsschutzbedürfnis - wenn überhaupt - nur pauschal geltend gemacht. Sie hätte es vielmehr gesondert darlegen müssen (BGH GRUR 1997, 615, 617 - *Vornapf*; vgl. a. BGH GRUR 1995, 342, re. Sp. u. (unter II.2.a) und b)aa)) - *Tafelförmige Elemente*). Den Einsprechenden trifft hierfür die Darlegungs- u. Beweislast (BGH, a. a. O., - *Tafelförmige Elemente*). Die Einsprechende hätte also etwa darlegen müssen, dass sie durch das erloschene Patent aufgrund seiner Wirkungen in der Vergangenheit in ihrer Wettbewerbsfreiheit eingeengt worden war, dass sie von der Patentinhaberin aus dem Patent für die Vergangenheit in Anspruch genommen worden ist (vgl. BGH, GRUR 1997, 615, 617 - li. Sp. u. - *Vornapf*) oder dass dies aufgrund konkreter Anhaltspunkte noch der Fall sein kann.

Auch aus dem weiteren Akteninhalt ergaben sich für den Senat keine Hinweise auf das erforderliche Rechtsschutzinteresse der Einsprechenden. Nicht ausreichend ist insbesondere die von der Einsprechenden aufgestellte und anhand von eidesstattlichen Versicherungen ihrer Mitarbeiter unter Beweis gestellte Behauptung, dass sie das patentierte Herstellungsverfahren selbst seit fast 26 Jahren benutze und die Patentanmeldung angesichts des engen, transparenten Marktes und der Marktführerschaft der Patentinhaberin geradezu eine „Frechheit“ sei (vgl. Einspruchsschrift vom 23. April 2010 unter IV.b); eidesstattliche Versicherung des Qualitätsmanagers der Einsprechenden vom 21. April 2010, Ziff. 3. (Anlage D10 zum Einspruch)). Ob ein offensichtlich schutzunfähiges Patent vorliegt, dies auch der Patentinhaberin schon bei der Anmeldung erkennbar war und die Einsprechende sich daher zur Erhebung des Einspruchs provoziert sehen musste, ist eine Frage der Kostenauflegung bzw. der Rückzahlung der Einspruchsgebühren (s. u.). Für ein schutzwürdiges Bedürfnis an der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens zwecks Beseitigung des Patents mit Wirkung *ex tunc* gibt dies nichts her.

Vielmehr würde eine angesichts der Marktverhältnisse von Anfang an erkennbare Schutzunfähigkeit des Patents zusammen mit dessen Erlöschen lassen indiziell eher dagegen sprechen, dass die Einsprechende noch befürchten muss, auch für die Vergangenheit mit Klagen aus dem Patent überzogen zu werden.

Auch allgemeine Hinweise auf eine „Vielzahl von streitigen Verfahren einschließlich aufwendigen Patentverletzungsverfahren“ zwischen den Beteiligten bzw. ihren Konzernen (vgl. eidesstattliche Versicherung, a. a. O.) begründen als solche keinen konkreten Anhaltspunkt dafür, dass eine Inanspruchnahme der Einsprechenden aus dem erloschenen Streitpatent für die Vergangenheit zu erwarten ist. Weiter ist auch aus dem Antwortschreiben der Patentinhaberin vom 30. März 2010, in dem sie im Vorfeld des Einspruchsverfahrens ein Mitbenutzungsrecht der Einsprechenden am Streitpatent „aus ganz grundsätzlichen Erwägungen“ abgelehnt hat (Anlage MLP 3 zum Einspruchsschriftsatz) kein konkreter Hinweis darauf entnehmbar, dass die Patentinhaberin die Einsprechende auch nach einem späteren Erlöschen lassen des Patents noch für die Vergangenheit in Anspruch nehmen werde.

Entgegen der Ansicht der Einsprechenden wird ein Rechtsschutzinteresse auch nicht bereits deshalb vermutet, weil die Patentinhaberin sich nicht geäußert, insbesondere die Einsprechende nicht von Ansprüchen für die Vergangenheit freigestellt hat. Zwar lag - worauf die Einsprechende hinweist - der Entscheidung BGH a. a. O. - *Sondensystem* ein Fall zugrunde, in dem die dortige Patentinhaberin die beiden Einsprechenden von Ansprüchen aus dem Streitpatent freigestellt hat. Auch hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass das Rechtsschutzbedürfnis der Einsprechenden zu 1 „nicht mehr gegeben“ bzw. „entfallen“ sei, nachdem sie nach der Freistellungserklärung der Patentinhaberin auch für die Vergangenheit nicht mit einer Inanspruchnahme aus dem Patent rechnen müsse (BGH, a. a. O., Rn. 8). Hieraus kann jedoch nicht ein „Umkehrschluss“ dergestalt gezogen werden, dass ein Rechtsschutzbedürfnis stets vorliegt, wenn es an einer solchen Freistellungserklärung des Patentinhabers fehlt. Vielmehr versteht der Senat den o. g. Teil der Entscheidungsbegründung des Bundesgerichtshofs dahingehend,

dass ein Rechtsschutzbedürfnis der dortigen Einsprechenden zu 1 am Widerruf des Patents nicht bloß nicht dargelegt werden konnte, sondern infolge der Freistellungserklärung sogar erkennbar fehlte. Damit ist noch nichts für den Fall gesagt, dass der Patentinhaber völlig untätig bleibt.

Auszugehen ist von dem Grundsatz, dass der Einsprechende für die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens nach Erlöschen des Streitpatents ein eigenes Rechtsschutzinteresse konkret darzulegen hat (s. o.). Dann aber reicht hierfür der Hinweis auf ein bloßes Schweigen bzw. eine bloße Untätigkeit des Patentinhabers nicht aus. Vielmehr entspricht es in der Praxis dem Normalfall, dass ein Patentinhaber, der sein Schutzrecht erlöschen lässt, kein Interesse mehr am Patent und den damit in Zusammenhang stehenden Verfahren hat, somit untätig bleibt und insbesondere weder den Einsprechenden von Ansprüchen freistellt noch sich sonst im Einspruchsverfahren weiter äußert. Aus einer bloßen Untätigkeit des Patentinhabers kann ein eigenes Rechtsschutzbedürfnis für den insoweit darlegungs- und beweispflichtigen Einsprechenden (s. o.) nicht hergeleitet werden. Nach Auffassung des Senats stellt eine Freistellungserklärung daher nicht etwa eine Voraussetzung für das Fehlen eines Rechtsschutzinteresses des Einsprechenden, sondern nur einen zusätzlichen besonderen Umstand dar, der das Rechtsschutzbedürfnis selbst in Fällen früherer Abmahnungen entfallen lassen kann (vgl. BPatG GRUR 2009, 522 - *Lackdokter* in einem markenrechtlichen Fall).

Damit war festzustellen, dass das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt ist.

2. Der Senat sieht davon ab, amtliche Gebühren, insbesondere die Einspruchsgebühr zurückzuzahlen. In Betracht kommt vorliegend nur die Rückzahlung der Einspruchsgebühr nach § 62 Abs. 1 Satz 3 PatG. Soweit sich der Rückzahlungsantrag der Einsprechenden auf sämtliche „amtlichen Gebühren“ und damit auch auf die Gebühr für den Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 61 Abs. 2 PatG (Nr. 400 000 der Anlage zum Patentkostengesetz) bezogen haben

sollte, fehlt es für die Rückzahlung dieser Gebühr bereits an einer gesetzlichen Rechtsgrundlage.

Die Rückzahlung der Einspruchsgebühr kann angeordnet werden, wenn es der Billigkeit entspricht (§ 62 Abs. 1 Satz 3 PatG). Dann müssen besondere Umstände vorliegen, die es als unangemessen erscheinen lassen, die Gebühr einzubehalten (Schulte, a. a. O., § 62 Rn. 21). Dabei kann auf die Grundsätze zurückgegriffen werden, die zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr entwickelt worden sind (vgl. BPatG BlfPMZ 2005, 241; Schulte, a. a. O., § 62 Rn. 21; Busse, a. a. O., § 62 Rn. 25; Benkard, a. a. O., § 62 PatG, Rn. 15). Insbesondere kann es für die Rückzahlung aus Billigkeitsgründen sprechen, wenn offensichtlich ist, dass der Einspruch bei sachgemäßer Behandlung durch das DPMA vermeidbar gewesen wäre, wenn also das Patent nicht hätte erteilt werden dürfen (Schulte, a. a. O., Rn. 22; Benkard, a. a. O., Rn. 15).

Verfahrensfehler oder eine sonst unsachgemäße Behandlung durch die Prüfungsstelle, etwa eine offensichtlich unzureichende Recherche, offensichtliche Fehlbeurteilung der Relevanz der im Prüfungsverfahren in Betracht gezogenen Entgegenhaltungen o. Ä. macht die Einsprechende nicht geltend. Sie beruft sich vielmehr auf eine (wenn auch aus dem parallelen EPA-Prüfungsverfahren bekannte) von ihr eingeführte Druckschrift (D6) als neuheitsschädlicher Stand der Technik, weiter auf eine Kombination einer aus dem Prüfungsverfahren bekannten Druckschrift mit von ihr neu eingeführten weiteren Druckschriften als die Erfindung nahelegend, vor allem aber führt sie eine offenkundige Vorbenutzung an, die sie intensiv mit Prospekten und eidesstattlichen Versicherungen zu belegen sucht. Von einer unsachgemäßen Sachbehandlung durch das Amt im Prüfungsverfahren, die zu einer offensichtlichen Fehlerteilung und damit zur Notwendigkeit der Zahlung der Einspruchsgebühr führte, kann daher nicht ausgegangen werden.

Soweit die Einsprechende sinngemäß geltend macht, dass die Anmeldung von längst auf dem Markt befindlichen Verfahren und Vorrichtungen den Einspruch

notwendig gemacht habe, rügt sie ein „Fehlverhalten“ der Patentinhaberin (Anmeldung längst bekannter Technologie zum Patent) und betont die Notwendigkeit des Einspruchs zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit. Dann aber erscheint es nicht billig, dass der Staat auf die - ohnehin geringe - Einspruchsgebühr verzichtet und diese an die Einsprechende erstattet, da die Einsprechende in diesem Fall vornehmlich eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt (ähnlich Benkard, a. a. O., § 62, Rz. 14 a. E.). Vielmehr würde es in derartigen Fällen nach Billigkeitsgesichtspunkten naheliegender erscheinen, dem Patentinhaber die Kosten des Einspruchsverfahrens aufzuerlegen und dabei die Einspruchsgebühr als Teil dieser Verfahrenskosten zu überbürden. Für eine solche Kostenauflegung zu Lasten der Patentinhaberin, die die Einsprechende offenbar auch als eigentliches Kostenziel im Auge hatte (vgl. ihre anfänglich gestellten Kostenauflegungsanträge), fehlt es hier aber wiederum an der Rechtsgrundlage. Denn nach § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG können einem Beteiligten nur die durch eine Anhörung oder eine Beweisaufnahme verursachten Kosten auferlegt werden. Soweit kam es hier nicht mehr. Die Rückzahlungsmöglichkeit der Einspruchsgebühr nach § 62 Abs. 1 Satz 3 PatG stellt aber keinen Ersatz dar, mit dem die gesetzliche Beschränkung der Kostenauflegung nach § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG kompensiert werden kann.

Auch soweit die Einsprechende vermutet, dass das Erlöschen lassen des Streitpatents auf ihrem Einspruch beruht, stellt dies keinen Grund für die Rückzahlung der Einspruchsgebühr dar. Selbst wenn man unterstellt, dass das Patent unter dem Eindruck des Einspruchs wegen mangelnder Erfolgsaussicht von der Patentinhaberin aufgegeben sein sollte, so würde dies nur bedeuten, dass der Einspruch auch aus der Sicht der Patentinhaberin erfolgversprechend erschien. Der Erfolg des Einspruchs als solcher stellt jedoch keinen Rückzahlungsgrund dar (Schulte, a. a. O. § 62 Rn. 23). Dann ist nicht einzusehen, warum er deshalb zu einem Rückzahlungsgrund werden soll, weil der angegriffene Patentinhaber den Einspruch ebenfalls als erfolgversprechend ansieht und sein Verhalten entsprechend anpasst. Im Übrigen kämen das Patentamt und das Patentgericht in erheb-

liche Feststellungsschwierigkeiten, wenn sie versuchen müssten, aus dem Erlöschenlassen des Streitpatents auf eine bestimmte Motivation des Patentinhabers zu schließen, so wie dies die Einsprechende hier unterstellt.

3. Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde zu, weil eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist und weil die Fortbildung des Rechts und die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 PatG).

Bisher nicht geklärt ist die Frage, ob es für die Beendigung des Einspruchsverfahrens nach Erlöschen des Streitpatents bereits genügt, wenn der Einsprechende ein besonderes Rechtsschutzbedürfnis an der Verfahrensfortsetzung nicht konkret darlegen kann, oder ob es für die Beendigung zusätzlich erforderlich ist, dass der Patentinhaber den Einsprechenden von Ansprüchen aus dem Patent für die Vergangenheit freistellt. Darauf, dass der Bundesgerichtshof eine solche Freistellung als zusätzliche Voraussetzung für die Verneinung des Rechtsschutzinteresses und damit für die Verfahrenserledigung möglicherweise nicht ausschließt, deuten folgende Entscheidungspassagen hin:

BGH GRUR 1999, 571 - *Künstliche Atmosphäre* (S. 572 li. Sp. u., unter II. 1. b) aa), 2. Absatz) und BGH GRUR 2012, 1071 - *Sondensystem* (Rn. 8).

Darauf, dass der BGH hingegen ein Rechtsschutzbedürfnis auch ohne Freistellung durch den Patentinhaber verneinen könnte, deutet folgende Entscheidung hin: BGH GRUR 1997, 615 - *Vornapf* (S. 617, gesamte li. Sp.; unter II.2.c) u. d), insb. letzter Absatz i. V. m. mit dem Tatbestand unter I.1., letzter Satz („Ein besonderes Rechtsschutzinteresse hierfür wollte sie nicht nachweisen“) bei Fehlen jeglicher Hinweise auf Freistellungsangebote durch die dortige Patentinhaberin).

Die Bedeutung des (Nicht-)Vorliegens einer solchen Freistellung wird auch in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts nicht einheitlich beurteilt (vgl. Nachweise bei BPatG, GRUR 2010, 363, 365 li. Sp. - *Radauswuchtmaschine*, unter II.2.3b)).

Ein gewisser - wenngleich hier nicht entscheidungserheblicher - Klärungsbedarf dürfte auch noch in der Frage liegen, wie und auf welcher rechtlichen Grundlage in solchen Fällen eine Verfahrensbeendigung des Einspruchsverfahrens erfolgt, nachdem der Bundesgerichtshof von der Unzulässigkeit des Einspruchs ausgeht, es aber zugleich gebilligt hat, dass das Patentgericht das Verfahren in der Hauptsache als erledigt angesehen hat. Auf die intensiven Befassungen mit dieser Problematik in Hövelmann GRUR 2007, 283 und BPatG (21. Senat) 2010, 363 - *Radauswuchtmaschine* wird nochmals hingewiesen.

Dr. Zehendner

Dr. Huber

Kätker

Dr. Dorfschmidt

CI