



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 337/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 21 654

...

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. August 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Pontzen, des Richters Dipl.-Ing. Bork, der Richterin Friehe sowie des Richter Dipl.-Ing. Reinhardt

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das Patent 102 21 654 mit der Bezeichnung "Querträger für ein Kraftfahrzeug", dessen Erteilung am 13. Oktober 2005 veröffentlicht wurde, hat die Einsprechende am 7. Januar 2006 schriftlich Einspruch erhoben und diesen zugleich begründet.

Das Patent ist nach Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Januar 2008 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen.

Auf die Mitteilung, dass das Patent erloschen ist, hat die Einsprechende beantragt, das Einspruchsverfahren weiterzuführen, solange keine Mitteilung der Patentinhaberin vorliege, dass sie keinerlei Rechte aus dem Patent aus der Vergangenheit geltend mache. Sie ist der Ansicht, das Rechtsschutzinteresse sei nicht erloschen, da die Patentinhaberin zu einem späteren Zeitpunkt die Einsprechende aus dem Patent für die Vergangenheit in Anspruch nehmen könne.

Sie beantragt sinngemäß,

das Patent mit Wirkung für die Zeit bis zum Erlöschen zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt sinngemäß,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

Sie ist der Ansicht, die Einsprechende habe ein Rechtsschutzinteresse an der Fortführung des Einspruchsverfahrens nicht dargetan. Die bloße Möglichkeit, dass die Patentinhaberin zu einem späteren Zeitpunkt versuchen könnte, die Einsprechende aus dem Patent für die Vergangenheit in Anspruch zu nehmen, genüge nicht zur Darlegung eines Rechtsschutzinteresses.

## II.

Der Einspruch war mangels Rechtsschutzinteresses ohne mündliche Verhandlung als unzulässig zu verwerfen, § 79 Abs. 2 PatG.

Für die Fortsetzung eines Einspruchsverfahrens nach dem Erlöschen des Patents ist ein besonderes, eigenes Rechtsschutzinteresse des Einsprechenden erforderlich. Denn das Interesse der Allgemeinheit am Widerruf unberechtigter Schutzrechte ist nicht mehr berührt, wenn das Patent erloschen ist (BGH GRUR 2008, 279 - Kornfeinung; 1997, 615 - Vornapf). Das Rechtsschutzinteresse des Einsprechenden nach Erlöschen des Patents ist ein Zulässigkeitsersfordernis, das zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Einspruch vorliegen muss; liegt es nicht vor, ist der Einspruch unzulässig.

Vorliegend ist das Patent infolge Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen. Ein eigenes Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens hat

die Einsprechende nicht geltend gemacht. Es entspricht den allgemeinen Grundsätzen, dass derjenige, der einen Rechtsbehelf verfolgt, grundsätzlich dessen Zulässigkeitsvoraussetzungen darzutun und ggf. zu beweisen hat, BGH NJW 2006, 1808. Zu diesen Zulässigkeitsvoraussetzungen gehört auch das Rechtsschutzinteresse. Es wäre also vorliegend Sache der Einsprechenden gewesen, zunächst substantiiert vorzutragen, aufgrund welcher Umstände sie ein eigenes Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens hat. Erst auf einen solchen Vortrag hin ist es dann Sache der Inhaberin des erloschenen Patents, dieses Rechtsschutzinteresse auszuräumen. Hierzu geeignet wäre eine Erklärung, dass die Patentinhaberin keine Ansprüche gegen die Einsprechende aus dem Patent für die Vergangenheit geltend mache. Der Patentinhaberin aufzugeben, gewissermaßen vorsorglich eine derartige Erklärung abzugeben, obwohl von keiner der Beteiligten vorgetragen wird, dass und aufgrund welcher Handlungen der Einsprechenden solche Ansprüche überhaupt bestehen könnten, würde die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Zulässigkeitsvoraussetzungen (siehe oben) umkehren. Dazu besteht keine Veranlassung, insbesondere auch nicht aufgrund der Ausführungen des Bundesgerichtshofs in den Entscheidungen Ziegelsteinformling II (BIPMZ 1985, 305) und Anzeigegerät (GRUR 1981, 515), wonach es für die Bejahung des Rechtsschutzinteresses nicht erforderlich ist, dass der Rechtsinhaber den möglichen Verletzer verwarnt oder auch nur sich des Bestehens von Ansprüchen berührt hat.

Voraussetzung für die Bejahung des Rechtsschutzinteresses ist nämlich, dass der mögliche Verletzer Grund zu der Besorgnis hat, er könne aus dem Schutzrecht in Anspruch genommen werden. Insbesondere wenn er das Schutzrecht verletzt hat, muss er - wie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung Ziegelformling II ausführt - mangels gegenteiliger Anhaltspunkte grundsätzlich mit einer Inanspruchnahme durch den Rechtsinhaber rechnen. Fordert er den Rechtsinhaber auf, ihm gegenüber auf Ansprüche aus dem Schutzrecht (für die Vergangenheit) zu verzichten und erklärt sich dieser nicht, so begründet ein solches Verhalten die

ernsthafte Besorgnis, der Rechtsinhaber behalte sich vor, wegen Verletzung des Schutzrechts gegen den möglichen Verletzer vorzugehen.

Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Ansprüche aus dem erloschenen Patent, auf deren Geltendmachung die Patentinhaberin verzichten könnte, könnten nur aufgrund einer Benutzung der geschützten Erfindung in der Zeit vor dem Erlöschen des Patents bestehen. Vorliegend ist von keiner der Beteiligten vorgetragen oder auch nur in den Raum gestellt, dass die Einsprechende in der Vergangenheit das erloschene Patent benutzt und somit möglicherweise verletzt hat. Die Einsprechende hat mithin - anders als in dem der Entscheidung des Bundesgerichtshofs zugrunde liegenden Sachverhalt, wo unstreitig war, dass die dortige Antragstellerin die durch das dortige Streitgebrauchsmuster geschützten Erfindung benutzt hatte - überhaupt nicht dargetan, aufgrund welcher Umstände sie Grund zu der Besorgnis hätte, aus dem erloschenen Patent wegen Handlungen aus der Zeit vor dessen Erlöschen in Anspruch genommen werden zu können. In einem solchen Fall kann allein die Weigerung der Patentinhaberin, ohne substantiierten Vortrag der Einsprechenden quasi ins Blaue hinein zu erklären, dass sie die Einsprechende nicht wegen Ansprüchen (welche?) aus der Vergangenheit in Anspruch nehmen werde, ein Rechtsschutzinteresse nicht begründen.

Damit war der Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

Pontzen

Bork

Friehe

Reinhardt

Hu