

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	7 W (pat) 333/06
Entscheidungsdatum:	20. Oktober 2010
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	§§ 20, 21, 59, 61 PatG

Vorrichtung zum Heißluftnieten

1. Auch das Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahren kann sich in der Hauptsache erledigen; denn bei der Erledigung der Hauptsache handelt es sich um einen allgemeinen Verfahrensgrundsatz, der in allen Verfahrensarten zum Tragen kommen kann.
2. Erlischt das Patent infolge eines Patentverzichts oder der Nichtzahlung der Jahresgebühr nach § 20 Abs. 1 PatG, erledigt sich das Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahren allerdings nur zum Teil, weil hierdurch das Rechtsschutzziel des Einspruchs nicht verwirklicht wird. Dieses ist nämlich auf die (nachträgliche) Beseitigung der Patenterteilung als begünstigender Verwaltungsakt mit Doppelwirkung gerichtet. Eine solche Wirkung kommt dem Erlöschen des Patents jedoch nicht zu. Vielmehr lässt das Erlöschen des Patents die Geltung dieses Verwaltungsaktes unberührt und verkürzt lediglich die sich aus der Patenterteilung ergebende Schutzdauer des Patents nach § 16 PatG. Damit kann es aber nur zu einer teilweisen Verwirklichung des mit dem Einspruch verfolgten Rechtsschutzziels führen.
3. Die Annahme einer vollständigen Erledigung der Hauptsache kann nicht davon abhängig gemacht werden, dass der Einsprechende nach dem Erlöschen des Streitpatents ein eigenes Rechtschutzbedürfnis (abweichend von BGH GRUR 1997, 615 - *Vornapf*; BPatG [20. Senat] GRUR 2009, 612 - *Auslösevorrichtung*) oder ein besonderes Interesse analog § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO (abweichend von BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - *Radauswuchtmaschine*) geltend macht. Aus demselben Grund scheidet auch eine Verwerfung des Einspruchs als nachträglich unzulässig geworden entgegen BPatG [20. Senat] GRUR 2009, 612 - *Auslösevorrichtung* aus.
4. Das Erfordernis eines besonderen Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden nach dem Erlöschen des Streitpatents kann auch nicht damit begründet werden, mit dem Erlöschen des Patents sei das Allgemeininteresse an seiner nachträglichen Beseitigung generell, d. h. unabhängig vom konkreten Einzelfall entfallen. Da das Gesetz den auf die rückwirkende Beseitigung eines Verwaltungsaktes gerichteten Einspruch ausdrücklich als Popularrechtsbehelf ausgestaltet hat, besteht das Allgemeininteresse auch an der *rückwirkenden* Beseitigung der Patenterteilung, ist also auch auf die Beseitigung seiner Folgen für die Zeit vor dem Erlöschen des Patents gerichtet. Daher gehören zum Allgemeininteresse auch die Interessen derjenigen, welche bereits vor dem Erlöschen des Patents von diesem als Verletzer oder Lizenznehmer betroffen worden sind. Damit ist die Ansicht, das Allgemeininteresse rechtfertige die auf Beseitigung der Patenterteilung gerichteten Anträge des Einsprechenden nur so lange, wie das Patent noch wirksam und in Kraft sei (so aber BPatG 4 W (pat) 9/86, wiedergegeben in: BGH GRUR 1997, 615 - *Vornapf*; zustimmend BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363, 364 - *Radauswuchtmaschine*), nicht zu vereinbaren. Da das Allgemeininteresse vom Gesetz vorausgesetzt wird, muss sein Wegfall vielmehr von

Amts wegen ausdrücklich im jeweiligen Einzelfall konkret festgestellt werden; demgegenüber lässt sich die Annahme eines generellen Wegfalls des Allgemeininteresses weder aus § 59 Abs. 2 PatG noch daraus, dass in der Vergangenheit "allenfalls Einzelne" betroffen seien noch durch einen Hinweis auf die fortbestehende Möglichkeit zur Nichtigkeitsklage rechtfertigen (abweichend von BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - *Radauswuchtmaschine*).

5. Mit einem konkret festgestellten Wegfall des Allgemeininteresses wäre allerdings auch das mit dem Einspruch verfolgte rechtliche und wirtschaftliche (Individual-) Interesse des Einsprechenden befriedigt. Da bereits zweifelhaft ist, ob ein vom Allgemeininteresse nicht bereits erfasstes Individualinteresse - insbesondere ein ideelles - überhaupt ein Rechtsschutzbedürfnis begründen kann, kann dahinstehen, aus welchem rechtlichen Grund sich bei einem konkret festgestellten Wegfall des Allgemeininteresses das Erfordernis zur Darlegung eines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses des Einsprechenden ergeben könnte. Die hierfür gegebenen Begründungen (BGH GRUR 1997, 615 - *Vornapf*; BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - *Radauswuchtmaschine*) vermögen hierzu allerdings nicht zu überzeugen.
6. In erweiternder Fortführung von BGH GRUR 1995, 571 - *Künstliche Atmosphäre* ist das Einspruchsverfahren aber in der Hauptsache (insgesamt) erledigt, wenn über das Erlöschen des Streitpatents hinaus auszuschließen ist, dass auch für die Vergangenheit noch Ansprüche aus dem Patent gegenüber dem Einsprechenden oder Dritten geltend gemacht werden können. Da dem Patentamt oder dem Bundespatentgericht solche Feststellungen aber von Amts wegen verschlossen sind, obliegt es daher dem Patentinhaber, im konkreten Einzelfall einen solchen Wegfall des Allgemeininteresses darzulegen und ggf. nachzuweisen. Hierfür reicht es aus, wenn der Patentinhaber gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt eine allgemeine Freistellungserklärung für alle Ansprüche aus dem Streitpatent für die Vergangenheit abgibt oder ein Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG mit dem Ziel des Widerrufs des Streitpatents betreibt. Zwar wird auch hierdurch das eigentliche Rechtsschutzziel des Einspruchs nicht erreicht, die Kombination von Patenterlöschung und Freistellungserklärung führt wegen des hiermit verbundenen vollständigen Ausschlusses von Ansprüchen aus der streitgegenständlichen (angeblichen) Erfindung aber zu denselben (tatsächlichen, insbesondere wirtschaftlichen) Folgen wie der Widerruf des Streitpatents, so dass das Ziel des Einspruchs auf eine andere Art und Weise als durch den Widerruf des Patents erreicht wird. Dies reicht nach der zivil- und verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung für die Bejahung einer Erledigung der Hauptsache aus, so dass in diesen Fällen, ohne dass es einer Prüfung eines evtl. Rechtsschutzbedürfnisses des Einsprechenden noch bedürfte, die Erledigung des Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahrens in der Hauptsache ausdrücklich von Amts wegen festzustellen ist.



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 333/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 103 52 821

...

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Oktober 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. Höppler und die Richter Dipl.-Ing. Hilber, Schwarz und Dipl.-Ing. Schlenk

beschlossen:

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

Gründe

I.

Die Einsprechende hat gegen das am 12. November 2003 angemeldete Patent 103 52 821 mit der Bezeichnung

Vorrichtung zum Heißluftnieten

dessen Erteilung am 19. Januar 2006 veröffentlicht worden ist, mit Schriftsatz vom 7. April 2006, der am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist, Einspruch erhoben.

Das Patent ist wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen, was am 1. Juni 2010 in das Patentregister eingetragen worden ist.

Auf den entsprechenden Hinweis des Senats hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 13. September 2010 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt erklärt, die Einsprechende sowie alle Dritte, seien sie ihr bekannt oder nicht, von allen möglichen Ansprüchen, gleich ob bekannt oder geltend gemacht, freizustellen.

Die Einsprechende hat hierauf mit Schriftsatz vom 22. September 2010 erklärt, kein Rechtsschutzinteresse am Fortgang des Verfahrens zu besitzen.

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. 3 PatG erloschen ist und die frühere Patentinhaberin 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. Auch das patentamtliche bzw. (für bis zum 30. Juni 2006 eingelegte Einsprüche) patentgerichtliche Einspruchsverfahren wie auch das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren kann sich in der Hauptsache erledigen (für den Fall des Patentverzichts mit Freistellungserklärung aus-

drücklich anerkannt in BGH GRUR 1999, 571 - *Künstliche Atmosphäre*).

Soweit *Hövelmann* (GRUR 2007, 283, 285 f.) hiergegen eingewandt hat, die Erledigung der Hauptsache komme nur in Abhängigkeit von entsprechenden Anträgen der Prozeßbeteiligten zur Klärung kostenrechtlicher Fragen oder bei Wegfall des Gegenstandes des Verfahrens in Betracht, beide Fälle lägen beim Einspruchsverfahren aber nicht vor, kann dem mit dieser Schlussfolgerung nicht beigetreten werden. Wie zahlreiche Regelungen in der ZPO (verwiesen sei - neben § 91 a ZPO - insbesondere auf §§ 148, 149, 296, 305 a, 541 ZPO) und der VwGO (vgl. etwa § 161 VwGO) zeigen, verwenden die Verfahrensgesetze den Begriff "Erledigung des Rechtsstreits" für jede Art der Verfahrensbeendigung, wobei es sich bei der Erledigung "in der Hauptsache" um einen in den vorgenannten Regelungen zum Ausdruck kommenden *allgemeinen* Verfahrensgrundsatz handelt, dass sich ein Verfahren auch auf andere Weise als durch die - von der Verfahrenseinleitung an sich angestrebte - Sachentscheidung erledigen kann. Dass dem Einspruchsverfahren die im Zivil- und Verwaltungsgerichtsverfahren geltende Dispositionsmaxime, welche den §§ 91 a ZPO, 161 VwGO zugrunde liegt, und der Grundsatz einer bei jeder Art der Beendigung eines Verfahrens zwingend erforderlichen gerichtlichen Kostenentscheidung (vgl. §§ 91 ZPO, 154 VwGO) fremd ist, steht der Geltung dieses von kostenrechtlichen Folgen ohne Mühe zu trennenden *allgemeinen* Verfahrensgrundsatz auch im Einspruchsverfahren nicht entgegen.

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, 27. Aufl., § 91a Rn. 3 m. w. N.; Sodann/Zielkowitz/Neumann, VwGO, 3. Aufl., § 161 Rn. 130 ff.).

3. Nach diesen Rechtsprechungsgrundsätzen führt das Erlöschen des Streitpatents nach § 20 PatG im Einspruchsverfahren nur zu einer Teilerledigung der Hauptsache.
 - a) Gegenstand des Einspruchsverfahrens ist, wie sich aus § 59 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 21 PatG sowie aus § 61 PatG ergibt, der Widerruf des erteilten Patents nach § 21 PatG. Darunter ist - insoweit abweichend von der Begriffsbildung im allgemeinen Verwaltungsverfahren (vgl. §§ 48, 49 VwVfG) - die nachträgliche *rückwirkende* (vgl. § 21 Abs. 3 Satz 1 PatG) Beseitigung der Patenterteilung zu verstehen, bei der es sich um einen begünstigenden Verwaltungsakt mit Doppelwirkung (also eines gleichzeitig den Patentanmelder begünstigenden und die Allgemeinheit belastenden Verwaltungsaktes) handelt (vgl. BGH GRUR 1999, 571, 572 - *Künstliche Atmosphäre*; allg. zu der Rechtsnatur der Patenterteilung Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl., § 49 Rn. 30 ff.). Wegen seiner Rückwirkung entzieht der Patentwiderruf nicht nur allen künftigen, sondern auch allen bereits zuvor entstandenen Ansprüche aus den §§ 9 ff. PatG und aus § 33 Abs. 1 PatG (arg. § 33 Abs. 2 PatG) den Rechtsgrund, was wegen der bereits entstandenen Ansprüche ggf. zu Rückforderungsansprüchen nach § 812 Abs. 1 Satz 2 erste Alt. BGB führen kann.

- b) Durch das Erlöschen des Patents gem. § 20 Abs. 1 PatG wird das Rechtsschutzziel des Einspruchs aber nur zum Teil auf andere Art und Weise als durch den Widerruf des Patents nach § 21 PatG erreicht.
- aa) Nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 3 PatG bewirkt die Nichtzahlung der Jahresgebühr und der Patentverzicht das Erlöschen des Patents. Nach allg. M. wird damit im Fall der Nichtzahlung der Jahresgebühr und nach h.M. auch im Fall des Patentverzichts (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 571, 572 - *Künstliche Atmosphäre*; Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl., § 20 Rn. 19; Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 20 Rn. 36; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 20 Rn. 2 und 9; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., § 26 A., S. 571) nur die *künftige* Geltendmachung von Ansprüchen aus dem angemeldeten und erteilten Patent ausgeschlossen. Damit hat das Erlöschen des Patents aber hinsichtlich der vom Einspruch bezweifelten Wirksamkeit der Patenterteilung eine andere Auswirkung als der Patentwiderauf nach § 21 PatG. Während Letzterer nämlich - wie oben bereits ausgeführt - zur *Beseitigung* des (begünstigenden) Verwaltungsaktes (mit Doppelwirkung) der Patenterteilung führt und damit *allen* Ansprüchen aus dem angemeldeten Erfindung den Rechtsgrund entzieht, wirkt sich das Erlöschen des Patents nach § 20 PatG auf den Verwaltungsakt der Patenterteilung überhaupt nicht aus, sondern lässt dessen Wirksamkeit unberührt. Lediglich in zeitlicher Hinsicht führt das Erlöschen des Patents nach § 20 PatG dazu, dass ab dem Zeitpunkt seines Wirksamwerdens keine Ansprüche mehr aus der Erfindung auf der Grundlage des Verwaltungsakts der Patenterteilung für die Zukunft geltend gemacht werden kön-

nen; damit wird die mit der Patenterteilung verbundene gesetzliche Schutzhöchstdauer von 20 Jahren ab dem Anmeldetag (vgl. § 16 Abs. 1 Satz 1 PatG) lediglich *verkürzt*

- bb) Indem das Erlöschen des Patents den Verwaltungsakt der Patenterteilung nicht rückwirkend beseitigt, sondern nur hinsichtlich seiner zeitlichen Wirksamkeit - und insofern auch nur zum Teil, nämlich für den ohne das Erlöschen verbliebenen Rest der Schutzhöchstdauer - einschränkt, wird das Ziel des Einspruchs, die Wirkungen der Patentanmeldung und -erteilung durch den Widerruf des Patents nachträglich mit Rückwirkung ("ex tunc") zu beseitigen (vgl. § 21 Abs. 3 Satz 1 PatG), entgegen einer verbreiteten, nicht näher begründeten Ansicht (vgl. Benkard/Schäfers, 10. Aufl., § 59 Rn. 46 c; Busse/Schwendy/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 59 Rn. 28 m. w. N.; zweifelnd Schulte/Moufang, 8. Aufl., § 59 Rn. 250 m. w. N. und Fn. 442) aber nicht auf andere Art und Weise verwirklicht. Diese begrenzte Auswirkung des Erlöschens des Patents steht somit der Annahme einer vollständigen Erledigung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache entgegen. Wegen der sich aus dem Erlöschen des Patents ergebenden zeitlichen Verkürzung der Wirkungen der Patenterteilung nach § 16 PatG liegt vielmehr nur eine *teilweise* Erledigung des mit dem Einspruch verbundenen Rechtsschutzziels vor.
4. Eine (vollständige) Erledigung der Hauptsache liegt aber in erweiternder Fortführung von BGH GRUR 1995, 571 - *Künstliche Atmosphäre* vor, wenn - wie vorliegend - aufgrund konkreter Feststellungen im jeweiligen Einzelfall feststeht, dass es über das bloße, nur für die Zukunft geltende Erlöschen des Streitpatents hinaus auszuschließen ist, dass

für die Zeit vor dem Erlöschen des Streitpatents noch Ansprüche aus diesem gegenüber (irgendeinem) Dritten geltend gemacht werden können.

- a) Nach allgemeiner Ansicht kann ein Gerichtsverfahren in der Hauptsache auch dann erledigt sein, wenn *mehrere* Ereignisse vorliegen, die je für sich betrachtet die Hauptsache zwar nur teilweise erledigen, durch diese Teilerledigungen in der Summe das Rechtsschutzziel aber vollständig erreicht wird. Ungeachtet der von der Zivil- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit uneinheitlich beantworteten Frage, ob eine Erledigung der Hauptsache auch - wie die Verwaltungsgerichte annehmen - bei einer von Anfang an unzulässigen oder unbegründeten Klage in Betracht kommen kann (vgl. hierzu im Einzelnen Sodann/Ziekow/Neumann, VwGO, 3. Aufl., § 161 Rn. 143 ff.), ist dies insbesondere dann zu bejahen, wenn sich das Rechtsschutzbegehren infolge eines Ereignisses nur zum Teil erledigt hat und hinsichtlich des nicht erledigten Teils als Folge desselben oder eines weiteren Ereignisses zumindest nachträglich unzulässig oder unbegründet wird.

- b) Dies kann 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*) aber nicht schon damit begründet werden, dass nach dem sich nur auf die Zukunft auswirkenden Erlöschen des Streitpatents nach § 20 PatG hinsichtlich des von der damit bewirkten Teilerledigung nicht erfassten Teils des Einspruchs - also für Ansprüche aus der Erfindung in der Zeit zwi-

schen ihrer Anmeldung und dem Zeitpunkt des Erlöschens des Patents - ohne ausdrückliche Geltendmachung kein Rechtsschutzbedürfnis - oder in Anlehnung an § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO kein berechtigtes Interesse (so BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - *Radauswuchtmaschine*) - des Einsprechenden mehr bestünde, so dass ohne dessen ausdrückliche Geltendmachung seitens des Einsprechenden entweder das Einspruchsverfahren insgesamt in der Hauptsache erledigt (so BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - *Radauswuchtmaschine*) oder der Einspruch als nachträglich unzulässig zu verwerfen wäre (so BPatG [20. Senat] GRUR 2009, 612 - *Auslösevorrichtung* im Anschluss an *Hövelmann* GRUR 2007, 283, 288 unter Hinweis auf BGH GRUR 1997, 615 - *Vornapf*; dem 20. Senat folgen der 9. und 12. Senat des Bundespatentgerichts, vgl. Nachweise bei BPatG GRUR 2010, 363 f.; diese Ansicht führt allerdings beim Amtsverfahren nach § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG für den Fall der vor Erlöschen des Streitpatents erklärten Einspruchsrücknahme zu einem widersinnigen Ergebnis, weil ein nicht mehr vorhandener Einspruch nicht nachträglich unzulässig werden kann; darüber hinaus kommt bei ihr in allen Fällen die Teilerledigung und damit der teilweise Erfolg des Einspruchs nicht hinreichend zum Tragen). Auch wenn der BGH in der Vergangenheit diese Ansicht im Ansatz nicht beanstandet hat (vgl. BGH GRUR 1981, 515 - *Anzeigegerät* [Gebrauchsmusterlöschungsverfahren]; GRUR 1997, 615 ff. - *Vornapf* [Fall der Nichtzahlung der Jahresgebühr]), steht ihr die besondere Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens, wie sie sich sowohl im Gesetzeswortlaut als auch in der höchstrichterlichen Rechtsprechung niedergeschlagen hat, entgegen.

- aa) Nach den Vorschriften des PatG über das Einspruchsverfahren ist der Einspruch - soweit er auf mangelnde Patent-

fähigkeit gestützt wird - als Popularrechtsbehelf ausgestaltet, da er nach § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG von jedem eingelegt werden kann, ohne dass es hierzu der Geltendmachung eines besonderen rechtlichen oder wirtschaftlichen Interesses bedürfte. Da darüber hinaus, wie sich aus § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG ergibt, die Dispositionsbefugnis des Einsprechenden dadurch deutlich eingeschränkt ist, dass er selbst durch Rücknahme seines Einspruchs den Fortgang des Einspruchsverfahrens nicht hindern kann, kommt dem Interesse der Allgemeinheit an der Klärung der Schutz(un)-fähigkeit der Erfindung in diesem Verfahren besonderes Gewicht zu (vgl. BGH GRUR 1999, 571, 572 - *Künstliche Atmosphäre*).

- bb) Für die von der vorgenannten Rechtsprechung vertretene Annahme, dass das Einspruchsverfahren nach dem Erlöschen des Streitpatents nach § 20 PatG nur fortgesetzt werden kann, wenn der Einsprechende ein (eigenes) Rechtsschutzinteresse vorgetragen hat, wäre daher nur dann Raum, wenn dem Interesse der Allgemeinheit an der Klärung der Schutz(un)-fähigkeit der Erfindung durch das Erlöschen des Streitpatents umfassend Rechnung getragen wäre. Der Wegfall des Allgemeininteresses kann aber entgegen der vorgenannten Rechtsprechung nicht generell, sondern nur aufgrund konkreter Ermittlungen im jeweiligen Einzelfall festgestellt werden.
- cc) Die Annahme, dass mit dem Erlöschen des Streitpatents sei generell - also nicht nur im jeweiligen Einzelfall - das Allgemeininteresse an der Beseitigung eines zu Unrecht erteilten

Patents entfallen, kann nicht mit der Behauptung begründet werden, das Allgemeininteresse rechtfertige die auf Beseitigung der Patenterteilung gerichteten Anträge des Einsprechenden nur so lange, wie das Patent noch wirksam und in Kraft sei (so aber BPatG 4 W (pat) 9/86, wiedergegeben in: BGH GRUR 1997, 615 - *Vornapf*; daran anschließend [unter fälschlicher Bezugnahme nur auf die BGH-Entscheidung] BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363, 364 - *Radauswuchtmaschine*). Eine solche Sichtweise wird dem Interesse der Allgemeinheit an der Prüfung der Schutz(un)fähigkeit der streitgegenständlichen Erfindung nicht gerecht.

aaa) Die Frage, was unter dem Interesse der Allgemeinheit an der Klärung der Schutz(un)fähigkeit der Erfindung, welche im Einspruchsverfahren besonderes Gewicht zukommen soll (vgl. BGH GRUR 1999, 571, 572 - *Künstliche Atmosphäre*), zu verstehen ist, kann, will man auf eine juristische Begründung nicht gänzlich verzichten, nur auf der Grundlage der gesetzlichen Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens beantwortet werden. Ist dieses aber auf die *rückwirkende* Beseitigung der Patenterteilung gerichtet, kann dies logisch zwingend nur bedeuten, dass hierunter nicht nur die Interessen derjenigen zu zählen sind, die an der Klärung der Frage der Schutzfähigkeit der Erfindung für deren - sich im Laufe des u. U. jahrelangen Einspruchsverfahrens zeitlich immer weiter nach hinten schiebenden - *zukünftigen* (freien oder beschränkten) Benutzung interessiert sind, sondern auch derjenigen, welche

diese Frage für eine bereits erfolgte Benutzung in der Vergangenheit geklärt wissen wollen.

- bbb) Hierzu gehören allerdings nicht die Interessen von Unternehmen, welche ihr unternehmerisches Handeln allein durch Respektierung des Streitpatents in der Vergangenheit, d. h. vor dem Erlöschen des Streitpatents, bereits ausgerichtet haben (vgl. hierzu BPatG BPatG GRUR 2010, 363, 364 re. Sp. unten - *Radauswuchtmaschine*). Denn sie bedürfen für ein solches tatsächliches Verhalten vor dem Erlöschen des Patents keines Rechtsschutzes, da sie auch bei einem Patentwiderruf allein wegen dieser unternehmerischen Ausrichtung in der Vergangenheit keine rechtlichen Ansprüche herleiten könnten, so dass ihr Interesse bei einem Erlöschen des Streitpatents in gleicher Weise gewahrt ist wie bei einem Patentwiderruf.

- ccc) Daneben liegt die Klärung der Frage, ob das Streitpatent zu Recht erteilt worden ist, aber auch im Interesse derjenigen, welche vom Streitpatent bereits vor seinem Erlöschen betroffen worden sind, indem sie es - gleich ob bewusst oder unbewusst - *verletzt*, d. h. *ohne* Zustimmung des Patentinhabers genutzt hatten, oder zur Nutzung der Erfindung an den (vermeintlichen) Patentinhaber bereits in der Vergangenheit Lizenzen gezahlt haben. Letztere bedürfen zwar häufig keines Rechtsschutzes, weil Lizenzverträge in aller Regel eine salvatorische Klausel enthalten, welche die Verpflichtung der Li-

zenzzahlung von der Frage der Schutzfähigkeit des Patents unabhängig macht, so dass die von einem Widerruf des Patents unberührte Lizenzgebührepflicht beim Patentwiderruf ebenso wie im Fall des (künftigen) Erlöschens des Streitpatents allenfalls für die Zukunft entfällt; ob eine solche Klausel vorliegt, kann jedoch nur im Einzelfall beurteilt werden, weil verlässliche tatsächliche Daten für die Annahme einer generellen Aufnahme einer solchen Klausel nicht bestehen; darüber hinaus wird es dem jeweiligen Patentinhaber ohne jede Mühe möglich sein, hierzu substantiiert vorzutragen. Ohne konkrete Feststellungen im Einzelfall bietet dieser Gesichtspunkt jedenfalls keine Grundlage für die Annahme, die Interessen dieses Personenkreises könnten *generell* von vornherein unberücksichtigt bleiben.

- ddd) Da das Interesse der Allgemeinheit an der Überprüfung, ob das Streitpatent zu Recht erteilt worden ist, aber vom Gesetz wie oben dargelegt *vorausgesetzt* wird, kann das Allgemeininteresse an der Prüfung der Schutz(un)fähigkeit des Streitpatents nach dessen Erlöschen nur verneint werden, nachdem von Amts wegen (§§ 46, 87 PatG) aufgrund konkreter Ermittlungen im Einzelfall ausdrücklich festgestellt worden ist, dass nicht nur für die Zukunft, sondern auch für die Vergangenheit keine Dritte mehr von der Patenterteilung betroffen sind. Erst dann bestünde Raum für die Schlussfolgerung, infolge des Erlöschens des Streitpatents bestehe kein Allge-

meininteresse mehr an der weiteren Durchführung des Einspruchsverfahrens zur Klärung der Rechtmäßigkeit der Patenterteilung.

- eee) Das Erfordernis solcher konkreter Feststellungen im Einzelfall kann nicht durch Hinweis auf § 59 Abs. 2 PatG verneint werden. Zwar besteht hiernach für solche Personen, die sich mit dem Patentinhaber wegen der Berechtigung zur Nutzung der Erfindung bereits gerichtlich auseinandersetzen, sei es im Wege der Verletzungsklage (§ 59 Abs. 2 Satz 1 PatG) oder der negativen Feststellungsklage (§ 59 Abs. 2 Satz 2 PatG), die Möglichkeit des Beitritts zum Einspruchsverfahren, die auch nach Erlöschen des Streitpatents bis zum förmlichen Abschluss des Einspruchsverfahrens noch besteht. Dies steht aber der Annahme, auch nach Erlöschen des Streitpatents bestehe das Allgemeininteresse an der Klärung der Rechtmäßigkeit der Patenterteilung wegen Vorgängen in der Vergangenheit fort, nicht entgegen. Diese Möglichkeit steht nämlich nur den Personen offen, die vom Patentinhaber bereits in Anspruch genommen worden sind *und* sich aus diesem Grund mit diesem in einem gerichtlichen Streit befinden. Zur Allgemeinheit gehören aber darüber hinaus auch solche Personen, von denen dem Patentinhaber bereits bekannt ist, dass sie die Erfindung ohne seine Zustimmung in der Vergangenheit - gleich ob bewusst oder unbewusst - genutzt haben, die er aber - etwa im Hinblick auf das noch anhängige Einspruchsverfahren - noch nicht deswe-

gen in Anspruch genommen hat, als auch solche Personen, welche aufgrund einer entsprechenden Inanspruchnahme die Forderungen des Patentinhabers erfüllt haben, denen aber im Fall des Widerrufs des Streitpatents hieraus Bereicherungsansprüche nach § 812 BGB diesem gegenüber zustünden. Schließlich sind auch diejenigen zu berücksichtigen, welche vom Patentinhaber bereits in Anspruch genommen wurden, ohne hierauf mit einer negativen Feststellungsklage zu reagieren oder seine Forderungen zu erfüllen, etwa indem sie mit ihm bis zum Abschluss des Einspruchsverfahrens ein Stillhalteabkommen vereinbart haben. Da den vorgeannten Personenkreisen die Möglichkeit des § 59 Abs. 2 PatG verschlossen ist, so dass sie nicht auf die Wahrnehmung dieser Möglichkeit verwiesen werden können, kann diese Vorschrift nicht für *alle* Fälle die Annahme begründen, das Allgemeininteresse an der Klärung der Rechtmäßigkeit der Patenterteilung sei entfallen. Vielmehr bedürfte es auch hierfür konkreter Feststellungen im jeweiligen Einzelfall.

- fff) Auch der Hinweis, soweit (...) konkrete Verletzungshandlungen in Betracht kommen, seien "alleinalls Einzelne betroffen" (vgl. BPatG GRUR 2010, 363, 364 re. Sp. unten, offenbar im Anschluss an BPatG 4 W (pat)9/86, wiedergegeben in: BGH GRUR 1997, 615 - Vornapf), bietet keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung. Für die dabei zum Ausdruck kommende suggestive - wie sich aus

dem Gebrauch des Wortes "allenfalls" ergibt - Unterstellung, dass es sich bei den "Einzelnen" nur um eine geringe Anzahl betroffener - also um "vereinzelte" - Personen bzw. Unternehmen handele, fehlt es schon an tatsächlichen Anhaltspunkten; vielmehr kann je nach Art des Patents, des betroffenen technischen Gebietes und der auf diesem tätigen Mitbewerber nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass der hierunter fallende Personenkreis, dessen Interessen im Einspruchsverfahren mit zu berücksichtigen sind, besonders groß ist.

Da es sich allerdings um abgeschlossene Vorgänge in der Vergangenheit handelt, ließe sich jedenfalls die Frage, wie groß der betroffene Personenkreis ist, der vom Patentinhaber bereits in Anspruch genommen wurde oder ihm, ohne dass er bislang diesem gegenüber Unterlassungs- und/oder Schadensersatzansprüche geltend gemacht hat, bekannt ist, ohne Mühe feststellen, indem dem Patentinhaber auferlegt wird, entsprechende Angaben zu machen. Auch insoweit setzt die Annahme, das Allgemeininteresse sei infolge des Erlöschens entfallen, aber konkrete Ermittlungen im jeweiligen Einzelfall voraus. Soweit der betroffene Personenkreis unbekannt ist, vermag eine bloße Unkenntnis aber nicht den Schluss zu rechtfertigen, das Allgemeininteresse sei stets (also in allen Einspruchsfällen) entfallen.

- ggg) Auch die Möglichkeit für betroffene Dritte, weiterhin gegen das Streitpatent Nichtigkeitsklage zu erheben, vermag dies nicht zu rechtfertigen. Da Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsklage nach der gesetzlichen Regelung nebeneinander möglich sind, wobei lediglich während der Einspruchsfrist oder bei einem noch andauernden Einspruchsverfahren die Nichtigkeitsklage unzulässig ist (vgl. § 81 Abs. 2 PatG), kann aus der vom Gesetz eingeräumten *zusätzlichen* Möglichkeit, das Streitpatent auch für die Vergangenheit zu vernichten, für die Frage, ob das Einspruchsverfahren fortzusetzen ist, nichts hergeleitet werden.
- hhh) Werden mit dem Allgemeininteresse an der Klärung der Frage der Schutz(un)fähigkeit des Streitpatents aber auch die Interessen derjenigen berücksichtigt, welche das Streitpatent bereits vor seinem Erlöschen benutzt haben, ist dies mit der eingangs erwähnten Annahme von Teilen der Rechtsprechung, ein Allgemeininteresse bestehe nur hinsichtlich des Personenkreises, der von einem noch in Kraft befindlichen wirksamen Patent betroffen ist oder sein wird, nicht in Einklang zu bringen. Damit lässt sich die Schlussfolgerung, ein Allgemeininteresse an der Klärung der Schutz(un)fähigkeit des Streitpatents bestehe mit dessen Erlöschen nicht mehr, nur auf der Grundlage konkreter Feststellungen im Einzelfall treffen. Für die Annahme, das Allgemeininteresse fehle in allen Fällen, besteht demgegenüber kein Raum.

- dd) Soweit aufgrund konkreter Feststellungen im Einzelfall feststünde, dass ein *Allgemeininteresse* an der Beseitigung des Streitpatents auch für die Vergangenheit nicht (mehr) bestünde, wäre allerdings auch das mit dem Einspruch verfolgte rechtliche und wirtschaftliche (Individual-) Interesse des Einsprechenden befriedigt. Da bereits zweifelhaft ist, ob ein vom Allgemeininteresse nicht bereits erfasstes Individualinteresse - insbesondere ein ideelles - überhaupt ein Rechtsschutzbedürfnis begründen kann (was vorliegend keiner Vertiefung bedarf), kann dahinstehen, aus welchem rechtlichen Grund bei einem konkret festgestellten Wegfall des Allgemeininteresses sich das Erfordernis zur Darlegung eines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses des Einsprechenden ergeben könnte. Mit der allgemeinen Erwägung des BGH und der vorgenannten Senate des BPatG, dass Popularrechtsbehelfe eine Ausnahme seien und niemand ("zumal in Zeiten knapper öffentlicher finanzieller Mittel") nur nach seinem Belieben Rechtsschutz in Anspruch nehmen könne, ließe sich ein solches Erfordernis allerdings nicht begründen, weil es mit der gesetzlichen Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens als Popularrechtsbehelf nicht in Einklang zu bringen und in logischer Hinsicht widersprüchlich ist. Wenn das Einspruchsverfahren als gesetzlich ausdrücklich normierter Fall eines Popularrechtsbehelfs einem jeden gestattet, "nach seinem Belieben" eine (erneute) Überprüfung der Richtigkeit des Patenterteilungsbeschlusses verlangen zu können, kann dieses "Belieben" nicht mit dem Hinweis auf den *Ausnahmecharakter* von Popularrechtsbehelfen zugleich verneint werden. Dass der Ausnahmecharakter des gesetzlich normierten Popularrechtsbehelfs nicht (mehr) vorliege, bedürfte zudem besonderer rechtlicher Begründung; da dieser sich aus § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG ergebende Ausnahmecharakter von der sich erst aus § 61

Abs. 1 Satz 2 PatG ergebenden Verfolgung von Allgemeininteressen unabhängig ist, kann deren Wegfall logisch nicht zwingend den Schluss rechtfertigen, der Einspruch sei nunmehr kein Popularrechtsbehelf mehr, so dass das Einspruchsverfahren nur bei Vorliegen eines Rechtsschutzbedürfnisses des Einsprechenden fortzusetzen sei. Auch aus § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO (vgl. BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363, 364 re. Sp. Mitte) lässt sich das Erfordernis eines Rechtsschutzinteresses weder unmittelbar noch analog herleiten. Diese Vorschrift betrifft allein ein besonderes Erfordernis für die Änderung der ursprünglichen Anfechtungsklage, deren Erledigung sie *voraussetzt*, in eine Fortsetzungsfeststellungsklage. Mit einer solchen Konstellation, die allein auf die Verfolgung eines vom ursprünglichen Antrag abweichenden Rechtsschutzziels abzielt, ist die vorliegende Frage, ob das *ursprüngliche* Rechtsschutzziel im Einspruchsverfahren weiterverfolgt werden kann oder erst in Ermangelung eines besonderen Interesses erledigt ist, aber schon im Ansatz nicht vergleichbar.

- c) Über das bloße Erlöschen des Streitpatents hinaus ist die Hauptsache aber in erweiternder Fortführung von BGH GRUR 1995, 571 - *Künstliche Atmosphäre* vollständig erledigt, wenn es nicht nur für die Zukunft, sondern auch für die Zeit *vor* dem Erlöschen des Streitpatents auszuschließen ist, dass aus diesem noch Ansprüche gegenüber (irgendeinem) Dritten geltend gemacht werden können. Soweit entsprechende konkrete Feststellungen, welche dieses vom Gesetz vorausgesetzte Allgemeininteresse an einer Überprüfung, ob das Streitpatent auch für die Vergangenheit zu Recht erteilt worden ist, entfallen lassen, nicht von Amts wegen getroffen werden können, so dass das Einspruchsverfahren unabhängig von einem eigenen Rechtsschutzbedürfnis

des Einsprechenden fortzusetzen wäre, kann von einer Erledigung des anhängigen Verfahrens gleichwohl ausgegangen werden, wenn der Patentinhaber darlegt (und bei Bestreiten nachweist), dass eine solche Geltendmachung von Ansprüchen aus dem angemeldeten und erteilten Patent für die Vergangenheit nicht (mehr) möglich ist. Hierfür reicht es aus, wenn - wie vorliegend geschehen - der Patentinhaber über das bloße Erlöschen des Patents nach § 20 PatG hinausgehend alle möglicherweise in der Vergangenheit vom Patent Betroffenen von einer Inanspruchnahme aus dem Patent ausdrücklich freistellt oder ein Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG mit dem Ziel des Widerrufs betreibt. Denn beide Fälle haben zur Folge, dass auch für die Zeit vor dem Erlöschen des Streitpatents keine Ansprüche mehr aus diesem gegenüber (irgendeinem) Dritten geltend gemacht werden können. Auch wenn hierdurch das eigentliche Rechtsschutzziel des Einspruchs, nämlich den Verwaltungsakt der Patenterteilung als *Rechtsgrund* für Ansprüche aus der Erfindung nachträglich zu beseitigen, nicht rechtlich verwirklicht wird, führt der durch die Kombination von Patenterlöschung und Freistellungserklärung bewirkte vollständige Ausschluss von Ansprüchen aus der streitgegenständlichen (angeblichen) Erfindung aber zu denselben (wirtschaftlichen) Folgen wie der Widerruf des Streitpatents, so dass das auf Beseitigung der Folgen der Patenterteilung gerichtete Ziel des Einspruchs zwar nicht rechtlich, aber tatsächlich auf eine andere Art und Weise als durch den Widerruf des Patents erreicht wird. Dies reicht nach der eingangs geschilderten Rechtsprechung, ohne dass es darüber hinaus noch einer Prüfung eines besonderen eigenen Rechtsschutzbedürfnisses des Einsprechenden bedürfte, für die Bejahung einer Erledigung der Hauptsache aus.

6. Nachdem die Patentinhaberin vorliegend eine solche umfassende Freistellungserklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegeben hat, ist nach den vorstehenden Überlegungen das Einspruchsverfahren in der Hauptsache damit für erledigt zu erklären.
- 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, eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung darstellt (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG), die zudem zwischen den einzelnen Senaten des Bundespatentgerichts streitig ist, so dass die Rechtsbeschwerde auch zur Fortbildung des Rechts und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG).

Höppler

Hilber

Schlenk

Schwarz

Hu