



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 307/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
11. Januar 2012

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

**betreffend das Patent 100 48 812.9-53**

...

...

hat der 7. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Januar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. Höppler und die Richter Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys. Maile, Schwarz und Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. May

beschlossen:

1. Die Beteiligten werden auf Folgendes hingewiesen:

Eine Erledigung des Einspruchsverfahrens durch Patentverzicht kommt auf der Grundlage der bisherigen Erklärungen aus folgenden Gründen (noch) nicht in Betracht:

- a) Die Erklärung des Patentverzichts nach § 20 PatG, die sich, um wirksam zu sein, nur gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegeben werden kann, kann nur von dem im Register eingetragenen Patentinhaber abgegeben werden. Hieran dürfte es vorliegend aber mangeln, da, wie sich aus der Betreffzeile der Erklärung der Verfahrensbevollmächtigten der Patentinhaberin ergibt, der Verzicht ausdrücklich nur seitens der - von diesen offenbar auch vertretenen - Fa. U... AG in M... (Schweiz), erklärt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist diese zwar Inhaberin des parallelen europäischen Patents EP 1 322 478, sie ist aber bislang nicht

als Inhaberin des hiesigen deutschen Streitpatents im Register eingetragen noch liegen bislang Anhaltspunkte dafür vor, dass eine Umschreibung auf sie beantragt wurde; Inhaberin des Streitpatents ist nach der dem Senat vorliegenden Verwaltungs- und Gerichtsakte sowie ausweislich des geltenden Patentregisters vielmehr nach wie vor die am hiesigen Einspruchsverfahren allein beteiligte Fa. O... GmbH in P...; diese mag mit der Fa. U... AG wirtschaftlich oder gar (konzern-)rechtlich verbunden sein, das berechtigt aber Letztere nicht, den Verzicht auf das hier streitgegenständliche Patent statt der im Register eingetragenen Inhaberin zu erklären. Insofern ist der erklärte Verzicht (derzeit) nicht wirksam.

- b) Darüber hinaus kommt eine Erledigung des Einspruchsverfahrens infolge Patentverzichts, der nach h. M. nur für die Zukunft ("ex nunc") wirkt, nach der Rechtsprechung des Senats (vgl. hierzu ausführlich BPatG GRUR 2011, 657 - *Vorrichtung zum Heißluftnieten*) nur in Betracht, wenn die Patentinhaberin über die bloße Verzichtserklärung hinaus gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auch erklärt,

**dass sie alle vom Streitpatent betroffenen Dritten, seien sie ihr bekannt oder nicht, von allen Ansprüchen, die infolge der Patentanmeldung zwischen dem Anmeldezeitpunkt und dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Patentverzichts entstanden sind oder sein können, gleich ob ihr bekannt oder unbe-**

**kannt, geltend bzw. rechtshängig gemacht oder nicht, unwiderruflich und unter Verzicht auf jegliche Fristen freistellt und auf diese Ansprüche verzichtet.**

Eine solche, gegenüber der Registerbehörde abzugebende Erklärung ist dabei nur wirksam und damit als Voraussetzung für eine Erledigung des Einspruchsverfahrens geeignet, wenn zweifelsfrei feststeht, dass der Patentinhaber mit ihr materiell-rechtlich gegenüber allen Dritten einen fristunabhängigen Antrag auf einen Erlassvertrag i. S. d. §§ 145, 147, 397 BGB gemacht hat. Eine solche eindeutige Erklärung kann der Senat dem (im Übrigen nur ihm gegenüber, nicht aber wie erforderlich gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegebenen) Erklärung der Vertreter der Patentinhaberin vom 09.01.2012 - abgesehen davon, dass auch sie nur namens der Fa. U...

GmbH, nicht aber von der am Verfahren beteiligten Patentinhaberin erfolgte - nicht entnehmen; denn mit der Bezugnahme auf den Patentverzicht und damit (nur) auf § 20 PatG bleibt unklar, ob diese Erklärung nicht nur als teilweiser, nämlich soweit sie die Vergangenheit betrifft, unwirksamer Patentverzicht anzusehen ist; denn da dieser nach h. M. nur für die Zukunft zulässig ist, geht die "ex tunc" erfolgte Erklärung möglicherweise ins Leere, soweit sie sich auch auf die Vergangenheit bezieht. Zwar wäre die Erklärung im Zweifel nach § 140 BGB umdeutbar, da aber im Registerverfahren auf eindeutige Erklärungen hinzuwirken ist, könnte sich die Patentinhaberin später

darauf berufen, dass die Umdeutung wegen dieses Umstandes gerade ausgeschlossen sei, weil die für einen wirksamen Erlassvertrag erforderliche Erklärung gerade nicht abgegeben worden sei.

- c) Sofern zur Erledigung des Einspruchsverfahrens geeignete Erklärungen der Patentinhaberin nicht vorliegen, ist über den Einspruch in der Sache zu entscheiden. In diesem Fall neigt der Senat dazu, die Auffassung der Einsprechenden zu teilen, dass der Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung auf der Grundlage der im Verfahren befindlichen Druckschriften nach den §§ 1 bis 5 PatG möglicherweise nicht patentfähig ist.

2. Beide Beteiligte haben Gelegenheit, zu den vorstehenden Hinweisen bis zum 31. Januar 2012 schriftlich Stellung zu nehmen. Dabei wird darauf hingewiesen, dass neuer Sachvortrag und neue Sachanträge nur nach Maßgabe des § 99 PatG i. V. m. § 156 ZPO vom Senat beachtet werden können.
3. Eine Entscheidung ergeht an Verkündungs Statt, jedoch nicht vor dem 31. Januar 2012.

Höppler

Maile

Schwarz

May

Hu