

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 8 W (pat) 32/07

Entscheidungsdatum: 31. Januar 2013

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: § 20 PatG

Schrumpfkappe

1. Ein Teilverzicht auf das Patent nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG kann auch im Einspruchsverfahren erklärt werden.
2. Führt ein im Einspruchsverfahren erklärter Teilverzicht zur teilweisen Erledigung des Verfahrens, so kann Unklarheiten über den Umfang der das Restpatent betreffenden Widerrufs- oder Aufrechterhaltungsentscheidung dadurch begegnet werden, dass Umfang und Zeitpunkt der Teilerledigung gesondert festgestellt werden.
3. An die Klarheit und Bestimmtheit einer Erklärung des Verzichts nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG sind strenge Anforderungen zu stellen. Für die Verzichtserklärung, auch für die im Laufe eines Einspruchsverfahrens abgegebene (Teil-) Verzichtserklärung, gelten jedoch die allgemeinen Auslegungsregeln, die keine derart hohen Anforderungen erlauben, dass nur ganz eindeutige, der Auslegung nicht oder kaum noch zugängliche Erklärungen als Verzicht angesehen werden können. Für die Annahme einer Verzichtserklärung reicht es vielmehr aus, wenn der Wille, das Patent (oder Teile davon) aufzugeben, mit einer Klarheit und Bestimmtheit zutage tritt, dass die betreffende Erklärung des Patentinhabers aus der Sicht des Patentamts als Erklärungsempfänger unter Berücksichtigung der gesamten für das Patentamt erkennbaren Umstände des Einzelfalls (z. B. typische Interessenlage im Einspruchsverfahren u./o. konkrete Verfahrenssituation, Tragweite des Rechtsverzichts, Art der Formulierung, etwaige Begleiterklärungen oder -handlungen usw.) als eine über die bloße prozessuale Nichtverteidigung hinausgehende materiell-rechtliche Aufgabe des Schutzrechts oder eines Teils davon zu verstehen ist.
4. Zur Wahrung der nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG vorgeschriebenen Schriftform der Verzichtserklärung reicht die Übersendung per Telefax aus (§ 11 DPM AV i. V. m. § 28 PatG).



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 32/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
31. Januar 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 197 05 153

...

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner, die Richter Dip.-Ing. Dr. Huber und Kätker und die Richterin Dipl.-Ing. Dr. Prasch

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass sich das Einspruchsverfahren und das Beschwerdeverfahren durch Verzicht auf das Patent erledigt haben, und zwar
 - a) hinsichtlich der Ansprüche 8 bis 10 des Streitpatents durch den Schriftsatz des Patentinhabers vom 16. Juli 2003, beim Patentamt eingegangen am 18. Juli 2003;
 - b) im Übrigen durch den Schriftsatz des Patentinhabers vom 31. Januar 2013, per Telefax am gleichen Tage an das Deutsche Patent- und Markenamt übermittelt.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Das Patent 197 05 153 mit der Bezeichnung „Schrumpfkappe und Verfahren zu ihrer Herstellung sowie mit der Schrumpfkappe versehenes Bauteil“ ist am 11. Februar 1997 beim Patentamt angemeldet und dessen Patenterteilung am 8. März 2001 veröffentlicht worden. Die erteilten Ansprüche 1 bis 7 beziehen sich auf ein Verfahren zum Herstellen einer Schrumpfkappe, die erteilten Ansprüche 8 und 9 auf eine Schrumpfkappe und der erteilte Anspruch 10 auf ein elektrisches Bauteil mit einer Schrumpfkappe.

Gegen das Patent hat die Einsprechende mit am 7. Juni 2001 eingegangenen Schriftsatz unter Zahlung der Einspruchsgebühr und Auseinandersetzung mit dem Gegenstand des Streitpatents anhand von mehreren Druckschriften sowie Geltendmachung verschiedener Vorbenutzungshandlungen Einspruch erhoben.

In seiner Einspruchserwiderung vom 16. Juli 2003, beim Patentamt eingegangen am 18. Juli 2003, hat der anwaltlich vertretene Patentinhaber (neben dem einzigen Hilfsantrag auf Anhörung) den Antrag gestellt, „das angegriffene Patent im Rahmen der Ansprüche 1 bis 7 aufrecht zu erhalten und den Einspruch im Übrigen zurückzuweisen“. Ergänzend hat er auf zwei kopierte Seiten der Streitpatentschrift verwiesen, die er als Anlage zur Einspruchserwiderung eingereicht hat. Diese enthalten die Spalten 1 und 2 der Beschreibung und die Patentansprüche, wobei die Vorrichtungsansprüche 8 bis 10 und die sich auf Vorrichtungen (Schrumpfkappe und elektrisches Bauteil) beziehenden Passagen der Beschreibung durchgestrichen bzw. durch anpassende Formulierungen ersetzt worden sind. Außerdem enthält die Einspruchserwiderung auf Seite 2 den Satz: „Um das Verfahren zu beschleunigen, wurde jedoch entschieden, die Ansprüche 8 bis 10 zu streichen“.

Im Anschluss an eine schriftsätzliche Stellungnahme der Einsprechenden auf die Einspruchserwiderung hat der Patentinhaber mit weiterem Schriftsatz vom 5. November 2004 neue Ansprüche 1 bis 9 und Beschreibungsseiten 1 bis 6 eingereicht, die nun wieder sich auf Schrumpfkappen und elektrische Bauteile beziehende Vorrichtungsansprüche (Ansprüche 7 bis 9) und entsprechende Beschreibungsteile enthalten. Seither streiten die Beteiligten darüber, ob der Patentinhaber mit seiner Einspruchserwiderung vom 16. Juli 2003 auf die Vorrichtungsansprüche i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG endgültig verzichtet hat oder ob es sich nur um eine vorübergehende Streichung gehandelt hat.

Mit im Anschluss an die Anhörung vom 3. Juli 2007 verkündeten Beschluss hat die Patentabteilung 1.16 des Deutschen Patent- und Markenamts beschlossen, das Patent unverändert aufrechtzuerhalten. Nach Auffassung der Patentabteilung ist die Streichung in der Einspruchserwiderung vom 16. Juli 2003 nur als vorübergehendes Weglassen, nicht aber als Verzicht auf die Vorrichtungsansprüche auszulegen, da die Ansprüche 8 bis 10 nur gestrichen worden seien, um das Verfahren zu beschleunigen. Zudem seien weder der druckschriftliche Stand der Technik noch - mangels Offenkundigkeit - die von der Einsprechenden geltend gemachten verschiedenen Benutzungshandlungen nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme geeignet, die Neuheit oder Erfindungshöhe des Streitpatents in Frage zu stellen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie hält daran fest, dass die vom Patentinhaber in seiner Einspruchserwiderung vom 16. Juli 2003 enthaltene Erklärung als Teilverzicht gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG auszulegen sei. Die von ihm gewählte Formulierung stelle einen eindeutigen Verzicht dar, wobei die Angabe „Um das Verfahren zu beschleunigen, ...“ nur das Motiv benenne. Ein Motivirrtum gebe jedoch keine Möglichkeit, von einer eindeutigen Verfahrenserklärung wieder Abstand zu nehmen. Insbesondere stelle dieses Motiv keine Bedingung dar, deren Erfüllung zum Wirksamwerden der Verfahrenserklärung erforderlich wäre. Zudem sei die patentierte Erfindung im Hinblick auf die geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen, insbesondere soweit sie in der

Anhörung vor der Patentabteilung bewiesen worden seien, nicht neu und im Übrigen durch den druckschriftlichen Stand der Technik auch nahegelegt.

Von der zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat nicht erschienenen Einsprechenden liegt der schriftliche Antrag vor, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

In der mündlichen Verhandlung am 31. Januar 2013 hat der Vertreter des Patentinhabers einen an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichteten Schriftsatz vom gleichen Tage mit der Bitte um Weiterleitung an dieses eingereicht, in dem er im Namen des Patentinhabers „gemäß § 20 Abs. 1 Ziff. 1 auf das Patent DE 197 05 153 C2 verzichtet“. Diese Erklärung ist noch im Laufe der mündlichen Verhandlung von der Geschäftsstelle des Senats per Telefax an das Deutsche Patent- und Markenamt übersandt worden.

Das Original der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Verzichtserklärung ist zunächst bei den Gerichtsakten verblieben. Mit Schriftsatz vom 12. Februar 2013 hat der Patentinhaber unter Hinweis auf einen in Kopie beigefügten Bescheid der Patentabteilung 16 vom 5. Februar 2013 gebeten, das Original unverzüglich an das Deutsche Patent- und Markenamt weiterzuleiten. In dem Bescheid teilt die Patentabteilung mit, dass sie die Verzichtserklärung vom 31. Januar 2013 als Telefax erhalten habe. Der Patentverzicht müsse aber - eigenhändig unterschrieben - im Original vorliegen, andernfalls sei das Formerfordernis des § 126 BGB nicht erfüllt. Die Verzichtserklärung sei daher (erneut) im Original einzureichen, wobei der Verzicht erst mit Eingang der Originalerklärung beim Patentamt wirksam werde. Die Senatsgeschäftsstelle hat daraufhin das Original der Verzichtserklärung am 18. Februar 2013 an das Patentamt zugeleitet, wo es am 20. Februar 2013 eingegangen und eingescannt worden ist. Im Patentregister ist allerdings bereits der 31. Januar 2013 als Tag des Erlöschens des Patents vermerkt.

Der Patentinhaber meint, dass sich das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren auch hinsichtlich der Vorrichtungsansprüche 8 bis 10 erst durch seine in der mündlichen Verhandlung eingereichte und an das Patentamt weitergeleitete Verzichtserklärung, also (frühestens) am 31. Januar 2013, erledigt habe. Bis zu diesem Zeitpunkt habe folglich noch vollumfänglich Patentschutz bestanden. Seine Einspruchserwiderung vom 16. Juli 2003 habe hingegen keine Teilverzichtserklärung i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG auf die Vorrichtungsansprüche enthalten. Diese stelle vielmehr nur eine prozessuale Erklärung dar, zur Beschleunigung des erstinstanzlichen Verfahrens zunächst nur die Ansprüche 1 bis 7 verteidigen zu wollen. Das üblicherweise auch bei einer beschränkten Verteidigung des Patents verwendete Wort „streichen“ reiche nicht, um einen Verzicht i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG anzunehmen. Jedenfalls in der Praxis des Erteilungsverfahrens werde ein „Streichen“ von Patentansprüchen regelmäßig nicht als endgültiger Verzicht sondern nur als Versuch der Neuformulierung des Patentbegehrens ausgelegt. Würde man den Begriff „Streichen“ im Einspruchsverfahren hingegen als Verzicht sehen, so dürfte das gleiche Wort zwar im Erteilungsverfahren, nicht aber im Einspruchsverfahren verwendet werden, so dass ihm dort eine zu große Bedeutung zukäme. Auch der Zweck des Einspruchsverfahrens, das Patent auch für die Vergangenheit zu überprüfen und ggf. zu widerrufen, spreche dagegen, solche Erklärungen als Verzicht i. S. d. § 20 Abs. 1 Satz 1 PatG auszulegen, der ja nur das Erlöschen für die Zukunft bewirke.

Zudem seien die in der Einspruchserwiderung vom 16. Juli 2003 enthaltenen Erklärungen im Gesamtzusammenhang zu sehen und auszulegen. Dort habe der Patentinhaber auf Seite 2 eingangs deutlich gemacht, dass er den im Verfahren befindlichen Stand der Technik einschließlich der geltend gemachten Vorbenutzungen nicht für patentgefährdend halte. Erst im Anschluss hieran finde sich die Formulierung „Um das Verfahren zu beschleunigen, wurde jedoch entschieden, die Ansprüche 8 bis 10 zu streichen“. Der Patentinhaber habe eine schnelle Entscheidung über die Verfahrensansprüche gewollt, denn zu dieser Zeit sei das parallele europäische Patent EP 0 857 562 noch nicht erteilt gewesen.

Auch das nachträgliche Verhalten des Patentinhabers spreche für seine Auslegung. In seinem Folgeschriftsatz vom 5. November 2004 habe er einen neuen Satz von Ansprüchen 1 bis 9 eingereicht und dabei formuliert: „Der ursprüngliche Anspruch 9 wurde gestrichen, ...“. Dies zeige, dass das Wort „streichen“ bei ihm nicht als endgültiger Verzicht auf einen Teil des Patentgegenstands ausgelegt werden könne. Auch die spätere Teilung des Patents (mit Schriftsatz vom 27. Juni 2006, eingegangen am gleichen Tag) spreche hiergegen.

An den Verzicht, insbesondere an den Teilverzicht i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG seien im Einspruchsverfahren besonders strenge Anforderungen zu stellen, wenn man ihn dort überhaupt annehmen könne. Denn werde das Patent im Einspruchsverfahren im Anschluss an einen Teilverzicht „widerrufen“, so frage es sich, ob der Widerruf nach § 21 Abs. 3 PatG die Wirkungen des gesamten Patents von Anfang an beseitige oder ob sich der Widerruf auf den nicht verzichteten Teil (von Anfang an) und auf den verzichteten Teil nur für die Zeit vor der Verzichtserklärung beziehe. Im letztgenannten Fall bestehe die Gefahr der Irreführung der Öffentlichkeit, denn sie könne meinen, dass die Widerrufsentscheidung die Wirkungen des gesamten Patents von Anfang an beseitige.

Außerdem werde ein Patentinhaber angesichts einer ihm zur Kenntnis gegebenen, zum Widerruf tendierenden vorläufigen Auffassung der Patentabteilung oder des Patentgerichts dazu neigen, rechtzeitig einen Verzicht zu erklären, statt es auf eine Entscheidung ankommen zu lassen. Auf diese Weise könne er zumindest für die zurückliegende Zeit Ansprüche aus dem nicht widerrufenen und durch Verzicht nur mit Wirkung ex nunc erloschenen Patent geltend machen, den drohenden Widerruf somit umgehen.

Nicht zuletzt aus diesen Gründen sei zu erwägen, ob ein Verzicht oder Teilverzicht im Einspruchsverfahren, wenn man ihn dort überhaupt zulasse, wie der Widerruf auch für die Vergangenheit (ex tunc) wirken, zumindest aber mit einer Freistellungserklärung zugunsten der Allgemeinheit auch für die Vergangenheit verbun-

den werden müsse. Jedenfalls seien äußerst strenge Anforderungen an die Klarheit und Bestimmtheit einer (Teil-) Verzichtserklärung im Einspruchsverfahren zu stellen sein, die hier nicht erfüllt seien.

II.

1. Das Einspruchs- und das Beschwerdeverfahren haben sich hinsichtlich der Ansprüche 8 bis 10 des Streitpatents durch die Einspruchserwiderung des Patentinhabers vom 16. Juli 2003, beim Patentamt eingegangen am 18. Juli 2003, erledigt, weil dieser Schriftsatz einen Teilverzicht auf die o. g. Vorrichtungsansprüche enthielt und die Einsprechende für diesen Teil des Streitpatents kein Rechtsschutzinteresse an einem rückwirkenden Widerruf geltend gemacht hat.

a) Mit seiner Einspruchserwiderung vom 16. Juli 2003 hat der Patentinhaber wirksam auf die Vorrichtungsansprüche 8 bis 10 des Streitpatents verzichtet, § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG.

aa) Ein Verzicht auf das Patent, insbesondere ein Teilverzicht, ist nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG auch im Einspruchsverfahren möglich. Soweit der Patentinhaber mit seinen Ausführungen in der mündlichen Verhandlung andeuten wollte, dass ein Verzicht, jedenfalls ein Teilverzicht, im Einspruchsverfahren nicht zulässig bzw. unwirksam sei oder mit einer Freistellungserklärung zugunsten der Allgemeinheit verbunden werden müsse (zu einer solchen Freistellungserklärung vgl. BPatG GRUR 2011, 657, 662 - *Vorrichtung zum Heißluftnieten*), vermag der Senat dieser Auffassung nicht zu folgen, denn sie wäre mit § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG nicht zu vereinbaren. Nach dieser Vorschrift gehört die Möglichkeit der Aufgabe des Schutzrechts zu den rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die dem Patentinhaber ohne Einschränkungen hinsichtlich des Zeitpunkts oder des Umfangs des Verzichts gewährt werden. Weder dem Wortlaut des § 20 PatG noch einer sonstigen Vorschrift des Patentgesetzes sind Anhaltspunkte dafür entnehmbar, dass dem

Patentinhaber in der Phase des Einspruchsverfahrens die Möglichkeit versagt wäre, ganz oder auch nur teilweise auf sein Schutzrecht zu verzichten. Mögen die Erwägungen des Patentinhabers im Hinblick auf das Spannungsverhältnis zwischen der ex nunc-Wirkung des Verzichts nach § 20 PatG und der ex tunc-Wirkung des Widerrufs nach § 61 Abs. 1 PatG i. V. m. § 21 Abs. 3 PatG und den dazu anstellbaren prozesstaktischen Überlegungen auch bedenkenswert sein, so muss es bei der Entscheidung des Gesetzgebers bleiben, dem Patentinhaber den jederzeitigen Verzicht auf das ganze oder auf selbständige Teile seines gewerblichen Schutzrechts zu ermöglichen.

Ebenso beruht es auf der Entscheidung des Gesetzgebers, dass das Patent infolge des Verzichts „erlischt“ (Wortlaut des § 20 Abs. 1 PatG) und somit im Gegensatz zu der in § 21 Abs. 3 PatG normierten Wirkung eines Widerrufs seine Wirkungen nur für die Zukunft verliert. Damit kann auch nicht der Erwägung des Patentinhabers gefolgt werden, dass einem im Einspruchsverfahren erklärten „Verzicht“, wenn er dort überhaupt angenommen werden könne, möglicherweise eine ex tunc-Wirkung beizumessen sei. § 20 Abs. 1 PatG stellt eine abschließende Regelung für die Zeit nach der Patenterteilung dar. Einem Versuch, dies zu umgehen, indem etwa nach Erteilung des Patents im Einspruchsverfahren die Rücknahme der Patentanmeldung erklärt wird, ist der Bundesgerichtshof entgegengetreten (BGH GRUR 1999, 571, 572 - *Künstliche Atmosphäre*; vgl. a. Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., § 20 PatG, Rdn. 2).

Etwaigen Unklarheiten über den Umfang einer Widerrufsentscheidung, die im Anschluss an einen im laufenden Einspruchsverfahren erklärten Teilverzicht ergeht, kann dadurch begegnet werden, dass die entscheidende Stelle hinsichtlich des verzichteten Teils die teilweise Erledigung des Einspruchsverfahrens zum betreffenden Zeitpunkt feststellt und zugleich den Widerruf oder die Aufrechterhaltung des Patents im Übrigen ausspricht (vorausgesetzt der Einsprechende macht kein Rechtsschutzinteresse am rückwirkenden Widerruf des Streitpatents für den verzichteten Teil geltend). Macht der Einsprechende hingegen ein Rechtsschutzin-

teresse am rückwirkenden Widerruf geltend oder übersieht die entscheidende Stelle, dass eine Teilerledigung auszusprechen ist, so wird ein Gesamtwiderruf des Patents mit Wirkung ex tunc, mag er auch rechtsfehlerhaft sein, rechtskräftig, wenn er nicht wirksam angefochten wird. Eine nachhaltige Gefahr der Rechtsunsicherheit oder Irreführung der Öffentlichkeit, die eine wie auch immer geartete besondere Zurückhaltung bei der Annahme einer Teilverzichtserklärung im Einspruchsverfahren oder eine (rechtlich ebenfalls nicht erzwingbare) Abgabe einer begleitenden Freistellungserklärung an die Allgemeinheit erfordern könnte, vermag der Senat nicht zu erkennen.

bb) Die formalrechtlichen Voraussetzungen einer wirksamen Verzichtserklärung liegen vor, denn die Einspruchserwiderung vom 16. Juli 2003 ist vom Verfahrensbevollmächtigten des Patentinhabers in schriftlicher Form (ausschließlich als Original) an das Patentamt gerichtet worden und diesem am 18. Juli 2003 zugegangen. Auch beziehen sich die darin enthaltenen verschiedenen Streichungserklärungen auf ganze Ansprüche (hier: gesamter Komplex der Vorrichtungsansprüche) und damit auf selbständige Teile des Patents.

cc) Im Gegensatz zur Auffassung des Patentinhabers ist seine Einspruchserwiderung vom 16. Juli 2003 als Teilverzicht i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG auszulegen, denn er hat darin mit der erforderlichen Klarheit und Eindeutigkeit den Willen zum Ausdruck gebracht, dass das Patent sofort teilweise erlöschen soll.

Unabhängig davon, ob man den Verzicht als einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung ansieht (h. M., vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 20, Rdn. 9; Benkard, a. a. O., § 20 PatG, Rdn. 5 jew. m. w. N.) oder von einer öffentlich-rechtlichen Gestaltungserklärung ausgeht (Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 20, Rdn. 11), handelt es sich jedenfalls um eine materielle Verfügung über das Recht aus dem Patent, auf die grundsätzlich die bürgerlich-rechtlichen Vorschriften über Willenserklärungen entsprechende Anwendung finden (Busse, a. a. O.; zu patentrechtlichen Besonderheiten bei der Schriftform der Verzichtserklärung s. u. 2.b).).

Zur Auslegung solcher Erklärungen sind daher § 133 BGB und die dazu entwickelten Grundsätze heranzuziehen. Bei der Auslegung einer empfangsbedürftigen Willenserklärung wird darauf abgestellt, wie sie der Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben und mit Rücksicht auf die Verkehrssitte verstehen musste (Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 72. Aufl., § 133, Rdn. 9; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (MüKo), 5. Aufl., § 133, Rdn. 12, jew. m. w. N.). Neben dem Wortlaut der Erklärung sind auch die dem Erklärungsempfänger bekannten oder erkennbaren Begleitumstände mit zu berücksichtigen.

Dabei sind an die Klarheit und Bestimmtheit einer patentrechtlichen Verzichtserklärung nach h. M. strenge Anforderungen zu stellen, auch wenn das Wort „Verzicht“ nicht erforderlich ist. Insbesondere muss sie den eindeutigen Willen des Patentinhabers erkennen lassen, die Rechte aus dem Patent sofort und endgültig aufzugeben (vgl. Schulte, a. a. O., § 20, Rdn. 10; Busse, a. a. O., § 20, Rdn. 23; Benkard, a. a. O., § 20 PatG, Rdn. 7). Auch die Entscheidung BGH GRUR 2004, 583, 584, re. Sp. - *Tintenstanddetektor* dürfte für strenge Anforderungen an die Klarheit und Bestimmtheit einer Verzichtserklärung sprechen, da der Bundesgerichtshof darin festgestellt hat, dass an eine teilweise Berufungsrücknahme des Patentinhabers im Nichtigkeitsverfahren, „die sachlich auf einen Verlust von möglichen Rechten hinausläuft und die damit in ihrer Wirkung einem Verzicht auf diese gleichkommt“, hinsichtlich ihrer Klarheit und Bestimmtheit strenge Anforderungen zu stellen sind.

Vor allem für das Erteilungsverfahren, bei dem unter „Verzicht“ die endgültige Aufgabe einer Rechtsposition verstanden wird, geht die h. M. davon aus, dass ein solcher Verzicht nur zurückhaltend anzunehmen, im Zweifel eher als Formulierungsversuch des Anmelders zu sehen ist (vgl. BGH BlfPMZ 1987, 354, re. Sp. - *Mittelohr-Prothese*; Benkard, a. a. O., § 34 PatG, Rdn. 158a; Schulte, a. a. O., § 34, Rdn. 411: In der Regel besteht für den Anmelder kein Grund, im Erteilungsverfahren endgültig ein Recht aufzugeben. Von einem Verzicht kann daher nur ausgegangen werden, wenn ein eindeutiger Verzichtswille feststellbar ist).

Aus ähnlichen Erwägungen wird ein Verzicht auch im Einspruchsverfahren in der Regel nur zurückhaltend anzunehmen sein. Regelmäßig wird ein Patentinhaber nicht auf sein erteiltes Schutzrecht oder Teile davon verzichten, wenn er gleichzeitig zu erkennen gibt, dass er es im Einspruchsverfahren grundsätzlich weiterhin verteidigen will. Außerdem kann er seine Verfahrensziele regelmäßig auch mit einer beschränkten Verteidigung des Patents erreichen, während er sich mit einem (Teil-) Verzicht i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG die Weiterverfolgung bzw. das Wiederaufgreifen des Patents oder bestimmter Teile davon verbauen würde.

Allerdings kann dies als solches noch kein entscheidendes Auslegungskriterium sein, da ansonsten selbst der „eindeutigste“ Verzicht im Einspruchsverfahren rechtlich stets kein Verzicht i. S. d. § 20 PatG wäre. Auch wird sich die sehr weitgehende Zurückhaltung bei der Annahme eines „Verzichts“ im Erteilungsverfahren trotz gewisser Parallelen nur mit Einschränkungen auf die Auslegung vergleichbarer Erklärungen im Einspruchsverfahren übertragen lassen. Denn während es im einseitigen Erteilungsverfahren bei der Erarbeitung einer patentfähigen Fassung des Anmelderbegehrens von Natur aus nahe liegt, Erklärungen des Anmelders im Sinne eines möglichst weitgehenden Erhalts des ursprünglichen Patentbegehrens auszulegen, steht dem Patentinhaber im Einspruchsverfahren ein an der Vernichtung des Streitpatents interessierter Gegner gegenüber, so dass zum Einen schon aus Gründen der Neutralität weniger Raum für eine solche „gestaltende“ Auslegungstendenz bestehen kann, zum anderen kann ein Verzichtswille z. B. auf prozesstaktischen Erwägungen oder dem Ergebnis von Verhandlungen zwischen den Beteiligten beruhen, die das Patentamt nicht immer kennen kann. Auch könnte eine am weitgehenden Erhalt des Streitpatents orientierte Auslegungstendenz für den Patentinhaber die Gefahr eines u. U. unnötigen vollständigen Widerrufs bergen, etwa wenn er eine für die beschränkte Aufrechterhaltung erforderliche Beschränkung vornehmen will und diese möglicherweise nicht ausreichend deutlich erklärt (vgl. BGH GRUR 1990, 508, 510 - *Spreizdübel*; BPatG v. 12.1.2000 (9 W (pat) 42/99)).

Nach Auffassung des Senats sind daher an die Bestimmtheit und Klarheit einer Verzichtserklärung zwar strenge Anforderungen zu stellen, diese dürfen jedoch nicht derart hoch angesetzt werden, dass nur noch solche (Teil-) Verzichtserklärungen als wirksam anzusehen sind, die angesichts eines besonders klaren Wortlauts keinen oder nahezu keinen Raum mehr für eine Auslegung lassen (letztere wären etwa Formulierungen wie: „Hiermit wird ... nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG verzichtet“ oder „... wird endgültig aufgegeben“). Weder ist die Verzichtserklärung der Auslegbarkeit entzogen noch unterliegt sie eigenen Auslegungsregeln. Vielmehr ist es erforderlich, aber auch ausreichend, wenn der Wille, das Patent oder Teile davon aufzugeben, mit einer Klarheit und Bestimmtheit zutage tritt, dass die betreffende Erklärung des Patentinhabers aus der Sicht des Patentamts als gesetzlicher Erklärungsempfänger unter Berücksichtigung der gesamten für das Patentamt erkennbaren Umstände des Einzelfalls (z. B. typische Interessenlage im Einspruchsverfahren u./o. konkrete Verfahrenssituation, Tragweite des Rechtsverzichts, Art der Formulierung, etwaige Begleiterklärungen oder -handlungen usw.) als eine über eine bloße Nichtverteidigung hinausgehende materiell-rechtliche Aufgabe des Schutzrechts oder eines Teils davon zu verstehen ist.

Nach diesen Grundsätzen stellt die Einspruchserwiderung des Patentinhabers vom 16. Juli 2003 eine ausreichend deutliche und bestimmte Teilverzichtserklärung dar. Sie enthält den einleitenden Antrag, „das angegriffenene Patent im Rahmen der Ansprüche 1 bis 7 aufrecht zu erhalten und den Einspruch im Übrigen zurückzuweisen“ zusammen mit dem Verweis auf beigefügte Kopien aus der Patentschrift mit Streichungen der sich auf Vorrichtungen beziehenden Ansprüche und Beschreibungspassagen und sie enthält weiter den Satz auf Seite 2: „Um das Verfahren zu beschleunigen, wurde jedoch entschieden, die Ansprüche 8 bis 10 zu streichen“, ohne dass ein Vorbehalt der Möglichkeit eines späteren Wiederaufgreifens der Vorrichtungsansprüche erkennbar ist. In der Gesamtschau sind diese Erklärungen bzw. Hinweise aus dem Empfängerhorizont des Patentamts mit hin-

reichender Deutlichkeit als Aufgabe der Vorrichtungsansprüche und damit als Teilverzicht auszulegen.

Die für das Erkennenlassen des Verzichtswillens erforderliche Bestimmtheit und Klarheit wird hier vor allem durch die konkrete Formulierung des oben zitierten Satzes „Um das Verfahren zu beschleunigen, ...“ hergestellt. Denn sie bringt zum Ausdruck, dass die Frage der Aufrechterhaltung oder der Streichung der Ansprüche 8 bis 10 zuvor Gegenstand von kontroversen („... jedoch ...“) Überlegungen und einer nachfolgenden Entscheidung („...entschieden...“) gewesen ist. Eine derart bestimmende Formulierung weist eher auf eine Gestaltungserklärung hin als auf eine bloße Verfahrenserklärung, die nur eine beschränkte Verteidigung zum Inhalt hat.

Etwas anderes folgt nicht daraus, dass sich der o. g. Satz an die einleitende Feststellung des Patentinhabers anschließt, wonach weder die Vorbenutzungen noch der druckschriftliche Stand der Technik geeignet seien, die Patentfähigkeit des Streitpatents in Frage zu stellen. Auch wenn der Patentinhaber damit deutlich gemacht hat, dass er eigentlich keine Notwendigkeit zur Beschränkung des Patents sieht, so wird aus diesem Zusammenhang dennoch nicht ersichtlich, ob er nur eine Streichung im Sinne einer beschränkten Verteidigung im Auge haben konnte. Insbesondere spricht die Verknüpfung der Entscheidung mit einem konkret benannten Verfahrensziel (Beschleunigung des Verfahrens) eher für einen verbindlichen Verzicht i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG, denn eine mögliche Beschleunigung des Verfahrens durch Vermeidung einer Diskussion und Prüfung der Vorrichtungsansprüche kann am ehesten erreicht werden, wenn diese Ansprüche aus dem Verfahren ausscheiden und nicht später doch wieder aufgegriffen und damit in die Diskussion gelangen können. Unmaßgeblich für die Auslegung ist dabei, ob der erhoffte Erfolg der Verfahrensbeschleunigung nach Auffassung des Patentinhabers dann letztendlich nicht eingetreten ist. Das Patentamt als Erklärungsempfänger kann bei Eingang der Einspruchserwiderung den weiteren Verlauf und die Dauer des Verfahrens noch nicht kennen, so dass solche Umstände nicht für

die Auslegung berücksichtigt werden können. Gleiches gilt für die sonstigen Umstände, die vom Zeitpunkt des Eingangs der Einspruchserwiderung aus gesehen in der Zukunft liegen, wie Formulierungen des Patentinhabers in späteren Schriftsätzen oder die spätere Teilung des Streitpatents, die im Übrigen drei Tage vor Aufhebung des § 60 PatG erklärt worden ist und deshalb nur einen Rückschluss auf die Wahrung der Möglichkeit zur formellen Teilung zulässt.

Auch der Stand des damaligen Erteilungsverfahrens eines parallelen Europäischen Patents gibt für die Auslegung der fraglichen Einspruchserwiderung nichts her, zumal es darin auch gar nicht erwähnt wurde. Insbesondere kann vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht erwartet werden, sich ohne vorherigen oder gleichzeitigen Hinweis eines Verfahrensbeteiligten von Amts wegen Kenntnis von einem möglichen parallelen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt zu verschaffen, um aus diesem Hinweise zur Beurteilung der Tragweite von Erklärungen zu entnehmen, die im nationalen Verfahren abgegeben werden. Nach alledem ist von einer ausreichend deutlichen Erklärung eines Teilverzichts auf die erteilten Vorrichtungsansprüche 8 bis 10 auszugehen.

dd) Dieser Teilverzicht ist auch nicht unter der Bedingung abgegeben worden, dass er vom Eintritt der erhofften Beschleunigung des Verfahrens abhängig sein soll. Zunächst drückt die Formulierung „Um das Verfahren zu beschleunigen, wurde jedoch entschieden, die Ansprüche 8 bis 10 zu streichen“ keine Abhängigkeit vom Eintritt eines Ereignisses aus (im Gegensatz zu Formulierungen wie etwa „sofern“, „vorbehaltlich“, „vorausgesetzt, dass ...“ usw.). Da vorliegend keine konkreten Fristen einzuhalten waren, wäre eine Verfahrensbeschleunigung auch kein zukünftiges Ereignis, dessen Eintritt oder Nichteintritt sich feststellen lässt, sondern allenfalls eine subjektive Bewertung. Außerdem wäre ein bedingter Verzicht unwirksam (vgl. Busse, a. a. O., § 20, Rdn. 24; Schulte, a. a. O., § 20, Rdn. 10), so dass die von einem Anwalt abgegebene Erklärung vom 16. Juli 2003 im Zweifel nicht als mit einer Bedingung verknüpft und damit als von vornherein auf die Unwirksamkeit der Erklärung gerichtet angesehen werden kann.

ee) Weiter ist die Teilverzichtserklärung durch das spätere Wiederaufgreifen der Vorrichtungsansprüche auch nicht wirksam widerrufen worden, denn ein Widerruf wäre nur dann beachtlich, wenn er vor oder gleichzeitig mit der Verzichtserklärung beim Patentamt eingeht (Benkard, a. a. O., § 20 PatG, Rdn. 8a a. E., Schulte, a. a. O., § 20, Rdn. 21; Busse, a. a. O., § 20, Rdn. 25 jew. mit Verweis auf BPatGE 33, 200, 202), was hier ersichtlich ausscheidet.

ff) Schließlich ist die Teilverzichtserklärung auch nicht wirksam angefochten worden. Zwar ist der Verzicht auf das Patent grundsätzlich anfechtbar (vgl. BPatG GRUR 1983, 432 - *Regelbare Induktionsbremse*; BPatG BlfPMZ 1998, 368 - *Verzichtserklärung*), hier liegt jedoch keine, insbesondere keine rechtzeitige Anfechtungserklärung vor. Die erste Äußerung des Patentinhabers, aus der entnehmbar ist, dass er doch wieder zum Gegenstand der erteilten Vorrichtungsansprüche zurückkehren will, ist die kommentarlose Antragstellung mit Vorrichtungsansprüchen im Schriftsatz vom 5. November 2004, einschließlich des Hilfsantrags unter Ziff. 5). Eine Anfechtungserklärung ist daraus aber nicht entnehmbar. Insbesondere ließ der Patentinhaber nicht erkennen, dass seine vormalige Entscheidung, die Ansprüche 8 bis 10 zu „streichen“, auf einem (und welchem) Irrtum beruhte.

Eine Anfechtungserklärung könnte dann allenfalls im Schriftsatz vom 4. August 2005 liegen, in dem der Patentinhaber vorgetragen hat, dass der Verzicht an die Bedingung der Verfahrensbeschleunigung geknüpft sei, die aber, da seitdem mehr als zwei Jahre vergangen seien, nicht erfüllt worden sei. Sollte darin eine Anfechtungserklärung gesehen werden, so wäre sie entgegen § 121 Abs. 1 BGB nicht unverzüglich abgegeben worden. Denn nachdem der Patentinhaber spätestens durch den Schriftsatz der Einsprechenden vom 24. März 2005 auf den Patentverzicht und damit mittelbar auf den "Irrtum" aufmerksam gemacht worden ist, hat er hierauf erst über vier Monate später mit Schriftsatz vom 4. August 2005 reagiert. Zudem liegt weder ein Erklärungsirrtum i. S. d. § 119 Abs. 1 BGB vor, da der Patentinhaber die Formulierung "streichen" und das Durchstreichen der Vor-

richtungsansprüche nicht versehentlich vorgenommen hat, sondern dies auch so erklären wollte, noch liegt ein Eigenschaftsirrtum i. S. d. § 119 Abs. 2 BGB über eine verkehrswesentliche Eigenschaft der Sache (also des Verzichtsgegenstands der Vorrichtungsansprüche) vor, da die Verfahrensdauer oder seine (Nicht-) Beschleunigung keine Eigenschaften des Patents selbst, sondern vielmehr des Einspruchsverfahrens sind. „Um das Verfahren zu beschleunigen“ ist nur der Beweggrund für den Verzicht gewesen, so dass ein unbeachtlicher Motivirrtum vorliegen würde (vgl. etwa BGH BlfPMZ 1977, 171 - *Rücknahme der Patentanmeldung*: Die nicht vorhersehbare künftige Gestaltung des Verfahrensablaufs, z. B. Verhinderung der Offenlegung nach erklärter Rücknahme, ist keine verkehrswesentliche Eigenschaft).

Damit hat der Patentinhaber mit der Einspruchserwiderung vom 16. Juli 2003 auf die erteilten Vorrichtungsansprüche 8 bis 10 des Streitpatents wirksam verzichtet, so dass das Patent nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG teilweise erloschen ist.

b) Die zur mündlichen Verhandlung nicht erschienene Einsprechende hat kein Rechtsschutzinteresse am rückwirkenden Widerruf des Streitpatents hinsichtlich der Vorrichtungsansprüche 8 bis 10 geltend gemacht. Ein solches ist auch sonst nicht erkennbar. Das Einspruchs- und das Beschwerdeverfahren haben sich damit teilweise erledigt. Dabei hält der Senat an seiner Rechtsprechung fest, wonach es für die Erledigung des Einspruchsverfahrens ausreicht, wenn der Einsprechende ein besonderes Rechtsschutzbedürfnis an der Verfahrensfortsetzung nicht konkret darlegen kann (vgl. Senatsentscheidung vom 4. Dezember 2012 (8 W (pat) 701/10), zur Veröffentlichung vorgesehen). Es ist hingegen nicht zusätzlich erforderlich, dass der Patentinhaber den Einsprechenden von Ansprüchen aus dem Patent für die Vergangenheit freigestellt (wie in dem der Entscheidung BGH GRUR 2012, 1071 - *Sondensystem* zugrunde liegenden Fall, dort offen gelassen). Zur Klarstellung der Sach- und Rechtslage im Interesse der Verfahrensbeteiligten sowie Dritter war der Umfang und Zeitpunkt des Verzichts und damit der Teilerle-

digung des Verfahrens durch Beschluss festzustellen (vgl. BPatG GRUR 2010, 363, LS 3 - *Radauswuchtmaschine*).

2. Im Übrigen, d. h. hinsichtlich der Verfahrensansprüche 1 bis 7 des Streitpatents, haben sich das Einspruchs- und das Beschwerdeverfahren durch den in der mündlichen Verhandlung überreichten, an das Patentamt gerichteten und an dieses am gleichen Tag per Telefax weitergeleiteten Schriftsatz des Patentinhabers vom 31. Januar 2013 erledigt.

a) Darin hat der Patentinhaber erklärt, dass er „auf das Patent DE 197 05 153 C2 verzichtet“. Dies ist dahingehend auszulegen, dass er das gesamte Patent, jedenfalls aber den gesamten, zum Zeitpunkt der Erklärung noch bestehenden Rest des Patents durch Verzicht mit Wirkung für die Zukunft zum Erlöschen bringen will.

b) Der Verzicht ist von der Senatsgeschäftsstelle noch im Laufe der mündlichen Verhandlung per Telefax an das Patentamt als den gesetzlich vorgeschriebenen Erklärungsempfänger (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG) übersandt worden, das den Empfang spätestens mit seinem Bescheid vom 5. Februar 2013 auch sinngemäß bestätigt hat. Nach der Auffassung des Senats, die von der bisherigen Rechtsprechung und h. M. (dazu unten aa)) abweicht, ist der Verzicht auf das Restpatent damit bereits am Tag der mündlichen Verhandlung, also am 31. Januar 2013, nicht hingegen erst mit dem Zugang des nachgesandten Originals beim Patentamt am 20. Februar 2013 wirksam geworden.

aa) Nach bisheriger Rechtsprechung und h. M. ist die Erklärung des Verzichts auf das Patent, ebenso wie die Lizenzbereitschaftserklärung, als eine schriftlich dem Patentamt gegenüber abzugebende empfangsbedürftige Willenserklärung anzusehen, mit der der Erklärende materiell-rechtlich über sein Patent verfügt (zur Verzichtserklärung: BPatGE 12, 81; Schulte, a. a. O., § 20, Rdn. 9; Benkard, a. a. O., § 20, Rdn. 5; Busse-Schwendy, a. a. O., 6. Aufl., § 20, Rdn. 11; vgl. a. zur

Lizenzbereitschaftserklärung: BPatGE 32, 158; BPatG GRUR 94, 605; BPatG GRUR 1996, 477). Auf den Verzicht sollen daher die bürgerlich-rechtlichen Vorschriften Anwendung finden (Busse-Schwendy, a. a. O., 6. Aufl.; so auch Busse-Keukenschrijver, a. a. O., 7. Aufl., der im Gegensatz zur Voraufgabe allerdings von einer öffentlich-rechtlichen Erklärung ausgeht). Daher musste bisher die Verzichtserklärung dem Schriftformerfordernis des § 126 BGB entsprechen (vgl. BPatGE 12, 81, 83). Nach § 126 Abs. 1 BGB muss die Urkunde vom Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden. Hierfür genügt bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen eine Übermittlung durch Telefax nicht, da der Aussteller zwar die Vorlage eigenhändig unterzeichnet, dem Empfänger jedoch keine Urkunde in der für ihre Abgabe vorgeschriebenen Form, d. h. mit eigenhändiger Unterschrift des Ausstellers, zugeht (st. Rspr. u. h. M., vgl. BGHZ 121, 224; BGH NJW 97, 3169; Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 72. Aufl., § 126, Rdn. 8, 12; Staudinger, Bürgerliches Gesetzbuch, 2012, § 126, Rdn. 12, 162 f.; MüKo, a. a. O., § 126, Rdn. 20; Erman, Bürgerliches Gesetzbuch, 12. Aufl., § 126, Rdn. 11; Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, 14. Aufl., § 126, Rdn. 4, 11).

Zwar sind im Prozessrecht von der Rechtsprechung bereits seit langem Zugangs-erleichterungen für schriftlich vorzunehmende Prozesshandlungen anerkannt worden, wie etwa die (fristwahrende) Einreichung bestimmender Schriftsätze per Telefax (vgl. GemS-OGB NJW 2000, 2340). Diese sind teilweise auch in das Gesetz eingeflossen (vgl. § 130 Nr. 6 ZPO). Offenbar aus Gründen des Schutzes des Erklärungsempfängers bei privatrechtlichen Rechtsgeschäften sind sie jedoch nicht auf die bürgerlich-rechtliche Schriftform nach § 126 BGB übertragbar, während § 126 BGB umgekehrt nicht im Verfahrensrecht gilt (vgl. Schulte, a. a. O., Einl., Rdn. 302; MüKo, a. a. O., § 126, Rdn. 5; Staudinger, a. a. O., § 126, Rdn. 12).

Nachdem das Telefax vom 31. Januar 2013 auch kein mit einer elektronischen Signatur versehenes elektronisches Dokument darstellt und da § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG ausdrücklich die Schriftform, nicht lediglich die Textform verlangt, sind auch

die in §§ 126 a und b BGB geregelten Ersetzungen bzw. Erleichterungen der strengen Schriftform nicht anwendbar. Eine durch Telefax übermittelte Patentverzichtserklärung ist damit nach bisheriger h. M. mangels Einhaltung der Schriftform des § 126 BGB unwirksam (Schulte, a. a. O., Einl., Rdn. 307, 322; Benkard, a. a. O., vor § 34 PatG, Rdn. 23; Mes Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl., § 20 PatG, Rdn. 15, § 24 GbmG, Rdn. 10; Bühring/Breitmayer/Schmid, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 23, Rdn. 57), so dass es für die Wirksamkeit des Verzichts auf den Eingang des ggf. nachgereichten Originals der Verzichtserklärung ankam.

bb) Inzwischen geht Busse-Keukenschrijver, a. a. O., 7. Aufl., vor § 34, Rdn. 62 unter Hinweis auf § 11 DPMVA davon aus, dass die bisherige Rechtsprechung und h. M. zur Schriftform des Patent- und Gebrauchsmusterverzichts nach dem Erlass der Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt vom 1. Juni 2004 nicht mehr anzuwenden sei. Nach § 11 DPMVA kann das unterschriebene Original auch durch Telefax übermittelt werden (Abs. 1), wobei das Patentamt bei begründeten Zweifeln an der Vollständigkeit der Übermittlung, an der Übereinstimmung mit dem Original oder bei Wiedergabemängeln auch die Wiederholung der Übermittlung oder die Einreichung des Originals verlangen kann (Abs. 2). Sofern diese Vorschrift auch auf den Patentverzicht i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG angewendet werden kann, reicht eine Übermittlung per Telefax zur Wirksamkeit des Verzichts aus. Das Patentamt kann die Nachreichung des Originals dann nur zur Überprüfung und Behebung der in § 11 Abs. 2 DPMVA genannten Mängel, nicht aber zur grundsätzlichen Begründung der Wirksamkeit der Erklärung verlangen.

cc) Der Senat folgt der Auffassung von Busse-Keukenschrijver, a. a. O. Sie beruht insbesondere nicht auf einer unzulässigen Auslegung des Gesetzes (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG mit dem Tatbestandsmerkmal der „schriftlichen“ Erklärung) anhand einer rangniedrigeren Verordnung unter Umgehung der strengen Formvorschrift des § 126 BGB. Nach § 28 PatG regelt das Bundesministerium der Justiz durch Rechtsverordnung die Einrichtung und den Geschäftsgang des Patentamts

sowie die „Form des Verfahrens in Patentangelegenheiten“, soweit nicht durch Gesetz Bestimmungen darüber getroffen sind. Aus der bereits seit 1936 in der jeweiligen Ermächtigungsnorm verwendeten Formulierung „Form des Verfahrens“ (vgl. § 22 PatG vom 5. Mai 1936) bzw. der in noch früheren Gesetzesfassungen enthaltenen Formulierung „Formen des Verfahrens“ (vgl. jew. § 17 PatG vom 25. Mai 1877, vom 7. April 1891 und in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 1923) folgt, dass durch Rechtsverordnung nicht allein das Patentverfahren i. S. d. der vorzunehmenden Verfahrenshandlungen als solche, sondern auch die dabei einzuhaltenden Formen bzw. Förmlichkeiten geregelt werden können. Sofern also das Patentgesetz nicht bereits selbst bestimmt, welchen Anforderungen schriftliche Erklärungen zur Begründung ihrer Wirksamkeit genügen müssen, kann dies der Ordnungsgeber regeln und so auf eine Erleichterung, zugleich auf eine Vereinheitlichung der Kommunikation mit dem Patentamt hinwirken.

Dies gilt auch für die Verzichtserklärung. Insbesondere ist die Erklärung des Verzichts nicht bloß rein materiell-rechtlicher Natur, die der Regelung nach § 11 DPM AV i. V. m. § 28 PatG entzogen wäre, sondern als Handlung mit Doppelnatur zugleich auch eine Verfahrenshandlung. Denn die Verzichtserklärung ist einerseits auf das materiell-rechtliche Erlöschen des Patents gerichtet, zugleich aber auch auf die Eintragung eines Lösungsvermerks im Register (§ 30 Abs. 1 Satz 2 PatG). Aus diesem Grund muss die Verzichtserklärung gegenüber dem Patentamt erklärt werden (vgl. Begründung zum Entwurf des GPatG, BIfPMZ1979, 281, li.Sp.unten; Busse-Keukenschrijver, a. a. O., § 20, Rdn. 13). Zudem ist der Verzicht auf die Beendigung der Verwaltung des Registerschutzrechts durch die Registerbehörde gerichtet, was ebenfalls den verfahrensrechtlichen Charakter und damit die Doppelnatur des Patentverzichts verdeutlicht (vgl. Winkler, Mitt. 1999, 401; vgl. a. Schulte, a. a. O., Einl., Rdn. 83 unter b)). Der Ordnungsgeber ist damit ermächtigt, sich hinsichtlich des Zugangs der schriftlichen Verzichtserklärung an den Regelungen des Prozessrechts (etwa § 130 Nr. 6 ZPO) anstatt an denen des Bürgerlichen Rechts zu orientieren und auf den Zugang des Original-

dokuments mit der darauf physisch vollzogenen eigenhändigen Unterschrift zu verzichten. Eine solche Regelung enthält § 11 DPMVA, der keinen Unterschied hinsichtlich der Art und des Inhalts des Schriftstücks macht und damit auch Verzichtserklärungen erfasst.

Für die Anwendung der in § 11 DPMVA geregelten Schriftformerleichterung auf Verzichtserklärungen sprechen auch weitere Gründe. So würde es wenig nachvollziehbar erscheinen, wenn Erklärungen wie z. B. die Rücknahme der Patentanmeldung oder der Priorität oder der Antrag auf Patentbeschränkung als reine Verfahrenshandlungen ohne weiteres nach § 11 DPMVA per Telefax eingereicht werden können, obwohl ihnen eine vergleichbare materielle Verlustwirkung zukommt wie dem (Teil-) Verzicht, letzterer aber nur in Form der Einreichung einer Originalurkunde bewirkt werden könnte. Auch die zwar nicht dem Patentverfahrensrecht, sondern dem Prozessrecht (§ 99 Abs. 1 PatG) unterliegende Rücknahme der Beschwerde (z. B. gegen die Zurückweisung der Anmeldung oder gegen den Widerruf des Patents) und die Rücknahme der Berufung gegen die Nichtigkeitsklärung des Patents können ohne weiteres per Telefax erklärt werden (vgl. BGH GRUR 2004, 583, 584 re. Sp. - *Tintenstanddetektor* zur vergleichbaren Wirkung von Berufungsrücknahme und Verzicht). Nicht zuletzt ein Vergleich mit dem Verzicht auf die Marke, für den § 48 MarkenG keine Formerfordernisse vorschreibt, spricht dagegen, dass die Beweissicherungsfunktion, die die Originalurkunde gegenüber dem Telefax zusätzlich bietet, beim Verzicht auf das Patent zwingend erforderlich sein soll.

Diese zusätzliche Beweissicherungsfunktion ist vor allem dann entbehrlich, wenn die Original-Verzichtserklärung, wie hier, in der mündlichen Verhandlung zunächst dem Patentgericht zur Weiterleitung an das Patentamt übergeben wird, begleitet von entsprechenden mündlichen Äußerungen des Patentinhabervertreeters, aus denen der Verzichtswille zusätzlich hervorgeht, wobei der Vorgang im Sitzungsprotokoll festgehalten wird. Jedenfalls unter diesen besonderen Umständen erschiene es als unnötiger Formalismus, wenn man den wirksamen Zugang der

Verzichtserklärung davon abhängig machen würde, dass sich die vom Patentgericht bereits in Augenschein genommene Originalunterschrift zugleich auch auf dem Exemplar befindet, das dem Patentamt zugeht. Hinzu kommt, dass das Patentgericht hierbei nicht nur „Bote“ ist, sondern zugleich Rechtsprechungsorgan, das im Rahmen der Bearbeitung seines Verfahrens eine Prüfung der Wirksamkeit der Verzichtserklärung vornimmt und erst dann die Übersendung als Telefax veranlasst. Insbesondere gehört der Patentverzicht nicht zu den in § 20 Abs. 2 PatG aufgeführten Erlöschensgründen, für die eine ausschließliche erstinstanzliche Prüfungskompetenz des Patentamts besteht.

Hierbei stellt der Senat nicht in Frage, dass die Patentverzichtserklärung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG nach ausdrücklicher und zwischenzeitlich nochmals überdachter Entscheidung des Gesetzgebers allein gegenüber dem Patentamt als Adressat zu erklären ist (vgl. Begründung zum Entwurf des GPatG, a. a. O.). Nach der Schließung der Annahmestelle des Patentamts im gemeinsamen Dienstgebäude des Bundespatentgerichts und des DPMA-Markenbereichs besteht aber gerade wegen des vorgeschriebenen Erklärungsempfängers auch ein praktisches Bedürfnis nach einer zeitnahen und rechtlich wirksamen Übermittlungsmöglichkeit der Verzichtserklärung an das Patentamt, damit noch während der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht ein wirksamer Verzicht erklärt und sodann dem Einsprechenden Gelegenheit zur Geltendmachung eines etwaigen Rechtsschutzbedürfnisses am rückwirkenden Widerruf des Streitpatents gegeben werden kann. Würde hingegen ein weiterer Zeitraum bis zum Wirksamwerden des Verzichts vergehen, so müsste dem Einsprechenden noch nachträglich auch für diesen, nach Schluss der mündlichen Verhandlung liegenden Zeitraum Gelegenheit zur Geltendmachung eines Rechtsschutzbedürfnisses am rückwirkenden Widerruf und ggf. dem Patentinhaber Gelegenheit zur Erwiderung hierauf gegeben werden, was jedenfalls bei nicht zur mündlichen Verhandlung erschienenen Einsprechenden oder Einsprechenden (-vertretern), die noch keine Erklärung für diesen in der Zukunft liegenden Zeitraum abgeben wollen, eine Vertagung oder einen Übergang in das schriftliche Verfahren, mithin eine Verzögerung der Erledigung des Verfah-

rens erforderlich machen kann. Dies dürfte im Hinblick auf die mit verschiedenen Prozessrechtsreformen bezweckte Verfahrensbeschleunigung erkennbar nicht im Sinne des Gesetzgebers liegen.

Nach alledem ist der Verzicht auf das Restpatent am 31. Januar 2013 wirksam geworden, wie es das Patentamt inzwischen auch im Register eingetragen hat.

b) Auch insoweit hat die nicht zur mündlichen Verhandlung erschienene Einsprechende kein Rechtsschutzbedürfnis an einem rückwirkenden Widerruf des Patents geltend gemacht, so dass zur Klarstellung über Zeitpunkt und Umfang des Erlöschens des Streitpatents und der endgültigen Erledigung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens ebenfalls ein Feststellungsbeschluss zu erlassen war.

3. Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde zu, weil Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden sind, und weil die Fortbildung des Rechts eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 PatG). Der vorliegende Fall wirft Fragen über die Zulässigkeit, die Form und die Auslegung des Verzichts auf das Patent auf. Insbesondere erscheint nicht geklärt, welche Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit der Erklärung eines Teilverzichts im Einspruchsverfahren zu stellen sind und ob ein Patentverzicht mittels Telefax wirksam zugehen kann.

Zu der bisher ebenfalls nicht geklärten weiteren Rechtsfrage, ob es für die Beendigung des Einspruchsverfahrens nach Erlöschen des Streitpatents genügt, wenn der Einsprechende ein besonderes Rechtsschutzbedürfnis an der Verfahrensfortsetzung nicht konkret darlegen kann, oder ob hierfür zusätzlich erforderlich ist, dass der Patentinhaber den Einsprechenden von Ansprüchen aus dem Patent für die Vergangenheit freistellt, hat der Senat bereits in seiner o. g. Entscheidung vom

4. Dezember 2012 (8 W (pat) 701/10; zur Veröffentlichung vorgesehen) Stellung
genommen und die Rechtsbewerbe zugelassen, die aber, soweit erkennbar, nicht
eingelegt worden ist.

Dr. Zehendner

Dr. Huber

Kätker

Dr. Prasch

CI