



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 17/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend den Einspruch gegen das Patent 198 61 492

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. März 2019 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner, den Richter Dipl.-Ing Rippel, die Richterin Uhlmann und den Richter Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

- 1.) Das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerdeverfahren sind in der Hauptsache erledigt.
- 2.) Der mit der Beschwerde angefochtene Beschluss der Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Dezember 2016 ist wirkungslos.
- 3.) Der Antrag der Beschwerdegegnerin, das Beschwerdeverfahren weiterzuführen und die Beschwerde zurückzuweisen, wird zurückgewiesen.
- 4.) Die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof wird zugelassen.

Gründe

I.

1. Die Einsprechende hat gegen das am 25. August 1998 angemeldete Patent 198 61 492 (Streitpatent), dessen Erteilung am 23. April 2015 veröffentlicht worden war, Einspruch erhoben. Die Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und

Markenamts (DPMA) hat hierauf das Streitpatent mit Beschluss vom 7. Dezember 2016 widerrufen. Hiergegen hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt.

Das Streitpatent ist mit Wirkung zum 25. August 2018 durch Zeitablauf erloschen. Die Beschwerdeführerin und Patentinhaberin hat auf Anfrage des Senats mitgeteilt, dass sie kein konkretes Rechtsschutzinteresse geltend machen könne, es existiere derzeit keine Berechtigungsanfrage, Abmahnung oder dergleichen.

Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende hat auf Anfrage des Senats gebeten, das Verfahren fortzusetzen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, ein konkretes Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung des Verfahrens bestehe nicht, es existiere derzeit keine Berechtigungsanfrage, Abmahnung oder dergleichen. Allerdings habe die Patentinhaberin auf eine Anfrage der Einsprechenden, ob sie eine Erklärung abgebe, dass sie keinerlei Rechte aus dem erstinstanzlich widerrufenen Patent gegen die Einsprechende geltend mache, die Abgabe einer solchen Erklärung abgelehnt. Dies könne nur so verstanden werden, dass die Patentinhaberin glaube, Ansprüche irgendwelcher Art aus dem Patent gegen die Einsprechende zu haben. Daher stehe der Einsprechenden ein abstraktes Rechtsschutzinteresse zu.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin hat keinen Antrag gestellt.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

das Verfahren weiterzuführen und die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Nachdem das Streitpatent durch Zeitablauf gemäß § 16 PatG erloschen ist, war die Erledigung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache auszusprechen.

Mit Erlöschen des Patents entfällt auch das öffentliche Interesse an der Fortführung des Einspruchsverfahrens. Ein gegen das Patent erhobener Einspruch darf deshalb nur dann weiterverfolgt werden, wenn der Einsprechende ein Rechtsschutzbedürfnis daran hat (BGH GRUR 1997, 615 – Vornapf; GRUR 2012, 1071 ff. - „Sondensystem“; BPatG GRUR 2010, 363 ff. - „Radauswuchtmaschine“; BPatG Beschluss vom 15. Dezember 2015, 10 W (pat) 53/14; PatGE 54, 34-44; a. A: Benkard/Schäfers/Schwarz, PatG, 11. Aufl., § 59 Rn. 119 ff.). Er muss die Umstände, aus denen sich sein Rechtsschutzbedürfnis ergibt, konkret darlegen und ggf. belegen. Dabei hat die Prüfung des Vorliegens eines Rechtsschutzinteresses großzügig zu erfolgen, da jedem Rechtsuchenden umfassender Rechtsschutz zu gewähren ist, der behauptet, in seinen Rechten irgendwie beeinträchtigt zu sein, sei es auch nur, dass ihm eine solche Beeinträchtigung ernsthaft droht (BGH GRUR 1974, 146-148 - Schraubennahtrohr (zur Nichtigkeitsklage)).

Im Einspruchsverfahren muss der Einsprechende dazu nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (a. a. O. Nr. 2d - Vornapf) vortragen, dass er durch das erloschene Patent aufgrund seiner Wirkungen in der Vergangenheit in seiner Wettbewerbsfreiheit eingeengt worden war oder vom Patentinhaber wegen Schutzrechtsverletzung in Anspruch genommen worden ist oder dass ihm dies wegen Handlungen während der Laufzeit des Patents noch droht. Fest steht danach auch, dass ein Rechtsschutzinteresse des Einsprechenden nach Erlöschen des Patents jedenfalls dann nicht mehr gegeben ist, wenn der Patentinhaber ihn für die Vergangenheit von Ansprüchen aus dem Patent freigestellt hat (a. a. O. - Sondensystem; für das Nichtigkeitsverfahren zuletzt BGH Urteil vom 20. Dezember 2018, X ZR 56/17 - Schaltungsanordnung III).

Ob daraus im Umkehrschluss folgt, dass aus einer Weigerung der Patentinhaberin, eine Freistellungserklärung für die Vergangenheit gegenüber dem Einsprechenden abzugeben, ohne weiteres ein Rechtsschutzinteresse des Einsprechenden auf Fortführung des Einspruchsverfahrens abgeleitet werden kann, wie dies die Beschwerdegegnerin vorträgt, ist – soweit ersichtlich - höchstrichterlich bisher nicht entschieden (ausdrücklich offen gelassen für das Gebrauchsmusterverfahren in BGH GRUR 1981, 515-516 - Anzeigegerät; vgl. BPatG BPatGE 54, 34-44 - Verfahren zur Herstellung von Kunststoffbehältern für Flüssigkeiten).

Ein Rechtsschutzinteresse der Einsprechenden lässt sich nach Auffassung des erkennenden Senats allein aus der Weigerung der Patentinhaberin, die geforderte Freistellungserklärung abzugeben, jedenfalls im hier vorliegenden Fall nicht ableiten, dies aus folgenden Gründen:

Auch wenn die Anforderungen an die Darlegung des Rechtsschutzinteresses nicht überspannt werden dürfen, um das verfassungsrechtlich geschützte Recht auf Zugang zu staatlichem Rechtsschutz zu gewährleisten, ist der Einsprechende jedenfalls gehalten, konkret darzulegen, dass die weitere Durchführung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens der Wahrung seiner Interessen dient (BGH a. a. O. - Schraubennahtrohr;). Hinreichender Anlass, den von staatlichen Einrichtungen gewährten Schutz in Anspruch zu nehmen, besteht bereits dann, wenn der Einsprechende Grund zu der Besorgnis hat, er könne Ansprüchen aus dem erloschenen Schutzrecht ausgesetzt werden (vgl. BGH a. a. O. - Schaltungsanordnung III; für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren BGH GRUR 1995, 1153-1155 - Tafelförmige Elemente; BGH a. a. O. Anzeigegerät). Droht dem Einsprechenden eine Klage wegen Verletzung des Schutzrechtes, ergibt sich daraus ohne weiteres ein Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens gegen das erloschene Patent. Grund zur Besorgnis der Inanspruchnahme liegt aber nicht erst dann vor, wenn der Patentinhaber - zu Recht oder zu Unrecht - Ansprüche aus dem Patent gegen den Antragsteller erhoben hat, es genügt, wenn konkrete Umstände dargetan sind, aufgrund derer aus Sicht des Antragstellers eine zukünftige

Inanspruchnahme vernünftigerweise nicht ausgeschlossen werden kann. Dies wird in der Regel dann der Fall sein, wenn er während der Schutzdauer des Patents Handlungen begangen hat, die Patentverletzungen darstellen können (BGH GRUR 1985, 871 - Ziegelsteinformling II). Hat der Angreifer das Schutzrecht in der Vergangenheit verletzt, muss er befürchten, aus dieser Verletzung in Anspruch genommen zu werden, und hat deshalb ein berechtigtes Interesse an der Vernichtung des Schutzrechtes auch für Vergangenheit, und zwar unabhängig davon, ob der Schutzrechtsinhaber entsprechende Ansprüche bereits geltend gemacht hat oder nicht. Weigert sich der Schutzrechtsinhaber in diesem Fall – bei Vorliegen einer Verletzungshandlung – einen entsprechenden Verzicht abzugeben oder reagiert er auf eine entsprechende Aufforderung nicht, so ist ein Rechtsschutzinteresse des Angreifers an der rückwirkenden Vernichtung des Schutzrechts zu bejahen (BGH a. a. O. - Schaltungsanordnung III; a. a. O. - Anzeigegerät).

Gleiches gilt, wenn der Schutzrechtsinhaber sich eines entsprechenden Anspruchs aus seinem Schutzrecht zu Recht oder zu Unrecht berührt. Auch hier hat der Angreifer ein schutzwürdiges Interesse an der Weiterführung eines Einspruchsverfahrens oder einer Nichtigkeitsklage, da auf diese Weise der Angriff des Schutzrechtsinhabers ohne Klärung der Frage, ob tatsächlich eine Verletzung vorliegt, abgewehrt werden kann.

Hat der Einsprechende dagegen keine Aktivitäten entfaltet, durch die das angegriffene Patent verletzt worden sein kann, und hat der Patentinhaber sich derartiger Ansprüche auch nicht berührt, so fehlt es an jedem Anhaltspunkt dafür, dass der Einsprechende aus dem erloschenen Patent noch für Verletzungen in der Vergangenheit in Anspruch genommen werden wird. Der Einsprechende hat in diesem Fall nach Auffassung des Senats keine Veranlassung, sich dieser Einschätzung durch das Verlangen einer Verzichtserklärung des Patentinhabers zu versichern. Würde die bloße Weigerung des Patentinhabers, eine Verzichtserklärung für Ansprüche aus der Vergangenheit abzugeben, zur Begründung eines Rechtsschutzinteresses des Einsprechenden an der Fortsetzung des Verfahrens

genügen, so wäre der Patentinhaber, um das Einspruchsverfahren zu beenden, zur Abgabe einer Verpflichtungserklärung gezwungen, zu der er keine Veranlassung gegeben hat und für die auch objektiv aus Sicht des Einsprechenden mangels Verletzungshandlung keine Notwendigkeit besteht. Dies würde im Ergebnis zu einer Vermutung des Bestehens eines Rechtsschutzinteresses zugunsten des Einsprechenden führen, die von dem Patentinhaber durch die entsprechende Erklärung entkräftet werden müsste. Dies steht jedoch nach Auffassung des Senats mit der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht in Einklang.

Dass dem Einsprechenden damit im Ergebnis auferlegt wird, zu einer bisher möglicherweise noch nicht offenbarten eigenen Patentverletzung vorzutragen und sich damit erst der Gefahr einer entsprechenden Forderung des Patentinhabers auszusetzen, verkennt der Senat nicht, hält dies aber wegen der für ihn damit verbundenen Vorteile der Verfahrensfortsetzung für zumutbar.

Die Einsprechende hat keinerlei Umstände vorgetragen, aus denen sich ergibt, dass sie das Streitpatent verletzt haben oder ihm jedenfalls nahegekommen sein und sich deshalb in Zukunft Ansprüchen aus dem Patent ausgesetzt sehen könnte oder dass die Patentinhaberin sich entsprechender Ansprüche berührt hat. Auch aus den Akten sind derartige Umstände für den Senat nicht ersichtlich, im Gegenteil haben die Beteiligten übereinstimmend dargelegt, dass gegenwärtig keine Auseinandersetzungen zwischen ihnen über Fragen der Verletzung des erloschenen Patents bestehen. Die bloße Verweigerung der Freistellungserklärung durch die Patentinhaberin ist daher allein nicht geeignet, eine ernsthafte Besorgnis zukünftiger Beeinträchtigungen der Rechte der Einsprechenden zu begründen. Damit fehlt es an einem Rechtsschutzinteresse der Einsprechenden an der Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens.

Die Patentinhaberin hat ihrerseits ebenfalls ein Rechtsschutzinteresse an der Verfolgung ihrer Beschwerde nicht geltend gemacht und Einwendungen gegen die Erledigungserklärung nicht erhoben. Das Einspruchsverfahren war deshalb unter

Abweisung des Antrags auf Zurückweisung der Beschwerde in der Hauptsache für erledigt zu erklären.

2. Die Erledigung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache hat zur Folge, dass auch das Beschwerdeverfahren nicht mehr weitergeführt werden kann und sich seinerseits erledigt hat (vgl. Busse/*Engels*, PatG, 8. Aufl., § 73 Rn. 191); auch dies war - im Interesse der Verfahrensbeteiligten, aber auch Dritter - durch den hier gefassten, der förmlichen Rechtskraft fähigen Beschluss festzustellen (vgl. BPatG, GRUR 2010, 363 f - „Radauswuchtmaschine“).

3. Die Erledigung des Einspruchsverfahrens führt in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO zur Wirkungslosigkeit des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses, was hier zusätzlich auszusprechen war (vgl. Busse/*Engels*, PatG, 8. Aufl., § 59 Rn. 333 und § 73 Rn. 198).

4. Die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof war gemäß § 100 Abs. 2 PatG zuzulassen, weil eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist und weil die Fortbildung des Rechts und die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert. Die Bedeutung des Fehlens einer Freistellungserklärung des Patentinhabers von Ansprüchen aus der Vergangenheit zugunsten des Einsprechenden für die Frage, ob dieser ein Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens nach Erlöschen des Patents hat, ist höchstrichterlich nicht eindeutig beantwortet. In der Entscheidung des Bundesgerichtshofs „Sondensystem“ (GRUR 2012, 1071 - 1072) konnte die Frage offen bleiben, ob ein Rechtsschutzinteresse der Einsprechenden ursprünglich gegeben war, da eine Verzichtserklärung vorlag, die ein eventuell bestehendes Rechtsschutzinteresse jedenfalls entfallen ließ. In anderen Entscheidungen, in denen ein Rechtsschutzinteresse an der rückwirkenden Verzichtung des Schutzrechts bejaht wurde, waren Verletzungshandlungen vorgetragen bzw. von dem Schutzrechtsinhaber geltend gemacht worden, aus denen sich die ernsthafte Besorgnis einer zukünftigen Inanspruchnahme ableiten ließ, die nur

durch eine entsprechende Verzichtserklärung entkräftet werden konnte (vgl. u. a. BGH a. a. O. Schaltungsanordnung III; GRUR 2010, 1084-1087 - Windenergiekonverter; GRUR 1985, 871 - Ziegelsteinformling II) Auch in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts wird bei Feststellungen zum Rechtsschutzinteresse überwiegend auf das Vorliegen einer Freistellungserklärung abgestellt (vgl. BPatG, Beschluss vom 08. Oktober 2018 11 W (pat) 7/18; Beschluss vom 11. Juni 2018 9 W (pat) 7/16).

III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner

Rippel

Uhlmann

Brunn

Pr