

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Vornapf

PatG 1981 §§ 59, 17 Abs. 3, 20, 58 Abs. 1 Satz 1 und 61

Nach Erlöschen des Patents (hier: Nichtzahlung der Jahresgebühr) kann der Einsprechende ein Fortführen des Einspruchsverfahrens nur bei Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses verlangen.

BGH, Beschl. v. 17. April 1997 - X ZB 10/96 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 10/96

vom

17. April 1997

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend das Patent 32 29 246

S [REDACTED] L [REDACTED] AG, S [REDACTED] Straße [REDACTED], B [REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]

weitere Verfahrensbeteiligte:

A [REDACTED] N [REDACTED] C [REDACTED] Co., C [REDACTED] (Vereinigte Staaten vo
Amerika),

Patentinhaberin

- Verfahrensbevollmächtigte
vor dem Bundespatent-
gericht:

Patentanwälte Dipl.-Ing.
[REDACTED] und Partner,
[REDACTED], [REDACTED]

22

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
17. April 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die
Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß
und Keukenschrijver

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 4. Senats
(Juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts
vom 15. Januar 1996 wird auf Kosten der Einsprechenden
zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Gründe:

I. 1. Gegen das am 8. November 1990 veröffentlichte Patent 32 29 246, das das Nachziehen eines Vornapfes betrifft, legte die Einsprechende Einspruch ein. Während des Einspruchsverfahrens forderte das Patentamt die Patentinhaberin mit Benachrichtigung nach § 17 Abs. 3 PatG zur Entrichtung der 12. Jahresgebühr und des Zuschlages auf. Die Patentinhaberin zahlte die Gebühr innerhalb der gesetzlichen Frist nicht. Das Patentamt setzte sie daraufhin mit Bescheid vom 13. Juni 1994 davon in Kenntnis, daß das Patent wegen Nichtzahlung der 12. Jahresgebühr und des Zuschlages erloschen sei.

Die Einsprechende begehrte die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens. Ein besonderes Rechtsschutzinteresse hierfür wollte sie nicht nachweisen. Sie stellte den Antrag, das Einspruchsverfahren auszusetzen, hilfsweise, das Patent aufrechtzuerhalten, weiter hilfsweise, das Patent zu widerrufen.

2. Das Patentamt sprach am 23. September 1994 unter Zurückweisung des Aussetzungsantrages durch Beschluß aus, daß das Einspruchsverfahren nicht fortgesetzt werde. Eine Entscheidung darüber, ob und in welchem Umfang das Patent aufrechtzuerhalten oder zu widerrufen sei, brauche nicht getroffen zu werden. Das Einspruchsverfahren sei durch das Erlöschen des Patents beendet. Die Einsprechende hätte die Beseitigung der Wirkungen des Patents für die Vergangenheit nur erreichen können, wenn sie ein besonderes eigenes Rechtsschutzinteresse dargetan hätte.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde hatte keinen Erfolg. Sie wurde vom Bundespatentgericht mit dem angefochtenen Beschluß zurückgewiesen.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Einsprechende,

den Beschluß des Bundespatentgerichts vom 15. Januar 1996 und den Beschluß des Patentamts vom 23. September 1994 aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin war in der Rechtsbeschwerdeinstanz nicht vertreten.

II. 1. Soweit die Rechtsbeschwerde den Widerruf des Patents begehrt, ist ihr von vornherein der Erfolg zu versagen. § 108 Abs. 1 PatG schließt eine Sachentscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts aus.

2. Soweit mit der Rechtsbeschwerde auch begehrt wird, den angefochtenen Beschluß des Bundespatentgerichts und den Beschluß des Patentamts vom 23. September 1994 aufzuheben, kann sie ebenfalls keinen Erfolg haben. Die gerügten Verstöße gegen §§ 20 und 61 PatG sowie die Verletzung allgemeiner Verfahrensgrundsätze und der Denkgesetze durch die angefochtenen Beschlüsse liegen nicht vor.

a) Das Bundespatentgericht nimmt an, die Wirkungen des Patents seien durch sein Erlöschen infolge der nicht fristgerecht entrichteten 12. Jahresgebühr nebst Zuschlag nicht für die zurückliegende Zeit entfallen. Die Einsprechende

könne die Beseitigung dieser Wirkungen auch für die Vergangenheit erreichen. Hierzu bedürfe es eines besonderen eigenen Rechtsschutzinteresses. Hiernach rechtfertige das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung eines zu Unrecht erteilten, nicht schutzfähigen Patents oder Gebrauchsmusters auf dessen Vernichtung bzw. Löschung gerichtete Anträge nur so lange, als das Schutzrecht noch wirksam und in Kraft sei. Sei es entfallen, könne es allenfalls noch Rechte einzelner betreffen. Hier könne ein Angriff auf das Schutzrecht daher mit Allgemeininteressen nicht mehr gerechtfertigt werden, so daß das Rechtsschutzinteresse für derartige Begehren gesondert dargelegt werden müsse. Erlösche das Patent während des Einspruchsverfahrens, könne nichts anderes gelten. Auch beim Einspruch gegen ein Patent rechtfertige zunächst das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung eines zu Unrecht erteilten und in Kraft befindlichen Patents ohne weiteres das für eine Rechtsverfolgung erforderliche Rechtsschutzbedürfnis. Insoweit brauche der Einsprechende selbst kein eigenes Interesse an dem von ihm erstrebten Widerruf des Patents zu besitzen. Das Interesse der Allgemeinheit entfalle aber, sobald das Patent erloschen sei. Jetzt sei die Erfindung für jedermann verfügbar, so daß für die Allgemeinheit kein Interesse mehr an der Beseitigung des erloschenen und in der Rolle gelöschten Patents für die Zukunft bestehe. Betroffen seien jetzt nur noch jene, die das Patent in der Vergangenheit verletzt haben könnten. Damit entfalle der Grund, jedermann ohne eigenes Rechtsschutzinteresse als Vertreter der Allgemeinheit zur Fortsetzung des Verfahrens zuzulassen.

Dem stehe nicht entgegen, daß das Einspruchsverfahren nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt werde. Die Bedeutung des Einspruchsverfahrens liege darin, daß die Öffentlichkeit Gründe, die der Rechtsbeständigkeit des erteilten Patents entgegenstünden, geltend machen und den Widerruf des Patents in einem einfach ausgestalteten Popular-Verfahren erreichen könne. Da sich der Kreis der von einer Patenterteilung betroffenen Personen nicht abgrenzen lasse, könne - außer bei widerrechtlicher Entnahme - jedermann gegen das Patent Einspruch erheben, ohne ein eigenes Interesse dartun oder beweisen zu müssen. Der Einsprechende wirke als Vertreter der Allgemeinheit bei der Prüfung der Rechtswirksamkeit der Patenterteilung mit und nehme das Interesse der Öffentlichkeit an der Beseitigung des zu Unrecht erteilten Patents wahr. Dieses Interesse entfalle nicht bereits mit der Rücknahme des Einspruchs, durch den das Einspruchsverfahren in Gang gesetzt worden sei. Das Interesse der Öffentlichkeit an der Überprüfung der Widerrufsgründe und an der Beseitigung eines zu Unrecht erteilten Schutzrechts bestehe aber nur so lange weiter, als das Patent in Kraft sei. Sei es erloschen, seien öffentliche Belange nicht mehr betroffen. Ob das Patent in der Vergangenheit während seiner Schutzdauer irgendwelche Rechte einzelner beeinträchtigt habe, berühre das Interesse der Allgemeinheit nicht.

Auch die Vorschriften des EPÜ veranlaßten keine andere Würdigung.

b) Die hiergegen gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde sind nicht geeignet, die rechtliche Beurteilung des Bundespatentgerichts in Frage zu stellen. Vielmehr verkennt die Rechtsbeschwerde grundlegende Verfahrensprinzipien.

Die Annahme der Rechtsbeschwerde, das Einspruchsverfahren und das sich anschließende Beschwerdeverfahren sei nur die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens und ende erst mit der Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses nach Ablauf der Einspruchsfrist, ist ohne Einfluß auf die zutreffende Beurteilung des Bundespatentgerichts, daß nach Erlöschen des Patents im Einspruchsverfahren ein besonderes Rechtsschutzinteresse von der Einsprechenden nachgewiesen werden muß. Insofern bestehen auch nicht die von der Rechtsbeschwerde behaupteten grundlegenden Unterschiede zum Nichtigkeitsverfahren, auf dessen Beurteilung in der Rechtsprechung gerade des Bundesgerichtshofes sich das Bundespatentgericht gestützt hat (z.B. BGH, Beschl. v. 14.02.1995 - X ZB 19/94, BlPMZ 1995, 442 - Tafelförmige Elemente).

Das Patentgesetz hat mit der Eröffnung des nachgeschalteten Einspruchsverfahrens gemäß §§ 58 und 59 PatG 1981 das Patenterteilungsverfahren dem herkömmlichen Verwaltungsverfahren, wie es die Verwaltungsgerichtsordnung in §§ 68 ff. VwGO regelt, angenähert. Das Patent wird mit der Veröffentlichung der Erteilung im Patentblatt nach Maßgabe des § 58 Abs. 1 Satz 1 PatG wirksam; denn mit der Veröffentlichung im Patentblatt treten die gesetzlichen Wirkungen des Patents ein (§ 58 Abs. 1 Satz 3 PatG). Die Wirksamkeit des Patents ist sonach nur davon abhängig, daß die Erteilung im Patentblatt veröffentlicht wird. Hingegen ist nicht Wirksamkeits-

voraussetzung, daß das Patent nicht angefochten wird. Die Möglichkeit, innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung gegen das Patent Einspruch zu erheben, wie es § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG vorsieht, bedeutet kein Hinausschieben der Wirksamkeitsvoraussetzungen des Patents in dem Sinn, daß, sei es, daß Einspruch eingelegt wird, sei es, daß kein Einspruch eingelegt wird, die Wirksamkeit jedenfalls erst drei Monate nach der Veröffentlichung der Erteilung im Patentblatt einträte.

Mit den genannten Regelungen lehnt sich das Patentgesetz im Kern an die Regelungen an, die im Verwaltungsrecht seit jeher anerkannt sind und in §§ 68 ff. VwGO ihren gesetzlichen Niederschlag gefunden haben.

Die Entscheidung der Patentabteilung über einen Einspruch gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 PatG ist deshalb entgegen der von der Rechtsbeschwerde vertretenen Auffassung ohne Einfluß auf die Wirksamkeit des Patents. Es ist, wie dargelegt, erteilt und mit der Veröffentlichung der Erteilung auch wirksam. Die Einspruchsentscheidung gemäß § 61 PatG ist der Regelung des § 73 Abs. 1 Satz 1 VwGO über den Widerspruchsbescheid vergleichbar. Letztlich geht es darum, daß die Rechtsbeschwerde die Anfechtbarkeit des Patents mit dessen Wirksamkeit gleichsetzt, was aber aufgrund der genannten Regelungen gerade nicht möglich ist. Die Anfechtbarkeit steht der Wirksamkeit weder eines Verwaltungsakts noch hier eines erteilten Patents entgegen.

c) Soweit die Rechtsbeschwerde die Auffassung vertritt, die Forderung nach einem besonderen Rechtsschutzinteresse des Einsprechenden bei der hier gegebenen Sachverhaltsgestaltung widerspreche dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und es gebe den Begriff des Rechtsschutzbedürfnisses in einem behördlichen Verfahren nicht, kann ihr nicht gefolgt werden. Die Forderung nach einem besonderen Rechtsschutzinteresse wird bei der hier gegebenen Sachverhaltsgestaltung zu Recht erhoben (vgl. hierzu im einzelnen Benkard, PatG/GebrMG, § 21 PatG Rdn. 23; § 22 PatG Rdn. 23 u. 24 je m.w.N.; § 61 PatG Rdn. 1). Sie entspricht anerkannten Grundsätzen des Verwaltungsverfahrens und beruht darauf, daß niemand - zumal in Zeiten knapper öffentlicher finanzieller Mittel - nur nach seinem Belieben Rechtsschutz in Anspruch nehmen darf. Letztlich bestätigt das Patentgesetz in § 61 Abs. 1 Satz 2 diesen Grundsatz dadurch, daß das Verfahren im Falle der Rücknahme des Einspruchs nur dann von Amts wegen fortgesetzt wird, wenn das Patent noch besteht. Vor diesem Hintergrund ist ein Rechtsschutzbedürfnis auch im Verwaltungsverfahren im Sinne eines Sachentscheidungsinteresses allgemein anerkannt (vgl. statt aller m. eingehenden Nachweisen aus Lit. u. Rspr. Kopp, Komm. z. Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl., 1996, Rdn. 15 vor § 9; § 22 Rdn. 31 f.; Martens, NVwZ 1993, 27, 31; Papier, NJW 1980, 316; BVerwG NJW 1970, 1059, 1061; BVerwG NVwZ-RR 1990, 204, 205; BVerwGE 20, 120, 126; 42, 115, 117; 50, 282, 285; 61, 128, 131).

d) Soweit die Rechtsbeschwerde die Auffassung vertritt, die Ansicht des Bundespatentgerichts verstoße gegen den das gesamte Verfahrensrecht beherrschenden Grundsatz, daß nie-

mand Richter in eigener Sache sein darf, verkennt sie Inhalt und Tragweite dieses Grundsatzes. Das Erlöschen des Patents infolge nicht fristgerechter Entrichtung der 12. Jahresgebühr beruht auf der Dispositionsfreiheit des Patentinhabers, die ihm vom Gesetz eingeräumt ist. Es handelt sich hierbei weder um eine Entscheidung des Patentinhabers im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens noch um eine (endgültige) Streitentscheidung; denn die Einsprechende kann das Einspruchsverfahren nebst einem gerichtlichen Verfahren trotz Erlöschens des Patents fortführen, wenn sie ein besonderes eigenes Rechtsschutzinteresse hierfür nachweist. Dafür, daß sich der von der Rechtsbeschwerde bemühte Grundsatz nur auf gerichtliche Verfahren bezieht, sei auf die schon im klassischen römischen Recht anerkannten Rechtsregeln "nemo iudex in sua causa" (gem. Codex Justinianus 3, 5 Rubrik, ed. Paul Krüger, Berlin 1884, S. 125) und "nemo simul actor et iudex" (Burchard von Worms, Decretum 16, 15, ed. Migne, Paris 1853, Sp. 537 ff.) verwiesen.

Zusammenfassend ergibt sich, daß die Forderung nach einem besonderen Rechtsschutzbedürfnis bei Sachverhaltsgestaltungen der hier in Rede stehenden Art schon deshalb keinen rechtlichen Bedenken begegnet, weil es sich zum einen bei dem Popular-Einspruch wie auch bei der Popular-Nichtigkeitsklage um eine Ausnahme von dem Grundsatz handelt, daß in Rechtsschutzverfahren gegenüber Behörden nur eigene Rechte verfolgt werden können und sich der einzelne nicht - es sei denn, es ist gesetzlich vorgesehen - zum Sachwalter von Belangen der Allgemeinheit machen kann (grundlegend und beispielhaft §§ 42 Abs. 2, 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Zum anderen ist der Nachweis eines berechtigten Interesses vom Einspre-

chenden ohne Schwierigkeiten zu erbringen, sei es, 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. Es ist vorliegend auch kein sachlicher Grund von der Rechtsbeschwerde aufgezeigt, der dafür sprechen könnte, warum die Einsprechende aus sachlichen Gründen ihr berechtigtes Interesse nicht offenlegen möchte oder ihr die Offenlegung dieses besonderen Interesses unzumutbar sei.

e) Letztlich hilft auch nicht die Rüge der Rechtsbeschwerde zum Erfolg, das Bundespatentgericht habe den Hintergrund der Problematik, wie er sich aus § 102 Abs. 2 EPÜ und der Regel 60 (1) EPÜ ergebe, unzutreffend gewürdigt. Die von der Rechtsbeschwerde bemühte Regel 60 EPÜ besagt in ihrem Abs. 1, daß das Einspruchsverfahren auf Antrag des Einsprechenden fortgesetzt werden **k a n n**, wenn der Patentinhaber für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet hat oder das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen ist. Auch wenn gemäß Art. 102 Abs. 2 EPÜ über den Einspruch und gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 PatG über das Patent entschieden wird, haben beide Regelungen einen vergleichbaren Inhalt, wenn man § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG mit in die Würdigung einbezieht. Die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen ist gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG nur für den Fall vorgesehen, daß das Patent noch in Kraft steht. Regel 60 Abs. 1 1. Halbsatz EPÜ spricht nicht davon, daß im Falle des Erlöschens oder des Verzichts auf das europäische Patent das Einspruchsverfahren

z w i n g e n d fortzusetzen ist. Vielmehr ist die Rege-

lung als Ermessensvorschrift ausgestaltet. Das heißt, daß es im pflichtgemäßen Ermessen des erkennenden Spruchkörpers liegt, ob er das Verfahren fortführt. Die Ermessenshandhabung kann ohne weiteres sachgerecht an ein besonderes Rechtsschutzinteresse gebunden werden. Das schließen weder das EPÜ noch die genannte Regel aus.

III. Nach allem kann die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg haben. Der Senat hat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 2. Halbsatz PatG). Der Ausspruch über die Kosten folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG.

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Broß

Keukenschrijver