



BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 18/15 (EP)

(AktENZEICHEN)

BERICHTIGUNGS-BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 415 518
(DE 602 11 526)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 15. Dezember 2017 durch die Vorsitzende Richterin Friehe sowie die Richter Schwarz, Dipl.-Ing. J. Müller, Dipl.-Ing. Matter und Dipl.-Phys. Dr. Haupt

beschlossen:

- I. Das Rubrum des am 7. Juli 2017 verkündeten Urteils wird wegen offener Unrichtigkeit dahingehend berichtigt, dass Beklagte die Firma „L... statt der im verkündeten Urteil genannten Firma „P... ist.

- II. Der Tatbestand des am 7. Juli 2017 verkündeten Urteils wird wegen offener Unrichtigkeit auf Seite 2 wie folgt geändert (Änderungen durch Unterstreichung gekennzeichnet):

„Tatbestand

Die Beklagte war bis 30. März 2017 eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 415 518 (Streitpatent), das am 18. Juli 2002 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der europäischen Anmeldung 01202773 vom 19. Juli 2001 als internationale Anmeldung PCT/IB2002/003111 angemeldet wurde. Diese wurde am 30. Januar 2003 als WO 03/009654 A1 veröffentlicht.

Die Firma der Beklagten lautete bei der Patentanmeldung „L... ..“. Am 13. Dezember 2005 wurde ihre Firma in „P...“ und am 26. März 2015 in „L... (n. d. ...“ geändert; diese Änderungen sind im Patentregister am 17. November 2015 sowie am 30. März 2017 eingetragen worden. Im Jahr 2017 übertrug die Beklagte das Streitpatent auf die Firma „P...“, welche seit 30. März 2017 im Patentregister als Patentinhaberin eingetragen ist. Die neue Patentinhaberin hat sich am Nichtigkeitsverfahren nicht beteiligt.

Das am 17. Mai 2006 veröffentlichte Streitpatent trägt die Bezeichnung „LED Switching Arrangement“, in der deutschen Übersetzung „LED Schaltkreis“, und umfasst in der vom europäischen Patentamt erteilten Fassung 4 Patentansprüche, die alle mit der Nichtigkeitsklage vom 13. August 2015 angegriffen worden sind.“

Gründe

Das Urteil ist auf Antrag der Beklagten vom 6. Oktober 2017 nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 319, 320 ZPO wie erkannt zu berichtigen, da es insoweit offenbar unrichtig ist.

Im schriftlichen Verfahren war zwischen den Parteien streitig, ob die Umschreibungen des Streitpatents von der ursprünglich als „L..., ...“ firmierenden Beklagten am 17. November 2015 auf „P...“ und am 30. März 2017 auf „L...“ auf einem Rechtsübergang oder einer Umfirmierung der Beklagten beruhte. In beiden Fällen hat die Beklagte durch Vorlage entsprechender Dokumente belegt, dass es sich bei diesen Umschreibungen um bloße Firmenänderungen handelte. Dies hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung auch nicht mehr beanstandet.

Bei der entsprechenden Erörterung dieser Frage in der mündlichen Verhandlung hat der Senat auch zur Sprache gebracht, dass am 30. März 2017 gleichzeitig mit der oben zuletzt genannten Umschreibung eine weitere Umschreibung des Streitpatents von der „L..., ...“ auf die „P...“ eingetragen worden ist. Die (nicht protokollierte) Nachfrage des Senats in der mündlichen Verhandlung, ob es sich auch hierbei um eine bloße Firmenänderung handele, haben die Vertreter der Beklagten bejaht, was allerdings ebenfalls nicht protokolliert wurde. Bei seiner Urteilsabfassung ist der Senat von dieser Auskunft ausgegangen.

Wie der Senat aufgrund des Rubrumsberichtigungsantrags der Beklagten vom 6. Oktober 2017 durch freibeweisliche Nachforschungen nunmehr festgestellt hat, war die Annahme, dass es sich bei „P...“ um die neue Firma der Beklagten handele, aber objektiv unrichtig. Vielmehr han-

delte es sich bei der Firma „P...“ um eine bereits vor Klageerhebung bestehende eigenständige juristische Person amerikanischen Rechts, die von der als Rechtspersönlichkeit auch nach der Patentübertragung fortbestehenden Beklagten zu trennen ist; dass beide juristische Personen zum selben Konzernverbund gehörten, ändert hieran nichts. Das Streitpatent wurde im Rahmen einer Veräußerung eines größeren Anteilspakets, welches die Konzernmutter an der Beklagten gehalten hatte, an Dritte (vgl. hierzu <https://en.wikipedia.org/wiki/L...>) von der Beklagten auf die neue von der ursprünglichen Beklagten zu trennende Patentinhaberin übertragen. Da die alte und neue Patentinhaberin jeweils als Rechtsperson fortbestehen, scheidet eine zum gesetzlichen Beklagtenwechsel führende analoge Anwendung des § 239 ZPO aus. Damit hätte sich die neue Patentinhaberin am Nichtigkeitsverfahren nur nach Maßgabe des § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 265 Abs. 2 ZPO beteiligen können. Von dieser rechtlichen Möglichkeit hat sie aber keinen Gebrauch gemacht. Damit ist die Beklagte, gegen die sich die Klage ursprünglich richtete und die bei Klageerhebung auch im Patentregister als Patentinhaberin vermerkt war, weiterhin alleine auf der Beklagtenseite im Verfahren verblieben, welches sie nach der Übertragung des Streitpatents in gesetzlicher Prozesstandschaft für die neue Patentinhaberin fortführte.

Da somit sowohl das Rubrum auch die Darstellung der Patentinhaberschaft zu Beginn des Tatbestandes des Urteils offensichtlich unrichtig war, war beides auf Antrag der Beklagten entsprechend zu berichtigen.

Friehe

Schwarz

Müller

Matter

Dr. Haupt

prä