



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 31/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 55 226

...

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler, der Richterinnen Hartlieb und Dipl.-Phys. Zimmerer sowie des Richters Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

Die Beschwerde gegen den Beschluss der Patentabteilung 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Februar 2010 wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I

Auf die mit dem Anmeldetag der Stammanmeldung mit dem Aktenzeichen 196 05 260.2 vom 13. Februar 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent 196 55 226.5 mit der Bezeichnung "Verfahren zum Vorfüllen des exkorporalen Kreislaufs eines modularen Heimdialysesystems" erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 15. Januar 2009 erfolgt.

Gegen das Patent ist am 15. April 2009 Einspruch erhoben worden. Mit Beschluss vom 10. Februar 2010 hat die Patentabteilung 41 den Einspruch als zulässig erachtet und das Patent widerrufen mit der Begründung, das erteilte Patent sei ein Therapieverfahren im Sinne des § 2 a (1) Nr. 2 PatG. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der (ursprünglichen) Patentinhaberin, die das angegriffene Patent in der erteilten Fassung verteidigt, eine Beschwerdebegründung ist nicht eingegangen.

Die (ursprüngliche) Patentinhaberin und Beschwerdeführerin, ein Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, wurde mit Schreiben des Gerichts vom 29. Juli 2010 sowie vom 3. November 2010 aufgefordert, die erforderliche Vollmacht nach § 25 PatG einzureichen. Mit Schreiben vom 24. März 2011 hat das juristische Mitglied des Senats die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass sie nach der gegebenen Aktenlage einen Inlandsvertreter benötige und als Nachweis für dessen Bestellung die Vorlage einer entsprechenden schriftlichen Vollmachtsurkunde zwingend erforderlich sei. Falls die erforderliche Vollmacht nicht eingereicht werde, müsse die Beschwerde als unzulässig verworfen werden. Hierauf haben die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 2. Mai 2011 eine entsprechende Vollmacht vom 19. August 2010 eingereicht, die vom Präsidenten der Firma H... LLC c/o P... & H... LLC, F... Street in B... M..., unterzeichnet ist. Gleichzeitig wurde die Kopie eines Antrags vom 2. Mai 2011 auf Umschreibung des Streitpatents von der Beschwerdeführerin auf die genannte Firma H... LLC vorgelegt.

Mit Schreiben vom 5. Mai 2011 hat das juristische Mitglied des Senats die Beteiligten darauf hingewiesen, dass - unabhängig vom Vorliegen der Umschreibungs Voraussetzungen und deren Nachweis gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt – für eine Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens mit der neuen Inhaberin nach der geltenden Rechtsprechung die Zustimmung der Beschwerdegegnerin erforderlich sei und um entsprechende Mitteilung der Einsprechenden gebeten. Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 26. Mai 2011 erklärt, dass sie einem Parteiwechsel gemäß § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO nicht zustimme. Das juristische Mitglied des Senats hat der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 1. Juni 2011 daraufhin mitgeteilt, dass mangels Zustimmung der Einsprechenden das Beschwerdeverfahren mit der ursprünglichen Patentinhaberin und Beschwerdeführerin fortzusetzen sei und zur Vorlage einer von ihr ausgestellten Vollmacht nach § 25 Abs. 1 PatG aufgefordert. Andernfalls sei die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

Hierauf haben die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 30. Juni 2011 mitgeteilt, dass die ursprüngliche Patentinhaberin und Beschwerdeführerin, A... Ltd., inzwischen aufgelöst sei. Damit sei im vorliegenden Fall die Zustimmung der Einsprechenden zum Wechsel der Patentinhaberin nicht erforderlich, da die Anwendung des § 265 ZPO voraussetze, dass der Zedent - hier die ursprüngliche Patentinhaberin und Beschwerdeführerin - fortexistiere. Mit Schreiben vom 10. August 2011 hat das juristische Mitglied des Senats die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass die Firma H... LLC das Verfahren als Beschwerdeführerin nur dann betreiben könne, wenn sie nachweise, dass sie erstens entweder Rechtsnachfolgerin der noch immer im Register eingetragenen Firma A... Ltd. geworden sei oder dass sie zweitens von der Firma A... Ltd. das Streitpatent erworben habe und drittens dass und zu welchem Zeitpunkt die Firma A... Ltd. aufgelöst worden sei. Mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2011 haben die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin unter Vorlage eines Registerauszugs mitgeteilt, dass die Firma H... LLC inzwischen als Rechtsnachfolgerin der Firma A... Ltd. im Patentregister eingetragen sei. Mit Schreiben vom

20. Oktober 2011 hat das juristische Mitglied des Senats die Beschwerdeführerin erneut darauf hingewiesen, dass die Zulässigkeit des Beteiligtenwechsels noch nicht geklärt sei, insbesondere sei kein Nachweis dafür erbracht, dass und zu welchem Zeitpunkt die ursprüngliche Patentinhaberin, die Firma A... Ltd., aufgelöst worden sei.

Mit Schriftsatz vom 2. Januar 2012 haben die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin Kopien von Vertragsunterlagen vorgelegt, aus denen sich die Übertragung des Streitpatents von der ursprünglichen Anmelderin, der Firma A... Ltd., auf die Firma D... M... F... Ltd. und weiter auf die jetzige Inhaberin, die Firma H... LLC Ltd. ergebe. Mit Schreiben vom 3. April 2012 hat das juristische Mitglied des Senats mitgeteilt, dass durch die vorgelegten Unterlagen lediglich die Übertragung des Streitpatents auf die jetzige Inhaberin nachgewiesen wurde. Ein Nachweis dafür, dass die ursprüngliche Patentinhaberin und Beschwerdeführerin zwischenzeitlich aufgelöst sei, sei dagegen nicht erbracht worden. Damit sei weiterhin das Verfahren mit der früheren Patentinhaberin fortzuführen, für die eine Vollmacht nach § 25 PatG erforderlich sei. Da diese bislang nicht vorgelegt wurde, werde die Beschwerde voraussichtlich als unzulässig verworfen werden. Hierauf hat die Beschwerdeführerin sich nicht mehr geäußert, die erforderliche Vollmacht ist nicht zu den Akten gelangt.

Die (ursprüngliche) Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

Hilfsweise beantragt sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Hilfsweise beantragt sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II

Die Beschwerde ist unzulässig, da die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige (ursprüngliche) Patentinhaberin als Beschwerdeführerin trotz mehrfacher Aufforderung die Bestellung eines Inlandsvertreters nicht nachgewiesen hat.

1. Die Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters ergibt sich aus § 25 Abs. 1 PatG. Demnach muss ein Auswärtiger, der im Inland weder einen Sitz noch eine Niederlassung hat, einen im Umfang dieser Vorschrift bevollmächtigten Rechts- oder Patentanwalt als Inlandsvertreter bestellen, um am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Bundespatentgericht teilnehmen zu können.

Diese Voraussetzungen für die notwendige Bestellung eines Inlandsvertreters liegen vor. Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika; dafür, dass sie im Inland eine Niederlassung hat, wo sie auf längere Dauer ein selbständiges Gewerbe ausübt, ist weder vorgetragen noch ergeben sich hierfür Anhaltspunkte aus den Akten. Demzufolge hätte die Beschwerdeführerin im Inland einen Patent- oder Rechtsanwalt als Vertreter mit einer Vollmacht bestellen müssen, die den Anforderungen des § 25 Abs. 1 PatG entspricht. Dies ist vorliegend jedoch nicht geschehen. Die Bevollmächtigung gemäß § 25 Abs. 1 PatG der bereits vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als Vertreter der ursprünglichen Patentinhaberin und Beschwerdeführerin auftretenden Patentanwälte R..., K... & P... ist zu keiner Zeit nachgewiesen worden. Bis zur Entscheidung über die Beschwerde wurde trotz mehrfacher Hinweise des Senats die hierfür erforderliche schriftliche Vollmachtsurkunde nicht eingereicht (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, § 25, Rdnr. 34 ff.).

Von der Vorlage konnte auch nicht deshalb abgesehen werden, weil als Bevollmächtigte Patentanwälte aufgetreten sind und deshalb gemäß § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG der Mangel der Vollmacht nicht von Amts wegen zu berücksichtigen wäre. Nach § 97 Abs. 1 Satz 2 PatG bleibt § 25 PatG unberührt, wodurch klargestellt wird, dass die Bestellung eines Inlandsvertreters im Verfahren vor dem Bundespatentgericht in jedem Fall notwendig ist (vgl. auch Schulte, a. a. O., § 97, Rdnr. 3). Insofern geht § 25 PatG der allgemeinen Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG vor.

2. Auch im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gilt der Vorrang des § 25 PatG, so dass unabhängig von der als Vertreter auftretenden Person eine von dem Auswärtigen unterzeichnete Vollmacht einzureichen ist. Demzufolge hätte im vorliegenden Fall bereits vom Deutschen Patent- und Markenamt eine dem § 25 PatG entsprechende Vollmacht angefordert werden müssen.

Der Umstand, dass der Mangel der Vollmacht bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegen hat und dort nicht berücksichtigt worden ist, führt jedoch nicht zur Zulässigkeit der Beschwerde (vgl. BGH, NJW 1990, 3152-3153) - und zwar unabhängig davon, ob es sich um ein einseitiges oder zweiseitiges Verfahren handelt (a. A. Schulte a. a. O. sowie Bundespatentgericht, Beschluss vom 18. Mai 1979 (GRUR 1979, 699) unter Bezugnahme auf OLG Saarbrücken, NJW 1970, 1464). Insoweit hat der BGH in seiner Entscheidung klargestellt, dass die von der Rechtsprechung zur gesetzlichen Vertretung entwickelten Grundsätze, nach denen bei vorinstanzlichem Streit über die Vertretungsbefugnis die betroffene Partei durch den "Vertreter" auch dann, wenn ein Mangel in der gesetzlichen Vertretung vorliegt, Rechtsmittel einlegen kann, entgegen der obengenannten OLG-Entscheidung für die gewillkürte Vertretung nicht zur Anwendung kommen können. Bei der gewillkürten Vertretung hat die Partei es nämlich in der Hand, durch (anderweitige oder gegebenenfalls nochmalige) Erteilung einer ordnungsgemäßen Prozessvollmacht den Streit darüber, ob eine wirksam erteilte Vollmacht vorgelegen hat, für die Rechtsmittelinstanz von vornherein

auszuräumen, ohne insoweit ein Risiko über die Zulässigkeit des Rechtsmittels einzugehen. Eben weil dieser Weg für die betroffene Partei möglich und zumutbar ist, fehlt es bei der gewillkürten Vertretung der Partei im Prozess an der Notwendigkeit, die für den Streit über die wirksame gesetzliche Vertretung entwickelten Rechtsgrundsätze, die dort zur Erzielung eines sachgerechten Ergebnisses erforderlich sind, auch hier zur Anwendung kommen zu lassen (vgl. BGH, NJW 1990, 3152-3153).

3. Die Patentinhaberin kann sich nicht darauf berufen, dass durch die zwischenzeitliche Übertragung des Patents auf die neue Inhaberin ein Parteiwechsel stattgefunden habe und für die neue Inhaberin die Firma H... LLC Ltd. eine entsprechende Vollmacht nach § 25 PatG vorgelegt worden sei.

Auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren ist die Vorschrift des § 265 Abs. 2 ZPO entsprechend anzuwenden. Nach dieser Vorschrift hat die Veräußerung der streitbefangenen Sache oder die Abtretung des geltend gemachten Anspruchs auf den Prozess keinen Einfluss. Der Rechtsnachfolger ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung des Gegners den Prozess als Hauptpartei an Stelle des Rechtsvorgängers zu übernehmen. Übertragung und Umschreibung des Patents lassen daher die Verfahrensbeteiligung des bisherigen Patentinhabers im Einspruchsbeschwerdeverfahren grundsätzlich unberührt, da auch hier der allgemeine Gedanke gilt, dass niemand aus einem öffentlich-rechtlichen Prozessrechtsverhältnis ohne Weiteres ausscheiden dürfe (vgl. BGH, GRUR 2008, 87 – 90).

Die Einsprechende hat indessen ihre Zustimmung entsprechend § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO zur Übernahme des Rechtsstreits durch die neue Patentinhaberin als Rechtsnachfolgerin nicht erteilt. Die fehlende Zustimmung kann auch nicht dadurch ersetzt werden, dass das Gericht die Übernahme als sachdienlich erachtet (vgl. BGH NJW 1988, 3209-3210; NJW 1996, 2799).

4. Soweit die Vertreter der Beschwerdeführerin geltend machen, dass die ursprüngliche Patentinhaberin und Beschwerdeführerin inzwischen aufgelöst sei und § 265 Abs. 2 ZPO nur dann Anwendung finden könne, wenn die bisherige Partei fortexistiere, hat sie den entsprechenden Nachweis trotz mehrfacher Aufforderung nicht erbracht.

Zwar ist eine klare Abgrenzung des Geltungsbereichs des § 265 ZPO schwierig und es ist häufig zweifelhaft, ob bei bestimmten Rechtsänderungen ein Parteiwechsel anzunehmen ist oder ob die den Parteiwechsel vermeidende Regelung des § 265 Abs. 2 ZPO eingreift. Dabei kommt § 265 Abs. 2 ZPO nur in Betracht, wenn die bisherige Partei fortexistiert und wenn das Urteil zwischen den bisherigen Parteien auch den neuen Rechtsträger bindet (vgl. Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl., § 265 Rdnr. 3).

Im vorliegenden Fall fehlt es aber schon am erforderlichen Nachweis durch die Vertreter der Beschwerdeführerin, dass die ursprüngliche Patentinhaberin und Beschwerdeführerin nicht mehr fortexistiert, so dass es bei der Regelung des § 265 ZPO verbleibt, wonach die Zustimmung der Einsprechenden unabdingbar ist, um einen Parteiwechsel herbeizuführen. Da diese Zustimmung nicht erteilt wurde, ist der Rechtsstreit mit der ursprünglichen Patentinhaberin und Beschwerdeführerin fortzuführen, die die Beschwerde im eigenen Namen, kraft eigenen Prozeßführungsrechts (vgl. Stein/Jonas a. a. O. § 265 Rdnr. 17 ff.) führt und für die die erforderlichen Prozeßhandlungsvoraussetzungen gegeben sein müssen.

Die unterlassene Bestellung eines Inlandsvertreters durch die Patentinhaberin führt damit zur Unzulässigkeit der Beschwerde, so dass diese gemäß § 79 Abs. 2 Satz 1 PatG zu verwerfen war (vgl. auch BPatG 32 W (pat) 144/04 - GRÜNE HARMONIE).

Der Beschluss kann ohne mündliche Verhandlung ergehen (§ 79 Abs. 2 S. 2 PatG).

Dr. Häußler

Hartlieb

Zimmerer

Veit

Pü