



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 19/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2005 019 306

hat der 23. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Januar 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Strößner sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Friedrich, Dipl.-Phys. Dr. Zebisch und Dr. Himmelmann

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2017 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Durchführung des Einspruchsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse G08C des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die am 26. April 2005 von der D... AG in B..., Schweiz eingereichte und mit der DE 10 2005 019 306 A1 am 9. November 2006 offengelegte Patentanmeldung 10 2005 019 306.4 durch Beschluss vom 3. März 2011 ein Patent erteilt. Das mit der DE 10 2005 019 306 B4 als Streitpatentschrift veröffentlichte Patent 10 2005 019 306 umfasst 7 Ansprüche (einen selbständigen und 6 abhängige Ansprüche) und trägt die Bezeichnung „Energieoptimierte Datenübertragung eines medizinischen Geräts“. Der Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 1. September 2011.

Gegen das Patent hat die S... GmbH mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2011, im Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag über Fax eingegangen, Einspruch erhoben und in ihrem Schriftsatz den vollständigen Widerruf des Patents beantragt. Zudem wurde für den Fall, dass diesem Antrag nicht vollumfänglich stattgegeben wird, eine Anhörung beantragt. Die Einsprechende hat sich dabei auf die Widerrufsgründe der fehlenden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) und der unzulässigen Erweiterung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) berufen und in zwei weiteren Schriftsätzen sowie in der Anhörung vor der Patentabteilung 31 am 16. November 2017 hierzu weitere Ausführungen gemacht.

Auf den Einspruch hin hat die R... GmbH mit Schriftsatz vom 24. September 2012 den Ausführungen der Einsprechenden in allen Punkten widersprochen und zwei weitere Anspruchssätze als Hilfsanträge eingereicht. Mit zwei weiteren Schriftsätzen hat sie weitere Anspruchssätze als Hilfsanträge eingereicht.

In der darauffolgenden Anhörung am 16. November 2017 vor der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts, an der als Patentinhaberin die R1... GmbH teilgenommen hat, während die Einsprechende nicht erschienen ist, hat die R1... GmbH weitere Anspruchssätze als Hilfsanträge 1 bis 13 eingereicht. Als Ergebnis der Anhörung wurde das Streitpatent am Ende der Anhörung gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 PatG im Umfang des Hilfsantrags 1 beschränkt aufrechterhalten. Dieser Beschluss wurde einschließlich seiner Begründung der Patentinhaberin am 15. März 2018 mit Anschreiben vom 9. März 2018 zugestellt.

Gegen diesen Beschluss der Patentabteilung 31 hat die R1... GmbH am 10. April 2018 elektronisch Beschwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 12. Juli 2018 begründet hat.

Mit Schreiben vom 9. August 2019 hat der Senat den Parteien R1... GmbH und S... GmbH jeweils mitgeteilt, dass nach seinen

Erkenntnissen die Patentinhaberin zum Zeitpunkt des Einspruchs am Einspruchsverfahren nicht beteiligt wurde, weshalb die Entscheidung der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamtes nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG aufzuheben sei und der Einspruch zur Wiederholung des Einspruchsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen sei. Die Parteien wurden aufgefordert, hierzu Stellung zu nehmen.

Die R1... GmbH hat daraufhin mit Schriftsatz vom 26. September 2019 mitgeteilt, dass die Einsprechende im Begriff sei, einen Parteiwechsel bestätigende Unterlagen zu beschaffen. Mit einem weiteren Schriftsatz vom 27. November 2019 hat sie dann mitgeteilt, dass es nicht möglich war, Dokumente beizubringen, die einen Übergang der Verfahrensbeteiligung von der zum Zeitpunkt der Einspruchseinlegung im Patentregister eingetragenen Patentinhaberin auf die Beschwerdeführerin untermauern. Sie hat deshalb eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt. Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren bisher noch nicht geäußert.

II.

Die fristgerecht eingegangene Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig und insoweit erfolgreich als der Beschluss der Patentabteilung 31 vom 16. November 2017 aufgehoben wird und die Sache zur Durchführung des Einspruchsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen wird, da die Patentinhaberin zum Zeitpunkt des Einspruchs, die als Partei auf Seiten des Patents auch nach einem Patentinhaberwechsel am Einspruchsverfahren beteiligt bleibt, nicht am Einspruchsverfahren beteiligt wurde.

1. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist von Amts wegen in jedem Verfahrensstadium, auch im Beschwerdeverfahren, zu prüfen (*vgl. Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 59 Rdn. 51 und 150 bis 152, BGH GRUR 1972, 592 – „Sortiergerät“*). Vorliegend

ist der form- und fristgerecht erhobene Einspruch zulässig, weil sowohl zu dem geltend gemachten Einspruchsgrund der mangelnden Patentfähigkeit auf Grund fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i.V.m. §§ 3 und 4 PatG) als auch zu dem Einspruchsgrund der unzulässigen Erweiterung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) substantiiert Stellung genommen wurde. So hat die Einsprechende angegeben, welches Merkmal ihrer Ansicht nach nicht in der beanspruchten Breite ursprünglich offenbart sei und warum dies so sei. Zudem hat sie angegeben, welche Merkmale des beanspruchten Gegenstandes in welcher Druckschrift an welcher Stelle offenbart seien und wie sie zu dem Schluss komme, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu sei oder sich zumindest aus der Zusammenschau zweier Druckschriften ergebe. Auch zu den Unteransprüchen hat sie ausführlich Stellung genommen und ausgeführt, warum auch die mit diesen Ansprüchen beanspruchten Gegenstände nicht patentfähig seien. Es sind demnach die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen aufgeführt (§ 59 Abs. 1 Satz 4 PatG). Die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts und auch die Patentinhaberin wurden demnach in die Lage versetzt, ohne eigene Nachforschungen festzustellen, ob die behaupteten Einspruchsgründe vorliegen (vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, IISp, Abs. 1 - „Epoxidation“; Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 59 Rdn. 83 bis 88).

2. Die Streitpatentschrift DE 10 2005 019 306 B4 gibt als Patentinhaberin des am 1. September 2011 veröffentlichten Patents die D... AG in B... in der Schweiz an. Diese stimmt mit der zu diesem Zeitpunkt im Patentregister des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) eingetragenen Patentinhaberin überein.

Am 1. Dezember 2011 hat die S... GmbH, ...straße in F... gegen das Patent beim Deutschen Patent- und Markenamt Einspruch erhoben.

Mit Verfahrensstandtag 12. Juni 2012 ist eine Inhaberänderung im Patentregister des DPMA von der D... AG auf die R... GmbH in M... erfolgt (Veröffentlichungstag: 2. August 2012). Eine weitere Umschreibung des Patents ist am 11. April 2016 erfolgt, nämlich von der R... GmbH auf die R1... GmbH, ebenfalls in M... (Veröffentlichungstag 19. Mai 2016).

Im Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. November 2017 wird als Verfahrensbeteiligte auf Seiten des Patents ausschließlich die Patentinhaberin R1... GmbH angegeben.

Der Handelsregisterauszug des Kantons Z... zeigt, dass die D... AG am 10. Juni 2009, also noch vor Erteilung des Patents, aus dem Handelsregister gelöscht wurde. Grund hierfür war eine Fusion mit der R2... AG in S1... in der Schweiz, die unter letzterem Namen nach einer Fusion mit der R3... AG in R4... (Schweiz) bis heute in R4... ansässig ist.

Da die D... AG am 10. Juni 2009 zu existieren aufgehört hat, ist zu diesem Zeitpunkt die Patentanmeldung auf die Nachfolgerin, die R2... AG in der Schweiz übergegangen. Es ist demnach davon auszugehen, dass zum Einspruchszeitpunkt die R2... AG in der Schweiz Patentinhaberin war.

Die Verfahrensbeteiligung der D... AG am Einspruchsverfahren ergibt sich aus § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG, nach dem der frühere Anmelder, Patentinhaber, Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigter nach Maßgabe dieses Gesetzes berechtigt und verpflichtet bleibt, solange eine Änderung in der Person des Anmelders, Patentinhabers, seines Vertreters oder des Zustellungsbevollmächtigten nicht eingetragen ist. Dies bedeutet, dass eigentlich die D... AG, die zum Zeitpunkt des Einspruchs im Patentregister als Patentinhaber eingetragen war,

auf Grund dieser Eintragung Verfahrensbeteiligte geworden ist. Da sie aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr existiert hat, ist diese Stellung auf ihren Rechtsnachfolger, also die R2... AG übergegangen (*Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl. 2016, § 30 Rdn. 99 m. w. N.*).

An der Verfahrensbeteiligung der R2... AG hat sich auch durch die nachfolgende Umschreibung mit Verfahrensstandtag vom 12. Juni 2012 nichts geändert, denn nach der Rechtsprechung des BGH (*vgl. BGH, Beschluss vom 17. April 2007, X ZB 41/03, GRUR 2008, S. 87 – „Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren“*) ist auch im Einspruchsverfahren, genau wie im Nichtigkeitsverfahren, § 265 Abs. 2 ZPO mit der Folge anzuwenden, dass ein Einzelrechtsnachfolger des Patentinhabers ohne Zustimmung des Einsprechenden nicht berechtigt ist, in die Verfahrensstellung des Patentinhabers einzutreten (*vgl. Leitsatz b*). Eine solche Zustimmung ist aber aus den Akten zum Einspruch vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht ersichtlich.

Selbst wenn eine stillschweigende Zustimmung der Einsprechenden trotzdem vorliegen sollte, da sie, nachdem ihr die R... GmbH als Verfahrensbeteiligte an Stelle der D... AG gegenübergetreten ist, diesen Beteiligtenwechsel zu keinem Zeitpunkt thematisiert hat, bedarf es zu einem Beteiligtenwechsel auch der Zustimmung des bisher Verfahrensbeteiligten. Eine solche liegt aber trotz Nachfrage bei den Beteiligten durch den Senat nicht vor. Auch wurde die R2... AG im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu keinem Zeitpunkt erwähnt.

Es ist auch nicht ersichtlich, dass sie in irgendeiner Weise am Verfahren beteiligt wurde, denn der Einspruchsschriftsatz wurde zwar dem Vertreter der D... AG, der Kanzlei S2... Partnerschaft mbB, M1..., zugestellt, die auch die R... GmbH vertreten hat, jedoch gibt es keine Aussage darüber, dass sie auch die R2... AG vertritt. Als eingetragener Auslandsvertreter bleibt

er zwar in der Pflicht, die Schriftsätze dem rechtmäßigen Empfänger zuzuleiten, doch kann daraus weder der Schluss gezogen werden, dass er diesen auch vertritt, noch dass dieser, wenn der Vertreter für einen anderen Patentinhaber auftritt, damit einverstanden ist, dass er die Verfahrensbeteiligung an einen anderen abgibt.

Zusammengefasst ist somit festzustellen, dass das Einspruchsverfahren an einem wesentlichen Verfahrensmangel leidet, der darin besteht, dass die Patentinhaberin zum Zeitpunkt des Eingangs des Einspruchs, die die eigentlich am Einspruchsverfahren Beteiligte auf Seiten des Patents ist, am Einspruchsverfahren nicht beteiligt wurde.

3. Bei dieser Sachlage ist die Entscheidung der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamtes nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG aufzuheben und der Einspruch an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Durchführung des Einspruchsverfahrens zurückzuverweisen.

4. Die Beschwerdegebühr ist nach § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen, da es auf Grund des wesentlichen Mangels des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und der damit erforderlichen Wiederholung des Verfahrens der Billigkeit entspricht, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

So ist nicht erkennbar, dass die die Beschwerdegebühr entrichtende Patentinhaberin einen Fehler gemacht hat, der nun dazu führt, dass die Sache zur Durchführung des Einspruchsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen wird. Sie hat nach der Umschreibung auf sie lediglich als Patentinhaberin ihr Patent verteidigt, was eine übliche Vorgehensweise der Patentinhaberin als notwendige Streithelferin der Einspruchsgegnerin ist. Ein Fehler kann beim Inlandsvertreter der ursprünglichen Patentanmelderin gesehen werden, der zumindest bei der Patenterteilung dafür sorgen müssen hätte, dass die Eintragungen im Patentregister nicht falsch sind. Diesen Fehler hat jedoch die jetzige Patentinhaberin nicht zu vertreten.

Zwar konnte die Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts nach einer Zustellung des Einspruchs an den im Patentregister eingetragenen Inlandsvertreter der im Patentregister eingetragenen Patentinhaberin davon ausgehen, dass die tatsächliche Einspruchsgegnerin, die R2... AG, hiervon durch den eingetragenen Inlandsvertreter in Kenntnis gesetzt wurde, auch wenn er letztere nicht vertritt, wobei es nicht ungewöhnlich ist, wenn eine Einspruchsgegnerin sich zu einem Einspruch nicht äußert, zumal dann, wenn sie das Patent an einen anderen neuen Patentinhaber abgegeben hat. Der Fehler bestand jedoch darin, anzunehmen, dass die Einspruchsgegnerin nicht mehr am Verfahren beteiligt ist, so dass sie zur Anhörung nicht geladen und auch im Beschluss nicht berücksichtigt wurde.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Verfahren Beteiligten - vorbehaltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere einer Beschwer - das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich

1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist **innerhalb eines Monats** nach Zustellung des Beschlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form. Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist die

elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs bestimmt. Die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs ist über die auf der Internetseite **www.bundesgerichtshof.de/erv.html** bezeichneten Kommunikationswege erreichbar. Die Einreichung erfolgt durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle. Elektronische Dokumente sind mit einer qualifizierten elektronischen Signatur oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen.

Dr. Strößner

Dr. Friedrich

Dr. Zebisch

Dr. Himmelmann

prä