

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 10 W (pat) 56/06

Entscheidungsdatum: 19. April 2007

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: Art. 12 GG
§ 25 Abs. 4 PatG
§ 30 Abs. 3 PatG

Inlandsvertreter

Die mit der Vorschrift des § 25 Abs. 4 PatG für den bestellten und im Patentregister eingetragenen Inlandsvertreter verbundenen Auswirkungen nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind nicht so weitgehend, dass ein Grundrechtsverstoß angenommen werden kann.



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 56/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. April 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 692 33 177 (EP 0 648 136)
wegen Löschung der Inlandsvertreter im Patentregister

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. April 2007 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Das europäische Patent 0 648 136, das auf eine Anmeldung vom 10. April 1992 zurückgeht und u. a. für die Bundesrepublik Deutschland erteilt wurde, wird im Inland unter dem Aktenzeichen 692 33 177 geführt. Mit Schreiben vom 18. November 2003 haben die Antragsteller die Vertretung der in Großbritannien ansässigen Patentinhaberin vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angezeigt. Mit weiterem Schreiben vom 23. Mai 2005 haben sie die Niederlegung der Vertretung erklärt und im nachfolgenden Verfahren die Löschung der Vertreterangabe im Patentregister beantragt. Diesen Antrag hat die Patentabteilung 44 des DPMA durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes mit einem als „Beschluss“ bezeichneten Schreiben vom 3. August 2005 zurückgewiesen, das diese lediglich mit einem Namenskürzel paraphiert hatte.

Auf die Beschwerde der Antragsteller hat der Senat mit Beschluss vom 10. August 2006 (Aktenzeichen: 10 W (pat) 61/05) die Unwirksamkeit dieses „Beschlusses“ festgestellt. Die Patentabteilung hat daraufhin am 28. September 2006 einen mit vollem Namen der Bearbeiterin unterschriebenen Beschluss gleichen Inhalts erlassen, gegen den sich die jetzige Beschwerde der Antragsteller richtet.

Zur Begründung der Zurückweisung des Löschungsantrags verweist das DPMA auf § 25 Abs. 4 PatG, wonach die rechtsgeschäftliche Beendigung der Bestellung eines Vertreters nach Abs. 1 der Bestimmung erst wirksam werde, wenn sowohl diese Beendigung als auch die Bestellung eines anderen Vertreters nach Abs. 1 gegenüber dem Patentamt angezeigt werde. Diese Regelung gelte unabhängig

vom Abschluss einzelner Verfahrensabschnitte, also auch nach Erteilung des Schutzrechtes.

Die Antragsteller beantragen,

den Beschluss des DPMA vom 28. September 2006 aufzuheben
und die Antragsteller als Inlandsvertreter im Patentregister zu löschen.

Zudem regen sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, hilfsweise das Verfahren auszusetzen und ein Normenkontrollverfahren beim Bundesverfassungsgericht einzuleiten.

Die Antragsteller vertreten die Auffassung, die Vorschrift des § 25 Abs. 4 PatG müsse einschränkend ausgelegt werden, und zwar in dem Sinne, dass sie nur auf ein laufendes Verfahren Anwendung finde, nicht dagegen auf das grundsätzliche Verhältnis zwischen Anmelder bzw. Schutzrechtsinhaber und dem DPMA.

Die Vorschrift sei an § 87 ZPO angelehnt. Schon für den Zivilprozess sei diese Regelung nicht unproblematisch, weil sie die prozessuale Vollmacht weiter bestehen lasse, während die Vollmacht im Innenverhältnis nach den BGB-Regeln bereits erloschen sei und der Anwalt oft als Geschäftsführer ohne Auftrag tätig werden müsse. Noch fragwürdiger sei die Aufrechterhaltung der Vertreterbestellung im patentamtlichen Bereich. Während es sich bei der ZPO-Regelung um eine Schutzbestimmung in laufenden Verfahren für Mandanten und Parteien handele, sei beim patentamtlichen Verfahren der Vorgang, für den seinerzeit die Vollmacht oder die Vertreterbestellung erfolgt sei, oftmals bereits abgeschlossen, so etwa wie vorliegend im Verfahren eines europäischen Patents nach Einleitung der deutschen nationalen Phase. Es sei weder logisch noch sinnvoll, den Begriff eines „laufenden Verfahrens“ auf den Begriff der Laufzeit des Schutzrechts, hier eines Patents, zu übertragen. Wenn in einem solchen Fall sowohl beim Inlandsvertreter als auch bei seinem Mandanten der klare Wille zur Beendigung der Vertretung

vorliege, die Vertreterbestellung aber dennoch aufrechterhalten werde, so fehle es an Regelungen, wie sich der Patentanwalt zu verhalten habe.

So sei etwa unklar, ob der Vertreter, dessen Mandant im Ausland ansässig sei und ihm keine Adressenänderung mehr mitteile, im Fall einer eingehenden Mitteilung über die fehlende Zahlung einer Jahresgebühr zur Wahrung der Rechte des Schutzrechtsinhabers die Gebühr von sich aus entrichten müsse. Weiter sei ungeklärt, ob der Vertreter, dem eine Nichtigkeitsklage zugestellt werde, vorsorglich Schritte zur Aufrechterhaltung des Schutzrechts unternehmen müsse, auch wenn er keine Möglichkeit habe, mit dem Schutzrechtsinhaber Kontakt aufzunehmen.

Die genannten Vorgänge erforderten teilweise die Verauslagung amtlicher Gebühren und führten möglicherweise zu einer Kostenauflegung. Durch die Übernahme der Vertretung eines auswärtigen Mandanten werde der Patentanwalt auf dem das Schutzrecht betreffenden technischen Gebiet gebunden, so dass er in der Freiheit zur Übernahme von Mandaten und damit in seiner Berufsausübung eingeschränkt werde. Dies sei mit Art. 12. GG nicht vereinbar.

Der patentanwaltliche Vertreter werde durch die „Zwangsvertretung“ in eine Situation gebracht, die von den Parteien nicht gewünscht sei und vor der der Schutzrechtsinhaber auch nicht geschützt werden müsse, denn dieser entscheide sich nicht in einem laufenden Verfahren, sondern in einer Situation, in der gar kein Verfahren laufe, dafür, dass er durch eine bestimmte Kanzlei nicht mehr vertreten werden wolle. Problematisch sei auch, dass für die Tätigkeit des einmal registrierten und nicht wieder gelöschten Vertreters - anders als in zivilprozessualen Verfahren - keine Vergütung geregelt sei.

Die Handhabung durch das DPMA, das Gebührenmitteilungen an den Patentinhaber selbst zustelle, sofern bei rechtskräftig erteilten Patenten eine Niederlegungserklärung ohne Bestellung eines neuen Vertreters bei ihm eingegangen ist, sei zwar sehr anmelderfreundlich; jedoch könne sie in den Fällen, in denen ein Verfahren aufgenommen werde, nicht helfen.

II.

Die Beschwerde der Antragsteller ist zulässig, aber unbegründet. Das DPMA hat dem Begehren, die Antragsteller als Inlandsvertreter für das vorliegende Patent im Patentregister zu löschen, zu Recht nicht entsprochen.

1. Die Antragsteller sind zu Recht als Vertreter im Patentregister nach § 30 Abs. 1 Satz 1 PatG vermerkt, denn sie haben sich im November 2003 wirksam zu Inlandsvertretern nach § 25 Abs. 1 PatG bestellt.

Die Löschung der zu Recht erfolgten Eintragung im Patentregister kann nach § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG nur erfolgen, wenn eine Änderung des Vertreters dem DPMA nachgewiesen wird. Solange die Änderung nicht eingetragen ist, bleibt der frühere Vertreter nach Maßgabe des Patentgesetzes gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG berechtigt und verpflichtet. Ergänzt wird § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG durch die Vorschrift des § 25 Abs. 4 PatG. Danach wird die rechtsgeschäftliche Beendigung der Bestellung eines Vertreters nach § 25 Abs. 1 PatG erst wirksam, wenn sowohl diese Beendigung als auch die Bestellung eines anderen Vertreters gegenüber dem Patentamt oder dem Patentgericht angezeigt wird. Da bisher nur die Antragsteller ihre Vertretung niedergelegt haben, aber die Bestellung eines anderen Vertreters nicht erfolgt ist, ist die Beendigung der Bestellung der Antragsteller als Inlandsvertreter nicht wirksam geworden mit der Folge, dass auch im Patentregister die Änderung nicht vermerkt werden kann.

2. Die von den Antragstellern geforderte einschränkende Auslegung des § 25 Abs. 4 PatG kommt nicht in Betracht.

Soweit sie diese Vorschrift nur auf ein laufendes Verfahren bezüglich des Schutzrechts anwenden wollen und nicht auch auf Phasen während der Laufzeit eines Schutzrechts nach dessen Erteilung oder nach Abschluss eines Einspruchsverfahrens (von den Antragstellern als „grundsätzliches Verhältnis“ zwischen Anmelder bzw. Schutzrechtsinhaber und DPMA bezeichnet), kann ihnen aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Seinem Wortlaut nach unterscheidet § 25 Abs. 4 PatG in der

geltenden Fassung - wie die Antragsteller zu Recht ausführen - nicht danach, in welchem Stadium sich das Schutzrecht befindet. Die Vorschrift ist unabhängig davon anwendbar, ob einzelne bestimmte Verfahrensabschnitte abgeschlossen sind. Sie gilt demnach auch während des Bestehens dieses „grundsätzlichen Verhältnisses“. Sie findet jedoch keine Anwendung für die Zahlung von Jahresgebühren nach dem Patentkostengesetz. Da es sich hierbei nicht um ein im Patentgesetz geregeltes Verfahren (§ 25 Abs. 1 Satz 1 PatG) handelt, ist ein Inlandsvertreter für die Gebührenzahlung nicht erforderlich. Zudem haben Gebührenmitteilungen des Patentamts im neuen Patentgebührenrecht nur mehr Servicecharakter, eine förmliche Zustellung ist nicht mehr vorgesehen.

Sinn und Zweck der Regelung in § 25 Abs. 4 PatG ist es gerade, nach Abschluss des Erteilungsverfahrens und ggf. des Einspruchsverfahrens zu gewährleisten, dass förmliche Zustellungen effizient durchgeführt werden können. Die seit dem 1. Januar 2002 geltende Fassung des § 25 PatG (gleichzeitig erfolgte die im Wortlaut identische Neufassung des § 96 MarkenG) wurde durch das Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 (BGBl I 3656) mit der Begründung geschaffen, die bisherige Regelung des § 30 Abs. 3 PatG sei nicht ausreichend (Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums in BIPMZ 2002, 36, 53). Die Neuregelung trage einem ständigen Bedürfnis der Praxis Rechnung, weil es sich erwiesen habe, dass beim bisherigen Rechtszustand oft aufwändige und fruchtlose Zustellungen ins Ausland erfolgen müssten, die künftig unterbleiben könnten. Der Gesetzgeber stellt zudem ausdrücklich fest, die neue Regelung folge derjenigen des § 87 ZPO (Gesetzesbegründung a. a. O. S. 58 zu § 96 MarkenG).

Solche förmlichen Zustellungen sind zum einen erforderlich in Verfahren vor dem Patentamt (z. B. §§ 64, 130 oder 23 Abs. 4 PatG), die vom Schutzrechtsinhaber selbst in Gang gesetzt werden. Besonders groß ist das Bedürfnis der Praxis, aufwändige und fruchtlose Zustellungen im Ausland zu vermeiden, wenn Verfahren

gegen das Schutzrecht oder den Schutzrechtsinhaber angestrengt werden (z. B. Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht gegen das Patent oder negative Feststellungsklage vor dem Zivilgericht). Würde man mit den Antragstellern die Löschung der Eintragung des Inlandsvertreters ohne gleichzeitige Eintragung eines Nachfolgers zulassen, weil gerade kein konkretes Verfahren anhängig ist, hätte dies zur Folge, dass die zuletzt genannten Verfahren mit dem Erfordernis von Auslandszustellungen belastet würden. Da es sich beim Erfordernis eines Inlandsvertreters nach § 25 Abs. 1 PatG um eine zwingende Verfahrensvoraussetzung handelt, wären Verfahrenshandlungen eines im Ausland ansässigen Beteiligten zwar nicht unwirksam, sie müssten aber im Fall, dass der Mangel der fehlenden Inlandsvertreterbestellung nicht behoben wird, als unzulässig betrachtet, der ausländische Verfahrensbeteiligte ggf. als säumig behandelt werden. Im Nichtigkeitsprozess könnte dies die Rechtsfolge des § 82 Abs. 2 PatG nach sich ziehen. Diese Beispiele belegen daher, dass eine einschränkende Auslegung des § 25 Abs. 4 PatG auf „laufende Verfahren“ im Sinne der Antragsteller mit dem vom Gesetzgeber beabsichtigten Zweck dieser Regelung nicht zu vereinbaren ist.

3. Die mit der Vorschrift des § 25 Abs. 4 PatG für den bestellten und im Patentregister eingetragenen Inlandsvertreter verbundenen Auswirkungen nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind nicht so weitgehend, dass ein Grundrechtsverstoß angenommen werden kann.

Art. 12 GG, der die Berufsfreiheit zum Inhalt hat, bestimmt, dass die Berufsausübung durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden kann (Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG). Bei § 25 Abs. 4 PatG handelt es sich um ein formelles Gesetz, das dem anwaltlichen Vertreter bestimmte fortwährende Verpflichtungen gegenüber seinem Mandanten auferlegt, auch wenn das Mandatsverhältnis gekündigt wurde. Durch die Verpflichtung, am Vertretungsverhältnis bis zur Bestellung eines neuen Inlandsvertreters festzuhalten, wird der frühere Vertreter in der Art und Weise seiner Berufsausübung auch tangiert. Jedoch kann nach der Stufentheorie des Bundesverfassungsgerichts die Freiheit der Berufsausübung beschränkt werden, soweit vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls es zweckmä-

ßig erscheinen lassen; der Grundrechtsschutz beschränke sich auf die Abwehr in sich verfassungswidriger, weil etwa übermäßig belastender und nicht zumutbarer Auflagen (vgl. BVerfGE 7, 377 ff. Leitsatz 6.a; Maunz/Dürig/Scholz, Grundgesetz Kommentar, Loseblattsammlung Stand Juni 2006, Art. 12, Rdnr. 335). Ein solcher Eingriff liegt hier noch nicht vor.

Solange der im Ausland ansässige Schutzrechtsinhaber keinen neuen Inlandsvertreter bestellt, bleibt der bisherige Inlandsvertreter aktiv wie passiv zur Vertretung legitimiert und dies in einem Umfang, der im Vergleich zu § 87 ZPO zwar zu einer weitaus größeren nachwirkenden Inanspruchnahme führen kann. Er kann im konkreten Fall jedoch eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, die geeignet sind, die Auswirkungen der „Zwangsvertretung“ zu mildern.

Bei Vertretungsübernahme könnte er den auswärtigen Mandanten in geeigneter Form auf die Regelung in § 25 Abs. 4 PatG und die Konsequenzen daraus bei einer Mandatskündigung hinweisen. Die Vergütungsregelung könnte etwa auch den Fall berücksichtigen, dass nach der Kündigung des Mandats noch ein Rechtsverhältnis zur Abwicklung der beiderseitigen Verpflichtungen besteht. Welche Pflichten sich aus dem Fortbestehen der Vertretungsmacht gegenüber dem früheren Mandanten konkret ergeben, kann § 25 Abs. 4 PatG zwar nicht ohne weiteres entnommen und vom Senat daher auch nicht im Einzelnen verbindlich beurteilt werden. Da die Vorschrift in erster Linie aber der Vermeidung aufwändiger Auslandszustellungen dient, ist davon auszugehen, dass der Inlandsvertreter Schriftstücke, die ihm in einem der Verfahren des § 25 Abs. 1 PatG zugestellt worden sind, an seinen früheren Mandanten weiterleiten müsste. Hat er dessen aktuelle Adresse nicht, wird er sich diese ggf. unter Vermittlung des ausländischen Kollegen, über den die Mandatserteilung in der Regel erfolgt, beschaffen müssen, soweit dies mit zumutbarem Aufwand möglich ist. Gebührenmitteilungen werden nach der Praxis des DPMA im Falle der Niederlegung direkt an den Patentinhaber geschickt, so dass sie den früheren Inlandsvertreter nicht mehr belasten. Fällige Gebühren für den Mandanten einzuzahlen, gehört nach Ansicht des Senats nicht zu den Aufgaben des Inlandsvertreters, weil dies über den Schutzzweck des § 25

Abs. 4 PatG hinausginge. Nach Mandatsbeendigung ist der Vertreter aus diesem Grund in laufenden Verfahren nicht zu weitergehenden Aktivitäten verpflichtet, wie etwa Anträge zu stellen oder Widerspruch gegen eine Nichtigkeitsklage einzulegen. Dies gilt vorbehaltlich standesrechtlicher Verpflichtungen des Vertreters, die er im Fall einer Mandatsniederlegung nicht nur bei Bestellung als Inlandsvertreter zu beachten hat. Auch die Sachlage im hier konkret zu entscheidenden Fall lässt nicht erkennen, dass die Antragsteller durch die fortdauernde Inlandsvertretung übermäßig belastet und mit unzumutbaren Aufwendungen konfrontiert sind.

Nach alledem scheint der Eingriff in die freie Berufsausübung der Antragsteller nicht so übermäßig belastend und unzumutbar, dass die Regelung des § 25 Abs. 4 PatG gegen Art. 12 GG verstößt. Die fortwährende Verpflichtung des Inlandsvertreters nach dieser Regelung trägt damit auch dem Übermaßverbot Rechnung, so dass unter diesem Gesichtspunkt ein Grundrechtsverstoß ebenfalls nicht erkennbar ist. Gleiches gilt sinngemäß für die der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG zu entnehmende Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung des Vertreters. Art. 2 GG (Recht der allgemeinen Handlungsfreiheit) ist gegenüber dem speziellen Freiheitsrecht des Art. 12 GG subsidiär.

Danach ist für ein Normenkontrollverfahren wie von den Antragstellern hilfsweise angeregt kein Raum.

5. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG zuzulassen.

gez.

Unterschriften