



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 44/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2009 011 006

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Januar 2015 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Strößner, die Richter Dr. Friedrich, Dr. Zebisch und die Richterin Dr. Hoppe

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 1.34 vom 22. August 2012 wird aufgehoben.

Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse H05K des Deutschen Patent- und Markenamts hat das am 2. März 2009 angemeldete und mit der DE 10 2009 011 006 A1 offengelegte Patent 10 2009 011 006 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Anordnung zur Klimatisierung einer Datenverarbeitungsanlage“ durch Beschluss vom 31. August 2010 erteilt. Die Erteilung wurde am 27. Januar 2011 veröffentlicht.

Gegen das Streitpatent wurde mit Schriftsatz vom 14. April 2011, am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, im Namen der K... AG Einspruch eingelegt. Mit Schriftsatz vom 18. April 2011, am gleichen Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, hat die K... GmbH Einspruch

gegen das Streitpatent eingelegt. Mit Schriftsatz vom 27. April 2011, am gleichen Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, wurde der Einspruch der K... AG vom 14. April 2011 zurückgenommen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Patentinhaberin lediglich von dem Einspruch der K... AG und dessen Rücknahme unterrichtet. Den Einspruch der K... GmbH hat das Amt nicht berücksichtigt. Dieser befindet sich auch nicht in der elektronischen Akte des Deutschen Patent- und Markenamts. Die Beschwerdeführerin wurde dementsprechend am weiteren Verfahren nicht beteiligt.

Mit Beschluss vom 22. August 2012 hat die Patentabteilung 1.34 sodann beschlossen, das Streitpatent aufgrund der von der Patentinhaberin geänderten Patentansprüche 1 bis 13, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 28. Juli 2011, beschränkt aufrechtzuerhalten. In dem Beschluss wird lediglich der Einspruch der K... AG erwähnt und darauf hingewiesen, dass das Einspruchsverfahren nach der Rücknahme dieses Einspruchs gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG von Amts wegen ohne die Einsprechende fortzusetzen gewesen sei.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

1.

Die Beschwerde ist nach § 73 Abs. 1 PatG statthaft und wurde form- und fristgerecht gemäß § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG eingelegt. Die Beschwerdeführerin war gemäß § 74 Abs. 1 PatG auch zur Einlegung der Beschwerde befugt, da sie als Einsprechende an dem Einspruchsverfahren des Patentamts beteiligt war.

Es steht zur Überzeugung des Senats fest, dass der am 18. April 2011 im Namen der Beschwerdeführerin gemäß § 59 Abs. 1 PatG eingelegte Einspruch gegen das Streitpatent beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Zwar befin-

det sich der entsprechende Einspruch nicht in der elektronischen Akte, indes ergibt sich aus der vom Deutschen Patent- und Markenamt am 18. April 2011 abgestempelten Empfangsbescheinigung, die die Beschwerdeführerin als Anlage 3 zur Akte gereicht hat, dass ein Einspruch der K... GmbH nebst Einzugsermächtigung in Höhe von 200 € am 18. April 2011 beim Patentamt eingegangen ist. Demzufolge ist neben dem zunächst im Namen der K... AG eingelegten Einspruch vom 14. April 2011, der sich in der elektronischen Akte des Deutschen Patent- und Markenamts befindet, am 18. April 2011 ein weiterer Einspruch im Namen der K... GmbH eingegangen. Das steht im Einklang mit den in der elektronischen Akte des Deutschen Patent- und Markenamts abgelegten Zahlungsanzeigen, die die Einzahlung einer Einspruchsgebühr in Höhe von 200 € sowohl am 14. April 2011 als auch am 18. April 2011 ausweisen. Es steht daher fest, dass beim Deutschen Patent- und Markenamt zwei Einspruchsgebühren eingezogen worden sind und neben dem Einspruch im Namen der K... AG ein weiterer im Namen der Beschwerdeführerin (K... GmbH) gegen das Streitpatent eingelegt worden ist.

2.

Auf die Beschwerde war die angefochtene Entscheidung gem. § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG aufzuheben, weil das Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet.

Indem das Deutsche Patent- und Markenamt die Beschwerdeführerin nicht am Einspruchsverfahren beteiligt hat, hat sie deren Anspruch auf rechtliches Gehör (zur Geltung dieses Grundsatzes im Einspruchsverfahren schon: BGH BIPMZ 1966, 234 ff - Abtastverfahren) verletzt. Als Einsprechende hätte die Beschwerdeführerin am Einspruchsverfahren beteiligt werden müssen. Das Beteiligungserfordernis ist - entgegen der Begründung im angefochtenen Beschluss - auch nicht nach § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG entfallen, weil die Beschwerdeführerin ihren Einspruch nicht zurückgenommen hat. Die am 27. April 2011 erklärte Rücknahme betraf nämlich nur den am 14. April 2011 eingelegten Einspruch im Namen der

K... AG. Wenngleich es die Knürr AG am 14. April 2011 in dieser Rechtsform nicht mehr gab, weil ausweislich des Handelsregisterauszugs des Amtsgerichts Landshut HRB 5586, aufgrund des Hauptversammlungsbeschlusses vom 21. Februar 2011, bereits am 11. März 2011 die formwechselnde Umwandlung der K... AG in die K... GmbH im Handelsregister eingetragen worden war, durfte das Deutsche Patent- und Markenamt die Erklärung vom 27. April 2011 nicht dahingehend auslegen, dass es sich um eine Rücknahme des Einspruchs der K... GmbH handeln sollte. Schon die Formulierung im Schriftsatz vom 27. April 2011, in der es heißt: „der Einspruch der K... **AG** vom 14. April 2011 wird hiermit zurückgenommen“, lässt erkennen, dass nicht der Einspruch der Beschwerdeführerin zurückgenommen werden sollte. Aufgrund der eindeutigen Bezeichnung, der zusätzlichen Hervorhebung der Gesellschaftsform „AG“ durch Fettdruck und der präzisen Angabe des Einspruchsdatums (14. April 2011) ist eindeutig erkennbar, dass sich die Rücknahme nur auf den im Namen der K... AG eingelegten Einspruch vom 14. April 2011 und nicht auf den erst am 18. April 2011 eingelegten Einspruch der Beschwerdeführerin beziehen sollte. Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin für ihren am 18. April 2011 eingelegten Einspruch eine gesonderte Einspruchsgebühr eingezahlt hat und dadurch zum Ausdruck gebracht hat, dass dieser Einspruch von dem am 14. April 2011 im Namen der K... AG eingelegten Einspruch unabhängig sein sollte.

Vor diesem Hintergrund bezog sich die Rücknahme des Einspruchs lediglich auf den im Namen der K... AG eingelegten Einspruch, so dass der Einspruch der Beschwerdeführerin fort galt und diese am weiteren Verfahren hätte beteiligt werden müssen.

3.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gem. § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen, denn die unterbliebene Beteiligung der Beschwerdeführerin verletzt deren Anspruch auf rechtliches Gehör und stellt einen schweren Verfahrensfehler dar, weil ihr die Möglichkeit genommen wurde, zu den vom Deutschen Patent- und Mar-

kenamt geäußerten Rechtsansichten sowie zu den neu eingereichten Anträgen der Patentinhaberin Stellung zu nehmen und hierdurch die Entscheidung zu beeinflussen.

Dr. Strößner

Zebisch

Dr. Friedrich

Dr. Hoppe

prä