

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	11 W (pat) 28/13
Entscheidungsdatum:	11. August 2016
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 59 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG

Gabelschlüssel

Reichen die innerhalb der Einspruchsfrist gemachten Angaben zur Bezeichnung des Einsprechenden nicht aus, um die Identität des Einsprechenden zweifelsfrei festzustellen, ist der Einspruch unzulässig (Anschluss an BGH Beschluss v. 7. November 1989 – Az. X ZB 24/88 – in GRUR 1990, 108 f. – Meßkopf).

Die Bezeichnung einer natürlichen Person lediglich mit üblichen chinesischen Vornamen und einem der häufigsten chinesischen Nachnamen in „Taichung, Taiwan“, einer Millionenstadt, reicht ohne weitere Angaben, wie vornämlich der Anschrift, nicht aus, um den Einsprechenden eindeutig und zweifelsfrei zu identifizieren.



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 28/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. August 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent DE 10 2008 052 561

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. August 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter v. Zglinitzki, Dipl.-Ing. Fetterroll und Dipl.-Ing. Wiegele

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Patentabteilung 1.15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Februar 2013 aufgehoben und der Einspruch als unzulässig verworfen.
2. Dem Beschwerdegegner und Einsprechenden werden die dem Beschwerdeführer durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung entstandenen Kosten auferlegt.

Gründe

I.

Auf die beim Deutschen Patent- und Markenamt am 21. Oktober 2008 eingereichte Patentanmeldung ist die Erteilung des Patents 10 2008 052 561 mit der Bezeichnung

„Gabelschlüssel“

am 17. Juni 2010 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden.

Der Einsprechende hat dargelegt, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu und die Gegenstände der nachgeordneten Ansprüche 2 bis 10 seien ebenfalls nicht neu oder jedenfalls nicht erfinderisch.

Die Patentabteilung 1.15 des Patentamts hat das Patent durch Beschluss vom 19. Februar 2013 wegen mangelnder Ausführbarkeit widerrufen.

Gegen diese Entscheidung hat der Patentinhaber Beschwerde eingelegt.

Der Beschwerdeführer vertritt zunächst die Ansicht, der Einspruch sei unzulässig. Es sei zweifelhaft, ob der Einsprechende eine existierende Person sei. Ihm, dem Patentinhaber, sei er nicht bekannt. Er habe um die Angabe der Adresse des Einsprechenden gebeten, die Vertreter des Einsprechenden hätten jedoch mit Schreiben vom 12. März 2013 letztlich mitgeteilt, sie hätten von ihrem Mandanten die Weisung erhalten, die Adresse nicht mitzuteilen. Schon auf Grund möglicherweise im Verfahren entstehender Kostenfolgen sei es notwendig, die genaue Identität des Einsprechenden mit Sicherheit zu kennen. Des Weiteren sei es ohne Kenntnis der Identität des Einsprechenden für den Patentinhaber nicht möglich festzustellen, ob der Einsprechende lediglich ein Strohmann sei und kein eigenes Interesse am Widerruf des Patents verfolge. Es sei eine Zulässigkeitsvoraussetzung für den Einspruch, dass der Einsprechende sowohl für das Patentamt als auch für den Patentinhaber eindeutig identifizierbar sei. Zudem sei die Angabe einer ladungsfähigen Anschrift selbst dann erforderlich, wenn die Identität für alle Verfahrensbeteiligten zweifelsfrei feststehe. Die Möglichkeit einer eindeutigen Zuordnung des angegebenen Namens des Einsprechenden in der Stadt Taichung sei äußerst fraglich. Taichung sei eine Großstadt in Taiwan mit 2,6 Millionen Einwohnern. Der Nachname „Chang“ gehöre zu den am häufigsten vorkommenden chinesischen Familiennamen. Der Vorname „Jiun-Wei“ sei ebenfalls ein geläufiger Name in Taiwan. Für die Silbe „Jiun“ gebe es noch drei verschiedene Schreibwei-

sen „Jun“, „Jyun“ und „Chun“. Das öffentliche Telefonbuch von Taichung enthalte keinen Eintrag, der zur Bezeichnung des Einsprechenden gehören könnte.

Hinsichtlich der Kostentragung vertritt der Beschwerdeführer die Auffassung, das Verhalten des Einsprechenden rechtfertige es, dem Einsprechenden Verfahrenskosten aufzuerlegen. Mit Schriftsatz vom 9. August 2016 – ihm am Nachmittag per Fax übermittelt – hätten die Vertreter des Einsprechenden mitgeteilt, dass sie von ihrem Mandanten gebeten worden seien, nicht an der anberaumten mündlichen Verhandlung teilzunehmen. Eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit den Vertretern in Taiwan sei nicht mehr möglich gewesen. Wenn die Vertreter des Einsprechenden ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen und sich klar und eindeutig geäußert hätten, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werden, wären die erheblichen Kosten für die Wahrnehmung der Interessen des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung nicht entstanden.

Der Beschwerdeführer beantragt,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts aufzuheben und den Einspruch als unzulässig zu verwerfen,

hilfsweise das Patent mit den Patentansprüchen nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen I und II vom 19. Februar 2013 – in ihrer dementsprechenden Reihenfolge – beschränkt aufrecht zu erhalten.

sowie dem Einsprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Einsprechende, für den in der mündlichen Verhandlung niemand erschienen ist, hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen

und dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sein Vertreter trägt vor, der Einspruch sei zulässig. Die Angaben zur Person des Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist seien so, dass seine Identität zweifelsfrei bestimmt werden könne. Außer dem Einsprechenden sei ihm keine weitere Person in Taichung, Taiwan, bekannt, die seinen Namen trage. Es müsse daher davon ausgegangen werden, dass es zum Zeitpunkt der Einreichung des Einspruchs auch keine weitere Person dieses Namens in Taichung gegeben habe. Bei dem Einsprechenden handele es sich nach derzeitigem Erkenntnisstand um die einzige Person, die seinen Namen trage und zur Zeit der Erhebung des Einspruchs in Taichung gewohnt habe. Es bestehe kein Zweifel daran, dass die Angaben im Einspruchsschriftsatz den Einsprechenden eindeutig identifizierten. Die Angaben zur Identität des Einsprechenden dürften nur dann unzureichend sein, wenn sich wenigstens eine weitere Person auffinden lasse, auf welche die Angaben zur Identität des Einsprechenden gleichermaßen zuträfen. Da es im Telefonbuch von Taichung keinen Eintrag mit dem Namen des Einsprechenden gebe, dürfte wohl der Einsprechende, der nicht im Telefonbuch von Taichung gelistet sei, der einzige dieses Namens sein. Da in Taichung keine mit dem Einsprechenden namensgleiche Person existiere, sei es völlig belanglos, ob dessen Namensbestandteile geläufig, selten oder einmalig seien.

Im Übrigen seien die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen, da es missbräuchlich sei, den Einwand der Unzulässigkeit des Einspruchs erst in der Beschwerdeinstanz vorzubringen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Akten, hinsichtlich des Vorbringens der Beteiligten auch auf ihre Schriftsätze, Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Es wird hier unterstellt, dass die vorgelegten Vollmachten trotz der druckschriftartigen Namenswiedergaben der Beteiligten in den Unterschriftenzeilen rechtswirksam sind.

Der Einspruch ist unzulässig.

Bei der Zulässigkeit des Einspruchs handelt es sich um eine in jedem Verfahrensstadium von Amts wegen zu beachtende Verfahrensvoraussetzung.

Die Patentabteilung des Patentamts hat die Zulässigkeit des Einspruchs zwar festgestellt, weil der Einspruch frist- und formgerecht erhoben und im Einzelnen mit Gründen versehen worden sei. Der erkennende Senat des Patentgerichts ist aber nicht daran gehindert, die Prüfung der weiteren Zulässigkeitsvoraussetzung nachzuholen, ob die Identität des Einsprechenden zweifelsfrei bestimmt werden kann. Deshalb ist es unerheblich, dass der Patentinhaber erst im Beschwerdeverfahren geltend gemacht hat, der Einspruch sei unzulässig.

Der Einspruch ist unzulässig, weil die innerhalb der (damals noch) dreimonatigen Einspruchsfrist gemachten Angaben nicht ausreichen, um die Person des Einsprechenden zweifelsfrei festzustellen.

Ein Einspruch ist – wie jeder andere Rechtsbehelf - nur dann ordnungsgemäß eingelegt, wenn die Person des Rechtsbehelfsführers bezeichnet ist (vgl. §§ 253

Abs. 2 Nr. 1, 130 Nr. 1 ZPO; BGH GRUR 1990, 108 f. – Meßkopf). Zur Bezeichnung der Parteien oder Beteiligten ist die Festlegung ihrer Identität erforderlich, so dass daran keine Zweifel bestehen. Zur ordnungsgemäßen Bezeichnung gehört - auch bei anwaltlicher Vertretung - grundsätzlich die Angabe der ladungsfähigen Anschrift, und zwar sogar dann, wenn die Identität als solche für alle Verfahrensbeteiligten zweifelsfrei feststeht (vgl. BGH NJW 1988, 2114 ff.; BGH a. a. O. - Meßkopf).

Um den Einsprechenden eindeutig gegenüber dem unbekanntem, grundsätzlich unbeschränkten Kreis der Einspruchsberechtigten abzugrenzen, sind dazu in aller Regel über die bloße Namensnennung hinaus zusätzliche Angaben erforderlich, mit deren Hilfe seine Identität zweifelsfrei bestimmt werden kann (BGH a. a. O. - Meßkopf). Wenn auch bei Würdigung der Einspruchsschrift und der übrigen innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegten Unterlagen Zweifel an der Person des Einsprechenden bestehen bleiben, ist der Einspruch unzulässig (BGH a. a. O. - Meßkopf).

Die Angaben „C..., in T...“ als Bezeichnung des Einsprechenden in der Einspruchsschrift, bei denen es sich um die einzigen innerhalb der Einspruchsfrist handelt, reichen nicht aus, um den Einsprechenden eindeutig und zweifelsfrei zu identifizieren.

Unter der angegebenen Bezeichnung ist der Einsprechende als Einzelperson weder amtsbekannt noch einfach zu identifizieren. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich im vorliegenden Verfahren um einen Phantasienamen oder ein Pseudonym handelt.

Obwohl es über 700 chinesische Familiennamen gibt, teilen sich die meisten Chinesen nur etwa 20 sehr häufig vorkommende Namen (vgl. z. B. https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesischer_Name; [http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Chinesische Familiennamen.html](http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Chinesische_Familiennamen.html)). In offiziellen Dokumenten und

Publikationen wird der transskribierte Familienname – wie in der Einspruchsschrift im vorliegenden Fall „CHANG“ - in der Regel groß geschrieben, um Verwechslungen zu vermeiden. In der Liste der 60 häufigsten Familiennamen steht der Name CHANG bereits an vierter Stelle, wobei es für die identischen chinesischen Schriftzeichen noch die Umschriften „Zhang“, „Zhǎng“, „Zoeng1“ und „Cheung“ gibt (vgl. Internet a. a. O.).

„Zhang“ gehört zu den häufigsten chinesischen Familiennamen. Im Guinness-Buch der Rekorde, Ausgabe 1990, wird dieser Name als häufigster Nachname der Welt bezeichnet, den weltweit über hundert Millionen Menschen trügen. In der Volksrepublik China sei er der dritthäufigste Name (vgl. z. B. <https://de.wikipedia.org/wiki/Zhang>; <http://www.21china.de/kultur/die-10-haeufigsten-chinesischen-Namen-und-ihre-Bedeutung>).

Auch „Jiun-Wei“ sind verbreitete Vornamen (vgl. z. B. <http://www.kunigunde.ch/chinesische.htm>), wobei auf Grund mehrerer gebräuchlicher Transskriptionssysteme an Hand der Umschrift nicht unbedingt auf den eigentlichen chinesischen Namen in chinesischen Schriftzeichen geschlossen werden kann.

In der Großstadt Taichung in Taiwan mit 2,7 Millionen Einwohnern (vgl. z. B. <https://de.wikipedia.org/wiki/Taichung>) wird es zigtausend Personen mit dem Familiennamen CHANG geben, die sich durch ihren Vornamen nicht hinreichend unterscheiden, soweit er nicht sogar mit dem des Einsprechenden identisch ist. Die Wahrscheinlichkeit von Namensidentitäten dürfte ziemlich hoch sein. Dem steht nicht entgegen, dass der Einsprechende behauptet, keine weitere Person seines Namens zu kennen; darauf kommt es auch nicht an. Nach eigenen Angaben steht der Einsprechende nicht im Telefonbuch von Taichung. Beliebig viele andere seines Namens können ebenfalls auf den Eintrag im Telefonbuch verzichtet haben. Der Einsprechende und viele andere seines Namens können auch bereits von Taichung weggezogen oder dorthin gezogen sein; ohne eine Anschrift wäre dies nicht nachvollziehbar.

Jedenfalls für das Patentamt und das Patentgericht vermag der angegebene Name des Einsprechenden somit keine bestimmte, hinreichend individualisierte Person zu bezeichnen, zumal ohne Angabe einer genauen Anschrift in einer 2,7-Millionen-Einwohner-Stadt eine tatsächliche Feststellung nicht in Betracht kommt.

Die aus der vom Patentinhaber vorgelegten Korrespondenz mit dem Vertreter des Einsprechenden hervorgehende Weigerung des Einsprechenden, seine Anschrift mitzuteilen, spricht auch dafür, dass er nicht erkannt werden und sich etwaigen persönlichen Forderungen entziehen will.

Insbesondere wird der Einsprechende Kostenschuldner, wenn ihm nach § 62 PatG oder § 80 Abs. 1 PatG Kosten auferlegt werden. Daran ändert sich nichts, wenn ein Inlandsvertreter bestellt ist.

III.

Der Senat hält es aus Billigkeitsgründen für angebracht, dem Einsprechenden diejenigen Kosten aufzuerlegen, die dem Beschwerdeführer durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung entstanden sind.

Der Senat hatte bereits mit Zwischenbescheid vom 6. März 2015 die Beteiligten unter Bezugnahme auf die BGH-Entscheidung „Meßkopf“ auf seine Auffassung hingewiesen, dass der Einspruch unzulässig sei, weil die Identität des Einsprechenden auf Grund der innerhalb der Einspruchsfrist gemachten Angaben nicht hinreichend feststellbar sei.

Dazu hat der Vertreter des Einsprechenden im Schriftsatz vom 9. April 2015 ausführlich Stellung genommen und hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt.

In seiner Terminladung hat der Senat zur Vermeidung voraussichtlich unnötiger Vorbereitungsarbeiten darauf hingewiesen, es werde im Wesentlichen nur über die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs, nicht aber über die Patentfähigkeit verhandelt werden. Gegebenenfalls sei anschließend mit einer Endentscheidung zu rechnen.

Die kurzfristige, nicht ganz klare schriftsätzliche Erklärung des Vertreters des Einsprechenden vom 9. August 2016 ließ sich am ehesten so verstehen, dass zur mündlichen Verhandlung für den Einsprechenden niemand erscheinen wird, wie es auch geschah.

Wenn der Vertreter des Einsprechenden den Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hätte, wäre vom Senat der Termin aufgehoben worden. Dann wäre dem Beschwerdeführer auch ohne Rücksprache mit seinem Mandanten der Aufwand für die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung erspart geblieben.

Der Senat sieht es angesichts der Gesamtumstände als prozessual sorgfaltpflichtwidrig an, dass der Vertreter des Einsprechenden zum einen die Erklärung vom 9. August 2016 zu spät vorgelegt hat, um dem Vertreter des Beschwerdeführers eine Rücksprache zu ermöglichen, und zum anderen nicht zweifelsfrei hat erkennen lassen, dass der Beschwerdeführer nicht mehr zur mündlichen Verhandlung hätte zu kommen brauchen, und den Antrag auf mündliche Verhandlung aufrechterhalten hat.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden, wenn einer der in § 100 Absatz 3 PatG aufgeführten Mängel des Verfahrens ge-

rügt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Höchst

v. Zglinitzki

Fetterroll

Wiegele

Bb