



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 10/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Patent ...

wegen Übergangs der Einsprechendenstellung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 10. Juli 2018 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Patentabteilung 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. April 2017 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Gegen das ein „...
...“ betreffende, am 24. Juli 2014 veröffentlichte Patent ...

hat die TRW A1... GmbH am 24. April 2015 Einspruch erhoben.

Mit Schriftsatz vom 13. Februar 2017 hat die Antragstellerin beantragt, sie anstelle der derzeitigen Einsprechenden als Einsprechende zuzulassen. Sie habe von der Einsprechenden das Geschäftsfeld „Befestigungssysteme und Komponenten“ erworben. Diesem Geschäftsfeld unterfalle der Bereich der Luftausströmer für Fahrzeuge, dem auch das Patent des vorliegenden Einspruchsverfahrens zuzuordnen sei.

Die TRW A1... GmbH habe zunächst zur TRW A2... Corp., einem Automobilzulieferer mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, gehört. Im Mai 2015 sei die TRW A2... Corp. als vollkonsolidiertes Tochterunternehmen in die ZF F... AG integriert worden. Dort seien die Geschäfte der TRW A2... Corp. als „Division Aktive und Passive Sicherheitstechnik“ fortgeführt worden, zu der u. a. das Geschäftsfeld „Befestigungssysteme & Komponenten“ gehört habe.

Am 25. Januar 2016 habe die ZF F... AG mit der Fa. I... mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Vereinbarung – ein so genanntes „Umbrella Agreement“ (Anlage E 7), wie sich aus den im Beschwerdeverfahren ergänzend vorgelegten Unterlagen ergibt – zum Verkauf dieses Geschäftsfeldes geschlossen. Dessen vollständige Übertragung sei im Juli 2016 abgeschlossen worden. Im Rahmen dieses Erwerbs habe die Antragstellerin von der derzeitigen Einsprechenden durch ein vom 1. Juli 2016 datierendes „Patent Assignment“ (Anlage E 3) die zum Geschäftsfeld „Befestigungssysteme & Komponenten“ gehörenden Patente erworben. Die dort bezeichneten Patente hätten – ebenso wie das angegriffene Patent – Lamellen für Luftausströmer für Fahrzeuge zum Gegenstand.

Die derzeitige Einsprechende hat durch schriftliche Erklärung vom 27. Januar 2017 (Anlage E 4) dem Wechsel in der Einsprechendenstellung zugestimmt.

Die zuständige Patentabteilung 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Zwischenbescheid vom 22. Februar 2017 – der in der Eingangszeile den fettgedruckten Hinweis enthält, dass eine Antwort an die Umschreibstelle zu richten sei – um Vorlage eines Handelsregisterauszugs ersucht, aus dem der behauptete Übergang der Einsprechendenstellung ersichtlich sei, und darauf hingewiesen, dass mit der Zurückweisung des „Antrags auf Umschreibung“ zu rechnen sei, wenn die angeforderten Unterlagen bis zum Fristablauf nicht vorgelegt würden.

Hierauf hat die Antragstellerin unter dem 30. März 2017 erwidert, es liege ein sogenannter „Asset-Deal“ im Sinne eines Teilunternehmenskaufs vor, bei dem nicht die Anteile an einem Unternehmen, sondern ein Teil der Wirtschaftsgüter (Assets) eines Unternehmens, u. a. die zum Geschäftsfeld „Befestigungssysteme & Komponenten“ gehörenden Patente, im Rahmen einer Teilrechtsnachfolge übertragen worden seien. Eine solche Teilrechtsnachfolge sei im Handelsregister weder eintragungspflichtig noch eintragungsfähig. Ergänzend verweist sie auf eine Entscheidung der Kommission der Europäischen Union. Diese hat in der Sache Case M 7972 – ITW/EF & C (Anlage E 6) am 14. Juni 2016 entschieden, der Übernahme der alleinigen Kontrolle über den Geschäftsbereich „Befestigungssysteme & Komponenten“ der ZF TRW A2...Corp. durch die I... im Wege des Erwerbs von Anteilen und Vermögensgegenständen (Shares & Assets) nicht zu widersprechen. In der Entscheidung ist u. a. festgehalten, dass zum insoweit relevanten Produktmarkt auch der Markt der Luftausströmer für Fahrzeuge gehört.

Durch Beschluss vom 6. April 2017 hat die Patentabteilung 16 des Deutschen Patent- und Markenamts den Antrag auf Übertragung des Einspruchs vom

13. Februar 2017 gemäß „§ 30 Abs. 3 Satz 1 PatG“ zurückgewiesen, weil die Antragstellerin keine geeigneten Nachweise für eine vollständige Rechtsnachfolge in ein rechtlich abgrenzbares Vermögen vorgelegt habe. Diese Entscheidung wurde nicht durch die zur Entscheidung über den Einspruch zuständigen Mitglieder der Patentabteilung, sondern durch den Sachbearbeiter getroffen, der auch schon den Zwischenbescheid erlassen hatte.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Patentabteilung 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. April 2017 aufzuheben und den Übergang der Einsprechendenstellung auf die Antragstellerin festzustellen.

Im Beschwerdeverfahren hat der Senat den Parteien einen Hinweis zukommen lassen, in dem er die Behandlung des Wechsels der Einsprechendenstellung in Analogie zur Klageänderung i. S. d. § 263 ZPO zur Diskussion gestellt hat.

Als Reaktion hierauf hat die Patentinhaberin einem Wechsel der Einsprechenden nicht zugestimmt. Sie meint, der Umstand, dass das angegriffene Patent thematisch dem Geschäftsfeld „Befestigungssysteme & Komponenten“ zugeordnet werden könne, belege weder die Sachdienlichkeit des beantragten Übergangs der Einsprechendenstellung, noch ein hierauf gerichtetes rechtliches Interesse der Antragstellerin. Als erfolgreiches und weltweit aktives Unternehmen sei die Antragstellerin in ihrer Ausrichtung dem übertragenen Geschäftsbereich bereits vor Anmeldung und Erteilung des vorliegenden Patents zugehörig gewesen. Aufgrund ihrer Marktstellung und Marktkenntnis hätte sie bereits während der laufenden Einspruchsfrist selbst Einspruch einlegen können. Einer Sachdienlichkeit der Klageänderung stehe entgegen, dass die Antragstellerin eine wirtschaftlich potente neue Einsprechende mit langem Atem darstelle, die in der Regel neu recherchiere und der die Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegen das Patent offen stehe. Die-

ser Auffassung ist die Antragstellerin mit näheren Ausführungen entgegengetreten.

Mit weiterem gerichtlichem Schreiben vom 28. Mai 2018 hat der Senat die Parteien auf die mögliche Zurückverweisung der Sache an das Patentamt hingewiesen. Hierzu haben sich die Parteien innerhalb der ihnen gesetzten Frist nicht geäußert.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG, da das patentamtliche Verfahren an wesentlichen Verfahrensmängeln leidet.

1. Ein schwerwiegender Verfahrensmangel ist zum einen darin zu sehen, dass der angefochtene Beschluss von der zuständigen Patentabteilung in falscher Besetzung erlassen worden ist.

Ob ein Übergang der Einsprechendenstellung stattgefunden hat, ist eine im Rahmen des Einspruchsverfahrens von der Patentabteilung in der gesetzlich vorgeschriebenen Besetzung mit mindestens drei Mitgliedern (§ 27 Abs. 3 Satz 1 PatG) zu entscheidende Frage. Dies gilt unabhängig davon, ob die insoweit zu treffende Entscheidung mit der Endentscheidung über den Einspruch oder – etwa weil der Wechsel von dem Patentinhaber bestritten wird – durch einen gesondert anfechtbaren Zwischenbeschluss (vgl. hierzu Schulte, PatG, 10. Aufl., Einleitung Rn. 513 ff.) getroffen wird.

Abweichend hiervon wurde im vorliegenden Fall die Entscheidung über den Übergang der Einsprechendenstellung – ausgehend davon, dass diese in unzutreffender Weise als Umschreibungsangelegenheit angesehen worden ist (siehe nachfolgend unter 2.) – von einem zur Entscheidung über Umschreibungsanträge zuständigen Sachbearbeiter getroffen. Hierfür gibt es keine Rechtsgrundlage. Eine Übertragung dieser Entscheidung auf den gehobenen oder mittleren Dienst ist in der Wahrnehmungsverordnung nicht vorgesehen; insbesondere handelt es sich bei der Frage, welche Personen auf Seiten der Einsprechenden Beteiligte des Einspruchsverfahrens (geworden) sind, um keine Angelegenheit, die zur bloß „formellen Bearbeitung des Einspruchsverfahrens“ i. S. von § 1 Abs. 1 Nr. 9 WahrnV zu rechnen ist.

2. Mit dem unter 1. genannten Verfahrensmangel der Entscheidung durch einen unzuständigen Spruchkörper geht als weiterer wesentlicher Verfahrensmangel einher, dass das Patentamt den Antrag vom 13. Februar 2017 fälschlich als Antrag auf Umschreibung des Registers gemäß § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG behandelt und beschieden hat, wie dem Zwischenbescheid und den Gründen des angefochtenen Beschlusses zu entnehmen ist. Ein solcher Antrag ist jedoch nicht gestellt worden. Ein Antrag gemäß § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG ist gerichtet auf die Änderung einer der in der Vorschrift genannten Angaben betreffend Person, Name oder Wohnort des Anmelders oder Patentinhabers oder seines Vertreters im Patentregister. Um die Änderung des Patentregisters – die Person des Einsprechenden wird im Gegensatz zur Einspruchserhebung als solcher, § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG, noch nicht einmal im Patentregister vermerkt – geht es bei dem vorliegend gestellten Antrag jedoch nicht. Beim Wechsel in der Einsprechendenstellung handelt es sich nicht um eine Umschreibungsangelegenheit, sondern um die Frage der Beteiligtenstellung im Einspruchsverfahren. Aufgrund dieser Fehlbehandlung hat das Patentamt auf einer falschen Rechtsgrundlage entschieden.

3. Der Senat hat es auf Grund der genannten wesentlichen Verfahrensmängel gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG für sachgerecht erachtet, den angefochtenen Be-

schluss ohne Sachentscheidung aufzuheben und die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen, mit der Folge, dass es in die Lage versetzt ist, erstinstanzlich über den tatsächlich gestellten Antrag auf Übergang der Einsprechendenstellung nach den hierfür in der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien und in der korrekten Besetzung – ggf. unter Hinzuziehung eines rechtskundigen Mitglieds (§ 27 Abs. 3 Satz 2 PatG) – zu entscheiden.

4. Für das weitere Verfahren wird darauf hingewiesen, dass in der Rechtsprechung ein Wechsel in der Einsprechendenstellung nicht nur bei einer Gesamtrechtsnachfolge, sondern z. B. auch bei vollständiger Übertragung eines abgrenzbaren Geschäftsbereichs anerkannt worden ist (vgl. BPatGE 42, 225 – Übergang der Einsprechendenstellung; Busse/Engels, PatG, 8. Aufl., § 59 Rn. 241 m. w. N. ; Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 59 Rn. 146 m. w. N.). Im Anschluss an die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 17. April 2007 (GRUR 2008, 87 – Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren) wird diesbezüglich auch die entsprechende Anwendung der für einen Parteiwechsel im Zivilprozess (und im Patentnichtigkeitsverfahren) gültigen Vorschrift des § 263 ZPO diskutiert (vgl. Hövelmann, Mitt. 2009, 481 ff.; Busse/Engels, a. a. O., Rn. 243). Danach wäre der Übergang der Einsprechendenstellung als Klageänderung anzusehen; diese wäre zulässig, sofern Parteiwechselerklärungen der alten und neuen Einsprechenden vorliegen und zusätzlich entweder der Patentinhaber einwilligt oder das Gericht den Wechsel der Einsprechenden für sachdienlich erachtet.

Beide genannten Auffassungen dürften im vorliegenden Fall für einen wirksamen Wechsel der Einsprechendenstellung sprechen, wenn man davon ausgeht, dass ein abgeschlossenes Geschäftsfeld „Befestigungssysteme und Komponenten“, mit dem das Interesse an dem Einspruch thematisch eng verknüpft ist, von der derzeitigen Einsprechenden auf die Antragstellerin übergegangen ist.

Für einen solchen Übergang spricht nicht nur die vollständige Übernahme der
TRW A... – als Teil der TRW A2...-

.... – in die ZF Friedrichshafen AG am 15. Mai 2015, wobei die Geschäfte der derzeitigen Einsprechenden dort u. a. als Geschäftsfeld „Befestigungssysteme und Komponenten“ fortgeführt worden sind (vgl. Anlage E 1, Auszug aus dem Geschäftsbericht der ZF F... AG, dort S. 16, 25, 122). Vielmehr ergeben sich weitere Hinweise aus dem als Anlage E 7 vorgelegten „Umbrella Agreement“ und der als Anlage E 6 überreichten Entscheidung der Kommission der Europäischen Union vom 14. Juni 2016. Gemäß dem vom 1. Juli 2016 datierenden „Patent Assignment“ (Anlage E 3) hat die Antragstellerin von der derzeitigen Einsprechenden auch die zu dem genannten Geschäftsfeld gehörenden Patente erworben.

Im Übrigen dürfte der Wechsel der Einsprechenden auch sachdienlich sein. Ob das angegriffene Patent zu widerrufen ist oder nicht, kann unter Beteiligung der neuen Einsprechenden unter vollständiger Verwertung des bisherigen Prozessstoffs und ohne die Erhebung einer für beide Verfahrensbeteiligten zeit- und kostenintensiveren Nichtigkeitsklage geklärt werden. Es ist nicht zu erkennen, dass dadurch die Interessen der Patentinhaberin beeinträchtigt würden.

III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht auf Grund der genannten schwerwiegenden Verfahrensfehler der Billigkeit (§ 80 Abs. 3 PatG).

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. 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. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

Fi