

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	20 W (pat) 8/23
Entscheidungsdatum:	15. November 2023
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 59 Abs. 1 PatG, § 133 BGB

Legt ein Patentanwalt oder eine Patentanwältin im eigenen Namen (auch als „Strohmann“) Einspruch gegen ein Patent ein, muss sich seine bzw. ihre Stellung als alleinige einsprechende Person aus den innerhalb der Einspruchsfrist gemachten Angaben entweder unmittelbar oder im Wege der Auslegung zweifelsfrei ergeben. Dabei reicht die bloße Unterzeichnung der Einspruchsschrift durch den Anwalt bzw. die Anwältin, der/die üblicherweise im Namen Dritter tätig wird, nicht aus.



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 8/23

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15.11.2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2016 117 096

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 15.11.2023 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Musiol, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Phys. Bieringer und Dipl.-Phys. Christoph beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen das von der Prüfungsstelle für Klasse G01N des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) erteilte und am 09.04.2020 in Form der DE 10 2016 117 096 B4 veröffentlichte Patent mit der Bezeichnung

**„Verfahren zum hochaufgelösten lokalen Abbilden
einer Struktur in einer Probe“**

ist mit Schriftsatz vom 11.01.2021, beim DPMA eingegangen am selben Tag, Einspruch eingelegt worden.

Der Einspruchsschriftsatz ist unter dem Briefkopf der Patentanwaltskanzlei K... abgefasst und weist am Ende eine handschriftliche Unterschrift auf, unter der sich die Angaben „S..., Patentanwalt, VNr. ...

...“ befinden. Im Betreff ist aufgeführt „Unser Zeichen... A21-SC01“. Unter Ziffer 2 des Schriftsatzes sind die Anträge wie folgt wiedergegeben:

„Es wird beantragt, das Patent in gesamtem Umfang zu widerrufen. Hilfsweise wird beantragt, vor dem Erlass einer für den Einsprechenden nachteiligen Entscheidung eine Anhörung anzuberaumen.“

Dem Einspruchsschriftsatz beigelegt war eine Einzugsermächtigung vom „11.01.2020“ (richtigerweise muss das Datum heißen: 11.01.2021), bei der oben rechts unter „Kontakt Daten des Mandatgebers für Rückfragen“ aufgeführt ist: „K...“ mit Telefon-, Telefaxnummer und E-Mailadresse, wobei diese Angaben den in der Fußzeile des Kanzleibriefbogens angegebenen Kontaktdaten entsprechen. Die Einzugsermächtigung weist am Ende eine handschriftliche Unterschrift auf, unter der sich die Angaben „S..., Patentanwalt“ befinden.

Die Patentabteilung 58 des DPMA hat den Einspruch – nach vorherigem Hinweis an die Beteiligten – mit am Ende der Anhörung vom 22.03.2023 verkündetem Beschluss als unzulässig verworfen. In der schriftlichen Beschlussbegründung ist aufgeführt, dass die innerhalb der Einspruchsfrist gemachten Angaben nicht ausreichen, um die Person des Einsprechenden zweifelsfrei festzustellen, insbesondere fänden sich im Einspruchsschriftsatz keine Angaben dazu, in wessen Namen der Einspruch eingelegt worden sei. Daraus gehe lediglich hervor, dass er von Patentanwalt S... aus der Kanzlei K... verfasst worden sei. Dass S... – wie von diesem behauptet – in eigenem Namen Einspruch eingelegt habe, sei jedoch aus Empfängersicht nicht die einzig mögliche Auslegung der vorliegend – allein aus dem Einspruchsschriftsatz – heranzuziehenden Angaben. Vielmehr könnte der Einspruch auch durch S... in seiner Funktion als ein der Kanzlei angehöriger Patentanwalt eingelegt worden sein. Demzufolge käme auch die Patentanwaltskanzlei oder eine durch diese vertretene, versehentlich nicht genannte dritte Person als Einsprechende in Betracht.

Gegen diesen Beschluss hat Patentanwalt S... am 15.05.2023 Beschwerde eingelegt, die mit Schriftsatz vom 11.09.2023 begründet wurde. Ergänzend zu seinem Vorbringen vor der Patentabteilung führt er aus, dass der Einsprechende zumindest im Wege der Auslegung anhand der Unterlagen, die dem DPMA innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegen hätten, eindeutig feststellbar gewesen sei. Hierfür spreche insbesondere die verwendete Formulierung auf Seite 2 des Einspruchsschriftsatzes „[...] für den Einsprechenden [...]“, die er – entgegen der Behauptung der Patentabteilung, wonach diese unbewusst entstanden sein könnte – sehr wohl bewusst verwendet habe. Soweit die Patentabteilung zur Begründung ihrer Argumentation ferner auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 30.10.2008 (21 W (pat) 20/06) abgestellt habe, wichen die Sachverhalte in dem dortigen und in dem vorliegenden Fall in wesentlichen Punkten voneinander ab.

Der Beschwerdeführer beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 58 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22.03.2023 aufzuheben, die Zulässigkeit des Einspruchs festzustellen und das Patent 10 2016 117 096 vollumfänglich zu widerrufen.

Für den Patentinhaber und Beschwerdegegner hat ankündigungsgemäß niemand an der mündlichen Verhandlung teilgenommen. Sein Bevollmächtigter hat schriftsätzlich zuletzt sinngemäß beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der hilfsweise gestellten Anträge wird auf seinen Schriftsatz vom 27.09.2023 Bezug genommen. Der Kostenantrag wurde mit Schriftsatz vom 13.11.2023 zurückgenommen.

Der Bevollmächtigte des Patentinhabers entgegnet in seiner Beschwerdeerwiderung, dass der Einspruch nicht zweifelsfrei erkennen lasse, wer die

einsprechende Person sei. Insbesondere der Umstand, dass der Einspruchsschriftsatz mit „S..., Patentanwalt“ unter Angabe der Vertreternummer unterschrieben worden sei, verbiete den Schluss, dass der Beschwerdeführer den Einspruch in eigenem Namen habe einlegen wollen, zumal die in Rede stehende Formulierung auf Seite 2 des Einspruchsschriftsatzes „[...] für den Einsprechenden [...]“ nicht in der ersten, sondern in der dritten Person erfolgt sei.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere des wechselseitigen schriftsätzlichen Vorbringens der Beteiligten, wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die innerhalb der Einspruchsfrist (§ 59 Abs. 1 Satz 1 PatG) gemachten Angaben nicht ausreichen, um die Person des Einsprechenden zweifelsfrei festzustellen, so dass der Einspruch im angefochtenen Beschluss zu Recht als unzulässig verworfen wurde.

1. Bei der Zulässigkeit des Einspruchs handelt es sich um eine in jedem Verfahrensstadium von Amts wegen zu beachtende Verfahrensvoraussetzung für die sachliche Überprüfung der Patentfähigkeit des erteilten Patents (BGH GRUR 1972, 592, 594 – Sortiergerät; BGH, Beschluss vom 07.11.1989 – X ZB 24/88, GRUR 1990, 108, 109, juris Rn. 11 - Meßkopf).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Einspruch gegen ein Patent unzulässig, wenn auch bei verständiger Würdigung der Einspruchsschrift und der übrigen dem DPMA innerhalb der Einspruchsfrist vorliegenden Unterlagen Zweifel an der Person des Einsprechenden bestehen bleiben (BGH GRUR 1988, 809 – Geschoß; BGH a.a.O. Rn. 13ff. – Meßkopf; BGH GRUR 1990, 348 – Gefäßimplantat; Benkard, PatG, 12. Aufl., § 59 Rn. 51 m. w. N.). Die Identität des Einsprechenden muss feststehen, damit für das DPMA und den Patentinhaber –

auch aus Gründen der Rechtssicherheit – klar ist, wer das Einspruchsverfahren einleitet und damit Verfahrensbeteiligter ist, zumal der Kreis der Einspruchsberechtigten nach § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG grundsätzlich unbegrenzt ist (Busse / Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 59 Rn. 27; Schulte, PatG, 11. Aufl., § 59 Rn. 77 m. w. N.). Die erforderlichen Angaben müssen dabei nicht in der Einspruchsschrift selbst enthalten sein; es genügt, wenn sich die Identität des Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist bei verständiger Würdigung der beim DPMA befindlichen Unterlagen ohne weitere Nachforschungen zweifelsfrei bestimmen lässt (BGH a.a.O. – Geschoß; BGH a.a.O. Rn. 15 – Meßkopf; Benkard a.a.O., § 59 Rn. 51; Busse / Keukenschrijver a.a.O., § 59 Rn. 27; Schulte a.a.O., § 59 Rn. 77).

Patent- oder Rechtsanwälte können im eigenen Namen einen zulässigen Einspruch einlegen, auch wenn sie (als „Strohmann“) im Interesse eines Dritten handeln, wobei in diesem Fall nur die betreffende Anwältin oder der betreffende Anwalt - und nicht ein ggf. dahinterstehender Dritter – selbst am Verfahren beteiligt wird (BPatG, Beschluss vom 25.06.1975 – 4 W (pat) 90/74, BPatGE 17, 223, 224; Benkard a.a.O., § 59 Rn. 30; Schulte a.a.O., § 59 Rn. 58).

Die Stellung der Anwältin oder des Anwalts als alleinige einsprechende Person muss sich in diesen Fällen aber aus der Einspruchsschrift zweifelsfrei ergeben. Die bloße Unterzeichnung der Einspruchsschrift durch die Anwältin oder den Anwalt reicht insoweit noch nicht aus. Denn der allgemeine Grundsatz, dass derjenige, der ein Schriftstück unterzeichnet, im eigenen Namen handelt, gilt nicht bei Angehörigen einer Berufsgruppe, die – wie Rechts- und Patentanwälte – üblicherweise im Namen Dritter tätig werden. Selbst aus dem Fehlen eines Vertreterzusatzes kann nicht mit der insoweit erforderlichen Eindeutigkeit auf den Anwalt als Einsprechenden geschlossen werden, weil sich seine Vertreterposition generell aus seiner Stellung als Organ der Rechtspflege ergibt, aus der heraus er normalerweise für Dritte tätig wird (BPatG, Beschluss vom 30.10.2008 – 21 W (pat) 20/06, GRUR 2009, 609, 611 – Patentanwalt als Einsprechender; Benkard a.a.O.,

§ 59 Rn. 30). Daher sind weitere Umstände erforderlich, aus denen sich ergibt, dass der Anwalt außerhalb seiner beruflichen Stellung im eigenen Namen auftreten wollte (BPatG, Beschluss vom 16.12.2004 – 6 W (pat) 705/02, juris; Busse / Keuken-schrijver, a.a.O., § 59 Rn. 29).

2. Da der Einspruch vorliegend am letzten Tag der Einspruchsfrist eingelegt wurde, kann zur Identifizierung des oder der Einsprechenden lediglich der Einspruchsschriftsatz samt Anlagen herangezogen werden. Aus diesen Unterlagen vom 11.01.2021 lässt sich die Person des Einsprechenden jedoch nicht zweifelsfrei identifizieren, insbesondere ergibt sich daraus weder unmittelbar noch im Wege der Auslegung, dass der Beschwerdeführer, S..., hier auch der Einsprechende ist.

2.1 Dem Einspruchsschriftsatz ist zwar anhand des Briefkopfs zu entnehmen, dass er aus der Patentanwaltskanzlei K... stammt, und anhand der Unterschrift, dass ihn S..., Patentanwalt, verfasst hat. Eine ausdrückliche Aussage dazu, welche konkrete natürliche oder juristische Person als Einsprechende Beteiligte des Einspruchsverfahrens sein sollte, findet sich dort allerdings nicht, insbesondere ergibt sich aus der gewählten Formulierung („*Gegen das Patent ... wird nach § 59 PatG Einspruch eingelegt.*“) nicht, in wessen Namen – im eigenen Namen oder Namen einer bestimmten dritten Person – das Rechtsmittel eingelegt worden ist. Weitere Angaben, die zur eindeutigen Identifizierung des oder der Einsprechenden herangezogen werden könnten, sind im Einspruchsschriftsatz nicht enthalten. Dies gilt auch für die diesem Schriftsatz beigefügte Einzugsermächtigung vom 11.01.2021, die ebenfalls nur erkennen lässt, dass sie von Patentanwalt S... unterzeichnet wurde, ohne dass die Person des oder der Einsprechenden dort genannt ist.

2.2 Die unklare Verfahrenshandlung ist daher auszulegen, wobei nicht am Wortlaut zu haften, sondern der wirkliche Wille zu erforschen ist (vgl. § 133 BGB; BGH GRUR 1993, 892, 894 – Heizkörperkonsole; Schulte a.a.O., Einl. Rn. 130).

Dabei kommt es darauf an, welcher Sinn der Erklärung aus dem objektiven Empfängerhorizont der im Patentrecht tätigen Kreise beizulegen ist (BGH a.a.O. – Gefäßimplantat).

Die Identität des Einsprechenden lässt sich hier jedoch auch nicht durch Auslegung der innerhalb der Einspruchsfrist gemachten Angaben zweifelsfrei ermitteln:

2.2.1 Aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer den Einspruchsschriftsatz verfasst und unterzeichnet hat, kann noch nicht mit der erforderlichen Sicherheit geschlossen werden, dass er dies im eigenen Namen als Verfahrensbeteiligter getan hat. Allgemein wird zwar angenommen, dass derjenige, der ein Schriftstück unterzeichnet, im eigenen Namen handelt. Dies gilt vor dem oben dargestellten Hintergrund jedoch nicht bei einem Rechts- oder Patentanwalt, der üblicherweise als Organ der Rechtspflege im Namen Dritter tätig wird (BPatG a.a.O., Rn. 22 – Patentanwalt als Einsprechender). Das Beschwerdevorbringen, wonach heutzutage mehrere Kanzleien damit werben würden, als Strohmann Einsprüche – im Namen des einsprechenden Patentanwalts – einzulegen, vermag an dieser Beurteilung nichts zu ändern, da nach wie vor davon auszugehen ist, dass ein Rechts- oder Patentanwalt in den weit überwiegenden Fällen im Namen Dritter auftritt.

Soweit der Beschwerdeführer auf die Formulierung auf Seite 2 des Einspruchsschriftsatzes „[...] für den Einsprechenden [...]“ abstellt, greift seine Argumentation ebenfalls nicht durch. Zwar deutet die gewählte vorgenannte Formulierung darauf hin, dass die Person des Einsprechenden eine männliche (natürliche Person) sein könnte, es bleibt allerdings offen, um welche konkrete Person es sich handelt, sei es Patentanwalt S... selbst oder eine dritte, männliche Person. Abgesehen davon würde beispielsweise ein – ebenfalls parteifähiger – eingetragener Verein auch als „der Einsprechende“ bezeichnet werden. Die o. g. Formulierung lässt daher aus Empfängersicht nicht den eindeutigen Schluss zu, dass Herr S... im eigenen Namen Einspruch eingelegt hat.

2.2.2 Vorliegend sprechen vielmehr einige Anhaltspunkte dafür, dass der Einspruch im Namen einer – versehentlich oder bewusst – nicht genannten dritten Person eingelegt werden sollte.

Dies ergibt sich insbesondere aus dem Vertreterzusatz unter der Unterschrift des Beschwerdeführers („VNr. ...“). Hätte er im eigenen Namen Einspruch einlegen wollen, hätte es eines solchen Vertreterzusatzes nicht bedurft. Der diesbezügliche Einwand des Beschwerdeführers im Einspruchsverfahren, dass die Vertreternummer unter der Unterschrift Teil der Formvorlage des – aus praktischen Gründen verwendeten – Briefbogens der Kanzlei gewesen sei, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Denn es ist grundsätzlich Sache des Erklärenden, sich so deutlich auszudrücken, dass der Empfänger das Gemeinte unter normalen Umständen erkennen kann. Dies gilt erst recht für einen Patentanwalt, von dem insbesondere bei fristgebundenen Verfahrenshandlungen eine besondere Sorgfalt zu erwarten ist (BPatG a.a.O., Rn. 23 – Patentanwalt als Einsprechender).

Auch die Unterschrift mit dem Zusatz „Patentanwalt“ auf dem Briefbogen der Kanzlei legt den Schluss nahe, dass der Einspruch durch den Beschwerdeführer in seiner Eigenschaft als Patentanwalt und Angehöriger der Kanzlei K... im Namen und in Vollmacht eines Dritten erhoben wurde. Dass kein Dritter genannt wurde, reicht im Rahmen der Auslegung aus objektiver Empfängersicht – insbesondere unter Berücksichtigung des Vertreterzusatzes – nicht als Hinweis dafür aus, dass der Beschwerdeführer hier im eigenen Namen tätig geworden ist (vgl. BPatG a.a.O. Rn. 23 – Patentanwalt als Einsprechender).

Des Weiteren spricht die durchgängig passive Abfassung des Einspruchsschriftsatzes dafür, dass der Beschwerdeführer innerhalb seiner beruflichen Stellung für einen Dritten – und nicht in eigenem Namen – tätig geworden ist. So findet sich auf der ersten Seite die einleitende Formulierung „*Gegen das Patent ... wird nach § 59 PatG Einspruch eingelegt*“. Auf Seite 2 heißt

es weiter: „Die Einspruchsgebühr ... wird ... entrichtet.“ und „Der Einspruch wird darauf gestützt, dass ...“, sowie „Es wird beantragt, ... Hilfsweise wird beantragt, ...“. Am Schluss findet sich die Formulierung „Aufgrund der vorstehenden Ausführungen rechtfertigt sich der gestellte Antrag, ...“. Derartige Formulierungen, die sich typischerweise in für Dritte erstellten Schriftsätzen befinden, sprechen eher gegen eine eigene Beteiligtenstellung des Beschwerdeführers. Entsprechendes gilt für das im Betreff des Einspruchsschriftsatzes befindliche kanzleiinterne Aktenzeichen („Unser Zeichen... A21-SC01“).

Die dem Einspruchsschriftsatz beigefügte Einzugsermächtigung vom 11.01.2021 eignet sich ebenfalls nicht als Auslegungshilfe für eine Beteiligtenstellung des Beschwerdeführers als Einsprechender. Zum einen legt seine Unterschrift mit dem Zusatz „Patentanwalt“ wiederum ein Tätigwerden als Organ der Rechtspflege für einen Dritten nahe. Zum anderen ist oben rechts unter den „Kontaktdaten des Mandatgebers für Rückfragen“ angegeben „K...“ mit den entsprechenden Kontaktdaten der Kanzlei. Auch wenn Gebühren, die ein Verfahrensbeteiligter schuldet, durch dritte Personen gezahlt werden können, lässt sich aus den Angaben in der Einzugsermächtigung – auch in Zusammenschau mit dem Einspruchsschriftsatz – jedenfalls nicht herleiten, dass der Einspruch im eigenen Namen des unterzeichnenden Patentanwalts eingelegt werden sollte.

2.2.3 Soweit in dem folgenden Schriftsatz vom 18.08.2022 im Betreff als Einsprechende die „K... Patentanwälte GbR vertreten durch PAe K... und S...“ genannt wurde, wobei es sich nach den Ausführungen des Beschwerdeführers vor dem DPMA um einen Fehler gehandelt habe, lagen diese Angaben innerhalb der Einspruchsfrist noch nicht vor, so dass sie für die Auslegung grundsätzlich nicht relevant sind. Nachträgliches Verhalten einer Partei kann allenfalls in der Weise berücksichtigt werden, dass es Rückschlüsse auf ihren tatsächlichen Willen und ihr tatsächliches Verständnis im Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung zulassen kann (BGH NJW-RR 2007, 529). Dies kann vorliegend jedoch dahingestellt bleiben, da die o. g. Angaben zu der Person

des Einsprechenden in dem späteren Schriftsatz jedenfalls nicht den Schluss zulassen, dass der Beschwerdeführer – wie von ihm behauptet – den Einspruch im eigenen Namen eingelegt hat.

Nach alledem kann anhand der innerhalb der Einspruchsfrist gemachten Angaben die Person des Einsprechenden nicht zweifelsfrei identifiziert werden.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht jedem am Beschwerdeverfahren Beteiligten, der durch diesen Beschluss beschwert ist, die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Da der Senat in seinem Beschluss die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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

(§ 100 Abs. 3 PatG).

Die Rechtsbeschwerde ist von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen (§ 102 Abs.1, Abs. 5 Satz 1 PatG).

Musiol

Dorn

Bieringer

Christoph