



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

Xa ZB 24/07

vom

11. Februar 2009

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Niederlegung der Inlandsvertretung

PatG § 25 Abs. 4

Die Regelung des § 25 Abs. 4 PatG erfasst nur solche Fälle, in denen den (auswärtigen) Patentinhaber nach § 25 Abs. 1 PatG die Obliegenheit trifft, einen Inlandsvertreter zu bestellen.

PatG § 74 Abs. 1

Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Patentamts setzt in Nebenverfahren (hier: Antrag auf Löschung eines Vertreters im Patentregister) nicht voraus, dass der Beschwerdeführer Verfahrensbeteiligter im Hauptverfahren ist.

BGH, Beschl. v. 11. Februar 2009 - Xa ZB 24/07 - Bundespatentgericht

Der Xa. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Februar 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Scharen, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Achilles

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsteller wird der Beschluss des 10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 19. April 2007 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstands des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Antragsteller haben zu dem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patent 648 136 dem Deutschen Patent- und Markenamt (nachfolgend: Amt) im November 2003 angezeigt, dass sie als Vertreter der auf der im Kronbesitz Insel Man ansässigen Patentinhaberin auftreten. Im Mai 2005 haben sie erklärt, dass sie die Vertretung niederlegen. An-

schließlich haben sie die Löschung der Vertreterangabe im Patentregister beantragt. Die Patentabteilung des Amts hat den Antrag der Vertreter zurückgewiesen. Die Beschwerde der Antragsteller hiergegen ist erfolglos geblieben (Beschluss veröffentlicht in BIPMZ 2007, 421). Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragen die Antragsteller, unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses dem Antrag auf Löschung der Vertreterangaben stattzugeben, hilfsweise, die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

2 II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft und wirksam eingelegt.

3 1. Der Zulässigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen, dass der Vertreter eines am Ausgangsverfahren Beteiligten grundsätzlich nicht selbst Verfahrensbeteiligter im Sinn des § 74 Abs. 1 PatG ist (vgl. hierzu BPatGE 17, 14, 15 = BIPMZ 1975, 145; BPatG BIPMZ 1995, 256; Schäfers in Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, Rdn. 3 zu § 74 PatG; Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, Rdn. 4 zu § 74 PatG), denn an dem Nebenverfahren über die Vertreterlöschung, das die Antragsteller selbst in Lauf gesetzt haben, sind sie formell beteiligt (vgl. Busse, aaO Rdn. 6, 14; Mes, PatG GebrMG, 2. Aufl. 2005, Rdn. 2 zu § 74 PatG). Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Amts setzt in Nebenverfahren wie dem vorliegenden nicht voraus, dass der Beschwerdeführer Verfahrensbeteiligter im Hauptverfahren ist.

4 2. Die Antragsteller sind durch die Entscheidungen des Amts wie des Bundespatentgerichts auch jedenfalls in formeller Hinsicht beschwert, weil ihrem Begehren nicht stattgegeben wurde. Daneben sind sie aus den in dem (nicht rechtskräftigen) Beschluss des Bundespatentgerichts vom 5. August

2008 - 24 W (pat) 97/07 (GRUR 2009, 188) genannten Gründen auch materiell beschwert, wie dies das Beschwerdegericht ebenfalls angenommen hat.

5 III. In der Sache hat die Rechtsbeschwerde teilweise Erfolg.

6 1. Dem Hauptantrag muss allerdings schon deshalb der Erfolg versagt bleiben, weil das geltende Verfahrensrecht eine stattgebende Sachentscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts nicht zulässt.

7 2. Mit dem Hilfsantrag hat die Rechtsbeschwerde dagegen Erfolg.

8 a) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, dass der Vermerk der Antragsteller als Inlandsvertreter im Patentregister nach § 30 Abs. 1 Satz 1 PatG zu Recht bestehe, weil sich die Antragsteller nach § 25 Abs. 1 als Vertreter bestellt hätten und eine Löschung nur erfolgen könne, wenn eine Änderung dem Amt gemäß § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG nachgewiesen werde. Nach § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG bleibe demgemäß der frühere Vertreter nach Maßgabe des Patentgesetzes verpflichtet. Die rechtsgeschäftliche Beendigung der Vertreterbestellung werde nach § 25 Abs. 4 PatG erst wirksam, wenn sowohl die Beendigung des Vertretungsverhältnisses als auch die Bestellung eines anderen Vertreters gegenüber dem Amt angezeigt würden. Da die Bestellung eines anderen Vertreters nicht erfolgt sei, sei die Beendigung der Vertretung nicht wirksam geworden, sie könne deshalb auch nicht im Register vermerkt werden. Dabei sei die Bestimmung des § 25 Abs. 4 PatG entgegen der Auffassung der Antragsteller nicht nur auf laufende Verfahren bezüglich des Schutzrechts anwendbar, sondern auf das Schutzrecht während seiner gesamten Laufzeit. § 25 Abs. 4 PatG unterscheide nämlich nicht nach verschiedenen Stadien des Schutzrechts, sondern sei unabhängig davon anwendbar, ob bestimmte Ver-

fahrensabschnitte abgeschlossen seien. Nach Sinn und Zweck der Regelung (wie auch der wortgleichen Regelung in § 96 MarkenG) solle gewährleistet werden, dass förmliche Zustellungen, die etwa nach § 23 Abs. 4 PatG, § 64 PatG oder nach § 130 PatG sowie bei gegen das Schutzrecht gerichteten Verfahren wie dem Nichtigkeitsverfahren erforderlich seien, effizient durchgeführt werden könnten. Werde die Löschung des Inlandsvertreters ohne gleichzeitige Eintragung eines Nachfolgers zugelassen, so führe das zur Notwendigkeit von Auslandszustellungen bei gleichzeitiger Unzulässigkeit der Verfahrenshandlungen des nicht vertretenen auswärtigen Beteiligten. Die mit der Regelung verbundenen Auswirkungen seien für den Inlandsvertreter nach Beendigung des Mandatsverhältnisses nicht so weitgehend, dass sie zu einem Grundrechtsverstoß führten.

- 9 b) Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde zu Recht. Dass die fehlende Bestellung eines neuen Inlandsvertreters der Löschung der bisherigen Inlandsvertreter entgegensteht, kann entgegen der Auffassung des Beschwerdegengerichts nicht bejaht werden.
- 10 aa) Bei der Bestellung eines Inlandsvertreters durch den Patentinhaber nach § 25 Abs. 1 PatG handelt es sich zunächst nicht um eine Dritten oder auch dem Amt gegenüber bestehende Rechtspflicht, sondern um eine Obliegenheit, deren Nichtbeachtung einzig denjenigen trifft, der gehalten ist, den Vertreter zu bestellen (vgl. BGHZ 3, 46, 49).
- 11 bb) § 25 Abs. 4 PatG sieht ebenso wie die parallele Bestimmung des § 96 Abs. 4 MarkenG vor, dass die rechtsgeschäftliche Beendigung der Bestellung eines Vertreters nach § 25 Abs. 1 PatG erst dann wirksam wird, wenn sowohl diese Beendigung als auch die Bestellung eines anderen Vertreters ge-

genüber dem Patentamt (oder, hier nicht von Interesse, gegenüber dem Patentgericht) angezeigt wird. Ein etwa bestellter Vertreter wird im Patentregister angegeben (§ 30 Abs. 1 Satz 1 PatG). Die Änderung in der Person des Vertreters wird im Patentregister vermerkt, wenn sie dem Amt nachgewiesen wird (§ 30 Abs. 3 Satz 1 PatG). Die beantragte Löschung der Antragsteller als Vertreter im Patentregister kommt demnach nur dann in Betracht, wenn deren Mandatsniederlegung wirksam erklärt worden ist. Das wäre indessen ausgeschlossen, soweit die Bestimmung des § 25 Abs. 4 PatG einem Wirksamwerden der Mandatsniederlegung entgegenstehen sollte, wie dies die angefochtene Entscheidung annimmt.

12 cc) Die Patentinhaberin ist auf Grund ihres Sitzes ohne weiteres der Regelung in § 25 PatG unterworfen. Dies zieht auch die Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel.

13 dd) Solange gegen den Patentinhaber gerichtete Verfahren andauern, kommt die Regelung in § 25 Abs. 4 PatG ohne Weiteres zur Anwendung, so dass die Beendigung der rechtsgeschäftlichen Vertretung in solchen Fällen erst wirksam wird, wenn die Bestellung eines anderen Vertreters dem Amt angezeigt wird. Gleiches gilt bei Durchführung eines Widerrufs- oder Beschränkungsverfahrens, das der Patentinhaber einleiten kann (§ 64 PatG). Nachdem gegen eine Anwendung der Bestimmung in solchen Fällen von der Rechtsbeschwerde keine verfassungsrechtlichen Bedenken erhoben werden, ist vorliegend nur zu entscheiden, ob das Fortwirken der rechtsgeschäftlichen Vertretung bis zur Bestellung eines neuen Vertreters auch dann von der Bestimmung gedeckt ist, wenn gegenwärtig ein Verfahren nicht anhängig ist. Dies ist zu verneinen:

- 14 (1) Schon nach ihrer systematischen Stellung setzt die Regelung voraus, dass der Vertreter ein solcher nach § 25 Abs. 1 PatG ist, d.h., dass die Vertretung nach dieser Bestimmung erforderlich ist, um an einem im Patentgesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht teilzunehmen oder um Rechte aus einem Patent geltend zu machen. Danach kann der Patentinhaber eines europäischen Patents etwa an einem gegen dieses Patent gerichteten Nichtigkeitsverfahren, bei einem Zwangslizenzverfahren, das dieses Patent betrifft, oder zur Geltendmachung von Rechten aus dem Patent nur dann wirksam handeln, wenn er einen Inlandsvertreter bestellt hat.
- 15 (2) Die bloße Innehabung eines auch im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland wirksamen (europäischen) Patents füllt die Voraussetzungen des § 25 Abs. 1 PatG dagegen nicht aus. Sie stellt insbesondere keine Teilnahme an einem im Patentgesetz geregelten Verfahren dar. Dies gilt selbst dann, wenn man verschiedene, in anderen Gesetzen als dem Patentgesetz zu Lasten des Patentinhabers normierte Obliegenheiten (Gebühreuzahlung; Einreichung von Übersetzungen) als sich aus dem Patentgesetz ergebend ansehen wollte, denn weder die Gebühreuzahlung noch die Einreichung von Übersetzungen eröffnen ein Verfahren in diesem Sinn.
- 16 (3) Der in der Mitteilung Nr. 9/05 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts (veröffentlicht in BIPMZ 2005, 41) wie in dem angefochtenen Beschluss geäußerten Auffassung, dass die Regelung in Absatz 4 auch nach der Patenterteilung gelte, um sicherzustellen, dass im Verfahren vor dem Amt niemals eine Auslandszustellung zu erfolgen habe, vermag der Senat hiernach nicht in vollem Umfang beizutreten. Der Auswärtige bedarf nicht immer und unter allen Umständen eines Inlandsvertreters (BGHZ 121, 58, 63 f. - Zustellungswesen). Wenn ein Verfahren im Sinn des § 25 Abs. 1 PatG nicht anhängig

ist, und solange der Patentinhaber Rechte aus dem Patent nicht geltend macht, fehlt die entscheidende Voraussetzung für eine Anwendung von Absatz 4 der Bestimmung (ebenso zum Markenrecht BPatG, Beschl. v. 5.8.2008, aaO; krit. zur angefochtenen Entscheidung auch Rudloff-Schäffer in Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008, Rdn. 43 zu § 25). Das gilt trotz der Unterschiede in der möglichen Laufzeit von Patent und Markenschutz im Patentrecht nicht anders als im Markenrecht.

17 (4) Auch Sinn und Zweck der Regelungen über den Inlandsvertreter gebieten keine abweichende Auslegung der Bestimmung. Die Regelung folgt der in § 96 MarkenG (vgl. Begr. BT-Drucks. 14/6203, auch in BIPMZ 2002, 36, 53). Danach war eine Angleichung an die Regelung in § 87 ZPO vorgesehen. Diese gilt jedoch nur insoweit, als ein Verfahren anhängig ist, und demnach für einen in der Regel überschaubaren Zeitraum. Einer Übertragung auf die gesamte Laufdauer eines Patents (und erst recht eine zeitlich unbeschränkt denkbare Marke) steht schon entgegen, dass damit keine Angleichung an die zivilprozessuale Regelung erfolgte, sondern über diese weit hinausgegangen würde (so auch für das Markenrecht BPatG, Beschl. v. 5.8.2008, aaO).

18 (5) Die Abwägung der Interessen von Behörden und Gerichten an einem möglichst reibungslosen Verfahrensablauf mit dem Interesse der Angehörigen der rechtsberatenden Berufe spricht jedenfalls nicht eindeutig für eine abweichende Auslegung der Bestimmung des § 25 Abs. 4 PatG. Die Bedeutung der in Frage stehenden Regelung wird durch die vorliegende Entscheidung nicht ausgehöhlt. Will der auswärtige Patentinhaber selbst Rechte aus dem Patent geltend machen, so bedarf er zwingend eines Inlandsvertreters. Handlungen, die er vornimmt, ohne einen solchen bestellt zu haben, leiden an einem unbehebbareren Mangel (vgl. Schwendy in Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, Rdn. 44 zu

§ 25). Verfahren vor dem Amt nach dem Patentgesetz kann er, ohne einen Inlandsvertreter bestellt zu haben, nicht einleiten. Auf der anderen Seite stellt es für den Vertreter auch unter denkbaren Haftungsgesichtspunkten durchaus eine gewisse Belastung dar, über möglicherweise längere Zeit außerhalb eines anhängigen Verfahrens in gewissem Umfang an der Wahrnehmung der Interessen des Patentinhabers festgehalten zu werden.

19

(6) Im Patentnichtigkeitsverfahren ist der im Register eingetragene Patentinhaber notwendigerweise als Beklagter zu beteiligen (§ 81 Abs. 1 Satz 2 PatG). Ist hier ein Vertreter nicht bestellt, so ist die Klage dem beklagten, im Register eingetragenen Patentinhaber selbst zuzustellen. Die Zustellung an Beklagte, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Ausland haben, richtet sich im Patentnichtigkeitsverfahren wie in allen Verfahren vor dem Bundespatentgericht nach der Zivilprozessordnung (vgl. § 127 Abs. 2 PatG). Dabei sind nur bei der ersten Zustellung die Vorschriften über die Auslandszustellung (§ 183 ZPO) zu beachten; weitere Zustellungen können an den dann nach Anordnung durch das Gericht zu bestellenden Zustellungsbevollmächtigten oder durch Aufgabe zur Post erfolgen (§ 184 ZPO). Die Notwendigkeit der Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftsatzes im Ausland nach § 183 ZPO kann zwar im Einzelfall für das Patentgericht eine Erschwerung gegenüber der Inlandszustellung an den Inlandsvertreter bedeuten. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn der Patentinhaber - ohne hierzu nach § 25 Abs. 1 PatG verpflichtet zu sein - einen Inlandsvertreter benannt hat. Mit der Löschung des Inlandsvertreters im Patentregister wird mithin nur die Lage wiederhergestellt, die ohnehin bestanden hätte, wenn der Patentinhaber einen Inlandsvertreter von Anfang an nicht bestellt hätte. Damit besteht aber auch keine Grundlage dafür, in der Nichtbestellung eines Inlandsvertreters für sich eine Obliegenheitsverletzung zu sehen, die es

rechtfertigen könnte, bereits an sie die Rechtsfolge des § 25 Abs. 4 PatG zu knüpfen.

20 (7) Dem auswärtigen Patentinhaber steht es allerdings frei, auch in den Fällen, in denen ihn mangels Vorliegens der Voraussetzungen des § 25 Abs. 1 PatG nicht die Obliegenheit trifft, einen Inlandsvertreter zu bestellen, zum Eintrag im Patentregister einen Inlandsvertreter anzugeben. Das folgt schon daraus, dass § 30 Abs. 1 Satz 1 PatG die Eintragung eines "etwa" bestellten Vertreters vorsieht, ohne zugleich darauf abzustellen, dass dessen Bestellung im Sinn des § 25 Abs. 1 PatG notwendig war, um an einem im Patentgesetz geregelten Verfahren teilzunehmen oder um Rechte aus dem Patent geltend zu machen.

21 (8) Auf die Löschung einer Vertreterangabe im Patentregister ist § 25 Abs. 4 PatG hiernach nur anzuwenden, soweit die Vertreterbestellung nach § 25 Abs. 1 PatG im Sinn einer Obliegenheit des Patentinhabers notwendig war. Eine solche Notwendigkeit wird durch die bloße Innehabung eines Patents für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht begründet; dies gilt insbesondere auch für europäische Patente, an deren Erteilung das Deutsche Patent- und Markenamt grundsätzlich nicht beteiligt ist. Tritt dagegen später ein Verfahren hinzu, in dem der Patentinhaber nur handlungsfähig ist, wenn er einen Inlandsvertreter bestellt, wirkt § 25 Abs. 4 PatG als Sperre gegen die Löschung des Inlandsvertreters, solange das Verfahren andauert und die Voraussetzungen dieser Bestimmung nicht erfüllt sind. Dass dies der Fall wäre, ergibt sich aus den Feststellungen des Beschwerdegerichts jedoch nicht.

22 c) Das Beschwerdegericht wird auf der Grundlage der vorstehend aufgezeigten Grundsätze neu über die Beschwerde zu befinden haben.

23 IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich angesehen.

Meier-Beck

Scharen

Keukenschrijver

Mühlens

Achilles

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.04.2007 - 10 W(pat) 56/06 -