

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 26/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Patent P 42 21 939.6

wegen Umschreibung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Dezember 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird die Umschreibungsverfügung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. August 1999 aufgehoben. Die Eintragung der Fahrzeugfabrik R... GmbH & Co. KG als Inhaberin des Patents P 42 21 339 ist rückgängig zu machen. B... ist erneut als Patentinhaber in die Rolle einzutragen.

Gründe

I

Der Antragsgegner war als Inhaber des Patents P 42 21 939.6 in der Patentrolle eingetragen.

Mit Schriftsatz vom 12. März 1999 beantragte die Patent- und Rechtsanwaltskanzlei "H... & V... " (i. f. Kanzlei) "die Umschreibung" auf "die Firma Fahrzeugfabrik R... GmbH & Co. KG" (i. f.: R...).

Mit dem Umschreibungsantrag wurden vorgelegt:

1. eine Verpfändungserklärung (mit Datum vom 9. Juni 1993) des Antragsgegners zugunsten der "Patentanwaltskanzlei H..., V..., Dr. B... in A..., Dr. S...".

2. Ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluß des Amtsgerichts F... vom 9. September 1998, durch den für Mitglieder der Kanzlei, nämlich die Patentanwälte

V..., S..., L..., M... und A... wegen ihrer vollstreckbaren Ansprüche gegen den Antragsgegner sämtliche vom Antragsgegner gehaltenen Patente, einschließlich etwaiger zukünftiger Ansprüche aus den Patenten aufgrund von Lizenzträgen "gepfändet und den Gläubigern in Höhe des Pfandbetrages zur Einziehung überwiesen" worden waren.

Weiter vorgelegt wurde von der Vertreterin der Kanzlei Kopie ihres Schreibens an R... vom 14. Oktober 1998, in dem es auszugsweise ua heißt: "... zwischen der Firma R... GmbH & Co. KG und der Patentanwaltskanzlei H... & V... wurde folgender Kaufvertrag geschlossen:

"I. Die Pfandrechte an den Patenten:

- Patentnummer 42 21 939 deutsches Patent

- Patentnummer 42 36 640 deutsches Patent
werden von der Firma R ... übertragen und zu einem Preis von ...
verkauft.

II. Zugrunde liegende Rechte

Diesem Kaufvertrag liegt sowohl die Pfändungsvereinbarung der Kanzlei mit Herrn B... vom 9. Juni 1993 als auch der Pfändungs- und Überweisungsbeschuß des Amtsgerichts F... vom 12. September 1998 zugrunde.

III. Eintragung der Pfandrechtsinhaberschaft

Die Kanzlei H... & V... wird, um die Eintragung der neuen Pfandrechtsinhaberschaft bei den Patentämtern zu erreichen, die notwendigen Erklärungen und Voraussetzungen schaffen".

Die Kanzlei hat der Umschreibung auf R... ausdrücklich zugestimmt.

Das Patentamt hat am 31. August 1999 die Umschreibung verfügt und R... als Patentinhaberin in der Rolle vermerkt. Von der vollzogenen Umschreibung wurden mit Bescheid vom selben Tage der Antragsgegner, die Kanzlei und R... unterrichtet.

Der Antragsgegner hat gegen den Bescheid Beschwerde eingelegt.

Er beantragt,

die Umschreibung rückgängig zu machen.

Er macht geltend, dem Patentamt sei ein Rechtsübergang auf die Kanzlei und von dieser auf R... nicht nachgewiesen worden. Er sei im Umschreibungsverfahren auch nicht gehört worden.

Die Antragsteller und die nunmehr als Patentinhaberin eingetragene weitere Beteiligte (R...) halten die Beschwerde für berechtigt.

Sie weisen darauf hin, daß Patentamt habe R... fälschlich und entgegen ihrem Antrag als Patentinhaber eingetragen. R... habe nur als Pfandgläubiger eingetragen werden sollen.

II

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie richte sich gegen die Umschreibungsmitteilung vom 31. August 1999, damit also gegen die Umschreibungsverfügung vom selben Tage und deren Vollzug. Die Mitteilung über die Umschreibung berührt abschließend die Rechte des damals als Schutzrechtsinhaber eingetragenen Antragsgegners, denn dieser hat durch die Umschreibung die sich aus dem Rolleneintrag ergebende Legitimationswirkung verloren. Die Umschreibungsmitteilung ist damit eine der Beschwerde zugängliche Entscheidung (vgl BGH GRUR 1969, 43 – Marpin).

2. Das Begehren, die Umschreibungsverfügung aufzuheben und die Umschreibung rückgängig zu machen, hat Erfolg. Ob und ggf unter welchen Voraussetzungen eine Umschreibung rückgängig zu machen ist, ist im Gesetz nicht geregelt. Inhaltliche Unrichtigkeit der Umschreibung allein kann nicht Grundlage für ein Rückgängigmachen sein (vgl BGH aaO, 44; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 30 Rdn 22), weil durch eine fehlerhafte Umschreibung der wahre Patentinhaber keinen Verlust seines Patents erleidet, er büßt nur die formelle Legitimation ein, die er jederzeit durch Klage vor den ordentlichen Gerichten wiedererlangen kann.

Ein Rückgängigmachen einer inhaltlich unrichtigen Umschreibung kommt aber ausnahmsweise dann in Betracht, wenn die Umschreibung zu Unrecht erfolgt ist,

dem durch die Umschreibung Betroffenen das rechtliche Gehör nicht gewährt wurde und die Umschreibung auf diesem Verfahrensmangel beruht (vgl. BGH aaO). In einem solchen Fall ist auf Antrag des durch die Umschreibung betroffenen die Lage wieder herzustellen, die vor der Versagung des rechtlichen Gehörs bestand, sofern der durch die fehlerhafte Umschreibung Begünstigte sich nicht bereits in schutzwürdigem Vertrauen auf den Rechtsbestand der Umschreibung nachhaltig eingerichtet hat (BGH, aaO, 45).

Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für die Rückgängigmachung der Umschreibung gegeben.

a) Das Patentamt hätte die Umschreibung nicht vornehmen dürfen. Gemäß § 30 Absatz 3 PatG vermerkt das Patentamt in der Rolle eine Änderung in der Person des Patentinhabers, wenn diese ihm nachgewiesen ist.

Ein rechtsgeschäftlicher Übergang des Patents ist nicht erfolgt. Die weiteren Verfahrensbeteiligten machen einen solchen nicht mehr geltend. Aus den vorgelegten Unterlagen ist ein solcher auch nicht ersichtlich.

Auch der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss führt nicht zu einem Übergang des gepfändeten Rechts auf den Gläubiger (vgl. Busse, PatG, 5. Aufl. § 30 Rdn 49). Das Recht (hier: das Patent) wird nur mit einem Pfandrecht belastet. Der Schuldner bleibt also Inhaber des Rechts, auch wenn – wie hier – das gepfändete Recht gemäß dem Wortlaut des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses zur Einziehung gemäß § 857 Absatz 1, § 835 Absatz 1 ZPO überwiesen wurde. Denn abgesehen davon, daß die Überweisung eines Patents zur Einziehung Bedenken begegnet (vgl. Busse, aaO; § 15 Rdn 42 aE), bleibt auch ein gepfändetes und zur Einziehung überwiesenes Recht Vermögensbestandteil des Schuldners (vgl. Zöllner/Stöber, ZPO § 5 15. Aufl., § 835 Rdn 7; Baumbach/Hartmann, ZPO 54. Aufl., § 835 Rdn 6). Die in dem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss genannten Mitglieder der Kanzlei sind daher nicht Inhaber des streitigen Patents geworden.

Entsprechendes gilt für die Verpfändungserklärung vom 9. Juni 1993, da die rechtsgeschäftliche Bestellung eines Pfandrechts auch nur die Belastung des der Sicherung der Forderung dienenden Rechts bewirkt, nicht aber seinen Übergang auf den Gläubiger (vgl §§ 1 274, 1 204 BGB).

Die Erklärung des Antragsgegners in der Verpfändungserklärung "das Einverständnis zum Umschreiben dieser Schutzrechte in den amtlichen Registern wird auf Anforderung der Kanzlei jederzeit gegeben" bedeutet ebenfalls nicht den Rechtsübergang. Die Antragsteller behaupten selbst nicht, daß ein entsprechendes Einverständnis tatsächlich erteilt worden sei. Ein solches Einverständnis wäre im Zusammenhang mit der gleichzeitig erfolgten Verpfändung auch nicht ausreichend für eine Umschreibung gewesen, denn Änderungen in der Person des Patentinhabers sind nur dann in der Rolle eintragbar, wenn ein Wechsel des Rechtsinhabers wirklich stattgefunden hat (vgl Benkard, aaO, Rdn 12). Da weder die Verpfändung noch der Pfändungs- und Überweisungsbeschluß zur Änderung der materiellrechtlichen Rechtsinhaberschaft führen konnten, war dem Patentamt ersichtlich, daß eine solche nicht stattgefunden hatte. Es durfte daher auch bei einem Einverständnis des Antragsgegners die Umschreibung nicht vornehmen.

Zwar begnügt sich das Patentamt im allgemeinen mit einer bloßen Umschreibungsbewilligung, aus der das Grund- und Verfügungsgeschäft regelmäßig nicht ersichtlich sind, in der Annahme daß diese vorliegen. Eine Umschreibungsbewilligung ist jedoch dann keine ausreichende Grundlage für eine Rollenänderung, wenn auf ein Grund- bzw Verfügungsgeschäft Bezug genommen wird, das eine Änderung der Rechtsinhaberschaft nicht herbeiführen kann.

Ist aber ein Übergang des Patents vom Antragsgegner auf die Kanzlei nicht nachgewiesen, so konnte die Kanzlei das Patent auch nicht auf R... übertragen. Aus dem mitgeteilten Inhalt des Kaufvertrags geht auch nur hervor, daß R... das Pfandrecht, nicht aber das Patent erwerben sollte.

b) Das Patentamt durfte die Umschreibung nicht verfügen und vollziehen, weil es den bis dahin als Patentinhaber eingetragenen Antragsgegner vorher nicht gehört hat. Dem Antragsgegner ist der Umschreibungsantrag der Kanzlei nicht mitgeteilt worden. Den Umschreibungsunterlagen ist auch nicht zu entnehmen, daß der Antragsgegner mit der Umschreibung einverstanden war. Er konnte Einwendungen also nicht vorbringen und nicht auf den nicht stattgefundenen Rechtsübergang hinweisen. Damit beruht die zu Unrecht erfolgte Umschreibung auf einer Verletzung des rechtlichen Gehörs des Antragsgegner. Er hat dadurch seine formelle Legitimation verloren, die wiederzuerlangen zwar möglich, aber aufwendig ist. Diese Folge durch Versagung des rechtlichen Gehörs herbeigeführt zu haben, stellt einen so schwerwiegenden Verfahrensfehler dar, daß die Aufhebung der Umschreibungsverfügung und die Rückgängigmachung der Umschreibung gerechtfertigt ist (vgl BGH, aaO, 44, 45).

Es ist nicht geltend gemacht, daß der Rückgängigmachung ein schutzwürdiges Vertrauen auf den Rollenbestand entgegensteht. Der Antragsgegner hat zudem unverzüglich nach Vollzug der Umschreibung Beschwerde eingelegt, so daß es nicht möglich war, sich nachhaltig auf den Rechtsbestand der Umschreibung einzurichten.

3. Über den Umschreibungsantrag vom 12. März 1999 ist – anders als in der Sache 10 W (pat) 113/99 – nicht mehr zu befinden. Beide weitere Beteiligte haben im Beschwerdeverfahren ausgeführt, daß eine Eintragung weder der Kanzlei, noch von

R... als Patentinhaber gewollt ist. Sie haben damit jedenfalls ihr früheres ausdrücklich als Antrag auf "Umschreibung" und damit unmißverständlich als Eintragung der Änderung einer Rechtsinhaberschaft abzielendes Begehren zurückgenommen.

Ob der Eintragung eines Pfändungspfandrechts oder eines Pfandrechts – wie nunmehr begehrt – bei Patenten statthaft ist, wird das Patentamt zu entscheiden haben, das sich zu dieser Frage bisher nicht äußern konnte (verneinend insoweit: Schulte, PatG 6. Aufl, § 30 Rdn 7; eher bejahend: Busse, PatG 5. Aufl, § 30 Rdn 21), da ein entsprechender Antrag nicht vorlag.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Hu