

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 16/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

wegen Umschreibung des Gebrauchsmusters 297 14 848

hier: Umschreibungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. September 2002 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richterinnen Werner und Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluß der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. April 2001 wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Der Antragsgegner ist zusammen mit Herrn M...als Mitinhaber des Gebrauchsmuster 297 14 848 in das Register eingetragen. Am 21. November 2000 hat er dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Erklärung vom 13. November 2000 vorgelegt, worin er die Übertragung des Gebrauchsmusters auf die Antragstellerin beantragte. Weiter heißt es in der Erklärung, die Antragstellerin nehme die Übertragung an. Die Erklärung trägt die Unterschrift des Antragsgegners und den Stempel der Antragstellerin mit einer Unterschrift. Mit Verfügung vom 3. Januar 2001 forderte das Deutsche Patent- und Markenamt den Antragsgegner dazu auf, eine Erklärung des miteingetragenen Herrn ... M... über die Übertragung des Gebrauchsmusters auf den Antragsgegner einzureichen und die Umschreibungsgebühr von - damals - 70,- Deutschen Mark zu zahlen. Mit Schreiben vom 15. Januar 2001 teilte der Antragsgegner dem Deutschen Patent- und Markenamt mit, daß er am 1. April 1999 mit Herrn M... den Übergang von dessen hälftigem Anteil an dem eingetragenen Gebrauchsmuster auf sich vereinbart habe. Wörtlich heißt es weiter in dem Schreiben: "Was die beiden Anträge der Rechtsübertragung an Dritte betrifft, bitte ich Sie, sie ruhen zu

lassen. Wenn weiterer Handlungsbedarf von meiner Seite besteht werde ich es Sie wissen lassen."

Mit Schreiben vom 29. März 2001 bat die Antragstellerin um Umsetzung der Umschreibung des Gebrauchsmusters auf sich. Zum Nachweis des Rechtsübergangs reichte sie eine mit "Lizenzvertrag" überschriebene Vereinbarung zwischen der Antragstellerin und dem Antragsgegner vom 7. November 2000 und eine eidesstattliche Versicherung von Herrn M... vom 27. März 2001 zu den Akten. Zu dem Inhalt beider Urkunden wird Bezug genommen auf die Akten.

Mit Verfügung vom 11. April 2001 forderte das Deutsche Patent- und Markenamt den Antragsgegner dazu auf, sein Einverständnis mit dem Umschreibungsantrag der Antragstellerin zu erklären. Darauf hat sich der Antragsgegner verschwiegen. Die Umschreibungsgebühr wurde von der Antragstellerin gezahlt.

Mit Beschluß vom 23. April 2001 hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts den Umschreibungsantrag der Antragstellerin zurückgewiesen mit der Begründung, daß der Rechtsübergang auf die Antragstellerin nicht zweifelsfrei nachgewiesen sei, insbesondere sei der rechtliche Erklärungsgehalt des "Lizenzvertrages" vom 7. November 2000 widersprüchlich und daher unklar. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie meint, der rechtliche Erklärungsgehalt der Vereinbarungen vom 7. November 2001 lasse sich im Wege der Auslegung sicher klären. Die Bezeichnung rechtlicher Vereinbarungen, wie zB die Überschrift oder die Bezeichnungen der Parteien, seien häufig willkürlich, und es müsse regelmäßig darauf abgestellt werden, welchen Sinn und Zweck die Vereinbarung verfolge. Die Vereinbarungen vom 7. November 2000 seien erkennbar und eindeutig auf die Übertragung von Rechten auf die Antragstellerin gegen eine Umsatzbeteiligung an den in Zukunft erzielten Umsätzen für den Antragsgegner gerichtet. Die §§ 1 und 2 der Vereinbarung regelten den Rechtsübergang auf die Antragstellerin und seien in ihrem Bestand unabhängig von den übrigen Regelungen.

Die Erklärungen der Antragsgegnerin aus dem Verfahren vor dem Patentamt, wonach er das Verfahren zur Übertragung der Rechte an Dritte ruhen lassen wolle, seien bedeutungslos, weil sie weder einen Widerruf noch eine sonst verfahrensrechtlich relevante Aussage darstellten.

Der Antragsgegner hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 10. August 2001 mitgeteilt, er gehe auch davon aus, daß er unter gewissen Voraussetzungen verpflichtet sei, den Übertragungsakt zu vollziehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt mache er jedoch von seinem Rückbehaltungsrecht Gebrauch. Der Grund dafür sei ein unhaltbarer Gesellschafterbeschuß der Gesellschafter F..., der die Belange des Antragsgegners als Gesellschafter der LTD berühre. Mit Schriftsatz vom 8. Oktober 2001 teilte der Antragsgegner mit, daß er in dem anhängigen Beschwerdeverfahren von Rechtsanwalt G... aus M... vertreten werde. In der Sache sei inzwischen ein Gerichtsverfahren vor dem Landgericht München I anhängig, und bis zur Entscheidung in dem dortigen Verfahren mache er in dem hiesigen von seinem Rückbehaltungsrecht Gebrauch.

Beide verfahrensbeteiligte haben keine Anträge gestellt.

II

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil die Antragstellerin den gem § 8 Abs 4 Satz 1 GebrMG notwendigen Nachweis für den Rechtsübergang nicht geführt hat.

Zwar hat die Antragstellerin mit der eidesstattlichen Versicherung von Herrn M... vom 27. März 2001 inzwischen urkundlich nachgewiesen, dass der Antragsgegner zur alleinigen Verfügung über das Gebrauchsmuster berechtigt ist, obwohl er im Register nur als Mitinhaber des Gebrauchsmusters eingetragen ist. Dagegen reichen die im übrigen bei der Akte befindlichen Unterlagen nicht

aus, um den notwendigen Nachweis für den Rechtsübergang vom Antragsgegner auf die Antragstellerin zu führen. Insbesondere sind die in den vom Patentamt als Verwaltungsvorschriften erlassenen "Richtlinien für die Umschreibung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen in der Patentrolle, der Gebrauchsmusterrolle, dem Markenregister, dem Musterregister und der Topographierolle" (Umschreibungsrichtlinien) vom 28. Oktober 1996 (BlfPMZ 1996, 426) genannten und in der Regel ausreichenden Voraussetzungen nicht erfüllt.

1. Die Erklärungen der Verfahrensbeteiligten vom 13. November 2000 erfüllten die Anforderungen an einen gemeinsamen Umschreibungsantrag iSv Ziffer 1.1.1.1 der Umschreibungsrichtlinien. Zwar wird in diesen Erklärungen statt des Ausdrucks "Umschreibung" der Ausdruck "Übertragung" verwandt. Die Eingabe ist im übrigen aber eindeutig als ein Antrag an das Deutsche Patent- und Markenamt formuliert, das keine Übertragung eines Gebrauchsmusters leisten kann, sondern nur dessen Umschreibung. Das Einverständnis des Antragsgegners mit der Umschreibung auf die Antragstellerin, das in diesem Umschreibungsantrag zum Ausdruck kam, wurde jedoch durch spätere aktenkundige Erklärungen des Antragsgegners und durch den Umstand wieder in Frage gestellt, daß er die Umschreibungsgebühr trotz entsprechender Aufforderung durch das Deutsche Patent- und Markenamt nicht gezahlt hat. Der Antragsgegner hat im weiteren Verlauf des Verfahrens um das Ruhen des Umschreibungsverfahrens gebeten. Der Umschreibungsantrag gehört wie die Anmeldung und der Löschungsantrag zu den verfahrensbestimmenden Erklärungen, die der Antragsteller bis zu deren Umsetzung wieder zurücknehmen kann. Mit seiner Erklärung vom 13. November 2000 hat sich der Antragsgegner dieses Beschwerdeverfahrens daher nicht in unwiderruflicher Weise verfahrensrechtlich festgelegt. Es trifft zu, daß er seinen Antrag nicht zurückgenommen hat. Er hat jedoch den verfahrensrechtlich eindeutigen Begriff des "Ruhenlassens" benutzt, der bedeutet, daß ein einmal eingeleitetes Verfahren nicht weiter betrieben wird. Er hat außerdem nach dem 13. November 2000 wiederholt sowohl

gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch gegenüber dem Bundespatentgericht erklärt, daß er mit einer Umschreibung des Gebrauchsmusters auf die Antragstellerin zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht einverstanden sei. Unabhängig davon, dass es der Antragsgegnerin freistand, das einmal eingeleitete Umschreibungsverfahren nunmehr ihrerseits weiter zu betreiben, hat der Antragsgegner auf diese Weise eindeutig zum Ausdruck gebracht, daß er gegenwärtig mit einer Umschreibung des Gebrauchsmusters auf die Antragstellerin nicht mehr einverstanden ist. Ohne ein solches auch im Zeitpunkt der Umschreibung noch anhaltendes Einverständnis des eingetragenen Rechtsinhabers mit der Umschreibung ist die Umschreibung unzulässig.

Auch der Umstand, daß der Antrag vom 13. November 2000 nicht nur die Erklärungen des Antragsgegners, sondern auch eine damit übereinstimmende Erklärung der Antragsstellerin enthält, hat keine unwiderrufliche Bindung des Antragsgegners an seine damalige Erklärung zur Folge. Denn es handelt sich nicht um einen rechtsgeschäftlichen Vertrag, insbesondere stellen die korrespondierenden Erklärungen vom 13. November 2000 kein Verfügungsgeschäft dar, mit dem der Antragsgegner dieses Beschwerdeverfahrens das Gebrauchsmuster auf die Antragstellerin übertragen hätte. Es handelt sich vielmehr um gleichzeitig abgegebene verfahrensbestimmende Erklärungen, die inhaltlich mit einander übereinstimmen. Diese Rechtsnatur ermöglicht den Widerruf dieser Erklärungen bis zur Umsetzung der Umschreibung.

2. Die schriftliche Vereinbarung, die die Verfahrensbeteiligten am 7. November 2000 unterzeichneten, ist keine "sonstige Unterlage" iSv Ziffer 1.1.2 der Umschreibungsrichtlinien, aus denen sich die rechtsgeschäftliche Übertragung des Gebrauchsmusters ergäbe. Zwar enthält § 1 dieser Vereinbarung Erklärungen, die ihrem Wortlaut nach auf die rechtsgeschäftliche Übertragung des Gebrauchsmusters durch den Antragsgegner auf die Antragstelle-

rin angelegt sind. Weiter sieht § 2 der Vereinbarungen die rechtsgeschäftliche Verpflichtung des Antragsgegners vor, alle Erklärungen abzugeben, die im Geschäftsverkehr erforderlich gewesen wären, damit die Antragstellerin das Gebrauchsmuster in vollem Umfang hätte nutzen können. Diese Erklärungen stehen aber in einem deutlichen Gegensatz zu der Gestaltung der Vereinbarungen im übrigen als Lizenzvertrag.

Es mag sein, daß die Verfahrensbeteiligten mit den Vereinbarungen vom 7. November 2000 in der Sache keinen Lizenzvertrag, sondern eine Vereinbarung wollten, mit der das Gebrauchsmuster auf die Antragstellerin übertragen und diese dazu verpflichtet wurde, als Kaufpreis im Rahmen eines befristeten Dauerschuldverhältnisses umsatzabhängige, regelmäßige Zahlungen an den Antragsgegner zu leisten. Ob die Vereinbarungen - letztlich - in sich schlüssige und damit rechtsverbindliche rechtsgeschäftliche Erklärungen enthalten, läßt sich jedoch nicht im registerrechtlichen Umschreibungsverfahren klären. Bei ihnen handelt es sich um rechtsgeschäftliche Erklärungen, die die Verfahrensbeteiligten untereinander und ohne jeden Bezug zum Patentamt abgegeben haben und die die Antragstellerin jetzt zum Nachweis des Rechtsübergangs vorgelegt hat. Über die Beweiskraft solcher Nachweise entscheidet das Patentamt in freier Beweiswürdigung, wobei dem Wesen des Umschreibungsverfahrens als registerrechtlichem Verfahren Rechnung zu tragen ist. Insbesondere ist dabei zu beachten, daß die mit der Prüfung von Umschreibungsanträgen befaßten Beamten weder richterliche Unabhängigkeit haben noch die Befähigung zum Richteramt besitzen müssen. Daher ist der Rahmen der rechtlichen Nachprüfung nicht allzuweit zu ziehen, sondern schwierige Tat- und Rechtsfragen sind der Klärung durch die ordentliche Gerichte im Rahmen einer Klage auf die streitige Umschreibungsbewilligung zu überlassen (vgl. BGH BIfPMZ 1969, 60, 63 - Marpin). Die abschließende Auslegung der Vereinbarungen vom 7. November 2000 ist eine schwierige Rechtsfrage in diesem Sinne.

Der Ausdruck "Lizenzvertrag" ist im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes ein bekannter Fachausdruck mit dem ein Vertrag mit ganz bestimmten Eigenschaften bezeichnet wird. Die Möglichkeit eines Lizenzvertrages ist in § 22 Abs 2 und 3 GebrMG ausdrücklich vorgesehen. Eine Lizenz ist die entgeltliche (oder unentgeltliche), durch den Schutzrechtsinhaber (Lizenzgeber) einem Dritten (Lizenznehmer) eingeräumte Benutzungsbefugnis (vgl Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2001, § 22 Rdn 27). Es gehört zum Wesen des Lizenzvertrages, daß der Lizenzgeber Inhaber des Gebrauchsmusters bleibt, für dessen Nutzung der Lizenznehmer die Lizenzgebühr bezahlt. Die Vereinbarungen vom 7. November 2000 enthalten eine Vielzahl von Komponenten, die darauf hinweisen, daß die Verfahrensbeteiligten einen Lizenzvertrag in diesem Sinne abschließen wollten. Die Vereinbarungen sind mit "Lizenzvertrag" überschrieben, die Verfahrensbeteiligten werden durchgehend als "Lizenznehmer" und "Lizenzgeber" bezeichnet. Nach § 3 der Vereinbarungen verpflichtet sich die Antragstellerin, dem Antragsgegner produktionsabhängige - und nicht, wie die Antragstellerin meint gewinn- bzw. umsatzabhängige - "Lizenzgebühren" iHv 1,50 Deutsche Mark pro hergestellten Aromizer zu zahlen. §§ 4 und 5 regeln die Rechte und Pflichten der Verfahrensbeteiligten bei der Rechnungslegung über die konkreten Zahlungspflichten der Antragstellerin. Jeder dieser Aspekte spricht dafür, daß der Antragsgegner nach dem Willen der Verfahrensbeteiligten Inhaber des Gebrauchsmusters bleiben sollte. Das gilt umsomehr, als nicht erkennbar ist, aus welchem Grund die Verfahrensbeteiligten nicht den ebenfalls allgemein bekannten Begriff vom Kaufvertrag verwandt haben, wenn sie, wie die Antragstellerin behauptet, in der Sache einen Kaufvertrag schließen wollten. Vor diesem Hintergrund erlaubt der "Lizenzvertrag" vom 7. November 2000 bei einer ersten Prüfung nur die Feststellung, daß die darin enthaltenen Vereinbarungen - für sich genommen - widersprüchlich sind. Deswegen können sie im Umschreibungsverfahren kein Beweis für den rechtsgeschäftlichen Übergang des Gebrauchs-

musters auf die Antragstellerin iSd iSv Ziffer 1.1.2 der Umschreibungsrichtlinien sein.

3. Kosten werden nicht auferlegt (§ 18 Abs 2 GebrMG nF iVm § 80 Abs 1 PatG).

Goebel

Friehe-Wich

Werner

Pr