



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 1/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Patentanmeldung 199 53 754.2

(hier: Rückgängigmachung der Umschreibung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Oktober 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegner wird der Beschluss der Prüfungsstelle 1.23/Umschreibestelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. April 2003 aufgehoben.
2. Es wird angeordnet, die Umschreibung der Patentanmeldung 199 53 754.2 rückgängig zu machen.
3. Die Antragsteller tragen die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Antragsgegner und der Antragsteller zu 1) haben am 9. November 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Erfindung mit der Bezeichnung "Vorrichtung zur Mischfeldsteuerung für Kegelstrahldüsen" zum Patent angemeldet. Die Anmeldung trägt das Aktenzeichen 199 53 754.2.

Mit Antrag vom 13. März 2003 wurde die Umschreibung der Anmeldung auf den Antragsteller zu 1) (wie bisher) und die Antragsteller zu 2) und zu 3) beantragt. Der Umschreibungsantrag war von den genannten drei Personen (nicht aber von den Antragsgegnern) unterschrieben. Ihm war eine "Übertragungserklärung" vom 6. Juni 2002 beigefügt. Danach haben die Antragsgegner ihre Rechte an der Anmeldung auf die Antragsteller zu 2) und zu 3) übertragen und in die Umschreibung eingewilligt.

Die beantragte Umschreibung wurde – ohne den Antragsgegnern zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben - am 3. April 2003 durch die Prüfungsstelle 1.23/Umschreibestelle des DPMA vollzogen und mit Schreiben vom selben Tag den Beteiligten mitgeteilt, wobei auch auf eine "Umschreibungsbestätigung gemäß Antrag vom 15. August 2002" Bezug genommen wurde.

Mit Schreiben vom 15. August 2002 hatten die Antragsgegner jedoch keinen Umschreibungsantrag gestellt. Im Gegenteil hatten sie beantragt, die Umschreibung nicht durchzuführen und das Verfahren zunächst ruhen zu lassen. Sie bezogen sich dabei auf eine Zusatzvereinbarung zu der Übertragungserklärung vom 6. Juni 2002. Danach sollte die Übertragung nur unter der Bedingung vorgenommen werden, "dass unverzüglich die Parteien im Gegenzug eine Partnerschaft mit kostenfreier Lizenznutzung dieses Patentbesitzes nebst Folge-Entwicklung... bis spätestens zum 1. Juli 2002 vereinbaren". Zu einer derartigen Vereinbarung sei es

nicht gekommen. Zudem hätten die beiden Erwerber der Anmeldung mit Schriftsatz vom 6. August 2002 jegliche Zusammenarbeit abgelehnt. Vorgelegt wurde auch ein Schreiben vom 15. August 2002 an den Anwalt der Gegenseite, worin einer Übertragung der Anmeldung widersprochen und dazu aufgefordert wurde, die Übertragungserklärung vom 6. Juni 2002 zurückzunehmen.

Der Vertreter der Antragsgegner hatte sich am 18. März 2003 beim DPMA telefonisch nach dem Verfahrensstand erkundigt. In einer Gesprächsnotiz wurde ua festgehalten, dass keine Umschreibung oder Änderung erfolgen solle. Am 11. April 2003 ging beim DPMA ein weiteres Schreiben des Vertreters vom 8. April 2003 ein, wo er noch einmal auf sein Schreiben vom 15. August 2002 hinwies und einer Umschreibung erneut widersprach.

Letzteres Schreiben wurde jedoch überholt durch eine per Telefax vom 10. April 2003 eingelegte, gegen die Umschreibung gerichtete Beschwerde der Antragsgegner mit dem Antrag,

die Umschreibung der Anteile der Anmelder H... und L... auf die Herren S... und L... rückabzuwickeln mit der Folge, dass die ursprünglichen Anmelder wieder in ihre Rechte eingesetzt werden.

Zur Begründung der Beschwerde verweisen die Antragsgegner im Wesentlichen auf ihr früheres Vorbringen.

Die Antragsteller beantragen die Zurückweisung der Beschwerde.

Sie stellen sich auf den Standpunkt, durch die Vereinbarung vom 6. Juni 2002 seien die Anteile an der Patentanmeldung ohne Bedingung übertragen worden. Dies ergebe sich schon daraus, dass die Abtretung zur Abwendung einer Vindikationsklage erfolgt sei. Der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte müsse die

Gewähr haben, dass er sein Recht nicht gemäß § 8 Satz 3 PatG verliere. Außerdem hätte die Zusatzvereinbarung in der Übertragungsvereinbarung selbst festgehalten werden müssen, falls beabsichtigt gewesen wäre, sie zur Bedingung der Übertragung zu machen. Die Anmeldung sei bereits am 6. Juni 2002 auf die Erwerber übergegangen, unabhängig vom weiteren Bestand des schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäfts, weshalb die Umschreibung auch dann zu Recht vorgenommen worden sei, falls die Vereinbarung zwischen den Parteien im Zeitpunkt der Umschreibung nicht mehr bestanden haben sollte. In diesem Fall komme nur eine Rückabwicklung nach Bereicherungsrecht in Betracht. Die Antragsteller halten die Beschwerde auch für unzulässig, weil die Antragsgegner der Umschreibung durch die Übertragungserklärung vom 6. Juni 2002 zugestimmt hätten und somit nicht beschwert seien.

II.

Die Beschwerde erweist sich als erfolgreich und führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. Die Beschwerdegebühr ist an den Antragsteller zurückzuerstatten. Den Antragsgegnern werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

1. Die Beschwerde richtet sich gegen die Umschreibungsmitteilung vom 3. April 2003 und damit gegen die Umschreibungsverfügung sowie deren Vollzug. Hat das Amt wie hier über den Antrag auf Umschreibung nicht förmlich entschieden, sondern lediglich eine Umschreibungsmitteilung versandt, stellt deren Inhalt nach ständiger Rechtsprechung eine abschließende, die Rechte der Beteiligten berührende Regelung und damit einen mit der Beschwerde anfechtbaren Beschluss im Sinne des § 73 PatG dar (vgl. BGH GRUR 1969, 43 – Marpin, sowie Senatsbeschluss vom 10. Mai 1999, BIPMZ 1999, 370, 371 – Umschreibung/Rechtliches Gehör).

2. Die Zulässigkeit der Beschwerde wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass sich die Antragsgegner in dem Vertrag vom 6. Juni 2002 mit der Übertragung der Anmeldung einverstanden erklärt hatten. Die Antragsgegner sind durch die Umschreibung bereits deshalb beschwert, weil diese ohne ihr Einverständnis vorgenommen worden ist.

3. Die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen eine vollzogene Umschreibung rückgängig gemacht werden kann, ist im Gesetz nicht geregelt. Inhaltliche Unrichtigkeit der Umschreibung allein reicht hierfür nicht aus. Eine Rückgängigmachung kommt ausnahmsweise dann in Betracht, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung im Wege der Wiederaufnahme beseitigt werden kann, oder - auf Antrag eines zu Unrecht nicht Gehörten - wenn das rechtliche Gehör nicht in ausreichender Weise gewährt wurde und die Umschreibung auf diesem Verfahrensmangel beruht (vgl die oben unter 1. zitierte Rechtsprechung sowie Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl, § 30 Rn 41 mwN). Letzteres ist hier der Fall:

a) Die Umschreibestelle hat das rechtliche Gehör der Antragsgegner verletzt, weil sie diesen nicht Gelegenheit gegeben hat, sich zu der beantragten Umschreibung vor deren Vollzug zu äußern. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass sich die Antragsgegner gegenüber dem Patentamt mehrfach – schriftlich und telefonisch - gegen den Vollzug der Umschreibung ausgesprochen hatten. Diese Äußerungen waren weder durch eine Mitteilung der Umschreibestelle veranlasst noch lagen sie dieser vor der Entscheidung über die Umschreibung vor.

b) Nach den Umschreibungsrichtlinien (BIPMZ 2002, 11 ff) genügt zwar als Nachweis für den Rechtsübergang, wenn ein vom eingetragenen Inhaber und dem Rechtsnachfolger unterzeichneter Vertrag vorgelegt wird, aus dem sich die rechtsgeschäftliche Übertragung ergibt (Nr 1.1.2. UmschreibRichtl). Dies ändert jedoch nichts daran, dass der eingetragene Inhaber, wenn er den Umschreibungsantrag nicht selbst stellt (Nr 1.1.1.1. UmschreibRichtl) oder wenn er bei Beantragung

durch den Rechtsnachfolger keine ausdrückliche Erklärung abgibt, wonach er dessen Eintragung zustimmt (Umschreibungsbewilligung, 1.1.1.2. UmschreibRichtl), vor dem Vollzug der Umschreibung Gelegenheit gegeben werden muss, zu der beabsichtigten Umschreibung Stellung zu nehmen.

Auch bei Anwendung der Umschreibungsrichtlinien, bei denen es sich nicht um eine Rechtsnorm, sondern lediglich um eine behördeninterne Anweisung handelt, müssen Umschreibungsvorgänge so behandelt werden, dass der grundgesetzliche Anspruch auf rechtliches Gehör (Art 103 Abs 1 GG) nicht verletzt wird. Bei der Umschreibung eines gewerblichen Schutzrechts handelt es sich um einen schwerwiegenden Vorgang, der zu unabsehbaren Konsequenzen führen kann. Diese Konsequenzen ergeben sich vor allem daraus, dass gemäß § 30 Abs 3 Satz 2 PatG der im Patentregister Eingetragene, auch wenn die Patentanmeldung in Wirklichkeit nicht auf ihn übergegangen ist, als berechtigt und verpflichtet angesehen wird. Kraft dieser Legitimation kann er im patentamtlichen und im gerichtlichen Verfahren ua Anträge stellen und Rechtsmittel einlegen. Darüber hinaus wird ihm auch die Befugnis zu materiellrechtlichen Verfügungen über die Anmeldung zugewilligt (Busse/Schwendy, aaO, § 30 Rn 96 f), dh er kann das Schutzrecht zB veräußern oder zum Erlöschen bringen. Es liegt auf der Hand, dass der zu Unrecht Eingetragene diese Befugnisse im Einzelfall zum Nachteil des wirklich Berechtigten ausüben kann.

Gerade weil sich aus einer fälschlich vorgenommenen Umschreibung derart gravierende Folgen ergeben können, ist das Patentamt gehalten, bei der Umschreibung mit großer Sorgfalt vorzugehen. Dies gilt in besonderem Maße, wenn der bislang Eingetragene nicht selbst den Antrag auf Umschreibung stellt bzw den vom Rechtsnachfolger gestellten Antrag nicht selbst ausdrücklich bewilligt, sondern wenn die Umschreibung auf der Grundlage eines vom (angeblichen) Rechtsnachfolger vorgelegten Vertrags vorgenommen wird. Es kann nie ausgeschlossen werden, dass die Wirksamkeit des Vertrags vom eingetragenen Inhaber, selbst wenn er den Vertrag mitunterzeichnet hat, in Frage gestellt wird. Auch kann sich

die Umschreibestelle nicht darauf verlassen, dass ihr der Vertrag vollständig, einschließlich etwaiger Nebenabreden, vorgelegt wird.

c) Die Umschreibung beruht auf der Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil sie unter Einbeziehung dessen, was die Antragsgegner gegen die Umschreibung geltend gemacht haben, nicht hätte vorgenommen werden dürfen.

Gemäß § 30 Abs 3 Satz 1 PatG vermerkt das Patentamt im Register eine Änderung in der Person des Anmelders oder Patentinhabers, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Dabei ist das Patentamt nicht verpflichtet, die materiellrechtliche Wirksamkeit der Rechtsübertragung in jeder Richtung zu prüfen. Dem Wesen des Registerverfahrens entspricht es, den Rahmen der rechtlichen Nachprüfung nicht allzu weit zu ziehen. Führt diese Prüfung zu Zweifeln an der Rechtswirksamkeit einer Übertragung und lassen sich diese Zweifel nicht durch Beweismittel beheben, die für das Registerverfahren tauglich erscheinen, muss das Patentamt die Umschreibung versagen (vgl BGH aaO - Marpin; Senatsbeschluss vom 23. April 2001, BIPMZ 2001, 354 - Umschreibungsantrag; Schulte, PatG, 7. Aufl, § 30 Rn 35; Busse/Schwendy, aaO, § 30 Rn 88).

Bei Berücksichtigung des Vortrags der Antragsgegner bestehen hier Zweifel daran, dass deren Rechte an der Anmeldung durch die "Übertragungserklärung" vom 6. Juni 2002 auf die Antragsteller übergegangen sind. Sollte die Übertragung tatsächlich unter der aufschiebenden Bedingung der Einräumung einer kostenlosen Lizenz vorgenommen und der Abschluss einer entsprechenden Lizenzvereinbarung von den Antragstellern endgültig abgelehnt worden sein, dann wäre der Übergang der Anmeldung letztlich fehlgeschlagen. Es ist nämlich keineswegs ausgeschlossen, die Übertragung des Rechts an einer Patentanmeldung unter eine Bedingung zu stellen (vgl – zu einer uU auch stillschweigend vereinbarten auflösenden Bedingung - Benkard, PatG, 9. Aufl, § 15 Rn 5 mwN).

Die Möglichkeit, dass im vorliegenden Fall eine durch Abschluss einer Zusatzvereinbarung bedingte Übertragung gewollt war, wird auch nicht durch die bloße Behauptung der Antragsteller ausgeschlossen, zu der Übertragung sei es unter dem Einfluss einer eingeleiteten Vindikationsklage gekommen. Das gleiche gilt im Hinblick auf den Umstand, dass die von den Antragsgegnern vorgelegte Zusatzvereinbarung, in der die genannte Bedingung enthalten sein soll, nicht in der eigentlichen "Übertragungserklärung", sondern auf einem eigenen Blatt festgehalten worden ist.

Angesichts dieser Unsicherheiten hätte die Umschreibestelle – bei Kenntnis der genannten Äußerungen der Antragsgegner – die Umschreibung nicht ohne weiteres vornehmen dürfen. Zur Aufklärung der umstrittenen Rechtsverhältnisse bzgl. der Patentanmeldung hätte es vielmehr einer Beweisaufnahme durch Vernehmung der am Vertragsschluss Beteiligten oder sonstiger Auskunftspersonen bedurft. Eine Zeugenvernehmung kann aber nicht als ein für das Registerverfahren taugliches Beweismittel angesehen werden (BGH aaO – Marpin; Busse aaO § 30 Rn 58 mwN).

Die somit verbleibenden Zweifel an der wirksamen Übertragung des Rechts führen zu dem Ergebnis, dass dem Umschreibungsantrag nicht hätte stattgegeben werden dürfen. Vielmehr hätten die Antragsteller auf den Zivilrechtsweg verwiesen werden müssen. Dies wiederum hat zur Folge, dass den Antragsgegnern ein Anspruch auf Rückumschreibung zusteht.

4. Im Hinblick auf die vom DPMA zu verantwortenden Verfahrensfehler erscheint die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt. Das Patentamt hat es zum einen versäumt, die erstmals bereits mit Schreiben vom 15. August 2002 gegen die Umschreibung vorgetragene Einwände der Antragsgegner der Umschreibestelle rechtzeitig vor deren Beschlussfassung am 3. April 2003 zur Kenntnis zu bringen. Ein schwerwiegender Verfahrensfehler besteht aber insbesondere in der Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Umschreibestelle. Diese darf sich

nicht damit begnügen, dass die von den Umschreibungsrichtlinien geforderten Nachweise für den Rechtsübergang vorliegen. Vielmehr hat sie – wenn nicht von allen am Umschreibungsverfahren Beteiligten Umschreibungsanträge oder –bewilligungen vorliegen – den übrigen Beteiligten Gelegenheit zu geben, sich zu der beantragten Umschreibung zu äußern.

5. Die Antragsteller haben gemäß § 80 Abs 1 PatG die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen. Beim Umschreibungsverfahren handelt es sich um ein echtes Streitverfahren, in dem es der Billigkeit entspricht, dem Unterliegenden die Kosten aufzuerlegen (vgl. Senatsbeschluss v 23. April 2001, BIPMZ 2001, 354, 356 - Umschreibungsantrag).

Schülke

Püschel

Rauch

Hu