



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 34/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 103 30 735.4-26**

wegen Rückgängigmachung der Umschreibung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Martens

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Am 7. Juli 2003 reichte die I... GmbH & Co. KG in F..., beim Deutschen Patent- und Markenamt die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Gesundheits-Werbekarte“ ein. Die Anmelderin wurde gesetzlich vertreten durch die I... Beteiligungs GmbH in F..., die durch ihren Geschäftsführer K... vertreten wurde.

Mit Schreiben vom 6. September 2004 wendete sich die Antragstellerin an das Patentamt und teilte mit, sie habe als Kommanditistin ein berechtigtes Interesse an Vorgängen betreffend die I... GmbH & Co. KG. Diese sei mit Rechtskraft des Beschlusses vom 3. März 2004, durch den die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt worden sei, aufgelöst worden. Das Patentamt teilte ihr daraufhin mit, über die Patentanmeldung könne keine Auskunft erteilt werden, da sie noch nicht offengelegt sei, sie könne aber einen Umschreibungsantrag stellen.

Am 16. September 2004 beantragte die Antragsgegnerin unter Beifügung einer Rechnungskopie vom April 2004 die Umschreibung der Anmeldung auf sich, weil sie die Rechte käuflich erworben hätte. Auf die Aufforderung des Patentamts zur Einreichung einer Übertragungserklärung reichte die Antragsgegnerin im Juni 2005 per Telefax die Kopie eines Schreibens ein, in dem K... sich als „gerichtlich bestellter Liquidator der Firma I... GmbH & Co. KG“ bezeichnet und in dem er bestätigt, dass die Übertragung der Marken- und Patentrechte an die Antragsgegnerin im Rahmen der Liquidation im Monat April 2004 erfolgt sei. Am 7. Juli 2005 wurde die Patentanmeldung auf die Antragsgegnerin umgeschrieben.

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 30./31. August 2005 der Umschreibung widersprochen und das Patentamt aufgefordert, diese rückgängig zu machen. Die Umschreibung sei rechtswidrig gewesen. Nach HGB seien alle Mitglieder einer aufgelösten Kommanditgesellschaft gemeinsam Liquidatoren und könnten alle Handlungen nur gemeinsam vornehmen. Als Kommanditistin sei sie Antragstellerin und somit am Verfahren beteiligt.

Der Präsident des Patentamts hat der Antragstellerin mit Schreiben vom 13. September 2005 - das Schreiben ist unterzeichnet „im Auftrag“ durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes der Umschreibestelle - mitgeteilt, dass die Umschreibung nicht rückgängig gemacht werden könne. Die Umschreibung sei zu Recht erfolgt. Als Kommanditistin sei sie von der Führung der Geschäfte ausgeschlossen, eine gemeinsame Liquidation aller Gesellschafter könne dem HGB nicht entnommen werden. Ihre Eingabe werde aber als neuer Antrag auf Umschreibung gewertet, zu dem die bisher eingereichten Nachweise nicht ausreichten. Diese Auffassung vertritt auch ein weiteres Schreiben des Präsidenten des Patentamts vom 19. Januar 2006.

Mit einem am 2. Juni 2006 eingegangenen Schreiben, das mit „Beschwerde gegen rechtswidrige Patentinhaber-Umschreibung“ überschrieben ist, verweist die Antragstellerin auf das beigefügte Schreiben des Direktors des Amtsgerichts Fürth vom 3. Januar 2006. Darin teilt dieser mit, dass K... nicht gerichtlich zum Liquidator bestellt und als solcher nicht im Handelsregister eingetragen worden sei. Zudem beantragt die Antragstellerin die Rückerstattung der Beschwerdegebühr, denn zum einen sei sie Studentin, zum anderen sei die Umschreibung rechtswidrig.

Die Patentanmeldung gilt seit dem 1. Februar 2007 wegen Nichtzahlung der 4. Jahresgebühr als zurückgenommen. Die Rechtspflegerin des Senats hat daraufhin der Antragstellerin mitgeteilt, dass sie nach Erlöschen der Anmeldung Gelegenheit erhalte, ein Rechtsschutzinteresse an einer Entscheidung wegen der Umschreibung geltend zu machen. Der Senat hat die Antragstellerin darauf hingewiesen, dass die Beschwerde wegen fehlenden Rechtsschutzinteresses an der beantragten Rückumschreibung zurückzuweisen sein werde.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.

1. Die Beschwerde ist statthaft, denn sie richtet sich gegen einen Beschluss im Sinne von § 73 Abs. 1 PatG. Ob ein Beschluss vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung nicht nach der äußeren Form oder Bezeichnung der Entscheidung zu beurteilen, sondern nach ihrem materiellen Gehalt. Unter einem Beschluss ist danach eine Entscheidung zu verstehen, durch die eine die Rechte eines Beteiligten berührende abschließende Regelung erfolgt (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 73 Rdn. 22 ff. m. w. N.). Hiervon ausgehend handelt es sich bei dem Schreiben des Patentamts vom 13. September 2005 - ungeachtet der offenbar unrichtigen Bezeichnung des Spruchkörpers, denn für die Entscheidung über Anträge im Zusammenhang mit der Umschreibung einer Patentanmeldung ist nicht der Präsident,

sondern die Prüfungsstelle zuständig (§ 27 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 PatG) - um einen Beschluss. Das Schreiben enthält mit seiner Aussage, wonach die Umschreibung nicht rückgängig gemacht werden könne, eine abschließende Regelung über den von der Antragstellerin im August 2005 gestellten Antrag auf Rückgängigmachung der Umschreibung. Darüber hinaus kann zwar auch eine Umschreibungsmitteilung eine mit der Beschwerde anfechtbare Entscheidung darstellen (vgl. BGH BIPMZ 1969, 60 - Marpin; BPatGE 41, 150 - Umschreibung/Rechtliches Gehör; BPatGE 49, 136 - Umschreibung/Rechtliches Gehör II). Doch für eine Beschwerde unmittelbar gegen die Umschreibung(smitteilung) vom 7. Juli 2005 fehlt der Antragstellerin die Beschwerdeberechtigung gemäß § 74 PatG, der auf die gesetzlich vorgesehene, rein formelle Beteiligung abstellt (vgl. Schulte, PatG, a. a. O., § 74 Rdn. 2, 3). Die Antragstellerin war bis zur Umschreibung nicht in diesem Sinne formell am Verfahren vor dem Patentamt beteiligt. Dass sie als Kommanditistin der früheren Anmelderin ein rechtliches oder wirtschaftliches Interesse an der Patentanmeldung der Anmelderin hat, ist für die Beschwerdeberechtigung nach § 74 Abs. 1 PatG nicht ausreichend. Erst mit Schreiben vom 13. September 2005 hat das Patentamt einen Antrag der Antragstellerin, nämlich ihren Antrag auf Rückgängigmachung der Umschreibung, beschieden, so dass sie hiergegen zur Einlegung der Beschwerde berechtigt ist. Da dieser Beschluss nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen war, ist die Beschwerde innerhalb der Jahresfrist des § 47 Abs. 2 Satz 3 PatG einzulegen gewesen, die die Antragstellerin gewahrt hat.

2. Die Beschwerde ist aber unbegründet, da der Antrag auf Rückgängigmachung der Umschreibung im Laufe des Beschwerdeverfahrens unzulässig geworden ist. Die Patentanmeldung gilt seit 1. Februar 2007 wegen Nichtzahlung der 4. Jahresgebühr nach § 58 Abs. 3 PatG als zurückgenommen. Mit dem Eintritt der Rücknahmefiktion ist die begehrte (Rück-) Umschreibung gegenstandslos geworden. Dem Antrag auf Rückgängigmachung der Umschreibung fehlt nunmehr die Zulässigkeit, nachdem die Antragstellerin trotz Aufforderung durch den Senat weder ein Rechtsschutzinteresse geltend gemacht hat noch ein solches erkennbar ist. Für die anhängige Beschwerde folgt daraus, dass sie als unbegründet zurückzuwei-

sen ist (vgl. Senatsentscheidung vom 11. Oktober 2007, 10 W (pat) 26/06; Busse, PatG, 6. Aufl., § 73 Rdn. 75).

3. Obwohl es nach ständiger Rechtsprechung des Senats der Billigkeit entsprechen würde, in Umschreibungsverfahren als echte Streitverfahren dem Unterliegenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens nach § 80 Abs. 1 PatG aufzuerlegen, hat der Senat vorliegend davon Abstand genommen, nachdem die Unbegründetheit der Beschwerde auf einem Umstand beruht, der nicht im Einflussbereich der Antragstellerin liegt.

4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist aus Billigkeitsgründen anzuordnen, § 80 Abs. 3 PatG. Dass die Beschwerde zurückzuweisen ist, steht dem nicht entgegen (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 123), denn einzige Voraussetzung ist, dass die Rückzahlung der Billigkeit entspricht und das ist hier der Fall. Es ist zwar nicht zu beanstanden, dass das Patentamt dem Antrag der Antragstellerin auf Rückgängigmachung der Umschreibung nicht entsprochen hat. Nach ständiger Rechtsprechung reicht die bloße inhaltliche Unrichtigkeit der Umschreibung für die Rückgängigmachung nicht aus, sondern kommt nur dann in Betracht, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung im Wege der Wiederaufnahme beseitigt werden kann oder wenn das rechtliche Gehör nicht in ausreichender Weise gewährt wurde und die Umschreibung auf diesem Verfahrensmangel beruht (vgl. BGH BGH BIPMZ 1969, 60 - Marpin; BPatGE 41, 150 - Umschreibung/Rechtliches Gehör; BPatGE 49, 136 - Umschreibung/Rechtliches Gehör II). Hier ist weder ein Wiederaufnahmegrund noch eine Verletzung rechtlichen Gehörs ersichtlich, zumal, wie schon unter 1. ausgeführt worden ist, die Antragstellerin bis zum Vollzug der Umschreibung keine formelle Verfahrensbeteiligte war. Hätte aber das Patentamt, wie es nach den Umschreibungsrichtlinien geboten gewesen ist, vor einer Umschreibung von K... den Nachweis seiner gerichtlichen Bestellung als Liquidator verlangt, den er, wie nunmehr feststeht, nicht hätte führen können, wäre es gar nicht erst zu der in Frage stehenden Umschreibung gekommen. Begehrt wurde die Umschrei-

bung aufgrund rechtsgeschäftlicher Übertragung, zu deren Nachweis eine Erklärung von K... vorgelegt wurde, in dem dieser als „gerichtlich bestellter Liquidator der Firma I... GmbH & Co. KG“ die Übertragung der Patentrechte bestätigt. Damit hat der Erklärende seine Vertretungsberechtigung für die Anmelderin gerade nicht aus seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Komplementär-GmbH hergeleitet - ob im Falle der Liquidation einer GmbH & Co. KG die Komplementär-GmbH alleinige Liquidatorin wird oder nach den für Kommanditgesellschaften geltenden Bestimmungen der §§ 146 Abs. 1, 161 Abs. 2 HGB sämtliche Gesellschafter als Liquidatoren berufen sind, ist nicht unumstritten (vgl. Habersack in Großkomm. HGB, 4. Aufl., § 146 Rdn. 13; Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl., S. 1660) - sondern ausdrücklich aus seiner gerichtlichen Bestellung als Liquidator. Bei dieser Sachlage liegt kein Fall nach 1.1.1.3.2. der Umschreibungsrichtlinien (Nachweis der Vertretungsmacht für eine juristische Person und Personengesellschaften durch schlüssige Darlegung der Stellung/Funktion des Unterzeichners innerhalb des Unternehmens) vor, sondern ein Fall sonstiger Bevollmächtigung nach 1.1.1.3.3. der Umschreibungsrichtlinien, bei dem die Urkunde vorzulegen ist, aus der sich die Bevollmächtigung ergibt.

Schülke

Püschel

Martens

Be