



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 12/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent DE 503 08 711 (= EP 1 680 562)**

(hier: Umschreibungsantrag)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 29. August 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Patentabteilung 25.EP - vom 14. März 2012 ist unwirksam.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Das Europäische Patentamt hat auf eine Anmeldung vom 16. September 2003 das Patent mit der Veröffentlichungsnummer 1 680 562 u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt. Als Inhaberin des Patents, das die Bezeichnung "Stützrahmenwerk für eine Fassade" trägt und beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen 503 08 711.4 geführt wird, ist im Patentregister die R... mbH, in K..., eingetragen.

Die Patentinhaberin beantragte mit Schreiben vom 8. Juni 2011, das beim DPMA am 7. Juli 2011 einging, die Umschreibung des Patents auf den Beschwerdeführer, der zum damaligen Zeitpunkt einer ihrer Geschäftsführer war. Der Antrag war für die Patentinhaberin vom Beschwerdeführer sowie einer weiteren Geschäftsführerin unterzeichnet. Auf Seiten des Erwerbers hatte der Beschwerdeführer unterschrieben. Mit Bescheid vom 15. September 2011 forderte das DPMA für die Durchführung der beantragten Umschreibung einen Nachweis über die Befreiung

vom Verbot des Inlichgeschäfts nach § 181 BGB. Nachdem ein solcher Nachweis trotz einer weiteren Aufforderung seitens des DPMA vom 29. November 2011 nicht vorgelegt wurde, setzte das DPMA der Patentinhaberin mit Schreiben vom 3. Januar 2012 eine weitere Frist von zwei Monaten kündigte für den Fall, dass der Nachweis nicht innerhalb der Frist vorgelegt werde, die Zurückweisung des Umschreibungsantrags an.

Nachdem innerhalb der Frist kein Eingang zu verzeichnen war, hat die Patentabteilung 25.EP des DPMA den Umschreibungsantrag mit Beschluss vom 14. März 2012 zurückgewiesen, da der Rechtsübergang nicht zweifelsfrei nachgewiesen worden sei. Der Beschluss enthält am Ende außer dem Dienstsiegel die Angabe „Patentabteilung 25.EP“, die maschinengeschriebene Wiedergabe des Namens des Bearbeiters sowie den Hinweis: „Dieses Dokument wurde elektronisch signiert und ist ohne Unterschrift gültig.“ Die Signaturdatei in der elektronischen Akte des DPMA bezieht sich auf ein Exemplar des Beschlusses vom 14. März 2012. In der elektronischen Akte des DPMA befindet sich lediglich ein an die Patentinhaberin adressiertes Beschlussexemplar, das dieser per Einschreiben durch Übergabe zugestellt wurde. Eine Zustellung an den Beschwerdeführer ist aus der Akte des DPMA nicht ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Beschwerdeführers. Er beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Patentabteilung 25.EP des DPMA vom  
14. März 2012 aufzuheben.

Er macht geltend, dass er zum Zeitpunkt der Übertragung des Patents als Geschäftsführer von § 181 BGB befreit gewesen sei. Einen Nachweis hierüber hat er bisher nicht vorgelegt.

Im Patentregister ist vermerkt, dass das verfahrensgegenständliche Patent zum 3. April 2012 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen ist. Zu dem Hinweis des Senats vom 24. April 2013, dass vor diesem Hintergrund die Beschwerde keinen Erfolg haben kann, wenn nicht ein besonderes Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung des Umschreibungsverfahrens dargelegt wird, hat sich der Beschwerdeführer nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde führt zu der Feststellung, dass der angefochtene „Beschluss“ unwirksam ist.

1. Die Beschwerde ist gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthaft und auch im Übrigen zulässig. Insbesondere ist der Beschwerdeführer berechtigt, Beschwerde einzulegen (§ 74 Abs. 1 PatG). Zwar hat das DPMA lediglich der Patentinhaberin ein Exemplar des angefochtenen Beschlusses zugestellt. Der Beschwerdeführer hat den Antrag auf Umschreibung vom 7. Juli 2011 jedoch mitunterzeichnet und ist daher ebenfalls als Verfahrensbeteiligter anzusehen, dem ein Beschlussexemplar hätte zugestellt werden müssen (Schulte, PatG, 8. Aufl., § 47 Rn. 31). Dass dies unterblieben ist, kann die Position des Beschwerdeführers als Verfahrensbeteiligter nicht in Frage stellen. Da der Antrag auf Umschreibung zurückgewiesen wurde, kann ein Rechtsschutzbedürfnis des Beschwerdeführers nicht verneint werden.

2. Die Beschwerde hat in der Sache insofern Erfolg, als festzustellen ist, dass der angefochtene „Beschluss“ unwirksam ist. Nach § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG sind Beschlüsse der Prüfungsstellen zu begründen, schriftlich auszufertigen und den Beteiligten zuzustellen. Entsprechendes gilt für Beschlüsse der Patentabteilungen. Bei mehreren Verfahrensbeteiligten wird ein Beschluss erst wirksam, wenn er al-

len Verfahrensbeteiligten zugestellt worden ist (Schulte, a. a .O., § 47 Rn. 31, 33). Im Streitfall ist der angefochtene Beschluss lediglich der Patentinhaberin, nicht jedoch dem Beschwerdeführer zugestellt worden. Damit fehlt es an einer Zustellung an alle Verfahrensbeteiligten mit der Folge, dass der angefochtene Beschluss nicht wirksam geworden ist. Eine Heilung dieses Zustellungsmangels ist nicht möglich. Sie ist insbesondere auch nicht dadurch eingetreten, dass der Beschwerdeführer in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Patentinhaberin über das der Patentinhaberin zugestellte Exemplar tatsächlich Kenntnis von dem angefochtenen Beschluss erhalten hat. Es handelt sich hier nicht lediglich um eine Falschbezeichnung des Zustellungsadressaten. Vielmehr hat das DPMA ausweislich der Akten willentlich nur ein Beschlussexemplar an einen der beiden Verfahrensbeteiligten zugestellt, obwohl zwei Verfahrensbeteiligte vorhanden waren. Da es sich bei dem zugestellten Exemplar um das für die Patentinhaberin bestimmte Exemplar handelte, der als Verfahrensbeteiligter der Beschluss zwingend zugestellt werden musste, kann mit diesem Exemplar nicht gleichzeitig die unterbliebene Zustellung an den Beschwerdeführer als weiterem Verfahrensbeteiligten als bewirkt bzw. als geheilt angesehen werden (vgl. Schulte, a. a .O., § 127 Rn. 116).

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 PatG aus Billigkeitsgründen anzuordnen. Denn das DPMA hat es zu vertreten, dass die vom Beschwerdeführer begehrte Sachentscheidung nicht getroffen werden kann.

4. Angesichts der formellen Unwirksamkeit des angefochtenen Beschlusses kann eine Entscheidung in der Sache nicht ergehen. Im Hinblick darauf, dass das verfahrensgegenständliche Patent wegen Nichtzahlung der neunten Jahresgebühr mittlerweile gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG i. V. m. § 3 Abs. 2 Satz 1, § 7 Abs. 1 PatKostG erloschen ist, ist jedoch anzumerken, dass der Umschreibungsantrag inzwischen unzulässig geworden sein dürfte. Ein unter diesen Umständen für den Erfolg der Beschwerde erforderliches, rechtlich schützenswertes Interesse an einer Umschreibung ist nicht erkennbar und vom Beschwerdeführer - auch nach einem entsprechenden Hinweis des Senats – nicht geltend gemacht worden.

Rauch

Püschel

Kober-Dehm

prä