



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 5/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 200 15 000.6**

hier: Eintragungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) am 26. September 2003 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richterinnen Werner und Hübner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterstelle - vom 4. März 2002 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Anmelderin hat am 4. Juli 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine "Mobile Plakatvitrine" zur Eintragung als Gebrauchsmuster angemeldet (200 15 000.6), wobei sie die Abzweigung aus einer internationalen Patentanmeldung vom 19. März 1993 erklärt hat. Diese Patentanmeldung trägt nunmehr das Aktenzeichen PCT/EP93/00665; aus ihr ist die europäische Patentanmeldung 93 90 6561.1 hervorgegangen. Anmelder der Voranmeldung ist ein Herr B...; dieser ist bereits am 28. Februar 1995 verstorben. Die Gebrauchsmusteranmelderin trägt vor, die Patentanmeldung, aus der die Abzweigung erklärt worden ist, von den Rechtsnachfolgern des Herrn B..., den Herren S... und C... durch Kaufvertrag vom 4. September 1998 erworben zu haben. Zwischen dem Patentanmelder B... und den Herren S... und C... habe eine Gesellschaft bestanden, in die Herr B... seine sämtlichen Patente eingebracht habe. In einem Gesellschaftsvertrag vom 12. Januar 1995 sei bestimmt, dass im Todesfall die Patente auf die Mitgesellschafter übergehen sollten.

Die Gebrauchsmusterstelle hat durch Beschluss vom 4. März 2002 die Gebrauchsmusteranmeldung zurückgewiesen, weil nicht ersichtlich sei, wie die Anmelderin, die nach wie vor nicht Inhaberin der Patentanmeldung sei, aus der sie die Abzweigung erklärt hat, in den Besitz des von ihr behaupteten Abzweigungsrechts gelangt sei. Ein Umschreibungsantrag bezüglich der europäischen Patentanmeldung sei nicht gestellt worden; bei dem Europäischen Patentamt werde als

Anmelder Herr B... geführt. Eine Übertragung eines etwaigen Schutzrechts und einer etwaigen Schutzrechtsanmeldung von diesem auf eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit den Gesellschaftern B..., S... und C... sei ebenso wenig belegt wie der Anspruch der Mitgesellschafter S... und C... auf Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen des verstorbenen Mitgesellschafter B....

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie begehrt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie die Eintragung des Gebrauchsmusters. Zur Begründung bezieht sie sich auf den Gesellschaftsvertrag einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zwischen den Herren S..., B... und C... vom 12. Januar 1995. Aus § 6 Ziff. 2 dieses Vertrages ergebe sich, dass Herr B... "sämtliche Rechte an den in der Anlage bezeichneten Patenten" - zu denen auch die der Gebrauchsmusteranmeldung zugrundeliegende Patentanmeldung gehört - in die Gesellschaft einbringe, an der die Herren S... und C... sowie Herr B... als Gesellschafter beteiligt waren.

Eine Verwertung außerhalb der Gesellschaft sei durch den Vertrag auch für den Fall ausgeschlossen worden, dass Herr B... - wie vorliegend durch seinen Tod geschehen - kraft Gesetzes aus der Gesellschaft ausscheide; da im Vertrag aber festgelegt sei, dass die Verwertung der Erfindungen durch die Gesellschaft erfolge, gehörten die Rechte der Gesellschaft. In Verfolg dessen hätten die verbleibenden Gesellschafter S... und C... nach dem Tode des Herrn B... in einer Gesellschafterversammlung am 9. März 1995 beschlossen, dass die der Gesellschaft aufgrund des Todes von Herrn B... zugefallenen Patente auf die Gesellschaft umgeschrieben werden sollten.

Zwischenzeitlich hätten sich die Gesellschafter der Gebrauchsmusteranmelderin auch gegenüber dem Europäischen Patentamt als Patentanmelder legitimiert und einen Umschreibungsantrag gestellt.

## II

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Denn die Anmelderin nimmt für die Gebrauchsmusteranmeldung einen vom Tag der Einreichung dieser Anmeldung abweichenden Anmeldetag als Altersrang in Anspruch, ohne ihre Befugnis hierzu belegt zu haben. Damit sind die Voraussetzungen für die Eintragung nach § 8 in Verbindung mit §§ 4, 4a GebrMG nicht erfüllt. Die Befugnis zur Inanspruchnahme des Anmeldetags einer früheren Patentanmeldung im Wege der Abzweigung steht nur dem Inhaber des Patents bzw der Patentanmeldung zu (vgl § 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG). Die Anmelderin hat aber nicht glaubhaft gemacht, legitimierte Inhaberin der Patentanmeldung zu sein, aus der sie die Abzweigung erklärt hat.

Das beim Europäischen Patentamt geführte Patentregister weist - worauf die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend aufmerksam gemacht hat - die Gebrauchsmusteranmelderin nicht als Anmelderin der europäischen Patentanmeldung 93 90 6561.1 aus. Hieran hat sich, wie die Einsichtnahme in das europäische Patentregister zur Zeit erkennen lässt, auch seither nichts geändert.

Ob und inwieweit das europäische Patentregister bei der Prüfung der auf eine europäische Patentanmeldung gestützten Abzweigung für die Frage der in § 5 Abs 1 Satz 1 GebrMG vorausgesetzten Identität von Patent- und Gebrauchsmusteranmelder maßgebend ist, kann dahinstehen. Denn auch unter Absehen von dem Inhalt des europäischen Patentregisters lässt sich nicht davon ausgehen, dass die Gebrauchsmusteranmelderin Inhaberin der europäischen Patentanmeldung ist.

Patentanmelder war ursprünglich der am 28. Februar 1995 verstorbene Herr B.... Entgegen der Ansicht der Gebrauchsmusteranmelderin ist dem Gesellschaftsvertrag zwischen Herrn B..., Herrn S... und Herrn C... nicht zu entnehmen, dass diese Anmeldung selbst auf die Gesellschaft übergegangen ist. Dem steht vielmehr entgegen, dass gemäß § 1 Ziff. 3 des Gesellschaftsver-

trags vom 12. Januar 1995 dessen Zweck "die gemeinsame Verwertung der Patente" ist und dass nach § 6 Ziff. 2 des Vertrags diese Patente in der Inhaberschaft des Gesellschafters B... verblieben.

§ 6 des vorgelegten Gesellschaftsvertrags führt in seiner Ziff. 2 unter anderem aus:

2. Der Gesellschafter B... bringt sämtliche Rechte an den in der Anlage bezeichneten Patenten (Seite 7) zugrunde liegenden Erfindungen in die Gesellschaft, nach Maßgabe nachfolgender Bedingungen, ein:
  - a) Der Gesellschafter B... ist verpflichtet, nach Weisung der Gesellschaft bezeichnete Erfindungen auch anderweitig zur Kostenlast der Gesellschaft zu schützen. Auch insoweit steht allein der Gesellschaft die Verwertung der Erfindungen in jedweder Form ausschließlich zu.
  - b) Der Gesellschafter B... ist nach Weisung der Gesellschaft zur tatsächlichen bzw. rechtlich erforderlichen Mitwirkung an Lizenzvergaben durch die Gesellschaft verpflichtet.
  - c) Der Gesellschafter B... ist von der Verwertung der bezeichneten Lizenzen und der daraus abgeleiteten bestehenden und zukünftigen Schutzrechte außerhalb der Gesellschaft ausgeschlossen. Dies gilt auch für den Fall, dass der Gesellschafter B... kraft Gesetzes oder nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Vertrages aus der Gesellschaft ausscheidet. In diesem Zusammenhang ist der Gesellschafter B... verpflichtet, dem bzw. den den Betrieb der Gesellschaft fortführenden Gesellschaftern etwaig kraft Gesetzes er-

forderlichen Willenserklärungen in gebotener Form zur Weiterverwertung bezeichneter Erfindungen zur Verfügung zu stellen.

d) [ ... ]

Die Patentanmeldung, aus der die Abzweigung erklärt worden ist, ist in der Liste der in dieser Vertragsbestimmung erwähnten Schutzrechte enthalten.

Die Regelungen des § 6 Ziff. 2 des Vertrags verpflichten demnach den Gesellschafter B... zum Schutz der in der Anlage zum Vertrag bezeichneten Erfindungen nach Weisung der Gesellschaft sowie zur Mitwirkung an der Lizenzvergabe durch die Gesellschaft. Wäre die Gesellschaft durch den Vertrag Schutzrechtsinhaberin geworden, dann wäre eine derartige Verpflichtung (nur) für den Mitgesellschafter B... nicht erforderlich. Weiter verpflichtet der Vertrag in § 6 Ziff. 2 c den Mitgesellschafter B... auch für den Fall, dass dieser aus der Gesellschaft ausscheide, die Gesellschaft aber fortbestehen würde, den die Gesellschaft weiter betreibenden Gesellschaftern durch Abgabe der erforderlichen Willenserklärungen die Weiterverwertung der Erfindungen zu ermöglichen. Wären - wie die Beschwerdeführerin meint - schon durch den Gesellschaftsvertrag die in der Anlage enthaltenen Schutzrechte, zu denen auch das Patent gehört, aus dem die Abzweigung erklärt wurde, auf die Gesellschaft übergegangen, dann hätte es einer derartigen Regelung nicht bedurft. Der Gesellschaftsvertrag sieht demgegenüber aber lediglich vor, dass die Gesellschaft die fraglichen Schutzrechte des Herrn B... verwertet, der weiterhin der Schutzrechtsinhaber bleiben sollte.

Da Herr B... – unbeschadet der eingebrachten Verwertungsbefugnisse - Inhaber der Schutzrechte bleiben sollte, lassen sich die eingebrachten Befugnisse auch nicht dahingehend auslegen, dass hiervon auch die Begründung ergänzender Schutzrechte - hier: im Wege der Abzweigung einer Gebrauchsmusteranmeldung aus den bereits erfolgten Patentanmeldungen – erfasst sein sollte; eine Ab-

zweigung kann in diesem Zusammenhang nicht als "Verwertung" verstanden werden.

Eine Regelung, nach der nach dem Tode des Herrn B... die übrigen Gesellschafter Inhaber der Schutzrechte werden sollten, sieht der Vertrag ebenfalls nicht vor. § 16 Ziff. 2 des Vertrages bestimmt lediglich:

2. Erklärt ein Gesellschafter [ ... ] die Kündigung, so scheidet er mit Zugang der Kündigungserklärung aus der Gesellschaft aus, die übrigen Gesellschafter setzen die Gesellschaft fort. Gleiches gilt im Falle des Todes eines Gesellschafters.

Schutzrechtsinhaber sind daher nach Sachlage mit dessen Tod die Erben des Herrn B... geworden. Es kann dahinstehen, ob diese aufgrund des Gesellschaftsvertrags verpflichtet wären, den verbleibenden Gesellschaftern die weitere Verwertung der Schutzrechte zu ermöglichen. Jedenfalls enthält der Gesellschaftsvertrag weder die Übertragung der Schutzrechte auf die Gesellschaft (oder die verbleibenden Gesellschafter) noch die Verpflichtung hierzu. Damit konnten die verbleibenden Gesellschafter C... und S... die der Abzweigung zugrundeliegende Patentanmeldung nicht wirksam auf die Gebrauchsmusteranmelderin übertragen.

Goebel

Werner

Hübner

Pr