

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 22/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 195 21 636.9

(wegen Umschreibung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Oktober 2004 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss der Prüfungsstelle 11.15. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. November 2000 aufgehoben.

Die Umschreibung der Patentanmeldung 195 21 636.9 auf den Antragsteller als neuen Inhaber im Patentregister wird angeordnet.

2. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I

Im Juni 1995 reichte die Antragsgegnerin beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Spielgerät zur Ausübung von Turn-, insbesondere Reckübungen" ein.

Am 4. Oktober 1999 beantragte der Antragsteller die Umschreibung der Patentanmeldung auf sich als neuen Inhaber. Als Nachweis der Übertragung reichte er die notariell beglaubigte Kopie einer Übertragungserklärung der Antragsgegnerin und seiner Annahmeerklärung vom 28. Juni 1999 ein. Beide Erklärungen waren jeweils mit dem Antrag auf Umschreibung verbunden.

Die Antragsgegnerin widersetzte sich der Umschreibung. Sie machte geltend, die Übertragung der Patentanmeldung beruhe auf einem Vertriebslizenzvertrag vom

1. April 1998, in dem sie sich als Lizenznehmerin des Antragstellers verpflichtet habe, diesem bis zum 1. Januar 2001 ua die streitgegenständliche Patentanmeldung zu übertragen (bzw ihm als dem Erfinder rückzuübertragen). Dieser Vertrag sei wegen zahlreicher Verstöße gegen kartellrechtliche Bestimmungen insgesamt nichtig mit der Folge, dass auch die Übertragung ohne Rechtsgrund erfolgt sei.

Mit Beschluss vom 6. November 2000 hat das Patentamt den Umschreibungsantrag zurückgewiesen mit der Begründung, der Antragsteller habe die behauptete Änderung in der Person des Inhabers nicht iSv § 30 Abs 3 PatG nachgewiesen.

Mit der Beschwerde verfolgt der Antragsteller seinen Umschreibungsantrag weiter. Er hat beim Landgericht Düsseldorf am 8. Februar 2001 (4...) gegen die Antragsgegnerin ein Urteil auf die Feststellung erstritten, dass er Inhaber der streitgegenständlichen Patentanmeldung sei. Die Entscheidung wurde mit - zwischenzeitlich rechtskräftigem - Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 13. August 2003 (Az: U ...), auf dessen Inhalt Bezug genommen wird, bestätigt.

Der Antragsteller beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Umschreibungsantrag zu vollziehen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde des Antragstellers zurückzuweisen.

II

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

1. Der Umschreibungsantrag des Antragstellers ist begründet, da eine nunmehr nachgewiesene Änderung in der Person des Patentanmelders eingetreten ist (§ 30 Abs 3 PatG). Der Antragsteller hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens nachgewiesen, dass er Inhaber der streitgegenständlichen Patentanmeldung ist. Mit der rechtskräftigen Entscheidung vom 13. August 2003, die als Nachweis i.S.v. § 30 Abs. 3 PatG anzusehen ist, hat das Oberlandesgericht Düsseldorf die materielle Rechtslage hinsichtlich der Inhaberschaft an der Patentanmeldung abschließend im Sinne des Antragstellers geklärt. Neue oder sonstige vom Streitgegenstand des Zivilverfahrens nicht erfasste Umstände, die der begehrten Umschreibung entgegenstehen könnten, hat auch die Antragsgegnerin nicht vorgebracht. Die rechtskräftig festgestellte materielle Rechtslage ist daher auch registerrechtlich nachzuvollziehen.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 80 Abs 1 PatG. Danach trägt im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren jeder Beteiligte unabhängig von dem Ausgang des Verfahrens seine Kosten grundsätzlich selbst, falls es nicht billig ist, die Kosten einem der Beteiligten ganz oder teilweise aufzuerlegen. In echten Streitverfahren, die auf Antrag eines Beteiligten eingeleitet werden, wie beispielsweise das Akteneinsichtsverfahren (vgl BGH GRUR 1994, 104 - Akteneinsicht XIII) entspricht es in der Regel der Billigkeit, den Ausgang des Verfahrens bei der Kostenentscheidung zu berücksichtigen. Das gilt auch für das Umschreibungsverfahren. Es wird auf Antrag eingeleitet und ist jedenfalls dann, wenn wie hier die materielle Rechtsposition streitig ist, als echtes Streitverfahren anzusehen, in dem Antragsteller und Antragsgegner jeweils ausschließlich eigene Interessen wahrnehmen (vgl BPatG beschließender Senat GRUR 2001, 328 - Umschreibungsverfahren I; a.A. BPatG 5. Senat GRUR 2001, 329 - Umschreibungsverfahren II).

Schülke

Püschel

Schuster

Be