



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 30/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2005 006 251.0

hier: Umschreibungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. April 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsteller gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterstelle - vom 20. Oktober 2006 wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Antragsteller.

Gründe

I

Das mit „Umlenk-Polaritätsstab Nord/Süd“ bezeichnete Gebrauchsmuster ist unter der Nummer 20 2005 006 251.0 für die Herren A..., B...weg in C... und D..., E...straße in F... im Gebrauchsmusterregister eingetragen worden.

Mit am 18. November 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hat Herr G... den Antrag gestellt, als Inhaber des Anteils des Gebrauchsmusterinhabers D..., E...straße in H..., neben dem bisherigen Inhaber die Herren G... in I..., J...straße und K... in L..., M...straße, einzutragen, deren Unterschriften auf dem Formular des Umschreibungsantrags vorhanden sind.

Mit Schreiben vom 14. August 2006, eingegangen am 16. August 2006, hat Herr D... die Rücknahme seiner Bewilligung zur Umschreibung erklärt.

Daraufhin hat die Gebrauchsmusterstelle mit Bescheid vom 22. August 2006 dem Antragsteller mitgeteilt, die beantragte Umschreibung könne wegen des Widerrufs der Umschreibungsbewilligung durch Herrn D... nicht erfolgen. Beim Umschreibungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt handle es sich um ein registerrechtliches Verfahren, welches sich grundsätzlich auf eine rein formale, summarische Prüfung der von den Beteiligten vorgelegten Nachweise beschränke. Es sei daher nicht Aufgabe der Gebrauchsmusterstelle, abschließend über die materiellrechtliche Wirksamkeit der Übertragung zu entscheiden. Die Umschreibung könne nur verfügt werden, wenn der Rechtsübergang zweifelsfrei nachgewiesen worden sei. Ein unzweifelhafter Rechtsübergang liege aber nicht vor, wenn der eingetragene Rechtsinhaber seine schriftliche Bewilligung zur Umschreibung widerrufen habe.

Hiergegen haben der Antragsteller und Herr K... eingewandt, Gründe für den Widerruf der Umschreibungsbewilligung seien nicht ersichtlich. Herr D... sei zum Widerruf auch nicht berechtigt, da er sich mit dem Antragsteller und Herrn K... geeinigt habe, den Herrn D... gehörigen Anteil des Gebrauchsmusters wegen unklarer Rechtsfragen hinsichtlich der Rechte an der Entwicklung auch auf die Herren G... und K... umschreiben zu lassen.

Die Gebrauchsmusterstelle hat mit Beschluss 20. Oktober 2006 den Antrag auf Inhaberumschreibung unter Verweisung auf Amtsbescheid vom 22. August 2006 zurückgewiesen, wobei im Rubrum als Verfahrensbeteiligter nur der Antragsteller genannt wird. Dieser Beschluss und die Beschwerdeschrift sind auch den eingetragenen Inhabern des Gebrauchsmusters übermittelt worden.

Gegen die Zurückweisung der Umschreibung richtet sich die Beschwerde des Antragstellers. Sie wird damit begründet, ein Recht zum Widerruf seiner Zustimmung zur Umschreibung stehe Herrn D... auch nach formaler, summarischer Prüfung nicht zu, weil er dadurch unzulässigerweise in Rechte Dritter, nämlich der des Antragstellers und des Herrn K..., eingreife. Rechtlich bedeute die ursprüngliche Zustimmung des Herrn D... zur Umschreibung eine Anerkennung der Inhaberstellung des Antragstellers und des Herrn K... Vor diesem Hintergrund bestehe kein Recht zu einem Widerruf, der einen Vertragsbruch zu Lasten Dritter darstellen würde.

Der Antragsteller beantragt,

die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Umschreibung des Gebrauchsmusters auf den Antragsteller.

Im Übrigen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt, aber nicht begründet.

1. Der angefochtene Beschluss weist in seinem Rubrum - anders als dies in § 313 ZPO für Urteile als Grundform justizformiger Entscheidungen, wozu auch Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle gehören, vorgesehen ist - in unzulässiger Vereinfachung zwar nur den Antragsteller aus. Die nach der Rechtsprechung ebenfalls am Verfahren beteiligten Inhaber des Gebrauchsmusters (vgl. dazu für den vergleichbaren Fall der Markenumschreibung etwa Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 27 Rn. 25; BGH GRUR 1969, 43 - Marpin) werden nicht genannt. Allerdings sind im Verfahren vor der Gebrauchsmusterstelle den Gebrauchsmusterinhabern die relevanten Tatsachen, der angefochtene Beschluss, der die Gebrauchsmusterinhaber nicht beschwert, sowie die Be-

schwerdeschrift übermittelt worden. Der Senat entscheidet daher - ungeachtet eines eventuell vorliegenden Verfahrensfehlers - in der Sache (§ 18 Abs. 2 GebrMG, § 79 Abs. 3 PatG).

2. Es bestehen bereits starke Zweifel des Senats an der Zulässigkeit des Beschwerdeantrags, denn er geht über den Streitgegenstand des dem angefochtenen Beschluss zugrunde liegenden Verfahrens hinaus bzw. betrifft ein anderes Begehren. Gegenstand des Verfahrens und der angegriffenen Entscheidung der Gebrauchsmusterstelle ist nämlich der Antrag auf Umschreibung des Anteils von Herrn D... auf ihn selbst und zwei weitere Personen, von denen eine der Antragsteller ist. Der Beschwerdeantrag ist aber auf die Umschreibung auf den Antragsteller allein gerichtet. Diese Zulässigkeitsfrage kann hier letztlich jedoch dahingestellt bleiben, denn die Beschwerde ist jedenfalls unbegründet.

3. Die Gebrauchsmusterstelle ist im vorliegenden Fall zu Recht davon ausgegangen, dass es an dem in § 8 Abs. 4 Satz 1 GebrMG für die beantragte Umschreibung vorgeschriebenen Nachweis des Rechtsübergangs fehlt.

Der Antragsteller hat keine konkreten Nachweise für einen Rechtsübergang erbracht. Auch der Sachvortrag ist äußerst pauschal und lässt die zwischen dem Antragsteller, Herrn K... und Herrn D... bestehenden Rechtsverhältnisse nicht erkennen.

Die Argumentation des Antragstellers, die Zurücknahmeerklärung sei unbeachtlich, weil der Antragsgegner vertraglich gebunden und ihm eine einseitige Lösung vom Vertrag deshalb rechtlich verwehrt sei, greift in diesem Zusammenhang nicht durch.

Erklärt ein eingetragener Inhaber die Rücknahme der von ihm abgegebenen Umschreibungsbewilligung vor der Umschreibung, so ist der rechtliche Fortbestand der Umschreibungsbewilligung mindestens zweifelhaft.

Zum einen handelt es sich beim Umschreibungsantrag (und dessen Rücknahme) um eine - grundsätzlich vom materiell-rechtlichen Rechtsgeschäft der Übertragung des Schutzrechts unabhängige - verfahrensrechtliche Erklärung, die nicht an den Antragsteller, sondern an das Patentamt gerichtet ist und die Grundlage für die Vornahme der Umschreibung bildet.

Zweitens besteht von Haus aus Anlass zu Zweifeln an der Wirksamkeit der rechtsgeschäftlichen Übertragung des Schutzrechts, wenn der Umschreibungsantrag oder die Umschreibungsbewilligung des eingetragenen Rechtsinhabers zurückgenommen worden ist, denn die Wirksamkeit der Zurücknahme ist nicht zwangsläufig von vornherein ausgeschlossen. Er ist vielmehr vom Vorliegen bestimmter rechtlicher (insbesondere vertragsrechtlicher) Voraussetzungen im Verhältnis des bisher Eingetragenen zu den angeblichen neuen Rechtsinhabern abhängig. Es ist aber - wie die Gebrauchsmusterstelle zu Recht angenommen hat - im Umschreibungsverfahren nicht geboten, solchen Fragen nachzugehen. Denn nach allgemein anerkannter Auffassung entspricht es dem Wesen des Registerverfahrens vor einer Verwaltungsbehörde wie dem Deutschen Patent- und Markenamt, den Rahmen der rechtlichen Nachprüfung nicht allzu weit zu ziehen, sondern schwierige Tat- und Rechtsfragen der Klärung durch die ordentlichen Gerichte im Rahmen einer Klage auf die streitige Umschreibungsbewilligung zu überlassen. Um schwierige Tat- und Rechtsfragen handelt es sich aber bei der Wertung der vom Antragsteller nur andeutungsweise dargelegten Rechtsverhältnisse zwischen dem Antragsteller, Herrn K... und Herrn D... Hinzu kommt, dass die Umstände, die den bisherigen Gebrauchsmusterinhaber offenbar dazu veranlasst haben, von der Übertragung des Schutzrechts insgesamt Abstand zu nehmen, unbekannt sind und es hierzu an jeglichem substantiiertem Vortrag fehlt (vgl zu allem etwa BGH GRUR 1969, 43,

45 f - Marpin, im Zusammenhang mit der rechtlich vergleichbaren markenrechtlichen Umschreibung; BPatGE 46, 42; BPatG Mitt. 2001, 379, 380 - Widerruf einer Umschreibungsbewilligung; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 8 GebrMG Rn. 18; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 30 Rn. 90).

4. Die Kostenentscheidung in dem Umschreibungsrechtsstreit als einem echten Streitverfahren zu Lasten des Beschwerdeführers als der Unterliegendem erfolgt aus Billigkeitsgründen (§ 18 Abs. 3 Satz 6 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 1 PatG).

gez.

Unterschriften