



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 20/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 100 19 510.5**

(wegen Umschreibung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 24. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B423C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Januar 2007 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragstellerin hat am 18. April 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Erfindung mit der Bezeichnung „Thermo-Bindegerät“ zum Patent angemeldet. Die Anmeldung trägt das Aktenzeichen 100 19 510.5. Laut Erfinderbenennung ist der Erfinder L... zugleich Geschäftsführer der Anmelderin.

Am 29. Juni 2006 ging beim DPMA ein Antrag der Anmelderin auf Umschreibung der Patentanmeldung ein. Als Erwerber war in dem Antrag angegeben: L... M... GmbH, ...Straße in Z...“. Der Antrag trug (in dem Unterschriftsfeld für den eingetragenen Anmelder) die Unterschrift von tmar Lein mit dem Zusatz „Geschäftsführer“ und einem Firmenstempel der Anmelderin; außerdem (in dem Unterschriftsfeld für den Erwerber) die Unterschrift von L..., ebenfalls mit dem Zusatz „Geschäftsführer“.

Das Patentamt bat die Antragstellerin mit Schreiben vom 18. Juli 2006 und - nachdem dieses unbeantwortet geblieben war - mit zwei Erinnerungsschreiben vom 25. September 2006 und vom 20. November 2006 um Präzisierung der Erwerberangabe. Es sei bislang zweifelhaft, auf wen umgeschrieben werden solle, auf Herrn L... oder auf die M... GmbH oder auf eine Gemeinschaft von Herrn L... und der M... GmbH.

Nachdem sich die Antragstellerin - soweit aus der Akte der Patentanmeldung ersichtlich - weiterhin nicht geäußert hatte, wurde der Umschreibungsantrag durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B423C des DPMA vom 22. Januar 2007 zurückgewiesen, weil der für eine Umschreibung erforderliche Nachweis nicht erbracht worden sei. Der Beschluss wurde der Antragstellerin mit einem am 25. Januar 2007 zur Post aufgegebenen Einschreibbrief zugestellt.

Die Antragstellerin wandte sich gegen diesen Beschluss mit einem als „Widerspruch“ bezeichneten Schreiben vom 26. Januar 2007. Zur Begründung bezog sie sich auf ein (in Ablichtung vorgelegtes) Schreiben vom 12. Januar 2007. Darin stellt sie klar, dass die Umschreibung auf die Firma M... erfolgen solle.

Das Patentamt teilte der Antragstellerin durch Schreiben vom 14. Februar 2007 mit, dass es den Widerspruch als Beschwerde ansehe, weshalb eine Beschwerdegebühr zu entrichten sei. Falls die Beschwerde nicht weiter verfolgt werde, sei nach Ablauf der Beschwerdefrist oder sofort mit Rechtsmittelverzicht ein erneuter Antrag auf Umschreibung möglich. Daraufhin zahlte die Antragstellerin am 28. Februar 2007 eine Beschwerdegebühr ein.

## II.

Die Beschwerde der Antragstellerin führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses. Außerdem wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet.

Der von der Antragstellerin eingelegte „Widerspruch“ richtet sich gegen den Beschluss der Prüfungsstelle vom 22. Januar 2007 und ist daher von dieser rechtlich zutreffend als Beschwerde gegen diesen Beschluss gewertet worden. Dies ist daraus zu entnehmen, dass die Antragstellerin den Beschluss der Sache nach mit der Behauptung angreift, sie habe schon vor dem Erlass des Beschlusses dem Patentamt gegenüber klargestellt, auf wen die anhängige Patentanmeldung um-

zuschreiben sei (nämlich auf die M... GmbH), weshalb die Voraussetzungen für die Umschreibung vorgelegen hätten.

Die Beschwerde ist infolge rechtzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr wirksam (§ 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG i. V. m. § 73 Abs. 2, § 127 Abs. 1 PatG, § 4 Abs. 1 VwZG) und in zulässiger Weise erhoben.

Sie ist auch begründet, weil der in dem angefochtenen Beschluss genannte Grund für die Zurückweisung des Umschreibungsantrags (die Unklarheit über den Erwerber der Patentanmeldung) jedenfalls durch das Schreiben der Antragstellerin vom 26. Januar 2007 behoben worden ist.

Somit ist der Beschluss aufzuheben und das Umschreibungsverfahren wird auf Grundlage der jetzt vorliegenden Erklärungen fortzusetzen sein. Dabei wird auch darauf zu achten sein, dass die Anmelderin bei der Stellung des Umschreibungsantrags wirksam vertreten ist.

Die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr erscheint gemäß § 80 Abs. 3 PatG aus Billigkeitsgründen angebracht, weil die Prüfungsstelle die Antragstellerin durch ihr Schreiben vom 14. Februar 2007 (insbesondere durch den Hinweis, vor Ablauf der Beschwerdefrist könne kein erneuter Umschreibungsantrag gestellt werden) möglicherweise veranlasst hat, ihr Anliegen auf dem Beschwerdeweg zu verfolgen.

Statt dessen wäre es - zur Vermeidung unnötiger Verzögerungen - sachdienlich gewesen, in geeigneter Weise auf die umgehende Stellung eines erneuten Umschreibungsantrags hinzuwirken.

Schülke

Püschel

Rauch

Pr