



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 2/09  
hinzuverbunden  
35 W (pat) 3/09

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

...

**betreffend die Gebrauchsmuster 20 2006 020 037 und 20 2006 005 088**  
**(hier: Antrag auf Umschreibung)**

hat der 35. Senat des Bundespatentgerichts (Gebrauchsmusterbeschwerdesenat) am 9. September 2010 durch den Vorsitzenden Richter Müllner und die Richter Baumgärtner und Guth

beschlossen:

1. Das Beschwerdeverfahren 35 W (pat) 3/09 wird mit dem Beschwerdeverfahren 35 W (pat) 2/09 verbunden, das letztgenannte Verfahren führt.
2. Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterstelle - vom 27. Oktober 2008 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Am 28. März 2006 hat die E... AG unter Inanspruchnahme des Anmeldetags der Patentanmeldung 10 2006 011 772.7 vom 13. März 2006 für ein Gebrauchsmuster die Eintragung beantragt. Das Gebrauchsmuster, das eine Sammelschienenhaltevorrichtung und einen Schaltschrank mit Sammelschienenhaltevorrichtung betrifft, ist am 6. Juli 2006 eingetragen worden und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 20 2006 005 088 geführt.

Am 8. Juni 2007 hat die E... AG unter Inanspruchnahme des Anmeldetags der Patentanmeldung 10 2006 011 772.7 vom 13. März 2006 für ein weiteres Gebrauchsmuster die Eintragung beantragt. Dieses Gebrauchsmuster, das eine Rahmenkonstruktion für einen Schaltschrank, einen Schaltschrank und einen Bausatz für den Schaltschrank betrifft, ist am 20. Juli 2007 eingetragen worden und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 20 2006 020 037 geführt.

Am 18. Juli 2008 hat das kanadische Unternehmen E1... INC. unter Vorlage einer Vereinbarung vom 15. Oktober 2007 zwischen ihr und der Gebrauchsmusterinhaberin über die Übertragung von Rechten, Anwartschaftsrechten, Gebrauchsmustern und Patenten beim Deutschen Patent- und Markenamt die Umschreibung der beiden Gebrauchsmuster beantragt. Zur Begründung hat sie wegen des Gebrauchsmusters 20 2006 005 088 auf TZ 2, letzter Absatz, des genannten Vertrages und wegen des Gebrauchsmusters 20 2006 020 037 auf die erfolgte Übertragung der Patentanmeldung 10 2006 011 772.7 verwiesen.

Die Gebrauchsmusterstelle hat die Umschreibung verfügt, die unter dem Datum des 20. August 2008 im Register vermerkt worden ist.

Mit Schriftsatz ihrer anwaltlichen Vertreter vom 1. September 008 hat die Beschwerdeführerin die Umschreibung der Gebrauchsmuster von der bisherigen Inhaberin E... AG auf sie beantragt. Zum Nachweis des Rechtsübergangs hat sie einen Patentkaufvertrag vom 21./27 August 2008 vorgelegt, den sie mit dem Insolvenzverwalter der E... AG abgeschlossen hat und der u. a. die beiden verfahrensgegenständlichen Gebrauchsmuster zum Gegenstand hat. Weiterhin erwähnt der Patentkaufvertrag den o. g. Vertrag mit der E1... INC. ausdrücklich dergestalt, dass die Parteien des Patentkaufvertrags übereinstimmend davon ausgehen, dass durch den Vertrag zwischen der E... AG und der E1... INC.

keine Rechte entstanden seien, die der Verfügungsbefugnis des Insolvenzverwalters entgegenstehen.

Am 12. September 2008 hat die Gebrauchsmusterstelle der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass für eine Umschreibung die Umschreibungsbewilligung der eingetragenen Inhaberin E1... INC. erforderlich sei. Eine solche Umschreibungsbewilligung legte die Beschwerdeführerin nicht vor. Sie verwies vielmehr auf eine Entscheidung der WIPO vom 23. September 2008. In ihr hatte die WIPO die Umschreibung der PCT/EP2007001451, deren Priorität mit der Patentanmeldung in Anspruch genommen worden war, aus der das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden ist und die ebenfalls Gegenstand des Vertrags vom 15. Oktober 2007 war, für unwirksam erklärt.

Für den Fall, dass die irrtümlich vorgenommene Umschreibung des Streitgebrauchsmusters auf die E1... INC. nicht ebenfalls rückgängig gemacht werden könne, hat die Beschwerdeführerin um eine beschwerdefähige Entscheidung gebeten.

Mit Beschluss vom 27. Oktober 2008 hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts die Umschreibungsanträge mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Rechtsübergang nicht nachgewiesen sei. Das registerrechtliche Umschreibungsverfahren sei auf eine formale, summarische Prüfung der von den Beteiligten vorgelegten Unterlagen beschränkt. Eine materiellrechtliche Überprüfung der Übertragung sei nicht Sache der Gebrauchsmusterstelle. Selbst wenn sich im Nachhinein herausstelle, dass die Umschreibung unrichtig gewesen sei, könne diese nur mit Zustimmung des durch die Eintragung legitimized Inhabers erfolgen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde vom 3. Dezember 2008, mit der die Beschwerdeführerin ihre Umschreibungsanträge weiter verfolgt. Sie trägt im Wesentlichen vor, dass es sich bei der Vereinbarung der E... AG mit der E1... INC. nicht um einen Kaufvertrag über Schutzrechte,

sondern um einen Kaufvertrag über Nutzungsrechte an diesen Schutzrechten gehandelt habe. Daher habe der Insolvenzverwalter der E... AG die Schutzrechte weiter veräußern können. Die Gebrauchsmusterstelle hätte die Umschreibung nicht vornehmen dürfen. Vielmehr sei die Beschwerdeführerin antragsgemäß als Inhaberin der Gebrauchsmuster zu vermerken.

Für die das Gebrauchsmuster 20 2006 005 088 betreffende Beschwerde ist beim Bundespatentgericht eine Beschwerdeakte mit dem Aktenzeichen 35 W (pat) 3/09 angelegt worden, für die das Gebrauchsmuster 20 2006 020 037 betreffende Beschwerde eine Beschwerdeakte mit dem Aktenzeichen 35 W (pat) 2/09.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie rechtzeitig innerhalb der Beschwerdefrist eingegangen. Die Bezahlung einer einzigen Beschwerdegebühr in Höhe von ...€ war ausreichend, da vorliegend nur eine Beschwerde gegen einen Beschluss der Gebrauchsmusterstelle eingelegt wurde (vgl. Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Bl. Nr. 401 300). Dass die Gebrauchsmusterstelle in diesem Beschluss über zwei Umschreibungsanträge entschieden hat und die Beschwerde beim Bundespatentgericht in zwei gesonderte Beschwerdeverfahren aufgespaltet wurde, ändert hieran nichts.

Nachdem für die Behandlung der Beschwerde in zwei gesonderten Beschwerdeverfahren kein Anlass besteht, werden die Verfahren verbunden (§ 18 Abs. 2 S. 1 GebrMG i. V. m. §§ 99 Abs. 1 PatG, 147 ZPO).

2. Die Beschwerde ist aber nicht begründet, denn die Gebrauchsmusterabteilung hat die Umschreibungsanträge im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen.

2.1. Nach § 8 Abs. 4 S. 1 GebrMG wird im Gebrauchsmusterregister der Wechsel der Person des (eingetragenen) Inhabers dann vermerkt, wenn der Wechsel dem Patentamt vom Antragsteller nachgewiesen ist. Über die Richtigkeit des Nachweises befindet das Deutsche Patent- und Markenamt in freier Beweiswürdigung unter Berücksichtigung der Besonderheiten des registerrechtlichen Verfahrens, in dem materiellrechtliche Fragen im Allgemeinen nicht geprüft werden können (Bühning, GebrMG, 7. Aufl. 2006, § 8 Rn. 82).

Der Rechtsübergang wird regelmäßig durch eine Umschreibungsbewilligung des eingetragenen Inhabers und einer schriftlichen Annahmeerklärung des Erwerbers nachgewiesen (Bühning a. a. O., § 8 Rn. 84). Daran fehlt es hier unstrittig.

Auch der von der Antragstellerin vorgelegte Vertrag zwischen ihr und dem Insolvenzverwalter der E... AG kann dies im vorliegenden Fall nicht ersetzen. Denn die frühere Gebrauchsmusterinhaberin ist aufgrund der Umschreibung auf die E1... INC. formal nicht mehr legitimiert. Eine materiellrechtliche Überprüfung der im Vertrag zwischen dem Insolvenzverwalter und der Antragstellerin geäußerten Rechtsmeinung, wonach durch den Vertrag zwischen der E... AG und der E1... INC. keine Rechte entstanden seien, die der Verfügungsbefugnis des Insolvenzverwalters entgegenstehen würden, brauchte durch die Gebrauchsmusterstelle nicht zu erfolgen. Das Deutsche Patent- und Markenamt braucht grundsätzlich die rechtliche, insbesondere die materiellrechtliche Wirksamkeit schon des Übertragungsgeschäfts nicht zu prüfen. Solchen Fragen nachzugehen ist im Umschreibungsverfahren nicht geboten. Denn dem Wesen des Registerverfahrens vor der Verwaltungsbehörde Patentamt entspricht es, 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. Dies muss erst Recht gelten, wenn es um die Frage geht, ob eine der jetzt be-

antragten Umschreibung vorangegangene Umschreibung rechtens war. Die in diesem Zusammenhang vorliegend zu beurteilende Rechtsfrage, ob mit dem Vertrag vom 15. Oktober 2007 eine Übertragung der Schutzrechte gewollt war („Übertragung des geistigen Eigentums“ gemäß der Vorbemerkung zu diesem Vertrag) oder ob – was wahrscheinlicher erscheint im Hinblick auf TZ 3 („... überträgt ... das alleinige Recht, Nutzungen aus den in § 1 genannten Patentanträgen ... zu ziehen“) und gemäß der in TZ 5 Abs. 2 aufgeführten Verpflichtung der E... AG, die Anmeldungen weiter zu betreiben – nur ein Lizenzvertrag gewollt war, sprengt den Rahmen des Umschreibungsverfahrens als Registerverfahren.

- 2.2. Dass die Gebrauchsmusterstelle die Umschreibungsanträge aufgrund einer fehlenden Umschreibungsbewilligung der E1... INC. zu Recht zurückgewiesen hat, begegnet auch im Hinblick darauf keinen Bedenken, dass die Umschreibung von der E... AG auf die E1... INC. möglicherweise zu Unrecht erfolgt ist. Zwar ist anerkannt, dass für den Fall, dass sich bei einer Überprüfung eines Umschreibungsantrags mit registerrechtlichen Mitteln berechtigte Zweifel an seiner Berechtigung ergeben, so ist die Umschreibung abzulehnen (st. Rspr., vgl. BGH a. a. O. - Marpin; BPatGE 46, 42, 44 - Umschreibung; Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 30 Rn. 33, 38; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 30 PatG Rn. 13a; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 30 PatG Rn. 58 ff.; Bühring, a. a. O., § 8 Rn. 90). Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass der Gebrauchsmusterstelle bei dem Umschreibungsantrag der die E1... INC. vom 15. Oktober 2007 wegen der oben 2.1. angesprochenen Überlegungen Bedenken an einem Rechtsübergang hätten kommen müssen. Dies gilt insbesondere bezüglich des Gebrauchsmusters 20 2006 020 037, das gar nicht Gegenstand der vertraglichen Vereinbarung war. Im Übrigen lag keine Vollmacht gemäß § 28 Abs. 1 GebrMG für die kanadische Antragstellerin vor (vgl. Bühring a. a. O., § 8 Rn. 73). Jedoch sind auf Antrag erfolgte Eintragungen nicht schon dann

rückgängig zu machen, wenn sie sich später als unrichtig erweisen. Auch Rückumschreibungen erfordern regelmäßig entweder eine Umschreibungsbewilligung des eingetragenen Inhabers oder ein rechtskräftiges Urteil gegen ihn auf Einwilligung in die Umschreibung. Ausnahmsweise ist nach der Rechtsprechung eine Rückumschreibung auch ohne Einwilligung des später eingetragenen Inhabers zulässig, wenn z.B. die Umschreibung zu Unrecht erfolgt ist, oder wenn das rechtliche Gehör nicht gewährt wurde (vgl. Bühring a. a. O. § 8 Rn. 93).

Auch wenn im vorliegenden Fall zum einen davon auszugehen ist, dass die Umschreibung auf die E1... INC. aus den oben genannten Gründen zu Unrecht erfolgt ist, und zum anderen, dass die Antragstellerin in ihrem Schreiben vom 26. September 2008 einen Rückumschreibungsantrag gestellt hat, verhilft dies der Beschwerde schon deshalb nicht zum Erfolg, weil eine Rückumschreibung im vorliegenden Umschreibungsverfahren nicht erfolgen kann. Denn in diesem Verfahren kann es aus Gründen der formalen Legitimation nur um den Antrag auf Umschreibung der beiden verfahrensgegenständlichen Gebrauchsmuster von der eingetragenen Inhaberin E1... INC. auf die Antragstellerin gehen. Ziel der Rückumschreibung hingegen ist es, eine erfolgte Umschreibung, hier die von der ursprünglich eingetragenen Gebrauchsmusterinhaberin E... AG auf die E1... INC., rückgängig zu machen. Sie kann daher zwischen den Beteiligten des ursprünglichen Umschreibungsverfahrens erfolgen und daher nur von der E... AG bzw. ihrem Insolvenzverwalter beantragt werden, nicht aber von der Antragstellerin (vgl. auch BPatG GRUR 2001, 328).

3. Bei dieser Sach- und Rechtslage kommt es nicht darauf an, ob die ausländische Beschwerdegegnerin für das vorliegende Umschreibungsverfahren einen Inlandsvertreter im Umfang des (§ 28 Abs. 1 GebrMG) bevollmächtigt hat oder nicht und daher am Verfahren teilnehmen konnte. Denn auch im Fall eines in ihrer Person bestehenden Verfahrenshindernis-



ses ist eine Entscheidung über die von der inländischen Beschwerdeführerin eingelegten Beschwerde nicht gehindert.

4. Der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist hier nach Billigkeitsgesichtspunkten nicht geboten. Nach § 18 Abs 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs 4 und Abs 1 Satz 1 PatG kann das Patentgericht bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Damit geht das Gesetz im Grundsatz davon aus, dass in Gebrauchsmuster-Beschwerdeverfahren nach § 18 Abs 3 Satz 1 GebrMG (also mit Ausnahme der Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren nach § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG) regelmäßig keine Kostenentscheidung erforderlich ist und damit jeder Beteiligte kraft Gesetzes die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat. Ein Abweichen vom Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf stets besonderer Umstände (vgl. hierzu BGH BIPMZ 1973, 23 - Lewapur - für das Warenzeichen-Widerspruchsverfahren). Dies gilt auch für echte Streitverfahren wie dem Akteneinsichts- oder dem Umschreibungsverfahren. Allerdings entspricht es hier in der Regel der Billigkeit, den Verfahrensausgang zu berücksichtigen, sofern nicht andere Gründe ein Abweichen hiervon erfordern (vgl. BPatG GRUR 2001, 329 m. w. N). Letzteres ist vorliegend der Fall. Zwar hätte die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin grundsätzlich erkennen können, dass ihr Umschreibungsantrag und damit auch ihre Beschwerde im Hinblick auf die formale Registerlage und angesichts der Rechtsprechung zum Umfang der Prüfungspflicht der materiellrechtlichen Rechtslage im Registerverfahren keinen Erfolg haben würde. Da aber in erster Linie von der Beschwerdegegnerin mit verursachte Fehler der Gebrauchsmusterstelle im Umschreibungsverfahren von der E... AG auf die E1... INC. zu der

objektiv unzutreffenden Registerlage geführt haben, erscheint es unbillig, die Beschwerdeführerin insoweit mit den Kosten des Beschwerdeverfahrens zu belasten.

Müllner

Baumgärtner

Guth