



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 23/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 102 09 858

hier: Umschreibung im Register

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 6. Oktober 2016 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer wendet sich als Zwischenerwerber des deutschen Patents 102 09 858 (im Folgenden: Streitpatent) mit der Bezeichnung „Elektromechanischer Energiewandler“ gegen die Zurückweisung seines Umschreibungsantrags durch Beschluss der Patentabteilung 32 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 22. April 2015. Die Anmeldung dieses Schutzrechts war am 6. März 2002 von einer aus der O... GmbH & Co. KG in O..., und dem Miterfinder K... in W... (Ö...), bestehenden Anmeldergemeinschaft eingereicht worden. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde am 21. Juli 2005 veröffentlicht.

Am 9. Dezember 2014 wurde das Streitpatent ausweislich des Registers von der bis dahin eingetragenen Inhabergemeinschaft unmittelbar auf die Antragsgegnerin umgeschrieben. Der hiesige Antragsteller war zu keinem Zeitpunkt eingetragen.

Mit Schreiben vom 19. Dezember 2014 beantragte sodann der Antragsteller die Umschreibung des Streitpatents auf sich. Zur Begründung machte er geltend, dass er mehrere Schutzrechte, darunter auch das Streitpatent, zunächst mit notariellem Kaufvertrag vom 15. März 2012 (Anlage 1 zum Umschreibungsantrag vom 19. Dezember 2014) zum Preis von insgesamt ... € von der inzwischen durch ihren Insolvenzverwalter vertretenen O... GmbH & Co. KG erworben habe. Mit einem weiteren, nicht notariell beurkundeten Vertrag vom selben Tage (Anlage 2 zum Umschreibungsantrag vom 19. Dezember 2014) habe er das Schutzrecht an die B... GmbH in R... (Ö...) (im Folgenden: B...) verkauft. Jedoch stehe ihm aus § 6 Nr. 3 dieses Vertrags ein Vorkaufsrecht zu, wonach er u. a. das Streitpatent zum Preis von einem Euro erwerben könne, falls über das Vermögen der B... das Insolvenzverfahren eröffnet werde, was inzwischen geschehen sei. Von seinem Vorkaufsrecht mache er nunmehr Gebrauch, weshalb die Antragsgegnerin wieder aus dem Register zu löschen sei.

Dass der Antragsteller an Stelle der Antragsgegnerin die zwölfte und dreizehnte Jahresgebühr gezahlt habe, stelle zudem eine konkludente Erklärung zur Rückübertragung des Schutzrechts von der B... auf den Antragsteller zum Preis von einem Euro nach Maßgabe des nicht notariell beurkundeten Vertrages vom 15. März 2012 (dort S. 4 § 4 Ziffer 4) dar. Die B... habe selbst nicht in ausreichender Weise für die Aufrechterhaltung des Patents Sorge getragen.

Die Antragsgegnerin widersprach dem Umschreibungsantrag mit Schreiben vom 25. Februar 2015 und berief sich darauf, dass der Insolvenzverwalter der B... gegenüber dem Antragsteller in einer E-Mail vom 14. März 2014 zum Ausdruck gebracht habe, dass das Verlangen auf Rückübertragung des Schutzrechts für einen Euro in rechts- und sittenwidriger Weise in sein Verwertungsrecht als Insolvenzverwalter eingreifen würde. Maßgeblich für diese Einschätzung sei österreichisches Recht.

Dagegen vertrat der Antragsteller in einer weiteren Eingabe vom 31. März 2015 die Auffassung, dass in dem Vertrag zwischen ihm und der B... die Geltung deutschen Rechts und ein deutscher Gerichtsstand vereinbart worden seien. Mittlerweile habe er mit einem an den Insolvenzverwalter der B... gerichteten Schreiben vom 2. März 2015 sein Vorkaufsrecht ausgeübt und den Kaufpreis in Höhe von einem Euro in Form von Briefmarken bezahlt. Der Einwand der Sittenwidrigkeit könne keinen Bestand haben, denn sofern er zuträfe, fiel das Eigentum an dem Streitpatent - bedingt durch die Wirkung einer in § 7 Nr. 5 des nicht notariell beurkundeten Vertrages enthaltenen salvatorischen Klausel - wieder an den Antragsteller zurück. Zumindest müsse die zwischenzeitlich erfolgte Eintragung der Antragsgegnerin wieder rückgängig gemacht werden.

Der Umschreibungsantrag wurde durch Beschluss der Patentabteilung 32 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. April 2015 mit der Begründung zurückgewiesen, dass eine einvernehmliche Rückübertragungserklärung fehle. Der Rechtsübergang sei nicht zweifelsfrei nachgewiesen. Die Klärung schwieriger Tat- und Rechtsfragen habe das Patentamt den ordentlichen Gerichten zu überlassen

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragstellers. Nachdem ihm ein ausführlicher Hinweis des Senats vom 23. Juni 2016 auf die voraussichtlich fehlenden Erfolgsaussichten seiner Beschwerde übersandt worden ist, hat der zuletzt nicht mehr anwaltlich vertretene Antragsteller ausgeführt, dem Umschreibungsantrag vom 9. Dezember 2014 hätte K... zustimmen müssen. Für das Patentamt sei erkennbar gewesen, dass die zwölfte und dreizehnte Jahresgebühr durch den Antragsteller gezahlt worden sei. Die Übersendung eines offensichtlich unleserlichen Vertragstextes durch die Antragsgegnerin an das Patentamt stelle einen Täuschungsversuch dar. Die Umschreibungsstelle sei anzuweisen, die Umschreibung rückgängig zu machen.

Der Antragsteller begehrt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 32 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. April 2015 aufzuheben und die Umschreibung des deutschen Patents 102 09 858 auf ihn anzuordnen.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Das Patentamt hat den Umschreibungsantrag des Antragstellers vom 19. Dezember 2014 im angefochtenen Beschluss vom 22. April 2015 zu Recht zurückgewiesen.

1. Die mit der Beschwerde begehrte Umschreibung des Patents 102 09 858 auf den Antragsteller richtet sich nach § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG. Nach dieser Vorschrift vermerkt das Patentamt im Patentregister eine Änderung in der Person des Patentinhabers, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Bei rechtsgeschäftlichen Übertragungen ist hierfür regelmäßig die Zustimmung des im Register Eingetragenen zur Umschreibung auf einen Rechtsnachfolger erforderlich. Ein solcher Nachweis liegt hier jedoch nicht vor. Vielmehr hat die Antragsgegnerin dem Umschreibungsantrag mit Schreiben vom 25. Februar 2015 ausdrücklich widersprochen.

Das Schreiben vom 2. März 2015 mit der gegenüber dem Insolvenzverwalter der B... erklärten Ausübung des Vorkaufsrechts stellt keinen Nachweis i. S. d. § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG dar. Selbst wenn die Ausübung des Vorkaufsrechts wirksam gewesen sein sollte, hätte sie nicht unmittelbar zum Übergang des Schutzrechts geführt. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Vortrag des Antragstellers zur Zahlung der zwölften und dreizehnten Jahresgebühr. Aus der

von ihm zitierten Vertragsklausel lässt sich - ihre Wirksamkeit einmal unterstellt - ebenfalls nicht entnehmen, dass die Zahlung von Jahresgebühren durch den Antragsteller, ein Realakt, einen unmittelbaren Rechtsübergang des Streitpatents auf den Antragsteller bewirkt haben könnte. Auf den diesbezüglichen Hinweis des Senats vom 23. Juni 2016 hat der Antragsteller auch keine weiteren, den behaupteten Rechtsübergang glaubhaft machenden Dokumente wie beispielsweise eine wirksame Abtretungserklärung seitens des Insolvenzverwalters vorgelegt.

Der behauptete Rechtsübergang ergibt sich aus den vorgelegten Unterlagen somit nicht eindeutig. In diesem Fall sind strittige Rechtsfragen zu klären, die mit der Wirksamkeit des dem behaupteten Rechtsübergang zugrundeliegenden Geschäfts in Zusammenhang stehen, einen Auslandsbezug aufweisen und zusätzlich Auswirkungen einer Insolvenz auf Vertragsbeziehungen zwischen Verfahrensbeteiligten betreffen. Solchen Fragen nachzugehen ist im Umschreibungsverfahren nicht geboten. 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 (vgl. BGH GRUR 1969, 43, 45 f. - Marpin; BPatG, Beschl. v. 7. März 2002 - 5 W (pat) 17/01, BPatGE 46, 42; BPatG, Beschl. v. 25. Juni 2015 - 7 W (pat) 87/14, veröffentlicht in juris; Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 9. Aufl., § 30 Rn. 33).

2. Die Rückumschreibung des Streitpatents, also die Rückgängigmachung der dem jetzigen Registerstand zu Grunde liegenden Umschreibung von der O... GmbH & Co. KG und K... auf die Antragsgegnerin, vermag der Antragsteller ebenfalls nicht mit Erfolg zu erreichen. Im Gesetz ist zur Rückgängigmachung einer Umschreibung nichts geregelt. Nach ständiger Rechtsprechung kann eine auf Antrag im Patentregister vorgenommene Umschreibung durch das Patentamt bzw. im Beschwerdeweg durch das Bundespatentgericht nicht allein

deshalb aufgehoben oder rückgängig gemacht werden, weil sich die Eintragung später als unrichtig erweist (vgl. BGH GRUR 1969, 43, 45 f. – Marpin).

Eine Rückgängigmachung der Umschreibung kommt hier auch nicht ausnahmsweise deshalb in Betracht, weil die Voraussetzungen vorlägen, unter denen die Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung im Wege der Wiederaufnahme beseitigt werden könnte oder weil das rechtliche Gehör im Rahmen des Umschreibungsverfahrens nicht in ausreichender Weise gewährt worden wäre und die Umschreibung auf diesem Verfahrensmangel beruhte (vgl. BGH GRUR 1969, 43, 45 f. - Marpin; BPatG BIPMZ 1999, 370, 371 - Umschreibung/rechtliches Gehör I; BPatG BIPMZ 2006, 67 - Umschreibung/rechtliches Gehör II). An dem Umschreibungsverfahren, das zur Eintragung der Antragsgegnerin geführt hat, war der Antragsteller nicht formell beteiligt. Angesichts der Tatsache, dass er zu keinem Zeitpunkt im Register voreingetragen war und selbst also keine formelle Rechtsposition erlangt hatte (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 30 Rn. 41), war das Patentamt nicht gehalten, ihm etwa als Voreingetragenen vor Eintragung der Antragsgegnerin rechtliches Gehör zu gewähren.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

Pr