

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 27/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Patent P 42 21 939.9

wegen Umschreibung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Dezember 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird die Umschreibungsverfügung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. August 1999 aufgehoben. Die Eintragung der Fahrzeugfabrik R... GmbH & Co. KG als Inhaberin des Patents P 42 36 640 ist rückgängig zu machen.

Hermann B... ist erneut als Patentinhaber in die Rolle einzutragen.

Gründe

I

Der Antragsgegner war als Inhaber des Patents P 42 36 640 in der Patentrolle eingetragen.

Im 12. März 1999 beantragte die Patent- und Rechtsanwaltskanzlei "H... & V..." (i. f. Kanzlei) "die Umschreibung" auf "die Firma Fahrzeugfabrik R... GmbH & Co. KG" (i. f.: R...).

Mit dem Umschreibungsantrag wurden vorgelegt:

1. eine Verpfändungserklärung des Antragsgegners vom Juni 1993 zugunsten der "Patentanwaltkanzlei H..., V..., Dr. B...in A..., Dr. S...".
2. Ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluß des Amtsgerichts F... vom 9. September 1998, durch den für Mitglieder der Kanzlei, nämlich die Patentanwälte V..., S..., L..., M... und A... wegen ihrer vollstreckbaren Ansprüche gegen den Antragsgegner sämtliche vom Antragsgegner gehaltenen Patente, einschließlich etwaiger zukünftiger Ansprüche aus den Patenten aufgrund von Lizenzträgen "gepfändet und den Gläubigern in Höhe des Pfandbetrages zur Einziehung überwiesen" überwiesen worden waren.

Weiter vorgelegt wurde Kopie eines Schreibens der Kanzlei an R... vom 14. Oktober 1998, wonach zwischen R... und der Kanzlei ein Kaufvertrag geschlossen wurde, ua über das Pfandrecht an dem Patent 42 36 640.

Die Kanzlei hat der Umschreibung auf R... ausdrücklich zugestimmt.

Das Patentamt hat am 31. August 1999 die Umschreibung verfügt und R... als Patentinhaberin in der Rolle vermerkt. Von der vollzogenen Umschreibung wurden mit Bescheid vom selben Tage der Antragsgegner, die Kanzlei und R... unterrichtet.

Der Antragsgegner hat gegen den Bescheid Beschwerde eingelegt.

Er beantragt,

die Umschreibung rückgängig zu machen.

Er macht geltend, dem Patentamt sei ein Rechtsübergang auf die Kanzlei und von dieser auf R... nicht nachgewiesen worden. Er sei im Umschreibungsverfahren auch nicht gehört worden.

Die Antragsteller und die nunmehr als Patentinhaberin eingetragene weitere Beteiligte (R...) halten die Beschwerde für berechtigt.

Sie weisen darauf hin, das Patentamt habe R... fälschlich und entgegen ihrem Antrag als Patentinhaber eingetragen. R... habe nur als Pfandgläubiger eingetragen werden sollen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluß vom gleichen Tage in der Sache 10 W (pat) 26/00 verwiesen.

II

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie richtet sich gegen die Umschreibungsmitteilung vom 31. August 1999, damit also gegen die Umschreibungsverfügung vom selben Tage und deren Vollzug. Die Mitteilung über die Umschreibung berührt abschließend die Rechte des damals als Schutzrechtsinhaber eingetragenen An-

tragstgegners, denn dieser hat durch die Umschreibung die sich aus dem Rolleneintrag ergebende Legitimationswirkung verloren. Die Umschreibungsmitteilung ist damit eine der Beschwerde zugängliche Entscheidung (vgl BGH GRUR 1969, 43 - Marpin).

2. Das Begehren, die Umschreibungsverfügung aufzuheben und die Umschreibung rückgängig zu machen, hat auch hinsichtlich des Patents 42 36 640 Erfolg.

Ein Rückgängigmachen einer inhaltlich unrichtigen Umschreibung kommt ausnahmsweise in Betracht, wenn die Umschreibung zu Unrecht erfolgt ist, dem durch die Umschreibung Betroffenen das rechtliche Gehör nicht gewährt wurde, die Umschreibung auf diesem Verfahrensmangel beruht (vgl BGH aaO) und der durch die fehlerhafte Umschreibung Begünstigte sich nicht bereits in schutzwürdigem Vertrauen auf den Rechtsbestand der Umschreibung nachhaltig eingerichtet hat (BGH aaO 45).

Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für die Rückgängigmachung der Umschreibung gegeben, wie der beschließende Senat in dem in der Sache 10 W (pat) 26/00 ergangenen Beschluß vom gleichen Tage im einzelnen ausgeführt hat. Darauf wird zur weiteren Begründung Bezug genommen.

3. Über den Umschreibungsantrag vom 12. März 1999 ist - anders als in der Sache 10 W (pat) 113/99 - nicht mehr zu befinden. Beide weitere Beteiligte haben im Beschwerdeverfahren ausgeführt, daß eine Eintragung weder der Kanzlei, noch von

R... als Patentinhaber gewollt ist. Sie haben damit jedenfalls ihr früheres ausdrücklich als Antrag auf "Umschreibung" und damit unmißverständlich als Eintragung der Änderung einer Rechtsinhaberschaft abzielendes Begehren zurückgenommen.

Ob der Eintrag eines Pfändungspfandrechts oder eines Pfandrechts - wie nunmehr begehrt - bei Patenten statthaft ist, wird das Patentamt zu entscheiden haben, das sich zu dieser Frage bisher nicht äußern konnte (verneinend insoweit: Schulte, PatG 6. Aufl, § 30 Rdn 7; eher bejahend: Busse, PatG 5. Aufl, § 30 Rdn 21), da ein entsprechender Antrag nicht vorlag.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Pr