

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 1/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 298 21 197

(Umschreibungsantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. September 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Goebel sowie der Richterinnen Friehe-Wich und Werner

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird die Umschreibungsverfügung des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterstelle - betreffend das Gebrauchsmuster 298 21 197 und betreffend die Umschreibung dieses Gebrauchsmusters auf die Antragstellerin, Blatt 35 der Registerakte, aufgehoben.

Der Antrag auf Umschreibung des Gebrauchsmusters 298 21 197 von der C... GmbH auf die Antragstellerin wird zurückgewiesen.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I

Die C... GmbH war seit dem 16. September 1999 als Inhaberin des deutschen Gebrauchsmusters 298 21 197 in das Gebrauchsmusterregister eingetragen. Für das Gebrauchsmuster war die Priorität der früheren Gebrauchsmusteranmeldung 298 02 723.2 vom 17. Februar 1998 in Anspruch genommen worden.

Am 1. Februar 2001 hat das Amtsgericht Offenbach am Main das Insolvenzverfahren über das Vermögen der C... GmbH eröffnet und den Antragsgegner zum Insolvenzverwalter bestellt.

Mit Schreiben vom 20. März 2001 hat die Beschwerdegegnerin beim Deutschen Patent- und Markenamt die Umschreibung der Gebrauchsmusteranmeldung 298 02 723.2 auf sich beantragt. Dieses Schreiben wurde von Herrn F... unterschrieben. Gleichzeitig hat die Beschwerdegegnerin ein Schreiben vom 20. März 2001 mit dem Briefkopf der C... GmbH eingereicht. Darin hat derselbe Herr F... für die C... GmbH die Zustimmung zu der "Umschreibung" der Gebrauchsmusteranmeldung 298 02 723.2 erklärt. In den vorgedruckten Angaben im Fuß dieses Schreibens heißt es ua: "Geschäftsführer: K..., F...".

Mit Bescheid vom 11. April 2001 teilte die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts der Antragstellerin mit, daß eine Umschreibung der Anmeldung 298 02 723.2 nicht mehr möglich sei, weil sie aufgrund der Inanspruchnahme der inneren Priorität für das Streitgebrauchsmuster gelöscht worden sei. Die Antragstellerin möge mitteilen, ob das Streitgebrauchsmuster in seiner Eigenschaft als Folgegebrauchsmuster umgeschrieben werden solle.

Mit Schreiben vom 23. April 2001 beantragte die Antragstellerin die Umschreibung des Streitgebrauchsmusters von der C... GmbH auf sich.

Im Sommer 2001 verfügte die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts auf Blatt 35 der Registerakte unter unleserlicher Datierung die Umschreibung des Streitgebrauchsmusters auf die Beschwerdegegnerin. Mit Umschreibungsmittteilung vom 10. Juli 2001 unterrichtete die Gebrauchsmusterstelle die C... GmbH und die Antragstellerin von der erfolgten Umschreibung.

Mit Schreiben vom 23. August 2001 hat der Antragsgegner dem Deutschen Patent- und Markenamt Kopie des Beschlusses übermittelt, mit dem das Amtsgericht Offenbach am Main das Insolvenzverfahren über das Vermögen der C...-... GmbH eröffnet und den Antragsgegner zum Insolvenzverwalter bestellt hatte. Mit demselben Schreiben hat der Antragsgegner das Deutsche Patent- und Markenamt um Mitteilung gebeten, woraus sich die Zulässigkeit der Umschreibung des Streitgebrauchsmusters auf die M... GmbH ergebe.

Mit Schreiben vom 31. August 2001 haben Herr F... und Herr K... eine Umschreibung des Streitgebrauchsmusters 298 21 197 von der M... GmbH auf sich beantragt. Über den Antrag hat das Deutsche Patent- und Markenamt noch nicht entschieden.

Mit Bescheid vom 24. Oktober 2001 hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts dem Antragsgegner mitgeteilt, daß die Umschreibung auf entsprechenden Antrag vom 20. März 2001 erfolgt sei. Beide von der Umschreibung betroffenen Firmen hätten der Umschreibung zugestimmt. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens sei dem Deutschen Patent- und Markenamt im Zeitpunkt der Umschreibung nicht bekannt gewesen.

Mit Schreiben vom 13. November 2001 hat der Antragsgegner Beschwerde eingelegt gegen die Umschreibung des Gebrauchsmusters 298 21 197 auf die M... GmbH sowie gegen den Antrag der Herren F... und K... auf weitere Umschreibung dieses Gebrauchsmusters von der Antragstellerin auf sie. Der Antragsgegner meint, daß die von Herrn F... unter dem 20. März 2001 für die C... GmbH erklärte Umschreibungsbewilligung wirkungslos gewesen sei, weil Herr F... aus mehreren rechtlichen Gründen ohne die erforderliche Vertretungsmacht gehandelt habe.

Zum einen sei Herr F... bereits am 14. April 2000 aus seiner Funktion als Geschäftsführer der C... GmbH ausgeschieden, und zwar mit notariell beurkundetem Gesellschafterbeschuß der C... GmbH vom selben Tage. Kopie dieses Beschlusses hat der Antragsgegner zu den Akten gereicht. Mit demselben Beschluß sei Herr S... zum neuen Geschäftsführer bestellt worden. Herr F... habe für seine Zustimmungserklärung vom 20. März 2001 einen veralteten Firmenbogen der C... GmbH verwandt. Zum anderen habe Herr F... am 20. März 2001 auch deswegen nicht mehr wirksam für die C... GmbH handeln können, weil zu dieser Zeit über deren Vermögen bereits das Insolvenzverfahren eröffnet und der Antragsgegner zum Insolvenzverwalter über dieses Vermögen bestellt worden sei.

Die Antragstellerin trägt vor, daß die C... GmbH bereits am 16. Oktober 2000 einen schriftlichen Kaufvertrag über das Gebrauchsmuster 298 92 723 mit der Beschwerdegegnerin geschlossen habe. Kopie dieses Vertrages hat die Beschwerdegegnerin zu den Akten gereicht. Die Anmeldenummer dieses Gebrauchsmusters sei am 11. April 2001 auf das Gebrauchsmuster 298 02 723 umgeschrieben worden. Dazu bezieht sich die Antragstellerin auf die Mitteilung der Gebrauchsmusterstelle vom 11. April 2001.

Für den näheren Inhalt der vorstehend genannten Unterlagen wird auf die Akten Bezug genommen.

II

A

1. Die Beschwerde ist statthaft und zulässig, soweit sie gegen die Umschreibung des Gebrauchsmusters 298 21 197 von der C... GmbH auf die Antragstellerin gerichtet ist. Zwar handelt es sich bei der Umschreibungsmittelung vom 13. Juli 2001 an die C...-GmbH nicht um eine beschwerdefähige

Entscheidung. Die Beschwerdeschrift vom 13. November 2001 läßt aber klar erkennen, daß sich die Beschwerde gegen die dieser Mitteilung zugrundeliegende Umschreibungsverfügung richtet. Die Umschreibungsverfügung stellt eine abschließende, der Beschwerde zugängliche Entscheidung iSd § 18 Abs 1 GebrMG dar, weil sie die Rechte der Beteiligten berührt (vgl BGH BIPMZ 1969, 60, 62 - Marpin). Die Beschwerde wurde rechtzeitig eingelegt, denn da die Umschreibungsverfügung als solche den Verfahrensbeteiligten nicht zugestellt wurde, wurde für die Beschwerde keine Frist in Lauf gesetzt.

Da gem § 21 Abs 1 iVm § 127 Abs 2 PatG eine fehlerhafte Zustellung nicht durch den nachweislichen Zugang des zuzustellenden Schriftstücks geheilt werden kann, wenn mit der erforderlichen Zustellung die Frist für die Beschwerde in Lauf gesetzt wird, kann dahingestellt bleiben, ob in der Bekanntgabe der Umschreibungsmittelteilung vom 10. Juli 2001 überhaupt eine fehlerhafte Zustellung der Umschreibungsverfügung zu sehen ist und gegebenenfalls wann den Antragsgegner die Umschreibungsmittelteilung tatsächlich zugegangen ist.

2. Dagegen ist die Beschwerde nicht statthaft, soweit sie den Antrag der Herren K... und F... auf Umschreibung des Gebrauchsmusters 298 21 197 auf sich betrifft. Insoweit fehlt es an einer abschließenden, der Beschwerde zugänglichen Entscheidung durch das Deutsche Patent- und Markenamt. Dessen Entscheidung über den Umschreibungsantrag vom 31. August 2001 steht noch aus. Insoweit ist die Beschwerde des Antragsgegners als nicht statthaft zurückzuweisen.

B

Die gegen die Umschreibung gerichtete Beschwerde ist auch in der Sache begründet. Zum einen leidet die Umschreibungsverfügung der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts an einem schweren Verfahrensfehler. Zum anderen hat die Antragstellerin den gem § 8 Abs 4 Satz 1 GebrMG not-

wendigen Nachweis für den Rechtsübergang nicht geführt. Die von ihr zu den Akten gereichten Unterlagen reichen nicht aus, um den notwendigen Nachweis für den Rechtsübergang von der C... GmbH auf die Antragstellerin zu führen.

Insbesondere sind die in den vom Patentamt als Verwaltungsvorschriften erlassenen "Richtlinien für die Umschreibung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen in der Patentrolle, der Gebrauchsmusterrolle, dem Markenregister, dem Musterregister und der Topographierolle" (Umschreibungsrichtlinien) vom 28. Oktober 1996 (BIPMZ 1996, 426) genannten und in der Regel ausreichenden Voraussetzungen nicht erfüllt.

1. Die C... GmbH war in dem Umschreibungsverfahren iSv § 579 Abs 1

Nr 4 ZPO nicht nach Vorschrift der Gesetze vertreten. Gem § 35 Abs 1 GmbHG wird die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich durch ihre Geschäftsführer vertreten. Als Herr F... am 20. März 2001 für die C... GmbH die Umschreibungsbewilligung unterzeichnete, war er nicht mehr Geschäftsführer dieser Gesellschaft. Seine Bestellung zum Geschäftsführer war bereits gem § 46 Nr 5 iVm § 38 Abs 1 GmbHG mit Gesellschafterbeschuß vom 14. April 2000 widerrufen worden. Davon wußte Herr F..., weil er in seiner Eigenschaft als Gesellschafter der C... GmbH an dem Gesellschafterbeschuß beteiligt gewesen war. Das folgt aus dem Gesellschafterbeschuß, den der Antragsgegner zu den Akten gereicht hat.

In dem Umschreibungsverfahren, das mit dem Umschreibungsantrag der Antragsgegnerin vom 20. März 2001 eingeleitet wurde, hätte die C... GmbH nach Vorschrift der Gesetze vielmehr entweder durch den Antragsgegner oder durch einen von diesem bestellten Verfahrensbevollmächtigten vertreten werden müssen. Der Antragsgegner war bereits am 1. Februar 2001 zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der C... GmbH bestellt worden. Gem § 80 Abs 1 Insolvenzordnung (InsO) gehen mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Rechte des Schuldners, das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen zu verwalten und darüber zu verfügen, auf den Insolvenzverwalter über.

Insoweit wird der Insolvenzverwalter zur Partei kraft Amtes. Ein eingetragenes Gebrauchsmuster fällt als gewerbliches Schutzrecht in die Insolvenzmasse. Bis zur Einlegung der Beschwerde war der Antragsgegner nicht an dem Umschreibungsverfahren beteiligt.

2. Der Antrag der Antragstellerin auf Umschreibung des Streitgebrauchsmusters von der C... GmbH auf die Antragstellerin ist zurückzuweisen, weil die Antragstellerin nicht den notwendigen Nachweis für den Rechtsübergang geführt hat. Insbesondere sind die Voraussetzungen der Umschreibungsrichtlinien nicht erfüllt. Die Umschreibungsbewilligung, die der jetzige Geschäftsführer der Antragstellerin, Herr F..., unter dem 20. März 2001 für die C...
... GmbH unterschrieben hat, ist wirkungslos, weil Herr F... zu diesem Zeitpunkt die C... GmbH nicht mehr vertreten konnte und von der fehlenden Vertretungsmacht wußte.

Auch der Vertrag vom 16. Oktober 2000, den die Antragstellerin im Beschwerdeverfahren vorgelegt hat, ist kein Nachweis für den Rechtsübergang. Es ist schon fraglich, ob dieser Text nicht schon deswegen als ein solcher Nachweis ausscheidet, weil er sich nicht auf das Streitgebrauchsmuster bezieht, sondern auf das Gebrauchsmuster 298 02 723, dessen Priorität für das Streitgebrauchsmuster in Anspruch genommen wurde. Aber auch dann, wenn man zugunsten der Antragstellerin davon ausgeht, daß sich der Vertrag vom 16. Oktober 2000 überhaupt auf das Streitgebrauchsmuster beziehen läßt, stellt dieser Vertrag keinen zweifelsfreien Nachweis für den Übergang des Streitgebrauchsmusters von der C... GmbH auf die Antragstellerin dar. Der Vertragstext enthält keine Verfahrenserklärungen nach Ziffer 1.1.1.1 oder Ziffer 1.1.1.2 der Umschreibungsrichtlinien. Denn eine Umschreibung des Gebrauchsmusters im Gebrauchsmusterregister wird in dem Vertrag nicht erwähnt. Der Vertrag ist auch keine sonstige Unterlage iSv Ziffer 1.1.2 der Umschreibungsrichtlinien, aus dem sich die rechtsgeschäftliche Übertragung des Streitgebrauchsmusters ergäbe. Denn der vorgelegte Vertrag bezieht sich nur auf die rechtsgeschäftliche Ver-

pflichtung der C... GmbH, das Gebrauchsmuster 298 02 723 auf die Antragstellerin zu übertragen. Er enthält dagegen keinerlei Hinweise auf den Vollzug des Verfügungsgeschäfts, das nach dem im deutschen Recht geltenden Abstraktionsprinzip allein die Übertragung eines Rechts auf einen Dritten bewirken kann (§ 413 iVm § 398 BGB).

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 18 Abs 2 Satz 1 iVm § 80 Abs 1 PatG und beruht auf Billigkeitserwägungen. Der jetzige Geschäftsführer der Antragstellerin, Herr F..., war der frühere Geschäftsführer der C... GmbH. Als Herr F... unter dem 20. März 2001 für die C... GmbH eine Umschreibungsbewilligung zugunsten der Antragstellerin erklärte, wußte er, daß er ohne die erforderliche Vertretungsmacht handelte. Dieses Verhalten muß sich die Antragstellerin bei der Kostenentscheidung entgegenhalten lassen.

Goebel

Friehe-Wich

Werner

Be