



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 7/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 295 14 531**

hier: Umschreibungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Goebel sowie der Richterinnen Hübner und Werner

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterstelle - vom 6. April 2000 aufgehoben.

Die Umschreibung des Gebrauchsmusters 295 14 531 auf den Antragsteller als neuen Inhaber im Gebrauchsmusterregister wird angeordnet.

**Gründe**

I

Die Antragsgegnerin hat am 9. September 1995 ein Gebrauchsmuster mit der Bezeichnung "Tor für Ballspiele" beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Dieses Gebrauchsmuster ist für die Antragsgegnerin als Inhaberin am 26. Oktober 1999 mit 20 Schutzansprüchen eingetragen worden. Die Schutzdauer ist auf 10 Jahre verlängert worden. Am 4. Oktober 1999 hat der Antragsteller die Umschreibung des Gebrauchsmusters auf sich als neuen Inhaber beantragt. Als Nachweis der Übertragung reichte der Antragsteller die Kopie einer notariell be-

glaubigten Urkunde mit der - nicht datierten - Übertragungserklärung der Antragsgegnerin und der Annahmeerklärung des Antragstellers vom 28. Juni 1999 ein. Beide Erklärungen waren jeweils mit dem Antrag auf Umschreibung verbunden.

Die Antragsgegnerin hat sich der Umschreibung widersetzt. Sie hat geltend gemacht, die Übertragung des Gebrauchsmusters beruhe auf einem Vertriebslizenzvertrag vom 1. April 1998, in dem sie sich als Lizenznehmerin des Antragstellers verpflichtet habe, diesem bis zum 1. Januar 2001 ua das Streitgebrauchsmuster zu übertragen (bzw. ihm als dem Erfinder rückzuübertragen). Dieser Vertrag sei wegen zahlreicher Verstöße gegen kartellrechtliche Bestimmungen insgesamt nichtig mit der Folge, daß auch die Übertragung ohne Rechtsgrund erfolgt sei.

Mit Beschluß vom 6. April 2000 hat die Gebrauchsmusterstelle den Umschreibungsantrag zurückgewiesen mit der Begründung, der Antragsteller habe die behauptete Änderung in der Person des Inhabers nicht iSv § 8 Abs 4 Satz 1 GebrMG nachgewiesen.

Mit seiner Beschwerde verfolgt der Antragsteller seinen Umschreibungsantrag weiter. Er hat beim Landgericht Düsseldorf am 8. Februar 2001 (4 0 83/00) gegen die Antragsgegnerin ein Urteil auf die Feststellung erstritten, daß er Inhaber des Streitgebrauchsmusters sei. Die Entscheidung wurde mit - zwischenzeitlich rechtskräftigem - Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 13. August 2003 (Az.: U (Kart) 7/02), auf dessen Inhalt Bezug genommen wird (Bl 246 ff dA), bestätigt.

Der Antragsgegner beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, die Umschreibung des Streitgebrauchsmusters auf den Antragsteller als neuen Inhaber anzuordnen, und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde des Antragstellers zurückzuweisen.

Sie hat bis zuletzt die Auffassung vertreten, daß die Übertragungserklärungen und die übereinstimmenden Anträge auf Umschreibung der beiden Verfahrensbeteiligten unwirksam seien, weil ihnen keine wirksamen Verpflichtungsgeschäfte zugrundelägen.

## II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Denn der Umschreibungsantrag ist begründet. In der Person des Inhabers des Gebrauchsmusters ist eine Änderung eingetreten; dies ist jetzt nachgewiesen (§ 8 Abs 4 Satz 1 GebrMG).

Der Antragsteller hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens nachgewiesen, daß er Inhaber des Streitgebrauchsmusters ist. Mit seiner rechtskräftigen Entscheidung vom 13. August 2003, die als Nachweis i.S.v. § 8 Abs. 4 Satz 1 GebrMG anzusehen ist, hat das Oberlandesgericht Düsseldorf die materielle Rechtslage hinsichtlich der Inhaberschaft an dem Streitgebrauchsmuster abschließend im Sinne des Antragstellers geklärt. Neue oder sonstige vom Streitgegenstand des Zivilverfahrens nicht erfaßte Umstände, die der begehren Umschreibung entgegenstehen könnten, hat auch die Antragsgegnerin nicht vorgebracht. Die rechtskräftig festgestellte materielle Rechtslage ist daher auch registerrechtlich nachzuvollziehen.

Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht trägt jeder Beteiligte seine Kosten selbst, wie aus § 18 Abs 2 Satz 1 GebrMG iVm § 80 Abs 1 PatG abzuleiten ist. Von dieser Regel kann zwar ausnahmsweise abgewichen werden. Maßgebend hierfür ist aber nicht der Verfahrensausgang, sondern der Gesichtspunkt der Billigkeit, für den insbesondere an das Verhalten oder die Verhältnisse der Verfahrensbeteiligten angeknüpft werden kann (vgl BGH GRUR 1996, 399, 401

- Schutzverkleidung; beschließender Senat, GRUR 2001, 329 - Umschreibungsverfahren II). Besondere Umstände, nach denen ausnahmsweise die Kostenbelastung eines der Beteiligten billig erschiene, sind hier nicht erkennbar und auch nicht geltend gemacht.

Goebel

Hübner

Werner

Be