



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 8/03

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Patentanmeldung 198 53 913.4**

wegen Umschreibung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Juli 2004 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 1.11 - vom 19. Juli 2002 wird zurückgewiesen.
2. Der Antragstellerin werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

**Gründe**

**I**

Der Antragsgegner reichte am 23. November 1998 beim Patentamt die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Sonnenkollektor" ein. Er war vertreten durch Patentanwalt J....

Der Antragsgegner beantragte am 15. Oktober 2001 zusammen mit K... und K1... die Umschreibung der Patentanmeldung zur Hälfte auf sich, zur anderen Hälfte auf eine GbR, bestehend aus K... und K1.... Zum Nachweis wurde die notariell beglaubigte Abschrift eines Kaufvertrags vom 25. Juni 2001 vorgelegt. Zugleich wurde Patentanwalt J... als Vertreter des Antragsgegners abberufen.

Am 21. Dezember 2001 stellte die Antragstellerin, vertreten durch Patentanwalt J..., Umschreibungsantrag und beantragte, dass die Patentanmeldung im Register auf sie als Inhaberin umgeschrieben werde. Die Patentanmeldung sei ihr im rechtsgeschäftlichen Verkehr vom Antragsgegner übertragen worden. Zum Nachweis wurde die unbeglaubigte Kopie eines Vertrags vom 31. August 2000 vorgelegt, in dem - unter Bezugnahme auf einen Bauvertrag zwischen der Antragstellerin und der R... vom 31. August 2000 über die Rekonstruktion einer Heizungsanlage sowie den Einbau einer Solaranlage - vereinbart wurde, dass der Antragsgegner für eine für die Antragstellerin zu erbringende Baumaßnahme eine Anzahlung von DM ... erhalte; die Baumaßnahme sei bis zum 30. Oktober 2000 abzuschließen. Der dritte Absatz lautet:

"Sollte widererwartend die Baumaßnahme nicht abgeschlossen werden oder nicht vollendet werden, wird hiermit bereits das Eigentum aus dem beiliegenden Patent bzw. Patentanspruch auf die E... GmbH übertragen. Der Kaufvertrag gemäß § 433 BGB ist bereits unter der vorgenannten aufschiebenden Bedingung geschlossen. Der Eigentumsverschaffungsanspruch für E... GmbH ist bereits hiermit unter der vorgenannten aufschiebenden Bedingung zwingend. Eine entsprechende juristische oder auch eigentumsrechtliche Übertragung auf die E... GmbH der Rechte aus dem Patent bzw. des Patentanspruches wird somit mit diesem Schreiben ohne weitere zusätzliche Willenserklärung des Herrn R... bereits ausgelöst."

Im fünften Absatz heißt es, dass dieser Vertrag hinsichtlich des Patents bei korrektem Abschluss der Bauleistungen nichtig werde. Die Antragstellerin trug vor, beide Baumaßnahmen seien bisher nicht fertiggestellt und reichte insoweit als weitere

Unterlagen ua die Kopie eines Abnahme-Protokolls vom 18. Mai 2001 - in dem verschiedene Mängel aufgelistet werden - und die Kopie eines Aufforderungsschreibens an die R... zur Mängelbeseitigung bis 31. Mai 2001 ein. Zu dem im Vertrag nicht genannten Aktenzeichen der Patentanmeldung gab die Antragstellerin an, das abzutretende Recht müsse nach geltendem Recht im Übertragungsvertrag ausreichend bestimmt sein; das sei hier der Fall, da der Abtretende, der Antragsgegner, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nur im Besitz dieser einen Patentanmeldung gewesen sei, was amtlicherseits leicht nachprüfbar sei. Hilfsweise werde Beweis dafür angetreten, dass die Antragstellerin im Besitz der "beiliegenden" Patentbeschreibung sei und diesen Besitz mit dem Vertragschluss erlangt habe.

Ausweislich eines handschriftlichen Vermerks in der patentamtlichen Akte wurde der Umschreibungsantrag vom 21. Dezember 2001 an den Antragsgegner bzw seinen Vertreter zur Kenntnisnahme übersandt. Dieser äußerte sich dahingehend, dass Patentanwalt J... nicht berechtigt sei, im Namen des Patentanmelders Anträge zu stellen; denn er sei als Vertreter abberufen, wie sich aus dem Vertrag vom 25. Juni 2001 ergebe.

Nach einem amtsintern gebliebenen Vermerk, welchem der beiden Umschreibungsanträge zu folgen sei, sind die Antragsteller des Umschreibungsantrags vom 15. Oktober 2001 mit patentamtlichem Bescheid vom 19. Juli 2002 zur Bezahlung der Umschreibungsgebühr aufgefordert worden. Hinsichtlich des Umschreibungsantrags vom 21. Dezember 2001 hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit - formlos übersandtem - Bescheid vom 19. Juli 2002 der Antragstellerin mitgeteilt, dass eine Umschreibung nicht möglich sei, denn der Rechtsübergang sei dem Patentamt nicht nachgewiesen worden. Im Vertrag vom 31. August 2000 seien lediglich die Rechte aus dem Patent übertragen worden, nicht aber das Patent/die Patentanmeldung selbst. Eine Übertragungsbewilligung des Antragsgegners auf die Antragstellerin liege nicht vor. Es komme auch keine Übertragung gemäß 1.1.1.1. der Umschreibrichtlinien in Betracht, da mit dem Vertrag vom 25. Juni 2001 Pa-

tentanwalt J... die Vollmacht entzogen worden sei. Diesen Bescheid, der von einer Beamtin des gehobenen Dienstes unter der Angabe "Patentabteilung 1.11" unterzeichnet worden ist, hat die Antragstellerin am 25. Juli 2002 erhalten. Mit weiterem Bescheid vom 8. November 2002, der der Antragstellerin am 13. November 2002 zugestellt worden ist, hat das Patentamt der Antragstellerin eine "Nachholung der Rechtsmittelbelehrung gem. § 47 Abs 2 Satz 2 PatG" übersandt und den Bescheid vom 19. Juli 2002 in Kopie beigelegt.

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der am 18. Oktober 2002 eingegangenen Beschwerde. Die Beschwerdegebühr wird am 11. Dezember 2002 gezahlt. Zur Begründung ist ausgeführt, die Beschwerde richte sich zunächst gegen die schleppende Bearbeitung, da das Patentamt über sieben Monate gebraucht habe, bis es eine Entscheidung getroffen habe. Das Patentamt habe den Vertrag vom 31. August 2000 unter Verstoß gegen die §§ 133 und 157 BGB ausgelegt und sei daher zu einem falschen Ergebnis gekommen. Wenn sich der Antragsgegner in dem Vertrag verpflichtet habe, sein Eigentum an der Patentanmeldung zu übertragen, könne das nur bedeuten, dass er sein Vermögensrecht auf das Patent übertragen habe. Der Vertrag lasse keine andere Auslegung zu, weil es auch zu einer wirksamen Übertragung von Nutzungsrechten (Rechte aus dem Patent) zwingend weiterer Vertragsbedingungen bedürfe, die hier nicht erfüllt seien. Die Behauptungen des Antragsgegners zu diesem Vertrag seien nicht richtig und würden bestritten. Zudem reicht die Antragstellerin die Kopien zweier eidesstattlicher Versicherungen ein. Zum einen versichert der Architekt J..., der das Bauvorhaben als Erfüllungsgehilfe für die Antragstellerin betreut hat, ihm sei bekannt, dass zwischen der Antragstellerin, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn E..., und dem Antragsgegner am 31. August 2000 ein Bauvertrag über die Rekonstruktion einer Heizungsanlage sowie den Einbau einer Solaranlage geschlossen worden sei. Er erkläre ausdrücklich, dass zwischen den Parteien mit Vertrag vom 31. August 2000 für den Fall der Nichtfertigstellung der Solaranlage eine Übertragung des Patents mit dem Aktenzeichen 198 53 913.4, Titel Sonnenkollektor gewollt gewesen sei, da Herr E... aufgrund der Vorauszahlung eines großen Geldbetrages

als Sicherheit die Übertragung dieses Patents gefordert habe. Den gleichen Wortlaut hat die Versicherung von N..., eines ehemaligen Geschäftspartners des Antragsgegners.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss aufzuheben und die Umschreibung auf sie vorzunehmen.

Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung ist ausgeführt, grundsätzlich sei von einer Übertragung der vorliegenden Patentanmeldung 198 53 913.4 nie die Rede gewesen. Herr E... habe von ihm eine Sicherheit für das durchzuführende Bauvorhaben gewollt, er habe daraufhin das Gebrauchsmuster 298 20 899.7 angeboten, wie auch im Bauvertrag festgehalten sei. Dass er diesem die Unterlagen nicht nur des Gebrauchsmusters 298 20 899.7, sondern auch der Patentanmeldung 198 53 913.4 gegeben habe, habe folgenden Grund: Herr E... sei damals Bankangestellter und dort seines Wissens nach für die Kreditvergabe tätig gewesen. In seiner finanziell schweren Lage sei es ihm unmöglich gewesen, von irgendeiner Bank finanzielle Unterstützung für die Umsetzung seines Patents zu bekommen. Herr E... habe sich angeboten, eine Finanzierung über seine Bank zu tätigen. Er habe Herrn E... alle für die Beantragung des Kredits notwendigen Unterlagen einschließlich der Originale der Patentanmeldung 198 53 913.4 und des Gebrauchsmusters 298 20 899.7 übergeben, in deren Besitz er heute noch sei. Er habe sich weiterhin um eine private Finanzierung bemüht und auch bei Herrn K... gefunden.

Im Oktober 2003 ist durch den Antragsgegner sowie durch K... und K1... ein weiterer Umschreibungsantrag gestellt worden, wonach eine Umschreibung der noch beim Antragsgegner verbliebenen Hälfte der Patentanmeldung auf eine GbR, bestehend aus K... und K1..., erfolgen sollte.

## II

1. Die Beschwerde ist zulässig.

a. Sie ist statthaft, denn sie ist gegen einen Beschluss im Sinne von § 73 Abs 1 PatG gerichtet. Ob ein Beschluss vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung nicht nach der äußeren Form oder Bezeichnung der Entscheidung zu beurteilen, sondern nach ihrem materiellen Gehalt; unter einem Beschluss im Sinne von § 73 Abs 1 PatG ist danach eine Entscheidung zu verstehen, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die die Rechte eines Beteiligten berühren kann (vgl. Schulte, PatG, 6. Aufl, § 73 Rdn 25ff mwN). Hiervon ausgehend handelt es sich bei dem nicht in der äußeren Form eines Beschlusses ergangenen Bescheid des Patentamts vom 19. Juli 2002 um einen anfechtbaren Beschluss. Er enthält seinem Inhalt nach ersichtlich eine abschließende Regelung über den von der Antragstellerin gestellten Umschreibungsantrag. Die Umschreibung ist als nicht möglich bezeichnet worden, ohne dass der Antragstellerin eine Gelegenheit zur Äußerung eingeräumt oder die Ablehnung des Umschreibungsantrags etwa nur angekündigt worden ist.

Keine abschließende Regelung, mithin keinen Beschluss, enthält dieser Bescheid aber, soweit er den weiteren Umschreibungsantrag vom 15. Oktober 2001 betrifft; insoweit enthält der Bescheid lediglich eine Ankündigung ("Sobald die Voraussetzungen vorliegen ..."). Der weitere Umschreibungsantrag ist daher nicht Beschwerdegegenstand. Dies hat zur Folge, dass als formell Verfahrensbeteiligte außer der Antragstellerin nur der Antragsgegner als der bisher im Register und in der

Akte vermerkte Inhaber der Patentanmeldung anzusehen ist, nicht aber K... und K1... als weitere Antragsteller des weiteren Umschreibungsantrags, die hier lediglich materiell Betroffene sein können.

b. Die Beschwerde ist auch fristgerecht eingelegt und die Beschwerdegebühr fristgerecht gezahlt worden, da die Beschwerdefrist erst nach Zustellung der nachgeholtten Rechtsmittelbelehrung zu laufen begann (vgl Schulte, aaO, § 47 Rdn 43).

2. Die Beschwerde ist unbegründet, denn das Patentamt hat den Umschreibungsantrag der Antragstellerin vom 21. Dezember 2001 im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen.

a. Der Senat hat von einer Zurückverweisung abgesehen und in der Sache selbst entschieden (§ 79 Abs 3 Nr 2 PatG), obwohl das Verfahren vor dem Patentamt an wesentlichen Verfahrensmängeln leidet. Die Sache ist nämlich entscheidungsreif und eine weitere Verzögerung des Verfahrens zu vermeiden.

Aus der patentamtlichen Akte geht schon nicht ganz zweifelsfrei hervor, ob der Umschreibungsantrag der Antragstellerin dem Antragsgegner, vor dem Patentamt zu dieser Zeit vertreten von Notar S..., zur Kenntnis gegeben wurde.

Ungeachtet der handschriftlichen Notiz fehlt eine Kopie des üblichen Übersendungsschreibens. Der schriftsätzlichen Stellungnahme des Vertreters des Antragsgegners im Juni 2002 lässt sich nicht zweifelsfrei entnehmen, ob sie in Kenntnis des Inhalts des Umschreibungsantrags abgegeben wurde. Eine Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs ist aber auf jeden Fall darin zu sehen, dass das Patentamt den Umschreibungsantrag vom 21. Dezember 2001 zurückgewiesen hat, ohne der Antragstellerin vorher Gelegenheit zu geben, sich hierzu, also zu den Gründen, die der Umschreibung entgegenstehen, zu äußern. Rechtliches Gehör, Art 103 Abs 1 GG, ist vor allen Entscheidungen, die Rechte Beteiligter berühren können, zu gewähren (vgl Schulte, aaO, vor § 34 Rdn 203). Die amtsintern erwogene und bereits eingeleitete Weitergabe der Sache an die Rechtsabteilung

des Patentamts wäre im übrigen bei der vorliegenden Sach- und Rechtslage sinnvoll und geboten gewesen. Dass stattdessen ein Amtsbescheid ohne jede Gelegenheit zur Äußerung ergangen ist, der der Sache nach als Beschluss gewertet werden musste, stellt sich als Überraschungsentscheidung dar.

Nicht klar wird aus dem Beschluss auch, welcher Spruchkörper wirklich entschieden hat. Gemäß § 27 Abs 1 Nr 1 PatG ist für die Bearbeitung von Patentanmeldungen, wozu auch die Umschreibung von Patentanmeldungen gehört, die Prüfungsstelle und nicht die Patentabteilung zuständig (vgl BPatG BIPMZ 1984, 239; Schulte, aaO, § 27 Rdn 12). Entschieden hat eine einzelne Beamtin des gehobenen Dienstes, wie es zwar der Besetzung der Prüfungsstelle bei der Entscheidung über Umschreibungsanträge nach der Wahrnehmungsverordnung, § 1 Abs 1 Nr 5 WahrnV, entspricht, aber unter der Angabe "Patentabteilung 1.11". Ein weiterer schwerwiegender Verfahrensmangel ergibt sich daraus, dass das Patentamt den Beschluss vom 19. Juli 2002 entgegen § 47 Abs 1 Satz 1 PatG nicht auch der Gegenseite, mithin dem Antragsgegner als Beteiligtem zugestellt hat, denn das Umschreibungsverfahren ist ein echtes Streitverfahren.

b. Die Voraussetzungen für eine Umschreibung liegen nicht vor. Gemäß § 30 Abs 3 Satz 1 PatG vermerkt das Patentamt im Register eine Änderung in der Person des Anmelders oder Patentinhabers, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Dabei ist das Patentamt nicht verpflichtet, die materiellrechtliche Wirksamkeit der Rechtsübertragung in jeder Richtung zu prüfen. Dem Wesen des Registerverfahrens entspricht es, den Rahmen der rechtlichen Nachprüfung nicht allzu weit zu ziehen. Führt diese Prüfung zu Zweifeln an der Rechtswirksamkeit der Bewilligung oder der Verfügungsbefugnis des Bewilligenden bzw der Rechtswirksamkeit der Übertragung und lassen sich diese Zweifel nicht durch Beweismittel beheben, die für das Registerverfahren tauglich erscheinen, muss das Patentamt die Umschreibung versagen (vgl BGH BIPMZ 1969, 60, 63 - Marpin; BPatG 10. Senat BIPMZ 1999, 370, 371; BIPMZ 2001, 354; Schulte, aaO, § 30 Rdn 26; Busse, PatG, 6. Aufl, § 30 Rdn 88). Ein solcher Fall ist hier gegeben.

Die zum Nachweis des Rechtsübergangs auf die Antragstellerin vorgelegten Unterlagen erwecken Zweifel an der Rechtswirksamkeit der Übertragung.

Der Vertrag vom 31. August 2000 stellt zwar nach seinem Wortlaut - "Eigentum" soll übertragen werden, es wird ein "Kaufvertrag" geschlossen - und auch Sinn die Vollübertragung des Rechts an der bzw einer Patentanmeldung dar und nicht, wie das Patentamt im angefochtenen Beschluss annimmt, nur die Übertragung der Rechte aus dem Patent. Für die Annahme einer bloßen Lizenzeinräumung bietet der Wortlaut keine Stütze. Es handelt sich wohl auch nicht nur um eine schuldrechtliche Verpflichtung, sondern zugleich um die Abtretung des Rechts; schuldrechtlicher und dinglicher Übertragungsvertrag bilden bei der Übertragung des Patents regelmäßig eine Einheit (vgl Schulte, aaO, § 15 Rdn 17; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 15 Rdn 8).

Voraussetzung für eine wirksame Abtretung ist aber stets die Bestimmbarkeit der abgetretenen Forderung (vgl Benkard, aaO, § 15 Rdn 6; Palandt, BGB, 63. Aufl, § 398 Rdn 14). Hier wird in dem Vertrag vom 31. August 2000 das Aktenzeichen der Patentanmeldung nicht genannt. Dem Wortlaut nach ist die Rede vom "beiliegenden" Patent. Ein Dokument, welches beiliegt bzw beigelegt hat und das explizit als Anlage zu diesem Vertrag gekennzeichnet worden ist, ist aber nicht vorgelegt worden. Die Antragstellerin verweist zwar auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1979, 145), wonach es im dortigen Fall einer Globalübertragung ausreichte, "wenn aus den Geschäftsunterlagen des Veräußerers zweifelsfrei feststellbar ist, welche Sachen und Rechte ihm im Zeitpunkt der Veräußerung zu eigen sind." Diesen Anforderungen genügte der dortige Vertrag mit der Formulierung "sämtliche aktiven Vermögenswerte ...", wobei dieser aber auf dem Vertrag beigefügte Anlagen verwies, die Einzelaufstellungen enthielten. Solch eine Anlage mit einer Aufstellung gibt es hier aber gerade nicht.

Der Umstand, dass zur Zeit des Vertragsschlusses die vorliegende Patentanmeldung die einzige war, die der Patentanmelder bis dahin eingereicht hatte, reicht nicht aus vor dem Hintergrund, dass er gleichzeitig auch eine Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht hatte, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses auch bereits eingetragen, mithin formell ein Vollrecht war (eingetragen am 4. Februar 1999). Wer mit den verschiedenen Schutzrechtsarten als patentrechtlicher Laie nicht besonders vertraut ist, mag auch ein Gebrauchsmuster als Patent bezeichnen. Auffällig ist, dass im Vertrag die Rede von "Patent" und "Patentanspruch" ist, nicht aber korrekt von der Patentanmeldung. Nachdem der Antragsgegner bestreitet, dass er die vorliegende Patentanmeldung übertragen wollte und substantiiert vorgetragen hat, aus welchem anderen Grund er dem Geschäftsführer der Antragstellerin die Unterlagen der Patentanmeldung übergeben hat (Kreditantrag) bzw diese im Besitz der Unterlagen ist, bedürfte es einer Vernehmung der an dem Vertragschluss Beteiligten oder sonstigen Anwesenden, um zu klären, ob mit "beiliegendem Patent" wirklich die vorliegende Patentanmeldung gemeint war. Eine Zeugenvernehmung kann aber nicht als ein für das Registerverfahren taugliches Beweismittel angesehen werden (BGH aaO - Marpin; BPatG 5 W (pat) 7/01 und 8/01 jeweils vom 10. Juni 2002, veröffentlicht in juris; Busse, aaO, § 30 Rdn 58). Die insoweit eingereichten eidesstattlichen Versicherungen lassen im übrigen schon nicht einmal erkennen, ob diese Personen bei den Vertragsgesprächen anwesend waren oder aufgrund welcher konkreten Umstände sie zu der Versicherung kommen können, dass die Übertragung der vorliegenden Patentanmeldung gewollt war. Es bleibt nach allem unklar, auf welches Schutzrecht sich der vorgelegte Vertrag bezieht.

Einen für das Registerverfahren ausreichenden Nachweis erschwert auch, dass die Übertragung des Rechts an eine Bedingung geknüpft ist. Eine Bedingung ist zwar bei der Übertragung des Patents grundsätzlich möglich (vgl Benkard, aaO, § 15 Rdn 5 zur auflösenden Bedingung). Die Bedingung "Sollte die Baumaßnahme nicht abgeschlossen werden oder nicht vollendet werden" lässt aber Raum für Auslegungsfragen. Aus dem vorgelegten Abnahmeprotokoll selbst und der Män-

gelauflichkeit lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen, dass dies genau die Baumaßnahme ist, von der im Vertrag vom 31. August 2000 die Rede ist. Ferner lässt sich nicht ohne weiteres allein aus den Urkunden feststellen, ob dies solche Mängel sind, die die Annahme stützen, die Baumaßnahme sei nicht abgeschlossen oder nicht vollendet. Der Eintritt oder Nichteintritt der Vertragsbedingung kann nach allem nicht allein mit den für das Registerverfahren tauglichen Beweismitteln zweifelsfrei festgestellt werden.

Da berechtigte Zweifel an der Übertragung des Rechts verbleiben, ist der Umschreibungsantrag zu Recht zurückgewiesen worden. Die Antragstellerin ist auf den Zivilrechtsweg zu verweisen.

3. Bei der Entscheidung über die weiteren Umschreibungsanträge wird das Patentamt zu beachten haben, dass aus der Zurückweisung des vorliegenden Umschreibungsantrags nicht zwingend die Stattgabe der weiteren Umschreibungsanträge folgt. Vielmehr müssen auch diese für sich genommen die Voraussetzungen des § 30 Abs 3 PatG erfüllen.

### III

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstellerin, § 80 Abs 1 PatG. Denn beim Umschreibungsverfahren handelt es sich um ein echtes Streitverfahren, in dem es der Billigkeit entspricht, dem Unterliegenden die Kosten aufzuerlegen (vgl BPatG BIPMZ 2001, 354, 356).

Schülke

Püschel

Rauch

Be