



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 46/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 41 06 916

wegen Umschreibung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Januar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke und die Richterinnen Püschel und Martens

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
2. Der Antragsgegnerin werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

G r ü n d e

I.

Die Antragsgegnerin war bis zum 3. September 2003 im Register als Inhaberin des eingangs genannten Patents eingetragen.

Bereits am 6. März 1997 hatte die Antragstellerin die Umschreibung des Patents auf sich beantragt. Diesem Begehren war vom Patentamt stattgegeben worden, ohne die Antragsgegnerin vorher zu hören. Auf deren Beschwerde (Az 10 W (pat) 4/99) hat das Bundespatentgericht u.a. die Rückgängigmachung der Umschreibung angeordnet und den Antrag der Antragstellerin auf Umschreibung zurückgewiesen.

Mit Schreiben vom 20. April 2000 hat die Antragstellerin erneut Antrag auf Umschreibung gestellt. Zum Nachweis des Rechtsübergangs hat sie zwei Erklärungen der Antragsgegnerin jeweils vom 24. Mai 1993 vorgelegt und auf ihren frühe-

ren Umschreibungsantrag und die Anlagen hierzu Bezug genommen. Die Antragsgegnerin hat dem erneuten Umschreibungsantrag widersprochen.

Die Antragstellerin hat mitgeteilt, sie habe eine Entscheidung des Schiedsgerichts der Stockholmer Handelskammer erwirkt, die die Antragsgegnerin verpflichtet, die für eine Umschreibung des Patents erforderlichen Erklärungen abzugeben. Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass das OLG Köln diese Entscheidung für vollstreckbar erklärt hat. Die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin hiergegen ist mit Beschluss des Bundesgerichtshofs als unzulässig verworfen worden.

Am 3. September 2003 hat das Amt die Umschreibung des Patents auf die Antragstellerin im Register antragsgemäß vollzogen. Die Antragsgegnerin erhielt eine Mitteilung von gleichen Tag, gegen die sie am 23. September 2003 Beschwerde eingelegt hat.

Die Antragsgegnerin hat weder Anträge gestellt noch ihre Beschwerde begründet; die Antragstellerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig.

Sie richtet sich gegen die Umschreibungsmitteilung vom 3. September 2003 und damit gegen die Umschreibungsverfügung sowie deren Vollzug. Hat das Amt wie hier über den Antrag auf Umschreibung nicht förmlich entschieden, sondern lediglich eine Umschreibungsmitteilung versandt, stellt deren Inhalt nach ständiger Rechtsprechung eine abschließende, die Rechte der Beschwerdeführerin berührende Regelung und damit eine mit der Beschwerde anfechtbare Entscheidung im Sinne des § 73 PatG dar (vgl. BGH GRUR 1969,43 – Marpin; sowie Senatsentscheidung BPatGE 41, 150, 151).

2. Das mit der Beschwerde verfolgte Begehren (Aufhebung der Umschreibungsverfügung und Rückgängigmachung der Umschreibung) ist jedoch nicht begründet.

a. Das Verfahren vor dem Patentamt leidet an einem wesentlichen Mangel, da das Amt, obwohl die Antragsgegnerin der Umschreibung ausdrücklich widersprochen hatte, nicht förmlich über den Antrag auf Umschreibung entschieden hat. Vielmehr hat es die Umschreibung antragsgemäß vorgenommen. Durch diesen sofortigen Vollzug hat das Patentamt die Rechte der Antragsgegnerin im patentamtlichen Verfahren eingeschränkt. Denn nach Vollzug einer Umschreibung kann es nur noch um deren Rückgängigmachung gehen, die aber nur ausnahmsweise in Betracht kommt, wie nachfolgend dargestellt ist. Zwar ist der durch einen möglicherweise fehlerhaften Eintrag im Register Benachteiligte nicht rechtlos gestellt. Er hat die Möglichkeit, seine Rechte gegen den von der Umschreibung Begünstigten im ordentlichen Rechtsweg durchzusetzen.

Ist ein Antrag auf Umschreibung wie hier streitig, muss das Patentamt aber richtigerweise diesen Antrag – und zwar auch im stattgebenden Fall – förmlich durch Beschluss bescheiden und mit dem Vollzug der Umschreibung bis zur Rechtskraft dieses Beschlusses warten (siehe bereits Senatsentscheidung 10 W (pat) 34/01 vom 12. 6. 2003).

Da die Sache jedoch entscheidungsreif ist, hat der Senat nicht gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG zurückverwiesen, sondern in der Sache selbst entschieden.

b. Die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen eine vollzogene Umschreibung rückgängig gemacht werden kann, ist im Gesetz nicht geregelt. Inhaltliche Unrichtigkeit der Umschreibung allein reicht hierfür nicht aus (vgl die oben unter 1. zitierte st. Rspr). Eine Rückgängigmachung kommt ausnahmsweise dann in Betracht, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung im Wege der Wiederaufnahme beseitigt werden kann, oder - auf Antrag des zu Unrecht nicht Gehörten - wenn das rechtliche Gehör nicht in ausreichender Weise gewährt wurde und die Umschreibung auf diesem Verfahrensmangel beruht (vgl BGH aaO). Dies war für den Senat im vorliegenden Fall Anlass, die aufgrund des Antrags vom 6. März 1997 vorgenommene 1. Umschreibung rückgängig zu machen (siehe Senatsentscheidung BPatGE 41, 150,151).

Zu dem erneuten Umschreibungsantrag vom 20. April 2000 ist die Antragsgegnerin jedoch gehört worden, so dass der Beschwerde der Erfolg zu versagen ist, da ein die Rückgängigmachung der Umschreibung ausnahmsweise rechtfertigender sonstiger Sachverhalt weder geltend gemacht wurde noch ersichtlich ist. Eine inhaltliche Überprüfung der bereits zugunsten der Antragsstellerin vollzogenen Umschreibung scheidet unter diesen Umständen aus.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 80 Abs. 1 PatG. Es entspricht der Billigkeit, der im Umschreibungsverfahren unterlegenen Antragsgegnerin die Kosten aufzuerlegen.

Im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren trägt jeder Beteiligte unabhängig vom Ausgang des Verfahrens grundsätzlich seine Kosten selbst, falls es nicht billig ist, die Kosten einem der Beteiligten ganz oder teilweise aufzuerlegen. In echten Streitverfahren, die auf Antrag eines Beteiligten eingeleitet werden, wie beispielsweise das Akteneinsichtsverfahren (vgl BGH GRUR 1994, 104 - Akteneinsicht XIII) entspricht es in der Regel der Billigkeit, den Ausgang des Verfahrens bei der Kostenentscheidung zu berücksichtigen. Das gilt auch für das Umschreibungsverfahren. Es wird auf Antrag eingeleitet und ist jedenfalls dann, wenn wie hier die materielle Rechtsposition streitig ist, als echtes Streitverfahren anzusehen, in dem Antragsteller und Antragsgegner jeweils ausschließlich eigene Interessen wahrnehmen (vgl BPatG beschließender Senat GRUR 2001, 328 - Umschreibungsverfahren I; a.A. BPatG 5. Senat GRUR 2001, 329 - Umschreibungsverfahren II).

Schülke

Püschel

Martens

Pr