

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 23/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldungen 101 25 738.4 (Leitakte) sowie  
100 29 458.8, 100 29 500.2, 101 25 739.2, 101 56 486.4, 101 58 013.4, 102 01  
561.9, 199 28 337.0 und 199 48 183.0**

(hier: Rückgängigmachung von Umschreibungen)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Juni 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle 27/Umschreibstelle - vom 14. Januar 2004 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

### **Gründe**

#### **I**

Die Patentanmeldungen 100 29 458.8, 100 29 500.2, 101 25 738.4, 101 25 739.2, 101 56 486.4, 101 58 013.4, 102 01 561.9, 199 28 337.0 und 199 48 183.0 sind in den Jahren 1999 bis 2002 vom Antragsteller getätigt worden. Die Antragsgegnerin hat am 18. Juni 2003 unter Vorlage eines Kaufvertrags, den sie (als Käuferin) mit dem Antragsteller und einer Firma R... (als Verkäufer) abgeschlossen hatte, beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Umschreibungen der Anmeldungen auf sich beantragt. In dem Kaufvertrag sind insgesamt 17 Schutzrechte (darunter die genannten neun Schutzrechte) aufgelistet, für die insgesamt ... € (ohne MWSt) bezahlt werden sollten (Nr. 1 des Vertrags). Die Finanzierung sollte über eine Bank erfolgen, wobei die Firma R... der Bank Sicherheit leisten sollte (Nr. 2). Die Rückzahlung des Darlehens durch die Antragsgegnerin

sollte in mehreren Raten erfolgen. Die Schutzrechte sollten übertragen werden, sobald - nach Erhalt von Fördermitteln - die erste Rate getilgt worden war (Nr. 8).

Ferner hat die Antragsgegnerin gegenüber der Umschreibestelle vorgetragen, die Kreissparkasse B... habe am 25. Februar 2003 den Kaufpreis in Höhe von ... € an die Firma R... gezahlt. Am 13. und 15. März 2003 seien insgesamt ... € zur Rückführung des Darlehens an die Kreissparkasse gezahlt worden.

Das DPMA hat die Umschreibungen am 24. Juli 2003 vorgenommen. Der Antragsteller, dem zuvor von der Umschreibestelle keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden war, hat mit Schreiben vom 12. September 2003 die Rückgängigmachung der Umschreibungen verlangt. Zur Begründung hat er auf ein an die Antragsgegnerin gerichtetes Schreiben vom 2. Mai 2003 verwiesen. Darin hat er die Überweisung der Rechnungssumme in Höhe von ... € auf ein Konto der Firma R..., das für die Kreissparkasse Bernburg als Sicherheit für das Darlehen verpfändet worden sei, bestätigt und weiter ausgeführt, eine Rückführung des Darlehens in Höhe von ... € habe nicht stattgefunden. Die dafür vorgesehenen Fördermittel seien zum Erwerb eines Grundstücks eingesetzt worden, für das er Geld zur Verfügung gestellt habe. Damit seien die Voraussetzungen für die Übertragung der Schutzrechte nicht gegeben.

Das DPMA hat den Antrag auf Rückgängigmachung der Umschreibungen durch Beschluss vom 14. Januar 2004 mit der Begründung zurückgewiesen, auf Grund der vorgelegten Unterlagen hätten keinerlei Zweifel am Rechtsübergang bestanden, weshalb die Umschreibungen zu Recht vorgenommen worden seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragstellers. Zur Begründung führt er aus, die Umschreibungen seien hinter seinem Rücken unter Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör vorgenommen worden. Auch habe das DPMA über seinen Antrag auf Rückgängigmachung der Umschreibun-

gen entschieden, ohne auf seinen Vortrag im Schreiben vom 2. September 2003 einzugehen.

Die Antragsgegnerin befindet sich mittlerweile in Liquidation, nachdem ein sie betreffender Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen worden ist. Sie meint, sie sei zu Recht als neue Inhaberin der Anmeldungen in das Patentregister eingetragen worden. Sie habe zunächst erfolglos versucht, den Antragsteller zur Leistung einer Unterschrift unter die Umschreibungsformulare zu bewegen. Es hätten jedoch alle Voraussetzungen für die Umschreibungen vorgelegen, nachdem die anteilmäßig vereinbarten ... € dem Antragsteller seit Ende März 2003 zur freien Verfügung gestanden hätten.

## II

Die zulässige Beschwerde erweist sich als erfolgreich und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses. Die Beschwerdegebühr ist an den Antragsteller zurückzuerstatten.

1. Auch wenn sich die Antragsgegnerin in Liquidation befindet, kann das Verfahren mit ihr fortgesetzt werden, nachdem das Insolvenzverfahren - und somit auch die Verfahrensunterbrechung - beendet ist (§ 240 Satz 1 ZPO iVm § 207 Abs 1 Satz 1, § 215 Abs 2 InsO).

2. Der Antragsteller kann verlangen, dass die zu seinen Lasten vorgenommenen Umschreibungen seiner Anmeldungen auf die Antragsgegnerin rückgängig gemacht werden. Dies ergibt sich daraus, dass zum einen diese Umschreibungen unter Verletzung seines rechtlichen Gehörs ergangen und dass zum anderen die Voraussetzungen für die Umschreibungen auch sachlich nicht gegeben waren.

a) Die Rückgängigmachung einer Umschreibung kommt ausnahmsweise in Betracht, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung im Wege der Wiederaufnahme beseitigt werden kann, oder wenn das rechtliche Gehör nicht in ausreichender Weise gewährt wurde (Senatsbeschl. v. 10. Mai 1999, BIPMZ 1999, 370, 371; Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl, § 30 Rdn 41 mwN). Letzteres ist hier der Fall. Das Patentamt hätte die Umschreibungen nicht vornehmen dürfen, ohne zuvor den bis dahin eingetragenen Patentinhaber gehört zu haben.

b) Die Voraussetzungen für die beanstandeten Umschreibungen 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 einer 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; Senatsbeschl. aaO sowie BIPMZ 2001, 354; Schulte, PatG, 7. Aufl, § 30 Rdn 35; Busse/Schwendy, aaO, § 30 Rdn 88).

Danach hätten im vorliegenden Fall die beantragten Umschreibungen nicht vorgenommen werden dürfen. Zweifel an einem wirksamen Übergang der Anmeldungen ergeben sich bereits aus dem Wortlaut von Nr. 8 des Kaufvertrags vom 1. November 2002, wonach die Schutzrechte - nach Rückführung der Darlehensvaluta um ... € - "zu übertragen" sind. Es liegt nahe, diese Klausel dahingehend zu interpretieren, dass der Kaufvertrag nicht auch die (aufschiebend bedingte) Übertragung der Schutzrechte beinhaltet, sondern dass die Übertragung durch selbständige Rechtsgeschäfte erfolgen sollte. Ein solches Übertragungsgeschäft hat aber unzweifelhaft nicht stattgefunden.

Selbst wenn man in dem Kaufvertrag zugleich die aufschiebend bedingte Übertragung der Schutzrechte sehen wollte, kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die Bedingung für den Rechtsübergang eingetreten ist. Der Antragsteller bestreitet zwar nicht die Überweisung von insgesamt... €. Er behauptet jedoch, diese Summe sei für den Erwerb eines Grundstücks gezahlt worden und habe ihm nicht zur freien Verfügung gestanden. Die Antragsgegnerin hat sich zu dieser Behauptung nicht näher geäußert. Somit bestehen Widersprüche im beiderseitigen Vortrag, die sich im Rahmen des Umschreibungsverfahrens - auch in der Beschwerdeinstanz - nicht aufklären lassen.

3. Es erscheint gerechtfertigt, die Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG an den Antragsteller zurückzuzahlen, weil dieser durch erhebliche Verfahrensfehler des DPMA gezwungen war, seine Rechte im Wege der Beschwerde zu verfolgen. Zum einen hätte die Umschreibestelle den Antragsteller als damals eingetragenen Inhaber vor dem Vollzug der Umschreibungen in jedem Fall hören müssen (gemäß Nr. 1.1.1.1. und Nr. 1.1.1.2. der Umschreibungsrichtlinien darf eine Umschreibung nur vorgenommen werden, wenn entweder der eingetragene Inhaber sie beantragt oder ihr - bei Beantragung durch den Rechtsnachfolger - zustimmt). Zum anderen hätte die Umschreibestelle den Antrag auf Rückgängigmachung der Umschreibungen nicht ohne weiteres zurückweisen dürfen, ohne sich mit dem Vortrag des Antragstellers, insbesondere mit der von diesem erhobenen Rüge der Gehörsverletzung, auseinander zu setzen.

Schülke

Püschel

Rauch

Be