



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 31/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 101 18 876.5

(wegen Umschreibung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Oktober 2009 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 18. April 2001 wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Erfindung mit der Bezeichnung „Verfahren zur Herstellung farbiger Strukturen eines Glases“ von der Anmelderin zum Patent angemeldet. Die Anmeldung wird beim DPMA unter dem Aktenzeichen 101 18 876.5 geführt.

Am 28. September 2007 beantragte die B...GmbH die Umschreibung der Anmeldung auf sich. Der Umschreibungsantrag war von ihr und vom Geschäftsführer der Anmelderin unterschrieben.

Die Umschreibestelle – Prüfungsstelle für Klasse C03C – des DPMA ersuchte die Anmelderin mit Schreiben vom 19. Oktober 2007 um Mitteilung ihres Einverständnisses zur Umschreibung. Diese antwortete durch ein Schreiben vom 24. Oktober 2007, das „i. V. S... gezeichnet war, sie sei mit der Patentübertragung auf die B...GmbH nicht einverstanden. Ihr sei mitgeteilt worden, dass diese Firma in Insolvenz gegangen sei. Sie müsse daher davon ausgehen, dass die für die Patentübertragung vereinbarten Zahlungen nicht geleistet würden.

Diese Antwort wurde vom DPMA der B...GmbH mit dem Hinweis übermittelt, es ergäben sich daraus berechnigte Zweifel an der Wirksamkeit des Rechtsübergangs, zu deren Klärung auf den Zivilrechtsweg verwiesen werden müsse. Die B...GmbH beharrte darauf, dass die Zustimmung seitens der Anmelderin bereits am 28. September 2007 erteilt worden sei. Ein etwaiges Insolvenzverfahren habe keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts.

Durch Beschluss des Amtsgerichts Halle vom 1. Februar 2008 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der B...GmbH eröffnet und der Antragsteller zum Insolvenzverwalter bestellt.

Das DPMA – Prüfungsstelle für Klasse C03C – wies schließlich den Umschreibungsantrag durch Beschluss vom 13. März 2008 mit der Begründung zurück, die angeforderten Nachweise zur Behebung der Zweifel am Rechtsübergang seien trotz mehrfacher Aufforderung nicht eingereicht worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragstellers. Er beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
das Patentamt anzuweisen, die beantragte Umschreibung vorzunehmen.

Zur Begründung wiederholt er zunächst den Vortrag der B...GmbH im amtlichen Verfahren und fügt hinzu, die Anmelderin könne ihre Zustimmung zur Umschreibung nicht mehr widerrufen. Auch sei Herr Dr.-Ing. S..., dessen Vertretungsbefugnis nicht ersichtlich sei, zum Widerruf nicht befugt gewesen. Es beständen keine Zweifel daran, dass die Rechte an der Anmeldung wirksam auf die B...GmbH übergeleitet worden seien. Der Wirksamkeit der vertraglichen Verpflichtung seitens der Anmelderin, der Umschreibung

zuzustimmen, stehe eine im Rahmen eines Insolvenzverfahrens nicht erfolgte Zahlung nicht entgegen.

Seinen zunächst gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung hat der Antragsteller wieder zurückgenommen.

Die Anmelderin hat auf Nachfrage des Senats am 21. Oktober 2009 mitgeteilt, Herr Dr. S... habe die Aussage im Schreiben vom 24. Oktober 2007 unter Erteilung einer mündlichen Vollmacht getroffen. Sie halte an ihrer Forderung, wonach vor Zahlung der vertraglich vereinbarten Abstandssumme keine Umschreibung erfolgen solle, fest.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber in der Sache nicht begründet. Die beantragte Umschreibung wurde vom Patentamt zu Recht zurückgewiesen.

Eine Umschreibung wird gemäß § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG vorgenommen, wenn dem Patentamt die Rechtsänderung nachgewiesen ist. Für den Nachweis reicht es aus, dass der Umschreibungsantrag von dem eingetragenen Inhaber (bzw. seinem Vertreter) und von dem Rechtsnachfolger (bzw. seinem Vertreter) unterschrieben ist (§ 28 Abs. 3 Nr. 1 DPMAG). Dementsprechend hätte hier die Umschreibung zunächst auf Grund des Antrags vom 28. September 2007 vorgenommen werden können. Jedoch kann der eingetragene Schutzrechtsinhaber seine Zustimmung zur Umschreibung bis zu deren Vollzug wieder zurücknehmen, wodurch der ursprünglich vorhandene Nachweis für den Rechtsübergang wieder entfällt. Eine Bindung an die einmal erteilte Zustimmung besteht nicht. Vielmehr gilt hier der allgemeine verfahrensrechtliche Grundsatz, wonach eine Verfahrenshandlung, durch die der angestrebte Erfolg nicht unmittelbar, sondern erst durch eine amtliche oder gerichtliche Entscheidung herbeigeführt wird, bis zum Erlass dieser Entscheidung zurückgenommen werden

kann, sofern dadurch nicht Rechte Dritter beeinträchtigt werden können (vgl. Senatsbeschluss vom 23. April 2001, BIPMZ 2001, 354, 355; Schulte, PatG, 8. Aufl., Einleitung Rn. 443). Letzteres war hier nicht der Fall, da durch die bloße Abgabe der Zustimmungserklärung auf Seiten der Erwerberin noch keine Rechte geschaffen wurden.

Bei der Rücknahme ihrer ursprünglichen Zustimmung war die Anmelderin, wie sie in ihrer Mitteilung vom 21. Oktober 2009 bestätigt hat, durch H... wirksam vertreten. Zudem hat sie in dieser Mitteilung ihr Nichteinverständnis mit der Umschreibung nochmals bekräftigt.

Mangels wirksamer Zustimmung der Anmelderin kann eine Umschreibung nicht vorgenommen werden. Im summarischen Registerverfahren kann die rechtliche Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts, auf dem die beantragte Umschreibung beruht, in der Regel nicht geprüft werden. Die Prüfung schwieriger Tat- und Rechtsfragen bleibt vielmehr den ordentlichen Gerichten vorbehalten (Senat, a. a. O.; Schulte, a. a. O., § 30 Rn. 34 m. w. N.). Daher kann im vorliegenden Beschwerdeverfahren auch nicht darüber befunden werden, wie sich die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der B... auf die zwischen dieser und der Anmelderin bestehenden Vertragsbeziehungen auswirkt (z. B. ob die Anmelderin die Unsicherheitseinrede nach § 321 BGB erheben kann).

Schülke

Püschel

Rauch

prä