



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 2/07

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend das Patent 592 04 269 (EP 0 579 637)**

wegen Umschreibung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 16. Juni 2009 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Martens

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Oktober 2006 aufgehoben. Die Umschreibung des Patents 592 04 269 auf die Antragstellerin als neue Inhaberin im Patentregister wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Das europäische Patent 0 579 637 mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung zum kontinuierlichen Einmischen von flüssigen und/oder rieselfähigen Stoffen in Nahrungsmittelmassen“ wird beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen 592 04 269.3 geführt und geht auf eine Anmeldung vom März 1992 zurück. Im Register eingetragene Inhaberin ist bis heute die Firma I... GmbH in K....

Nach Übernahme der Vertretung der eingetragenen Inhaberin im Oktober 2004 haben die Patentanwälte Dr. K... im März 2006 beim DPMA die Umschreibung des Patents auf die Antragstellerin beantragt und angegeben, dass sie diese ebenfalls vertreten. Kurz zuvor war beim DPMA das Schreiben eines Dritten mit der Bitte um besonders sorgfältige Prüfung möglicher Umschreibungsanträge ein-

gegangen, da die Firma I... GmbH, gegen die Forderungen in beträchtlicher Höhe bestünden, versucht habe, Betriebsvermögen, insbesondere ihre Patente, an den Gläubigern vorbei auf Dritte zu übertragen. Unter Beifügung entsprechender Handelsregisterauszüge wurde ausgeführt, die I... GmbH sei mit Wirkung vom 1. Dezember 2004 mit der G... & Co. KG verschmolzen worden. Am 27. Januar 2005 sei die Auflösung der KG und das Erlöschen der Firma sowie als deren Liquidatorin die G! mit Sitz in P... eingetragen worden. Gegen den Geschäftsführer der I... GmbH sei ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Köln wegen Insolvenzverschleppung anhängig.

Das DPMA hat das Schreiben des Dritten ebenso wie den Umschreibungsantrag der Antragstellerin jeweils der Gegenseite zur Kenntnis übersandt und beiden eine Frist zur Stellungnahme gesetzt. Die Antragstellerin hat daraufhin eine Kopie einer Übertragungs- und Annahmeerklärung vom 28. Mai 2004 überreicht, die von ihr sowie von der eingetragenen Inhaberin unterzeichnet sei. An einer ordnungsgemäßen Übertragung des Schutzrechts auf sie könnten keine Zweifel bestehen, zumal die angeblichen Forderungen nie gerichtlich geltend gemacht und erst recht nicht gerichtlich festgestellt worden seien. Seitens des Dritten sind die Bedenken gegen eine Umschreibung mit der Begründung aufrechterhalten worden, in einem Verletzungsstreit betreffend das europäische Patent vor einem niederländischen Gericht im Mai 2006 sei die Antragstellerin mangels Aktivlegitimation unterlegen, da sie nach den Feststellungen des Gerichts als Lizenznehmerin, nicht aber als Inhaberin des Schutzrechts anzusehen sei. Dem hat die Antragstellerin widersprochen und ausgeführt, im Hinblick auf die Umschreibung in Deutschland habe die in einem summarischen Verfahren ergangene Entscheidung keine Bindungswirkung. Das Gericht habe nicht die Inhaberschaft geprüft, sondern nur den Registerstand in den Niederlanden im Zeitpunkt seiner Entscheidung berücksichtigt.

Mit Beschluss vom 13. Oktober 2006 hat die Prüfungsstelle 16 des DPMA den Antrag auf Umschreibung wegen Zweifel an der Wirksamkeit des Rechtsübergangs, die sich nicht hätten beheben lassen, zurückgewiesen. Zur Erklärung vom 28. Mai 2004 sei nicht angegeben worden, wer diese unterzeichnet habe und warum sie erst 2 Jahre nach der Unterzeichnung und nach dem Erlöschen der Patentinhaberin vorgelegt worden sei. Das im Verfahren vor dem niederländischen Gericht überprüfte Dokument habe ergeben, dass die Antragstellerin lediglich Lizenznehmerin sei. Eine Übertragung des Patents sei daraus nicht ersichtlich. Es sei zwar möglich, könne aber nicht geprüft werden, ob dieses Dokument auch materiellrechtliche Grundlage des Rechtsübergangs bezüglich des deutschen Teils des europäischen Patents sei. Zudem könne dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Köln durch Vollzug der beantragten Umschreibung nicht vorgegriffen werden.

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der Beschwerde und beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Oktober 2006 aufzuheben und den deutschen Teil des europäischen Patents 579 637 (Deutsches Aktenzeichen: 592 04 269) von der I... GmbH auf die R... GmbH umzuschreiben.

Der Nachweis des Rechtsübergangs sei bereits durch die Vorlage der Übertragungs- und Annahmeerklärung vom 28. Mai 2004 erbracht worden. Begründete Zweifel an der Rechtsnachfolge ergäben sich unter keinem der im angegriffenen Beschluss teilweise erstmals und damit in verfahrensrechtlich bedenklicher Weise genannten Gesichtspunkte. Das gelte insbesondere für die beanstandete zeitliche Diskrepanz zwischen Erteilung der Bewilligung und Stellung des Umschreibungsantrags, zumal der mit der Beschwerde überreichte mit der I... GmbH abgeschlossene „Patent- und Know-how-Kaufvertrag“ vom gleichen Tag eine Verpflichtung zur Vornahme der Umschreibung nicht vorsehe. Auch sei die

Angabe, wer die Erklärung unterschrieben habe, nicht erforderlich, da sich dies aus den Namen unterhalb der jeweiligen Unterschriftslinien ergebe. Dass der für die I... GmbH unterzeichnende I1... zu diesem Zeitpunkt deren alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war, ergebe sich aus der der Beschwerdebegründung beigefügten Handelsregisterkopie. Die Umschreibung hätte daher nicht verweigert werden dürfen, eventuelle Zweifel hätten sich durch vom DPMA aber nicht angeforderte Nachweise beseitigen lassen. Die von am Umschreibungsverfahren nicht beteiligten Dritten vorgebrachten Einwendungen hätte das DPMA von vornherein unberücksichtigt lassen müssen und sich in seiner formalen summarischen Prüfung allein auf die von den Beteiligten eingereichten Nachweise beschränken müssen. Dies gelte auch für das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren.

Der Senat hat durch schriftlichen Hinweis vom 8. Oktober 2008 die G... & Co. KG i.L., vertreten durch die Liquidatorin als Rechtsnachfolgerin der noch im Patentregister eingetragenen I... GmbH über das anhängige Beschwerdeverfahren und ihre Beteiligtenstellung informiert. Die öffentliche Zustellung dieses Hinweises ist mit Beschluss des Senats vom 16. Februar 2009 angeordnet worden, nachdem mehrere Zustellungsversuche gescheitert waren. Die weitere Beteiligte hat sich im Verfahren nicht geäußert.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Voraussetzungen für die Umschreibung des deutschen Teils des europäischen Patents auf die Antragstellerin sind jedenfalls nunmehr gegeben.

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 Re-

gisterverfahrens 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 GRUR 1969, 43 - Marpin; Senatsbeschluss vom 6. Oktober 2005, BIPMZ 2006, 67 - Umschreibung, rechtliches Gehör II, m. w. N.). Der Nachweis ist durch die Vorlage von Urkunden zu erbringen, aus denen sich zweifelsfrei die beantragte Rechtsänderung ergibt. Dabei reicht es aus, dass dem Antrag, wenn er von den Rechtsnachfolgern gestellt wird, eine von den eingetragenen Inhabern oder ihren Vertretern unterschriebene Erklärung beigefügt ist, dass sie der Eintragung der Rechtsänderung zustimmen (§ 28 Abs. 3 Nr. 2a DPM AV).

Der im März 2006 beim DPMA eingegangene Umschreibungsantrag lässt es nach dem Wortlaut offen, in wessen Namen er gestellt wird. Er enthält lediglich noch den Hinweis, dass die Erwerberin ebenfalls durch die unterzeichnenden Patentanwälte vertreten wird. Nachdem die eingetragene Inhaberin mit Wirkung vom 1. Dezember 2004 mit der G... & Co. KG verschmolzen und letztere Ende Januar 2005 aufgelöst worden war, ist zweifelhaft, ob die unterzeichnenden Patentanwälte seitens der eingetragenen Inhaberin weiterhin bevollmächtigt waren. Auf Nachfrage des Senats hat Patentanwalt Dr. K... eine Vertretungsbefugnis für die Liquidatorin der eingetragenen Patentinhaberin im Zeitpunkt der Antragstellung nicht bestätigt und ausgeführt, der Umschreibungsantrag sei im Namen der Erwerberin gestellt worden. Damit ist gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 2a DPM AV für die Umschreibung die Zustimmung der eingetragenen Inhaberin nachzuweisen, die der nachgereichten Übertragungs- und Annahmeerklärung vom 28. Mai 2004 entnommen werden kann. Mit der Vorlage dieser Urkunde, die u. a. die Einwilligung des Geschäftsführers der eingetragenen Patentinhaberin zur Umschreibung im Register enthält, sind die Voraussetzungen für einen ausreichenden Nachweis des Rechtsübergangs grundsätzlich erbracht. Angesichts der erst späteren Einreichung der Übertragungs- und Annahmeerklä-

nung und vor dem Hintergrund der von Dritter Seite vorgebrachten Einwendungen ergaben sich für das DPMA zwar zurecht noch restliche Zweifel, ob dem Umschreibungsantrag aufgrund dieser Unterlagen stattgegeben werden konnte, zumal seit Abgabe der Übertragungs- und Annahmeerklärung bis zur Antragstellung fast zwei Jahre vergangen waren. Im Übrigen legt die Einleitung staatsanwaltlicher Ermittlungen im Zusammenhang mit Konkursdelikten es grundsätzlich nahe, an der Wirksamkeit der dem materiellrechtlichen Rechtsübergang zugrundeliegenden Vereinbarung zu zweifeln und hätte somit zumindest Anlass zur Nachfrage gegeben. Gleiches gilt für die zeitliche Diskrepanz zwischen Antragstellung und Abgabe der Übertragungs- und Annahmeerklärung. Das DPMA hätte aber vor einer Zurückweisung des Umschreibungsantrags der Antragstellerin insoweit Gelegenheit zur Stellungnahme geben sollen.

Dies hätte voraussichtlich die Vorlage des erst im Beschwerdeverfahren überreichten Patent- und Know-how-Kaufvertrags beschleunigt, aus dem sich nicht nur die Übereinstimmung hinsichtlich des Datums, sondern auch die weitere Information (siehe § 1 Schutzrechte) ergibt, wonach die Antragstellerin nicht verpflichtet war, die Umschreibung im Register vornehmen zu lassen (a. a. O. Ziffer 4), was die zeitliche Verzögerung der Antragstellung erklärt. Im Übrigen hätte das DPMA daraus auch ohne nähere Prüfung entnehmen können, dass von den Vertragsparteien nicht lediglich eine Lizenzierung der Schutzrechte gewollt war (a. a. O. Ziffer 1). Der Senat hat zudem Einsicht in die Akten des staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens gegen den früheren Geschäftsführer der eingetragenen Patentinhaberin genommen, das im Juni 2009 noch anhängig war, letztlich aber keinen hinreichenden Anhalt dafür bietet, die Wirksamkeit des Patent- und Know-how-Kaufvertrags in Frage zu stellen.

Nachdem der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren gelungen ist, die bestehenden Zweifel am Nachweis der Rechtsänderung auszuräumen, war der angefochtene Beschluss aufzuheben und die antragsgemäße Umschreibung anzuordnen.

**III.**

Aus den im Beschluss vom 16. Februar 2009 genannten Gründen, die fortbestehen, wird die öffentliche Zustellung dieses Beschlusses an die weitere Beteiligte angeordnet.

Schülke

Püschel

Martens

Pr