



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 27/12

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldungen 10 2006 017 020.2,**  
**10 2006 026 492.4, 10 2009 044 660.5, 10 2009 044 666.4, 10 2010 060 678.2,**  
**10 2011 000 271.5, 11 2008 002 077.9, 11 2009 001 154.3, 11 2009 001 155.1,**  
**11 2009 001 163.2, 11 2009 001 164.0 und 199 39 358.3**  
wegen Registeränderung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 10. September 2013 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Kober-Dehm beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle 54 – vom 21. Juni 2012 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Das vorliegende Beschwerdeverfahren betrifft den Antrag auf Umschreibung der Patentanmeldungen 10 2006 017 020.2, 10 2006 026 492.4, 10 2009 044 660.5, 10 2009 044 666.4, 10 2010 060 678.2, 10 2011 000 271.5, 11 2008 002 077.9, 11 2009 001 154.3, 11 2009 001 155.1, 11 2009 001 163.2, 11 2009 001 164.0 und 199 39 358.3, für die jeweils die Firma O..., in D..., USA, als Anmelderin angegeben und im Patentregister eingetragen ist.

Am 7. März 2011 teilte die Anmelderin dem DPMA mit, dass sie sich mit ihrer Tochterfirma O1... Inc. zusammengeschlossen habe. Der angegebene Name und die Adresse des verschmolzenen Unternehmens lauten dieser Mitteilung zufolge weiterhin O..., in D..., MA 01923/US.

Als Nachweis für den Zusammenschluss legte die Anmelderin eine Urkunde des Staates Delaware betreffend den Zusammenschluss der Anmelderin mit der O1... Products Inc. vor. Darin wird die Anmelderin vor dem Zusammenschluss als „A Delaware corporation“ bezeichnet, nach dem Zusammenschluss mit dem Zu-

satz „A corporation organized and existing under the laws oft the State of Delaware“. In dem beigefügten Dokument wird bestätigt, dass die Anmelderin am 24. Dezember 1958 und die O1... Products Inc. am 10. März 1997 jeweils nach dem Recht von Delaware eingetragen worden seien. Ferner wird ausgeführt, dass die Anmelderin alle ausgegebenen Aktien der O1... Inc. besitze und dass die Verschmelzung auf Antrag des Vorstands der Anmelderin – und mit Einverständnis der S... Inc. als alleiniger Aktionärin der Anmelderin - mit Wirkung vom 1. Oktober 2010 vorgenommen worden sei. Der Name des verschmolzenen Unternehmens werde geändert in „O... Inc.“.

Mit Schreiben der Prüfungsstelle 54 (Umschreibstelle) vom 25. März 2011 wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass ihr Antrag nicht bearbeitet werden könne, da die eingereichten Unterlagen als Nachweis nicht ausreichten. Die derzeit eingetragene Inhaberin sei als Gesellschaft nach den Gesetzen des Staates Massachusetts registriert, eingereicht sei aber eine Bescheinigung zu einer gleichnamigen Firma, die nach den Gesetzen des Staates Delaware organisiert sei. In den USA könnten Firmen gleichen Namens mehrfach gegründet werden, wenn sie nach den Gesetzen unterschiedlicher Staaten organisiert seien. Bei den beiden genannten Firmen handele es sich deshalb grundsätzlich um verschiedene juristische Personen. Es werde daher um Nachweis oder anwaltliche Versicherung gebeten, dass die beiden Firmen identisch seien.

Die Frist zur Entgegnung auf diesen Bescheid wurde antragsgemäß mehrfach verlängert, zuletzt mit Schreiben vom 7. März 2012 bis zum 29. April 2012. Schließlich wurde der Umschreibungsantrag durch Beschluss vom 21. Juni 2012 zurückgewiesen, weil die geforderten Nachweise ausgeblieben seien.

Zuvor war jedoch am 20. April 2012 ein Schreiben der Anmelderin vom 19. April 2012 eingegangen. Darin wird seitens ihres Vertreters anwaltlich versichert, dass es sich bei der O... Inc. um ein Unternehmen mit Sitz in

Massachusetts handele, das aber nach Recht und Gesetz des Staates Delaware registriert und organisiert sei.

Gegen den Beschluss vom 21. Juni 2012 wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die beantragten Registeränderungen vorzunehmen.

Zur Begründung verweist die Anmelderin auf die von ihr eingereichten Unterlagen.

## II.

1. Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

Der Beschluss der Umschreibstelle ist ohne Berücksichtigung des am 20. April 2012 eingegangenen Schreibens der Anmelderin und somit unter Verletzung des rechtlichen Gehörs ergangen. Dies stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Umschreibstelle bei Kenntnisnahme von der anwaltlichen Versicherung zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre. Der angefochtene Beschluss ist gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG aufzuheben, um der Umschreibstelle (die in Ermangelung eines weiteren Verfahrensbeteiligten zu Unrecht angenommen hat, dass sie gemäß § 73 Abs. 4 PatG nicht zur Abhilfe berechtigt sei) Gelegenheit zur erneuten Entscheidung unter Einbeziehung der am 20. April 2012 vorgelegten anwaltlichen Versicherung zu geben.

Im weiteren Verfahren wird zu berücksichtigen sein, dass es vorliegend - jedenfalls auf der Grundlage des bisherigen Vorbringens der Anmelderin - nicht um Umschreibungen infolge Rechtsübergangs von der Anmelderin auf eine andere juristische Person, sondern allenfalls um eine Namensänderung (nach Verschmelzung) geht. Der auf Änderung des Patentregisters gerichtete Antrag der Anmelderin erscheint insoweit noch klärungsbedürftig. Nach den vorgelegten Unterlagen

sind die Firma und die Adresse der Anmelderin – soweit ersichtlich - unverändert geblieben; somit dürfte es allenfalls um die Eintragung eines Zusatzes wie „Gesellschaft nach den Gesetzen des Staates Delaware“ gehen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 PatG geboten, weil nicht auszuschließen ist, dass die Beschwerdeeinlegung ohne die genannte Gehörverletzung nicht erforderlich gewesen wäre.

Rauch

Püschel

Kober-Dehm

prä