



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 62/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung 10 2009 056 806.9-34

hat der 19. Senat des Bundespatentgerichts (Technischer Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 19. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Phys. Arnoldi

beschlossen:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

## **Gründe**

### **I.**

Mit Beschluss vom 25. Juni 2012 hat die Prüfungsstelle für Klasse H 05 B des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2009 056 806.9 und der Bezeichnung „Leuchtreklame, insbesondere Leuchtbuchstabe“ der W... AG in B..., gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Der Beschluss ist den verfahrensbevollmächtigten Patentanwälten der Anmelderin gegen Empfangsbekanntnis am 28. Juni 2012 zugestellt worden.

Mit Schriftsatz vom 23. Juli 2012, eingegangen beim DPMA per Fax am selben Tag, haben dieselben Patentanwälte in Vertretung von der T... GmbH & Co. KG unter Angabe des amtlichen Aktenzeichens 10 2009 056 806.9-34 und der Anwaltsakte 13471.4 Beschwerde gegen den Beschluss vom 25. Juni 2012 erhoben.

Auf telefonische Nachfrage der Geschäftsstelle des Senats haben die Patentanwälte per Fax am 28. November 2012 die Kopie einer Mitteilung des DPMA vom 2. Juli 2012 über die Umschreibung zweier Schutzrechte/Schutzrechtsanmeldungen mit den amtlichen Aktenzeichen 10 2010 014 182.8 und 10 2009 056 807.7 von der W... AG in B... auf die Tridonic GmbH & Co. KG in D... eingereicht.

Mit Bescheiden vom 20. Januar 2014 und 20. Februar 2014 hat der Senat darauf hingewiesen, dass im Patentregister der Anmeldung 10 2009 056 806.9 eine Änderung der Anmelderin W... AG in B... nicht vermerkt und eine Beschwerdeberechtigung der Beschwerdeführerin T... GmbH & Co. KG nicht erkennbar sei.

Die Beschwerdeführerin beruft sich demgegenüber auf einen ungewöhnlichen Geschehensablauf bei dem ausgehend von einem Schreibfehler im Antrag auf Umschreibung der vorliegenden Anmeldung von der W... AG auf die T... GmbH & Co. KG (Aktenzeichen 10 2009 056 807.9 statt 10 2009 056 806.9) vom DPMA fehlerhaft eine – andere - nicht mehr existierende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2009 056 807.7 der W... AG auf die T... GmbH & Co. KG umgeschrieben worden sei, was im Weiteren - auch von der Geschäftsstelle des Gerichts - unbemerkt geblieben sei. Die Beschwerdeeinlegung der T... GmbH & Co. KG sei daher in eine Beschwerde der im Register eingetragenen Anmelderin umzudeuten. Denkbar sei auch im Wege der Wiedergutmachung des durch den Amtsfehler bei der Umschreibung entstandenen Schadens nach Art einer „Naturalrestitution“ die Anmelderin so zu stellen, als ob kein Fehler bei der Umschreibung begangen und die T... GmbH & Co. KG in das Register eingetragen worden wäre.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der T... GmbH & Co. KG ist wegen fehlender Beschwerdeberechtigung (§ 74 Abs. 1 PatG) unzulässig und war daher zu verwerfen.

Gemäß § 74 Abs. 1 PatG steht die Beschwerde den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu. Für die Beschwerdeberechtigung des Anmelders ist grundsätzlich die Eintragung im Patentregister - unabhängig von der materiellen Berechtigung - maßgebend. Als Anmelderin im Register der Patentanmeldung 10 2009 056 806.9 eingetragen war und ist die im Verfahren vor dem Patentamt beteiligte W... AG in B.... Wird, wie hier offenbar geschehen, die Patentanmeldung rechtsgeschäftlich übertragen, bleibt der frühere Rechtsinhaber so lange berechtigt, bis der Rechtsnachfolger im Register eingetragen ist (§ 30 Abs. 3 Satz 2 PatG). Da die vorliegende Patentanmeldung nicht auf

die Beschwerdeführerin als Rechtsnachfolgerin umgeschrieben worden ist, fehlt dieser mithin die notwendige formelle Legitimation zur Einlegung der Beschwerde (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl. 2014, § 74 Rdn. 6 und 10; BGH GRUR 2008, 87 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren).

Wie bereits in dem Zwischenbescheid des Senats vom 20. Februar 2014 ausgeführt, ist für eine Auslegung oder Umdeutung des Beschwerdeschriftsatzes vom 23. Juli 2012 in eine Beschwerde der eingetragenen Anmelderin W... AG kein Raum. Die Beschwerde wird darin ausdrücklich in Vertretung der T... GmbH & Co. KG erhoben. Dass die Beschwerde im Namen der Rechtsnachfolgerin erhoben werden sollte, geht auch aus Seite 2 des Schriftsatzes hervor, auf der - im Zusammenhang mit der Zahlung der 3. Jahresgebühr - auf die nach dem Inhaberwechsel geänderte Interessenslage hingewiesen wird. Zudem ist auch in der zusammen mit dem Beschwerdeschriftsatz am 23. Juli 2012 per Fax beim DPMA eingegangenen Einzugsermächtigung vom 23. Juli 2012 zur Zahlung der Beschwerdegebühr als Name des Schutzrechtsinhabers die T... GmbH & Co. KG angegeben. Der Beschwerdeschriftsatz lässt damit eindeutig die Beschwerdeführerin erkennen und ist folglich einer Auslegung nicht zugänglich. Im Übrigen hätte auch bei der Auslegung eines unklaren Beschwerdeschriftsatzes außer Betracht zu bleiben, ob die darin genannte Person nach der Verfahrensordnung zur Erhebung einer Beschwerde berechtigt ist (BGH GRUR 1977, 508 - Abfangeinrichtung).

Nicht zu folgen vermag der Senat der von der Beschwerdeführerin angedachten rechtlichen Konstruktion, die Anmelderin nach Art einer „Naturalrestitution“ so zu stellen, als ob das DPMA die Beschwerdeführerin ohne Fehler als neue Rechtsinhaberin der Patentanmeldung in das Register eingetragen hätte. Das Rechtsinstitut der Naturalrestitution kommt entsprechend § 249 Abs. 1 Satz 1 BGB nur im Rahmen der Amtshaftung bei Bestehen einer zivilrechtlichen Schadensersatzpflicht zur Anwendung. Im patentrechtlichen Verfahren vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht ist die Wiederherstellung eines früheren Zustandes nur bei Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 123 PatG vorgesehen.

Auf die angefügte Rechtsmittelbelehrung wird hingewiesen.

Dr. Hartung

Kirschneck

Dr. Scholz

Arnoldi

Pü

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu, wenn der Beschwerdesenat sie in dem Beschluss **zugelassen** hat (§§ 99 Abs. 2, 100 Abs. 1, 101 Abs. 1 Patentgesetz (PatG)).

Hat der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der **Rechtsbeschwerde nicht zugelassen**, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.

3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat.
5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes [www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html) bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).