



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 87/14

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 602 02 454 (= EP 1 374 628)**

hier: Umschreibung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 25. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Patentabteilung 31.EP des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Mai 2014 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Auf eine internationale Anmeldung der N... Ltd. vom 28. März 2002 wurde vom Europäischen Patentamt das Patent EP 1 374 628 u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt. Das Patent wird beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen 602 02 454 mit der Bezeichnung „Mechanismus zum Aufbau einer Verbindung für ATM über MPLS“ geführt.

Mit einem am 28. November 2013 beim DPMA eingegangenen Formularblatt wurde beantragt, das Patent auf die E... AB in S..., als neue Inhaberin umzuschreiben. Der Antrag, als dessen Absenderin die E1... GmbH in H...-

angegeben ist, trägt zwei Unterschriften, nämlich die von B... als „Authorised Representative“ der eingetragenen Inhaberin N... Ltd. und die von M... als Vizepräsidentin der Patententwicklungsabteilung der Erwerberin E... AB in S...

Mit drei Schreiben vom 5. Dezember 2013, 16. Januar 2014 und 18. März 2014 hat das DPMA die E1... GmbH in H..., um schlüssige Angaben zur Vertretungsberechtigung und zur Funktion der Zeichnenden ersucht. Nachdem diese Schreiben bis zum Ablauf der jeweils gesetzten Fristen unbeantwortet geblieben waren, hat die Patentabteilung 31.EP des DPMA durch Beschluss vom 22. Mai 2014 den Umschreibungsantrag zurückgewiesen. Der Tenor des Beschlusses lautet: „Der Antrag der E1... GmbH, Patent Unit, eingegangen am 28. November 2013, auf Umschreibung des Patents auf die E1... GmbH wird zurückgewiesen“. Zur Begründung ist in dem Beschluss ausgeführt, dass die Voraussetzungen einer Umschreibung nicht vorlägen, da der behauptete Rechtsübergang nicht zweifelsfrei nachgewiesen sei.

Gegen den Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Diese ist der Auffassung, der angefochtene Beschluss sei sachlich falsch, da sie die Umschreibung des Patents auf die E... AB in S... beantragt habe, das Patentamt jedoch einen so nicht gestellten Antrag auf Umschreibung des Patents auf die E1... GmbH in H..., zurückgewiesen habe. Außerdem hat die Antragstellerin die Kopie eines Gerichtsbeschlusses des „Ontario Superior Court of Justice“ vom 3. Oktober 2012 und die Kopie einer notariellen Beglaubigung der Beschlusskopie vom 11. März 2013 mit dem Ziel vorgelegt, die Vertretungsbefugnis des Herrn B... zu belegen.

Die Antragstellerin beantragt,

1. den Beschluss der Patentabteilung 31.EP des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Mai 2014 aufzuheben,

2. das Patent 602 02 454 auf die E... AB in S..., umzuschreiben,
3. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die eingetragene Patentinhaberin als weitere Beteiligte hat im patentamtlichen Verfahren mit Schriftsatz von 10. Dezember 2013 mitgeteilt, dass keine der Umschreibung entgegenstehenden Informationen vorlägen; in der Beschwerdeinstanz hat sie sich nicht geäußert.

Auf Aufforderung des Senats hat die Antragstellerin eine Inlandsvertretervollmacht für Patentassessor B2..., E1... GmbH in H..., im Original zur Akte gereicht. Zusätzlich hat sie erklärt, dass ihre Vollmacht die rückwirkende Genehmigung aller bislang vorgenommenen Verfahrenshandlungen vor dem Patentamt und dem Patentgericht umfasse.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache insoweit Erfolg, als der Beschluss zur Zurückweisung des Umschreibungsantrags vom 22. Mai 2014 ohne Sachentscheidung aufzuheben und die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen ist. Außerdem ist die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und nach Einreichung einer den Voraussetzungen der § 25 PatG, § 155 Abs. 2, Abs. 1 Nr. 2 PAO entsprechenden Inlandsvertretervollmacht auch im Übrigen zulässig.
2. Der angefochtene Beschluss ist aufzuheben, weil er dem Antragsgrundsatz widerspricht und im Übrigen ergangen ist, ohne der E... AB in S..., als angegebener Erwerberin des Streitpatents rechtliches Gehör (Art. 103 GG) zu gewähren. Da sich die Prüfungsstelle in dem angefochtenen Beschluss lediglich

mit einer - so nicht beantragten - Umschreibung des verfahrensgegenständlichen Patents auf die E1... GmbH in H..., befasst hat, ist das Verfahren zur Entscheidung über den gestellten Antrag auf Umschreibung des Patents auf die E... AB in S..., an das DPMA zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG).

Im weiteren Verfahren wird u. a. zu prüfen sein, ob die Vertretungsberechtigung des Herrn B..., der für die bislang als Inhaberin im Register eingetragene N... Ltd. den Umschreibungsantrag unterschrieben hat, durch den vorgelegten Beschluss des „Ontario Superior Court of Justice“ vom 3. Oktober 2012 ausreichend nachgewiesen ist (vgl. § 28 Abs. 3 Nr. 2 a und b DPMAV sowie Ziffer 1.1.1.3.3. der Umschreibungsrichtlinie).

Führt die rechtliche Prüfung zu Zweifeln an der Rechtswirksamkeit der Bewilligung oder der Verfügungsbefugnis des Bewilligenden bzw. der Rechtswirksamkeit der 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; Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 9. Aufl., § 30 Rn. 33). Dem vermeintlich materiell Berechtigten bleibt in Streitfällen der Rechtsweg vor den allgemeinen Zivilgerichten, um ein rechtskräftiges Urteil über die Bewilligung der Umschreibung zu erwirken.

3. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 80 Abs. 3 PatG. Danach ist die Rückzahlung anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. So liegt der Fall hier. Die Erhebung der Beschwerde und die Entrichtung der Beschwerdegebühr hätten bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung vermieden werden können (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 132). Der angefochtene Beschluss erging unter Verletzung des Grundsatzes der Bindung an den Umschreibungsantrag, wodurch die Antragstellerin zugleich auch in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden ist. Diese Verfahrensfehler sind für die Erhebung der Beschwerde ursächlich gewesen.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

Pr