



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 16/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 60 2005 038 022 (= EP 1 832 096)

wegen Umschreibung im Patentregister

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 6. April 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Püschel und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

- I. Der Beschluss der Patentabteilung 31.EP des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. September 2019 wird aufgehoben.
- II. Die Antragstellerin ist im Patentregister als Patentinhaberin zu vermerken.

Gründe

I.

Mit ihrer Beschwerde begehrt die Antragstellerin ihre Eintragung als Patentinhaberin im Patentregister. Das in englischer Verfahrenssprache erteilte europäische Patent 1 832 096, das (gemäß deutscher Übersetzung) ein „Mobiles Endgerät und assoziiertes Verfahren mit Mitteln zum Modifizieren eines Verhaltensmusters einer Multimediabenuzoberfläche“ betrifft, wird hinsichtlich seines deutschen Anteils beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 60 2005 038 022.1 geführt. Es geht auf die am 14. Dezember 2005 eingereichte internationale Anmeldung PCT/IB2005/003772 (veröffentlicht am 6. Juli 2006 unter der Nummer WO 2006/070240) zurück und nimmt die Priorität der US-amerikanischen Anmeldung 23129 vom 27. Dezember 2004 in Anspruch. Im deutschen

Patentregister ist die weitere Beteiligte (im Folgenden: Übertragende) als Patentinhaberin vermerkt.

Am 25. Januar 2019 hat die Antragstellerin die Umschreibung des deutschen Patentanteils auf sich beantragt und zum Nachweis des Rechtsübergangs eine vom 7. Januar 2019 datierende Übertragungserklärung mit Umschreibungsbewilligung vorgelegt. Darin erklärt die Übertragende, dass sie als Inhaberin das Patent auf die Antragstellerin übertragen habe und in die Umschreibung im Patentregister auf die Antragstellerin als Erwerberin einwillige. Für die Übertragende ist die Erklärung unterzeichnet von P..., für die Antragstellerin von C..., jeweils mit dem Zusatz „Authorized Signatory“.

Dem Antrag beigelegt sind zwei ebenfalls mit den Namenszügen „P...“ bzw. „C...“ versehene, jeweils vom 7. Januar 2019 datierende Vollmachten der Antragstellerin und der Übertragenden für ihre gemeinsamen Verfahrensbevollmächtigten zur Vertretung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt.

In ihrem Bescheid vom 31. Januar 2019 hat die Patentabteilung 31.EP von der Antragstellerin schlüssige Angaben über die Vertretungsberechtigung der für die Übertragende Zeichnenden sowie eine entsprechende Vollmacht der Zeichnenden unter Angabe ihrer Funktion und ihres Namens oder einen Handelsregisterauszug neuen Datum angefordert, aus dem deren Handlungsbefugnis zweifelsfrei hervorgehe.

Mit Eingabe vom 9. April 2019 hat die Antragstellerin nach Gewährung mehrerer Fristverlängerungen eine Vollmacht der Übertragenden vom 15. November 2018 zur Akte gereicht, die mit den Namenszügen „R...“ und „H...“, jeweils mit dem Zusatz „Authorized Signatory“, unterzeichnet ist. Bevollmächtigt werden namentlich bezeichnete Mitarbeiter der C... Limited aus J..., darunter P... und C.... Diese auf zwei Jahre beschränkte Vollmacht umfasst u. a. die Vertretung in allen Angelegenheiten

im Zusammenhang mit Inhaberwechseln gewerblicher Schutzrechte, insbesondere deren Übertragung.

Mit Bescheid vom 11. April 2019 hat die Patentabteilung 31.EP darauf hingewiesen, dass die Funktion „Authorized Signatory“ nicht zweifelsfrei eine Handlungsbefugnis nachweise. Unter dem 22. Juli 2019 hat sie nach weiterer Fristverlängerung mitgeteilt, dass die eingereichten Unterlagen als Nachweis nicht ausreichten und nach erfolglosem Fristablauf mit einer Zurückweisung des Umschreibungsantrags zu rechnen sei.

Mit Beschluss vom 23. September 2019, der der Antragstellerin am 26. September 2019 zugestellt worden ist, hat die Patentabteilung 31.EP (im Rubrum fälschlicherweise als Prüfungsstelle bezeichnet) den Umschreibungsantrag vom 25. Januar 2019 schließlich aus den in den Mängelbescheiden mitgeteilten Gründen zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie beantragt sinngemäß,

die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Anordnung der beantragten Registeränderung,

Als Anlage zu ihrer Beschwerdeschrift hat die Antragstellerin die beglaubigte Übersetzung eines Handelsregistrauszugs des „Finish Patent and Registration Office“ in Helsinki vom 4. Juni 2015 in Kopie eingereicht. Es handelt sich um eine Übersetzung des Registereintrags der Übertragenden aus der finnischen in die englische Sprache. Unter der Überschrift „Representation by the persons authorised thereto as follows: on his or her own“ sind die Prokuristen „H...“, geboren am 19. Februar 1982, und „R...“, geboren am 27. Juli 1965, beide finnische Staatsbürger, vermerkt.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie zur Anordnung der beantragten Umschreibung.

1. Nach § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG vermerkt das Patentamt im Patentregister eine Änderung in der Person des Anmelders oder Patentinhabers, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Der Nachweis ist durch Vorlage von Urkunden zu erbringen, aus denen sich zweifelsfrei die beantragte Rechtsänderung ergibt. Dabei reicht es aus, dass dem Antrag, wenn er - wie hier am 25. Januar 2019 geschehen - von den Rechtsnachfolgern gestellt wird, eine von den eingetragenen Inhabern oder ihren Vertretern unterschriebene Erklärung beigefügt ist, dass sie der Eintragung der Rechtsnachfolge zustimmen, § 28 Abs. 3 Nr. 2a DPMaV, Ziffer 1.1.1.2 der Richtlinien für die Umschreibung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen in den beim Deutschen Patent- und Markenamt geführten Schutzrechtsregistern (Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken-, Design- und Topografieregister) v. 14. Dezember 2018, im Folgenden: Umschreibungsrichtlinien). Eine solche Bewilligung der Umschreibung stellt das zusammen mit dem Antrag vom 25. Januar 2019 zur Akte gereichte Dokument vom 7. Januar 2019 dar.

2. Anlass für begründete Zweifel am Rechtsübergang, die einer Umschreibung entgegenstehen und gemäß § 28 Abs. 6 DPMaV die Anforderung weiterer Dokumente erforderlich machen könnten, sind nicht ersichtlich.

a) Der Umstand, dass die Übertragende und die Antragstellerin am Tag der Unterzeichnung von Übertragungserklärung und Umschreibungsbewilligung gemeinsame Verfahrensbevollmächtigte zur Vertretung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bevollmächtigt haben, die auch im Beschwerdeverfahren zur Vertretung

beider Beteiligten bevollmächtigt worden ist, stellt ein starkes Indiz für ein fortbestehendes Einvernehmen über die beantragte Legitimationsänderung dar. Von einem konkludenten Ausschluss des Verbots des Selbstkontrahierens gem. § 181 BGB ist auszugehen (vgl. BPatG, Beschluss vom 30. Juli 2007 – 5 W (pat) 10/16, Rdn. 26 m. w. N. - veröffentlicht in juris; Ziffer 1.1.4.4 der Umschreibungsrichtlinien).

b) Die zur Akte gereichte Umschreibungsbewilligung vom 7. Januar 2019 gibt zu Zweifeln an ihrer Wirksamkeit keinen Anlass. Dies betrifft insbesondere die von der Prüfungsstelle aufgeworfene Frage einer wirksamen Vertretung der Übertragenden. Der vom 4. Juni 2015 datierende Handelsregisterauszug des „Finish Patent and Registration Office“ entspricht den in Ziffer 1.1.1.4.2 der Umschreibungsrichtlinien gestellten Anforderungen an den Nachweis einer Vertretungsmacht und weist H... und R... als Prokuristen der Übertragenden aus. Die von beiden unterzeichnete, zeitlich beschränkte Untervollmacht vom 15. November 2018 ermächtigt die Mitarbeiterin P... des Unternehmens C... Limited zur Übertragung von Patenten und zur Erteilung der Umschreibungsbewilligung im Namen der Übertragenden. Von dieser beschränkten Untervollmacht hat P... bei Unterzeichnung der Umschreibungsbewilligung am 7. Januar 2019 innerhalb der gesetzten zeitlichen Grenzen der Vollmacht Gebrauch gemacht. Es gibt daher keinen Grund, an der Wirksamkeit der Umschreibungsbewilligung und ihrer Zurechenbarkeit zur Übertragenden zu zweifeln.

c) Im Übrigen ist das Patentamt nicht gehalten, die materiell-rechtliche Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts, auf dem die beantragte Umschreibung beruht, von Amts wegen zu prüfen (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 10. Aufl., § 30 Rdn. 33). Die Voraussetzungen zur Umschreibung nach § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG liegen damit vor.

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