



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 30/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

Antragstellerin und Beschwerdeführerin,

...

betreffend das Patent 11 2019 005 467.8

wegen Umschreibung im Patentregister

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Dezember 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G07C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Dezember 2021 wird aufgehoben.

Die Beschwerdeführerin ist im Patentregister als Rechteinhaberin zu vermerken.

Gründe

I.

Mit ihrer Beschwerde begehrt die Beschwerdeführerin ihre Eintragung als Inhaberin des oben bezeichneten Schutzrechtes im beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführten Register. Eingetragene Patentanmelderin ist die ...
..., eine Tochtergesellschaft der ...
Beschwerdeführerin. Mit Antrag vom 30. April 2021 beantragte die eingetragene Patentanmelderin, vertreten durch den ..., beschäftigt bei der ...
..., einem inländischen Tochterunternehmen der Beschwerdeführerin, die Einleitung der nationalen Phase der PCT-Anmeldung und stellte Prüfungsantrag. Am 6. August 2021 wurde ein Umschreibungsantrag auf die Beschwerdeführerin eingereicht, unterzeichnet von ... als Vertreter für bislang eingetragene Inhaberin und für die Beschwerdeführerin als Erwerberin.

Mit Zwischenbescheiden vom 1. September und 13. September 2021 forderte die Prüfungsstelle für Klasse G07C des DPMA Nachweise für die Vertretungsberechtigung an. Mit Schreiben vom 9. September und 16. September 2021 gab der Bevollmächtigte an, er sei unter seiner Vertreternummer beim DPMA als Vertreter gemäß §155 PAO der ... zu identifizieren. Die Vergabe der Vertreternummer sei indikativ für seine Vertretungsberechtigung. Sowohl die Inhaberin als auch die Beschwerdeführerin seien Teil des Konzerns
... ..

Mit Beschluss vom 1. Dezember 2021, der der Beschwerdeführerin am 6. Dezember 2019 zugestellt worden ist, hat die Prüfungsstelle den Umschreibungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Vertretungsmacht sei nicht ausreichend nachgewiesen, da unter der einschlägigen Vertreternummer lediglich eine Vollmacht für die ..., nicht aber für den Konzern verzeichnet sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde. Das DPMA hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des DPMA vom 1. Dezember 2021 aufzuheben
und die Eintragung der Beschwerdeführerin als neue Inhaberin in das
Register anzuordnen.

Auf Anforderung des Gerichts hat der Bevollmächtigte mit Schreiben vom 17. März 2022 eine Vollmacht vorgelegt und auf Hinweis des Senats vom 30. Juni 2022 mit Schreiben vom 11. Juli 2022 einen Auszug aus dem ... Handelsregister (...) vom 18. Februar 2020 eingereicht, auf den verwiesen wird. Auf weitere Hinweise des Senats, zuletzt vom 4. November 2022, hat der Bevollmächtigte eine Vollmacht als Inlandbevollmächtigter gemäß § 25 PatG vorgelegt.

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 auf die Beschwerdeführerin.

Nach § 30 Absatz 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 grundsätzlich aus, dass der Antrag, wenn er - wie hier - von der eingetragenen Inhaberin oder ihren Vertretern und der Rechtsnachfolgerin oder ihren Vertretern gestellt wird (§ 28 Absatz 3 Nummer 1 DPM AV, Ziffer 1.1.1. der Richtlinien für die Umschreibung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen in den beim Deutschen Patent- und Markenamt geführten Schutzrechtsregistern (Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken-, Design- und Topografiereregister) vom 14. Dezember 2018, - i.F. Umschreibungsrichtlinien).

Der Antrag auf Umschreibung vom 5. August 2021 enthält die Angaben über die bisherige Inhaberin und die Erwerberin, die Beschwerdeführerin sowie die Erklärung über die Umschreibung beider Beteiligten. Der Wirksamkeit der Erklärungen steht im Ergebnis nicht entgegen, dass der ... diese für beide Beteiligten als Vertreter abgegeben hat. Von einem konkludenten Ausschluss des Verbots des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB ist auszugehen (vgl. BPatG, Beschluss vom 30. Juli 2007 – Az. 5 W (pat) 10/16, Rn. 26 m.w.N.), wenn, wie hier, die Umschreibung innerhalb eines Konzerns, nachgewiesen durch den vorgelegten Auszug aus dem Jahresbericht 2021, erfolgt. Der Umfang der Vertretungsbefugnis des Patentassessors für Angelegenheiten der in Rede stehenden Art ergibt sich aus § 155 i.V.m. § 3 PAO. Der Patentassessor ist als Inlandsvertreter der Inhaberin im Register eingetragen

und dadurch legitimiert, im Umschreibungsverfahren vor dem DPMA tätig zu werden. Im Beschwerdeverfahren wurde zudem die Abschrift einer Vollmacht vom 17. August 2020 von zwei im ... Handelsregister als gemeinsam zeichnungsberechtigt eingetragenen Beschäftigten der Beschwerdeführerin vorgelegt. Aus dieser ergibt sich für den Senat hinreichend deutlich, dass der Patentassessor gemeinsam mit dem General Counsel der Beschwerdeführerin für diese vertretungsberechtigt ist. Gemäß der ebenfalls als Ausdruck vorgelegten Vollmachtsurkunde vom 17./18. Februar 2022 ist der Patentassessor zur Vertretung im vorliegenden Umschreibungsverfahren befugt. Nach Ziffer 4.1 der Umschreibungsrichtlinien genügt eine einfache Abschrift, es besteht keine Veranlassung im Beschwerdeverfahren für den Nachweis der Vollmacht für die Umschreibung strengere Anforderungen zu stellen.

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

Nachdem der Bevollmächtigte auch seine Vollmacht für das Beschwerdeverfahren gemäß § 25 PatG nachgewiesen hat, sind auch keine sonstigen Gründe ersichtlich, die einer Umschreibung des Schutzrechtes entgegenstehen könnten. Im Übrigen ist das DPMA nicht gehalten, die materiell-rechtliche Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts, auf dem die beantragte Umschreibung beruht, von Amts wegen zu prüfen. 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.

Dr. Hock

Schell

Heimen