

engel patentanwaltskanzlei
marktplatz 6
98527 suhl – germany

www.engel-patent.com
office@engel-patent.com
fon: +49 (3681) 7977-0
fax: +49 (3681) 7977-99

christoph k. engel

patentanwalt dipl.-ing.
european patent attorney

european trademark and design attorney

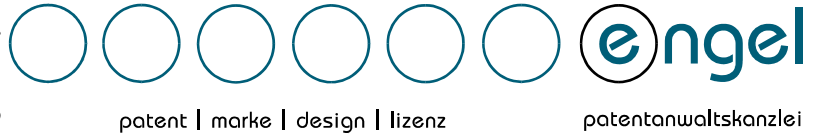
susann reinhardt

rechtsanwältin

dr.-ing. marco rittermann

patentanwalt dipl.-ing.

european trademark and design attorney



NEWS 01/2010

Umschreibung gewerblicher Schutzrechte bei Rechtsübergang

Die Eintragung des Rechtsübergangs einer Marke, eines Patents, Gebrauchs- oder Geschmacksmusters im Register hat auf die Wirksamkeit der Übertragung und somit auf den Erwerb sowie die damit einhergehende materielle Berechtigung (nach deutschem Recht) keinen Einfluss. Daraus folgt nicht selten die Situation, dass der tatsächliche Inhaber des Schutzrechts mit dem im Register Eingetragenen bis zur Umschreibung für einen gewissen Zeitraum auseinander fällt. Diese NEWS befassen sich mit der Frage, welche rechtliche Relevanz der Umschreibung im Marken- bzw. Patentregister zukommt.

1. Umschreibung von Patenten/Patentanmeldungen

a.) Regelungen zum Patentregister, insbesondere im Hinblick auf die Rechtswirkung einer Eintragung, finden sich nur bruchstückhaft im Gesetz. Einen Anhaltspunkt liefert § 30 Abs. 3 S. 2 PatG. Danach bleibt der frühere Anmelder/Patentinhaber solange berechtigt und verpflichtet, wie der Rechtsübergang noch nicht eingetragen ist. Dies erfasst neben den Verfahren vor dem Patentamt und den darauf bezogenen Rechtsmittelinstanzen auch Verfahren vor den ordentlichen Gerichten.

Nach der bislang herrschenden Auffassung in Literatur und Rechtsprechung bedeutete dies, dass nur der **Eingetragene**, unabhängig von der materiellen Berechtigung, im Anmelde- oder im Einspruchsverfahren Anträge stellen oder (Rechts-) Beschwerde einlegen kann. Er ist alleiniger Zustellungsadressat. Im Falle einer Fristversäumung kommt es für die Wiedereinsetzung auf Umstände an, die in seiner Person liegen. Ebenso müssen Nichtigkeitsklagen gegen ihn gerichtet werden und auch bei Streitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten (Verletzungs-, Unterlassungs-, Vindikations- und negativen Feststellungsklagen) soll er aktiv bzw. passiv legitimiert sein, d.h. selbst klagen oder verklagt werden können.

Nachdem bereits in der Vergangenheit vereinzelt Stimmen laut geworden sind, dass die bislang herrschende Auffassung teilweise zu untragbaren Ergebnissen führt, rückte auch das BPatG in neueren Entscheidungen teilweise von der bis dahin vorherrschenden Ansicht ab. In einem Beschluss des 23. Senates aus dem Jahr 2001 stellt das BPatG fest, dass der Rechtsnachfolger bereits dann zur Einlegung einer Beschwerde berechtigt ist, wenn er einen ordnungsgemäßen Umschreibungsantrag gestellt hat. § 30 Abs. 3 S. 2 PatG enthalte keine ausdrückliche Regelung zur Verfahrensbefugnis des Rechtsnachfolgers, zudem handele es sich um eine Ausnahmegvorschrift, welche grundsätzlich eng auszulegen sei, so dass jedenfalls nach wirksamer Übertragung und Stellung des Umschreibungsantrags gegen eine Bejahung der Verfahrensführungsbefugnis des noch nicht eingetragenen, materiell Berechtigten keine Bedenken bestehen. Eine ähnliche Argumentation verfolgt der 10. Senat des BPatG in einem Beschluss aus dem Jahr 2006 hinsichtlich der Frage, ob auch der Rechtsnachfolger berech-

tigt ist, einen Wiedereinsetzungsantrag zu stellen, wenn zuvor lediglich der Antrag auf Umschreibung gestellt worden ist.

b.) Parallele Regelungen finden sich für das europäische Patent in Art 71 EPÜ, Regel 20 AO EPÜ, über welche wir Sie gerne im Einzelfall näher informieren.

2. Umschreibung von Marken/Markenanmeldungen

a.) Im Markenverletzungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten ist nur der materiell berechnigte Markeninhaber aktiv bzw. passiv legitimiert. Die Eintragung im Register stellt lediglich eine widerlegbare Vermutung der Inhaberschaft und damit der Aktiv- und Passivlegitimation dar.

In den Amtsverfahren und den zugehörigen Rechtsmittelverfahren gilt gemäß § 28 Abs. 2 MarkenG, dass der Erwerber einer Marke bereits ab der Stellung des Umschreibungsantrags beim DPMA berechnigt ist, seine Rechte aus der Marke im Verfahren vor dem Patentamt, im Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht sowie im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof geltend zu machen. Die Eintragung selbst muss - und damit im Unterschied zur bisherigen patentrechtlichen Rechtsprechung - noch nicht vollzogen sein.

Es bleibt für die Zukunft abzuwarten, inwieweit die Rechtsprechung aufgrund der vergleichbaren Interessenlage zum Markenrecht die Vorschrift des § 28 Abs. 2 MarkenG insgesamt im patentrechtlichen Verfahren analog zur Anwendung bringt.

Problematisch ist allerdings auch im Markenrecht der Zeitraum zwischen dem Rechtsübergang und der Stellung des Umschreibungsantrages. In dieser Phase ist der frühere Inhaber nicht mehr aktiv legitimiert, der Rechtsnachfolger hat aber auch noch nicht die Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 MarkenG - die Stellung des Umschreibungsantrages - erfüllt, so dass keine Partei berechnigt ist, Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Um wirksam Verfahrenshandlungen (u.a. die Einreichung eines Widerspruchs) zu tätigen, muss der Rechtsnachfolger den Umschreibungsantrag innerhalb der Frist stellen, in welcher auch die Verfahrenshandlung vorgenommen werden muss.

Sobald ein Umschreibungsantrag vorliegt, sind Verfügungen und Beschlüsse des Patentamts auch dem Rechtsnachfolger zuzustellen. Bis zum Vollzug der Umschreibung hat also eine Zustellung sowohl an den alten als auch an den neuen Markeninhaber zu erfolgen. Vor Stellung des Umschreibungsantrages erfolgt lediglich eine Zustellung an den im Register Eingetragenen. Dies hat zur Folge, dass die Zustellungen auch wirksam werden, wenn der materiell berechnigte Markeninhaber keine Kenntnis von der Zustellung hat, was die Gefahr von Fristversäumnissen birgt, da der ehemalige Schutzrechtinhaber nach der Übertragung regelmäßig kein weitergehendes Interesse an der Aufrechterhaltung des Schutzrechts besitzt.

b.) Im Unterschied zum Deutschen Markenrecht ist das Gemeinschaftsmarkenrecht in größerem Maße auf Publizität ausgerichtet und eine Umschreibung des Markeninhabers im

Register für die Rechtsausübung unbedingt erforderlich. Nach Art. 17 Abs. 4 GMV kann der Rechtsnachfolger seine Rechte aus der Gemeinschaftsmarke erst nach Eintragung geltend machen. Zudem stellt Art. 23 GMV klar, dass die Übertragung der Gemeinschaftsmarke gegenüber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst dann Wirkung entfaltet, wenn die Übertragung eingetragen ist. Der neue Markeninhaber kann folglich seine Rechte gegenüber Dritten, insbesondere auf Unterlassung und Schadenersatz vor der Eintragung im Register nicht geltend machen. Auf der anderen Seite fehlt aber dem eingetragenen Inhaber und Veräußerer der Gemeinschaftsmarke die materielle Berechtigung, mit der Folge, dass zeitweise niemand zur Geltendmachung des Gemeinschaftsmarkenrechts befugt ist. Um die Problematik des Schwebeszustandes zwischen Antrag auf Eintragung und tatsächlicher Eintragung zu mildern, ordnet die Gemeinschaftsmarkenverordnung an, dass fristwahrende Erklärungen gegenüber dem Amt durch den Rechtsnachfolger abgegeben werden können, sobald der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Amt eingegangen ist. Im Übrigen bleibt für das Amt aber der Eingetragene maßgeblich. Verfügungen und Beschlüsse werden daher bis zum Vollzug der Umschreibung weiterhin an den Eingetragenen bewirkt.

3. Das Umschreibungsverfahren

Die Umschreibung von Schutzrechten bzw. Schutzrechtsanmeldungen erfolgt auf Antrag, der vom eingetragenen Inhaber und dem Rechtsnachfolger gemeinsam - dann genügt es wenn der Antrag von beiden Parteien gemeinsam unterschrieben ist - oder vom Rechtsnachfolger allein gestellt werden kann. Im letzteren Fall hat er durch Vorlage entsprechender Dokumente den Rechtsübergang nachzuweisen oder eine Zustimmungserklärung des noch eingetragenen Inhabers einzureichen. Soweit weitere Nachweise für die Umschreibung notwendig und erforderlich sind, folgen diese aus der Umschreibungsrichtlinie des DPMA, über welche wir Sie im Einzelfall gern beraten.

4. Zusammenfassung

Aufgrund der latenten Gefahr hinsichtlich des Rechtsbestands übertragener Schutzrechte sowie sich ergebender Schwierigkeiten hinsichtlich der Geltendmachung der Schutzrechte aufgrund zeitweise nicht bestehender Verfahrensführungsbefugnisse des neuen Rechtsinhabers **sollte im Regelfall unverzüglich nach der Übertragung eines Schutzrechts ein Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs gestellt werden.** Das Umschreibungsverfahren löst in den meisten Fällen nur vergleichsweise geringe Kosten aus. Beispielsweise verlangt das Deutsche Patent- und Markenamt keine amtlichen Gebühren für eine Umschreibung.

Für weitergehende Informationen, beispielsweise auch zur Notwendigkeit einer Umschreibung von Geschmacks- und Gebrauchsmustern sowie zu ggf. entstehenden Gebühren hinsichtlich der Umschreibung europäischer Schutzrechte stehen wir Ihnen gern auch persönlich zur Verfügung.

WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN GESUNDES UND ERFOLGREICHES NEUES JAHR 2010!