



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 32/15

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
28. Juni 2017

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das europäische Patent 1 264 076 (= DE 601 41 000.9)

hier: Umschreibung im Patentregister

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 11. Mai 2017 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

- I. Der Beschluss der Patentabteilung 24.EP des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juli 2015 wird aufgehoben.
- II. Die Antragstellerin ist im Patentregister als alleinige Patentinhaberin zu vermerken.

Gründe

I.

Die vorliegende Beschwerde betrifft den deutschen Anteil des in englischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents 1 264 076, das (gemäß deutscher Übersetzung) eine „Mehrzweckschwimmeinrichtung und Verfahren“ betrifft und dessen inländischer Anteil beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 601 41 000.9 geführt wird. Es geht auf die am 12. März 2001 eingereichte internationale Anmeldung PCT/US01/07690 (veröffentlicht unter der Num-

mer WO 01/69037 am 20. September 2001) zurück und nimmt die Priorität der US-amerikanischen Anmeldung 524,117 vom 13. März 2000 in Anspruch.

Als Patentanmelder wurden bei Einreichung der Prioritätsanmeldung gegenüber dem US-Patentamt die vier Miterfinder und hiesigen Antragsgegner M..., E..., A... und M1... angegeben. Am 18. Juli 2000 wurde dieser Behörde eine Abtretungsurkunde („Assignment“) vorgelegt, wonach alle Rechte aus der Erfindung einschließlich aller daraus resultierenden ausländischen Rechte („foreign rights, title and interest in the invention“) auf die D... Inc., übertragen worden seien. Auf Grund dieser Abtretung wurde das aus der Prioritätsanmeldung resultierende Patent US 6,401,824 für die D... Inc., als „Assignee“ und damit als alleiniger Inhaberin erteilt.

Bei Einreichung der internationalen Nachanmeldung am 12. März 2001 wurden als Anmelder die D... Inc. (mit dem Zusatz „For All Designed States Except US“) sowie die vier Miterfinder (mit dem Zusatz „US“) als Anmelder angegeben. Mit entsprechenden Angaben wurde die internationale Anmeldung als Druckschrift WO 01/69037 A1 veröffentlicht. Neben dem den Anmelder betreffenden INID-Code 71 wird zum einen als „Applicant (for all designated States except US)“ die D... Inc., genannt. Zum anderen werden als „(71) Applicants and (72) Inventors“ die vier Erfinder, jeweils mit dem Zusatz „[US/US]“, aufgeführt.

Bei Einleitung der europäischen Phase wurden die Daten der internationalen Anmeldung übernommen, wobei in das europäische Patentregister die D... Inc. und die vier Erfinder als Anmelder eingetragen wurden. Dementsprechend wurde das europäische Patent 1 264 076 sowohl für die D... Inc., als auch für die vier Erfinder erteilt, was am 6. Januar 2010 entsprechend im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wurde. Im deutschen Patentregister wird der inländische Anteil des europäischen Patents ebenfalls mit D... Inc., und den vier Miterfindern als Patentinhaber geführt.

Die D... Inc., wurde (gemäß einem in Texas registrierten „Certificate of Conversion“) am 23. Juni 2011 umgewandelt in D1... LLC., welche wiederum am 8. November 2012 auf die Antragstellerin, die F... Inc., verschmolzen wurde (siehe Urkunden der US Bundesstaaten Delaware vom 30. Oktober 2012 und Texas vom 8. November 2012). Diese stellte am 10. Oktober 2014 unter Hinweis auf die Abtretungsurkunde vom 18. Juli 2000 sowie auf die Umwandlungs- und Verschmelzungsvorgänge den Antrag auf Umschreibung des deutschen Anteils auf sich als Alleininhaberin.

Der Umschreibungsantrag wurde - im Anschluss an eine Reihe von Zwischenbescheiden - durch Beschluss der Patentabteilung 24.EP des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juli 2015 zurückgewiesen. Zur Begründung heißt es in dem Beschluss, der deutsche Anteil des europäischen Patents beinhalte einen eigenständigen Rechtsanspruch, welcher mit der Übertragung der prioritätsbegründenden amerikanischen Patentanmeldung nicht zusammenhänge. Zwar könne nicht ausgeschlossen werden, dass für die europäische Patentanmeldung - und damit für das europäische und deutsche Patent - die ursprünglich angegebene, aus der D... Inc., und den Erfindern bestehende Anmeldergemeinschaft nicht so verbleiben sollte; ein entsprechender Berichtigungsantrag sei jedoch nicht gestellt worden. Auch liege kein Nachweis für eine Änderung in der Person des Patentinhabers vor.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Nach ihrer Auffassung kann auch das Recht zur Vornahme ausländischer Nachanmeldungen übertragen werden. Daher sei ihre Rechtsvorgängerin, die D Inc., bereits vor dem 12. März 2001 Inhaberin der entstehenden Rechte auf das Patent EP 1 264 076 gewesen.

Nach der Beschwerdeeinlegung haben die Antragsgegner zu 1. und zu 2. (M... und E...) ihre Zustimmung zur Umschreibung des deutschen Patentanteils erklärt.

Die Beschwerdegegner haben sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und waren auch in der mündlichen Verhandlung nicht beteiligt.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Anordnung der beantragten Umschreibung.

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. Insoweit ist nach ständiger Rechtsprechung entsprechend dem Wesen des Registerverfahrens davon auszugehen, dass die Umschreibung dann zu versagen ist, wenn die Prüfung der vorgelegten Unterlagen zu Zweifeln an der Rechtswirksamkeit der Bewilligung oder der Verfügungsbefugnis des Bewilligenden bzw. der Rechtswirksamkeit der Übertragung führt und sich diese Zweifel nicht durch Beweismittel beheben lassen, die für das Registerverfahren tauglich erscheinen (vgl. BGH BIPMZ 1969, 60, 63 - Marpin; Schulte, PatG, 9. Aufl., § 30 Rn. 33). Ein solcher Fall kann hier nicht angenommen werden, denn die Antragstellerin hat hinreichende Nachweise vorgelegt.

1. Nachdem die im Patentregister als Patent-Mitinhhaber geführten Antragsgegner zu 1. und zu 2. (M... und E...) ihre Zustimmung zu der beantragten Umschreibung gegeben haben, geht es nur noch um die Umschreibung der Anteile der Antragsgegner zu 3. und zu 4. (A... und M1...). Auch insoweit kann dem Antrag entsprochen werden.

a) Die Abtretungserklärung („Assignment“) vom 18. Juli 2000 erfasst - entgegen der im angefochtenen Beschluss zu Grunde gelegten Rechtsauffassung - nicht lediglich die US-amerikanische Prioritätsanmeldung, sondern ausweislich der expliziten Erwähnung ausländischer Rechte auch die internationale Nachanmel-

dung sowie die europäische Patentanmeldung einschließlich des daraus entstandenen europäischen Patents mit Gültigkeit u. a. in Deutschland. Da dingliche Vorausabtretungen auch künftige Anmeldungen erfassen können (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 6 Rn. 30), gilt dies ungeachtet des Umstands, dass bei Unterzeichnung der Abtretungserklärung noch keine Anmeldung eingereicht worden war.

Gegen die Wirksamkeit dieser Abtretungserklärung sind auch im Übrigen weder von den Antragsgegnern Einwendungen erhoben worden noch sonst ersichtlich.

b) Somit konnte die D... Inc., am 12. März 2001 die internationale Nachanmeldung ohne die Antragsgegner zu 1. bis 4. tätigen. Dies entspricht auch den Angaben in der internationalen Anmeldung und in der WO-Schrift, wonach D... Inc., Anmelderin für alle bezeichneten Staaten außer den USA sein sollte. Da entsprechend der damaligen Regelung in den USA grundsätzlich nur Erfinder als Anmelder eingetragen werden konnten (vgl. Mayer/Butler/Molnia, Das US-Patent, 5. Aufl. 2107, Rn. 772 ff. m. w. N.), werden in den WO-Unterlagen die Antragsgegner zu 1. bis 4. ebenfalls als Anmelder genannt, jedoch mit Geltung nur für die USA.

c) Ausgehend von der Anmelderbezeichnung in der internationalen Anmeldung hätte somit die D... Inc., im europäischen Patentregister als alleinige Anmelderin verzeichnet werden müssen. Fälschlicherweise sind dort jedoch die vier Miterfinder und hiesigen Antragsgegner als weitere Anmelder eingetragen. Es handelt sich dabei - wegen der Diskrepanz zu den Angaben in der internationalen Anmeldung - um eine offenkundige Unrichtigkeit, deren Korrektur jedoch im Laufe des europäischen Erteilungsverfahrens unterblieben ist.

d) Auf Grund dieser Unrichtigkeit wurde das europäische Patent für sämtliche im europäischen Register als Anmelder Eingetragene erteilt. Da es jedoch - ebenso wie die ihm zu Grunde liegende internationale Anmeldung - unter das „As-

signment“ vom 18. Juli 2000 fällt, ging es im Moment seiner Entstehung auf die D... Inc., als alleinige Inhaberin über, weshalb auch der deutsche Teil des europäischen Patents von Anfang an allein diesem Unternehmen zustand.

2. Somit konnte die D... Inc., von den Antragsgegnern von Anfang an die Umschreibung des Schutzrechts verlangen. Dieser Anspruch steht nunmehr der Antragstellerin zu. Durch die vorgelegten Dokumente ist ausreichend belegt, dass die D... Inc., mit Wirkung vom 23. Juni 2011 in die D1..., LLC, umgewandelt und dass letztere auf die Forum US, Inc., verschmolzen worden ist. Die Antragstellerin ist daher in sämtliche Rechte der D... Inc., eingetreten, weshalb ihrem Antrag stattzugeben war.

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