



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 43/08

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend das Patent 101 13 370**

wegen Umschreibung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Februar 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke, der Richterin Püschel und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Dem Antragsteller werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Auf die am 20. März 2001 eingereichte Patentanmeldung der P... GmbH & Co. KG (im folgenden: Patentinhaberin) wurde mit Beschluss vom Januar 2003 ein Patent mit der Bezeichnung "Bad-Slipper mit geminderter Rutschgefahr" erteilt. Gegen das Patent wurde Einspruch erhoben, das Einspruchsverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

Bei der Anmeldung und im Erteilungsverfahren war die Patentinhaberin durch den späteren Antragsteller D... (im folgenden: Antragsteller), der als "European Patent Attorney" firmiert, als Vertreter vertreten. Dieser war zugleich als einer der Erfinder benannt; insoweit ist bei der korrigierten Erfinderbenennung vom 10. Juli 2001 (die vom Antragsteller selbst ausgefüllt ist) angegeben, dass das Recht auf das Patent auf die Anmelderin durch "Übergang im Rahmen der Beratertätigkeit für den Anmelder" übergegangen sei. Als zweiter Erfinder ist der Ge-

schäftsführer der K... GmbH der Anmelderin, P..., angegeben. Als sich neue Vertreter für die Patentinhaberin meldeten - im November 2006 Rechtsanwalt Ostermann, im Februar 2007 die Patentanwälte J... ..., erklärte der Antragsteller, dass er der Bestellung eines anderen Vertreters nicht zustimme, und begehrte zunächst nur die "Rückübertragung der Vertretung auf den ursprünglichen Vertreter". Die Patentinhaberin teilte dem Patentamt mit Schreiben vom März 2007 mit, dass die Vertretungsvollmacht für den Antragsteller entzogen sei und allein die Patentanwälte J... für sie vertretungsberechtigt seien.

Mit Schreiben vom 20. August 2007, eingegangen am 22. August 2007, hat der Antragsteller den ausgefüllten Vordruck "Zustimmungserklärung zur Eintragung" eingereicht, wobei die Zustimmungserklärung vom Antragsteller selbst unterzeichnet ist, und beantragt, ihn als Anmelder, Inhaber und Erfinder einzutragen gemäß Rechtsübergang nach § 28 DPM AV. Des Weiteren hat er Antrag auf Eintragung der Verpfändung des Streitpatents nach § 29 DPM AV und auf Eintragung eines sonstigen dinglichen Rechts zu seinen Gunsten gestellt. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, der Antragsteller habe den Gegenstand der Erfindung gemäß der Aufgabenlösung bis zur Marktreife entwickelt, die Patentinhaberin habe es übernommen, die Slipper zu vermarkten. Die vertraglich vereinbarten Lizenzgebühren habe die Patentinhaberin bis Mitte 2006 an den Antragsteller als Erfinder entrichtet. Nachdem er einer Änderung der vertraglichen Vereinbarungen nicht zugestimmt bzw. einen vorgelegten Vorvertrag widerrufen habe, seien die Zahlungen eingestellt worden, und es habe einen Vertreterwechsel gegeben, ohne die Zustimmung des Antragstellers einzuholen oder ihn zu unterrichten.

Auf Bescheide des Patentamts vom August und Dezember 2007 hat der Antragsteller ergänzend ausgeführt, er sei der Erfinder des Patentgegenstands, er habe die Patentanmeldung entworfen und in Eigenvertretung beim Patentamt hinterlegt. Den Anmelderstatus habe die Patentinhaberin mittels der Erfinderbenennung erlangt, da als Basis der Überwachung der Slipperlieferung eine Firmen-

beratung gewährleistet werden sollte. Mit Schreiben vom 15. Oktober 2007 habe die Patentinhaberin fristlos den Beratungsstatus des Antragstellers gekündigt und damit ihren Anmelderstatus verwirkt; das erteilte Patent gehöre vielmehr ihm als Erfinder und geistigen Eigentümer. Die Eintragung einer Verpfändung bzw. eines sonstigen dinglichen Rechts begehre er wegen der ausstehenden Zahlungen, die ihm die Patentinhaberin schulde. Darüber hinaus sei er der Alleinerfinder. P... .. von der Patentinhaberin sei in der Erfinderbenennung als Zweiterfinder genannt worden, weil er die Patentanmeldung und die Vermarktung habe finanzieren wollen. Diese Vereinbarung habe er nicht eingehalten, so dass sein Recht auf das Patent aufgehoben sei.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 26 - hat durch Beschluss vom 18. Februar 2008 den Umschreibungsantrag des Antragstellers mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Rechtsübergang nicht eindeutig nachgewiesen sei. Der Antragsteller sei darauf hingewiesen worden, dass eine von der Patentinhaberin oder deren Vertreter unterzeichnete Übertragungserklärung oder ein rechtskräftiges Urteil erforderlich sei, was nicht vorgelegt worden sei.

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit der Beschwerde. Zur Begründung führt er unter Einreichung von Kopien des Schriftwechsels der Beteiligten das schon vor dem Patentamt Vorgetragene nochmals näher aus. Er sei der einzige und wahre Erfinder gewesen. Die gemäß der Erfinderbenennung vom 10. Juli 2001 abgetretene Anmeldebefugnis an die Patentinhaberin beruhe auf einer vertraglichen Vereinbarung der Beteiligten. Da die Patentinhaberin mit Schreiben vom 15. Oktober 2007 alle Verträge fristlos gekündigt habe, sei ihr Anmeldestatus verwirkt bzw. ihre Anmelderschaft erloschen. Im Hinblick auf § 6 PatG, wonach das Recht auf das Patent dem Erfinder oder seinen Rechtsnachfolgern zustehe, beantrage er daher den Rechtsübergang des Patents auf sich als sachlich berechtigtem Erfinder. Die begehrte Eintragung der Verpfändung bzw. eines sonstigen dinglichen Rechts erfolge vor dem Hintergrund nicht erfüllter Zahlungsverpflichtungen der Patentinhaberin. Zudem bittet er, den Fall an den 11. Senat zu

transferieren, da dort die Hauptsache (Einspruchsverfahren) anhängig und der Senat mit der Sache bestens vertraut sei.

Der Antragsteller beantragt, sinngemäß unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses,

die Anmelderschaft des Patents DE 101 13 370 gemäß § 28 DPM AV auf ihn als Alleinerfinder zu übertragen, ferner die Eintragung der Verpfändung des Patents und sonstiger dinglicher Rechte gemäß § 29 DPM AV sowie Vindikation zu seinen Gunsten als Alleinerfinder.

Die Patentinhaberin und Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, ausweislich der vom Antragsteller selbst eingereichten Unterlagen, hier insbesondere die korrigierte Erfinderbenennung vom 10. Juli 2001, sei das Recht auf das Patent auf die Patentinhaberin übergegangen. Der für die Änderung der Person des Inhabers im Register erforderliche Nachweis des Rechtsübergangs sei seitens des Antragstellers nicht erfolgt, insbesondere habe die Patentinhaberin zu keinem Zeitpunkt nach dem 10. Juli 2001 irgendwelche Rechte an den Antragsteller übertragen. Der geltend gemachte Anspruch auf Übertragung des Patents sei zudem zivilgerichtlich geltend zu machen. Das gleiche gelte hinsichtlich der angegebenen Zahlungsforderungen, die bestritten werden. Ebenso wenig habe die Patentinhaberin das Patent verpfändet noch dem Antragsteller ein sonstiges dingliches Recht eingeräumt. Auch die Ausführungen des Antragstellers zur Erfinderschaft werden bestritten.

Auf den gerichtlichen Hinweis mit Schreiben vom 22. Dezember 2009, wonach die Beschwerde nach vorläufiger Prüfung der Sach- und Rechtslage keinen Erfolg ha-

ben dürfte, hat der Antragsteller an seiner Auffassung festgehalten und bekräftigt, dass ihm das Recht auf das Patent als Alleinerfinder zustehe. Die Patentinhaberin hat demgegenüber darauf hingewiesen, dass die vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Beteiligten keine Verpflichtungen zu einer Rückübertragung im Falle der Beendigung der Verträge (aus welchen Gründen auch immer) enthielten.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Das Patentamt hat zu Recht den Umschreibungsantrag des Antragstellers zurückgewiesen, da es am Nachweis des Rechtsübergangs fehlt.

Gemäß § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG vermerkt das Patentamt im Register eine Änderung in der Person des Anmelders oder Patentinhabers, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Dabei ist das Patentamt nicht verpflichtet, die materiellrechtliche Wirksamkeit der Rechtsübertragung in jeder Richtung zu prüfen. Dem Wesen des Registerverfahrens entspricht es, den Rahmen der rechtlichen Nachprüfung nicht allzu weit zu ziehen. Führt diese 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, PatG, 8. Aufl., § 30 Rdn. 34). Ein solcher Fall liegt hier vor.

Wenn der Antrag auf Umschreibung wie hier nicht von dem im Patentregister eingetragenen Patentinhaber gestellt wird, erfordert der Nachweis des Rechtsübergangs gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 2 a und b DPMAV in der Regel, dass dem Antrag entweder eine vom eingetragenen Inhaber oder dessen Vertreter unterschriebene Erklärung beigefügt ist, dass sie der Eintragung der Rechtsnachfolge zustimmen, oder dass Unterlagen beigefügt sind, aus denen sich die Rechtsnachfolge ergibt,

wie z. B. ein Übertragungsvertrag oder eine Erklärung über die Übertragung, wenn die entsprechenden Unterlagen vom eingetragenen Inhaber oder dessen Vertreter und vom Rechtsnachfolger oder dessen Vertreter unterschrieben sind. Keines von beiden liegt hier vor.

Die vom Antragsteller auf Vordruck P3201 eingereichten Zustimmungserklärungen zur Umschreibung des Patents (bzw. zur Eintragung einer Verpfändung oder eines sonstigen dinglichen Rechts) sind nicht von der eingetragenen Patentinhaberin unterzeichnet, sondern von dem Antragsteller selbst und daher als Nachweis nicht geeignet. Eine Umschreibungsbewilligung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 2 a DPMVA kann grundsätzlich nicht vom materiell Berechtigten, sondern nur von dem im Patentregister Eingetragenen, formell Berechtigten erteilt werden. Selbst wenn an dieser Stelle zugunsten des Antragstellers angenommen wird, er sei der einzige Erfinder und auch derzeit der alleinige materiell Berechtigte, ändert das nichts an seiner fehlenden formellen Legitimation, die erst die Eintragung im Patentregister bewirkt. Dem vermeintlich materiell Berechtigten bleibt in Streitfällen wie hier nur der Rechtsweg vor den allgemeinen Zivilgerichten, um ein rechtskräftiges Urteil auf Bewilligung der Umschreibung zu erwirken.

Auch aus den sonstigen vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen ergibt sich keine Rechtsnachfolge von der Patentinhaberin auf den Antragsteller. Weder die vorgelegte Vereinbarung aus dem Jahr 2002 noch das Kündigungsschreiben der Patentinhaberin vom Oktober 2007 enthalten ausdrücklich oder sinngemäß eine Übertragungsvereinbarung oder eine Bestimmung, wonach das Recht auf das Patent (erstmalig oder wieder) dem Antragsteller zusteht, wenn es zu Zahlungsverzögerungen oder zur Beendigung der vertraglichen Zusammenarbeit kommen sollte. Damit liegt auch kein Nachweis gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 2 b DPMVA vor. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, den Nachweis des Rechtsübergangs auch auf andere Weise zu führen (§ 28 Abs. 7 DPMVA), doch kann dies grundsätzlich nur durch Beweismittel erfolgen, die für das Registerverfahren tauglich sind (vgl. BGH a. a. O - Marpin.). Soweit der Antragsteller unter Schilderung des Hergangs der

Erfindung und der vertraglichen Beziehungen zu der Patentinhaberin den Umschreibungsantrag darauf stützt, dass er allein der wahre Erfinder sei, dem somit gemäß § 6 PatG allein das Recht auf das Patent zustehe, ist dies von der Patentinhaberin bestritten. Ein solcher Streit über die Sachbefugnis des Patentanmelders bzw. Patentinhabers, der nicht mit den für das Registerverfahren tauglichen Beweismitteln geklärt werden kann, weil er regelmäßig der Zeugenvernehmung bedarf, ist daher ein Umstand, der im Rahmen des patentamtlichen Umschreibungsverfahrens grundsätzlich nicht geprüft werden kann. Der wahre Erfinder kann sein Recht auf Übertragung des Patents vielmehr ausschließlich durch Klage vor den ordentlichen Gerichten geltend machen (vgl. Schulte , a. a. O., § 7 Rdn. 6, § 8 Rdn. 15). Eine Umschreibung im Patentregister könnte erst aufgrund eines entsprechenden rechtskräftigen Urteils erfolgen.

Aus den vorgenannten Gründen fehlt es auch am erforderlichen Nachweis für die Eintragung einer Verpfändung oder eines sonstigen dinglichen Rechts. Weder liegt eine Zustimmungserklärung der im Patentregister eingetragenen Patentinhaberin noch liegen sonstige Urkunden wie etwa ein rechtskräftiges Urteil vor, die eine solche Eintragung rechtfertigen.

Soweit der Antragsteller begehrt hat, den Fall den 11. Senat zu übertragen, vor dem das Einspruchsverfahren anhängig ist, ist dies nicht möglich, weil der 11. Senat als Technischer Beschwerdesenat zu der Entscheidung über die vorliegende Beschwerde nicht berufen ist, sondern der Juristische Beschwerdesenat, vgl. § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind gemäß § 80 Abs. 1 PatG dem Antragsteller aufzuerlegen. Bei Umschreibungsverfahren als echten Streitverfahren entspricht es regelmäßig der Billigkeit, dem Unterliegenden die Kosten des Be-

schwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl. BPatG BIPMZ 2001, 354, 356 - Umschreibungsantrag; BPatGE 49, 136, 141 - Umschreibung/Rechtliches Gehör II; Senatsbeschluss vom 6. September 2007, 10 W (pat) 53/06).

Schülke

Püschel

Eisenrauch

prä