



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 4/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Patent 10 2007 004 950**

wegen Umschreibung im Patentregister

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juni 2019 unter Mitwirkung der Richterin Püschel als Vorsitzende, der Richterin Eder und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 34 - vom 7. Dezember 2017 aufgehoben. Die Antragstellerin ist im Patentregister als Inhaberin des Patents 10 2007 004 950 zu vermerken.
2. Der Antragsgegnerin werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Auf die am 26. Januar 2007 eingereichte Patentanmeldung der Antragsgegnerin wurde das Patent 10 2007 004 950 mit der Bezeichnung „Elektrische Schaltanlage“ erteilt; die Erteilung wurde am 17. Juli 2008 veröffentlicht.

Mit Schriftsatz vom 9. Mai 2017, eingegangen am 11. Mai 2017, beantragte die Antragstellerin durch ihre anwaltlichen Vertreter die Umschreibung des Patents auf sich und fügte als Nachweis für die Übertragung des Patents die Kopie einer Vereinbarung vom 1. Juni 2016 bei. Die mit der Überschrift „Patentabtretung“ versehene Vereinbarung „über die Übertragung und Abtretung eines Rechts aus einem Patent“ enthält unter Nr. 1 die Feststellung, dass die Antragsgegnerin die Inhaberin des Patents 10 2007 004 950 sei. Weiter heißt es, diese „überträgt hiermit und tritt ab das Recht aus dem vorbezeichneten Patent an die dies annehmende“ Antragstellerin gemäß Nr. 2 der Vereinbarung.

Die von dem Umschreibungsantrag unterrichtete Antragsgegnerin trat dem Antrag auf Umschreibung entgegen. Gemäß der eingereichten Patentabtretung sei zwar das Recht aus dem Patent übertragen, jedoch sei keine Zustimmung zur Umschreibung im Register erteilt worden. Das Patentamt wies darauf hin, dass die Umschreibung - nachdem der Rechtsübergang offenbar stattgefunden habe – erfolgen werde, sofern ein Widerspruch gegen die Umschreibung nicht nachvollziehbar begründet werde.

Daraufhin machte die Antragsgegnerin geltend, dass die Antragstellerin nicht materiell-rechtliche Inhaberin des Patents sei. Der angebliche Übertragungsvertrag vom 1. Juni 2016 habe daran nichts geändert. Zum einen habe dieser weder eine Übertragung der Inhaberschaft noch eine Zustimmung zur Umschreibung auf die Antragstellerin zum Gegenstand. Die unglücklich als „Patentabtretung“ bezeichnete Vereinbarung richte sich ausweislich seiner Klauseln unter Nr. 1 und 2 ausschließlich auf eine - unwirksame - Übertragung von Rechten aus dem Patent. Der Antrag auf Umschreibung sei schlicht unschlüssig.

Zum anderen habe der Antragsgegnerin zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Vereinbarung von 1. Juni 2016 jegliche Verfügungsbefugnis über die Inhaberschaft an dem Patent gefehlt. Denn alle ihre Patente - einschließlich des hier betroffenen Patents - seien mit Vertrag vom 23. März 2012 auf die E...

Ltd., S..., (im Folgenden: E...) übertragen worden. Zum Nachweis reichte die Antragsgegnerin eine Kopie dieses zweisprachigen, mit „Patentübertragungsvertrag“ bzw. „Patent Transfer Agreement“ bezeichneten Dokuments ein. Gegenstand des Vertrags sind gemäß § 1 „alle weltweiten Patente, die in Zusammenhang mit ‚Switchgear Products‘-Schaltanlagen stehen, die auszugsweise in der Anlage beschrieben und in den jeweiligen Ländern angemeldet worden sind bzw. die Anmeldung sich in Bearbeitung findet.“ In § 5 (1) dieses Vertrages verpflichtet sich der Käufer, den Veräußerer mit einem Betrag von ... Euro zu entlohnen; in § 5 (2) heißt es, dass das Patent bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers bleibt. Die in § 1 erwähnte Anlage wurde nicht mit eingereicht.

Die Antragstellerin trat dem Vorbringen der Antragsgegnerin entgegen. Sofern man die Formulierung in der Vereinbarung vom 1. Juni 2016, wonach das Recht „aus dem Patent“ übertragen werde, überhaupt missverstehen könne, mache der sich direkt anschließende Satz, wonach mit der „Abtretung und Übertragung des vorbezeichneten Patents“ die alleinige Befugnis ... auf die Firma O... GmbH übergehe, unmissverständlich deutlich, was die Parteien vereinbart hätten, nämlich die Übertragung des Patents. Es sei nicht erforderlich, zusätzlich die Zustimmung zur Umschreibung zu erklären, denn eine Umschreibung erfolge, wenn dem Patentamt die Übertragung nachgewiesen werde, was hier durch die Vereinbarung erfolgt sei.

Der von der Antragsgegnerin vorgelegte Vertrag aus dem Jahr 2012 könne eine Übertragung des Patents von ihr auf die E... nicht belegen. Es sei unklar, auf welches Schutzrecht sich dieser Vertrag beziehe, denn dessen § 1 verweise auf eine Anlage, die nicht vorgelegt sei. Ebenso bleibe durch die Formulierung „alle weltweiten Patente, die in Zusammenhang mit ‚Switchgear Products‘-Schaltanlagen stehen“ unbestimmt, welche Patente gemeint seien; unter „Switchgear Products“ könne eine Produktreihe oder ein technischer Terminus verstanden werden. Zudem sei die Zahlung nach § 5 Voraussetzung für das Zustandekommen

des Vertrags. Eine Zahlung sei jedoch weder behauptet noch nachgewiesen. Dass dieser Vertrag nicht in die Tat umgesetzt worden sei, werde auch dadurch belegt, dass nach wie vor die Antragsgegnerin im Register als Patentinhaberin eingetragen sei, nicht aber die angebliche Erwerberin. Ebenso wenig habe die Erwerberin die Jahresgebühren gezahlt, wozu sie aber gemäß § 2 des Vertrags verpflichtet gewesen wäre, wäre das Patent vertragsgemäß übertragen worden. Die im Januar 2017 fällige Jahresgebühr sei vielmehr von der Antragstellerin bezahlt worden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 34 - hat durch Beschluss vom 7. Dezember 2017 den Umschreibungsantrag vom 9. Mai 2017 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, das Patentamt prüfe Umschreibungsantrag und -bewilligung in freier Beweiswürdigung; es sei nicht gehalten, die rechtliche Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts, auf dem die beantragte Umschreibung beruhe, von Amts wegen aufzuklären. Die Klärung schwieriger Tat- und Rechtsfragen habe das Patentamt den ordentlichen Gerichten zu überlassen. Da dem Patentamt keine von allen Beteiligten unterzeichnete Übertragungserklärung eingereicht worden bzw. auch keine Einigung erzielt worden sei und die eingetragene Patentinhaberin ihren Widerspruch aufrechterhalten habe, sei der Umschreibungsantrag zurückzuweisen.

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde. Sie legt zugleich die Kopie der vollstreckbaren Ausfertigung des Versäumnisurteils des Landgerichts Düsseldorf vom 22. November 2017, 4b O 141/17, vor, wonach die dortige Beklagte, die hiesige Antragsgegnerin, verurteilt wird, ihre Zustimmung zu der Umschreibung des beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 10 2007 004 950 eingetragenen Patents gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt zu erklären. Im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens legt sie die Kopie des Urteils des Landgerichts Düsseldorf vom 11. September 2018, 4b O 141/17, mit Rechtskraftvermerk vom 19. November 2018 vor, wonach der

Einspruch gegen das Versäumnisurteil vom 22. November 2017 als unzulässig verworfen wird.

Die Antragstellerin trägt hierzu vor, durch das Urteil des Landgerichts Düsseldorf lägen jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt die Voraussetzungen für die Umschreibung des Patents in Form des Antrags der Antragstellerin und der Zustimmung der Antragsgegnerin vor.

Der Auffassung der Antragsgegnerin, der Abtretungsvertrag zwischen den Beteiligten laufe ins Leere, weil die Antragsgegnerin das Patent bereits im Jahre 2012 auf die E... übertragen und daher die Verfügungsgewalt über das Patent später nicht (mehr) inne gehabt habe, könne nicht gefolgt werden. Tatsächlich sei das Patent durch Vertrag vom 23. März 2012 nicht wirksam übertragen worden.

In diesem Vertrag werde in § 4 (1) Buchst. a das Recht des Veräußerers, den Anspruch und die Befugnis, diesen Vertrag zu schließen, auf einen „Bordbeschluss“ vom 15. März 2012 zurückgeführt; einen solchen Beschluss gebe es aber nicht. Sollte der Vertrag tatsächlich wirksam geschlossen worden sein, was bestritten werde, sei er jedoch nie vollzogen worden. Es werde bestritten, dass die Zahlung des Kaufpreises durch eine Verrechnung mit einer Darlehensforderung der damaligen Gesellschafterin, der S... LLC, gegen die Antragsgegnerin erfolgt sei; dies ergebe sich auch nicht aus dem vorgelegten Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses vom 31. März 2012. Ohne eine vollständige Offenlegung der Konten lasse sich der Handelsbilanz auch nicht ansatzweise die behauptete Verrechnung des Kaufpreises entnehmen. Zudem werde bestritten, dass es eine solche Darlehensforderung überhaupt gegeben habe und eine separate Verrechnungsvereinbarung zwischen der E... und der S... LLC geschlossen worden sei. Bestritten werde auch, dass die S... LLC Gesellschafterin der Antragsgegnerin zum Zeitpunkt des vorgelegten Gesellschafterbeschlusses vom 11. März 2012 gewesen sei.

Weiterhin sei hinsichtlich des Vertrags vom 23. März 2012 unklar, auf welche Patente er sich beziehe. In § 1 heiße es dazu, er betreffe „alle weltweiten Patente, die in Zusammenhang mit ‚Switchgear Products‘-Schaltanlagen stehen, die auszugsweise in der Anlage beschrieben ... sind.“ Tatsächlich gebe es verschiedene Patente der Antragsgegnerin, und die erwähnte Anlage existiere nicht. Selbst wenn das hier in Rede stehende Patent von dem Vertrag betroffen sein sollte, bleibe es gemäß § 5 (2) des Vertrags im Eigentum des Verkäufers, bis der in § 5 (1) bezifferte Betrag in Höhe von ... Euro gezahlt sei. Weder liege aber eine solche Kaufpreiszahlung noch eine entsprechende Verrechnung vor. Damit sei die Antragsgegnerin Inhaberin des Patents geblieben. Hierfür spreche auch, dass die E... nie die Jahresgebühren gezahlt habe, wozu sie gemäß § 2 (2) des Vertrags verpflichtet gewesen sei.

Die damals zahlungsunfähige Antragsgegnerin habe das Patent mit dem am 1. Juni 2016 mit der Antragstellerin geschlossenen Vertrag zur Begleichung einer Schuld übertragen. Damit stehe die hier verfolgte Umschreibung nicht im Widerspruch zur materiellen Rechtslage. Falls der Senat die materielle Rechtslage weiter zu ermitteln gedenke, behalte sie sich weiteren Vortrag vor.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 34 - vom 7. Dezember 2017 aufzuheben und die Umschreibung des Patents 10 2007 004 950 auf die Antragstellerin als neue Inhaberin anzuordnen, sowie die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen sowie die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragsgegnerin macht geltend, es sei nicht davon auszugehen, dass mit dem rechtskräftigen Versäumnisurteil des Landgerichts Düsseldorf die Voraussetzungen für eine Umschreibung des Patents auf die Antragstellerin erfüllt seien. Tatsächlich habe das Landgericht Düsseldorf im Urteil vom 11. September 2018 über die hier relevante Frage der Patentinhaberschaft kein kontradiktorisches Verfahren zugelassen und auch keine Entscheidung hierüber getroffen. Es stehe damit nicht fest, dass die Antragstellerin aufgrund der Vereinbarung vom 1. Juni 2016 materielle Inhaberin des Patents geworden sei.

Das Patentamt habe zutreffend entschieden, dass begründete Zweifel vorliegen und daher zu Recht den Umschreibungsantrag zurückgewiesen. Die Antragstellerin habe im Rahmen ihres Umschreibungsbegehrens wie auch vor dem Landgericht Düsseldorf ihren Anspruch aus einer Übertragungsvereinbarung vom 1. Juni 2016 hergeleitet. Dem sei die Antragsgegnerin wie auch die E... unter Hinweis auf den früheren Übertragungsvertrag vom 23. März 2012 entgegengetreten. Denn das Patent sei mit Vollzug dieses Vertrags von der Antragsgegnerin auf die E... bereits 2012 übertragen worden. Zum Nachweis des Vollzugs dieses Vertrags werden ergänzend der Gesellschafterbeschluss der Antragsgegnerin vom 11. März 2012 in Kopie und ein Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. März 2012 eingereicht. Der Kaufpreis sei im Wege einer Verrechnung mit einer Darlehensforderung der S... LLC gegen die Antragsgegnerin gezahlt worden.

Das Versäumnisurteil des Landgerichts Düsseldorf stehe der Zurückweisung des Umschreibungsantrags nicht entgegen. Zum einen habe das Landgericht Düsseldorf ausweislich des Tenors nicht über die Frage der materiellen



Inhaberschaft entschieden, sondern allein über die Abgabe einer formalen Erklärung der eingetragenen Inhaberin auf Zustimmung zur Umschreibung in einem Versäumnisurteil. Die Rechtskraftwirkung des § 322 ZPO sei nach allgemeiner Ansicht auf den Entscheidungssatz beschränkt. Zum anderen komme selbst einem rechtskräftigen Urteil dieser Art gemäß der herrschenden Ne-bis-in-idem Lehre auch keine Gestaltungswirkung zu. Schließlich könne die Entscheidung gemäß § 325 ZPO keinerlei Wirkung im Verhältnis zur E... als wahrer materieller Inhaberin des Patents entfalten.

Zwar möge das Versäumnisurteil eine formale Verfahrenserklärung im Sinne der Umschreibungsrichtlinien ersetzen. Allerdings sei es nicht in der Lage, die dennoch bestehenden Zweifel an der materiellen Rechtslage auszuräumen, da es sich mit dieser schlicht nicht befasse und lediglich auf dem einseitigen und ungeprüften Vortrag der Antragstellerin beruhe. Es widerspreche dem Sinn und Zweck des Gesetzes, die wahre Berechtigte dem Risiko eines totalen Rechtsverlusts auszusetzen und diese zu zwingen, in langwierigen Vindikationsverfahren oder gar nur Schadensersatzprozessen ihr Recht zurückzufordern oder nur einen Ausgleich erstreiten zu können. Es entspreche nicht der gebotenen Prozessökonomie, wenn im vorliegenden Registerverfahren aus formalen Gründen sehenden Auges eine Entscheidung in Widerspruch zur materiellen Rechtslage getroffen werde.

Der Senat hat den Beteiligten zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung am 28. März 2019, die auf Antrag der Antragsgegnerin erfolgt war, einen Hinweis zur Sach- und Rechtslage übermittelt. Nachdem die Antragsgegnerin ihren Terminantrag zurückgenommen hatte, ist der Verhandlungstermin aufgehoben worden.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Anordnung der beantragten Umschreibung. Die Voraussetzungen für eine Umschreibung auf die Antragstellerin liegen vor.

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 von den Rechtsnachfolgern gestellt wird, eine von den eingetragenen Inhabern oder ihren Vertretern unterschriebene Erklärung beigelegt ist, dass sie der Eintragung der Rechtsnachfolge zustimmen, § 28 Abs. 3 Nr. 2a DPMaV. Eine solche Bewilligung der Umschreibung liegt hier vor.

1. Mit Versäumnisurteil des Landgerichts Düsseldorf vom 22. November 2017, Az. 4b O 141/17, ist ausgesprochen worden, dass die dortige Beklagte und hiesige Antragsgegnerin verurteilt wird, ihre Zustimmung zu der Umschreibung des bei dem Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 10 2007 004 950 eingetragenen Patents gegenüber dem Patentamt zu erklären. Gemäß § 894 ZPO gilt, wenn der Schuldner wie hier zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt worden ist, die Erklärung als abgegeben, sobald das Urteil die Rechtskraft erlangt hat. Dies ist hier der Fall, denn das Landgericht Düsseldorf hat durch mittlerweile rechtskräftig gewordenes Urteil vom 11. September 2018 den Einspruch der dortigen Beklagten gegen das Versäumnisurteil vom 22. November 2017 als unzulässig verworfen. Die zivilrechtliche Umschreibungsbewilligungsklage ist damit rechtskräftig abgeschlossen. Das rechtskräftige Urteil „ersetzt“ die Erklärung in der für sie erforderlichen Form (vgl. Zöllner, ZPO, 32. Aufl., § 894 Rdn. 6).

Das in Kopie eingereichte Urteil bezeichnet zudem in eindeutiger Weise die - mit den hiesigen Beteiligten übereinstimmenden - Parteien, die abzugebende Willenserklärung und das betroffene Patent. Einwände gegen den Bestand des Urteils als solches, gegen seine formelle Rechtskraft sind nicht geltend gemacht worden.

2. Die von der Antragsgegnerin und derzeit eingetragenen Patentinhaberin gegen die materiell-rechtliche Wirksamkeit der Rechtsübertragung geäußerten Einwände sind grundsätzlich nicht mehr zu prüfen.

Nach ständiger Rechtsprechung ist zwar 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 = GRUR 1969, 43 - Marpin; Schulte, PatG, 10. Aufl., § 30 Rdn. 34). Nach Vorlage des rechtskräftigen Versäumnisurteils ist ein derartiger Zweifelsfall jedoch nicht gegeben.

a) Im vorliegenden Fall liegt die Umschreibungsbewilligung nicht in Form einer bloßen Verfahrenserklärung des eingetragenen Inhabers vor, sondern in Form eines bereits rechtskräftigen Urteils.

Das Landgericht Düsseldorf hat damit in einem Rechtsstreit zwischen den hier in Rede stehenden Parteien die streitige Frage der Umschreibung abschließend entschieden. Der Eintritt der formellen Rechtskraft (§ 705 ZPO) hat zur Folge, dass die Entscheidung unangreifbar und unabänderbar wird (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 705 Rdn. 3). Die vom Patentamt durchzuführende Umschreibung auf Grundlage dieses Urteils stellt nichts anderes als die bestimmungsgemäße Vollstreckung dieses Urteils nach § 894 ZPO dar.

Im Übrigen beruht die ständige Rechtsprechung (vgl. BGH, a. a. O - Marpin), wonach der Umschreibungsantrag zurückzuweisen ist, wenn die Prüfung der Unterlagen zu Zweifeln führt und sich diese Zweifel nicht durch Beweismittel beheben lassen, die für das Registerverfahren tauglich erscheinen, auf der Überlegung, dass „dem wahren Berechtigten der Weg der Klage auf Bewilligung der Umschreibung vor den ordentlichen Gerichten offensteht“ (vgl. BGH, a. a. O., unter IV. - Marpin; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 27. November 2000, 4 W (pat) 42/98, GRUR 2001, 328 letzter Absatz, juris Tz. 16). Dieser Weg ist im vorliegenden Fall jedoch gerade - und zwar noch während des laufenden patentamtlichen Umschreibungsverfahrens - beschritten worden und hat seinen rechtskräftigen Abschluss gefunden.

b) Eine andere Beurteilung ist auch nicht deshalb gerechtfertigt, weil es sich bei dem im Zivilrechtsweg ergangenen Urteil um ein Versäumnisurteil handelt.

Auch wenn es sich um ein Versäumnisurteil handelt, kann nicht angenommen werden, dass keine Prüfung der materiellen Rechtslage stattgefunden hat. Der Erlass eines Versäumnisurteils gegen den Beklagten setzt nämlich grundsätzlich die Schlüssigkeit der Klage voraus, § 331 Abs. 2 ZPO (vgl. Zöller, a. a. O., § 331 Rdn. 4). Auch ein Versäumnisurteil ist zudem der materiellen Rechtskraft fähig (vgl. Zöller, a. a. O., vor § 330 Rdn. 10 m. w. N). Da es regelmäßig - wie auch hier - weder einen Tatbestand noch Entscheidungsgründe enthält, ist bei einem Versäumnisurteil gegen den Beklagten, um seinen Rechtskraftgehalt zu erfassen, neben der Urteilsformel ergänzend auf den Klageinhalt, also auf das Vorbringen des Klägers abzustellen (vgl. BGH NJW-RR 1987, 831 unter I.1a der Gründe, juris Tz. 11). Damit ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die materielle Rechtslage, nämlich hier die Patentabtretung vom 1. Juni 2016, Gegenstand der Prüfung gewesen ist. Dass in diesem Zivilrechtsstreit die Einwände der Antragsgegnerin und dortigen Beklagten nicht in diese Prüfung einbezogen gewesen sind, hat ersichtlich an deren Säumnis gelegen.

c) Nachdem der Rechtsstreit zwischen den Parteien über die Umschreibung des Patents durch rechtskräftiges Versäumnisurteil abschließend entschieden worden ist, könnten allenfalls solche Einwände zu berücksichtigen sein, die geeignet wären, die Rechtskraft eines solchen Urteils zu beseitigen, insbesondere das Vorliegen eines Wiederaufnahmegrunds im Sinne der §§ 578 ff. ZPO (vgl. zur Beseitigung der Rechtskraft Thomas/Putzo, a. a. O., § 322 Rdn. 49). Im Hinblick auf die Natur des Registerverfahrens vor dem Patentamt wäre aber derjenige, der sich auf solche Gründe beriefe, wiederum auf den Zivilrechtsweg zu verweisen.

Solche Gründe sind aber nicht geltend gemacht worden. Geltend gemacht werden hier allein Umstände, die sich gegen die inhaltliche Richtigkeit des Urteils wenden. Der Einwand, dass die eingetragene Patentinhaberin und Antragsgegnerin zum Zeitpunkt der Abtretung an die Antragstellerin nicht mehr Inhaberin des betroffenen Patents gewesen und daher die Abtretung an die Antragstellerin ins Leere gelaufen sei, hätte im Zivilrechtsstreit angebracht werden müssen. Nach Vorlage eines formell rechtskräftigen Zivilgerichtsurteils über die Umschreibung ist hierfür im patentamtlichen Umschreibungsverfahren grundsätzlich kein Raum mehr.

Etwas anderes mag für Umstände gelten, die erst nach Abschluss des Gerichtsverfahrens auf- bzw. eingetreten sind (vgl. auch Senatsbeschluss vom 14. Oktober 2004, 10 W (pat) 22/01), solche Umstände liegen aber nicht vor.

d) Darauf, ob das Versäumnisurteil des Landgerichts Düsseldorf nach den Regeln der Rechtskraft Wirkung gegenüber dem wahren materiellen Inhaber entfalten kann oder nicht, kommt es in diesem Beschwerdeverfahren nicht an. Hier stehen sich lediglich die im Register eingetragene Patentinhaberin als Antragsgegnerin und die Antragstellerin der Umschreibung gegenüber. Die E... als – wie behauptet - wahre materiell-rechtlich berechnigte Patentinhaberin ist nicht gehindert, die dann eingetragene neue Patentinhaberin auf Umschreibung zu verklagen. Zudem hätte sie, wenn man den Vortrag der Antragsgegnerin als wahr unter-

stellt, schon lange vor der Antragstellerin, nämlich seit März 2012 die Umschreibung auf sich beantragen können, was sie jedoch nicht getan hat. Insofern vermag auch das Argument der Antragsgegnerin, die Umschreibung widerspreche der gebotenen Prozessökonomie, nicht zu überzeugen.

e) Ob die gegen die materiell-rechtliche Wirksamkeit der Rechtsübertragung geäußerten Einwände der Antragsgegnerin im Ergebnis durchgreifen oder nicht, ist nach alledem nicht mehr zu prüfen. Davon, dass hier „sehenden Auges eine Entscheidung in Widerspruch zur materiellen Rechtslage“ getroffen würde, wie die Antragsgegnerin geltend macht, kann hierbei keine Rede sein. Denn die behauptete frühere Übertragung ist jedenfalls nicht frei von Zweifeln. So ist in dem Vertrag vom 23. März 2012 das hier in Rede stehende Patent nicht konkret benannt, und die Anlage zum Vertrag, auf die § 1 ausdrücklich Bezug nimmt und in der die Patente bezeichnet sein sollen, liegt nicht vor. Auch die Frage, ob der Kaufpreis vollständig gezahlt worden ist, was nach dem Vertrag in § 5 (2) aufschiebende Bedingung für die Patentübertragung ist, ist jedenfalls zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ohne weiteres ersichtlich gewesen.

3. Somit war der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Vornahme der beantragten Registeränderung im Patentregister anzuordnen.

4. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind gemäß § 80 Abs. 1 PatG der Antragsgegnerin aufzuerlegen. Bei Umschreibungsverfahren als echten Streitverfahren entspricht es regelmäßig der Billigkeit, dem Unterliegenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl. BPatGE 49, 136, 141 – Umschreibung/Rechtliches Gehör II; Schulte, a. a. O., § 80 Rdn. 11).

**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.

Püschel

Eder

Dr. Schnurr

Ko