



# BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 27/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 10 2010 060 981**

wegen Umschreibung

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Oktober 2023 durch die Präsidentin Dr. Hock, den Richter Schell und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. September 2021 aufgehoben.
2. Der Antragsteller ist im Patentregister als Patent-Mitinhaber zu vermerken.
3. Der Antragsgegnerin werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Mit Schreiben vom 18. Februar 2021 beantragten die früheren Vertreter des jetzigen Beschwerdeführers, die beiden Miterfinder, Herrn T... und Herrn H..., im Wege der Umschreibung als Mitinhaber des verfahrensgegenständlichen Patents im Patentregister zu vermerken. Zum Nachweis wurden zwei Übertragungserklärungen samt Umschreibungsbewilligungen vom 18. Februar 2021 vorgelegt, nach denen jeweils ein 25 %-Anteil an dem Patent von der Patentinhaberin auf die vorgenannten Miterfinder

übertragen worden waren. Zudem wurde eine Vereinbarung zwischen den Miterfindern und der Patentinhaberin vom 15. Dezember 2010 eingereicht und hierzu vorgetragen, in dieser Vereinbarung habe sich die Patentinhaberin verpflichtet, die beiden Antragsteller als Mitpatentinhaber ins Register eintragen zu lassen, wenn sich der Unternehmenszweck bzw. die Zusammensetzung der Geschäftsführung ändere. Dieser Fall sei nun eingetreten.

Die Patentinhaberin hat der beantragten Umschreibung widersprochen und mitgeteilt, die Übertragungserklärungen samt Umschreibungsbewilligungen vom 18. Februar 2021 würden ausdrücklich zurückgenommen, da für diese kein rechtlicher Anlass bestanden habe bzw. bestehe.

Mit Beschluss vom 6. September 2021 hat die Patentabteilung 24 den Umschreibungsantrag zurückgewiesen, da keine von allen Beteiligten unterzeichnete Übertragungserklärung eingereicht worden sei. Das DPMA prüfe Umschreibungsantrag und Umschreibungsbewilligung in freier Beweiswürdigung und sei dabei nicht gehalten, die rechtliche Wirksamkeit eines Rechtsgeschäfts, auf dem die beantragte Umschreibung beruhe, von Amts wegen aufzuklären. Die Klärung schwieriger Tat- und Rechtsfragen habe das DPMA den ordentlichen Gerichten zu überlassen.

Mit der Beschwerde verfolgt der Antragsteller seinen Umschreibungsantrag weiter. Zur Begründung trägt er insbesondere vor, dass alle für die beantragte Umschreibung erforderlichen Nachweise vorgelegt worden und somit die rechtlichen Voraussetzungen für die beantragte Umschreibung erfüllt seien.

Er beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Umschreibung des Patents auf den Beschwerdeführer als Mitinhaber im Patentregister anzuordnen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde des Antragstellers zurückzuweisen.

Die Frage, ob der Beschwerdeführer einen Anspruch darauf habe, als Mitinhaber in das Patentregister eingetragen zu werden, sei rein zivilrechtlich zu beantworten. Dies habe auch das DPMA zutreffend festgestellt. Der Beschwerdeführer sehe die Anspruchsgrundlage für die von ihm beantragte Umschreibung in dem Passus Nr. 4 der dem Bundespatentgericht vorliegenden „Vereinbarung über das beim DPA angemeldete Patent mit der Bezeichnung: Rohrflanschverbindung (Patentanmeldung 10 2010 060 981.1 vom 02.12.2010)“ vom 15. Dezember 2010. Nach diesem Passus bestehe eine Verpflichtung der Patentinhaberin, der Umschreibung der Patentinhaberschaft auf die Miterfinder zuzustimmen, wenn sich der Unternehmenszweck und/oder die Zusammensetzung der Geschäftsführung verändere. Dieser Fall sei bis heute jedoch nicht eingetreten. Vor dem LG B... habe der Miterfinder und frühere Mitantragsteller, Herr H..., im Rahmen einer Widerklage beantragt, die Patentinhaberin dazu zu verurteilen, einen 25 % Anteil am Patent auf ihn zu übertragen und in seine Eintragung in das Patentregister beim DPMA einzuwilligen. Der Ausgangsachverhalt und die Begründung dieser Widerklage seien mit dem Ausgangsachverhalt und der Begründung im vorliegenden Beschwerdeverfahren inhaltsgleich. Materiellrechtlich seien die in beiden Verfahren aufgeworfenen Rechtsfragen aber denkbar einfach zu beantworten, denn Passus (4) der genannten Vereinbarung finde wegen des Nichteintritts der darin festgehaltenen Bedingung keine Anwendung. Er stütze daher weder die genannte Widerklage vor dem Landgericht B... noch die vorliegende Beschwerde. Außerdem sei die Widerklage ohnehin wegen Verstoßes gegen §§ 33, 40 ZPO höchstwahrscheinlich bereits unzulässig.

Mit Eingabe vom 10. August 2023 hat der Beschwerdeführer den Senat auf zwei Entscheidungen des Landgerichts B... und des Oberlandesgerichts

B... hingewiesen. Diesen Entscheidungen liege eine Klage der Patentinhaberin und eine Widerklage des Miterfinders und zweiten Umschreibungs-Antragstellers im patentamtlichen Verfahren, Herr H..., zugrunde, und belegten in ihren Feststellungen, dass auch der Anspruch des Beschwerdeführers auf Umschreibung zu Recht bestehe.

Mit Eingabe vom 15. September 2023 hat die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin erklärt, dass sie an ihrem Widerspruch gegen die von dem Beschwerdeführer beantragte Umschreibung festhalte, da diesen als Mitgesellschafter der Patentinhaberin die gesellschafterliche Treuepflicht daran hindere, sich zu bemühen, die Ertragsgrundlagen der Patentinhaberin zu gefährden. Sollte er allerdings gegenüber dem Bundespatentgericht unwiderruflich erklären, dass er die Eintragung seiner Patent-Mitinhaberschaft zu 1/4 nicht dazu nutzen werde, die Ansprüche der Patentinhaberin aus dem Lizenzinkasso für das Patent zu beeinträchtigen, wäre sie bereit, ihren Widerstand gegen seinen Umschreibungsantrag zu überdenken.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten 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 die beantragte Umschreibung liegen nun vor.

1. Nach § 30 (3) Satz 1 vermerkt das DPMA im Patentregister eine Änderung in der Person des Anmelders oder Patentinhabers, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Ein Umschreibungsantrag ist entsprechend dem Wesen des Registerverfahrens dann zurückzuweisen, wenn die Prüfung der zur Begründung des Antrags 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. hierzu Benkard/Rupp-Swienty, PatG, 12. Aufl. 2023, § 30 Rn. 23 ff. m. w. N.). Im vorliegenden Beschwerdeverfahren liegen jedoch - anders als noch im patentamtlichen Verfahren - hinreichende Nachweise für den Anspruch des Antragsstellers auf die beantragte Umschreibung vor.

Wie auch die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin zutreffend vorgetragen hat, stützt der Beschwerdeführer seinen Umschreibungsanspruch auf die „Vereinbarung über das beim DPA angemeldete Patent mit der Bezeichnung: Rohrflanschverbindung (Patentanmeldung 10 2010 060 981.1 vom 02.12.2010)“ vom 15. Dezember 2010. Mit dieser Vereinbarung haben die vier Miterfinder - zu denen der Beschwerdeführer unstreitig zählt - die zwischen ihnen und der Patentinhaberin in Bezug auf das Patent bestehenden Rechtsbeziehungen vertraglich ausgestaltet. Passus Nr. 4 dieser Vereinbarung statuiert die Verpflichtung der Patentinhaberin, der Umschreibung der Patentinhaberschaft auf die Miterfinder zuzustimmen, wenn sich der Unternehmenszweck und/oder die Zusammensetzung der Geschäftsführung verändert:

*„(4) Verändert sich bei dem Patentanmelder bzw. dem Patentinhaber der Unternehmenszweck und/oder die Zusammensetzung der Geschäftsführung in der Person bzw. in den Personen, so sind gemäß § 30 (3) PatG die Erfinder gemäß Pos. (1) und Pos. (2) statt der L... GmbH & Co. KG als Patentinhaber registrieren zu lassen. Dieses ist von dem derzeitigen Patentanmelder bzw. der Patentinhaber zu veranlassen.“*

Mit Urteil vom 24. August 2022, Az. 9 O 4151/21, hat das Landgericht B... die Wirksamkeit der genannten Vereinbarung sowie den Eintritt der in Passus Nr. 4 genannten Bedingung festgestellt. Hiergegen hat die hiesige

Beschwerdegegnerin zwar zunächst Berufung eingelegt, diese dann aber am 7. Juli 2023 zurückgenommen, nachdem sie vom Oberlandesgericht B... mit Beschluss vom 3. Juli 2023 (Az. 2 U 148/22) auf die offensichtliche Erfolglosigkeit ihres Rechtsmittels hingewiesen worden war. Mit dem nunmehr in Rechtskraft erwachsenen Urteil des Landgerichts B... liegt ein für das registerrechtliche Umschreibungsverfahren geeigneter Nachweis gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 2 b DPMaV vor, der belegt, dass dem Antragssteller als Miterfinder aufgrund der wirksam getroffenen Vereinbarung vom 15. Dezember 2010 sowie dem Eintritt der dort in Passus Nr. 4 genannten Bedingung das Recht auf Eintragung als Mitinhaber des verfahrensgegenständlichen Patents im Register zusteht und er somit von der Antragsgegnerin zu Recht die beantragte Umschreibung des Schutzrechts verlangen kann. Die Wertung der Antragsgegnerin, für die vom Antragssteller mit seinem Umschreibungsantrag vorgelegte Übertragungserklärung samt Umschreibungsbewilligung vom 18. Februar 2021 habe kein rechtlicher Anlass bestanden, ist somit durch das rechtskräftige Urteil des Landgerichts B... widerlegt worden. Dem steht nicht entgegen, dass das Urteil des Landgerichts B... im Verhältnis der hiesigen Beschwerdegegnerin zum weiteren Erfinder H... und nicht zum hiesigen Beschwerdeführer ergangen ist, da es im Verhältnis zu beiden Erfindern insoweit um die identische Rechtsfrage – die Auslegung des oben zitierten Passus Nr. 4 – geht. Dementsprechend hat die Beschwerdegegnerin selbst in ihrem Schriftsatz vom 16. Juni 2022 vorgetragen, dass die Begründung der Widerklage des weiteren Erfinders H... im Verfahren vor dem Landgericht B... und die Begründung der vorliegenden Beschwerde durch den Beschwerdeführer inhaltsgleich seien. Anhaltspunkte für sonstige, begründete Zweifel an der geltend gemachten Rechtsposition des Antragsstellers, die der beantragten Umschreibung könnten, sind nicht ersichtlich. Auch die Antragsgegnerin hat keine solchen Anhaltspunkte aufzeigen können. Wenn sie vorträgt, ihren Widerspruch gegen die beanspruchte Umschreibung nur dann überdenken zu wollen, wenn der Antragssteller gegenüber dem Bundespatentgericht unwiderruflich erklären würde, dass er die Eintragung seiner Patentmitinhaberschaft nicht dazu nutzen werde, um

die Ansprüche der Patentinhaberin aus dem Lizenzkassio für das Patent zu beeinträchtigen, ist dieser Vortrag nicht geeignet, eine andere Wertung zu begründen. Denn die durch Passus Nr. 4 der zitierten Vereinbarung vom 15. Dezember 2010 der Patentinhaberin auferlegte Verpflichtung, den Antragssteller als Miterfinder als (Mit-)Patentinhaber registrieren zu lassen, sieht einen derartigen Vorbehalt nicht vor.

Die rechtskräftig festgestellte materielle Rechtslage war nun registerrechtlich nachzuvollziehen, so dass dem Umschreibungsantrag des Beschwerdeführers stattzugeben war.

Die Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen (§ 78 PatG).

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind gemäß § 80 (1) PatG der Antragsgegnerin aufzuerlegen. Das Umschreibungsverfahren ist als echtes Streitverfahren anzusehen, in dem Antragsteller und Antragsgegner jeweils ausschließlich eigene Interessen wahrnehmen. In solchen Streitverfahren entspricht es regelmäßig der Billigkeit, dem Unterliegenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

### **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 auf Grund 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

Lachenmayr-Nikolaou

Schell