

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	11 W (pat) 5/13
<b>Entscheidungsdatum:</b>	12. Dezember 2013
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	§§ 21 Abs. 1 Nr. 3; 59 Abs. 1 PatG; §§ 705, 718 Abs. 1 BGB

---

### Fondue-Einrichtung

Ein auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützter Einspruch gegen ein Patent ist mangels Einspruchsberechtigung unzulässig, wenn es sich beim Einsprechenden und Patentinhaber um Mitbesitzer der Erfindung, insbesondere Mitberechtigte handelt.

Der Erfindungsbesitz mitberechtigter Beteiligter kann auf gemeinschaftlichem Vermögen beruhen, das in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts entstanden ist, welche die Beteiligten mit der Vereinbarung ihrer Zusammenarbeit gebildet haben, um gemeinsam zum Entstehen einer Patentanmeldung beizutragen.

Hierbei bedarf es keiner Entscheidung, welche erfinderischen Beiträge der Patentinhaber und der Einsprechende bis zur Anmelde reife des Streitpatents geleistet haben. Insbesondere kann dahingestellt bleiben, ob der Einsprechende oder der Patentinhaber als alleiniger Erfinder zu gelten hat oder die Beteiligten Miterfinder sind.



# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 5/13

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent DE 10 2006 036 945**

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Dezember 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter v. Zglinitzki, Dipl.-Ing. (Univ.) Rothe und Dipl.-Ing. (Univ.) Wiegele

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Patentinhabers wird der Beschluss der Patentabteilung 1.16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. April 2012 aufgehoben.
2. Das Einspruchs-Beschwerdeverfahren ist erledigt.

**Gründe**

**I.**

Auf die am 8. August 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Fondue-Einrichtung“,

bei der sich der Anmelder als Erfinder benannt, aber die Nichtnennung beantragt hat, ist die Erteilung des Patents am 10. Juni 2010 veröffentlicht worden.

Der erteilte Patentanspruch 1, dem die untergeordneten Patentansprüche 2 bis 10 folgen, lautet:

„1. Fondue-Einrichtung mit mindestens einem Topf (2), mit mindestens einem Heizgerät (3) zur Erhitzung eines Fondue-Mediums und mit einer Steuerung (4) des Heizgerätes derart, dass verschiedene Fondue-Medien jeweils auf eine ihnen entsprechende Betriebstemperatur einregelbar sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass in der Steuerung (4) die Betriebstemperaturen für verschiedene Fondue-Medien fest vorgegeben und wählbar sind.“

Der erteilte Patentanspruch 9 lautet:

„9. Fondue-Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , dadurch gekennzeichnet, dass die Fondue-Einrichtung an einem Tisch (1) angeordnet ist, wobei der Topf (2) in diesen einsetzbar ist und das Heizgerät (3) die Mittel zur Erkennung (7) der Erkennungsmerkmale, die Steuerung (4) und Teile der Abzugsvorrichtung (6) unter der Tischplatte (9) angeordnet sind.“

Wegen der übrigen Patentansprüche wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden, und zwar gestützt auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme, hilfsweise auf die Widerrufsgründe der fehlenden Patentfähigkeit, der mangelnden Ausführbarkeit sowie der unzulässigen Erweiterung.

Der Einsprechende hat hinsichtlich der behaupteten widerrechtlichen Entnahme vorgetragen, er selbst sei der Erfinder der Fondue-Einrichtung. Er habe bereits 1997 mit der Entwicklung eines Restaurantkonzeptes begonnen (Anlage E 2 vom 9.5.1997 Raumkonzept und Abbildung der Tische). Wesentlicher Angelpunkt der

Idee sei die Entwicklung eines besonderen Fondue-Tisches gewesen, der nunmehr Gegenstand des streitigen Patents sei. Er habe ein Fondue-System entwickelt, bei dem direkt im Tisch unter der Tischplatte eine Kochplatte installiert sei, der Fondue-Topf versenkt in die Tischplatte eingelassen sei und die entstehenden Dämpfe und Gerüche durch ein Abluftsystem abgesaugt werden. Dabei seien die Töpfe und der Tisch so durch eine Steuerung miteinander verbunden, dass durch Erkennungsmerkmale und Temperaturfühler an den verwendeten Töpfen der Erhitzungsvorgang automatisch an das jeweilige Fondue-Medium angepasst sei.

Zu Vorführzwecken habe er einen Prototyp seines Fondue-Tisches hergestellt und ein Essen mit potentiellen Investoren und Geschäftspartnern veranstaltet, zu dem er eine Infomappe (Anlage E 3 vom 20.8.2004) vorgestellt habe, welche den Umfang des Fondue-Konzeptes sowie die Aufgabenstellung und –lösung in allen Einzelheiten aufzeige. Zu diesem Essen habe er den Patentinhaber eingeladen, der ihm als Geschäftsführer einer Schreinerei eigentlich nur die Tische liefern sollte, sich aber als Investor anbot. Mehrfach hätten sie versucht, eine vertragliche Grundlage für ihre Zusammenarbeit zu erreichen, welche von Beginn an auf die gemeinsame Auswertung des Patents ausgelegt gewesen sei. Bis August 2007 hätten sie zusammen gearbeitet, der Patentinhaber als Investor und er als Erfinder. Der Patentinhaber sei während der Investorenzeit regelmäßig über die Weiterentwicklung und Testergebnisse informiert worden und habe dadurch die entsprechenden Einblicke in die Erfindung erhalten. Im Mai 2006 sei der Fondue-Tisch weitestgehend massenproduktionsreif gewesen. Danach habe es Streit über die Beteiligungsverhältnisse an dem Gastronomiekonzept gegeben, in das der Fondue-Tisch integriert werden sollte. Der Patentinhaber habe ihm eine Abtretungserklärung (Anlage E 9 vom 14.6.2007) im Hinblick auf alle seine diesbezüglichen Rechte vorgelegt, um das Patent berechtigt auswerten zu können. Als er die Unterzeichnung abgelehnt habe, sei jede weitere Zusammenarbeit abgebrochen worden.

Er habe die vom Patentinhaber eingereichte Patentschrift maßgeblich formuliert. Die Vorversionen der Patentschrift habe er dem damals für beide Parteien arbeitenden Patentanwalt, der nunmehr den Patentinhaber vertrete, zur Prüfung übergeben. Mit diesem Patentanwalt habe er die maßgeblichen Gespräche über die Formulierung der Patentansprüche geführt. Er sei nicht damit einverstanden gewesen, dass die Patentanmeldung ohne einen begleitenden Vertrag bezüglich der klaren Rechtklärung und Definition der Beteiligungsrechte auf den Namen des Patentinhabers erfolgen sollte.

Der Einsprechende hat beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Der Patentinhaber hat beantragt,

den Einspruch zurückzuweisen,  
hilfsweise das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 9 gemäß  
Hilfsantrag vom 17. April 2012 beschränkt aufrechtzuerhalten.

Er hat vorgetragen, der Einsprechende sei mit der Anmeldung des Patents durch den Patentinhaber einverstanden gewesen. Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit habe er mit Einverständnis des Einsprechenden die Patentanmeldung in seinem Namen vorgenommen.

Von der Idee des Einsprechenden, ein Fondue-Restaurant mit dafür geeigneten Fondue-Tischen zu eröffnen, habe er erstmals erfahren, als der Einsprechende in seine Schreinerei gekommen sei, um kreisförmige Ausnehmungen für die Aufnahme von Fondue-Töpfen in für die Fondue-Tische vorgesehene Tischplatten einbringen zu lassen. Der Fondue-Topf sollte unterhalb der Tischplatte auf einer elektrischen Kochplatte abgestellt werden. Später habe ihm der Einsprechende seine Idee genauer erklärt. Er habe die Idee gut gefunden, und beide hätten sich

entschieden, mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, ein Fondue-Restaurant zu eröffnen und die dafür notwendigen Gerätschaften zu entwickeln und herzustellen. Diese Zusammenarbeit habe die Entwicklung der durch das Patent geschützten Fondue-Einrichtung umfasst. Die entstehenden Kosten habe er übernommen. Der Einsprechende sei von ihm ab dem 1. Januar 2005 und insbesondere auch zum Zeitpunkt der Anmeldung für seine im Zusammenhang mit der Erfindung stehenden Tätigkeiten durch monatliche Entgeltzahlungen entlohnt worden.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Fondue-Tisches sei er zu der Überzeugung gelangt, dass die schlecht kontrollierbare Erhitzung der Fondue-Töpfe, wie sie der Einsprechende vorgesehen hatte, zu unsicher sei. Seine Idee sei es gewesen, eine Steuerung vorzusehen, mit der sich die für die jeweiligen Fondue-Medien geeignete Temperatur einfach einstellen lasse. Auf dieser Idee beruhe der Gegenstand des Patentanspruchs 1.

Im Rahmen der Zusammenarbeit sei der Entschluss gefasst worden, den Gegenstand der Erfindung zum Patent anzumelden. Weil der Einsprechende nicht über die notwendigen Mittel verfüge und wegen privater Probleme finanzieller Art ausdrücklich darauf bestanden habe, im Zusammenhang mit der Patentanmeldung bzw. dem Patent nach außen nicht in Erscheinung zu treten, sei entschieden worden, dass er allein die Kosten für die Patentanmeldung übernehme und alleiniger Anmelder werde.

Am 30. Juni 2006 habe mit Patentanwalt Dr. W. Bernhardt in dessen Kanzlei eine Besprechung mit dem Einsprechenden und ihm stattgefunden. In der Besprechung hätten der Einsprechende und er die Erfindung beschrieben. Er und der Einsprechende hätten übereinstimmend angegeben, dass die Patentanmeldung mit ihm als Anmelder angemeldet werden solle. Der Entwurf der Kanzlei sei mit Schreiben des Patentanwalts vom 14. Juli 2006 an seine Firma gesandt worden (Anlage 4). Eine Kopie habe er an den Einsprechenden weitergereicht. Der Einsprechende sei am 20. Juli 2006 allein in die Kanzlei gekommen, um den Entwurf

zu besprechen. Daraufhin sei der Entwurf überarbeitet und mit Schreiben des Patentanwalts vom 1. August 2006 (Anlage 6) wiederum an seine Firma übersandt worden. Am 4. August 2006 habe nochmals eine Besprechung in der Kanzlei stattgefunden, an der er, der Einsprechende und der Patentanwalt teilgenommen hätten. Nach den vom Einsprechenden verlangten Änderungen habe der Patentanwalt die Patentanmeldung eingereicht.

Er habe anschließend mit dem Einsprechenden bis zum August 2007 weiter zusammengearbeitet. Das Vertragsverhältnis mit den monatlichen Entgeltzahlungen für die Tätigkeiten des Einsprechenden sei durch sein Kündigungsschreiben vom 8. August 2007 beendet worden.

Die Patentabteilung 1.16 des Patentamts hat das angegriffene Patent durch Beschluss vom 24. April 2012 (Datum der Erstellung der Entscheidungsgründe: 7. Mai 2012) wegen widerrechtlicher Entnahme mit der Begründung widerrufen, das Einverständnis des Einsprechenden zur Patentanmeldung durch den Patentinhaber habe nur unter dem Vorbehalt des Zustandekommens einer vertraglichen Regelung gegolten, die eine angemessene finanzielle Beteiligung an der Verwertung seiner Entwicklungsarbeiten sicher stellen sollte. Somit habe eine Einwilligung im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG nicht vorgelegen. Der Beitrag des Patentinhabers beschränke sich nach dessen eigener Aussage auf Merkmale, die nur in den Unteransprüchen 4, 6 und 8 angeführt seien. Der wesentliche Anteil an den Entwicklungsarbeiten stamme eindeutig vom Einsprechenden.

Der Patentinhaber hat gegen diese ihm am 14. Mai 2012 zugestellte Entscheidung am 12. Juni 2012 Beschwerde eingelegt.

Er trägt vor, der Einsprechende habe bisher keinen Beweis dafür vorgelegt, dass er der eigentliche Erfinder des Patentgegenstandes sei. Vor Beginn der Zusammenarbeit mit ihm hätten die Ideen des Einsprechenden nur in einem Konzept für ein Fondue-Restaurant und einem Fondue-Tisch bestanden, der lediglich einen



Topf und eine Heizplatte aufnehmen sollte. Der Einsprechende habe zum Auffinden des Erfindungsgedankens, die Steuerung vorzusehen, keinen schöpferischen Beitrag geliefert. Auch die Tatsache, dass er im Rahmen des Arbeitsverhältnisses mit ihm Arbeiten für die Fondue-Einrichtung durchgeführt habe, lasse ihn nicht zum Erfinder werden. Er sei als Patentinhaber auch der Erfinder. Der Erfindungsgedanke, die Fondue-Töpfe mit Barcodes zur Steuerung und den Fondue-Tisch mit einer passenden Steuerung zu versehen, sei die konkrete Ausgestaltung der Erfindung, die in einer Verallgemeinerung die Formulierung des Patentanspruchs 1 bilde.

Der Beschwerdeführer vertritt die Auffassung, im angefochtenen Beschluss werde unzutreffend eine widerrechtliche Entnahme angenommen. Berechtigte Miterfinder könnten untereinander keine widerrechtliche Entnahme begehen. Der Einsprechende sei auch nicht Verletzter, so dass der Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme unzulässig sei. Dies gelte auch dann, wenn er als Erfinder lediglich einzelner der im Patent genannten Ausgestaltungen anzusehen wäre.

Auch die Einwilligung des Einsprechenden zur Anmeldung sei in dem angefochtenen Beschluss nicht zutreffend beurteilt worden. Die Vereinbarung mit dem Einsprechenden sei gewesen, dass er die Kosten für das Patent trägt und Patentinhaber werde, und der Einsprechende bei der Umsetzung des Fondue-Konzeptes finanziell beteiligt werde. Vorbehalte oder Bedingungen zu der Vereinbarung seien vom Einsprechenden nicht erklärt worden.

Im Übrigen verweist er auf seine im Einspruchsverfahren eingereichten Schriftsätze.

Das angegriffene Patent ist wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr mit Wirkung vom 1. März 2013 erloschen.

Der Beschwerdeführer hat im Schriftsatz vom 13. August 2013 „rechtsverbindlich erklärt“, dass er „für die Vergangenheit aus dem vorliegend streitgegenständlichen Patent gegen den Beschwerdegegner keine Rechte herleiten wird.“

Der Beschwerdeführer beantragt nunmehr sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts aufzuheben und das Patent für den Zeitraum vor dem Erlöschen in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Der Einsprechende und Beschwerdegegner beantragt sinngemäß,

1. die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen,
2. anderenfalls die Beschwerde zurückzuweisen;
3. dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und den Streitwert festzusetzen;
4. die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Er ist der Ansicht, nach dem Erlöschen des angegriffenen Patents in Folge absichtlich unterlassener Zahlung der Jahresgebühr sei die Beschwerde unzulässig geworden, weil dessen Beschwer und Rechtsschutzbedürfnis weggefallen sei.

Er verweist auf sein Vorbringen im Einspruchsverfahren vor dem Patentamt und führt ergänzend aus, als er sich mit dem Beschwerdeführer in Verbindung gesetzt habe, habe die Erfindung bereits vollständig bestanden, auch im Hinblick auf die für die Erhitzung erforderlichen Steuerungselemente und Programmierung. Nur zur konkreten technischen Umsetzung habe er sich mit dem Beschwerdeführer in Verbindung gesetzt. Der Beschwerdeführer sei alleinig Investor der Erfindung mit dem Ausblick darauf gewesen, später an der Erfindung durch Lizenzierung als Gegenleistung der Investition partizipieren zu können. Es bestünden auf Seiten des Einsprechenden wie auf Seiten des Beschwerdeführers diverse Vertragsentwürfe zur Regelung der Beteiligung an dem Patent. Er selbst sei der alleinige Er-

finder und deshalb als Verletzter einspruchsberechtigt. Aus diesem Grund habe es von ihm auch keine Bedingungen oder Vorbehalte gegeben, sondern keine Zustimmung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Amts- und Gerichtsakten, insbesondere hinsichtlich des Vorbringens der Beteiligten auf ihre Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde des (vormaligen) Patentinhabers ist zulässig.

Durch die Widerrufsentscheidung des Patentamts ist der vormalige Patentinhaber nicht nur formell beschwert, sondern auch materiell, weil der Widerruf die Wirkungen des Patents von Anfang an „ex tunc“ aufhebt (§ 21 Abs. 3 Satz 1 PatG), das Erlöschen mangels Zahlung der Jahresgebühr (§ 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG) aber nur „ex nunc“ wirksam wird.

Der Beschwerdeführer besitzt auch noch ein anerkanntes Rechtsschutzbedürfnis. Er hat zwar auf die Geltendmachung von Rechten gegen den Einsprechenden aus dem Patent bezüglich des Zeitraums vor dem Erlöschen ausdrücklich und rechtsverbindlich verzichtet. Er hat jedoch ein erhebliches Interesse, den Ausspruch des Widerrufs wegen widerrechtlicher Entnahme aufheben und nicht rechtskräftig werden zu lassen, um das Nachanmelderecht des Einsprechenden gemäß § 7 Abs. 2 PatG zu verhindern, zumal der Einsprechende die Nachanmeldung bereits vorgenommen hat, wie die Offenlegungsschrift DE 10 2012 011 857 A1 zeigt, und um sein europäisches Patent EP 1 902 652 B1 nicht gefährden zu lassen.

2. Die Beschwerde ist auch begründet.

Der Widerrufsentscheidung des Patentamts wegen widerrechtlicher Entnahme kann nicht aufrechterhalten bleiben, weil die Patentabteilung bei ihrer Entscheidung die Einspruchsberechtigung offenbar nicht hinreichend geprüft und unzutreffend die Zulässigkeit angenommen hat

a) Der fristgerecht erhobene Einspruch wird insgesamt als ursprünglich zulässig angesehen.

Mit dem Einspruch sind die statthaften Widerrufsgründe gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 PatG geltend gemacht worden. Es wird unterstellt, dass in der Einspruchsbegründung zu den Widerrufsgründen nach § 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG hinreichend substantiiert vorgetragen worden ist (§ 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG).

b) Der Einspruch ist jedoch hinsichtlich des geltend gemachten Widerrufsgrundes der widerrechtlichen Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) unzulässig, weil der Einsprechende nicht der Verletzte und somit gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG nicht einspruchsberechtigt ist.

(1) Der „Verletzte“ ist der „Anderer“ im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG.

Eine widerrechtliche Entnahme nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG setzt voraus, dass der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines Anderen oder einem von diesem angewendetem Verfahren entnommen worden ist. Zumindest die Voraussetzung, dass der wesentliche Inhalt des Patents einem „Anderen“ entnommen worden ist, liegt im vorliegenden Fall aber nicht vor. Denn der Einsprechende, der sich als Verletzten ansieht, ist tatsächlich nicht „der Verletzte“ im Sinne des § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG und kein „Anderer“ im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG.

Bei dem „Anderen“ im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG handelt es sich um den Erfindungsbesitzer, der die Verfügungsgewalt über die Erfindung hat, also die fer-

tige Erfindung kennt oder über die zur Kenntnis erforderlichen Unterlagen verfügt (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage 2008, § 21 Rdn. 43; Busse, Patentgesetz, 7. Auflage 2013, § 21 Rdn. 45, 49; Kraßer, Patentrecht, 6. Auflage 2009, S. 361).

Über den Erfindungsbesitz verfügt in der Regel ein Berechtigter, nämlich der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger, dem gemäß § 6 Satz 1 PatG das Recht auf das Patent zusteht (vgl. Benkard, Patentgesetz, 10. Auflage 2006, § 21 Rdn. 20). Da das Recht auf das Patent mehreren gemeinschaftlich zustehen kann (§ 6 Satz 2 PatG), gibt es auch insoweit den Mitbesitz an einer Erfindung, insbesondere von Mitberechtigten oder Mitinhabern.

Aus dem unstreitigen Sachverhalt ergibt sich bereits klar und eindeutig, dass die Beteiligten auf Grund ihrer vereinbarten Zusammenarbeit Mitbesitzer der Erfindung und insbesondere Mitbesitzer der fertigen Erfindung zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents geworden sind.

Es bedarf hier keiner Entscheidung, welche erfinderischen Beiträge die Beteiligten im Rahmen ihrer Zusammenarbeit bis zur Anmelde reife des Streitpatents geleistet haben. Insbesondere kann dahingestellt bleiben, ob – wie die Beteiligte behaupten - jeweils der Einsprechende oder der Beschwerdeführer als alleiniger Erfinder des Patentgegenstandes oder des wesentlichen Inhalts des Patents zu gelten haben oder die Beteiligten Miterfinder sind. Somit kommt es hier auch nicht darauf an, ob die Erfinderbenennung des vormaligen Patentinhabers zutrifft.

Jedenfalls sind beide Beteiligten bei der Anmeldung des Streitpatents mitberechtigte Erfindungsbesitzer gewesen, wobei es auf die Beteiligungsverhältnisse hier nicht ankommt.

Mit der Vereinbarung ihrer Zusammenarbeit haben die Beteiligten im Jahr 2004 eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gemäß § 705 BGB gegründet, auch wenn sie dies konkludent und nicht bewusst vollzogen und eine genaue vertragli-

che Bestimmung der Beteiligungsverhältnisse fehlte. Der Vertragsschluss bedurfte keiner Schriftform, er konnte mündlich erfolgen.

Die Beteiligten vereinbarten jedenfalls ihre Zusammenarbeit, welche auf die Erreichung des gemeinsamen Zwecks angelegt war, ein Fondue-Restaurant zu eröffnen, die dafür notwendigen Gerätschaften zu entwickeln und herzustellen und ein angestrebtes Patent zu verwerten, wobei der spätere Patentinhaber als Investor die Tragung der Kosten übernahm und der Einsprechende seine Ideen für die Entwicklung eines Restaurantkonzeptes mit einem besonderen Fondue-Tisch einbrachte. Ab dem 1. Januar 2005 erhielt der Einsprechende vom Beschwerdeführer monatliche Zahlungen für seine Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erfindung in Höhe von 1.250,00 € (vgl. auch die eidesstattliche Versicherung des Patentinhabers vom 4.1.2010 = Anlage 1 des Schriftsatzes des Patentinhabers vom 18. Juli 2011). Es gab zwar Streit über die Beteiligungsverhältnisse an dem Gastronomiekonzept, in das der Fondue-Tisch integriert werden sollte, aber die Zusammenarbeit wurde erst mit dem Kündigungsschreiben des Patentinhabers vom 10. August 2007 beendet (vgl. eidesstattliche Versicherung vom 4.1.2010).

Die Beteiligten haben gemeinsam teils mit Ideen, Ermittlungen, Testversuchen Erkenntnissen und Entwürfen für die Erfindungsgedanken sowie teils mit Finanzierungen und Sachaufwendungen zum Entstehen der Patentanmeldung beigetragen. Die Abfassung und Formulierung der Patentanmeldung sind gemeinsam mit dem beauftragten Patentanwalt besprochen worden. So teilte der Patentanwalt in seinem Schreiben vom 1. August 2006 mit dem Betreff „Ihre beabsichtigte Patentanmeldung „Fondue-Einrichtung“ Anm.: Detlef Müller“ dem Beschwerdeführer mit: „ Auf Grund der Besprechung mit Herrn Hemmerstoffer am 20.7.2006 haben wir den Entwurf an einigen Stellen überarbeitet. Als Anlage finden Sie die neue Fassung. ...“ (vgl. Anlage E 10 b des Einspruchsschriftsatzes = Anlage 6 des Schriftsatzes des Patentinhabers vom 18. Juli 2011). Zuletzt hat der Einsprechende noch am Tag der dann eingereichten Fassung der Patentanmeldung vom 4. August 2006 dem Patentanwalt einen „Nachtrag zur Patentschrift vom

1.08.2006“ mit Nachbesserungsvorschlägen übergeben, die dieser auch berücksichtigt hat (vgl. Anlage E 11 des Einspruchsschriftsatzes = Anlage 7 des Schriftsatzes des Patentinhabers vom 18. Juli 2011). Die Beteiligten firmierten auch schon mit „Fondue-Restaurants“ und der entsprechenden E-Mail-Adresse (vgl. Anlage E 5 des Einspruchsschriftsatzes: E-Mail vom 26. Oktober 2006 = Anlage 8 des Schriftsatzes des Patentinhabers vom 18. Juli 2011; Anlage E 8: E-Mail vom 13. November 2006) sowie einem markenmäßigen Logo (vgl. Anlage E 9 des Einspruchsschriftsatzes: Abbildung vom 3.7.2006; Anlage 8 des Schriftsatzes des Patentinhabers vom 18. Juli 2011: Schreiben des Einsprechenden vom 11.9.2006).

Die Beiträge der Beteiligten als Gesellschafter und die während der Zusammenarbeit erworbenen Gegenstände sind gemäß § 718 Abs. 1 BGB ihr gemeinschaftliches Vermögen geworden. Insoweit die Beteiligten nicht Erfinder sind - gegebenenfalls anteilig hinsichtlich bestimmter Merkmale – haben sie somit das gemeinschaftliche Recht auf das Patent rechtsgeschäftlich - als Rechtsnachfolger im Sinne des § 6 Abs. 1 PatG – erworben. Zu diesem Gesellschaftsvermögen gehörten auch die eingebrachten und in ihrem Zusammenwirken erreichten Gegenstände der Erfindung sowie die Patentanmeldung, bei der es sich um ein materiell-rechtliches Anwartschaftsrecht mit dem öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Patenterteilung handelt. Die Tatsache, dass der vormalige Patentinhaber die Anmeldung allein auf seinen Namen getätigt hat, schließt dies nicht aus, weil der Anmelder gemäß § 7 Abs. 1 PatG ohne Prüfung seines Rechts auf das Patent (§ 6 PatG) im Verfahren vor dem Patentamt als Berechtigter gilt.

Da die Gegenstände der Erfindung und die Patentanmeldung zum gemeinschaftlichen Gesellschaftsvermögen gehörten, sind der Beschwerdeführer und der Einsprechende Erfindungsmitbesitzer und Mitberechtigte der Erfindung gewesen. Ein Mitbesitzer der Erfindung ist jedoch nicht (allein) einspruchsberechtigt, jedenfalls dann nicht, wenn er - wie im vorliegenden Fall – gegenüber dem Patentinhaber Mitberechtigter ist (vgl. Schulte, a. a. O., Rdn. 44; Benkard, a. a. O., Rdn. 21;

Busse, a. a. O., Rdn. 51; Kraßer, a. a. O., S. 373; Urteil des 2. Senats des BPatG vom 26. Juli 2001 Az.: 2 Ni 15/00 - Lamellenfenster; BPatGE 47, 28, 33 – Mehrheit von Erfindungsbesitzern).

(2) Der Senat hat nicht weiter in Betracht gezogen und geprüft, ob es sich bei dem Gegenstand des angegriffenen Patents um eine Arbeitnehmererfindung des Einsprechenden handeln könnte. Denn einerseits behauptet der Beschwerdeführer nicht, die Erfindung des Einsprechenden berechtigt gemäß § 6 ArbNErfG in Anspruch genommen zu haben, und andererseits könnte der Einsprechende nicht Verletzter einer widerrechtlichen Entnahme sein, wenn der spätere Patentinhaber der Berechtigte gemäß § 7 ArbNErfG gewesen sein sollte, so dass der Einspruch auch dann unzulässig wäre.

c) Der Einspruch ist hinsichtlich der geltend gemachten Widerrufsgründe der fehlenden Patentfähigkeit, mangelnden Ausführbarkeit und unzulässigen Erweiterung gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG unzulässig geworden.

Er richtet sich gegen das bereits erloschene Patent, dessen Widerruf insofern nicht mehr möglich ist.

Da das Erlöschen des Patents in Folge Nichtzahlung der Jahresgebühr „ex nunc“ und nicht wie der mit dem Einspruch begehrte Widerruf gemäß § 21 Abs. 3 PatG rückwirkend erfolgt, ist der Einspruch prinzipiell zunächst noch nicht erledigt gewesen. Ein öffentliches Interesse an einer Sachentscheidung über die Patentfähigkeit besteht aber bereits nach dem Erlöschen nicht mehr.

Eine Sachentscheidung kommt aber nur noch dann in Betracht, wenn der Einsprechende ein Rechtsschutzinteresse besitzt. Wenn der vormalige Patentinhaber jedoch gegenüber dem Einsprechenden auf die Geltendmachung von Rechten aus dem Patent für die Zeit vor dem Erlöschen verzichtet, wie es hier der Be-



schwerdeführer getan hat, ist ein Rechtsschutzinteresse des Einsprechenden ausgeschlossen (vgl. Schulte, a. a. O., § 59 Rdn. 250, § 81 Rdn. 43, 44).

Der Einspruch ist somit auch insoweit in der Hauptsache erledigt.

### III.

Der Antrag des Einsprechenden, dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Wie im Einspruchsverfahren gilt auch im Einspruchs-Beschwerdeverfahren das Prinzip der jeweils eigenen Kostentragung. Der Senat vermag in keiner Weise zu erkennen, weshalb dem Beschwerdeführer ausnahmsweise aus Billigkeitsgründen Kosten auferlegt werden sollten, zumal der Beschwerdegegner seinen Antrag auch nicht begründet hat.

### IV.

Der Senat sieht keine Veranlassung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Der Einsprechende hat sich auch nicht dazu geäußert, worin eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung liegen soll.

Dr. Höchst

v. Zglinitzki

Rothe

Wiegele

Bb