

BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 29/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. Mai 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing Schnegg sowie der Richter Eberhard, Dipl.-Ing. Köhn und Dipl.-Ing. Hochmuth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluß der Patentabteilung 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 1998 aufgehoben und das Patent widerrufen.

G r ü n d e

I.

Gegen das Patent 195 27 158 mit der Bezeichnung

"Auswringvorrichtung für einen Nasswischbesatz eines Wischbesatzträgers",

dessen Erteilung am 10. Juli 1997 veröffentlicht worden ist, haben die Firma

R... GmbH in Sch... (E I) und Herr

R... in U... (E II)

Einspruch erhoben.

Nach Prüfung der Einsprüche hat die Patentabteilung 42 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 15. Dezember 1998 das Patent 195 27 158 aufrechterhalten.

Gegen den Beschluss richten sich die Beschwerden der Einsprechenden. Sie machen widerrechtliche Entnahme des wesentlichen Inhalts des Patents geltend und beantragen,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerden zurückzuweisen und das Patent aufrechtzuerhalten mit den am 22. März 2001 eingereichten Unterlagen.

Sie hat mit Schriftsatz vom 21. März 2001 die Teilung des Patents erklärt und weist den Vorwurf der widerrechtlichen Entnahme zurück.

Der aufgrund der wirksamen Teilungserklärung einzige im Stammpatent verbliebene geltende Patentanspruch hat folgende Fassung:

"Vorrichtung zum Auswringen von Flüssigkeit aus einem Naßwischbesatz, der an einem etwa rechteckigen Wischbesatzträger eines mit einer Betätigungsstange versehenen Bodenreinigungsgerätes lösbar befestigt ist, wobei die Auswringvorrichtung aus einem Grundkörper besteht, dem zwei Wringwalzen zugeordnet sind, welche parallel zueinander drehbar gelagert und entgegen

einer elastischen Vorspannkraft etwa parallel zueinander voneinander wegbewegbar angeordnet sind, **dadurch gekennzeichnet**, daß der die Wringwalzen tragende Grundkörper aus einem biegeelastischen Werkstoff besteht und im Querprofil etwa U-förmig gestaltet ist, wobei die Wringwalzen am oberen Ende eines jeden U-Schenkels angeordnet sind."

Nach Spalte 1, Zeilen 47 bis 53 der geltenden Unterlagen liegt die Aufgabe vor, eine Auswringvorrichtung für einen Naßwischbesatz eines Wischbesatzträgers so zu verbessern, daß neben einer bequemen und hygienischen Handhabbarkeit ein wesentlich höherer Auswring-Leistungsgrad bei einer außerordentlich hohen Wartungsfreiheit und wirtschaftlichen Herstellbarkeit der Auswringvorrichtung erzielbar ist.

II.

Die zulässigen Beschwerden sind auch in der Sache erfolgreich.

Beide Einsprüche sind zulässig.

Beide Einsprüche sind sowohl auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme (§ 21 Abs 1 Ziff 3 PatG) als auch auf den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (§ 21 Abs 1 Ziff 1 PatG) gestützt. Wie die Patentabteilung zu Recht entschieden hat, wurde der Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit substantiiert vorgetragen, im Fall des Einsprechenden II durch Bezugnahme auf den Einspruch der Einsprechenden I, was unbedenklich ist. Damit sind beide Einsprüche zulässig. Darüber hinaus sind aber auch alle für eine widerrechtliche Entnahme erforderlichen Tatsachen substantiiert vorgetragen worden, nämlich Erfindungsbesitz des Einsprechenden, Übergang des Erfindungsbesitzes vom Einsprechenden auf die Patentinhaberin, Wesensgleichheit zwischen entnommener und patentierter Erfindung und Widerrechtlichkeit der Entnahme. Zumindest der

Einsprechende II war als Erfinder in unmittelbarem Erfindungsbesitz und sein Einspruch war auch bezüglich dieses Widerrufsgrundes zulässig erhoben.

Das Patent war zu widerrufen, da nach Überzeugung des Senats der wesentliche Inhalt des Patents auf eine Erfindung des Herrn Frank Ritter zurückgeht und ohne dessen Einwilligung zum Patent angemeldet wurde.

Der wesentliche Inhalt des Patents, wie er sich aus dem einzigen Patentanspruch und der Beschreibung ergibt, besteht darin, eine Vorrichtung zum Auswringen von Flüssigkeit aus einem Naßwischbesatz, der an einem etwa rechteckigen Wischbesatzträger eines mit einer Betätigungsstange versehenen Bodenreinigungsgerätes lösbar befestigt ist, so auszugestalten, daß sie zwei parallel zueinander und drehbar gelagerte Auswringrollen aufweist, die unter einer von einem selbstfedernden U-förmigen Kunststoffkörper erzeugten Vorspannkraft stehen.

Die Entstehung dieser Lösungsidee stellt sich aufgrund der Darlegungen der Beteiligten und der Zeugenaussagen folgendermaßen dar:

Unstreitig wurde in der Firma V..., die zur Patentinhaberin gehört, bereits 1993 an der Entwicklung eines Flachwischers mit zweiseitigem Wischbezug gearbeitet, zu dem auch eine Auspreßeinrichtung in Form einer Plattenpresse gehörte. Das Entwicklungsprojekt hatte den internen Arbeitstitel "Ultramop professional". Die Patentinhaberin arbeitete an der Weiterentwicklung dieses "Ultramop professional" für den Haushaltsbereich. Dabei wurde am 2. Februar 1994 auch die Firma R... mit der Erstellung von Auspressteilen, also den Preßplatten beauftragt. Der Zeuge H... war damals als Angestellter der Patentinhaberin in A... in deren Zweigwerk F... als Leiter für Qualitätssicherung und Anwendungstechnik tätig. Er hatte den Auftrag, darüber mit Leuten aus der Kunststoffbranche zu sprechen. Dabei hat Herr H... nach seinen glaubwürdigen Aussagen auch mit den Herren der Firma R... über das Projekt "Ultramop" gesprochen. Dabei entwickelte Herr R... die Idee mit einem selbstfedernden U-förmigen Kunststoffkörper mit

Auspreßrollen, die in der von den Einsprechenden mit Schriftsatz vom 9. Oktober 1997 eingereichten Skizze festgehalten ist. Diese Skizze zeigt somit alle erfindungswesentlichen Merkmale, wie sie aus dem einzigen Patentanspruch hervorgehen.

Es ist unter den Beteiligten ebenso unstrittig, daß der Miterfinder D... in einer Diplomarbeit eine Auswringvorrichtung konzipieren ließ, die dann auch die Grundlage für die Patentanmeldung wurde. Die Diplomarbeit wurde von Herrn J... erstellt, der damit auch als Miterfinder benannt wurde. Die Diplomarbeit wurde im Juni 1994 zwischen den Herren D... und J... besprochen, offiziell begann sie am 22. August 1994 und führte bereits am 24. August 1994 zum grundsätzlichen Lösungsgedanken in einer Skizze.

Für die für eine widerrechtliche Entnahme maßgebliche Frage, ob das von Herrn R... entwickelte Konzept über Herrn H... an den Miterfinder D... gelangt ist und über ihn das Ergebnis der Diplomarbeit maßgeblich beeinflußt hat, liegen sich widersprechende Zeugenaussagen vor.

Während der Zeuge H... glaubwürdig wiederholt ausgesagt hat, daß er das ihm von Herrn R... erklärte Konzept an Herrn D... am 2. März 1994 weiter übermittelt hat, bestreitet der Zeuge D..., jemals von Herrn H... davon erfahren zu haben. Auch der Zeuge J... bestreitet, von Herrn D... irgendwelche konkreten Anregungen in Richtung des in der Diplomarbeit dargestellten Konzepts einer Auswringvorrichtung erhalten zu haben.

Bei der Würdigung der Zeugenaussagen hatte der Senat zu berücksichtigen, dass die beiden Zeugen D... und J... als Angestellte der Patentinhaberin und Miterfinder von ihrer (objektiven) Interessenlage her nicht ganz uninteressiert am Ausgang dieses Verfahrens sein konnten. Falls eine widerrechtliche Entnahme vorliegen sollte, würde ihr Arbeitgeber dieses Patent verlieren, deren Miterfinder sie beide sind. Da nicht auszuschließen ist, daß diese eindeutige Interessenlage

Einfluß auf deren Aussage – möglicherweise auch unbewußt – haben konnte, konnte deren Aussagen objektiv nicht der gleiche Beweiswert beigemessen werden wie der Aussage eines unparteilichen Zeugen.

Demgegenüber ist der Zeuge H... frei von eigenen Interessen. Als Rentner hat er den erforderlichen Abstand zu den Beteiligten und objektiv ist keine Interessenlage am Ausgang dieses Verfahrens erkennbar, wie dies bei den beiden anderen Zeugen der Fall ist.

Der Zeuge H... legte glaubwürdig dar, wie er in beruflichem Auftrag von den Herren R... über deren Idee mit einem selbstfedernden U-förmigen Kunststoffkörper mit Auspreßrollen erfahren hatte. Nachdem seine eigene Firma nach einem solchen für den Konsumentenbereich geeigneten Konzept suchte, erscheint es nicht nur naheliegend, sondern sogar im Bereich der Treueverpflichtung seiner Firma gegenüber liegend, daß er seiner eigenen Firma von dieser Entwicklung berichtet hat. Es erscheint deshalb durchaus glaubwürdig, daß er – wie geschildert – Herrn D... als zuständigen Entwicklungsingenieur darüber berichtet hat. Daß dieses Gespräch nach der Aussage des Zeugen H... am 2. März 1994 in M... stattgefunden hat, konnte durch die Behauptung der Patentinhaberin, daß der Zeuge H... am 2. März nur in W... gewesen sein soll, nicht ernsthaft in Frage gestellt werden. Der Zeuge H... hat nämlich nach seiner glaubwürdigen Aussage die ihm auf eigenen Wunsch per Fax nachgesandten Unterlagen noch am 2. März 1994 in Mannheim erhalten. Letztlich kann es jedoch dahingestellt bleiben, an welchem Datum dieses Gespräch stattgefunden hat, es genügt vielmehr, wenn es vor der Besprechung der Diplomarbeit im Juni 1994 stattgefunden hat.

Die ins Auge fallende Ähnlichkeit der Skizze des Konzeptes "Ritter" mit dem Lösungskonzept der Diplomarbeit läßt für den Senat nur den einen Schluß zu, daß das Lösungskonzept der Diplomarbeit maßgeblich durch das Konzept "Ritter" beeinflusst worden sein muß und Herr D... bei der mündlichen Besprechung der

Diplomarbeit konkretere Anregungen gegeben hat, als der Zeuge J... zugeben will. Die Zeugenaussage des Herrn J..., daß er von Herrn D... bei Besprechung der Diplomarbeit keine konkreten Anregungen erhalten habe, erscheint nicht glaubwürdig. Die Zeugenaussage ist diesbezüglich unter dem bereits erwähnten Vorbehalt zu würdigen, daß Herr J... selbstverständlich daran interessiert ist, daß er dieses Patent (zusammen mit Herrn D...) eigenständig für seine Firma erfunden hat.

Glaubwürdig erscheint die Zeugenaussage des Herrn H... auch in dem Punkt, daß Herr D... das Konzept der Herren R... bei diesem Gespräch nicht begeistert zur Kenntnis genommen hat, weil die bisherigen Gießformen für das Projekt "Ultramop" weiter verwendet werden sollten. Immerhin war der Lösungsvorschlag der Herren R... damit im Bewußtsein des Herrn D... vorhanden. Nicht überzeugen kann dagegen die Argumentation der Patentinhaberin, daß Herr D... keine Diplomarbeit mehr hätte erstellen lassen müssen, wenn ihm zum damaligen Zeitpunkt der Lösungsvorschlag R... bereits bekannt gewesen wäre. Die Diplomarbeit war vielmehr eine Gelegenheit, die eigenständige Entwicklung des Projekts zu dokumentieren.

Die weiteren von der Patentinhaberin benannten Zeugen konnten für die Klärung der hier maßgeblichen Frage, ob eine Übermittlung des Erfindungsgedankens an Herrn D... erfolgt ist, nichts beitragen, so daß deren Vernehmung keine weitere Sachaufklärung gebracht hätte.

Nach Überzeugung des Senats steht somit aufgrund der Zeugenaussage des Herrn H... fest, daß der wesentliche Inhalt des Patents auf die erfinderische Leistung des Herrn Frank R... zurückgeht und über Herrn H... und Herrn D... an Herrn J... weitergegeben wurde und ihren Niederschlag in der Diplomarbeit gefunden hat. Damit ist die Erfindung dem Herrn R... ohne dessen Einwilligung entnommen worden und der Tatbestand einer widerrechtlichen Entnahme erfüllt. Das Patent war deshalb aus diesem Grunde zu widerrufen.

Für die von der Patentinhaberin im Schriftsatz vom 6. Juni 2001 angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht keine rechtliche (§ 100 Abs 2 PatG) Grundlage. Insbesondere war die von der Patentinhaberin formulierte Rechtsfrage hier nicht zu entscheiden.

Wie dargelegt hält es der Senat für erwiesen, daß die von der Patentinhaberin entwickelte Erfindung nicht unabhängig gemacht wurde (keine Doppelerfindung), sondern abhängig in Kenntnis des Konzepts R... von diesem maßgeblich beeinflußt wurde.

Dr. Schnegg

Eberhard

Köhn

Hochmuth

Hu