



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 340/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

...

betreffend das Patent DD 256 169

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. August 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Petzold sowie der Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, Dipl.-Ing. Bork und Dipl.-Ing. Bülskämper

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Der Einsprechende ist Erfinder eines von ihm selbst im Jahre 1986 beim Amt für Erfindungs- und Patentwesen der DDR angemeldeten und 1988 erteilten Wirtschaftspatents. Mit notariell beglaubigter Erklärung hat der Einsprechende das damals im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt befindliche Patent im Jahr 2000 auf die jetzige Patentinhaberin übertragen.

Am 30. Oktober 2003 wurde schließlich die Patenterteilung veröffentlicht. Mit einem am 30. Januar 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hat der Einsprechende Einspruch erhoben, weil ihm der wesentliche Inhalt des Patents widerrechtlich entnommen worden sei.

Er trägt vor, die Übertragung des Patents sei unwirksam. Er habe die Übertragungserklärung an seine anwaltlichen Vertreter nur verbunden mit der Anweisung überreicht, diese Erklärung erst mit dem Abschluss eines Hauptvertrages wirksam werden zu lassen. Zum Abschluss eines Hauptvertrages sei es aber nicht gekommen.

Er beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Hilfsweise beantragt er,

Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

Die Patentinhaberin beantragt,

1. den Einspruch wegen Unzulässigkeit zurückzuweisen,
2. das aufrechterhaltene DD-Patent unverändert bestehen zu lassen.

Sie trägt vor, sie habe zum Zeitpunkt der Patentanmeldung keine Kenntnis von der Erfindung gehabt. Vielmehr habe der Einsprechende selbst vorgetragen, die Anmeldung veranlasst zu haben. Aus dem eigenen Vorbringen des Einsprechenden ergebe sich, dass er keine widerrechtliche Entnahme geltend mache, sondern lediglich die Wirksamkeit der Übertragung des Patents auf sie – zu unrecht – behaupte.

II.

Der Einspruch ist unzulässig.

Der Einsprechende stützt seinen Einspruch auf § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG. Danach wird das Patent widerrufen, wenn sich ergibt, dass der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesen angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist. Aus dem Vorbringen des Einsprechenden

den ergibt sich jedoch, dass sein Rechtsschutzbegehren faktisch nicht auf den Widerruf des Patents wegen widerrechtlicher Entnahme, sondern letztlich auf die Feststellung der Unwirksamkeit der Übertragung des Patents abzielt, so dass der Einspruch unstatthaft und damit unzulässig ist.

Indem der Einsprechende selbst vorträgt, dass er seine Erfindung als Patent angemeldet hat, und es für die widerrechtliche Entnahme auf den Zeitpunkt der Anmeldung am 4. Juni 1986 ankommt (Benkard PatG 9. Aufl. § 21 Rdn 13), scheidet eine widerrechtliche Entnahme von vornherein aus. Aus dem eigenen Vorbringen des Einsprechenden ergibt sich vielmehr, dass er einen für den Fall der widerrechtlichen Entnahme vorgesehenen und nur in derartigen Fällen statthaften Rechtsbehelf für die Klärung einer Rechtsfrage zu nutzen versucht, für die aber das Einspruchsverfahren nicht vorgesehen ist. Indem er vorträgt, seine auf Übertragung des Patents gerichtete Erklärung habe ohne Abschluss eines Hauptvertrages von seinen damaligen Verfahrensbevollmächtigten nicht an die Patentinhaberin abgesandt werden dürfen, macht er einen Sachverhalt geltend, der von den Fällen der widerrechtlichen Entnahme im Sinne von § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG grundverschieden ist, so dass der Einspruch unstatthaft und daher unzulässig ist.

Über den Einspruch durfte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Dies folgt aus § 79 Abs. 2 Satz 2 PatG, wonach der Beschluss, mit dem eine Beschwerde als unzulässig verworfen wird, ohne mündliche Verhandlung ergehen kann. Diese Bestimmung ist für das Einspruchsverfahren, für das das Bundespatentgericht für eine Übergangszeit nach § 147 Abs. 3 PatG zuständig ist, entsprechend anwendbar (BPatGE 45, 162, 165 – Etikettierverfahren). Dem gemäß mußte dem Hilfsantrag des Einsprechenden auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung nicht entsprochen werden.

Petzold

Dr. Fuchs-Wisseemann

Bork

Bülskämper

Hu