

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	11 W (pat) 5/21
Entscheidungsdatum:	11. November 2021
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	PatG § 37 Abs. 1; PatV § 7

Entscheidungsname: „FOOD CONTAINER“

Leitsatz:

Erfinder im Sinne von § 37 Abs. 1 PatG kann nur eine natürliche Person sein. Für eine richterliche Rechtsfortbildung mit dem Ziel, auch eine künstliche Intelligenz (KI) als Erfinder benennen zu können, besteht mangels Gesetzeslücke kein Raum. Die Regelung des § 37 Abs. 1 PatG hat die Anerkennung der „Erfinderehre“ im Blick, die einer KI gerade nicht zukommt.



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 5/21

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
11. November 2021

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2019 128 120.2

(hier: Zurückweisung der Anmeldung)

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. November 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Schwenke und Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Deibele

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle 57 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. März 2020 aufgehoben und die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt mit der Maßgabe zurückverwiesen, dass die mit Schriftsatz vom 23. Februar 2021 als „Anlage B4“ vorgelegte Erfinderbenennung als frist- und formgerecht eingereicht anzuerkennen ist.
2. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
4. Die Teilanmeldung (Teilungserklärung des Anmelders mit Schriftsatz vom 2. November 2021, zugegangen beim Bundespatentgericht per Telefax am selben Tag) wird unter Aufgabe der eigenen Zuständigkeit an das Deutsche Patent- und Markenamt abgegeben.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer, eine natürliche Person, ist Anmelder der am 17. Oktober 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichten Patentanmel-

dung, die das Aktenzeichen 10 2019 128 120.2 erhalten hat und dessen Gegenstand gemäß der ordnungsgemäß nachgereichten deutschen Übersetzung mit „LEBENSMITTELBEHÄLTER“ bezeichnet ist. Die Erfinderbenennung, die am Anmeldetag auf dem amtlichen Formblatt P 2792 mit eingereicht worden war, enthielt in dem dafür vorgesehenen Feld weder den Namen des Anmelders noch den einer anderen natürlichen Person, sondern stattdessen folgende Angabe: „... – Die Erfindung wurde selbständig durch eine künstliche Intelligenz erzeugt.“

1. Mit Bescheid vom 9. Dezember 2019 hat die zuständige Prüfungsstelle des DPMA dem Anmelder sinngemäß mitgeteilt, dass die eingereichte Erfinderbenennung nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspreche. Erfinder im Sinne von §§ 6, 37 PatG könne nur eine natürliche Person sein. Unter einer natürlichen Person sei ein Mensch zu verstehen, der nach § 1 BGB rechtsfähig sei. Auf eine „künstliche Intelligenz“ treffe dies ersichtlich nicht zu. Daher könne das Formblatt zur Erfinderbenennung, das der Anmelder am Anmeldetag eingereicht habe, nicht als Erfinderbenennung im Sinne von § 37 PatG und § 7 PatV anerkannt werden. Der Anmelder müsse vielmehr mit einer Zurückweisung der Anmeldung, die auf § 42 PatG i. V. m. § 37 PatG gestützt werde, rechnen.

Hierauf hat der Anmelder mit Eingabe vom 17. Januar 2020 eine geringfügig geänderte Erfinderbenennung eingereicht, in der er lediglich einen Adresszusatz, nämlich „c/o T..., ...“ ergänzt hat.

Sinngemäß hat der Anmelder vorgetragen, es entspräche nicht den tatsächlichen Gegebenheiten, wenn er sich selbst als Erfinder bezeichnete. Die von ihm entwickelte künstliche Intelligenz (KI) mit Namen ... habe selbständig agierend die Erfindung hervorgebracht. ... sei ein vollkommen autonom operierendes, neuronales Netzwerk, das in der Lage sei, ohne vorherige Aufgabenstellung neue technische Lösungen zu generieren. Er, der Anmelder, sei zwar der Eigentümer dieser KI, er habe aber auf die Aufgabenstellung und deren Lösung, die zur vorliegenden Erfindung geführt habe, keinerlei Einfluss gehabt. Das deutsche Patentgesetz

schreibe nicht ausdrücklich fest, dass ein Erfinder eine natürliche Person sein müsse. Dass eine erfinderische Leistung zwingend nur von einem Menschen erbracht werden könne, entspringe einer mittlerweile überkommenen, rein anthropozentrischen Definition des Begriffs „schöpferisch“. Der Begriff des „Erfinders“ müsse stets unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts neu ausgelegt werden, was letztlich Aufgabe der Rechtsprechung sei.

Mit Beschluss vom 24. März 2020, der dem anwaltlichen Vertreter des Anmelders am 30. März 2020 zugestellt worden ist, hat die Prüfungsstelle 57 des DPMA die Patentanmeldung aus den Gründen, die sie zuvor im Bescheid vom 9. Dezember 2019 skizziert hatte, zurückgewiesen.

2. Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 22. April 2020 beim DPMA eingegangene Beschwerde des Anmelders, der die Prüfungsstelle 57 des DPMA nicht abgeholfen, sondern die die Beschwerde mit Schreiben vom 29. April 2020 dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt hat.

a) Der Anmelder ist der Auffassung, dass der vorliegende Sachverhalt die Zurückweisung der Anmeldung nicht rechtfertige. Als Anmelder stecke er in folgendem Dilemma: Einerseits sei er nach § 124 PatG verpflichtet, wahrheitsgemäß den Erfinder zu benennen, also hier das System ..., das unzweifelhaft der Schöpfer der Erfindung sei; andererseits habe diese pflichtgemäß vorgenommene Benennung des Erfinders zur Folge, dass seine Anmeldung zurückgewiesen werde. Letztlich führe die Auffassung der Prüfungsstelle dazu, dass ihm das Recht auf das Patent, das ihm nach § 6 PatG als Eigentümer des Systems ... zustehe, vorenthalten werde. Dies stelle einen Verstoß gegen Art. 14 GG dar. Im Übrigen dürften im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42 PatG nur klar und offenkundig zu Tage tretende Mängel einer Anmeldung beanstandet werden. Die im Zusammenhang mit § 37 PatG und § 7 PatV aufgeworfene Frage, ob aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalles ausnahmsweise eine KI als Erfinder benannt werden müsse,

sprengt diesen Rahmen. Da es sich hierbei um eine schwierige Rechtsfrage handelt, zu der es keine gesicherte Rechtsprechung existiert, könne eine entsprechende Klärung nicht im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung erfolgen.

Dem Gesetzgeber dürfe im Übrigen nicht unterstellt werden, er habe Erfindungen, die von einer KI stammten, von dem Patentschutz ausschließen wollen. Eine andere Sichtweise folge auch nicht aus § 63 Abs. 2 PatG, wo von der „Person des Erfinders“ die Rede sei. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der historische Gesetzgeber die Möglichkeit, dass eine Erfindung auch von einer KI gemacht werden könnte, schlicht und einfach nicht vorausgesehen habe.

b) Mit Gerichtsbescheiden vom 19. September 2020 und 10. November 2020 ist dem Anmelder mitgeteilt worden, dass die Beschwerde nach vorläufiger Prüfung der Sach- und Rechtslage keinen Erfolg haben dürfte.

3. Mit Beschluss vom 31. Mai 2021 hat der Senat der Präsidentin des DPMA gemäß § 77 Satz 1 PatG anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Neben der vom Beschwerdeführer aufgeworfenen Frage, ob als Erfinder im Sinne von § 37 PatG und § 7 PatV ausschließlich natürliche Personen benannt werden dürften, sah es der erkennende Senat zusätzlich als klärungsbedürftig an, ob ggf. auch ergänzende Angaben in der Erfinderbenennung toleriert werden müssten, die z. B. die Entstehung der Erfindung betreffen. Die Präsidentin des DPMA ist schließlich mit Schriftsatz vom 31. August 2021 dem Beschwerdeverfahren beigetreten.

4. a) Mit Eingabe vom 3. November 2021 hat der Anmelder schließlich eine neue, geringfügig überarbeitete Erfinderbenennung gemäß einer „Anlage B8“ vorgelegt, in der er - eine Anregung der weiteren Verfahrensbeteiligten aufgreifend - den Begriff „Rechtsnachfolge“ durch den Begriff „Rechtserwerb“ ersetzt und den Adresszusatz auf Seite 1 in „c/o ... T..., PhD“ präzisiert hat:



Deutsches
Patent- und Markenamt

Anlage B8

Erfinderbenennung

Die Erfinderbenennung muss auch erfolgen, wenn der Anmelder selbst der Erfinder ist. Ist der Anmelder Miterfinder, so ist er auch mitzubennnen.



Amtliches Aktenzeichen (wenn bereits bekannt)

DE 10 2019 128 120.2

Platz für Zeichen des Anmelders/Vertreters



Bezeichnung der Erfindung (bitte vollständig)

LEBENSMITTELBEHÄLTER / FOOD CONTAINER

Erfinder (1)

Vor- und Zuname

Die Erfindung wurde selbstständig durch eine künstliche Intelligenz erzeugt.

c/o PhD

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Erfinder (2)

Vor- und Zuname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Erfinder (3)

Vor- und Zuname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort



Erfinder (4)	
Vor- und Zuname	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
Straße, Hausnummer	
<input type="text"/>	
Postleitzahl	Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
<i>Achtung: bei mehr als vier Erfindern bitte gesondertes Blatt benutzen!</i>	

Das Recht auf das Patent ist **auf den Anmelder übergegangen durch:**

(z.B. Erfinder ist/sind der/die Anmelder, Inanspruchnahme aufgrund §§ 6 u. 7 ArbNErG, Kaufvertrag mit Angabe des Datums, Erbschaft usw.)

Durch Rechtserwerb, da [REDACTED] der Eigentümer der künstlichen Intelligenz ist.
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

b) Im Verfahren befindet sich zudem eine frühere, mit Eingabe vom 23. Februar 2021 eingereichte Erfinderbenennung gemäß einer „Anlage B6“, in der sich der Anmelder ordnungsgemäß selbst als Erfinder benannt hat („... T..., PhD“) sowie eine als „Anlage B5“ eingereichte, neue Seite 1 der Beschreibung, die zusätzlich folgenden, einleitenden Text enthält: „Die vorliegende Erfindung wurde von einer künstlichen Intelligenz namens ... geschaffen.“

c) Mit derselben Eingabe vom 23. Februar 2021 hat der Anmelder außerdem eine Erfinderbenennung gemäß einer „Anlage B4“ vorgelegt, in der sich der Anmelder - wie in „Anlage B5“ - wiederum als Erfinder benannt hat, wobei aber ein Text, vergleichbar dem von „Anlage B5“, zum Bestandteil der Erfinderbenennung selbst gemacht worden ist, dass nämlich der Anmelder die künstliche Intelligenz namens ... dazu veranlasst habe, die Erfindung zu generieren:



Deutsches
Patent- und Markenamt

Erfinderbenennung



Die Erfinderbenennung muss auch erfolgen, wenn der Anmelder selbst der Erfinder ist. Ist der Anmelder Miterfinder, so ist er auch mitzubennennen.

Amtliches Aktenzeichen (wenn bereits bekannt)

DE 10 2019 128 120.2

Platz für Zeichen des Anmelders/Vertreters

Bezeichnung der Erfindung (bitte vollständig)

LEBENSMITTELBEHÄLTER / FOOD CONTAINER

Erfinder (1)

Vor- und Zuname

[Redacted] PhD

der die künstliche Intelligenz [Redacted] dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren

Straße, Hausnummer

[Redacted]

Postleitzahl

Ort

[Redacted]

[Redacted]

Erfinder (2)

Vor- und Zuname

[Redacted]

Straße, Hausnummer

[Redacted]

Postleitzahl

Ort

[Redacted]

[Redacted]

Erfinder (3)

Vor- und Zuname

[Redacted]

Straße, Hausnummer

[Redacted]

Postleitzahl

Ort

[Redacted]

[Redacted]



Erfinder (4)	
Vor- und Zuname	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
Straße, Hausnummer	
<input type="text"/>	
Postleitzahl	Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Achtung: bei mehr als vier Erfindern bitte gesondertes Blatt benutzen!</i>	

Das Recht auf das Patent ist auf den Anmelder übergegangen durch:

(z.B. Erfinder ist/sind der/die Anmelder, Inanspruchnahme aufgrund §§ 6 u. 7 ArbNEFG, Kaufvertrag mit Angabe des Datums, Erbschaft usw.)

<input type="checkbox"/> Erfinder ist Anmelder
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Der Anmelder hat den Antrag gestellt,

den Beschluss der Prüfungsstelle 57 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. März 2020 aufzuheben und die mit Schriftsatz vom 3. November 2021 als „Anlage B8“ vorgelegte Erfinderbenennung als frist- und formgerecht eingereicht anzuerkennen. Ferner hat der Anmelder beantragt, - jeweils wiederum verbunden mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss aufzuheben - hilfsweise

1. festzustellen, „dass es im vorliegenden Fall keiner Erfinderbenennung bedarf, da keine natürliche Person die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Erfindereigenschaft erfüllt. Das Recht auf das Patent ist auf den Anmelder übergegangen durch Rechtserwerb, da T... der Eigentümer der künstlichen Intelligenz namens ... ist.“,

2. die als „Anlage B6“ bezeichnete Erfinderbenennung sowie die als „Anlage B5“ bezeichnete, geänderte Seite 1 der Beschreibung der Patentanmeldung, jeweils vorgelegt mit Schriftsatz vom 23. Februar 2021, als frist- und formgerecht eingereicht anzuerkennen bzw. als neue Seite 1 der Beschreibung zu den Akten zu nehmen und
3. die mit Schriftsatz vom 23. Februar 2021 als „Anlage B4“ vorgelegte Erfinderbenennung als frist- und formgerecht eingereicht anzuerkennen.

Mit Eingabe vom 2. November 2021, die am selben Tag dem Bundespatentgericht zugegangen war, hat der Anmelder die Teilung der streitbefangenen Anmeldung erklärt und entsprechende Unterlagen eingereicht.

5. Die Präsidentin des DPMA hat keinen Antrag gestellt; sie ist jedoch den Ausführungen des Anmelders in vollem Umfang entgegengetreten:

a) Haupt- und Hilfsantrag 1 des Anmelders seien bereits deshalb nicht gewährbar, da nach dem Willen von Gesetz- bzw. Verordnungsgeber die Nennung (mindestens) einer natürlichen Person als Erfinder zwingend notwendig sei. Dies zeige sich daran, dass in § 37 Abs. 1 PatG von „Personen“ die Rede sei und § 7 Abs. 2 Nr. 1 PatV die Angabe von „Vornamen“ und „Namen“ der Erfinder vorschreibe, was naturgemäß nur auf natürliche Personen zutrefte. Die Notwendigkeit einer natürlichen Person werde zusätzlich durch die weitere Systematik des deutschen PatG unterstrichen. In § 63 Abs. 1 PatG werde dem Erfinder z. B. das Rechts zugesprochen, auf Offenlegungs- und Patentschriften genannt zu werden, was Ausprägung eines speziellen, nur natürlichen Personen zukommenden Erfinderpersönlichkeitsrechts sei. Demgegenüber sei nicht erkennbar, weshalb die grundlegende Anknüpfung des Gesetzgebers an einen „menschlichen Erfinder“ - selbst unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts - in Frage gestellt werden müsse.

b) Im Übrigen sei auch Hilfsantrag 2 nicht gewährbar, da die Ergänzung der Beschreibung um den Anfangshinweis, dass „die vorliegende Erfindung ... von einer künstlichen Intelligenz namens ... geschaffen (wurde)“, die Gefahr einer unzulässigen Erweiterung in sich trage und weil dieser Hinweis auch einen Verstoß gegen die Vorschrift des § 10 Abs. 3 PatV darstelle, der in Beschreibung offensichtlich nicht notwendige Erläuterung der Erfindung verbiete.

c) Ferner sei auch Hilfsantrag 3 zurückzuweisen, da ergänzende Angaben in der Erfinderbenennung zur Art und Weise, wie eine Erfindung generiert worden sei, einen Verstoß gegen § 7 Abs. 2 PatV darstellten. Der Katalog des § 7 Abs. 2 PatV sei zudem abschließend. Der angefügte Zusatz, wonach der Anmelder die künstliche Intelligenz namens ... dazu veranlasst habe, die Erfindung zu generieren, sei im Übrigen eine Angabe, die die materielle Richtigkeit der Erfinderbenennung betreffe. Derartige Angaben lägen gemäß § 7 Abs. 1 PatG außerhalb der Prüfungskompetenz des DPMA und seien auch deshalb unzulässig.

6. Wegen des weiteren Vorbringens der Verfahrensbeteiligten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA.

1. Zulässigkeit der Beschwerde

Der Anmelder ist formell durch die Zurückweisung seiner Anmeldung beschwert. Ferner geht der erkennende Senat zugunsten des Anmelders davon aus, dass dieser mit seinem Rechtsmittel nicht nur ein wissenschaftliches Interesse an der Klärung einer interessanten Rechtsfrage verfolgt, was seiner Beschwerde mangels Rechtsschutzbedürfnisses die Zulässigkeit nehmen würde (vgl. BPatG GRUR 2013,

78 ff. - „RDM“; auch: *Kubis* in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, 4. Aufl., PatG § 73 Rn. 25), sondern nach wie vor einen Schutzrechtserwerb anstrebt und damit ein legitimes wirtschaftliches Interesse verfolgt.

Der Anmelder übersieht allerdings, dass es nach deutschem Recht für die Beurteilung, ob eine Erfindung vorliegt und im Sinne von § 4 PatG auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ohne Belang ist, auf welchen tatsächlichen Werdegang die Erfindung sich gründet und ob benannte Personen in zutreffender Weise als Erfinder anzusehen sind; eine Erfindung wird nach objektiven Gesichtspunkten beurteilt, so dass es gleichgültig ist, ob sie auf bewusstem Denken, systematischem Arbeitseinsatz mit planmäßigen Versuchen oder lediglich auf der Ausnutzung zufällig aufgedeckter, naturgesetzlicher Zusammenhänge beruht oder - wie hier - auf den Einsatz von KI (vgl. Busse/*Keukenschrijver*, PatG, 9. Aufl., § 4 Rn. 13; BGH GRUR 2016, 475, 481 - „Rezeptortyrosinkinase“). In keinem der genannten Fälle besteht irgendeine erkennbare Notwendigkeit, auf die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder zu verzichten, um das begehrte Patent zu erhalten.

Hieraus folgt, dass das vom Anmelder beschriebene „Dilemma“, einerseits nach § 124 PatG pflicht- und wahrheitsgemäß das System ... als Erfinder benennen zu müssen und hierdurch andererseits die Zurückweisung der Anmeldung zu erleiden, überhaupt nicht besteht. Die in § 124 PatG geregelte Wahrheitspflicht bezieht sich ausschließlich auf tatsächliche Umstände, während es sich bei der Überzeugung des Anmelders, dass nicht er selbst, sondern seine von ihm entwickelte KI der Erfinder sei, lediglich um eine Rechtsmeinung handelt. Da die Äußerung von Rechtsmeinungen nicht der Wahrheitspflicht unterliegt (vgl. z. B. Schulte/*Schell*, PatG, 10. Aufl., § 124 Rn. 7; *Hofmeister* in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatKomm, 4. Aufl., PatG § 124 Rn. 2; BGH GRUR 2006, 754, 756, Rn. 18 - „Hafteticket“), besteht für den Anmelder auch insoweit kein rechtliches Hindernis, sich selbst als Erfinder zu benennen.

Dennoch kann dem Anmelder im Ergebnis ein Rechtsschutzinteresse nicht abgesprochen werden. Seine Überzeugung, dass eine KI in gleicher Weise wie eine natürliche Person als Erfinder in Betracht zu ziehen sei und die Benennung eines entsprechenden Systems als Erfinder statthaft sein müsse, spiegelt eine Rechtsmeinung wider, die mittlerweile von einigen Stimmen für vertretbar angesehen wird (vgl. z. B. die Nachweise bei *Dornis* in GRUR 2021, 784 ff.). Für das australische Patentrechtssystem hat das Federal Court of Australia die Möglichkeit, eine KI als Erfinder zu benennen, zwischenzeitlich mit einer Entscheidung vom 30. Juli 2021 bejaht (vgl. Az.: VID 108 of 2021). Vor diesem Hintergrund erschiene es unangemessen, dem Anmelder die vorliegende Rechtsverfolgung von vornherein mit der Begründung zu verweigern, dass er jederzeit (wenn auch im Widerspruch zu seiner eigenen Überzeugung) die Möglichkeit gehabt hätte, sich selbst als Erfinder zu benennen.

2. Begründetheit der Beschwerde

a) Hauptantrag und Hilfsantrag 1

Weder Hauptantrag noch Hilfsantrag 1 sind gewährbar. Nach der gegenwärtigen Fassung des § 37 Abs. 1 PatG besteht kein Raum, das System ..., wie es durch „Anlage B8“ vorgegeben wird, als Erfinder zu benennen; gleiches trifft auf den vom Anmelder gestellten Hilfsantrag 1 zu, mit dem dieser die Feststellung begehrt, dass keine natürliche Person die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Erfindereigenschaft erfülle und es somit überhaupt keiner Einreichung einer Erfinderbenennung bedürfte. Hilfsantrag 1 ist offensichtlich mit dem Erfinderbenennungsgebot des § 37 Abs. 1 PatG unvereinbar; aus der gesetzlichen Fiktion des § 7 Abs. 1 PatG ergibt sich, dass der Anmelder im Zweifelsfall sich selbst benennen muss.

aa) Der erkennende Senat, der durch die eingelegte Beschwerde für die Durchführung der Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42 PatG zuständig geworden ist (vgl. BGH GRUR 2019, 766, 767 - „Abstandsberechnungsverfahren“), wird vorlie-

gend - entgegen der Auffassung des Anmelders - nicht durch den besonderen Charakter der Offensichtlichkeitsprüfung an einer Entscheidung zum Nachteil des Anmelders gehindert. Es trifft zu, dass sich eine Prüfung nach § 42 PatG darauf beschränkt, ob eine vorgelegte Erfinderbenennung gemessen an den Vorgaben von § 37 Abs. 1 PatG und § 7 PatV offensichtliche Mängel aufweist (vgl. BPatG GRUR 2009, 50, 52 - „Offensichtlichkeitsprüfung“). Als Maßstab für die Feststellung, ob ein Mangel zweifelfrei und offen zu Tage tritt, ist jedoch nicht der Sonderfall, sondern der Regelfall heranzuziehen. Dieser besteht nach gängiger, durchaus als richtig empfundener Praxis darin, dass nur eine natürliche Person als Erfinder benannt werden kann. Hieraus folgt, dass im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung der Umstand, dass bisher keine gesicherte Rechtsprechung zur Erfindereigenschaft einer KI existiert, im Ergebnis gegen den Anmelder wirkt.

bb) In der Sache schließt sich der erkennende Senat der Auffassung der weiteren Verfahrensbeteiligten an, dass nämlich nach gegenwärtiger Rechtslage, die sich aus § 37 Abs. 1 PatG ergibt, nur natürliche Personen, nicht aber Maschinen als Erfinder benannt werden können. Die Regelung § 37 Abs. 1 PatG, die im Zusammenhang mit § 63 PatG zu sehen ist, konstituiert ein Recht des Erfinders auf Namensnennung, wodurch eine Anerkennung seiner Erfindereigenschaft („Erfinderehre“) zum Ausdruck kommen soll (vgl. Benkard/Schäfers/Schwarz, PatG, 11. Aufl., § 37 Rn. 4 und § 63 Rn. 2; *Schnekenbühl* in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatKomm, 4. Aufl., PatG § 63 Rn. 2 f.; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 37 Rn. 4). Aus der so vom Gesetzgeber bewusst getroffenen Entscheidung folgt, dass nach deutschem Patentrecht eine KI nie als Erfinder oder Miterfinder benannt werden kann (vgl. Schulte/Moufang, PatG mit EPÜ, 11. Aufl., § 6 Rn. 18; Busse/Keukenschrijver, a. a. O.; *Stortnik* in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatKomm, 4. Aufl., PatG § 37 Rn. 2 f.).

Der Einwand des Anmelders, der historische Gesetzgeber habe die Möglichkeit, dass eine Erfindung auch von einer KI generiert werden könne, nicht vorausgesehen, reicht für eine richterliche Rechtsfortbildung im Sinne des Anmelders nicht aus.

Die Öffnung der Erfinderbenennung für KI im Wege des Richterrechts setzt die Feststellung voraus, dass die Regelung des § 37 PatG und die des § 63 PatG aufgrund eines veränderten Lebenssachverhalts, nämlich durch das Entstehen künstlicher Intelligenzen, nachträglich lückenhaft geworden wären (vgl. Wiedemann, NJW 2014, 2407, 2411). Dies würde bedeuten, dass der in beiden Regelungen enthaltene Begriff der „Person“ nicht mehr alle relevanten Sachverhalte umfassen würde. Hierfür gibt es aber keinen Anhaltspunkt. Die beiden genannten Regelungen haben einerseits die Anerkennung der „Erfinderehre“ im Blick, die einer KI gerade nicht zukommt, und andererseits führt der Ausschluss einer KI von der Erfinderbenennung zu keiner Einschränkung bei der Patentfähigkeit der entsprechenden Erfindung und damit zu keinem wirtschaftlichen Nachteil (vgl. oben Abschnitt II. 1.).

b) Hilfsantrag 2

Die Gewährbarkeit des Hilfsantrags 2 scheidet daran, dass dieser auf eine nachträgliche Änderung der Beschreibung gerichtet und damit unzulässig ist. Der in der „Anlage B5“ enthaltene Text wonach „die vorliegende Erfindung von einer künstlichen Intelligenz namens ... geschaffen (wurde)“, stellt gegenüber den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen eine unzulässige Erweiterung des Offenbarungsinhalts der Anmeldung dar. Über die Regelung des § 14 Satz 2 PatG, wonach Schutzansprüche unter Heranziehung der Beschreibung auszulegen sind, entstünde insgesamt die Gefahr einer unzulässigen Erweiterung des geschützten Gegenstandes, falls es später ggf. zur Erteilung eines Patents kommen sollte.

c) Hilfsantrag 3

Der als Hilfsantrag 3 gestellte Antrag, die mit Schriftsatz vom 23. Februar 2021 als „Anlage B4“ vorgelegte Erfinderbenennung als frist- und formgerecht eingereicht anzuerkennen, ist dagegen gewährbar. Die Erfinderbenennung ist unzweifelhaft insoweit nicht zu beanstanden, als sie in dem dafür vorgesehenen Feld die Angabe „... T..., PhD“ enthält und auf Seite 2 der Benennung „Erfinder ist An-

melder“ vermerkt ist. Entgegen der Ansicht der Präsidentin des DPMA stellt es zudem weder einen Verstoß gegen die Regelung des § 7 Abs. 2 PatV noch gegen andere Normen dar, dass unter dem korrekt angegebenen Erfindernamen des Anmelders der Zusatz „der die künstliche Intelligenz ... dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren“ erscheint. Die Regelung des § 7 Abs. 2 PatV enthält keinen abschließenden Katalog; weder legt dies der Wortlaut des Absatzes 2 nahe noch folgt dies aus dem Umstand, dass Absatz 1 des § 7 PatV die Verwendung des amtlichen Formblatts vorschreibt. Der Anmelder hat in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass das Formblatt P 2792 mindestens zwei Felder für Angaben vorhält, die nicht im Katalog des § 7 Abs. 2 PatV genannt sind, nämlich das Feld für das „Zeichen des Anmelders/Vertreters“ und das für den „Antrag auf Nichtnennung als Erfinder“. Hätte der Verordnungsgeber mit § 7 PatV eine abschließende Regelung dahingehend schaffen wollen, dass auch nur die im Katalog des Absatzes 2 genannten Angaben statthaft wären, so hätte er dies durch ein ausdrückliches Verbot unnötiger Angaben, wie z. B. in § 10 Abs. 3 PatV geschehen, bewirken können.

Problematisch wäre der hier in Rede stehende, vom Anmelder an seine Namensnennung angehängte Zusatz nur dann, wenn das DPMA hierdurch gezwungen wäre, die gesamten, im Feld „Erfinder“ gemachten Angaben in seinen Publikationen (Patentregister, Offenlegungsschrift, Patentschrift usw.) zu berücksichtigen. Dies ist aber nicht der Fall. Das DPMA hat im Bereich seiner Publikationen hinsichtlich der zu veröffentlichenden Daten einen gewissen Ermessensspielraum, der losgelöst von etwaigen Anmeldebestimmungen besteht (vgl. BGH GRUR 2003, 226, 227 - „Läägeunnerloage“). Auch hierdurch wird letztlich unterstrichen, dass es einem Erfinder (dem ggf. auch insoweit sein Erfinderpersönlichkeitsrecht zur Seite steht) mangels eines ausdrücklich in der PatV geregelten Verbots unnötiger Angaben, nicht zwingend verwehrt sein dürfte, Zusätze der hier in Rede stehenden Art ins amtliche Formblatt P 2792 aufzunehmen.

3. Hiernach war der Beschluss der Prüfungsstelle 57 des DPMA vom 24. März 2020 aufzuheben und, damit die Prüfungsstelle das Anmeldeverfahren wieder fortsetzen kann, die Sache gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG an das DPMA zurückzuverweisen.

4. Die Rechtsbeschwerde war hinsichtlich der Frage, ob eine künstliche Intelligenz (KI) als Erfinder im Sinne von § 37 Abs. 1 PatG benannt werden kann, und zur Frage, ob § 7 PatV dahingehend als abschließend zu verstehen ist, dass auch nur die im Katalog des Absatzes 2 genannten Angaben in der Erfinderbenennung statthaft sind, zuzulassen. Die beiden Rechtsfragen sind von grundsätzlicher Bedeutung und erfordern zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 PatG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

1. Den am Beschwerdeverfahren Beteiligten steht hinsichtlich der vorstehend unter Abschnitt II. 4. genannten Rechtsfragen das Rechtsmittel der zugelassenen Rechtsbeschwerde zu.

2. Unabhängig von der zugelassenen Rechtsbeschwerde (unter 1.) steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Soweit der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist diese nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

- a) das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
- b) 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,
- c) einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

- d) ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
- e) der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
- f) der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Sowohl die zugelassene (unter 1.) als auch die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde (unter 2.) sind innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Höchst

Eisenrauch

Dr. Schwenke

Dr. Deibele

Sp