



BUNDESPATEENTGERICHT

11 W (pat) 3/21

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
1. August 2022

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2014 108 350

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. August 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Schwenke und Dipl.-Chem. Dr. Deibele

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Einsprechenden wird zurückgewiesen.
2. Der hilfsweise gestellte Antrag auf Übertragung des Patents auf die Einsprechende ist nicht statthaft.

Gründe

I.

Der Beschwerdegegner ist Inhaber des am 13. Juni 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldeten und am 8. Oktober 2015 sogleich (unter Wegfall der Offenlegungsnotwendigkeit) veröffentlichten Patents 10 2014 108 350 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Winkelförmiges Stützbein“.

Der Gegenstand des Hauptanspruchs lautet in der erteilten Fassung mit hinzugefügter Gliederungsnummerierung wie folgt:

- 1.1 Winkelförmiges Stützbein (10) für einen Wechselcontainer,
- 1.2 mit einem im Bereich unterhalb des Bodens des Wechselcontainers festlegbaren Traglager (20)

- 1.3 und ein darin dreh- und verschiebbar geführtes Tragrohr (11) des winkelförmigen Stützbeins (10),
 - 1.4 wobei an dem Tragrohr (11) ein gegenüber der Außenfläche vorstehender Bolzen (15) vorgesehen ist,
 - 1.5 der innerhalb einer Öffnung des Traglagers (21, 22, 23, 24) bewegbar ist,
 - 1.6 wobei die Öffnung zumindest einen Freigabebereich (21),
 - 1.7 in dem der Bolzen (15) des Tragrohres (11) frei bewegbar ist,
 - 1.8 und einen Verriegelungsbereich (24) aufweist,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- 1.9 der Bolzen (15) mit Spiel beweglich an dem Tragrohr (11) gehalten ist
 - 1.10 und der Bolzen (15) an einem losen Haltemittel (16) im Tragrohr befestigt ist.

Hieran schließen sich die 11 abhängigen Unteransprüche 2 bis 12 des Streitpatents an.

Die Einsprechende hat gegen das Streitpatent am 8. Juli 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) Einspruch erhoben, wobei sie dessen vollumfänglichen Widerruf begehrt. Als Widerrufsgründe hat die Einsprechende sowohl mangelnde Schutzfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) als auch eine fehlende ausführbare Offenbarung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) sowie zusätzlich widerrechtliche Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) geltend gemacht. Als technischen Hintergrund hat sie auf die patentamtlichen Druckschriftlichen DE 20 2005 014 793 U1 (= D33) und DE 20 2005 014 795 U1 (= D34) hingewiesen, die die Merkmale 1.9 und 1.10 - was unstrittig ist - nicht zeigen. Die Widerruflichkeit des Streitpatents folge aber gemäß Einspruchsschriftsatz vom 8. Juli 2016 aus den beigefügten Anlagen D1 - D32. Bei diesen Dokumenten handelt es sich ausnahmslos um eigene Firmenunterlagen der Einsprechenden (Konstruktionszeichnungen, dokumentierter E-Mail-Verkehr, Ko-

prien von Bestell- und Lieferpapieren) und ältere Fotos von einem Ausführungsbeispiel. Dafür, dass die verschiedenen Darstellungen der Gegenstände „zum Zusammenbau und zur gemeinsamen Verwendung konstruiert und vorgesehen waren, ebenso für die Richtigkeit der angegebenen Daten“, hat die Einsprechende Zeugenbeweis angeboten.

In der Sache hat die Einsprechende vorgetragen, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht neu i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG sei, weil streitpatentgemäße, winkelförmige Stützbeine, die alle Merkmale 1.1 bis 1.10 aufwiesen, bereits seit dem 12. September 2009 von der Einsprechenden hergestellt und in einer Anzahl von mehreren hundert Stück an Fahrzeugbauer verkauft und geliefert worden seien. Sie hat hierzu vorgetragen, dass die von ihr vorgelegten technischen Zeichnungen D6 und D8 das Merkmal 1.9 zeigten und dass die technischen Zeichnungen D4 und D5 das Merkmal 1.10 erkennen ließen. In ihrer Gesamtheit zeige sich die offenkundig vorbenutzte Konstruktion besonders gut anhand der Fotos D28 - D31, die laut „Bildeigenschaften“ aus dem Jahr 2009, spätestens aber aus dem Jahr 2011 stammten. Aus der Zusammenschau der genannten Fotos mit den vorgelegten Bestellungen, Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen nach D16 - D27 erschließe sich jeweils ein eigenständiger Beleg für eine neuheitsschädliche Vorbenutzung.

Zum Widerrufsgrund der fehlenden ausführbaren Offenbarung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) hat die Einsprechende in ihrer Einspruchsschrift angemerkt, dass dieser Widerrufsgrund auf die Gegenstände der Unteransprüche 2, 8, 9 und 10 zutrefte. Insbesondere die in den Unteransprüchen 9 und 10 enthaltenen Angaben, dass „die Erweiterung der Öffnung (22) nur auf einem Teil einer Seite im Freigabebereich (21) erfolgt“ und „... nur auf der gesamten Breite einer Seite im Freigabebereich (21) erfolgt“, beschreibe keine nacharbeitbare technische Lehre.

Hinsichtlich des Widerrufsgrundes einer widerrechtlichen Entnahme i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG hat die Einsprechende vorgetragen, der Vater des gegenwärtigen

Geschäftsführers der Einsprechenden, Herr A ... , habe im Jahr 2005 das Gebrauchsmuster 20 2005 014 793.1 (= D33) angemeldet, das ein winkelförmiges Stützbein für Wechselaufbauten von Lastkraftwagen zum Gegenstand gehabt habe. Die Einsprechende sei auch nach dem Jahr 2005 mit der Weiterentwicklung von Stützbeinen beschäftigt gewesen, wie sich anhand der Konstruktionszeichnung (D6) aus dem Jahr 2006 zeige. Aus den Dokumenten D7 - D12 ergebe sich zudem ein E-Mail-Verkehr, anhand dessen erkennbar sei, dass sich der Geschäftsführer der Einsprechenden (Herr B ...) noch im Jahr 2008 mit einem tschechischen Konstrukteur (Herrn C ...) über einen beweglich gehaltenen Bolzen im Tragrohr (Merkmal 1.9) ausgetauscht habe, wobei auch eine Lösung mit einem U-förmigen Bügel als Bolzenhalterung zur Sprache gekommen sei (Merkmal 1.10). Seit dem Jahr 2005 hätten Geschäftsbeziehungen mit dem Patentinhaber bestanden, was sich z. B. auch anhand eines mit dem Patentinhaber abgeschlossenen Lizenzvertrags zeige, der im Jahr 2015 ausgelaufen sei. Die Einreichung der vorliegenden, dem Streitpatent zugrundeliegenden Patentanmeldung, die der Patentinhaber am 13. Juni 2014 getätigt habe, sei ohne Einwilligung und Kenntnis der Einsprechenden erfolgt, weshalb der Tatbestand einer widerrechtlichen Entnahme verwirklicht worden sei.

Die Patentabteilung 27 des DPMA hat den Einspruch als zulässig angesehen und hierzu ausgeführt, dass die Einspruchs begründung „ohne weiteres einen bestimmten Tatbestand erkennen lässt, der sich sachlich auf den behaupteten Widerrufsgrund bezieht.“ In der Sache hat die Patentabteilung den Einspruch für unbegründet erachtet und das Streitpatent mit Beschluss vom 23. Mai 2017 in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Der erkennende Senat hat mit Bescheid vom 7. März 2022 die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen, dass er den Einspruch nach vorläufiger Auffassung bereits

für unzulässig halte, da die Einsprechende zu keinem der von ihr geltend gemachten Widerrufsründe einen hinreichend substantiierten Vortrag geliefert habe.

Die Einsprechende hat hierauf erwidert, dass sie bereits mit ihrem Einspruch ausreichende und nachvollziehbare Gründe für den Widerruf des Streitpatents vorgebracht habe. Die Frage, ob die im Einspruchsschriftsatz vorgebrachten Gründe zutreffend seien oder nicht, betreffe nicht die Zulässigkeit des Einspruchs, sondern sei eine Frage der Begründetheit des Einspruchs.

Hinsichtlich der geltend gemachten widerrechtlichen Entnahme sei zu beachten, dass die wesentlichen Tatsachen von Anfang an unstrittig gewesen seien. Die Einsprechende sei lange vor dem Anmeldetag des Streitpatents im Besitz der Erfindung gewesen und sie sei in regelmäßigem Kontakt mit dem Patentinhaber gestanden. Es sei daher naheliegend, dass der Patentinhaber auf die Weiterentwicklung der Einsprechenden aufmerksam geworden sei, sich diese technische Lehre angeeignet und sie sodann am 13. Juni 2014 selbst zum Streitpatent angemeldet habe.

Auch die offenkundige Vorbenutzung der beanspruchten Stützbeine sei im Einspruchsschriftsatz hinreichend dargelegt worden. Die technische Ausführung der Stützbeine habe sich aus den beigelegten technischen Zeichnungen ergeben. Der Verkauf der Stützbeine an Fahrzeugbauer sei durch die beigelegten Lieferscheine nachgewiesen worden. Die Zeichnung D4 trage die Zeichnungs-Nummer „650.512.112“, die später auch als Artikel-Nummer in der Bestellung D16 und dem Lieferschein D18 erscheine. Da sowohl Zeichnung, Bestellung und Lieferschein vor dem Anmeldetag des Streitpatents datierten, habe sich bereits bei Einspruchseinreichung zwingend ergeben, dass die entsprechenden Stützbeine vor dem Anmeldetag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden seien.

Darüber hinaus hätten auch die vorgelegten Fotos D28 - D31 von Anfang an einen Nachweis für die offenkundige Vorbenutzung der Erfindung geliefert. Die Echtheit der Fotos und deren Erstellung vor dem Anmeldetag des Streitpatents seien unbestritten. Hinsichtlich der offenen Fragen „wo“ und „durch wen“ die offenkundige Vorbenutzung erfolgt sei, hätte auf den im Einspruchsschriftsatz angebotenen Zeugenbeweis zurückgegriffen werden müssen.

Die Einsprechende hat den Antrag gestellt,

den Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Mai 2017 aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, hilfsweise das Patent auf die Einsprechende zu übertragen und die Zustimmung des Patentinhabers zur Umschreibung zu ersetzen.

Der Patentinhaber hat den Antrag gestellt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, dass die Einsprechende zu der von ihr behaupteten widerrechtlichen Entnahme nur unzureichende Angaben gemacht habe. Wie ein Erfindungsbesitz auf den Patentinhaber übergegangen sei, sei nicht dargelegt worden. Der bloße Verweis auf frühere Geschäftsbeziehungen reiche für die Darlegung einer widerrechtlichen Entnahme nicht aus. Im Zusammenhang mit der angeblich fehlenden Neuheit des beanspruchten Gegenstandes habe die Einsprechende erstmals in der Beschwerde, nämlich mit ihrem Schriftsatz vom 9. Mai 2022 versucht, über Zeichnungs- und Artikel-Nummern eine Verbindung zwischen den Bestellscheinen und den technischen Zeichnungen herzustellen. Dies sei ein neuer Sachvortrag, der den Begründungsmangel bei Einspruchseinlegung nachträglich nicht mehr zu heilen vermochte. Der Widerrufsgrund der mangelnden Ausführbarkeit werde auf der letzten Seite des Einspruchsschriftsatzes lediglich in einem Halbsatz behandelt. Hierbei sei nicht nachvollziehbar dargelegt worden, weshalb es sich bei der Erweiterung der Öffnung, die nur auf der gesamten Breite einer Seite im Freigabebereich erfolge, um keine nacharbeitbare technische Lehre handeln solle.

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

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der am 8. Juli 2016 beim DPMA eingegangene Einspruch war nicht hinreichend mit Gründen versehen und daher unzulässig. Der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 27, mit dem die vollumfängliche Aufrechterhaltung des Streitpatents ausgesprochen wurde, erweist sich somit im Ergebnis als zutreffend.

1. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist in jedem Stadium des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen (vgl. BGH GRUR 2003, 695 f. - „Automatisches Fahrzeuggetriebe“), weshalb der erkennende Senat dieser Frage im vorliegenden Zusammenhang nachgegangen ist.

2. Gemäß § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG ist es für die Zulässigkeit eines Einspruchs erforderlich, dass jene Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, „im Einzelnen“ angegeben werden. Der dem Einspruchsverfahren zugrunde zu legende Tatsachenbegriff umfasst hierbei sowohl Angaben tatsächlicher Art als auch deren technische und rechtliche Bewertung (vgl. Busse/*Keukenschrijver*, PatG, 9. Aufl., § 59 Rn. 52). Werden - so wie hier - mehrere Widerrufsgründe in einem Einspruch geltend gemacht, so kann es für die Zulässigkeit des Einspruchs an sich ausreichend sein, dass zumindest zu einem der geltend gemachten Widerrufsgründe eine hinreichend substantiierte Begründung vorhanden ist (vgl. Schulte/*Moufang*, PatG, 11. Aufl., § 59 Rn. 87). Im vorliegenden Fall erwächst hieraus für die Einsprechenden jedoch kein Vorteil, da sie mit ihrem Einspruchsschriftsatz vom 8. Juli 2016 zu keinem der genannten Widerrufsgründe einen ausreichenden Vortrag geliefert hat.

a) Die Patentabteilung 27 des DPMA ist im angefochtenen Beschluss offensichtlich von einem unzutreffenden, rechtlichen Maßstab ausgegangen, indem sie den Einspruch bereits deshalb als zulässig behandelt hat, weil die Einspruchsbegründung ohne weiteres einen bestimmten Tatbestand habe erkennen lassen und dieser

sich sachlich auf einen behaupteten Widerrufgrund bezogen habe. Diese Ausführungen werden den besonderen Anforderungen an die Begründung eines Einspruchs nicht gerecht. Die Substantiierungspflicht fordert nämlich, dass die maßgeblichen Umstände im Einzelnen so dargelegt werden, dass der Patentinhaber und insbesondere die Patentabteilung des DPMA daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufgrundes ziehen können (vgl. Benkard/Schäfers/Schwarz, PatG, 11. Aufl., § 59 Rn. 54 - m. w. N).

b) Neuheit i.S.v. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i. V. m. § 3 PatG

b1) Hinsichtlich der Substantiierung der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen hat die Patentabteilung teilweise richtige Feststellungen getroffen, jedoch ihre Aussagen in unzutreffender Weise nicht mit der Frage nach der Zulässigkeit des Einspruchs verknüpft. So trifft die Einschätzung der Patentabteilung zu, dass die mit Einspruchsschriftsatz vom 8. Juli 2016 zum Widerrufgrund einer mangelnden Neuheit i.S.v. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG vorgelegten Anlagen D1 - D32, bei denen es sich ausnahmslos um Konstruktionszeichnungen, dokumentierten E-Mail-Verkehr, Kopien von Bestell- und Lieferpapieren und ältere Fotos von Ausführungsbeispielen handelte, nicht hinreichend aussagekräftig waren, um diesem Vortrag von Amts wegen nachgehen zu müssen. Hinsichtlich des Merkmals 1.9 hatte die Einsprechende zwar auf die Zeichnungen D6 und D8 verwiesen, während sie das Merkmal 1.10 in der Zeichnung D4 und in deren Vergrößerung (D5) als dargestellt ansah. Dagegen fanden sich in der Einspruchsschrift keine brauchbaren Ausführungen dazu, in welchen Verhältnis die dort gezeigten Gegenstände zueinander standen, insbesondere auch nicht welche konkreten Verbindungen zwischen den Konstruktionszeichnungen einerseits und den Bestellungen, Auftragsbestätigungen und/oder Lieferscheinen usw. nach den Anlagen D16 ff. andererseits bestanden. Daran ändert auch nichts der spätere Vortrag der Einsprechenden, dass in einem Fall möglicherweise über die gemeinsame Zeichnungs- und Artikel-Nummer „650.512.112“ eine Verknüpfung ableitbar gewesen wäre. Die Patentabteilung ist nicht befugt, eine lückenhafte Einspruchsbegründung zu übergehen und von sich

aus jene Umstände zu ermitteln, die der Patentfähigkeit entgegenstehen (Schulte/*Moufang*, PatG, 9. Aufl., § 59 Rn. 85). Hier wäre diese aber angesichts der Vielzahl der vorgelegten Unterlagen einerseits und des hierzu nur spärlichen Vortrags der Einsprechenden andererseits der Fall gewesen, da nach der Einspruchsschrift letztlich weitgehend offenblieb, wie die Stützbeine, die die Einsprechende angeblich in einer Anzahl von mehreren hundert Stück an Fahrzeugbauer veräußert hatte, konkret beschaffen waren.

b2) Unzureichend war auch der Vortrag, der sich auf die behauptete offenkundige Vorbenutzung bezog, zu der die Einsprechende die Fotos D28 - D 31 vorgelegt hat. Bei einer auf Fotos gestützten offenkundigen Vorbenutzung hängt die Zulässigkeit des Einspruchs davon ab, dass innerhalb der Einspruchsfrist konkrete Angaben dazu gemacht worden sind, was, wo, wann, wie und durch wen in öffentlich zugänglicher Weise geschehen ist (vgl. Schulte/*Moufang*, PatG, 11. Aufl., § 59 Rn. 109), wobei es hinsichtlich des „wann“ in aller Regel ausreichend ist, dass lediglich behauptet wird, dass die Vorbenutzung vor dem maßgeblichen Zeitrang des Streitpatents stattgefunden habe (vgl. BGH GRUR 1997, 740 ff. - „Tabakdose“; Busse/*Keuenschrijver*, PatG, 9. Aufl., § 59 Rn. 64 a. E.).

Durch die Vorlage der Fotos D28 - D31 war den Anforderungen an einen Tatsachenvortrag insoweit genüge getan worden, als dies das „Was“ und das „Wann“ betraf, da die Fotos in der Zusammenschau einen Teil der Merkmale 1.1 bis 1.10 durchaus zeigen und vorgetragen wurde, dass diese Fotos laut Bildeigenschaft aus dem Jahr 2009, spätestens aber aus dem Jahr 2011 stammten. Wo die Fotos entstanden sind und unter welchen Umständen diese entstanden waren, war dagegen der Einspruchsschrift ebenso wenig zu entnehmen wie ein Hinweis, zu welchen der als Anlagen D16 - D27 vorgelegten Bestellungen, Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen sie in Bezug stehen. Die Einsprechende irrt im Übrigen auch insoweit, als sie meint, sie habe hinsichtlich der offenen Fragen nach dem „Wo“, „Wie“ und dem „Durch-wen“ Zeugenbeweis im Einspruchsschriftsatz angeboten. Richtig ist vielmehr, dass die im Schriftsatz erwähnten Zeugen nicht im Zusammenhang mit

den Fotos D28 - D31 benannt wurden, sondern lediglich Beweis dafür liefern sollten, dass und wie die in den verschiedenen, vorgelegten Konstruktionszeichnungen dargestellten Teile eines Stützbeins zum Zusammenbau und zur gemeinsamen Verwendung vorgesehen waren. Auf die Frage, wo, wie und durch wen das in den Fotos gezeigte Stützbein vorbenutzt wurde, gab der Einspruchsschriftsatz keine Antwort; insbesondere blieb auch offen, welchem Personenkreis dort die Möglichkeit eingeräumt war, vom Aufbau des entsprechenden Stützbeins Kenntnis zu nehmen.

c) Fehlende ausführbare Offenbarung i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG

Nicht „im Einzelnen“ dargelegt war auch der Widerrufgrund einer fehlenden ausführbaren Offenbarung i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG, der laut Einsprechenden beim Gegenstand der Unteransprüche 2, 8, 9 und 10 gegeben sei. Die vorliegende Einschränkung auf lediglich Unteransprüche ist insofern unproblematisch, als auch der erfolgreiche Angriff auf den Gegenstand eines nachgeordneten Anspruchs zur Zulässigkeit des gesamten Einspruchs führen kann (vgl. BGH GRUR 2003, 695, 696 - „Automatisches Fahrzeuggetriebe“). Allerdings trägt die Darlegungslast dafür, dass im Einzelfall die Ausführbarkeit beeinträchtigt ist, die Einsprechende. Eine ausführbare Offenbarung der Erfindung setzt nicht voraus, dass eine praktisch brauchbare Ausführungsform unmittelbar und eindeutig offenbart worden ist (vgl. BGH GRUR 2010, 916, 918 - „Klammernahtgerät“). Unabdingbar ist lediglich der Vortrag, dass es dem Fachmann auch nach Kenntnisnahme der Angaben in der Beschreibung und den Zeichnungen nicht möglich ist, die beanspruchte Lehre unter Einsatz seines Fachwissens ohne unzumutbare Schwierigkeiten auszuführen (vgl. BGH GRUR 2010, 901, 903 - „Polymerisierbare Zementmischung“). Im vorliegenden Fall hat sich die Einsprechende darauf beschränkt auszuführen, dass keine nacharbeitbare technische Lehre in den Unteransprüchen 9 und 10 enthalten sei, wonach die Erweiterung der Öffnung des Traglagers im Freigabebereich nur auf einem Teil einer Seite im Freigabebereich oder nur auf der gesamten Breite einer Seite im Freigabebereich erfolge. Diese knappe Feststellung, die insbesondere darauf verzich-

tet, die beanspruchten Gegenstände anhand der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen, ist bereits wegen dieses Mangels zur Darlegung einer fehlenden ausführbaren Offenbarung ungeeignet.

d) Widerrechtliche Entnahme i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG

Hinsichtlich des Widerrufsgrundes einer widerrechtlichen Entnahme i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG war der Vortrag der Einsprechenden in gleichem Maße unzulänglich. Eine widerrechtliche Entnahme hat als objektives Tatbestandsmerkmal zur Voraussetzung, dass der Patentanmelder oder -inhaber die Erfindung ohne die Einwilligung des Berechtigten angemeldet hat (vgl. *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 9. Aufl., § 21 Rn. 25, § 8 Rn. 11). Bereits zu dieser Tatbestandsvoraussetzung fehlt es im Einspruchsschriftsatz an einem geeigneten Vortrag. Die Einsprechende hat nur den allgemeinen Hinweis gegeben, dass zwischen ihr und dem Patentinhaber ab dem Jahr 2005 eine Geschäftsbeziehung bestanden habe und der Patentinhaber auf diese Weise - was angesichts der Geschäftsbeziehung „naheliege“ - in den Erfindungsbesitz gelangt sei. Der Einspruch enthielt aber keine Ausführungen zur Frage, wie diese Geschäftsbeziehung im Einzelnen rechtlich ausgestaltet gewesen war und weshalb nur die Einsprechende berechtigt gewesen sein soll, die vorliegende Erfindung zum Patent anzumelden. Ein detaillierter Vortrag zur fehlenden Anmeldeberechtigung des Patentinhabers war deshalb unerlässlich, weil das Streitpatent einerseits bereits am 13. Juni 2014 angemeldet worden war und andererseits im Einspruchsschriftsatz unmittelbar darauf hingewiesen wurde, dass die Einsprechende und der Patentinhaber einen Lizenzvertrag abgeschlossen hatten, der laut Einsprechender erst im Jahr 2015, also nach dem Anmeldetag des Streitpatents, ausgelaufen war.

e) Damit bleibt die Beschwerde der Einsprechenden gegen den Beschluss der Patentabteilung 27 des DPMA ohne Erfolg. Mangels eines zulässigen Einspruchs

kommt ein Widerruf des Streitpatents nicht in Betracht. Der Umstand, dass die Patentabteilung den Einspruch für zulässig erachtet und in der Sache entschieden hat, führt nicht zur Abänderung des angefochtenen Beschlusses.

3. Der hilfsweise von der Einsprechenden gestellte Antrag auf Übertragung des Patents ist unstatthaft, was hier lediglich festzustellen war. Der Sache nach handelt es sich bei diesem Begehren um eine erfinderrechtliche Vindikation nach § 8 PatG. Ein solcher Übertragungsanspruch muss im Wege einer Klage vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden; es handelt sich hierbei um eine Patentstreitsache i. S. v. § 143 Abs. 1 PatG (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 8 Rn. 42).

III.

Rechtsmittelbelehrung

1. Den Beteiligten des Beschwerdeverfahrens steht als Rechtsmittel die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zu. Diese ist allerdings 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.

Die Rechtsbeschwerde ist 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