

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 8 W (pat) 308/03

Entscheidungsdatum: 26. Juni 2008

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: §§ 21 Abs. 1 Nr. 3; 7 und 8 PatG, § 6 Abs. 2 PatKostG und Art. 6 Nr. 6 (zu Teil A Abs. 2 der Vorbemerkung zum Gebührenverzeichnis) des Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006, BGBl Teil I, Nr. 28, Seite 1318, 1321, §§ 4 Abs. 2; 5, 6 und 7 ArbEG

Schweißheizung für Kunststoffrohrmatten

1. Ein Patentmitinhaber ist als Verletzter einer widerrechtlichen Entnahme zum Einspruch berechtigt, wenn er den Einspruch nicht auf die fehlende Patentfähigkeit oder die Fassung des Patents, sondern auf die fehlerhafte Zuordnung der Erfindung sowie auf die Anmeldung durch einen Nichtberechtigten stützt (in Fortführung von BGH GRUR 1996, 42 - Lichtfleck).
2. Die Entscheidung über den Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme setzt die Bejahung der Schutzfähigkeit des erteilten Patents nicht voraus (in Abkehr von der älteren Rechtsprechung des BGH, Urt. v. 13.7.1965 - Ia ZR 45/64 und BPatG, Beschl. 8 W (pat) 135/97 sowie 8 W (pat) 332/02 zum Beschluss des BGH v. 24.7.2007 - X ZB 17/05 - Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge).
3. Ein gemeinsamer Einspruch einer GmbH und ihres Geschäftsführers wegen widerrechtlicher Entnahme, der im Jahr 2002 und damit vor dem 1. Juli 2006 unter Zahlung einer Einspruchsgebühr eingelegt worden ist, gilt nicht gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben, da das Änderungsgesetz vom 21. Juni 2006 mit der gesonderten Erhebung der Einspruchsgebühr für jeden Antragsteller durch die Einfügung des neuen Absatzes 2 der Vorbemerkung unter Teil A des Gebührenverzeichnisses insoweit eine Neuregelung darstellt.



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 308/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
26. Juni 2008

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 44 40 453

...

...

hat der 8. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dehne sowie der Richterin Pagenberg LL.M. Harv., des Richters Dipl.-Ing. Rippel und der Richterin Dipl.-Ing. Dr. Prasch

beschlossen:

1. Das Patent 44 40 453 wird wegen widerrechtlicher Entnahme widerrufen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Gegen das Patent 44 40 453 mit der Bezeichnung "Schweißheizung für das Herstellen von Kunststoffrohrmatten", das am 2. November 1994 angemeldet und dessen Erteilung am 12. September 2002 veröffentlicht wurde, ist am 27. November 2002 Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme erhoben worden. Mit Schreiben vom 4. Dezember 2002 hat der Verfahrensbevollmächtigte zur Klarstellung mitgeteilt, dass Einsprechende

- a) C... GmbH,
L... Straße in B...,

- b) Ch...,
T...straße in B...,

seien. Der Einspruch richte sich nicht gegen die Patentfähigkeit, sondern allein gegen die derzeitigen Mitinhaber, Herrn B... und Herrn S..., in ihrer Eigenschaft als Mitinhaber und als Miterfinder des Streitpatents. Die Fa. C... GmbH (im folgenden C... GmbH) und der Geschäftsführer, Herr Ch..., seien jeweils Verletzte der widerrechtlichen Entnahme, weil der Inhalt des Patents zum Anmeldezeitpunkt der C... GmbH zustand und Herr Ch... der alleinige Erfinder gewesen sei. Die C... GmbH sei auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages vom 5. April 1994 am 18. Mai 1994 in das Handelsregister eingetragen worden. Im Vorfeld der Gründung hätten sich die Herren Ch..., Sch..., B... und S... zusammengetan, um die Firma aufzubauen. Herr S... sei ab dem 1. Juli 1994 Angestellter der Einsprechenden gewesen, ebenso wie Herr B.... Beide hätten weder Mitarbeiter gehabt noch sich in wesentlichem Ausmaß mit Technik oder Entwicklung beschäftigt. Herr S... habe sich damit befasst, Pa

tentanmeldungen auszuarbeiten und die Korrespondenz mit dem Patentamt zu führen, wobei er den Geschäftsführer, Herrn Ch..., generell zu informieren hatte. Herr B... sei mehr mit kaufmännischen Aufgaben betraut und sei ebenso wie die Herren Sch... und S... vom Geschäftsführer - selbstverständlich ein weiteres Treueverhältnis voraussetzend - ab und zu mit einer Inhaberschaft von Schutzrechtsanmeldungen "belohnt" worden, ohne deren Erfinder oder Anmelder gewesen zu sein. Herr S... habe die als Diensterfindung zu qualifizierende Streitanmeldung auf seinen Namen eingereicht, ohne den Geschäftsführer zu informieren, der ihm gerade diese Anmeldung verboten hatte, da er nicht wollte, dass das besondere Heizverfahren an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Ferner habe Herr S... dafür gesorgt, dass die Anmeldegebühr durch die Buchhaltung der C... GmbH an das Patentamt gezahlt worden sei.

Anfang 1996 hatte das Deutsche Patent- und Markenamt die Erfinderbenennung angemahnt, die Herr S... am 13. März 1996 unter Angabe der Herren B..., Ch..., Sch... und S... als Erfinder und von allen vieren unterschrieben einreichte. Da auf dem Vordruck nicht angegeben war, wie das Recht auf das Patent auf den Anmelder übergegangen war, sandte das Patentamt das Original der Erfinderbenennung an Herrn S..., der es am 29. April 1996 mit der Ergänzung "Erfinder sind die Anmelder" an das Patentamt zurückreichte.

Die Einsprechende hat hierzu unter Vorlage eidesstattlicher Versicherungen der Herren Ch... und Sch... vorgetragen, dass die Ergänzung von den übrigen als Erfinder benannten Herren weder gesehen noch unterschrieben worden sei. Es sei Herrn S... früher schon gelungen, das Formular "Erfinderbenennung" den Herren B..., Sch... und Ch... zur Unterschrift vorzulegen, damit diese sich selbst als Erfinder bezeichnen sollten, wobei der Geschäftsführer als Inhaber der Anmeldung selbstverständlich wie bei allen Anmeldungen die Firma C... vorsetzte, in jedem Fall aber annahm, dass es sich um eine "genehmigte Anmeldung" handelte.

Der Irrtum sei erst bei den Maßnahmen zur Veröffentlichung der Anmeldung zu Tage getreten und habe am 25. März 1996 zur fristlosen Kündigung des Angestellten S... wegen des Verdachts von Konkurrenzfähigkeit geführt. Herr S... habe nur wenig später eine Tätigkeit als Geschäftsführer einer Fa. B... GmbH aufgenommen, die den Gegenstand der Streitmeldung ihrer geschäftlichen Tätigkeit zugrunde gelegt habe. Seit ihrer Gründung im Februar 1996 mache diese der Einsprechenden Konkurrenz.

Die Einsprechende zu 1 forderte durch ihren Geschäftsführer Herrn S... per Einschreiben vom 28. Mai 1996 auf, "sämtliche Unterlagen im Zusammenhang mit C...-Patenten, insbesondere Patentanmeldungen, der Fa. C... zurückzugeben" sowie "sämtliche Handlungen im Zusammenhang mit den Patenten ab Ihrem Kündigungstermin zu unterlassen".

Dem Deutschen Patent- und Markenamt schrieb Herr Ch... am 4. Juni 1996, dass Herr S... das Unternehmen verlassen habe und nicht mehr bevollmächtigt sei, die Patentangelegenheiten der Firma C... beim Patentamt zu betreuen, weshalb er um Stornierung der Vollmacht in den im einzelnen aufgeführten 15 Patentverfahren und einem Warenzeichenverfahren bat, wobei als letztes das Aktenzeichen des Streitpatents genannt war. Das Patentamt sah keinen Grund etwas zu veranlassen, weil in der Patentanmeldung P 44 40 453.0 Herr S... als alleiniger Anmelder aufgetreten war.

Nachdem Herr Ch... und Herr Sch... ihre Rechte an der Erfindung auf die C... GmbH notariell übertragen hatten, beantragte die Einsprechende zu 1 bereits am 9. Juli 1996 die Umschreibung auf sich. Am 4. Dezember 1996 teilte Herr S... dem Patentamt zu den Aktenzeichen 44 40 453 und 44 40 457.3 mit, dass seine Eintragung als Anmelder falsch sei. Er habe die beiden Patentanmeldungen als Zustellungsbevollmächtigter vorgenommen. Es sei auch das entsprechende Kreuz im Anmeldeformular angegeben worden. Unter Hinweis auf die

Erfinderbenennung und den Vermerk "Erfinder gleich Anmelder" bat er um Korrektur der Angaben über den Anmelder.

Nach Zahlung der Umschreibgebühr durch Herrn S... erfolgte am 22. April 1997 die Umschreibung auf die vier Herren als Erwerber vom bisherigen Anmelder. Unmittelbar im Anschluss wurde die von der Einsprechenden zu 1 und den Herren Ch... und Sch... bereits zuvor am 9. Juli 1996 beantragte Umschreibung auf die C... GmbH am 23. April 1997 verfügt und am 14. Mai 1997 vollzogen. Mit Schreiben vom 28. April 1997 übersandte Herr S... die Umschreibungsmitteilung zu 44 40 453 Herrn Ch..., worauf der Vertreter der Einsprechenden für diese am selben Tage beim Patentamt beantragte, die Umschreibung der Anmeldung auf die vier Erfinder als Anmelder und als Erfinder für ungültig zu erklären. Der Antrag ist durch den rechtskräftigen Beschluss des 10. Senats vom 2. August 1999 (10 W (pat) 9/99) zurückgewiesen worden.

Die beim Landgericht Berlin im Herbst 1996 eingereichte Vindikationsklage sei wegen einer schweren Operation des Vertreters der Einsprechenden zurückgenommen worden, ohne dass es zu einer Entscheidung des Gerichts gekommen war. Hinsichtlich der Zahlung der Einspruchsgebühr verweist er auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Zahlung im November 2002.

Die Einsprechenden beantragen,

das Patent 44 40 453 wegen widerrechtlicher Entnahme zu widerrufen.

Die Patentmitinhaber, Herr B... und Herr S..., stellen den Antrag,

festzustellen, dass die Einsprüche beider Einsprechender als nicht erhoben gelten;
hilfsweise, das Patent aufrecht zu erhalten.

Sie sind der Auffassung, dass zwei Einsprüche vorliegen, für die zwei Einspruchsgebühren hätten gezahlt werden müssen. Hierzu beziehen sie sich im wesentlichen auf den Beschluss des 19. Senats (19 W (pat) 317/02 - Mitt. 2004, 70) sowie auf die neueste Entscheidung des 19. Senats in der Sache 303/05 vom 30. April 2008, wonach mehrere Einsprechende mehrere Einspruchsgebühren zu zahlen hätten, "wie es jetzt durch Einfügung des Abs. 2 in der Vorbemerkung zu Teil A des PatKostG klar gestellt worden sei." Allerdings könne - selbst wenn es im dortigen Verfahren zu einer Rechtsbeschwerdeentscheidung des Bundesgerichtshofes kommen sollte - diese Entscheidung den vorliegenden Fall nicht berühren, da der 19. Senat über zwei Widersprüche (gemeint sind wohl zwei Einsprüche) zu entscheiden hatte, die auf fehlende erfinderische Tätigkeit gestützt waren. Da den Ausführungen der Einsprechenden aber nicht entnommen werden könne, welchem Einsprechenden die eingezahlte Einspruchsgebühr zuzuordnen sei, habe keiner der Einsprüche gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als erhoben zu gelten.

Außerdem sei die Einsprechende zu 1 Mitinhaberin des Streitpatents und als solche sei sie nicht einspruchsberechtigt. Dasselbe treffe auf den Einsprechenden zu 2 zu. Es liege auf der Hand, dass eine Erfindung nur einmal, nämlich entweder der GmbH oder dem "wahren Erfinder", widerrechtlich entnommen werden konnte. Im übrigen sei der vom Gesetzgeber hierfür vorgesehene Rechtsweg die Vindikationsklage.

In der Sache haben sie den gesamten Sachvortrag der Einsprechenden zunächst bestritten und lediglich darauf hingewiesen, dass Herr S... wie Herr B... auf Grund ihrer technischen Ausbildung als Diplom-Ingenieure sowie der jahrelangen technischen Erfahrungen auf dem Gebiet der Klimatechnik unter Einsatz von Klimamatten sehr wohl in der Lage waren, die in Rede stehende Erfindung mit zu entwickeln. Sie seien zwar am Anmeldetag Angestellte der Einsprechenden zu 1 gewesen, es habe sich aber keinesfalls um eine Diensterfindung gehandelt, die der Einsprechenden zu 1 zustehen könnte. Diese habe selber erklärt, dass die Erfindung lange vor dem 1. oder 2. März 1994 entstanden sei. Der Gesellschafts-

vertrag sei aber erst am 5. April 1994 abgeschlossen worden. Außerdem haben sie auf den Hintergrund der Auseinandersetzung sowie insbesondere auf die Übertragungserklärung vom 7. Oktober 1994 verwiesen, durch die zehn für die Firma C... angemeldete, von Herrn S... ausgearbeitete und eingereichte Patentanmeldungen auf das Anmeldeteam übergegangen seien. Damit erkläre sich ihrer Auffassung nach auf einfache Weise, warum die Anfang November 1994 von Herrn S... ausgearbeiteten und eingereichten Patentanmeldungen nicht für die C... GmbH, sondern wieder für die vier Herren eingereicht worden seien. Es stehe somit fest, dass die Patentmitinhaber zu 1 und 2 keinesfalls der Einsprechenden zu 1 eine Diensterfindung entnommen haben könnten. Vor allem seien sie sehr wohl Miterfinder aller Erfindungen, insbesondere der vorliegenden Erfindung, gewesen und der Einsprechende zu 2 jedenfalls nicht der alleinige Erfinder. Im Übrigen machen sie geltend, dass die Schutzfähigkeit des Streitpatents wegen offenkundiger Vorbenutzung durchaus zweifelhaft sein könnte und bieten hierfür Beweis durch das Zeugnis von Herrn H... an.

Der Senat hat mit Beschluss vom 6. März 2008 zur Aufklärung des Sachverhalts das persönliche Erscheinen der als Miterfinder bezeichneten Herren Ch..., Sch..., S... und B... angeordnet und diese in der mündlichen Verhandlung vom 26. Juni 2008 angehört sowie die Akten des Umschreibungs-Beschwerdeverfahrens 10 W (pat) 9/99 und des Vindikationsverfahrens beim LG Berlin ... C... GmbH ./ S... beigezogen.

Wegen der weiteren Einzelheiten, auch des Verfahrens der Parallelanmeldung P 44 40 457.3 und des Urteils des Arbeitsgerichts Berlin ..., wird auf den Inhalt der Akten verwiesen und Bezug genommen.

II.

Der Senat hat über den Einspruch, der nach dem 1. Januar 2002 und vor dem 1. Juli 2006 erhoben worden ist, als zuständiger Technischer Beschwerdesenat gemäß § 147 Abs. 3 PatG zu entscheiden, da die mit seiner Einlegung beim Deutschen Patent- und Markenamt begründete Entscheidungsbefugnis durch die spätere Aufhebung der Vorschrift nicht entfallen ist (vgl. auch BGH GRUR 2007, 859, 861 und 862 ff. - Informationsübermittlungsverfahren I und II; BPatG GRUR 2007, 449 f. - Rundsteckverbinder und BPatG, Beschl. v. 25.10.2007 - 8 W (pat) 353/03 sowie Winterfeldt/Engels, Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2007, GRUR 2008, 553, 559 f.).

Der gemeinsame Einspruch der beiden Einsprechenden ist statthaft, form- und fristgerecht erhoben und auch im übrigen zulässig. Er führt zum Widerruf des Patents wegen widerrechtlicher Entnahme.

1. Statthaftigkeit

a.) Der Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme ist ein Korrektiv der Anmelderfiktion des § 7 Abs. 1 PatG. Das Gesetz räumt dem aus widerrechtlicher Entnahme Verletzten verschiedene Rechtsbehelfe ein und zwar sowohl die Vindikationsklage nach § 8 PatG als daneben auch den Einspruch nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG, weil beide Rechtsbehelfe verschiedene Schutzzwecke betreffen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie dazu dienen, den Zwiespalt zugunsten des sachlich Berechtigten zu beseitigen, der sich aus der formalen Rechtsinhaberschaft eines sachlich Nichtberechtigten gegenüber dem sachlich Berechtigten ergibt. Die Bedeutung des Einspruchsverfahrens liegt im Fall der widerrechtlichen Entnahme darin, dass in einem einfach ausgestalteten Verfahren der mangelnde Anspruch des Anmelders auf Patenterteilung geprüft und gegebenenfalls durch Widerruf des erteilten

Patents berücksichtigt wird (vgl. BGH GRUR 1996, 42, 43 m. w. N. - Lichtfleck).

Entgegen der Auffassung der Beteiligten B... und S... können die bzw. der Verletzte somit nicht auf die Vindikationsklage des § 8 PatG verwiesen werden, die die Einsprechende zu 1 im Herbst 1996 beim LG Berlin erhoben und gemäß Feststellung im Kostenbeschluss des LG Berlin vom 24. Juni 1997 zurückgenommen hat. Mit Ausnahme dieser Kostenentscheidung und der Unterlagen zum Kostenfestsetzungsbeschluss ist die Akte wegen Ablaufs der Aufbewahrungsfrist im Jahre 2002 vernichtet worden.

- b.)** Die C... GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer, und der Geschäftsführer selbst sind einspruchsberechtigt, unbeschadet der Tatsache, dass die Einsprechende zu 1 zum Zeitpunkt der Einspruchserhebung Mitinhaberin des Streitpatents und der Einsprechende zu 2 auf Grund des Umschreibungsantrags von Herrn S... gegen seinen Willen für einige Wochen als Mitinhaber in der Rolle vermerkt war, nachdem er seine Rechte auf das Patent zuvor bereits an die C... GmbH notariell übertragen hatte.

Der Grundsatz, dass ein Patentinhaber und auch ein Mitinhaber nicht gegen das eigene Patent Einspruch erheben können (BPatG, Beschluss des 4. Senats vom 4. April 1989 - BIPMZ 1989, 389 unter Heranziehung der herrschenden Lehre und Einspruchsrichtlinien vom 26. Juni 2002 - BIPMZ 2002, 269, 271), gilt nur für den Regelfall der Einsprüche, die sich gegen die Patentfähigkeit bzw. die Fassung des Patents richten. Dem Patentinhaber und dem Mitinhaber selbst sollen eine zweite Überprüfung des Patents durch die Patentabteilung bzw. hier durch den Technischen Beschwerdesenat auf seine Schutzfähigkeit hin im Wege der Erhebung eines Einspruchs verwehrt sein, weil ihnen die Möglichkeit des Verzichts, des Beschränkungsverfahrens nach § 64 PatG sowie der beschränkten Verteidigung zu Gebote stehen.

Dagegen treffen diese rechtlichen Erwägungen auf den besonderen Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme weder für den Fall zu, dass ein Einsprechender durch den späteren Erwerb des Patents zum Patentinhaber wird (BGH "Lichtfleck" a. a. O.) noch für solche Einsprechende, die als Verletzte den Einspruchsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG geltend machen und durch Umschreibungen, die auf der Anmelderfiktion beruhen, zu Mitinhabern geworden sind. Für die Zulässigkeit des Einspruchsgrundes der widerrechtlichen Entnahme kommt es insoweit auf den Zeitpunkt der Anmeldung an. Zu diesem Zeitpunkt waren weder die C... GmbH noch Herr Ch... Anmelder. Wie bereits hervorgehoben dient der Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme als Korrektiv der Anmelderfiktion des § 7 PatG und ihrer Folgen, nämlich u. a., dass die sachliche Berechtigung des Anmelders im Erteilungsverfahren vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht nachgeprüft wird. Die sachliche Berechtigung des Anmelders kann nur im Rahmen einer Klage nach § 8 PatG oder eines nachgeschalteten Einspruchsverfahrens wegen widerrechtlicher Entnahme überprüft werden, wobei nur der Widerruf des Patents die einsprechende (Mit-)Patentinhaberin in die Lage versetzt, das Nachanmelderecht nach § 7 Abs. 2 PatG für sich auszuüben (vgl. BGH Lichtfleck a. a. O. S. 42 unter II 1) bzw. hinsichtlich des Einsprechenden zu 2 die nach seinem Vortrag "wahre Erfinderschaft" bei der Erfinderbenennung berücksichtigt zu sehen.

2. Der Einspruch ist zulässig, da er fristgemäß erhoben und begründet worden ist. Die Einsprechenden haben den Anforderungen des Gesetzes entsprechend die Tatsachen im einzelnen angegeben, aus denen sich ergeben soll, dass der Einspruch gerechtfertigt, also das Patent wegen widerrechtlicher Entnahme zu widerrufen ist (§ 59 Abs. 1 Satz 4 PatG; BGH zuletzt BIPMZ 1998, 201 - Tabakdose).

Die Einsprechende zu 1 hat vorgetragen, dass sie durch ihren Geschäftsführer Erfindungsbesitz an dem Inhalt des Patents hatte, Herr S... welcher der Erfinder noch als Angestellter oder Gesellschafter berechtigt war,

die Erfindung im eigenen Namen oder im Namen der vier Herren zum Patent anzumelden, sondern diese ihr als Dienstleistung zusteht. Der Einsprechende zu 2 hat geltend gemacht, dass er der alleinige Erfinder gewesen sei und die Benennung der vier Miterfinder nur auf einer Gefälligkeitsvereinbarung beruhe. Ob die dargelegten Gründe tatsächlich gegeben sind, ist keine Frage der hinreichenden Einspruchsbegründung als Voraussetzung der Zulässigkeit, sondern der Begründetheit des Einspruchs. Im übrigen teilt der Senat nicht die Auffassung der Vertreter der Patentmitinhaber, wonach es denkbare nicht möglich sei, eine Erfindung sowohl einem Arbeitgeber als auch einem behaupteten Alleinerfinder gegenüber widerrechtlich zu entnehmen. Richtig ist, dass das Streitpatent nur einmal widerrufen und das Nachanmelderecht nur für diese Erfindung ausgeübt werden kann.

3. Auf den Einspruch findet auch nicht die Fiktion des § 6 Abs. 2 PatKostG Anwendung, wonach bei Nichtzahlung bzw. nicht vollständiger Zahlung die Handlung (der Einspruchserhebung) als nicht vorgenommen gilt. Denn mit der fristgerechten Zahlung der einen Einspruchsgebühr in Höhe von 200,- € ist im vorliegenden Fall die Wirksamkeitsvoraussetzung der Gebührenentrichtung für die Erhebung des Einspruchs erfüllt.

Entgegen der Auffassung der Verfahrensbeteiligten B... und S... hat die Angabe des Verfahrensbevollmächtigten der Einsprechenden vom 4. Dezember 2002, dass Einsprechende a) die C... GmbH und b) Ch... seien, nicht dazu geführt, dass für das Einspruchsverfahren zwei Gebühren zu zahlen gewesen wären.

Die Frage, wer Einsprechende ist bzw. sind, ist von Amts wegen zu prüfen, wobei die Erklärung des Verfahrensbevollmächtigten auslegungsfähig und auslegungsbedürftig ist. Da die C... GmbH als juristische Person selbst prozessunfähig ist und nur durch ihren gesetzlichen Vertreter, hier den

unter b) genannten Geschäftsführer Herrn Ch..., handeln kann, konnte sie den Einspruch gegen das Patent als Verletzte der widerrechtlichen Entnahme nur durch diesen erheben bzw. hierfür den gemeinsamen gewillkürten Verfahrensbevollmächtigten beauftragen, was für das Vorliegen eines Einspruchs nur einer Einsprechenden, nämlich der juristischen Person sprechen könnte, für das auch nur eine Einspruchsgebühr erforderlich war.

Der Senat geht jedoch von dem gemeinsamen Einspruch zweier Einsprechender aus, weil zum einen die C... GmbH als juristische Person durch ihren Geschäftsführer ihr Recht auf den Inhalt des Patents als Dienstleistung in Anspruch nimmt und dieser in seiner Doppelfunktion als natürliche Person zum anderen sein behauptetes Alleinerfinderrecht geltend macht. Die beiden Einsprechenden stützen ihren gemeinsamen Antrag auf Widerruf des Patents dabei auf einen einheitlichen Gegenstand des Rechtsstreits bzw. des Verfahrens, nämlich den Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme. Bei Identität des Grundes bzw. der Gleichartigkeit der Ansprüche ist der allgemein geltende Grundsatz des Kostenrechts zu berücksichtigen, der u. a. in der Regelung der §§ 59, 60 ZPO hinsichtlich des Streitgegenstandes seinen Niederschlag gefunden hat und auf den die höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung "Bodenbearbeitungsmaschine" (GRUR 1987, 348) abgestellt hat, wonach die Zahlung einer Gebühr ausreicht, auch wenn mehrere Kläger oder Antragsteller beteiligt sind. Dies gilt, solange keine eindeutige gesetzliche Regelung oder einheitliche Rechtsprechung für die Gebührenpflicht bei einem gemeinsam erhobenen Einspruch zweier Einsprechender zum Zeitpunkt der Einspruchserhebung bestand.

Das ist hier der Fall. Die Zahlung einer Einspruchsgebühr von €200,- ist erstmalig mit dem Kostenregelungsbereinigungsgesetz ab dem 1. Januar 2002 "für das Einspruchsverfahren nach § 59 Abs. 1 PatG" (Gebührenverzeichnisnummer 313 600) eingeführt worden. Zuvor war das Ein-

spruchsverfahren beim Patentamt gebührenfrei. Nachdem zum 1. Januar 2002 zugleich die zeitlich begrenzte Übertragung des Einspruchsverfahrens auf die Technischen Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts erfolgt war, bestand zum Zeitpunkt der Zahlung der Einspruchsgebühr, hier am 25. November 2002, weder eine Amtspraxis noch lagen Entscheidungen der zuständigen Technischen Senate vor. Erst ab Ende des Jahres 2003 sind bis heute eine Reihe von Entscheidungen ergangen, in denen die Senate bei der Frage nach der Anzahl der zu zahlenden Einspruchsgebühren unterschiedlich und zum Teil konträr entschieden haben, wenn mehrere Einsprechende durch einen gemeinsamen Verfahrensbevollmächtigten mit einem gemeinsamen Schriftsatz Einspruch erhoben hatten (vgl. Jahresberichte 2003 bis 2007, abgedruckt in GRUR 2004, 361, 369; GRUR 2005, 449, 458; GRUR 2006, 442, 448; GRUR 2007, 449, 460; GRUR 2008, 554, 562; Benkard / Schäfers PatG § 59 Rdnr. 29 c; Busse / Keukenschrijver PatG § 73 Rdnr. 110; Schulte PatG, 7. Aufl., § 59 Rdnr. 68).

Dabei ist selbst der Senat, der den allgemeinen Grundsatz des Kostenrechts unter Hinweis auf die Novellierung des Patentkostenrechts durch das Patentkostengesetz nicht mehr zum Tragen kommen lässt, von der Zahlung nur einer Gebühr ausgegangen, wenn mehrere Einsprechende als Verletzte mit ihren Einsprüchen den Widerrufgrund der widerrechtlichen Entnahme geltend machen (11 W (pat) 345/04 vom 24. Januar 2005 - GRUR 2006, 169 = Mitt. 2005, 305 unter Bezugnahme auf seinen Beschluss vom 14. Juli 2003 - BPatGE 47, 141, 142 = BIPMZ 2004, 59 - Aktivkohlefilter).

Soweit sich die Verfahrensbeteiligten B... und S... auf den Beschluss des 19. Senats vom 28. April 2003 (19 W (pat) 317/02) stützen, ist schon der Sachverhalt mit dem vorliegenden Verfahren nicht vergleichbar. Dies trifft - wie ihre Vertreter zu Recht hervorheben - für den neuesten Beschluss des 19. Senats vom 30. April 2008 (19 W (pat) 303/05) ebenfalls

zu. Denn dort ging es um ein Einspruchsverfahren, das durch den Einspruch zweier voneinander unabhängiger Firmen eingeleitet worden ist und sich gegen die Patentfähigkeit richtet, während sich hier der Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme in einer Person verbindet, die in ihrer Doppelfunktion als Organ/gesetzlicher Vertreter der juristischen Person fremde sowie als Erfinder eigene Rechte geltend macht, die auf dem gleichen Lebenssachverhalt bzw. Verfahrensgegenstand beruhen.

Dem Antrag "festzustellen, dass die Einsprüche beider Einsprechender als nicht erhoben gelten", kann außerdem auch deshalb nicht entsprochen werden, weil die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 Patentkostengesetz hier nicht gegeben sind. Denn es ist eine nach dem Gebührenverzeichnis ... "Einspruchsverfahren (§ 59 Abs. 1 PatG)" erforderliche Gebühr fristgerecht gezahlt worden, durch die der gemeinsame Einspruch wirksam geworden ist und die das Einspruchsverfahren eingeleitet hat. Wie bereits ausgeführt ist wegen des einheitlichen Streitgegenstandes im vorliegenden Fall ohnehin nur eine Gebühr angefallen. Aber selbst wenn man unterstellte, dass zwei Gebühren zu entrichten wären, ist es nicht zwingend, die Rechtsfolge des § 6 Abs. 2 PatKostG auf beide Einsprechende anzuwenden. Denn die eine gezahlte Einspruchsgebühr könnte der Einsprechenden zu 1 auf der Grundlage der Einspruchsbegründung hier eindeutig zugeordnet werden, da sie zum Zeitpunkt der Einspruchserhebung bereits Mitinhaberin des Streitpatents war, die Jahresgebühren hälftig zahlte, die Erfindung nutzte und der Einsprechende zu 2 seine Rechte an der Erfindung auf die Einsprechende zu 1 übertragen hatte.

Entscheidend ist jedoch, dass es sich nach Auffassung des Senats bei der Einfügung durch das Änderungsgesetz vom 21. Juni 2006, wonach "die Gebühren Nummern ... (Einspruchsverfahren nach § 59 Abs. 1 PatG), ... (Löschungsantrag nach § 16 GebrMG), ... (Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG), ... (Erinnerungsverfahren nach § 64 Mar-

kenG), ... (Löschungsantrag wegen Nichtigkeit der Marke nach § 54 MarkenG) und ... (Löschungsantrag nach § 8 HalblSchG) für jeden Antragsteller gesondert erhoben werden" eindeutig um eine Neuregelung und nicht um eine Klarstellung handelt, soweit es das Einspruchsverfahren betrifft (vgl. auch Benkard / Schäfers a. a. O. § 59 Rdnr. 29c) Der Hinweis im Beschluss des 19. Senats vom 30. April 2008 auf die Begründung zum Gesetzesentwurf des Änderungsgesetzes (Bundestags-Drucksache 16/735 vom 21. Februar 2006) auf Seite 9 unter II. Ziffer 2 Satz 3 Änderungen des Patentkostengesetzes: "Auch wird klargestellt, dass in bestimmten Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht, in denen mehrere Beteiligte gemeinsam einen Antrag stellen oder einen Rechtsbehelf bzw. ein Rechtsmittel einlegen, Gebühren von jedem Beteiligten zu zahlen sind" wird weder der Begründungseinteilung noch dem Gesetzestext gerecht und greift zu kurz. Denn er berücksichtigt nicht ausreichend, dass der zitierte Satz sich unter A. im Allgemeinen Teil unter II. (Grundzüge) mit den Grundzügen der Änderungen des Patentkostengesetzes befasst und sich damit auf die unterschiedlichsten Verfahren erstreckt wie etwa das Widerspruchsverfahren in Markensachen, die Erinnerung sowie die verschiedenen Antragsverfahren in Löschungssachen. Bei diesen mehrheitlich betroffenen Verfahren liegt aber seit vielen Jahren eine gefestigte Spruchpraxis zur Anzahl der Gebühren bei mehreren Beteiligten vor, so dass für diese im Gegensatz zum Einspruchsverfahren kein neuer Regelungsbedarf bestand und die gewählte Formulierung der Klarstellung somit zutrifft. In dem Besonderen Teil der Begründung unter B. zu den einzelnen Artikeln, hier zu Artikel 6 (Änderungen des Patentkostengesetzes) auf Seite 15 vor Nummer 1 (" ... sowie Regelungen für die Kostenpflicht bei Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln durch mehrere Beteiligte **neu** geregelt") sowie insbesondere auf Seite 16 zu Nummer 6, Buchstabe a, Doppelbuchstabe aa hebt der Gesetzgeber dagegen ausdrücklich hervor: "In Absatz 2 wird **neu** geregelt, dass in den Fällen der genannten Gebührennummern für jeden Antragsteller die Gebühren gesondert erho-

ben werden" und er nennt als einziges das Beispiel: "Legen z. B. mehrere Einsprechende gemeinsam Einspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt ein, hat jeder die Gebühr in Höhe von 200 € zu zahlen". Der Gesetzgeber trägt damit dem Erfordernis einer teilweisen Neuregelung der Vorschriften zum Einspruchsverfahren Rechnung, wie er es in den Zielen des Entwurfs (Begründung A. Allgemeiner Teil unter I. zweiter Absatz) niedergelegt hat: "Zudem sollen Vorschriften und Gebührenverzeichnis des seit dem 1. Januar 2002 geltenden Patentkostengesetzes teilweise geändert werden, um die in der praktischen Anwendung aufgetretenen Probleme zu lösen. Schließlich sind überwiegend redaktionelle Anpassungen im Marken-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustergesetz sowie im Rechtspflegengesetz und im Gerichtskostengesetz vorgesehen". Es ist offenkundig, dass damit u. a. die divergierende Rechtsprechung der technischen Beschwerdesenate zur Anzahl der Gebühren beim gemeinsamen Einspruch in den auf diese übertragenen erstinstanzlichen Einspruchsverfahren angesprochen ist.

Damit war dem Feststellungsantrag nicht statt zu geben. Eine separate Zurückweisung des Antrags im Tenor war nicht erforderlich, da er in der Sache auf die Fiktion einer Nichtvornahme der Einspruchserhebung wegen fehlender Gebühreuzahlung abzielt. In der Entscheidung über den Widerruf des Patents ist aber die Entscheidung über die Zahlung der erforderlichen Einspruchsgebühr als Wirksamkeitsvoraussetzung und damit die Ablehnung des Feststellungsantrages zu dem auch im übrigen zulässigen gemeinsamen Einspruch vom 27. November 2002 enthalten.

4. Der Einspruch hat Erfolg; das Patent ist wegen widerrechtlicher Entnahme zu widerrufen. Dabei geht der Senat bei seiner Entscheidung über den einzigen erhobenen Einspruchsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG in Abkehr von der älteren Rechtsprechung mit der inzwischen ganz überwiegend vertretenen Lehre davon aus, dass die Schutzfähigkeit des Entnahmege-

genstandes nicht Voraussetzung für das Vorliegen einer widerrechtlichen Entnahme ist (vgl. BGH, Beschl. v. 24. Juli 2007 - X ZB 17/05 - Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge, Rdnr. 13 m. w. N., GRUR 2007, 996). Denn der Streit hat hier die Frage der Zuordnung der Erfindung sowie die Anmeldung durch einen Nichtberechtigten und nicht die Frage zum Inhalt, ob die Erfindung schutzwürdig ist (vgl. Benkard / Rogge, PatG, 10. Aufl., § 21 Rdnr. 18, 23 und Benkard / Mellulis § 8 Rdnr. 5).

Das erteilte Patent 44 40 453 betrifft eine Schweißheizung für das Herstellen von Kunststoffrohrmatten, über die die C... GmbH mit der Lieferung der von ihr bestellten Maschine, die das Kernstück ihrer Tätigkeit darstellt, hinsichtlich der darin verkörperten Erfindung durch ihren Geschäftsführer die tatsächliche Verfügungsgewalt hatte. Kenntnis von der Erfindung in allen Merkmalen konnten spätestens ab der Lieferung der Schweißheizung Ende Juli 1994 die später als Miterfinder benannten Herren B..., Sch... und S..., sämtlich Angestellte und Gesellschafter der GmbH, nehmen. Die ohne Einwilligung des bzw. der Inhaber der tatsächlichen Verfügungsgewalt über die Erfindung vorgenommene Anmeldung ist widerrechtlich entnommen. Die widerrechtliche Entnahme gründet sich dabei nicht darauf, ob die Kenntnis von der Erfindung befugt oder unbefugt erlangt ist, sondern allein darauf, dass die Erfindung unbefugt zur Patenterteilung angemeldet worden ist (vgl. Benkard a. a. O. § 21 PatG Rdnr. 19 m. w. N.; Busse / Schwendy PatG 6. Aufl., § 21 Rdnr. 67 und Busse / Keukenschrijver PatG § 6 Rdnr. 36).

So ist es hier. Herr S... war nicht berechtigt, das Streitpatent - wie geschehen - im eigenen Namen anzumelden. Die Patentanmeldung ist weder mit Einwilligung des Geschäftsführers bzw. aufgrund Vereinbarung der Gesellschafter für die C... GmbH noch mit Einwilligung aller vier Herren für diese von Herrn S... eingereicht worden. Vielmehr hat Herr S... ausweislich der Blätter 1 und 8 der Patentamtsakte den Erteilungsantrag für

die Patentanmeldung 44 40 453.0 im eigenen Namen unter Angabe seiner eigenen Adresse unterschrieben und am 2. November 1994 eingereicht, ohne dass auf dem Telefax oder dem Original des Anmeldeformulars ein Hinweis erkennbar ist, dass er die Anmeldung als Zustellungsbevollmächtigter oder als Vertreter der C... GmbH oder der vier Herren vornehmen wollte. Auch eine Erfinderbenennung war der Anmeldung nicht beigelegt.

Zuvor waren sämtliche Patentanmeldungen und die Warenzeichenanmeldung für die C... GmbH angemeldet, wobei die Erteilungsanträge nach Ausarbeitung der Anmeldung durch Herrn S... sämtlich von Herrn Ch... als Geschäftsführer unterzeichnet waren. Der Übergang der Erfinderrechte an all diesen Anmeldungen war formlos im Sinne von § 413 BGB aufgrund des Einverständnisses der vier Beteiligten erfolgt, wie es zuvor seinen Niederschlag in dem Gesellschaftsvertrag, dem Treuhandvertrag und der Zielsetzung der Markenanmeldung gefunden hatte.

Die Behauptung der Patentmitinhaber zu 1 und 2, dass das Streitpatent im Namen der vier Herren angemeldet worden sei, lässt sich auch nicht durch den Hinweis auf die Übertragungserklärungen vom 7. Oktober 1994 belegen, durch die Herr Ch... als Geschäftsführer die Rechte an und aus den Patentanmeldungen der C... GmbH auf die als Erfinder bezeichneten Herren übertragen hatte. Denn sie beziehen sich auf die zwischen dem 29. Juni bis einschließlich 16. September 1994 eingereichten insgesamt zwölf Patentanmeldungen, von denen zehn auf die vier Beteiligten übergingen und zwei der weniger bedeutenden Erfindungsgegenstände bei der C... GmbH verblieben. Nach Vortrag von Herrn S... und Herrn B... war Ziel und Zweck der Übertragung zu verhindern, dass der am folgenden Tag zu gewinnende Vertragspartner, Herr H..., an Lizenzentnahmen der Clinapatente partizipieren konnte. Die Übertragung war nach eigenem Bekunden von Herrn B... in der mündlichen Verhandlung auf seinen

Wunsch hin erfolgt, der dafür Animositäten aus der früheren Zusammenarbeit mit Herrn H... in der Firma W... geltend machte. Herr H... ist mittlerweile stiller Teilhaber der B... GmbH, dem Konkurrenzunternehmen der Einsprechenden, für das Herr S... laut Feststellung in dem Urteil des Arbeitsgerichts Berlin vom 1. August 1996 (...) ab dem 29. Februar 1996 als Geschäftsführer bestellt war, was zu seiner fristlosen Kündigung mit Schreiben vom 25. März 1996 geführt hatte.

Den Übertragungserklärungen kann jedenfalls nicht das Einverständnis von Herrn Ch... und von Herrn Sch... entnommen werden, künftige Anmeldungen nicht mehr für die C... GmbH, sondern nur noch für die vier Beteiligten/Gesellschafter vorzunehmen. So ist nach den Erklärungen vom 7. Oktober 1994 außer der Streitmeldung und der Parallelanmeldung vom 2. November 1994 von den wenigen nachfolgenden Anmeldungen auch keine für die vier Herren, sondern nur für die C... GmbH eingereicht worden.

Die Einwilligung in die Anmeldung des Streitpatents von Seiten Herrn Ch... kann ebenso wenig durch seine Mitunterzeichnung der Erfinderbenennung belegt werden. Herr Ch... hat glaubhaft versichert, dass er nicht von der auf Herrn S... lautenden Streitmeldung wusste, sondern bei der Unterzeichnung annahm, dass es sich um eine auf die C... GmbH lautende, jedenfalls von ihm genehmigte Anmeldung handelte. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Erfinderbenennung mehr als 1 ½ Jahre nach der Zeit der aktiven Anmelde­tätigkeit vom Patentamt angefordert worden war und auf dem Erfinderbenennungsvordruck - wie üblich - nicht angegeben ist, für welche Erfindung im Einzelnen sie abgegeben wird. Angesichts der zahlreichen, in kurzer Zeit und zum Teil mit demselben Anmeldetag eingereichten Anmeldungen, die zudem eng miteinander zusammenhängende Patentgegenstände desselben Gebietes von Kunststoffrohren und

- matten betrafen, bestand für Herrn Ch... bei der Vorlage der Erfinderbenennung durch Herrn S... auch kein Anlass daran zu zweifeln, dass es sich um eine von ihm unterzeichnete Anmeldung handelte. Herr Sch... hat ebenfalls erklärt, dass er von der Anmeldung des Schweißspiegels nichts wusste und bei der Erfinderbenennung geglaubt habe, es handelte sich um eine andere Anmeldung und sich deshalb getäuscht fühlte.

Eine positive Kenntnis des Herrn Ch... im Sinne seines Einverständnis mit der Anmeldung der Schweißheizung auf den Namen von Herrn S... kann auch nicht aus der Tatsache hergeleitet werden, dass Herr Ch... die Finanzen der Gesellschaft kontrollierte und höhere Beträge von ihm genehmigt werden mussten. Herr Ch... hat hierzu in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass dies beispielsweise die Kosten der bestellten Maschine und vergleichbarer Sach- oder Personalausgaben betraf, nicht aber die mit den genehmigten Patentanmeldungen verbundenen notwendigen Anmeldegebühren von jeweils DM 100,-. Im Übrigen weist die Kopie des Erteilungsantrags des Streitpatents keine Paraphe von Herrn Ch..., sondern eine Bestätigung der Buchung von DM 100,- durch die Bank auf, die mit dem eingereichten Auszug der Buchhaltung übereinstimmt, für die Herr B... zuständig war.

Die Anhörung der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung hat ergeben, dass sich Herr S... und Herr B..., der heute Geschäftsführer der B... GmbH ist, aufgrund ihrer früheren Tätigkeit bei der Firma W... bzw. bei der Firma N... mit der Anmeldung und Recherche von Patenten auskannten und ihnen die Unterscheidung zwischen den Begriffen des Erfinders und des Anmelders vertraut war. Mit seiner Erklärung "Erfinder sind die Anmelder" gegenüber dem Patentamt vom 29. April 1996 hat Herr S... der widerrechtlichen Entnahme nicht rückwirkend den Boden entzogen. Denn er hat die Erklärung zu einem Zeitpunkt abgegeben, als ihm bereits wegen des Verdachts von Konkurrenzfähigkeit,

die sich nur wenige Tage danach bestätigte, fristlos gekündigt worden war (vgl. Urteil des Arbeitsgerichts Berlin vom 1. August 1996 - 7 Ca 11 643/96). Er konnte vom Zeitpunkt des Zerwürfnisses an daher nicht mehr davon ausgehen, dass Herr Ch... und Herr Sch... ihre Anmelderschaft als Teil einer gemeinsamen Patentanmeldung mit zwei Konkurrenten genehmigen würden. Über die Erklärung "Erfinder sind die Anmelder" hat Herr S... die Herren Ch... und Sch..., wie er in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, nicht informiert und sie sei niemandem außer ihm bekannt gewesen.

Nachdem durch die Offenlegungsschrift vom 9. Mai 1996 zu Tage getreten war, dass Herr S... die das Hauptbetriebsmittel bildende Schweißheizung auf seinen Namen zum Patent angemeldet hatte, haben Herr Ch... und Herr Sch... ihre sich aus der Eintragung als Mitanmelder ergebenden Rechte am 28. Juni 1996 auf die C... GmbH übertragen. Zuvor hatte Herr Ch... als Geschäftsführer der C... GmbH durch sein Schreiben vom 28. Mai 1996 an Herrn S... diesen zur Rückgabe aller Unterlagen im Zusammenhang mit C...-Patenten, insbesondere Patentanmeldungen, aufgefordert und sämtliche damit im Zusammenhang stehende Handlungen ab dessen Kündigungstermin vom 18. März 1996 zu unterlassen. Damit hatte er deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er die Streitanmeldung - nachdem sie bereits offengelegt war - für die C... GmbH nunmehr unbeschränkt in Anspruch nehmen wollte und genommen hat. Auf die Verwendung des Wortes "Inanspruchnahme" kommt es dabei nicht an, solange das Verhalten des Arbeitgebers zweifelsfrei erkennen lässt, dass er sich für die unbeschränkte Inanspruchnahme der Erfindung entschieden hat und dass er durch sein Verhalten gerade die materielle Rechtslage zu seinen Gunsten gestalten will (vgl. Scharen, Haftetikett - Zweierlei Maß im Arbeitnehmererfinderrecht?, VPP - Rundbrief Nr. 4/ 2007, S. 155 f.,156).

Herr S... war seit dem 1. Juli 1994 bei der C... GmbH angestellt. Als solcher war er verpflichtet, Herrn Ch... als Organ der C... GmbH zu melden, wenn er eine Erfindung zum Patent anmelden wollte, um der Arbeitgeberin die Möglichkeit zur Prüfung zu geben, ob sie diese in Anspruch nehmen will. Ein Arbeitnehmer, der eine noch nicht in Anspruch genommene Dienstleistung zum Patent anmeldet, bevor der Arbeitgeber Gelegenheit zur Inanspruchnahme hatte, z. B. weil der Arbeitnehmer seine Meldepflicht versäumte, begeht widerrechtliche Entnahme, wenn feststeht, dass der Arbeitnehmer die Erfindung später wirksam in Anspruch genommen hat (Busse / Schwendy PatG § 21 Rdnr. 75).

Erfindungen entstehen in der Person des oder der Erfinder. Sie gehen im Verhältnis von Arbeitnehmer zu Arbeitgeber nicht automatisch über. Vielmehr bedarf es eines Gestaltungsaktes, sei es durch einvernehmliche formlose Übertragung gemäß § 413 BGB, ausdrücklich oder in konkludenter Weise oder es wird die Übertragung durch die wegnehmende Verfügung des Arbeitgebers im Wege der unbeschränkten Inanspruchnahme einer Dienstleistung bewirkt, die auch gegen den Willen des Arbeitnehmers erfolgen kann (s. Scharen a. a. O. Seite 155, 156 f.).

Da für die Streitmeldung kein Einvernehmen bestand bzw. nicht nachgewiesen wurde, ist das materielle Recht auf das Schutzrecht hier durch die schriftliche unbeschränkte Inanspruchnahmeerklärung vom 28. Mai 1996 auf die C... GmbH übergegangen. Die Erklärung ist Herrn S... innerhalb der Ausschlussfrist des § 6 Abs. 2 ArbEG zugegangen, die vier Monate ab Eingang einer ordnungsgemäßen Meldung beginnt. Zu dieser Meldung ist jeder Arbeitnehmer verpflichtet, der eine Dienstleistung gemacht oder einen schöpferischen Beitrag hierzu geleistet hat, den Herr S... in der mündlichen Verhandlung für die Tellerfedern und die symmetrische Ausbildung und Anordnung der Schweißspiegel auf einer Linie geltend gemacht hat. Die Inanspruchnahme setzt aber eine Erfindungsmeldung nicht voraus. Fehlt sie, so ist die positive Kenntnis der Arbeitgeberin

von der tatsächlichen Anmeldung maßgebend (vgl. Busse / Keukenschrijver a. a. O. § 6 ArbEG Rdnr. 12 und 14), die hier mit der Offenlegung vom 9. Mai 1996 dokumentiert ist.

Die Vertreter der Beteiligten S... und B... bestreiten, dass es sich um eine Diensterfindung handelte mit dem Hinweis, dass die Einsprechende selbst erklärt habe, die Erfindung sei bereits lange vor dem 1./2. März 1994 entstanden, was diese ihrerseits in der mündlichen Verhandlung unter Hinweis auf die in ihrem Einspruchsschriftsatz genannte Merkmalsgruppe (b) der lösbaren Teilebene in Abrede stellte. Eine Diensterfindung komme nicht in Betracht, wenn die Erfindung bereits vor Beginn des Arbeitsverhältnisses gemacht worden sei.

Die Frage, ob eine Diensterfindung vorliegt, hat der Senat als Vorfrage zu entscheiden. Zwar ist es richtig, dass das Arbeitnehmererfindungsgesetz auf vor Eintritt des Arbeitnehmers gemachte Erfindungen nicht anwendbar ist. Es genügt aber, wenn die Idee der Erfindung auf der Grundlage der betrieblichen Bedürfnisse und technischen Gegebenheiten des Arbeitgebers fortentwickelt wird (vgl. Busse / Keukenschrijver a. a. O. § 4 ArbEG Rdnr. 6) und die Erfindung während des Arbeitsverhältnisses vollendet worden ist.

So ist es hier. Die Erfindung - wie sie am 2. November 1994 angemeldet worden ist - enthält in Anspruch 1, in der Beschreibung (Absätze 8, 15 und 16) und in der Zeichnung eine lösbare Teilebene (**8**), die ein erfindungswesentliches Merkmal darstellt, das weder Teil der Angebotsanfragen an die Firmen S... GmbH in St... und I...

GmbH vom 1./2. März 1994 noch der handschriftlichen Zeichnung war, die als Skizze 1 ohne Datumsangabe von den Vertretern des Beklagten S... im Verfahren vor dem Landgericht Berlin - ... (Kopien im Verfahren 10 W (pat) 9/99, Bl. 53 bis 60) vorgelegt worden war.

Herr Ch... bestreitet, dass die lösbare Teilebene bereits vor Gründung der GmbH Teil der Erfindung gewesen sei. Die Merkmalsgruppe sei erst im Zuge der Konzeption und endgültigen Fertigstellung der Schweißheizung bei seiner Zusammenarbeit mit der Firma I... entwickelt worden, die Herr Ch... allein getätigt habe, was Herr Sch... in der mündlichen Verhandlung bestätigte und von Herrn B... und Herrn S... dort als eine Maßnahme bezeichnet wurde, die dem Maschinenbauer überlassen war. Das Merkmal könne Herr S... erst mit der Inbetriebnahme der Maschine zur Kenntnis gekommen sein, die am 21. Juli 1994 und somit während des Arbeitsverhältnisses erfolgte. Die Kopien der nicht unterzeichneten Angebotsanfragen vom 1. und 2. März 1994 kenne er nicht, was Herr S... in der mündlichen Verhandlung insoweit bestätigte, als er einräumte, dass es kein vom Geschäftsführer unterschriebenes Original der Anfragen gebe. Herr Ch... sei zum damaligen Zeitpunkt auf Geschäftsreisen gewesen und habe auch keinen Zugang zum Computer gehabt. Die Kopie der Zeichnung, in der die lösbare Teilebene eingezeichnet ist und die mit der Zeichnung des Streitpatents übereinstimmt, wies kein Datum auf und die Patentmitinhaber zu 1 und 2 konnten auch nicht nachweisen, dass sie vor dem Beginn des Arbeitsverhältnisses von Herrn S... Teil der Erfindung war. Der Senat geht daher davon aus, dass die Streiterfindung, wie sie in der Anmeldung niedergelegt ist, erst während des Arbeitsverhältnisses von Herrn S... vollendet wurde, so dass eine gebundene Erfindung im Sinne von § 4 Abs. 2 ArbEG vorliegt, die maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht.

Aber selbst wenn das Arbeitnehmererfindergesetz nicht zur Anwendung käme, war Herr S... schon aufgrund seiner gesellschaftsrechtlichen Vereinbarungen ohne Einwilligung oder Genehmigung nicht berechtigt, die Erfindung auf seinen Namen zum Patent anzumelden, sondern zur Meldung verpflichtet, damit geklärt werden konnte, ob und für wen eine Patentanmeldung erfolgen sollte. Für das Vorliegen der widerrechtlichen Entnah-

me kommt es allein darauf an, dass die Erfindung unbefugt, d. h. ohne Einwilligung der Berechtigten, sei es der GmbH oder der drei als Miterfinder bezeichneten Beteiligten, von Herrn S... auf den eigenen Namen zum Patent angemeldet worden ist. Ebenso wenig wie bei Abgabe der Erklärung "Erfinder sind die Anmelder" konnte Herr S... mit seinem unter eigener Zahlung der Umschreibegebühr beim Patentamt am 4. Dezember 1996 eingereichten Antrag der Umschreibung auf die vier Herren die fehlende Befugnis durch Genehmigung rückwirkend bewirken. Denn nur Herr B... hat laut Feststellung im Umschreibungs-Beschwerdeverfahren (Beschluss 10 W (pat) 9/99, Seite 8) die Genehmigung zur Eintragung als Mitanmelder erteilt, während Herr S... von den Herren Ch... und Sch... keine Genehmigung erhalten hat und nach der fristlosen Kündigung, der Konkurrenzsituation, des Unterlassungsgebots im Schreiben vom 28. Mai 1996 sowie der von der Einsprechenden zu 1 erhobenen Vindikationsklage auch nicht von einer Genehmigung ausgehen konnte.

Dass das Patentamt die Umschreibung durchgeführt hat, steht dem nicht entgegen. Als Folge des Anmelderprinzips soll das Patentamt von der Prüfung der materiellen Berechtigung weitgehend befreit sein und eine Umschreibung nur verweigern, wenn die Prüfung der Umschreibungsbewilligung zu Zweifeln an der Rechtswirksamkeit der Bewilligung oder der Vertretungsbefugnis des Bewilligenden führt, die sich mit den für das Registerverfahren tauglichen Beweismitteln unter Beachtung des rechtlichen Gehörs der Betroffenen nicht beheben lassen (vgl. BGH BIPMZ 1969, 60 - Marpin).

Nachdem in den zehn vorangegangenen, von der C... GmbH auf die vier Beteiligten übertragenen Patentanmeldungen die Umschreibung zu Recht erfolgt war, hat sich die Umschreibungsstelle des Patentamts mit den Erklärungen des Anmelders begnügt und fehlerhaft übersehen, dass hinsichtlich der Streitmeldung der Erteilungsantrag von den als Mitanmeldern angegebenen Herren zu genehmigen oder unterzeichnet zurückzureichen

war, wie es in der Parallelanmeldung 44 40 4457 (Bl. 3 und 37/38 der Patentakte) zwar vom Patentamt zunächst gefordert, nach der Umschreibungsmeldung aus der Leitakte P 44 23 764.2 der Sammelumschreibung aber nicht mehr weiter verfolgt worden war.

Da für die Anmeldung des Streitpatents weder die Einwilligung der C... GmbH oder von allen der vier als Miterfinder benannten Herren noch die entsprechende Genehmigung vorliegt, ist das Patent wegen widerrechtlicher Entnahme zu widerrufen.

Bei dieser Sachlage konnte - da nicht entscheidungserheblich - dahingestellt bleiben, ob der Einsprechende zu 2 Alleinerfinder des Streitpatents ist, unbeschadet dessen, dass lediglich Herr S... in der mündlichen Verhandlung einen Anteil an der Erfindung benannte, während Herr B... nicht anzugeben wusste, welchen schöpferischen Anteil an der Erfindung er hatte, sich aber als Miterfinder fühlte und Herr Sch... die Benennung der Miterfinder als reine Gefälligkeit von Herrn Ch... bezeichnete, weil er von seiner Ausbildung als Diplom-Ingenieur für Maschinenbau zwar befähigt war, zu Beginn der Firma aber noch nicht die kreative Fähigkeit für die spezielle Herstellung von Kunststoffrohrmatten für das Heizen und Kühlen von Räumen besaß und sein Beitrag zur Erfindung vor allem in der Herstellung des Kontakts zu Herrn St... der Firma I... bestanden habe.

Auf ein ausdrückliches Verbot, das Streitpatent anzumelden, auf das sich Herr Ch... beruft und dessen Kenntnis Herr S... und Herr B... bestreiten, kommt es nicht mehr an. Ebenso wenig war dem Beweisangebot der Beteiligten S... und B... zu den von ihnen erhobenen Zweifeln an der Schutzfähigkeit des Streitpatents wegen offenkundiger Vorbenutzung im vorliegenden Einspruchsverfahren nachzugehen, da ein entsprechender Einspruchsgrund gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG nicht erhoben worden ist und sie diesen als Patentmitinhaber aus den unter II. 1 b)

dargelegten Gründen - wie die Einsprechende zu 1 - auch nicht wirksam hätten erheben können.

Die Rechtsbeschwerde wird zur Fortbildung des Rechts bzw. zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gemäß § 147 Abs. 3 Satz 5 in Verbindung mit § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG zugelassen.

Dehne

Pagenberg

Rippel

Prasch

Hu