



# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 3/17

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
25. Juni 2018

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent DE 10 2006 036 945**

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter v. Zglinitzki, Dr.-Ing. Fritze und Dipl.-Ing. Gruber

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Patentabteilung 1.16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. April 2012 aufgehoben.
2. Das Einspruchs-Beschwerdeverfahren ist erledigt.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 8. August 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Fondue-Einrichtung“,

mit der sich der Anmelder als Erfinder benannt und die Nichtnennung als Erfinder beantragt hat, ist die Erteilung des Patents am 10. Juni 2010 veröffentlicht worden.

Der erteilte Patentanspruch 1, dem die untergeordneten erteilten Patentansprüche 2 bis 10 folgen, lautet:

„1. Fondue-Einrichtung mit mindestens einem Topf (2), mit mindestens einem Heizgerät (3) zur Erhitzung eines Fondue-Mediums und mit einer

Steuerung (4) des Heizgerätes derart, dass verschiedene Fondue-Medien jeweils auf eine ihnen entsprechende Betriebstemperatur einregelbar sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass in der Steuerung (4) die Betriebstemperaturen für verschiedene Fondue-Medien fest vorgegeben und wählbar sind.“

Der Patentanspruch 9 lautet:

„9. Fondue-Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Fondue-Einrichtung an einem Tisch (1) angeordnet ist, wobei der Topf (2) in diesen einsetzbar ist und das Heizgerät (3) die Mittel zur Erkennung (7) der Erkennungsmerkmale, die Steuerung (4) und Teile der Abzugsvorrichtung (6) unter der Tischplatte (9) angeordnet sind.“

Wegen der übrigen Patentansprüche wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden, und zwar gestützt auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme, hilfsweise auf die Widerrufsgründe der fehlenden Patentfähigkeit, der mangelnden Ausführbarkeit sowie der unzulässigen Erweiterung.

Die Patentabteilung 1.16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das angegriffene Patent durch Beschluss vom 24. April 2012 wegen widerrechtlicher Entnahme mit der Begründung widerrufen, das Patent sei zwar am 8. August 2006 mit Wissen des Einsprechenden vom Patentinhaber angemeldet worden, das Einverständnis des Einsprechenden zur Patentanmeldung habe jedoch nur unter dem Vorbehalt des Zustandekommens einer vertraglichen Regelung gegolten, die eine angemessene finanzielle Beteiligung an der Verwertung seiner Entwicklungsarbeiten sicherstellen sollte. Somit habe eine Einwilligung nicht vorgelegen.

Der Patentinhaber hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt.

Das angegriffene Patent ist wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr mit Wirkung vom 1. März 2013 erloschen.

Der Beschwerdeführer hat im Schriftsatz vom 13. August 2013 „rechtsverbindlich erklärt, dass er „für die Vergangenheit aus dem vorliegend streitgegenständlichen Patent gegen den Beschwerdegegner keine Rechte herleiten wird.“

Der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts hat durch Beschluss vom 12. Dezember 2013 – Az. 11 W (pat) 5/13 - den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung des Patentamts aufgehoben und das Einspruchs-Beschwerdeverfahren für erledigt erklärt. Zur Begründung hat er ausgeführt, die Beteiligten seien auf Grund ihrer vereinbarten Zusammenarbeit Mitbesitzer der Erfindung und insbesondere Mitbesitzer der fertigen Erfindung zur Zeit der Anmeldung geworden. Mit der Vereinbarung ihrer Zusammenarbeit sei von den Beteiligten im Jahr 2004 eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet worden, die auf die Erreichung des gemeinsamen Zwecks angelegt gewesen sei, ein Fondue-Restaurant zu eröffnen, die dafür notwendigen Gerätschaften zu entwickeln und herzustellen und ein angestrebtes Patent zu verwerten, wobei der spätere Patentinhaber als Investor die Tragung der Kosten übernommen und der Einsprechende seine Ideen für die Entwicklung eines Restaurantkonzeptes mit einem besonderen Fondue-Tisch eingebracht habe. Die Gegenstände der Erfindung und die Patentanmeldung hätten zum gemeinschaftlichen Gesellschaftsvermögen gehört. Ein Mitbesitzer der Erfindung sei allein jedoch nicht einspruchsberechtigt, jedenfalls dann nicht, wenn er gegenüber dem Patentinhaber Mitberechtigter sei. Auf die Veröffentlichung der Entscheidung in BPatGE 54, 213 – 222 wird Bezug genommen.

Gegen diese Entscheidung hat der Einsprechende Rechtsbeschwerde eingelegt.

Vom X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs ist der Beschluss des 11. Senats durch Beschluss vom 22. September 2015 aufgehoben und die Sache zur anderweitigen

Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen worden (Az. X ZB 11/14). Das Patentgericht habe das rechtliche Gehör verletzt, indem es unterlassen habe, auf den rechtlichen Gesichtspunkt hinzuweisen, die Beteiligten hätten mit ihrer Zusammenarbeit einen Gesellschaftsvertrag geschlossen, demzufolge das Recht auf ein Patent gemeinsames Vermögen beider Beteiligter geworden sei. Der BGH hält einen Abschluss eines Gesellschaftsvertrages nicht für erwiesen und gegebenenfalls auch für fraglich, ob das Recht auf das Patent in das Gesellschaftsvermögen eingebracht worden ist.

Der Einsprechende und Beschwerdegegner trägt schriftsätzlich vor, er habe sämtliche Merkmale des streitgegenständlichen Patents eigenständig entwickelt. Der Beschwerdeführer sei kein Miterfinder, sondern lediglich Geldgeber. Nach einer Vorführveranstaltung Ende 2004 habe sich der Beschwerdeführer als Geldgeber angeboten. Mehrfach hätten die Parteien versucht, eine vertragliche Grundlage für ihre Zusammenarbeit zu erreichen, die von Beginn an auf die gemeinsame Auswertung des Patents ausgelegt gewesen sei. Der von Patentanwalt Dr. B... formulierte Vertragsentwurf vom 25. Juni 2007 stelle die Ausgangslage zutreffend dar. Der Beschwerdeführer habe keinerlei erfinderische Leistungen erbracht, sondern habe sich ausschließlich finanziell an der Umsetzung der Erfindung beteiligt und sei während der Investorenzeit nur regelmäßig über die Weiterentwicklung und Testergebnisse informiert worden. Er selbst habe dem Patentanwalt Dr. B... seine Skizzen, Pläne und Ausführungen zum Patent übermittelt sowie mit Patentanwalt Dr. B... an der Ausformulierung der Patentansprüche gearbeitet. Dem Patentanwalt gegenüber habe er jedoch keine Zustimmung erteilt, das Patent ohne Vertrag über die Rechte an der Erfindung anzumelden. Aus der vorbereitenden Formulierung der Patentansprüche könne aber nicht geschlossen werden, dass er der Anmeldung, wie sie tatsächlich erfolgt ist, zugestimmt habe. Der Beschwerdeführer habe das Patent widerrechtlich entnommen und auf seinen eigenen Namen angemeldet. Bis zur Patentanmeldung durch den Beschwerdeführer habe er zu keinem Zeitpunkt den Besitz über die Erfindung verloren. Dem Beschwerdeführer als Investor habe er selbstverständlich seine gedanklichen Plä-

ne offenlegen und Fortschritte an der Entwicklung melden müssen. Er habe aber eigenständig an der Erfindung gearbeitet. Den Erfindungsbesitz habe er erst dadurch verloren, dass der Beschwerdeführer die von ihm erarbeiteten Patentansprüche ohne Zustimmung oder Kenntnis auf seinen eigenen Namen anmeldete. Die Vorlage der Abtretungserklärung vom 14. Juni 2007 und der Vertragsentwurf des Patentanwalts vom 25. Juni 2007, nach denen das Recht auf das Patent habe übertragen werden sollen, zeige, dass der Beschwerdeführer die Angaben bezüglich des Anmelders und Erfinders bewusst ohne Rechtsgrund vorgenommen habe.

Der Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Beschwerdeführer beantragt,

die angefochtene Entscheidung des Patentamts aufzuheben und das Einspruchs-Beschwerdeverfahren für erledigt zu erklären.

Der Beschwerdeführer trägt schriftsätzlich vor, dem Einsprechenden sei auch bei der Besprechung in der Patentanwaltskanzlei am 4. August 2006 bekannt gewesen, dass die Patentanmeldung allein im Namen des Beschwerdeführers eingereicht werden sollte, und damit sei er auch einverstanden gewesen. Dies belege der erste patentanwaltliche Entwurf für die Patentanmeldung gemeinsam mit dem Anschreiben, mit dem er dem Beschwerdeführer übersandt worden sei. Auf der ersten Seite des Entwurfs und im Betreff des Anschreibens sei allein M...

als Anmelder genannt. Zu dem Entwurf habe sich der Einsprechende per Fax vom 18. Juli 2006 und zu dem überarbeiteten Entwurf mit seinem „Nachtrag zur Patentschrift vom 1.8.2006“ vor Einreichung der Patentanmeldung geäußert und die alleinige Nennung des Beschwerdeführers als Anmelder nicht beanstandet. Zur Erfinderbenennung sei anzumerken, dass sie im Einklang mit der getroffenen Vereinbarung der Beteiligten und den in den Besprechungen geäußerten Wünschen

des Einsprechenden abgegeben worden sei. Auch das Schreiben „Vorschläge für eine zukünftige Zusammenarbeit“ belege mit seiner Angabe „Das auf Herrn M... eingetragene Patent“ im Vorschlag 3, dass der Einsprechende gewusst habe, dass der Beschwerdeführer allein als Anmelder und Erfinder genannt worden sei. In dem Dokument „Chronologie eines Diebstahls geistigen Eigentums“ habe der Einsprechende selbst angeführt: „04.08. überreichte ich Herrn Dr. B... letzte Textänderungen“.

Der erkennende Senat hat im Zwischenbescheid vom 21. November 2017 darauf hingewiesen, er werde die Rechtsansicht nicht mehr weiter verfolgen, durch die Vereinbarung ihrer Zusammenarbeit sei von den Beteiligten eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gebildet worden, in die das Recht oder die Rechte auf das Patent eingebracht worden seien.

Insbesondere folgende von den Beteiligten vorgelegte Dokumente sind berücksichtigt:

- Anschreiben der Patentanwälte Dr. B... an Firma S...  
GmbH vom 14.7.2006 mit Entwurf für eine Patentanmeldung
- Fax des Einsprechenden an Patentanwaltskanzlei Dr. B... vom  
18.7.2006
- Anschreiben der Patentanwälte Dr. B... an Firma S...  
GmbH vom 14.7.2006 mit handschriftlichen Anmerkungen des  
Patentanwalts „20.7.06 1 Std Bespr m H He“ und „H. H...  
Sbr 881156“
- Anschreiben der Patentanwälte Dr. B... an Firma S...  
GmbH vom 1.8.2006 mit überarbeitetem Entwurf in neuer Fassung

- „Nachtrag zur Patentschrift vom 1.08.2006“ des H...  
vom 4.8.2006
- „Nachtrag zur Patentschrift vom 1.08.2006“ des H...  
vom 4.8.2006 mit handschriftlichen Änderungen und Anmerkungen  
des Patentanwalts, insb. „Erh 4/8/06 Ohne nochmals Vorlag  
einreichen“, „(Bespr m H Mü u H He 4/8/06)
- „Abtretungserklärung“ vom 14.06.2007, vorformuliert und unterschrieben  
von M..., vorgelegt H...
- E-Mail am 17. Juni 2007 von M... an K...
- Anschreiben der Patentanwälte Dr. B... vom 25.6.2007 an
  - 1) Herrn M... c/o S... GmbH
  - 2) Herrn H...mit Anlage „Rohentwurf für Ihren Vertrag“
- „Vorschläge für eine zukünftige Zusammenarbeit“ des  
H... vom 8. August 2007
- „Eidesstattliche Versicherung“ des M... vom 4.1.2010
- „Chronologie eines Diebstahls geistigen Eigentums“ verfasst von  
H... am 9.1.2014
- „Eidesstattliche Versicherung“ des M... vom 20.12.2016.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die Amts- und Gerichtsakten, insbesondere die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen Bezug genommen.



In der mündlichen Verhandlung ist Herr Dr. B..., vormalis Patentanwalt in der Kanzlei Dr. B..., als Zeuge vernommen worden.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig.

Hinsichtlich der Zulässigkeit wird auf die vom BGH nicht beanstandete Begründung im Beschluss des erkennenden Senats vom 12. Dezember 2013 verwiesen.

Die Beschwerde ist auch begründet.

Der fristgerecht eingegangene Einspruch ist zulässig erhoben worden, denn zu den geltend gemachten Widerrufsgründen hat der Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist hinreichend substantiiert vorgetragen. Bezüglich des Widerrufsgrundes der widerrechtlichen Entnahme hat der Einsprechende auch dargelegt, weshalb er der „Verletzte“ i. S. d. § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG und der „Andere“ i. S. d. § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG sei.

Wie der Senat bereits in seinem Beschluss vom 12. Dezember 2013 ausgeführt hat, ist der Einspruch hinsichtlich der geltend gemachten Widerrufsgründe der fehlenden Patentfähigkeit, mangelnden Ausführbarkeit und unzulässigen Erweiterung gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG unzulässig geworden. Denn nach dem Erlöschen des Patents kommt hier insoweit eine Sachentscheidung mangels eines Rechtsschutzinteresses des Einsprechenden nicht mehr in Betracht, weil der vormalige Patentinhaber und Beschwerdeführer auf die Geltendmachung von Rechten aus dem Patent für die Zeit vor dem Erlöschen verzichtet hat.

In der Hauptsache ist nur noch über die Frage der widerrechtlichen Entnahme gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG zu entscheiden.

Im Anschluss an die vom Bundesgerichtshof in seiner auf die Rechtsbeschwerde ergangenen Entscheidung geäußerten Bedenken, ist die Rechtsansicht nicht mehr weiter verfolgt worden, die Beteiligten hätten durch die Vereinbarung ihrer Zusammenarbeit eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gebildet, in die das Recht oder die Rechte auf das Patent eingebracht worden seien.

Der erkennende Senat ist jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass eine widerrechtliche Entnahme nicht vorliegt, weil der wesentliche Inhalt des Patents nicht dem Erfindungsbesitz des Einsprechenden entnommen und ohne dessen Einwilligung zur Patenterteilung angemeldet worden ist.

Zunächst ist festzustellen, dass der Einsprechende sämtliche ihm bekannten Einzelheiten der Erfindung dem Beschwerdeführer im Rahmen ihrer Zusammenarbeit - spätestens anlässlich der Besprechungen in der Patentanwaltskanzlei und durch den patentanwaltlichen Entwurf der Patentanmeldung - mitgeteilt und dem Beschwerdeführer so den Mitbesitz der Erfindung verschafft hat.

Zu Gunsten des Einsprechenden wird hier unterstellt, dass der Einsprechende der Erfinder zumindest des wesentlichen Inhalts des inzwischen erloschenen angegriffenen Patents ist.

Mit einem Fonduesystem und einem Restaurantkonzept veranstaltete der Einsprechende im Jahr 2004 ein Essen zu Vorfürzwecken und gewann hierbei den Beschwerdeführer als Investor, mit dem er eine zukünftige Zusammenarbeit vereinbarte. Weitere Erfindungsideen hat der Einsprechende entwickelt und ausgearbeitet, während er seit dem 1. Januar 2005 eigens für diesen Zweck im Unternehmen des Beschwerdeführers mit einem festen Monatslohn angestellt war.

Inwiefern der Beschwerdeführer Miterfinder ist, lässt sich nicht hinreichend ermitteln. Da der Einsprechende den Beschwerdeführer als Investor laufend über den Stand der Entwicklungen unterrichtet hat, wird der Beschwerdeführer auch einige

Ideen beigetragen haben, wie er sie auch in seiner eidesstattlichen Versicherung vom 20. Dezember 2016 angegeben hat. Jedoch wird man nicht genau unterscheiden können, ob es sich dabei lediglich um Diskussionsbeiträge, Aufgabenstellungen oder eine erfindungsgemäße Lehre gehandelt hat.

In ihrer Zusammenarbeit beabsichtigten die Beteiligten, die Erfindungsgegenstände mit Hilfe der Patentanwaltskanzlei Dr. B... zum Patent anzumelden. Sie vereinbarten, dass der Beschwerdeführer allein die Kosten für die Patentanmeldung übernimmt.

Der Senat ist nach den persönlichen Erklärungen des Einsprechenden selbst sowie des Zeugen Dr. B... in der mündlichen Verhandlung überzeugt, dass der Einsprechende der Einreichung der Patentanmeldung im Namen des Beschwerdeführers sowie der Nichtnennung des Erfinders ohne Vorbehalt zugestimmt hat.

Denn der in der mündlichen Verhandlung persönlich anwesende Einsprechende hat auf Befragen des Gerichts selbst ausgesagt, er allein habe mit dem Patentanwalt B... den gesamten Inhalt der Patentanmeldung besprochen. Mit dem Text, dem Inhalt der Patentanmeldung sei er völlig einverstanden. Er selbst habe in der Patentanmeldung auf keinen Fall genannt werden wollen. Mit dem Patent habe er nicht in Zusammenhang gebracht werden wollen. Er sei finanziell völlig blank gewesen, habe kein Geld mehr gehabt. Seine Gläubiger sollten keinesfalls Zugriff auf das Patent bekommen oder davon erfahren. Sein Name sollte nicht auftauchen. Er habe nach außen nicht in Erscheinung treten wollen. Mit der Nennung von M... als Anmelder und der Nichtnennung des Erfinders sei er deshalb einverstanden gewesen. Als Investor habe M... ja die Kosten der Patentanmeldung getragen. Das Patent sollte Sicherung der Investition sein. Dr. B... habe ihm gesagt, der Erfinder könne nachbenannt werden und die Nennung könne auch korrigiert werden. Er sei aber entsetzt, schockiert und außer sich gewesen, als er nach zwei bis drei Jahren erfahren habe, dass M... als Erfinder genannt sei. Er

allein sei der Erfinder. Es sei zwar vereinbart worden, dass M... Anmelder sein sollte, aber es habe an einer Vereinbarung, der Korrektur eines Vertrages gefehlt.

Der damalige Patentanwalt Dr. B..., in dessen Kanzlei die Besprechungen der Patentanmeldung am 30. Juni 2006, am 20. Juli 2006 und am 4. August 2006 stattgefunden haben, hat in der mündlichen Verhandlung als Zeuge ausgesagt, Herr H... habe keinesfalls Anmelder sein wollen.

Herr H... habe seine Beteiligung an der Erfindung wegen seiner Gläubiger verbergen wollen. Herr M... sollte alleiniger Anmelder sein.

Herr M... sollte sich als alleinigen Erfinder angeben. Herr H... habe Herrn M... als Anmelder und Erfinder benannt haben wollen, wobei er über diesen Sachverhalt keine Dokumentation wollte. Das Wesentliche sei das Tätigen der Anmeldung gewesen, und ein Vertrag hierzu hätte auch später erfolgen können. Es sei nicht unüblich, dass Verträge häufig erst nachträglich gemacht werden. Herr H... sei sich im Klaren gewesen, dass Herr M... Anmelder und Erfinder sein sollte.

Der Senat hat diesen Aussagen entnommen, dass die Patentanmeldung nach dem gemeinsamen Willen der Beteiligten vorrangig eingereicht werden sollte, und zwar ohne irgendeine namentliche Erwähnung des Einsprechenden und ohne den zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehenen Vertrag, der die beiderseitigen Rechte, über die noch kein Einvernehmen erzielt worden war, nachträglich regeln sollte. Denn die Patentanmeldung mussten der Patentanwalt und die Beteiligten inzwischen als dringlich angesehen haben, weil nach unzähligen Diskussionen mit Dritten über die Erfindungsgegenstände die Neuheit bedenklich erschien. Die Zustimmung des Einsprechenden zur Anmeldung erfolgte also nicht unter dem Vorbehalt eines Vertrages im Sinne einer Bedingung, sondern vielmehr bedingungslos lediglich in der Erwartung des nachträglich noch abzuschließenden Vertrages. Im Vertrauen auf den nachträglich die Rechte an der Erfindung regelnden Vertrag, dessen Entwurf der Patentanwalt Dr. B... dann tatsächlich später den Beteiligten mit Anschreiben vom 25. Juni 2007 vorschlug hat der Einsprechende jeden-

falls auch durch schlüssiges Verhalten und der aktiven Mitwirkung an der Abfassung der Anmeldeunterlagen eindeutig seine Einwilligung zur Patentanmeldung zum Ausdruck gebracht. Patentanwalt Dr. B... hat auf dem vom Einsprechenden am 4. August 2006 mitgebrachten Blatt mit Änderungsvorschlägen für seine Handakte einige handschriftliche Anmerkungen angebracht, aus denen sowohl die Besprechung mit beiden Beteiligten am 4. August 2006 hervorgeht als auch der in der Patentanmeldung vorgesehene Einschub der Änderungen sowie die hier wichtige Notiz „Ohne nochmalige Vorlage einreichen“. Daraus lässt sich mit Gewissheit entnehmen, dass die Besprechung in der Kanzlei mit dem Einverständnis der beiden Beteiligten endete, nach der Einarbeitung des Einschubes sollte die Patentanmeldung unverzüglich ohne weitere Vorlage oder Rücksprache eingereicht werden. Die Notizen des Patentanwalts sind als Urkundenbeweis auch deshalb bedeutsam, weil ein Patentanwalt verpflichtet ist, durch Anlegung von Handakten ein geordnetes Bild über die von ihm entfaltete Tätigkeit geben zu können (§ 44 Abs. 1 PAO).

Der Senat hält auch die Aussage vom damaligen Patentanwalt Dr. B... für glaubhaft, dass Herr M... nicht nur alleiniger Anmelder sein sollte, sondern sich auch als alleinigen Erfinder angeben sollte. Dies steht nicht im Widerspruch zu der erheblich späteren Empörung des Einsprechenden, als er längere Zeit nach der Anmeldung bemerkte, dass nur der Beschwerdeführer als Erfinder benannt war. Da der Beschwerdeführer auf jeden Fall Anmelder sein sollte und der Einsprechende nicht in Erscheinung treten wollte, blieb dem Beschwerdeführer kaum etwas anderes übrig, als sich auch als alleinigen Erfinder zu benennen, zumal die Richtigkeit der Erfinderbenennung vom Patentamt nicht geprüft wird (§ 37 Abs. 1 Satz 3 PatG). Der Anmelder gilt zwar im Verfahren vor dem Patentamt als berechtigt, die Erteilung des Patents zu verlangen (§ 7 Abs. 1 PatG), aber wenn er nicht oder nicht allein der Erfinder ist, hat er auch anzugeben, wie das Recht auf das Patent an ihn gelangt ist (§ 37 Abs. 1 Satz 2 PatG). Diese Frage sollte jedoch einem späteren Vertrag vorbehalten bleiben. Da Patentanwalt Dr. B... nach Aussage des Einsprechenden ihn darauf hingewiesen hat, die Erfinderbe-

nennung könne auch korrigiert werden, ist anzunehmen, dass der Einsprechende zunächst nichts gegen diese als provisorisch angesehene Angabe der Erfinderbenennung einzuwenden hatte.

Der Senat hält es somit für erwiesen, dass die Patentanmeldung mit Einwilligung des Einsprechenden im Namen des Beschwerdeführers mit Angabe des Beschwerdeführers als Erfinder, aber ohne Nennung des Erfinders erfolgt ist.

In der mündlichen Verhandlung hat der Senat im Übrigen darauf hingewiesen, dass eine widerrechtliche Entnahme auch nicht aus der unzutreffenden Erfinderbenennung hergeleitet werden könnte.

Es entsprach zwar ersichtlich nicht der Wahrheit, dass sich der Beschwerdeführer in der Erfinderbenennung allein als Erfinder bezeichnet hat. Falls er einen Beitrag zur Erfindung geleistet hat, wäre er allenfalls Miterfinder.

Die Erfinderbenennung stellt jedoch keine materiell-rechtliche Voraussetzung einer rechtswirksamen Patentanmeldung dar (vgl. §§ 34, 35 PatG). Die Erfinderbenennung kann nachgereicht werden; die Richtigkeit der Angaben wird vom Patentamt aber nicht geprüft (§ 37 PatG).

Bei der fehlerhaften Erfinderbenennung durch den Beschwerdeführer handelt es sich zwar möglicherweise um eine unberechtigte Inanspruchnahme des Rechts an der Erfindung. Sie reicht aber nicht aus, um den Widerruf des Patents wegen widerrechtlicher Entnahme auszusprechen. Denn eine solche deklaratorische unberechtigte Inanspruchnahme ist reversibel und hätte jederzeit geändert werden können. Wenn die Person des Erfinders unrichtig angegeben ist, ist der Patentanmelder oder Patentinhaber sowie der zu Unrecht Benannte dem Erfinder verpflichtet, dem Patentamt gegenüber die Zustimmung dazu zu erklären, dass die Nennung berichtigt wird (§ 63 Abs. 2 Satz 1 PatG). Durch die Erhebung der Klage auf

Erklärung der Zustimmung wird das Verfahren zur Erteilung des Patents nicht aufgehoben (§ 63 Abs. 2 Satz 3 PatG).

Der Einsprechende, der eigentlich nur „gegen die eigenmächtige Erfindernennung von Herrn M...“ rechtlich vorgehen wollte (vgl. Dokument „Chronologie eines Diebstahls geistigen Eigentums“), hätte also relativ einfach die Korrektur der Erfinderbenennung verlangen können.

Da ein Widerruf des Patents nicht erforderlich ist, um die Erfinderbenennung zu korrigieren, kann auch die fehlerhafte Erfinderbenennung nicht den Widerruf wegen widerrechtlicher Entnahme begründen.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden, wenn einer der in § 100 Absatz 3 PatG aufgeführten Mängel des Verfahrens gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Höchst

v. Zglinitzki

Dr. Fritze

Gruber

Ko