



Fundstellen: GRUR 2011, 903 = GRURPrax 2011, 422 (*Lüft*) = IPRB 2011, 224 (*Mulch*)

- 1. Der Anspruch auf Berichtigung einer Erfinderbenennung besteht unabhängig von der Schutzfähigkeit der betreffenden Erfindung.**
- 2. Der Berichtigungsanspruch steht, wie beim Vindikationsanspruch aus § 8 Abs 1 PatG, demjenigen zu, der einen schöpferischen Beitrag zum Gegenstand der unter Schutz gestellten Erfindung geleistet hat. Für die dafür vorzunehmende Prüfung ist die gesamte in dem Patent unter Schutz gestellte Erfindung einschließlich ihres Zustandekommens in den Blick zu nehmen.**
- 3. Bei der Prüfung der Frage, welche schöpferischen Beiträge von welchen Personen erbracht worden sind, kommt es auf die Fassung der Patentansprüche nur insofern an, als sich aus ihnen ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu demjenigen Gegenstand gehört, für den mit der Patenterteilung Schutz gewährt worden ist.**

Amtliche Leitsätze

Im Namen des Volkes!

Der X. Zivilsenat des BGH hat auf die mündliche Verhandlung vom 17.5.2011 durch den VorsRi Prof. Dr. Meier-Beck, die Ri Gröning, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Ri Schuster für Recht erkannt:

Auf die Revision der Kläger wird das am 28.2.2008 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des OLG München aufgehoben. Der Rechtsstreit wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Kläger, Wissenschaftler auf dem Gebiet der Verarbeitung biologischer Signale und leitende Mitarbeiter der früheren S. GmbH (im Folgenden: S.), begehren, anstelle der Beklagten zu 1) bis 3) neben Dr. Sch. als Miterfinder am Gegenstand des im Verlauf des Berufungsverfahrens erteilten europäischen Patents 1 294 426 sowie der - nur noch im Umfang dieses europäischen Patents verfolgten - deutschen Patentanmeldung 101 92 802.5 (im Folgenden zusammen nur: das Streitpatent) genannt zu werden.

2 Patentanspruch 1 des Streitpatents lautet [Gliederungspunkte des Berufungsgerichts in eckigen Klammern]:

"[a] Vorrichtung zur Erfassung der Atmungstätigkeit einer Person [b] mit wenigstens einer ersten Einrichtung zur Bereitstellung eines hinsichtlich eines Atemgasstroms v indikativen ersten Signals und [c] wenigstens einer Signalverarbeitungseinrichtung zur Verarbeitung des ersten Signals; [d] wobei die Signalverarbeitungseinrichtung derart ausgebildet ist, dass diese eine Korrelationsbeziehung [e] zwischen einer Referenzbeziehung und dem ersten Signal ermittelt und [f] auf Grundlage einer Betrachtung wenigstens der Korrelationsbeziehung ein für die Atmungstätigkeit oder den physiologischen Zustand der atmenden Person indikatives Ausgangssignal erzeugt [g] und die Atemgasdrucksteuerung hierauf abstimmt, [h] dadurch gekennzeichnet, dass die Signalverarbeitungseinrichtung jene Referenzbeziehung auf Grundlage des über eine erste Zeitspanne erfassten ersten Signals ermittelt, und [i] dass die

Länge der ersten Zeitspanne derart bemessen ist, dass sich diese über wenigstens zwei Atemzyklen erstreckt."

3 Der erstmals am 30.6.2000 erfolgten Anmeldung der Erfindung beim Deutschen Patent- und Markenamt lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die inzwischen erloschene M. GmbH & Co. KG (im Folgenden: M.) begann 1999 mit der Entwicklung eines automatisch gesteuerten Überdruck-Beatmungsgeräts zur ambulanten Therapie krankhafter Zustände schlafbezogener Atmungsstörungen (Schlafapnoe), das auf einem bei M. vorhandenen, in Schlaflabors einsetzbaren "Self-Set"-Gerät aufbauen sollte. Mit dem Einsatz solcher Geräte wird bezweckt, die Atemwege des Patienten während des Schlafs mit dem Ziel der Normalisierung von Schlaf und Atmung durch Beatmungsdruck offen zu halten. Zur Verbesserung der bekannten Steuerungsverfahren für solche Geräte beauftragte M. 1999 die S. mit der technischen Realisierung einer automatischen Steuerung auf der Grundlage der von Dr. Sch., einem Schlafmediziner, zu beschaffenden und medizinisch zu bewertenden Patientendaten. Das Ergebnis dieser Arbeiten legten der Kläger zu 1) in einem Zwischenbericht (Anlage K 2) und Dr. Sch. im Abschlussbericht (Anlage K 1) nieder. Auf der Grundlage dieser beiden Berichte erarbeitete Patentanwalt R. die internationale Patentanmeldung WO 02/00283 (Anlage B 2), für die die Priorität der Anmeldung vom 30.6.2000 in Anspruch genommen wurde und die dem Streitpatent zugrunde liegt. Die Rechte daraus hat die Beklagte zu 4) von M. erworben.

4 Die Kläger haben geltend gemacht, neben Dr. Sch. hätten weder der Beklagte zu 1), ein seit 1999 bei M. tätiger Diplombiologe, noch der Beklagte zu 2), ein auf dem Gebiet der Schlafmedizin tätiger Facharzt und der Beklagte zu 3), ein von 1999 bis Ende 2001 im Bereich Gerätetechnik als Geschäftsführer der M. tätiger Elektrotechniker, sondern nur sie, die Kläger, erfinderische Beiträge zum Gegenstand des Streitpatents geleistet. Die Kläger haben vor dem LG beantragt, die Beklagten zu verurteilen zuzustimmen, dass an deren Stelle sie, die Kläger, im Streitpatent als Erfinder genannt werden. Die Beklagten haben Klageabweisung begehrt.

5 Das LG hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt; auf ihre Berufung hat das OLG die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die vom Senat zugelassene Revision der Kläger.

Entscheidungsgründe:

6 Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zur neuen Verhandlung und Entscheidung.

7 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

8 Die Kläger hätten zu den Merkmalen des Hauptanspruchs keine schöpferischen Beiträge geleistet. Die Merkmale a und b gehörten zum Stand der Technik. Eine Signalverarbeitungseinrichtung wie in Merkmal c angesprochen sei zur Berechnung von Formeln aus der internationalen Patentanmeldung WO 00/24446 (Anlage K 9) bekannt; dass das erste Signal die Atemflusskurve wie in Abbildung 2 des Zwischenberichts Anlage K 2 darstelle, begründe keinen schöpferischen Beitrag, weil es sich dabei um die Wiedergabe einer Atemmessung handle und entsprechende Messungen einer Atemkurve im Stand der Technik ebenfalls bekannt seien. Das Gleiche gelte für das Herstellen einer Korrelationsbeziehung zwischen dem Atemgasstrom und einem anderen Signal (Merkmale d und e). Soweit die Kläger darauf hinwiesen, dass es gegenüber dem Stand der Technik eines anderen Ansatzes bedürftig sei, weil entscheidend sei, wie zwei Atemzyklen miteinander verglichen würden, sei ein bestimmter Vergleich nicht Gegenstand des Patentanspruchs; die von den Klägern reklamierte Entwicklung eines Algorithmus möge zwar Gegenstand der Patentanmeldung gewesen sein, habe jedoch in den erteilten Ansprüchen keinen Niederschlag gefunden. Bekannt gewesen sei in Bezug auf das Teilmerkmal "Referenzbeziehung" (e) auch, zu Vergleichszwecken auf einen vorangegangenen Atemzug desselben Patienten abzustellen. Soweit die Kläger hinsichtlich des "indikativen Ausgangssignals" (Merkmal f) auf die

"Differenz zu eins' an lokalen Maxima" (scil. die Differenz zum Maximalwert 1 einer Kurve, die die Korrelation zwischen zwei Atemzügen beschreibt, Anlage K 2 S. 3 Mitte) verwiesen, sei dies nicht Gegenstand des Patentanspruchs, weil dieser nicht lehre, wie die Betrachtung der Korrelationsbeziehung zu erfolgen habe, um auf dieser Grundlage ein Ausgangssignal zu erzeugen. Die Differenzierung zwischen unterschiedlichen physiologischen Schlafzuständen, wie sie in den Abbildungen 3 und 4 der Anlage K 2 dokumentiert sei, finde im erteilten Hauptanspruch ebenfalls keinen Niederschlag. Das Merkmal g sei unstrittig im Stand der Technik bekannt. Schöpferische Beiträge der Kläger ergäben sich schließlich auch nicht aus der Ermittlung der Referenzbeziehung über wenigstens zwei Atemzyklen hinweg (Merkmale h und i). Dies sei nach dem Vorbringen der Kläger in Abstimmung mit dem Arzt "festgelegt" worden. Die weiteren angeführten Beiträge führten lediglich eine robustere Statistik durch Mitteln an, enthielten jedoch nichts zur Zahl der Atemzyklen. Schöpferische Beiträge der Kläger an der Erfindung durch Mitwirkung an in den Unteransprüchen niedergelegten Lösungen seien ebenfalls nicht ersichtlich.

9 II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann die Verpflichtung der Beklagten, der Benennung der Kläger als Miterfinder zuzustimmen, nicht verneint werden.

10 1. a) Nach § 63 Abs. 2 Satz 1 PatG sind, wenn die Person des Erfinders unrichtig angegeben ist, der Patentsucher oder Patentinhaber sowie der zu Unrecht Benannte dem Erfinder verpflichtet, gegenüber dem Patentamt die Zustimmung dazu zu erklären, dass die Nennung auf der Offenlegungs- und Patentschrift sowie in der Veröffentlichung der Erteilung des Patents und im Register berichtigt wird. Auf amtlichen Druckschriften, die bereits veröffentlicht sind, werden Berichtigungen nicht vorgenommen (§ 63 Abs. 3 PatG).

11 Nach Regel 21 Abs. 1 EPÜAO wird eine unrichtige Nennung des Erfinders (vgl. Art. 62 EPÜ) auf Antrag und mit Zustimmung des zu Unrecht als Erfinder Genannten und, wenn der Antrag von einem Dritten eingereicht wird, mit Zustimmung des Anmelders oder Patentinhabers berichtigt (Regel 21 Abs. 1 EPÜAO). Ist eine unrichtige Erfinderbenennung in das Europäische Patentregister eingetragen oder im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht worden, so wird auch die Berichtigung darin eingetragen bzw. bekannt gemacht (Regel 21 Abs. 1 EPÜAO). Erteilt der zu Unrecht benannte Erfinder die Zustimmung nicht von selbst, liegt es nahe, Regel 20 Abs. 2 EPÜAO entsprechend anzuwenden. Nach dieser Bestimmung wird ein Dritter als Erfinder vermerkt, wenn er beim Europäischen Patentamt eine rechtskräftige Entscheidung einreicht, aus der hervorgeht, dass der Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents verpflichtet ist, ihn als Erfinder zu nennen.

12 b) Wer als (wirklicher) Erfinder Zustimmung zur Berichtigung einer Erfinderbenennung im deutschen Patentanmeldeverfahren (§ 63 Abs. 2 Satz 1 PatG) verlangen kann, ist nach denselben Maßstäben zu beurteilen wie beim Anspruch auf Abtretung des Erteilungsanspruchs oder auf Übertragung des Patents (§ 8 Abs. 1 PatG). Entsprechendes hat nach den sich aus Art. 2 Abs. 2 EPÜ ergebenden Grundsätzen für die Zustimmung zur Berichtigung im europäischen Verfahren zu gelten. Beim Vindikations- und beim Berichtigungsanspruch die gleichen tatbestandlichen Anforderungen an die Erfindereigenschaft zu stellen rechtfertigt sich durch den komplementären Regelungsgehalt beider Ansprüche. Während der Berechtigte sich mithilfe des Vindikationsanspruchs die ihm als Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger (§ 6 PatG) materiell zustehende Rechtsposition verschaffen kann, dient der Anspruch aus § 63 Abs. 2 Satz 1 PatG der korrekten Wiedergabe des Erfinderstatus in der Offenlegungs- bzw. Patentschrift sowie in der Bekanntmachung der Patenterteilung und im Register.

13 c) aa) Wie beim Abtretungsanspruch aus § 8 PatG (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 15.5.2001 - X ZR 227/99, GRUR 2001, 823 [825] - Schleppfahrzeug) gehört die Schutzfähigkeit der betreffenden Erfindung auch nicht zu den tatbestandlichen Voraussetzungen des Anspruchs aus § 63 Abs. 2 Satz 1 PatG. Gleiches gilt im Übrigen, mit Blick auf die Rechte aus § 7 Abs. 2

PatG, für den auf widerrechtliche Entnahme gestützten Einspruch (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 24.2.2011 - X ZB 43/08 - Schweißheizung). Das beruht darauf, dass es in all diesen Verfahren allein um die besseren Rechte am Gegenstand der Erfindung geht und nicht um dessen patentrechtliche Bewertung im Hinblick darauf, ob und mit welchem Inhalt hierauf ein Patent erteilt werden kann.

14 bb) Dementsprechend braucht der für die Begründung des (Mit-)Erfinderstatus erforderliche Beitrag nicht selbständig erfinderisch zu sein; es ist nicht notwendig, dass er für sich allein betrachtet alle Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung erfüllt (vgl. BGH, Urt. v. 16.9.2003 - X ZR 142/01, GRUR 2004, 50 [51] - Verkranzungsverfahren). Nur Beiträge, die den Gesamterfolg nicht beeinflusst haben und die in Bezug auf die Lösung unwesentlich sind oder die nach den Weisungen eines Erfinders oder eines Dritten geschaffen worden sind, reichen nicht aus, um die Stellung als (Mit)Erfinder zu begründen.

15 2. Die Beurteilung der Frage, ob die Kläger schöpferische Beiträge zu derjenigen Erfindung geleistet haben, die erstmals am 30.6.2000 zum Patent angemeldet worden ist, durch das Berufungsgericht leidet an dem grundlegenden Mangel, dass dieses sich nicht mit der technischen Lehre, die die Erfinder entwickelt und in der Patentanmeldung sowohl in allgemeiner Form als auch in Gestalt konkreter Ausführungsformen beschrieben haben, in ihrer Gesamtheit befasst hat.

16 a) Der Senat hat bereits im Urteil "Biedermeiermanschetten" (vom 20.2.1979 - X ZR 63/77, BGHZ 73, 337) ausgesprochen, dass nicht allein der Gegenstand der Patentansprüche zum Maßstab für die eine Mitberechtigung rechtfertigende Beteiligung genommen werden darf, sondern dass die gesamte in dem Patent unter Schutz gestellte Erfindung und deren Zustandekommen in den Blick zu nehmen sind und zu prüfen ist, mit welcher Leistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Erfindung beigetragen hat (BGH v. 20.2.1979 - X ZR 63/77, BGHZ 73, 337 [343 f.]). Bei der Prüfung der Frage, welche schöpferischen Beiträge dazu von welchen Personen geleistet worden sind, kommt es auf die Fassung der Patentansprüche nur insofern an, als sich aus ihnen ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu demjenigen Gegenstand gehört, für den mit der Patenterteilung Schutz gewährt worden ist. Dabei geht es aber nicht etwa, wie das Berufungsgericht angenommen hat, darum, ob der Patentanspruch auf diejenige Ausführungsform beschränkt ist, die in der Beschreibung genannt ist, sondern lediglich darum, ob eine beschriebene Ausführungsform nicht mehr unter den Patentanspruch subsumiert werden kann, also außerhalb des patentrechtlich geschützten Gegenstands liegt und daher eine Miterfinderschaft an dem geschützten Gegenstand auch nicht begründen kann. Nur in diesem Sinne sollte auch das Senatsurteil vom 16.9.2003 (X ZR 142/01, GRUR 2004, 50 [51] - Verkranzungsverfahren) mit seiner Bezugnahme auf dasjenige, was nach Haupt- und Unteransprüchen Gegenstand der geschützten Erfindung ist, verstanden werden. Die von der Revisionserwiderung für ihren insoweit abweichenden Standpunkt herangezogene Rechtsprechung des Senats (BGH, Urt. v. 7.6.2005 - X ZR 198/01, GRUR 2005, 754 - Knickschutz), betrifft die Ermittlung von Gegenstand und Schutzbereich des Patents, die zwangsläufig an die Patentansprüche anknüpfen muss (§ 14 PatG, Art. 56 EPÜ). Sie ist auf die hier in Rede stehende Fragestellung nicht übertragbar, weil die Leistung schöpferischer Beiträge, wie ausgeführt, nicht mit der Entfaltung einer erfinderischen Tätigkeit gleichzusetzen ist, die ihren Niederschlag in den Ansprüchen gefunden haben muss.

17 b) Im Übrigen gilt das Gleiche, was auch ansonsten für die Ermittlung des Offenbarungsgehalts einer Patentanmeldung gilt. Der Gegenstand der Erfindung ergibt sich aus der Anmeldung insgesamt; die Patentansprüche sind lediglich ein Teil der Gesamtoffenbarung (BGH, Urt. v. 5.7.2005 - X ZR 30/02, GRUR 2005, 1023 [1024] - Einkaufswagen II m.w.N.).

18 Nur wenn dies beachtet wird, ist gewährleistet, dass Gegenstand und Umfang der schöpferischen Beteiligung an einer Erfindung unabhängig davon bestimmt werden, ob auf

diese Erfindung bereits ein Patent erteilt ist, wie breit der Anspruch formuliert ist, mit dem das Patent angemeldet oder erteilt ist, und in welchem Umfang ein breiter Anspruch durch spätere Entscheidungen in einem Einspruchs-, Nichtigkeits- oder Beschränkungsverfahren beschränkt wird. Eine solche Beschränkung etwa durch Aufnahme von Merkmalen eines Ausführungsbeispiels in den Patentanspruch, kann lediglich dazu führen, dass derjenige aus dem Kreis der Miterfinder (der nach der Beschränkung noch unter Schutz stehenden Erfindung) ausscheidet, dessen schöpferische Beiträge nunmehr nicht mehr unter den beschränkten Gegenstand der Erfindung fallen. Der Kreis der Miterfinder steht mit der Anmeldung der Erfindung "unerweiterbar" fest und erfasst alle diejenigen, die einen schöpferischen Beitrag zu derjenigen technischen Lehre der Erfindung geleistet haben, auf die ein Patentanspruch gerichtet ist oder nach dem Gesamtinhalt der Ursprungsoffenbarung gerichtet werden kann. Es ist deshalb entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts unerheblich, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 des europäischen Patents durch Einbeziehung des Anspruchs 2 der Anmeldung enger gefasst worden ist.

19 3. Hiernach ist es ebenso rechtsfehlerhaft, dass das Berufungsgericht Beiträge der Kläger zu den Gegenständen der Unteransprüche als "im Rahmen handwerklicher Ausgestaltung" oder "im Rahmen des Üblichen liegend" abgetan hat.

20 Mit solchen Wendungen wird bei der Prüfung der Patentfähigkeit gelegentlich zum Ausdruck gebracht, dass die Gegenstände von Unteransprüchen eines seinerseits durch den Stand der Technik vorweggenommenen oder nahegelegten übergeordneten Patentanspruchs keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt aufweisen, sondern der Fachmann veranlasst war, diesem vorweggenommenen oder nahegelegten Gegenstand zusätzlich die im Rahmen seines ("handwerklichen") Fachkönnens liegende Ausgestaltung nach dem betroffenen Unteranspruch zu geben. Bei der Prüfung von schöpferischen Beiträgen zu Ausgestaltungen der Erfindung, die Gegenstand eines Unteranspruchs oder eines Ausführungsbeispiels sind, geht es jedoch nicht um die Ausgestaltung eines bekannten oder jedenfalls nahegelegten Gegenstands, sondern um das konkrete Erscheinungsbild der (patentfähigen) Erfindung. Sie verkörpern vielfach die Form, in der die Erfindung überhaupt gedanklich Gestalt angenommen hat, während die abstraktere Form des übergeordneten Anspruchs lediglich auf das Bemühen des Anmelders oder seines Patentanwalts zurückzuführen ist, die konkrete Erfindung im Interesse eines möglichst weit gehenden Patentschutzes in möglichst allgemeiner Form zum Patent anzumelden. Der Streitfall, in dem insb. der angemeldete Patentanspruch 1 den Kerngedanken der Erfindung, die Atemluftdrucksteuerung von der Korrelation zwischen einem Atemzug und der über mehrere Atemzyklen ermittelten, ggf. (adaptiv) gefilterten und/oder geglätteten "Referenzbeziehung" und damit von summierten und gemittelten und ggf. weiter modifizierten Vergleichswerten abhängig zu machen, allenfalls andeutungsweise zum Ausdruck bringt, bildet hierfür ein anschauliches Beispiel.

21 4. Schließlich ist es auch verfehlt, die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs darauf hin zu untersuchen, ob sie für sich genommen im Stand der Technik bekannt sind, um sie bejahendenfalls für einen schöpferischen Beitrag eines Miterfinders auszuschließen. Abgesehen davon, dass es im Streitfall, wie ausgeführt, auf die Schutzfähigkeit der Erfindung ohnehin nicht ankommt, steht es der Patentfähigkeit einer technischen Lehre nicht notwendig entgegen, dass jedes ihrer Merkmale für sich genommen im Stand der Technik bekannt ist. Entscheidend sind die technische Lehre in ihrer Gesamtheit und die Beiträge, die die einzelnen Erfinder zum Zustandekommen dieser Lehre geleistet haben. Hierzu ist dem Berufungsurteil, das die erstinstanzlichen Feststellungen nicht würdigt und dazu schweigt, wer überhaupt einen substantiellen Beitrag zu der Erfindung erbracht haben soll, nichts Substantielles zu entnehmen.

22 III. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren werden die Kläger zunächst Gelegenheit haben, ihre Anträge zu überprüfen. Es liegt in der Natur der Sache, dass eine gegenständliche Berichtigung bereits veröffentlichter Druckschriften nicht vorgesehen ist. Das Patentgesetz

trägt dem durch eine entsprechende Regelung ausdrücklich Rechnung. Auf amtlichen Druckschriften, die bereits veröffentlicht sind, wird der benannte Erfinder nicht berichtigt (§ 63 Abs. 3 PatG). Dass es sich in Bezug auf die europäische Patentschrift anders verhielte, ergibt sich nicht aus Regeln 20 und 21 EPÜAO und ist auch sonst nicht anzunehmen. Eine Berichtigung durch Herausgabe einer neuen europäischen Patentschrift ist nur unter den Voraussetzungen des Art. 103 EPÜ vorgesehen.

23 In der Sache wird das Berufungsgericht herauszuarbeiten haben, worin die Erfindung in ihrer Gesamtheit zu sehen ist, also welche technische Lehre entwickelt und in der Patentanmeldung sowohl in allgemeiner Form als auch in Gestalt konkreter Ausführungsformen beschrieben worden ist (oben II 2b, c). Danach wird es sich der Frage zuzuwenden haben, ob den Klägern eigenständige Beiträge hierfür zuzuschreiben sind, die den Gesamterfolg beeinflusst haben und die in Bezug auf die Lösung nicht unwesentlich waren (oben II 1c bb). Das Berufungsgericht ist dabei nur unter den Voraussetzungen von § 529 ZPO nicht an die nach Beweisaufnahme gewonnenen erstinstanzlichen Feststellungen gebunden, wozu die Revisionserwiderung allerdings auf diesbezügliche Angriffe in der Berufungsbegründungsschrift verweist.

24 Soweit die Kläger nach ihrem bisherigen Begehren erreichen wollen, anstelle der Beklagten als Miterfinder genannt zu werden, setzt der vollständige Erfolg der Klage voraus, dass die Beklagten keine Beiträge geleistet haben, die im Sinne des vorstehend Ausgeführten den Gesamterfolg beeinflusst haben, sondern allenfalls unwesentlich in Bezug auf die Lösung waren oder die nach Weisungen eines Erfinders oder eines Dritten erbracht worden sind. Insoweit obliegt den Klägern die Führung eines Negativbeweises, was nach allgemeinen Grundsätzen bedeutet, dass sie den von den Beklagten hierzu gehaltenen substantiierten Vortrag zu widerlegen haben.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die späteren Kläger, Wissenschaftler auf dem Gebiet der Verarbeitung biologischer Signale und leitende Mitarbeiter, entwickelten für ihre Arbeitgeberin ein medizinisches Überwachungsgerät. Die Arbeitgeberin war von einem dritten Unternehmen mit der technischen Realisierung dieses Geräts beauftragt worden. Aus den Berichten der Mitarbeiter wurde diese Entwicklung zum Patent angemeldet. Als Erfinder wurden aber die Mitarbeiter des dritten Unternehmens benannt. Die Kläger begeherten nunmehr, dass sie an Stelle der eingetragenen Erfinder im inzwischen erteilten Patent am Gegenstand des EP 1 294 426 sowie der deutschen Patentanmeldung 101 92 802.5 benannt werden.

Das Erstgericht gab der Klage statt. Das Berufungsgericht wies die Klage ab, weil die einzelnen Merkmale des erteilten Anspruchs im Stand der Technik bekannt gewesen wären und die Leistungen der Mitarbeiter ohnehin in den erteilten Ansprüchen keinen Niederschlag gefunden hätten.

Aufgrund der Revision der Kläger hatte sich das deutsche Höchstgericht u.a. mit der Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Berichtigungsanspruch einer Erfinderbenennung nach § 63 Abs 2 dPatG und der Schutzfähigkeit der betroffenen Erfindung zu befassen.

* RA Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der BGH hob die Berufungsentscheidung auf und verweis die Rechtssache an die II. Instanz zurück.

Der Anspruch der Kläger auf Berichtigung der Erfinderbenennung folgte aus § 63 Abs 2 dPatG. Dabei kämen die gleichen Regeln zur Anwendung, die auch bei der Patentvindikation nach § 8 dPatG zu berücksichtigen waren. Denn der Vindikationsanspruch betraf die materielle Zuordnung der Erfindung. Demgegenüber bezog sich der Berichtigungsanspruch auf die formelle Zuordnung im Register. Nicht zu prüfen wäre nach Ansicht der Höchststrichter daher die Schutztauglichkeit der Erfindung. Denn der Grund für den Berichtigungsanspruch war nur die Herstellung eines richtigen Registerstandes. Die patentrechtliche Bewertung der Erfindung spielte dafür keine Rolle. Daher bräuchte der einzelne Beitrag eines (Mit-)Erfinders auch nicht alle Schutzvoraussetzungen zu erfüllen. Maßgeblich sei vielmehr, ob vom Erfinder ein schöpferischer Beitrag zur Erfindung geleistet worden sei.

Für die Ermittlung der Erfindereigenschaft kam es schließlich nicht allein auf die Patentansprüche an. Vielmehr müsste der gesamte Inhalt der Patentschrift untersucht werden. Die Patentansprüche waren nur insoweit wesentlich, dass Ausführungsformen nicht mehr zur Erfindung gehörten, die außerhalb des Schutzes durch die Patentansprüche lagen.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Als Teil des Erfinderpersönlichkeitsrechts steht dem Erfinder nach § 37 dPatG bzw. § 20 Abs 1 PatG ein Anspruch auf sog. „Erfinderbenennung“ zu. Ist die Person des Erfinders unrichtig angegeben, sind der Patentsucher sowie der zu Unrecht benannte Erfinder dem wahren Erfinder nach § 63 Abs 2 Satz 1 dPatG verpflichtet, gegenüber dem Patentamt die Zustimmung zur Berichtigung zu erklären. Ähnliches gilt nach Regel 21 Abs 1 EPÜAO für europäische Anmeldungen. § 63 Abs 2 dPatG lautet: *„Ist die Person des Erfinders unrichtig oder im Falle des Absatzes 1 Satz 3 überhaupt nicht angegeben, so sind der Patentsucher oder Patentinhaber sowie der zu Unrecht Benannte dem Erfinder verpflichtet, dem Patentamt gegenüber die Zustimmung dazu zu erklären, dass die in Absatz 1 Satz 1 und 2 vorgesehene Nennung berichtigt oder nachgeholt wird. Die Zustimmung ist unwiderruflich. Durch die Erhebung einer Klage auf Erklärung der Zustimmung wird das Verfahren zur Erteilung des Patents nicht aufgehalten.“*

Der BGH lässt diese Vorschrift letztlich mit jener nach § 8 dPatG, die eine klagsweise Patentübertragung zum Gegenstand hat,¹ gleich laufen.² Er macht deutlich, dass nur der maximale Umfang der Erfindung durch die Ansprüche festgelegt wird. So können schöpferische Beiträge nicht Teil der Erfindung sein, wenn sie über den Inhalt der Ansprüche hinausgehen. Jeder Beitrag, der sich im Rahmen der Ansprüche hält, kann dagegen Teil der Erfindung sein.

Entgegen dem OLG München, das noch die einzelnen Merkmale der Patentansprüche zergliedert und einzeln auf ihre erfinderische Qualität geprüft hatte, betonen die Höchststrichter, dass die Erfindung in ihrer Gesamtheit zu betrachten ist und die jeweiligen schöpferischen Beiträge dazu betrachtet werden müssen.³

Ausblick: Das vorliegende Urteil macht deutlich, dass es bei der Durchsetzung von Ansprüchen des wahren Berechtigten an einer Erfindung entscheidend darauf ankommt, den jeweiligen schöpferischen Beitrag aufzuzeigen. Dieser ist nicht losgelöst von der Patentschrift zu bewerten. Vielmehr muss der Berechtigte darlegen, dass sein Beitrag eine

¹ Sog. „Patentvindikation“ oder „Patentherausgabeklage“.

² So bereits BGH 20.2.1979, X ZR 63/77 – *Biedermeiermanschetten*, BGHZ 73, 337.

³ Vgl. auch BGH 16.9.2003, X ZR 142/01 – *Verkranzungsverfahren*, GRUR 2004, 50.

Ausführungsform betrifft, die unter den Schutz der Patentansprüche fällt. Für die Anmelde- und Beratungspraxis folgt daraus, eine klare Dokumentation der Tätigkeit des Erfinders vorzunehmen. Je umfangreicher die Dokumentation ist, desto besser kann der Inhalt aber auch der Umfang des Beitrags bestimmt werden. Damit wird auch vermieden, dass bei einer nachträglichen Beschränkung des Schutzzumfangs des Patents der Beitrag des Erfinders aus dem Schutzzumfang u.U. „herausfällt“.

In der Rechtsdurchsetzung ungleich mühsamer ist neben dem Erfinderwechsel, andere – vermeintliche – Erfinder auszuschließen. Soweit dies verlangt wird, muss der Kläger nach § 5 Abs 1 iVm § 49 PatG belegen, dass dieser Erfinder keinen schöpferischen Beitrag geleistet hat. Ein solcher Negativbeweis ist in der Regel nur schwer zu erbringen.⁴

IV. Zusammenfassung

Der Anspruch auf Berichtigung der Erfinderbenennung nach § 63 Abs 2 dPatG folgt nach Ansicht des BGH den gleichen Grundsätzen wie die Patentvindikation. Auf die Schutzfähigkeit der Erfindung kommt es dabei nicht an, sondern auf den schöpferischen Beitrag des Erfinders. Maßgeblich zur Bestimmung der Erfindung ist der gesamte Inhalt der Patentanmeldung unter Berücksichtigung des Umfangs der Patentansprüche. Der auf die Erfinderbenennung gerichtete Berichtigungsanspruch steht demjenigen zu, der einen schöpferischen Beitrag zum Streitgegenstand geleistet hat.

⁴ Vgl. *Weiser*, PatG² (2005), 123 mwN.