

Gelbe Erläuterungsbücher

# Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz: PatG, GebrMG

Kommentar

von  
Prof. Dr. Peter Mes

4. Auflage



Verlag C.H. Beck München 2015

Verlag C.H. Beck im Internet:  
[www.beck.de](http://www.beck.de)

ISBN 978 3 406 67644 4

Zu [Inhalts-](#) und [Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei [beck-shop.de](http://beck-shop.de) DIE FACHBUCHHANDLUNG

[Erfindung aufgrund erfinderischer Tätigkeit]

81–86 § 4

#### 4. Prozessuales. Beweisfragen

Lässt sich nicht feststellen, und verbleiben mithin Zweifel, ob sich eine Erfindung in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, geht dieses **„non-liquet“** zu Gunsten des Patentinhabers bzw. des Nichtigkeitsbeklagten (vgl. z.B. BGH GRUR 2006, 666, R.dn. 59 – Stretchfolienhaube; Mitt. 2003, 116, 119 re.Sp. – Rührwerk; GRUR 2001, 232, 234 – Brieflocher; 1999, 145, 147 re.Sp. – Stoßwellen-Lithotripter). **81**

Ob sich der Gegenstand in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik für den angesprochenen Fachmann ergibt, ist keine Tat-, sondern eine Rechtsfrage (BGH GRUR 2012, 378 = Mitt. 2012, 183 (LS) = PMZ 2012, 260 = GRUR Prax. 2012, 167 – Installiereinrichtung II; GRUR 2006, 842 – Demonstrations-schrank; 2006, 663 – Vorausbezahlte Telefongespräche). Die Beurteilung dieser Frage ist nicht die Aufgabe eines hinzugezogenen **Sachverständigen**, sondern obliegt als Akt wertender Erkenntnis dem Gericht (BGH GRUR 2006, 663, R.dn. 28 – Vorausbezahlte Telefongespräche; 2004, 411, 413 – Diabehältnis; BGHZ 128, 270, 275 = GRUR 1925, 330 – Elektrische Steckverbindung). **82**

Sind in einem Urteil des Bundespatentgerichts vom Patentinhaber angeführte Hilfskriterien (so genannte „Beweisanzeichen“) für erfinderische Tätigkeit oder einen erfinderischen Schritt nicht abgehandelt, verletzt dies nicht den Anspruch auf rechtliches Gehör. Regelmäßig ist nicht der Schluss erlaubt, dass das Gericht die angeführten Umstände nicht auf ihre Bedeutung für die Entscheidung geprüft hat (BGH GRUR 2007, 997 – Wellnessgerät). **83**

Nach BPatG GRUR 2008, 689 – Scharnierkonstruktion – erfolgt die Festlegung des zuständigen Fachmanns durch die Patentprüfungsbehörde bzw. durch das Bundespatentgericht. BPatG vertritt aaO. auch die Auffassung, dass die Sachkunde auch die Kenntnis dessen umfasst, über welches Wissen und Können der festgelegte Fachmann verfügt, so dass dieses Fachwissen im Einzelnen nicht belegt werden müsse, da es gerichtsbekannt bzw. amtsbekannt sei (aaO. GRUR 2008, 689). Diese Auffassung lässt sich infolge der Neugestaltung des Berufungsverfahrens zum Bundesgerichtshof nach Maßgabe der §§ 110 ff. PatG nF. nicht mehr aufrechterhalten. Das Bundespatentgericht wird in besonders sorgfältiger Weise diejenigen tatbestandlichen Voraussetzungen in seinem Urteil mitzuteilen haben, aufgrund deren dem Bundesgerichtshof es möglich ist, die Beurteilung der Patentfähigkeit nachzuvollziehen und zu beurteilen (*Meier-Beck*, FS Mes, 2009, 273, 277, 278). **84**

In **Verletzungsprozessen** besteht eine Notwendigkeit zur Aussetzung gemäß § 148 ZPO wegen einer anhängigen Nichtigkeitsklage regelmäßig dann nicht, wenn die Patentfähigkeit nur mit Argumenten gegen die Erfindungshöhe in Frage gestellt wird (BGH GRUR 1987, 284 – Transportvorrichtung; OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe). **85**

#### 5. Verhältnis zwischen Patent und Gebrauchsmuster. Erfinderische Tätigkeit/Erfinderischer Schritt

Es ist streitig, ob zwischen der erfinderischen Tätigkeit des § 4 Satz 1 PatG und dem erfinderischen Schritt des § 1 Abs. 1 GebrMG ein Unterschied besteht. Dies ist bisher von der herrschenden Lehre so gesehen worden (zuletzt BPatG GRUR 2006, 489 – Schlagwerkzeug), jedoch vom BGH verneint worden (GRUR 2006, 842 = Mitt. 2006, 512 – Demonstrationsschrank). Je nach Beantwortung dieser **86**

## § 5 1–4

Erster Abschnitt. Das Patent

Frage kann auch bei fehlender patentrechtlicher Erfindungshöhe für den Schutzgegenstand im Einzelfall der erfinderische Schritt im gebrauchsmusterrechtlichen Sinn anerkannt werden (BPatG GRUR 2006, 489 – Schlagwerkzeug). Zu Einzelheiten vgl. die Kommentierung bei § 1 Abs. 1 GebrMG.

### § 5 [Gewerblich anwendbare Erfindung]

**Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.**

**Literatur:** *Gramm*, Die gewerbliche Anwendbarkeit, GRUR 1984, 761; *Keil*, Umweltschutz als Patenthindernis, GRUR 1993, 705; *Vögel*, Gewerbliche Anwendbarkeit und Wiederholbarkeit als Patentierungsvoraussetzung, München 1977.

#### Übersicht

	Rn.
1. Allgemeines/Zweck der Vorschrift .....	1
2. Gewerbliche Anwendbarkeit .....	5
3. Unterscheidung nach Patenten .....	8
4. Bewegliche/unbewegliche Sachen .....	11

#### 1. Allgemeines/Zweck der Vorschrift

- § 5 ist wortidentisch mit Art. 57 EPÜ. Der bisherige § 5 Abs. 2 aF ist mit Wirkung zum 13. Dezember 2007 § 2a Abs. 1 Nr. 2 (vgl. Art. des Gesetzes vom 24. August 2007, BGBl. I, S. 2166; BGBl. 2008 I, S. 245).
- Eine Erfindung setzt eine Lehre zum technischen Handeln voraus. Das wiederum erfordert Ausführbarkeit, Wiederholbarkeit und Beherrschbarkeit des in Gang gesetzten Kausalverlaufs.  
Dieses dem Begriff der Erfindung immanente Erfordernis einer **technisch** verstandenen **Anwendbarkeit** (vgl. Anm. 4b) und g) zu § 1) meint § 5 nicht. Insbesondere geht es nicht um die Frage, ob eine Erfindung geeignet ist, ein ihr zugrunde liegendes Problem zu lösen (BGH PMZ 1985, 117, 118 li.Sp.; BPatG GRUR 1999, 487 – Perpetuum mobile; aA. *Benkard/Kinkeldey*, EPÜ, 2. Aufl. 2012, Rdn. 5 zu Art. 57). Vielmehr geht es darum, die in § 1 Abs. 1 (in Übereinstimmung mit Art. 52 EPÜ) getroffene Grundentscheidung, wonach für Erfindungen, die neu, erfinderisch und gewerblich verwertbar sind, Patentschutz im Sinne eines zeitlich beschränkten Ausschließlichkeitsschutzes zu gewähren ist (BGH GRUR 2002, 143, 144 re.Sp. – Suche fehlerhafter Zeichenketten; 1972, 80 – Trioxan), näher, jedoch nicht einschränkend auszufüllen (BGHZ 88, 209 = GRUR 1983, 729, 730 – Hydroxyridin).
- § 5 formuliert den Bereich der **gewerblichen Anwendbarkeit** sehr weit. Sie ist schon gegeben, wenn der Gegenstand der Erfindung auf **irgendeinem** gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.
- Durch die Neufassung des § 5, die Abs. 2 aF in § 2a Abs. 1 Nr. 2 verlagert hat, ist ein gedanklicher Zusammenhang zwischen gewerblicher Anwendbarkeit einerseits und den Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren anderer-

[Gewerblich anwendbare Erfindung]

5–7 § 5

seits, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden und des Weiteren für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische zur Anwendung in einem dieser Verfahren, aufgehoben, der nach der ursprünglichen Fassung vorhanden war. Dazu vgl. Voraufgabe Rdn. 3 zu § 2.

## 2. Gewerbliche Anwendbarkeit

§ 5 fingiert (begründet mithin eine unwiderlegbare Festlegung für) eine 5  
gewerbliche Anwendbarkeit – vgl. oben Anm. 1 –, wenn der Gegenstand einer Erfindung auf **irgendeinem** gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann. Zum Sprachgebrauch des Gesetzgebers „gilt“ vgl. die gleiche Formulierung in § 5 Abs. 2 aF. (BGHZ 88, 209 = GRUR 1983, 729, 730 – Hydroxydipyrin; *Tömmies*, GRUR 1998, 345).

Eine Definition dessen, was ein „gewerbliches Gebiet“ ist, fehlt. Die weite 6  
Formulierung, wonach „irgendein gewerbliches Gebiet einschließlich der Landwirtschaft“ genügt, macht deutlich, dass es ausreicht, wenn der Gegenstand der Erfindung in irgendeinem Gewerbebetrieb hergestellt oder verwendet werden kann (BGHZ 48, 313, 322, 323 = GRUR 1968, 142, 145 – Glatzenoperation; BGH PMZ 1985, 117, 118 li.Sp.; EPA ABl. 1986, 301 – Appetitzügler). Der ursprünglich nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 und Abs. 2 aF. erkennbare Zusammenhang machte deutlich, dass gewerbliches Gebiet bzw. gewerbliche Tätigkeit im Sinne des § 5 jede Tätigkeit ist, die nicht dem Bereich des § 5 Abs. 2 Satz 1 aF. (nunmehr: § 2a Abs. 1 Nr. 2 Satz 1) zuzuordnen ist, der sich vereinfachend als Verfahren mit dem Merkmal des **Heilzwecks** umschreiben lässt (zu diesem Begriff *Kraßer*, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, S. 207). Es wird davon ausgegangen, dass der Gesetzgeber durch die Neuordnung des § 5 Abs. 2 aF. in § 2a Abs. 1 Nr. 2 dies nicht in Frage stellen wollte. Zu „irgendeinem gewerblichen Gebiet“ gehört zB. auch die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, etwa die Tätigkeit der Friseurin und der Schönheitspfleger (BPatG GRUR 1985, 125, 126).

BGHZ 48, 313, 322, 323 = GRUR 1968, 142, 145 – Glatzenoperation – greift 7  
zur Bestimmung der gewerblichen Tätigkeit auf die ständige Rechtsprechung und Verwaltungspraxis zurück. Danach ist eine fortgesetzte, selbständige, erlaubte, auf Gewinn gerichtete Tätigkeit mit Ausnahme der freien Berufe und der Urproduktion gemeint (BVerfGE 16, 295, 297; BGHZ 33, 321), wobei auch die Bereiche der Urproduktion als gewerbliches Gebiet mit eingeschlossen werden, nämlich insbesondere Bergbau, Land- und Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei u.dgl. (BGHZ 48, 313, 322, 323 = GRUR 1968, 142, 145 – Glatzenoperation). Ob freie Berufe ein Gewerbe bzw. gewerbliche Tätigkeit beinhalten, ist streitig (verneinend BGHZ 48, 313 = GRUR 1968, 142 – Glatzenoperation; bejahend: *Benkard/Kinkeldey*, EPÜ, 2. Aufl. 2012, Rdn. 8 zu Art. 57 m. w. N.; *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 7. Aufl. 2013, Rdn. 16 zu § 5), bedarf jedoch keiner Erörterung, da regelmäßig für Gegenstände/Vorrichtungen, die im freien Beruf benutzt werden, der Tatbestand der Herstellbarkeit im Gewerbebetrieb gegeben ist. Sofern es sich um Verfahren handelt, die nur zu Heilzwecken benutzt werden können, fehlt an sich die gewerbliche Anwendbarkeit (BGH GRUR 1977, 652 – Benzolsulfonylharnstoff). Darauf kommt es jedoch wegen der Neuformulierung des § 2a Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 nicht an, weil derartige Verfahren von vornherein vom Patentschutz ausgeschlossen sind.

## § 6

Erster Abschnitt. Das Patent

### 3. Unterscheidung nach Patenten

- 8 Regelmäßig scheidet eine Patentanmeldung nicht an § 5 (vgl. BGH PMZ 1985, 117).
- 9 Handelt es sich um **Sachpatente**, begegnet die Feststellung der gewerblichen Anwendbarkeit grundsätzlich keinen Schwierigkeiten. Es ist kaum eine Sache denkbar, die nicht auf irgendeinem gewerblichen Gebiet hergestellt (BGHZ 48, 313, 322 = GRUR 1968, 142, 145 – Glatzenoperation) oder benutzt werden kann.
- 10 Für **Verfahrenspatente** besteht regelmäßig ebenfalls kein Zweifel an ihrer gewerblichen Anwendbarkeit, wenn es sich um **Herstellungsverfahren** handelt (BGHZ 48, 313, 322 – Glatzenoperation). Bei **Anwendungsverfahren** können Probleme im Bereich des § 2a Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 entstehen, sofern sie „Heilzwecken“ (s. dazu oben Rdn. 6) dienen. Ist jedoch feststellbar, dass es sich um ein Verfahren handelt, das **auch** im gewerblichen Bereich ausgeführt werden kann, besteht an der gewerblichen Anwendbarkeit kein Zweifel (BGHZ 68, 156 – Benzolsulfonylharnstoff; BPatG GRUR 1985, 276 – Schichtkeratoplastiktransplantat; 1985, 278 – Diagnostizierverfahren; vgl. auch EPA ABl. 1992, 172, 178, 179 – Herzschrittmacher/SIEMENS – für das Programmieren eines Herzschrittmachers und BGH GRUR 2010, 1081 – Bildunterstützung bei Katheternavigation – für ein Verfahren bei der gezielten Navigation eines Katheters an einen pathologischen Ort in einem menschlichen oder tierischen Hohlraumorgan; vergleichbar EPA GRUR Int. 2010, 333 – Treatment by surgery/MEDI-PHYSICS). Weitere Einzelheiten siehe in Anm. zu § 2a Abs. 1 Nr. 2.

### 4. Bewegliche/unbewegliche Sachen

- 11 Genügt es, dass ein Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet hergestellt oder auch benutzt werden kann, ist zugleich offenbar, dass auch Erfindungen betreffend unbewegliche Sachen patentierbar sind (h.M., BGH GRUR 1979, 48 – Straßendecke I; BPatG GRUR 1985, 216 – Eisenbahnbrücke; 1984, 39 – Durchsickerter Deich; *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 7. Aufl. 2013, Rdn. 9 zu § 5).

## § 6 [Recht des Erfinders]

**Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat.**

**Literatur:** *Cronauer*, Das Recht auf das Patent im Europäischen Patentübereinkommen, 1988; *Haedicke*, Nutzungsbefugnisse und Ausgleichspflichten in der Bruchteilsgemeinschaft an Marken, GRUR 2007, 23; *Hellebrand*, Definition und Bewertung des miterfinderischen Beitrags, Mitt. 2010, 432; *Henke*, Die Erfindungsgemeinschaft, 2005; *ders.*, Interessengemäße Erfindungsverwertung durch mehrere Patentinhaber. „Gummielastische Masse II“ und seine Auswirkungen, GRUR 2007, 89; *Lafontaine*, Die Rechtsstellung des selbständigen Individualerfinders im europäischen Patentrecht, 2001; *Liebenau/Zech/Hofmann*, Das Recht an der Erfindung und das Recht auf das Patent. Eine Analyse der Rechtsstellung des Erfinders in der jüngeren Rechtsprechung des BGH, ZGE/IPJ 2012, 133; *Mes*, Der Anspruch auf das Patent – Ein Rechtsschutzanspruch?, GRUR 2001, 584; *Müller*, Vererblichkeit vermögens-

wertere Bestandteile des Persönlichkeitsrechts – die neueste Rechtsprechung des BGH zum postmortalen Persönlichkeitsrecht, GRUR 2003, 31; *Ohly*; Zur Wirkung prioritätsgleicher Patente, Mitt. 2006, 241; *Peifer*, Eigenheit oder Eigentum – was schützt das Persönlichkeitsrecht? GRUR 2002, 495.

## Übersicht

	R.n.
1. Allgemeines/Zweck der Vorschrift .....	1
2. Der Erfinder/Die Erfindung .....	2
a) Anforderungen .....	3
b) Erfinder .....	8
3. Erfindungsbesitz, Rechte im Zusammenhang mit der Erfindung .	12
a) Erfindungsbesitz .....	12
b) Rechte im Zusammenhang mit der Erfindung .....	14
(1) Das Recht auf das Patent .....	15
(2) Anspruch auf Erteilung des Patents .....	18
(3) Die Berechtigung, die Erteilung des Patents zu verlangen, .	19
(4) Das Recht aus dem Patent .....	20
c) Rechtsnachfolge .....	21
4. § 6 Satz 2: Gemeinsame Erfinder .....	22
5. § 6 Satz 3: Doppelerfindungen .....	30
6. Arbeitnehmererfindungen .....	32

### 1. Allgemeines/Zweck der Vorschrift

§ 6 Satz 1 (ebenso Art. 60 Abs. 1 Satz 1 EPÜ) beinhaltet das **Erfinder-** im 1 Gegensatz zum früher geltenden **Anmelderprinzip** (BGH PMZ 1966, 166, 169). Dem tatsächlichen Erfinder und nicht demjenigen, der die Erfindung zuerst anmeldet, gebührt das Patent. Haben mehrere gemeinschaftlich eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu (Satz 2). Liegen jedoch mehrere Erfindungen vor (haben mehrere die gleiche Erfindung unabhängig voneinander gemacht), gilt in Abweichung zu Satz 1 das (Erst-)Anmeldeprinzip (Satz 3 in Übereinstimmung mit Art. 60 Abs. 2 EPÜ). Die näheren Ausgestaltungen der in § 6 enthaltenen Grundregeln finden sich in § 7 Abs. 1 (Fiktion der Berechtigung des Erstanmelders an der Erfindung) und §§ 7 Abs. 2, 8 (Folgerregelung für den Fall, dass die Annahme des § 7 Abs. 1 nicht zutrifft; **widerrechtliche Entnahme**). Die Arbeitnehmererfindung wird in § 6 nicht angesprochen (abweichend dazu Art. 60 Abs. 1 Satz 2 EPÜ).

### 2. Der Erfinder/Die Erfindung

Wer Erfinder ist, regelt das geltende Gesetz ebenso wenig wie den Begriff der 2 Erfindung.

**a) Anforderungen.** § 1 Abs. 1 bestimmt lediglich die **Anforderungen**, die 3 eine Erfindung erfüllen muss, damit ein Patent erteilt wird. Einigkeit besteht, dass eine Erfindung eine Lehre zu technischem Handeln beinhaltet, die als „Anweisung zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges“ bestimmt werden kann (BGH GRUR 1969, 672 – Rote Taube; bestätigend BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007, 1009 li.Sp. – Sprachanalyseeinrichtung – m. Anm. *Betten*; BPatG GRUR 1999, 414, 415 li.Sp. – Pflanzenanordnung). Eine Erfindung setzt

sich regelmäßig aus dem technischen Problem (der Aufgabe) und der Lösung des technischen Problems zusammen (BGH GRUR 1991, 522 – Feuerschutzabschluss; 1985, 31 – Acrylfasern). Zu Einzelheiten des Begriffes der Erfindung siehe Anm. 4 zu § 1.

- 4 Gemeint ist die **fertige** Erfindung, die **verlautbart** sein muss (vgl. OLG Thüringen, Mitt. 2012, 364 – Allwettertrittschicht = GRUR-RR 2012, 323; OLG Frankfurt, GRUR 1987, 886, 889 re.Sp. – Gasanalysator). Die Angabe nur einer Aufgabe selbst ist keine Erfindung, solange nicht die Lösungsmittel angegeben sind. Vage Vorstellungen der technischen Lösung beinhalten ebenfalls keine Erfindung (BGH GRUR 1992, 430, 432 – Tauchcomputer; 1985, 31, 32 – Acrylfasern). Fertig ist eine Erfindung, wenn die ihr zugrunde liegende Lehre technisch ausführbar ist, mithin für ein **technisches Problem** (die **Aufgabe**) eine **Lösung** mit bestimmten technischen Mitteln angegeben wird (BGH GRUR 1971, 210 – Wildbissverhinderung). Kann ein Durchschnittsfachmann die Lehre nach den Angaben des Erfinders mit Erfolg umsetzen, ist die Erfindung fertig. Sie ist jedenfalls dann ausreichend offenbart, wenn die Lehre bereits umgesetzt und verkaufsfähig ist (OLG Thüringen, Mitt. 2012, 364 – Allwettertrittschicht = GRUR-RR 2012, 323). Auf die subjektive Überzeugung der Ausführbarkeit durch den Erfinder kommt es nicht an (BGH GRUR 1971, 210 – Wildbissverhinderung).
- 5 Fertige Erfindung bedeutet allerdings auch nicht Serien- oder Marktreife (BGH GRUR 2004, 407, 409 re.Sp. – Fahrzeuggleitsystem; zuvor BGH GRUR 1999, 920 – Flächenschleifmaschine – zum Gebrauchsmusterrecht). Sind jedoch erfindungsgemäße Gegenstände schon ausgeliefert und dementsprechend die Lehre umgesetzt und verkaufsfähig, so ist ohne weiteres davon auszugehen, dass die Erfindung fertig und verlautbart ist (OLG Thüringen, Mitt. 2012, 364 – Allwettertrittschicht = GRUR-RR 2012, 323).
- 6 Zu den Anforderungen einer fertigen Erfindung einschließlich der Erfordernisse der Ausführbarkeit, Wiederholbarkeit und technischen Brauchbarkeit (vgl. Anm. 4 zu § 1) gehört insbesondere, dass die Erfindung im Hinblick auf ihren Gegenstand bestimmbar (siehe dazu Anm. 4 k) zu § 1) sowie ferner (irgendwie) schriftlich oder mündlich beschrieben, d.h. der Außenwelt verlautbart worden sein muss, anderenfalls sie nicht Gegenstand rechtlicher Beziehungen sein kann, sondern nur zum reinen Persönlichkeitsrecht des Erfinders gehört (BGH GRUR 1971, 210, 213 – Wildbissverhinderung; OLG Thüringen, Mitt. 2012, 364 – Allwettertrittschicht = GRUR-RR 2012, 323; OLG Frankfurt, GRUR 1987, 886, 889 re.Sp. – Gasanalysator).
- 7 Sind **Versuche** erforderlich, so gilt zweierlei: dienen sie zum Auffinden einer Lösung der gestellten Aufgabe (und sollen sie dem Erfinder erst Klarheit darüber geben, ob der von ihm eingeschlagene Weg zu dem beabsichtigten technischen Erfolg führt), liegt noch keine fertige Erfindung vor. Dienen die Versuche nur einem Ausprobieren der gegebenen Lehre, sind sie unschädlich (BGH GRUR 1971, 210, 212 – Wildbissverhinderung; LG Düsseldorf, InstGE 2, 100 – Korrosionsschutzmittel).
- 8 **b) Erfinder** ist derjenige, der die technische Lehre zum Handeln aufgefunden hat, der sie „geschaffen“ (BGH GRUR 1994, 104 – Akteneinsicht III; 1978, 583, 585 – Motorkettensäge) oder entwickelt hat (BGH GRUR 2001, 823, 824 re.Sp. – Schleppfahrzeug). Erfinder ist nicht derjenige, der einen Beitrag zu der Erfindung aufgrund Weisungen eines Erfinders oder eines Dritten geleistet hat

(BGH Mitt. 2013, 551 – Flexibles Verpackungsbehältnis). Erfinder ist auch nicht schon derjenige, der – unter Berücksichtigung eines hypothetischen Geschehensablaufs – in der Lage gewesen ist, eine technische Lehre zu entwickeln (BGH GRUR 2001, 823, 824 re.Sp. – Schleppfahrzeug). Es ist der Schöpfungsakt der Erfindung (die Schaffung der Erfindung), der (die) die Erfindereigenschaft und insbesondere das besondere Erfinderpersönlichkeitsrecht begründet. Bezugspunkt der für die Feststellung der Erfindereigenschaft maßgeblichen Erfindung (der technischen Lehre eines Patents) sind nicht allein die Ansprüche und die darin zum Ausdruck kommende Merkmalskombination, sondern der Gesamthalt der dem Patent zugrundeliegenden Anmeldung, mithin insbesondere der Beschreibung und auch der Zeichnungen (BGH Mitt. 2013, 551 – Flexibles Verpackungsbehältnis; 2013, 274 – Bohrwerkzeug). Allerdings kann die Formulierung der Ansprüche darauf hinweisen, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu demjenigen Gegenstand gehört, für den mit der Patenterteilung Schutz gewährt worden ist (BGH GRUR 2011, 903 – Atemgasdrucksteuerung).

Handelt es sich um mehrere, die eine Erfindung gemacht haben, so ist **Miterfinder** jeder, der einen schöpferischen Beitrag zu der Erfindung geleistet hat (BGH GRUR 2004, 50, 51 re.Sp. – Verkranzungsverfahren; 2001, 226, 227 li.Sp. – Rollenantriebseinheit). Ein „schöpferischer Beitrag“ unterscheidet sich von einer rein konstruktiven Mithilfe bei dem Auffinden einer Erfindung, die zur Begründung der (Mit-)Erfindereigenschaft nicht ausreicht (BGH GRUR 2004, 50, 51 re.Sp. – Verkranzungsverfahren; 2001, 226, 227 li.Sp. – Rollenantriebseinheit). Allerdings braucht ein für die Zuerkennung der (Mit-)Erfindereigenschaft erforderlicher Beitrag nicht selbständig erfinderisch zu sein und für sich allein genommen alle Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung zu erfüllen. Insbesondere ist es nicht erforderlich, dass der zu beurteilende Beitrag „den Kern“ der Erfindung betrifft (BGH Mitt. 2013, 551 – Flexibles Verpackungsbehältnis). In diesem Zusammenhang ist bei der Prüfung der Frage, welchen schöpferischen Beitrag bei einer Mehrheit von Erfindern von einem Einzelnen erbracht worden ist, die Formulierung der Patentansprüche nicht von entscheidender Bedeutung. Auf sie kommt es nur insoweit an, als sich aus den Patentansprüchen ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindungen nicht zu demjenigen Gegenstand gehört, für den mit der Patenterteilung Schutz gewährt worden ist (BGH GRUR 2011, 903 – Atemgasdrucksteuerung). Solche Beiträge reichen nicht aus, die den Gesamterfolg überhaupt nicht beeinflusst haben und deshalb für die Lösung unwesentlich sind, ebenso Beiträge, die nach den Weisungen eines Erfinders oder eines Dritten geleistet wurden (BGH Mitt. 2013, 551 – Flexibles Verpackungsbehältnis). BGH GRUR 2011, 903 = Mitt. 2011, 470 – Atemgasdrucksteuerung – stellt zur Feststellung der Miterfindereigenschaft auf den Zeitpunkt der Anmeldung ab und meint, zu diesem Zeitpunkt stehe der Kreis der Miterfinder unerweiterbar fest (aA. *Hellebrand*, Mitt. 2013, 432, 435 li.Sp.).

Erfinder kann nur eine **natürliche Person** sein, da nur diese – ggf. in einer Gruppe – Träger eines schöpferischen Gedankens sein kann (LG Nürnberg-Fürth, GRUR 1968, 252, 254).

Der Vorgang der Erfindung ist Tathandlung; Geschäftsfähigkeit des Erfinders ist nicht erforderlich. Zur Problematik der Computererfindung vgl. *Völmer*, Mitt. 1971, 256; *Schickedanz*, GRUR 1973, 343.

### 3. Erfindungsbesitz, Rechte im Zusammenhang mit der Erfindung

**Literatur:** *Mes*, Der Anspruch auf das Patent – ein Rechtsschutzanspruch?, GRUR 2001, 584; *Ohly*, Zur Wirkung prioritätsgleicher Patente, Mitt. 2006, 241; *Peifer*, Eigenheit oder Eigentum – Was schützt das Persönlichkeitsrecht?, GRUR 2002, 495.

- 12 **a) Erfindungsbesitz.** Rechte an der Erfindung kann es nur bei fertigen Erfindungen geben (s.o. Anm. 2). Mithin ist insbesondere auch nicht derjenige schon Erfinder, der in der Lage gewesen wäre, die technische Lehre der Erfindung zu entwickeln, sondern allein derjenige, der sie tatsächlich entwickelt hat; hypothetische Geschehensabläufe bleiben außer Betracht (BGH GRUR 2001, 823, 824 re.Sp. – Schleppfahrzeug).
- 13 Eine fertige Erfindung erfordert **Erfindungsbesitz**, nämlich den tatsächlichen Zustand, dass der Erfindungsgedanke, d.h. die aus technischem Problem und Lösung sich ergebende technische Lehre subjektiv erkannt und die Erfindung damit objektiv fertig ist (BGH GRUR 1960, 546, 548 – Bierhahn). Der Erfindungsbesitzer hat die tatsächliche Möglichkeit, die Erfindung zu benutzen, weil er die fertige Erfindung kennt oder über Unterlagen verfügt, aus denen er die Kenntnis erlangen kann (BGH GRUR 1991, 127, 128 – Objektträger). Der Erfindungsbesitz kann rechtmäßig wie auch unrechtmäßig erlangt sein (widerrechtliche Entnahme). Aus Gründen der Vereinfachung des amtlichen Patenterteilungsverfahrens gilt der Erfindungsbesitzer als anmeldebefugt (§ 7 Abs. 1).
- 14 **b) Rechte im Zusammenhang mit der Erfindung.** § 6 nennt nur „das Recht auf das Patent“, das der Erfinder bzw. im Falle des Bestehens mehrerer Erfinder die Erfinder haben. § 15 Abs. 1 differenziert näher, indem dort „das Recht auf das Patent“, „der Anspruch auf Erteilung des Patents“ und „das Recht aus dem Patent“ angeführt sind. Für sämtliche vorstehend bezeichneten Rechte gilt, dass sie auf die Erben übergehen (§ 15 Abs. 1 Satz 1) und beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen werden können (§ 15 Abs. 1 Satz 2). Das Recht auf das Patent des § 6 kann auch als subjektive Priorität bezeichnet werden im Sinne einer Antwort auf die Frage, wem das Recht auf das Patent zusteht. Demgegenüber beantwortet die objektive Priorität die Frage nach dem Zeitrang (vgl. dazu Anm. 2b (2) zu § 3).
- 15 **(1) Das Recht auf das Patent** entsteht – wie ein Urheberrecht (vom BVerfG als „technisches Urheberrecht“ bezeichnet, GRUR 2001, 43 re.Sp. – Klinische Versuche) – mit dem Schöpfungsakt der Erfindung (BGH GRUR 1994, 104 – Akteneinsicht XIII; 1978, 583, 585 – Motorkettensäge) und hat eine **Doppelnatur**. Es ist einerseits die materiell-rechtliche Berechtigung des Erfinders bzw. seines Rechtsnachfolgers an der Erfindung = Charakter eines Vermögenswertes = Gegenstand des Rechtsverkehrs (§ 15 Abs. 1; BGHZ 16, 172, 175 – Dücko; BPatG GRUR 1987, 234; OLG Frankfurt, GRUR 1987, 886 – Gasanalysator). In seiner materiell-rechtlichen Ausgestaltung ist es ohne weiteres sonstiges Recht i.S. des § 823 Abs. 1 BGB (OLG Frankfurt GRUR 1987, 886 – Gasanalysator). Andererseits beinhaltet das Recht auf das Patent auch das **Erfinderpersönlichkeitsrecht** = höchstpersönlich und unverzichtbar (BGH GRUR 1978, 583 – Motorkettensäge). Als Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist das Erfinderpersönlichkeitsrecht ebenfalls sonstiges Recht i. S. des § 823 Abs. 1 BGB (BGH GRUR 1979, 145, 148 – Aufwärmvorrichtung) und kann Gegenstand eines feststellungsfähigen Rechtsverhältnisses sein (zur Zulässigkeit einer Feststellungsklage