



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 5/22

vom

11. Juni 2024

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren
betreffend die Patentanmeldung 10 2019 128 120.2

Beteiligte:

Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts,
Zweibrückenstraße 12, München,

Rechtsbeschwerdeführerin und
Anschlussrechtsbeschwerdegegnerin,

- Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. Rohnke -

gegen

Dr. phil. Stephen L. Thaler, 1767 Waterfall Drive, St. Charles, Missouri
(Vereinigte Staaten von Amerika),

Anmelder, Rechtsbeschwerdegegner und
Anschlussrechtsbeschwerdeführer

- Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Rinkler -

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

BGHR: ja

JNEU: nein

DABUS

PatG § 37 Abs. 1, §§ 6, 42

- a) Erfinder im Sinne von § 37 Abs. 1 PatG kann nur eine natürliche Person sein. Ein maschinelles, aus Hard- oder Software bestehendes System kann auch dann nicht als Erfinder benannt werden, wenn es über Funktionen künstlicher Intelligenz verfügt.
- b) Die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder ist auch dann möglich und erforderlich, wenn zum Auffinden der beanspruchten technischen Lehre ein System mit künstlicher Intelligenz eingesetzt worden ist.
- c) Die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder im dafür vorgesehenen amtlichen Formular genügt nicht den Anforderungen aus § 37 Abs. 1 PatG, wenn zugleich beantragt wird, die Beschreibung um den Hinweis zu ergänzen, die Erfindung sei durch eine künstliche Intelligenz generiert oder geschaffen worden.
- d) Die Ergänzung einer hinreichend deutlichen Erfinderbenennung um die Angabe, der Erfinder habe eine näher bezeichnete künstliche Intelligenz zur Generierung der Erfindung veranlasst, ist rechtlich unerheblich und rechtfertigt nicht die Zurückweisung der Anmeldung nach § 42 Abs. 3 PatG.

BGH, Beschluss vom 11. Juni 2024 - X ZB 5/22 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Juni 2024 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß und die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde und die Anschlussrechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 11. Senats (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts vom 11. November 2021 werden zurückgewiesen.

Die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Gründe:

1 Der Anmelder begehrt die Erteilung eines Patents, für das eine Künstliche Intelligenz als Erfinder benannt ist.

2 A. Der Anmelder hat am 17. Oktober 2019 die Patentanmeldung 10 2019 128 120.2 eingereicht.

3 Der in der Anmeldung formulierte Anspruch 1 lautet:

Ein Lebensmittel- oder Getränkebehälter, umfassend:
eine Wandung, die eine innere Kammer des Behälters definiert, wobei die Wandung Innen- und Außenflächen aufweist und von im Wesentlichen gleichmäßiger Dicke ist;
wobei die Wandung ein fraktales Profil mit entsprechenden konvexen und konkaven fraktalen Elementen auf entsprechenden Elementen der Innen- und Außenflächen aufweist; und
wobei die konvexen und konkaven fraktalen Elemente Vertiefungen und Erhebungen im Profil der Wandung bilden.

4 Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 im axialen Querschnitt dargestellt.

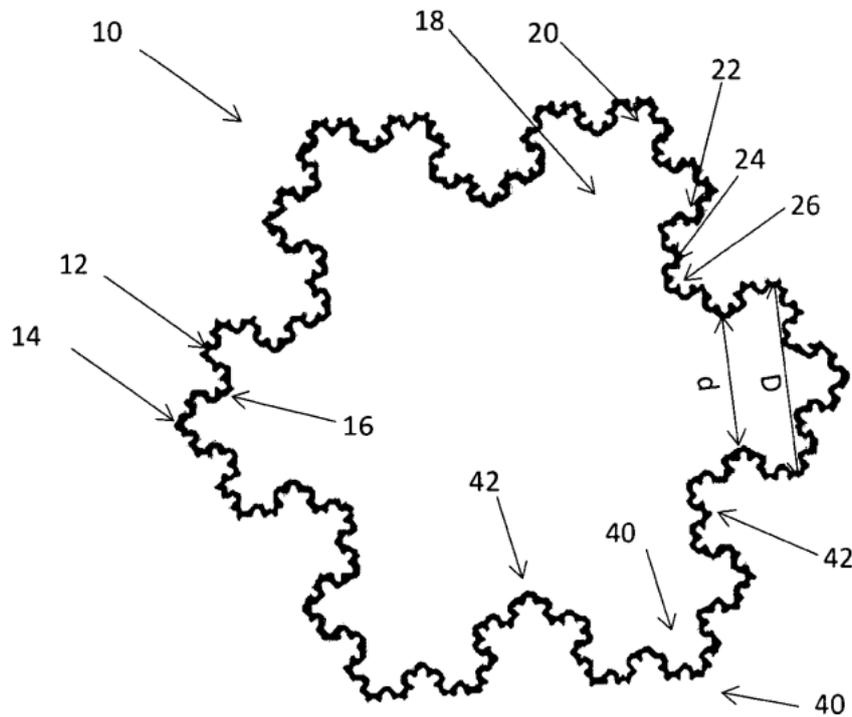


Fig. 1

5 Die am gleichen Tag auf dem dafür vorgesehenen amtlichen Formblatt eingereichte Erfinderbenennung enthält folgende Angabe:

DABUS -

Die Erfindung wurde selbständig durch eine künstliche Intelligenz erzeugt.

6 Das Patentamt hat die Anmeldung nach vorherigem Hinweis mit der Begründung zurückgewiesen, als Erfinder könne nur eine natürliche Person benannt werden.

7 Dem dagegen angestrebten Beschwerdeverfahren ist die Präsidentin des Patentamts gemäß § 77 PatG beigetreten.

8 Im Beschwerdeverfahren hat der Anmelder in erster Linie beantragt, die oben genannte Erfinderbenennung mit dem Zusatz "c/o Stephen L. Thaler, PhD" zuzulassen.

9 Mit seinem ersten Hilfsantrag hat der Anmelder die Feststellung begehrt, dass es keiner Erfinderbenennung bedürfe.

10 Sein zweiter Hilfsantrag war darauf gerichtet, ihn als Erfinder zu benennen und die erste Seite der Beschreibung wie folgt zu ergänzen:

Die vorliegende Erfindung wurde von einer künstlichen Intelligenz namens DABUS geschaffen.

11 Mit seinem dritten Hilfsantrag hat der Anmelder folgende Erfinderbenennung angestrebt:

Stephen L. Thaler, PhD,
der die künstliche Intelligenz DABUS dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren.

12 Das Patentgericht hat den Beschluss des Patentamts unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde aufgehoben und die Sache mit der Maßgabe zurückverwiesen, dass die Erfinderbenennung gemäß Hilfsantrag 3 als frist- und formgerecht eingereicht anzuerkennen sei.

13 Mit ihrer vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Präsidentin des Patentamts die Aufhebung der Entscheidung, soweit der Beschwerde stattgegeben wurde. Der Anmelder tritt dem Rechtsmittel entgegen und verfolgt seine vom Patentgericht zurückgewiesenen Anträge mit der Anschlussrechtsbeschwerde weiter. Die Präsidentin tritt diesem Rechtsbehelf entgegen.

14 B. Die kraft Zulassung statthafte und auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde und die ebenfalls zulässige Anschlussrechtsbeschwerde bleiben ohne Erfolg.

15 I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

16 Der Hauptantrag und Hilfsantrag 1 seien nicht begründet. Nach der gegenwärtigen Rechtslage dürften lediglich natürliche Personen, nicht aber Maschinen als Erfinder benannt werden. Aus der vom Gesetzgeber getroffenen Entscheidung, mit dem Recht des Erfinders auf Namensnennung seine Erfindereigenschaft ("Erfinderehre") anzuerkennen, folge für das deutsche Recht, dass eine Künstliche Intelligenz nicht als Erfinder oder Miterfinder benannt werden könne.

17 Hilfsantrag 2 sei ebenfalls nicht begründet. Mit der damit angestrebten Änderung der Beschreibung werde der Offenbarungsgehalt der Anmeldung gegenüber den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen unzulässig erweitert.

18 Die nach Hilfsantrag 3 vorgesehene Erfinderbenennung sei nicht zu beanstanden, da sie in dem vorgesehenen Feld die Angabe einer natürlichen Person enthalte und zudem vermerkt sei, dass der Erfinder auch Anmelder ist. Der zusätzliche Hinweis auf die künstliche Intelligenz verstoße nicht gegen § 7 Abs. 2 PatV. Die Vorschrift enthalte keine abschließende Aufzählung. Ihr sei nicht zu entnehmen, dass weitergehende Angaben nicht statthaft seien. Auch aus dem amtlichen Formblatt ergebe sich eine solche Beschränkung nicht. Es halte mindestens zwei Felder für Angaben vor, die nicht im Katalog des § 7 Abs. 2 PatV enthalten seien, nämlich das Zeichen des Anmelders/Vertreters und den Antrag auf Nichtnennung als Erfinder.

19 II. Dies hält der rechtlichen Überprüfung stand.

20 1. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Hauptantrag unbegründet ist.

21 a) Erfinder im Sinne von § 37 Abs. 1 PatG kann nur eine natürliche Person sein. Ein maschinelles, aus Hard- oder Software bestehendes System kann auch dann nicht als Erfinder benannt werden, wenn es über Funktionen künstlicher Intelligenz verfügt.

22 aa) Gemäß § 37 Abs. 1 Satz 1 PatG muss der Anmelder innerhalb von
fünfzehn Monaten nach dem für die Anmeldung maßgeblichen Zeitpunkt den
oder die Erfinder benennen und versichern, dass weitere Personen seines Wis-
sens an der Erfindung nicht beteiligt sind.

23 Diese Vorschrift knüpft an die grundlegende Regelung in § 6 PatG an. Da-
nach hat der Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger das Recht auf das Patent.

24 bb) Als Erfinder im Sinne dieser Regelung wurde schon auf der Grund-
lage der inhaltsgleichen Regelung in § 3 PatG a.F. diejenige (natürliche) Person
verstanden, deren schöpferischer Tätigkeit die Erfindung entspringt.

25 (1) Mit der Einführung der zuletzt genannten Vorschrift im Jahr 1936
und der damit verbundenen Abkehr von dem zuvor geltenden Anmelderprinzip
haben die in der Rechtsprechung des Reichsgerichts entwickelten Grundsätze
über so genannte Betriebs-, Dienst- und Gesellschaftererfindungen ihre Grund-
lage verloren (BGH, Urteil vom 16. November 1954 - I ZR 40/53, GRUR 1955,
286, 288 f. - Schnellkopiergerät; Urteil vom 5. Mai 1966 - Ia ZR 110/64, GRUR
1966, 558, 560 - Spanplatten).

26 Dementsprechend geht auch der weit überwiegende Teil der Literatur da-
von aus, dass nur eine natürliche Person Erfinder sein kann (Melullis in Benkard,
PatG, 12. Aufl. 2023, § 6 Rn. 31; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver,
PatG, 9. Aufl. 2020, § 6 Rn. 13; Moufang in Schulte, PatG, 11. Aufl. 2022, § 6
Rn. 18; Ann, Patentrecht, 8. Aufl. 2022, § 1 Rn. 25; Mes, PatG, 5. Aufl. 2020, § 6
Rn. 10; Dornis, GRUR 2021, 784, 791; Dornis, Mitt. 2020, 436, 439; Dornis,
GRUR Patent 2023, 14 Rn. 15; Krausen, GRUR 2023, 841, 844; Heinze/Engel in
Ebers/Heinze/Krügel/Steinrötter, Künstliche Intelligenz und Robotik, 1. Aufl.
2020, § 10 Rn. 83; Konertz/Schönhof, ZGE 2018, 379, 402; Meitinger, Mitt. 2017,
149; Meitinger, Mitt. 2020, 49 f.; Ménière/Pihlajamaa, GRUR 2019, 332, 335;
Rektorschek, Mitt. 2017, 438, 442; Schaub, JZ 2017, 342, 347; Schneider/
Kremer, ITRB 2020, 166, 168; für eine Öffnung des Begriffs Köllner, Mitt. 2022,

193, 199; Nägerl/Neuburger/Steinbach, GRUR 2019, 336, 340; Schröler/Kuß in Chibanguza/Kuß/Steeger, Künstliche Intelligenz, 1. Aufl. 2022, E. Rn. 82, 85 ff.).

27 Zu derselben Beurteilung ist die juristische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts auf der Grundlage der gleich gelagerten Regelungen in Art. 81 und Art. 60 Abs. 1 EPÜ gelangt (EPA, Entscheidung vom 21. Dezember 2021 - J 8/20, Rn. 4.2 ff.).

28 Zu demselben Ergebnis ist die Rechtsprechung zu nationalen Regelungen anderer Staaten gelangt, die ebenfalls eine Erfinderbenennung verlangen. Die mit dieser Frage befassten Gerichte haben die Benennung einer Künstlichen Intelligenz als Erfinder nahezu einheitlich mit der Begründung abgelehnt, als Erfinder könne nur eine natürliche Person benannt werden (UK Supreme Court, Urteil vom 20. Dezember 2023 - [2023] UKCS 49, Rn. 54 f.; Court of Appeal for England and Wales, Urteil vom 21. September 2021 - [2021] EWCA Civ 1374, Rn. 32 ff., 149; Federal Court of Australia, Urteil vom 13. April 2022 - [2022] FCAFC 62, GRUR Int 2022, 731, Rn. 84 ff., 123; United States Court of Appeals for the Federal Circuit, Urteil vom 5. August 2022 - 2021-2347; High Court of New Zealand, Urteil vom 17. März 2023 - [2023] NZHC 554, Rn. 33).

29 (2) Dieses Verständnis steht in Einklang mit dem Wortlaut von § 6 PatG, der an einen tatsächlichen Vorgang anknüpft, und mit der Systematik der Vorschrift, die voraussetzt, dass der Erfinder Träger eines Rechts sein kann.

30 Die Stellung als Erfinder ist nach der Rechtsprechung des Senats nicht nur das Ergebnis eines tatsächlichen Vorgangs, nämlich des Auffindens einer neuen technischen Lehre. Sie umfasst vielmehr auch rechtliche Beziehungen. So begründet die Stellung als Erfinder das Recht auf das Patent. Daneben entsteht das Erfinderpersönlichkeitsrecht (BGH, Urteil vom 24. Oktober 1978 - X ZR 42/76, BGHZ 72, 236 = GRUR 1979, 145, 148 - Aufwärmvorrichtung; Urteil vom 20. Juni 1978 - X ZR 49/75, GRUR 1978, 583, 585 - Motorkettensäge; Urteil vom 17. März 1961 - I ZR 70/59, GRUR 1961, 470, 472 - Mitarbeiter-Urkunde).

31 b) Entgegen der Auffassung des Anmelders ergibt sich aus der Mög-
lichkeit, Systeme der künstlichen Intelligenz zum Auffinden technischer Lehren
einzusetzen, weder die Möglichkeit noch die Notwendigkeit eines abweichenden
Verständnisses von § 6 und § 37 Abs. 1 PatG.

32 aa) Die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder ist auch dann
möglich, wenn zum Auffinden der beanspruchten technischen Lehre ein System
mit künstlicher Intelligenz eingesetzt worden ist.

33 (1) In diesem Zusammenhang kann offenbleiben, ob und unter wel-
chen Voraussetzungen der Einsatz solcher Systeme der Annahme entgegen-
steht, dass eine damit aufgefundene technische Lehre auf einer erfinderischen
Tätigkeit beruht.

34 Nach § 4 Satz 1 PatG, der mit Art. 56 Satz 1 EPÜ übereinstimmt, gilt eine
Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den
Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Für
die Beurteilung dieser Frage ist nicht ausschlaggebend, welche Überlegungen
der Erfinder angestellt hat, um die beanspruchte Lehre aufzufinden. Entschei-
dend ist vielmehr, ob der Stand der Technik Anlass gab, zu dieser Lehre zu ge-
langen.

35 Unabhängig davon setzt die Benennung als Erfinder nicht voraus, dass
der Gegenstand der Anmeldung patentfähig ist. Aus ihr ergibt sich lediglich, wel-
che Personen nach der Kenntnis des Anmelders in rechtlich erheblicher Weise
am Auffinden der angemeldeten Lehre beteiligt waren und deshalb die originären
Rechte bezüglich der Erfindung erworben haben.

36 (2) Eine solche Zuordnung setzt keinen Beitrag voraus, dem eigenstän-
diger erfinderischer Gehalt zukommt.

- 37 Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es für die Beurteilung der Frage, ob ein die Stellung als (Mit-)Erfinder begründender schöpferischer Beitrag vorliegt, nicht erforderlich, dass dieser Beitrag einen eigenständigen erfinderischen Gehalt aufweist. Auch ist es verfehlt, die einzelnen Merkmale des Anspruchs darauf zu untersuchen, ob sie für sich genommen im Stand der Technik bekannt sind. Auszuscheiden sind nur solche Beiträge, die den Gesamterfolg nicht beeinflusst haben, also unwesentlich in Bezug auf die Lösung sind, ferner solche, die auf Weisung eines Erfinders oder eines Dritten geschaffen wurden (vgl. nur BGH, Urteil vom 4. August 2020 - X ZR 38/19, GRUR 2020, 1186 Rn. 114 - Mitralklappenprothese).
- 38 (3) Ausgehend von diesen Grundsätzen genügt für die Stellung als Erfinder bei einer technischen Lehre, die mit Hilfe eines Systems der künstlichen Intelligenz aufgefunden wurde, ein menschlicher Beitrag, der den Gesamterfolg wesentlich beeinflusst hat.
- 39 Dabei kommt der im Detail umstrittenen Frage, welche Art oder Intensität ein menschlicher Beitrag aufweisen muss, um eine solche Zuordnung zu rechtfertigen, keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Insbesondere bedarf es keiner abschließenden Festlegung, ob die Stellung als Hersteller, Eigentümer oder Besitzer eines solchen Systems ausreicht oder ob Handlungen mit einem engeren Bezug zu der aufgefundenen technischen Lehre erforderlich sind, etwa spezielle Maßnahmen der Programmierung oder des Datentrainings, das Initiieren des Suchvorgangs, der die beanspruchte Lehre zu Tage gefördert hat, die Überprüfung und Auswahl unter mehreren vom System vorgeschlagenen Ergebnissen oder andere Tätigkeiten (vgl. zu diesen Fragen Nägerl/Neuburger/Steinbach, GRUR 2019, 336, 341; Staehelin, GRUR 2022, 1569, 1571; Köllner, Mitt. 2022, 193, 199 ff.; Meitinger, Mitt. 2020, 49, 50; Mes, PatG, 5. Aufl. 2020, § 6 Rn. 10; vgl. ferner Konertz/Schönhof, ZGE 2018, 379, 410; Hetmank/Lauber-Rönsberg, GRUR 2018, 574, 581; Meitinger, Mitt. 2017, 149 ff.; Kim, GRUR Int 2020, 443, 455; Gajeck/Scheibe, RDI 2023, 408, 413 f.).

40 Unabhängig davon, wie diese Fragen zu beurteilen sind, bleibt es auch beim Einsatz von Systemen mit künstlicher Intelligenz möglich, solche menschlichen Beiträge zu identifizieren und hieraus durch rechtliche Bewertung die Stellung als Erfinder abzuleiten. Ein System, das ohne jede menschliche Vorbereitung oder Einflussnahme nach technischen Lehren sucht, gibt es nach derzeitigem wissenschaftlichem Erkenntnisstand nicht (Gajec/Scheibe, RDI 2023, 408, 410; Dornis, GRUR Patent 2023, 14 Rn. 12 f.; Gärtner, GRUR 2022, 207; Shemtov, A study on inventorship in inventions involving AI activity, Februar 2019, S. 9 f., abrufbar unter <https://beck-link.de/zv4nb>).

41 (4) Aus der Rechtsprechung, wonach eine Erfindung ohne Erfinder nicht denkbar ist (BGH, Urteil vom 5. Mai 1966 - Ia ZR 110/64, GRUR 1966, 558, 560 - Spanplatten), ergibt sich keine abweichende Beurteilung.

42 Diese Rechtsprechung besagt lediglich, dass die Rechte an einer Erfindung, wie bereits oben aufgezeigt wurde, nicht originär zugunsten einer Organisation entstehen können, sondern nur zugunsten von natürlichen Personen, die in maßgeblicher Weise am Auffinden der technischen Lehre beteiligt waren. Sie bestätigt somit, dass die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder erforderlich ist.

43 (5) Entgegen der Auffassung des Anmelders ergeben sich aus dieser Gesetzeslage keine unzumutbaren Anforderungen in Bezug auf die in § 37 Abs. 1 Satz 1 und § 124 PatG statuierte Pflicht zu wahrheitsgemäßen Angaben.

44 Wie oben dargelegt wurde, steht der Umstand, dass ein System der künstlichen Intelligenz einen wesentlichen Beitrag zum Auffinden einer technischen Lehre erbracht hat, nicht in Widerspruch zu der Annahme, dass es mindestens eine natürliche Person gibt, die aufgrund des von ihr geleisteten Beitrags als Erfinder anzusehen ist. Vor diesem Hintergrund ist dem Anmelder möglich und zuzumuten, (mindestens) einen Erfinder auch dann zu benennen, wenn aus seiner Sicht ein System der künstlichen Intelligenz den hauptsächlichen Beitrag geleistet hat.

45 Wie beim Einsatz traditioneller Hilfsmittel hat der Anmelder die hierzu erforderliche Bewertung auf der Grundlage seines Wissens vorzunehmen (§ 37 Abs. 1 Satz 1 PatG) und gegenüber dem Patentamt wahrheitsgemäße Erklärungen abzugeben (§ 124 PatG). Dem Patentamt obliegt es grundsätzlich nicht, die Erfinderbenennung inhaltlich zu überprüfen.

46 Eine unzutreffende Beurteilung hat keine unmittelbare Auswirkung auf das Anmeldeverfahren. Nach § 7 Abs. 1 PatG gilt im Interesse eines verzögerungsfreien Verfahrens vielmehr der Anmelder als berechtigt, die Erteilung des Patents zu verlangen. Personen, die sich anstelle der benannten Person als berechtigten Erfinder ansehen, können außerhalb des Anmeldeverfahrens gemäß § 8 Abs. 1 PatG die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents und gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 PatG die Zustimmung zur Berichtigung der Erfinderbenennung verlangen.

47 bb) Da dem Anmelder danach regelmäßig auch beim Einsatz von Systemen mit künstlicher Intelligenz ein zumutbarer Weg für die Anmeldung offensteht, ist ein abweichendes Gesetzesverständnis auch nicht mit Blick auf die nach dem Grundgesetz geschützte eigentumsrechtliche Position des an einer Erfindung Berechtigten geboten.

48 c) Da die Benennung von DABUS als Erfinder danach nicht den Anforderungen von § 37 Abs. 1 PatG genügt und der Anmelder diesen Mangel trotz Aufforderung nicht beseitigt hat, ist die Anmeldung in der Fassung des Hauptantrags mithin gemäß § 42 Abs. 3 Satz 1 PatG zurückzuweisen.

49 2. Ebenfalls zutreffend hat das Patentgericht Hilfsantrag 1 als unbegründet angesehen.

50 Eine Erfinderbenennung ist nach § 37 Abs. 1 PatG auch dann erforderlich, wenn zum Auffinden der beanspruchten technischen Lehre ein System mit künstlicher Intelligenz eingesetzt worden ist.

51 Wie oben im Einzelnen dargelegt wurde, ist die in § 6 PatG vorgesehene
Zuordnung der Erfindung zu einer natürlichen Person auch unter den genannten
Voraussetzungen möglich und zumutbar. Schon angesichts dessen kommt eine
Ausnahme von dem in § 37 Abs. 1 PatG zwingend vorgesehenen Erfordernis
nicht in Betracht.

52 3. Im Ergebnis zu Recht hat das Patentgericht auch Hilfsantrag 2 als
unbegründet angesehen.

53 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die mit Hilfsantrag 2 angestrebte Er-
gänzung der Beschreibung dazu führt, dass der Gegenstand der Anmeldung
über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht.

54 a) Die angestrebte Ergänzung ist jedenfalls deshalb nicht zulässig,
weil sie die Benennung des Anmelders als Erfinder in Frage stellt und deshalb
dazu führt, dass die Erfinderbenennung insgesamt nicht den Anforderungen des
§ 37 Abs. 1 PatG genügt.

55 Die Benennung des Erfinders muss inhaltlich eindeutig und in sich schlüs-
sig sein (so zutreffend BPatG, Beschluss vom 15. März 1983 - 19 W (pat) 33/82,
BIPMZ 1984, 53; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020,
§ 37 Rn. 16; Moufang in Schulte, PatG, 11. Aufl. 2022, § 37 Rn. 21).

56 Im Streitfall sind hierbei nicht allein die - für sich gesehen nicht zu bean-
standenden - Angaben im Formular für die Erfinderbenennung maßgeblich, son-
dern auch die nach Hilfsantrag 2 zusammen damit angestrebte Ergänzung der
Beschreibung.

57 Der insoweit vorgesehene Hinweis, die Erfindung sei durch die künstliche
Intelligenz DABUS geschaffen worden, lässt nicht eindeutig erkennen, ob die An-
gaben im Formular lediglich um eine Benennung von eingesetzten Hilfsmitteln
ergänzt oder ob sie inhaltlich in Frage gestellt werden sollen. Damit fehlt es der
Anmeldung insgesamt an einer eindeutigen Angabe des Erfinders.

58 b) Unabhängig davon genügt das Ergänzungsbegehren nicht den An-
forderungen des § 38 Satz 1 PatG.

59 Nach § 38 Satz 1 PatG sind bis zum Beschluss über die Erteilung des
Patents Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben zwar zulässig,
sofern sie den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern. Bis zum Eingang des
Prüfungsantrags gemäß § 44 PatG gilt dies jedoch nur, soweit es sich um die
Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten, um die Beseitigung der von der Prü-
fungsstelle bezeichneten Mängel oder um Änderungen des Patentanspruchs
handelt.

60 Im Streitfall ist eine Änderung der Beschreibung danach nicht zulässig,
weil ein Prüfungsantrag nicht gestellt ist, das Patentgericht den Inhalt der Be-
schreibung nicht gerügt hat und es sich auch nicht um die Berichtigung einer
offensichtlichen Unrichtigkeit handelt.

61 4. Im Ergebnis zu Recht hat das Patentgericht die mit Hilfsantrag 3
begehrte Erfinderbenennung als noch zulässig angesehen.

62 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde stellt die der Benennung des
Anmelders als Erfinder hinzugefügte Angabe, der Erfinder habe die künstliche
Intelligenz DABUS zur Generierung der Erfindung veranlasst, keinen hinreichen-
den Grund für eine Zurückweisung der Anmeldung dar.

63 a) Die mit Hilfsantrag 3 angestrebte Erfinderbenennung genügt trotz
dieses Zusatzes den Anforderungen von § 37 Abs. 1 PatG.

64 Der in Rede stehende Zusatz lässt hinreichend deutlich erkennen, dass
DABUS nicht als Miterfinder angegeben wird, sondern nur als Mittel, dessen sich
der Anmelder zum Auffinden der beanspruchten technischen Lehre bedient hat.

65 Damit ist der Anmelder eindeutig als Erfinder benannt. Diese Angabe ist
auch in sich schlüssig. Ob die ihr zugrundeliegende rechtliche Bewertung inhalt-
lich zutrifft, ist im Anmeldeverfahren nicht zu überprüfen.

66 b) Die zusätzliche Angabe verstößt nicht gegen die Vorgaben aus § 7
PatV.

67 Nach § 7 Abs. 1 PatV ist bei schriftlicher Benennung des Erfinders das
vom Patentamt herausgegebene Formblatt zu verwenden. § 7 Abs. 2 PatV
schreibt vor, welche Angaben die Erfinderbenennung enthalten muss.

68 Aus keiner dieser Vorgaben ergibt sich ein generelles Verbot, im Einzelfall
zusätzliche Angaben zu machen, die aus Sicht des Anmelders von Bedeutung
sind.

69 c) Die zusätzliche Angabe verstößt auch nicht gegen die Vorgabe aus
§ 9 Abs. 2 DPMAV, wonach Formblätter so ausgefüllt sein sollen, dass sie die
maschinelle Erfassung und Bearbeitung gestatten.

70 Wie die Rechtsbeschwerde mit Recht anführt, kann diese Vorgabe verletzt
sein, wenn der Anmelder es dem Patentamt überlässt, aus beliebigen oder nicht
hinreichend strukturierten Angaben die relevanten Daten herauszufiltern.

71 Diese Voraussetzungen sind im Streitfall jedoch nicht erfüllt.

72 Wie bereits oben dargelegt wurde, ergibt sich aus den Angaben hinrei-
chend deutlich, dass der Anmelder sich selbst als Erfinder benennt. Die zusätzli-
che - aus den oben aufgezeigten Gründen rechtlich irrelevante - Angabe zum
Einsatz künstlicher Intelligenz ist von der Erfinderbenennung ohne weiteres
trennbar und kann für die Erfassung und Verarbeitung der Daten unbeachtet blei-
ben.

73 Damit fehlt es an einem Verstoß gegen § 9 Abs. 2 DPMAV. Ob ein Verstoß
gegen diese Vorschrift zu einer Zurückweisung nach § 42 Abs. 3 PatG führen
könnte, obwohl sie nur als Soll-Vorschrift formuliert ist, bedarf deshalb keiner ab-
schließenden Entscheidung.

74 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

75 IV. Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat nach § 107 Abs. 1 PatG abgesehen.

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.11.2021 - 11 W (pat) 5/21 -

Beglaubigt:

Wetzel, Justizangestellte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle