



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 22/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 501 02 164 (= EP 1 324 820)

wegen Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 20. Juni 2016 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts wird anheim gegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Gründe

I.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen den Beschluss der Patentabteilung 23.EP des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 16. April 2015 mit der Feststellung, dass die Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung gemäß § 23 Abs. 7 PatG ausgeschlossen und der Antrag der Patentinhaberin vom 24. Juli 2014 auf Löschung der Lizenzbereitschaft unwirksam sei.

Dem liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin eines u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 324 820 mit der Bezeichnung „Verfahren zur Verwendung eines programmgesteuerten Rührwerks“, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 501 02 164 geführt wird. Am 25. Juli 2014 hat die Patentinhaberin eine dieses Schutzrecht betreffende Lizenzbereitschaftserklärung vom 24. Juli 2014 beim Patentamt eingereicht. Die Erklärung ist am 1. August 2014 im Register eingetragen und anschließend im Patentblatt veröffentlicht worden.

Mit einem am 10. November 2014 beim Patentamt eingegangenen Telefax hat die Patentinhaberin sodann die Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung vom 24. Juli 2014 erklärt und beantragt, einen entsprechenden Vermerk im Register vorzunehmen.

Auf einen Hinweis des Patentamts darauf, dass zur Zurücknahme der Lizenzbereitschaft zusätzlich erklärt werden müsse, dass dem Patentinhaber niemand die Benutzungsabsicht angezeigt habe, hat die Patentinhaberin vorgetragen, dass ihr keine wirksame Benutzungsanzeige i. S. d. § 23 Abs. 3 PatG übermittelt worden sei.

Das als „Benutzungsanzeige“ betitelte Schreiben der S... GmbH & Co. KG vom 14. Oktober 2014 erfülle, so die Patentinhaberin, die Anforderungen dieser Vorschrift nicht. Denn die potenzielle Lizenznehmerin sei von vornherein nicht bereit, für die Benutzung des Schutzrechts eine Vergütung zu bezahlen. Sie sei daher als potenzielle Patentverletzerin anzusehen, welche das Schreiben lediglich als Vorwand für die Verschleierung einer Verletzungshandlung verwende. Das Konkurrenzunternehmen plane, ein eigenes Sortiment für Rührgeräte und Zubehör auf den Markt zu bringen und zu vertreiben. Es fertige bereits patentgemäße Produkte und sei mit der Patentinhaberin durch eine zeitlich befristete Vertragsbeziehung zur Produktion der patentgemäßen Gegenstände verbunden, die ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot enthalte. Da zur Prüfung der Wirksamkeit einer ggf. vorliegenden Benutzungsanzeige kein patentamtliches Verfahren vorgesehen sei, sei es für die registerrechtliche Lage ohne Belang, ob eine Benutzungsanzeige zum Zeitpunkt der Rücknahme der Lizenzbereitschaft vorgelegen habe.

Mit Zwischenbescheid vom 16. Februar 2015 hat das Patentamt Zweifel an den Erfolgsaussichten des von der Patentinhaberin gestellten Antrags geäußert und um Übersendung einer Kopie des Schreibens vom 14. Oktober 2014 zur abschließenden Prüfung gebeten, die es auch erhalten hat.

Mit Beschluss vom 16. April 2015 hat die Patentabteilung 23.EP des Deutschen Patent- und Markenamts sodann festgestellt, dass die Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung gemäß § 23 Abs. 7 PatG ausgeschlossen und der Antrag der Patentinhaberin vom 24. Juli 2014 auf Löschung der Lizenzbereitschaft unwirksam

sei, da der Inhalt der vorgelegten Benutzungsanzeige § 23 Abs. 3 PatG entspreche. Da es sich um ein registerrechtliches Verfahren handle, prüfe das Patentamt lediglich den gesetzlichen Inhalt der Benutzungsanzeige.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, das Schreiben vom 14. Oktober 2014 dürfe nicht verhindern, dass sie über die weitere Nutzung des Schutzrechtes verfügen könne. Käme es zur Benutzung, stünde ihr ein Recht zur fristlosen Kündigung des Lizenzverhältnisses zu. Gleiches gelte, wenn die Benutzungswillige die Zahlung einer Lizenzgebühr - wie angekündigt - weiterhin verweigere. Die unwirksam und wider Treu und Glauben abgegebene Erklärung vom 14. Oktober 2014 dürfe die erstrebte Löschung der Lizenzbereitschaftserklärung im Register nicht verhindern, da sonst ein durch rechtswidrige Erklärungen der Wettbewerberin geschaffener Zustand zu Lasten der Schutzrechtsinhaberin perpetuiert würde.

II.

Der Senat hält aus nachfolgenden Gründen eine der Beschwerde stattgebende Entscheidung für möglich.

Nach § 23 Abs. 7 Satz 1 PatG kann eine Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber dem Patentamt zurückgenommen werden, solange dem Patentinhaber noch nicht die Absicht angezeigt worden ist, die Erfindung zu benutzen. Diese Vorschrift wurde durch das Zweite Gesetz über das Gemeinschaftspatent mit Wirkung vom 1. Juni 1992 vor allem deshalb eingeführt, um auch nach vorheriger Abgabe einer Lizenzbereitschaftserklärung nach § 23 Abs. 1 PatG die Vergabe einer ausschließlichen Lizenz zu ermöglichen (BIPMZ 1992, 42, 54, Begründung zu Art. 7 Nr. 1 2.GPatG). Allerdings wird dieses Ziel nur sehr eingeschränkt erreicht, weil schon nach der ersten gemäß § 23 Abs. 3 PatG abgegebenen Benutzungsanzeige die Lizenzbereitschaftserklärung nicht mehr zurückgenommen werden kann

(§ 23 Abs. 7 Satz 1 PatG), mit der Folge, dass beispielsweise schon die Vereinbarung einer ausschließlichen Lizenz zwischen dem Patentinhaber und dem ersten Benutzungsanzeiger nicht mehr möglich ist.

Zudem enthält § 23 Abs. 7 PatG mit Satz 1 einen Ausschlussstatbestand, der vom Patentamt praktisch nicht nachprüfbar ist (vgl. auch Busse/Hacker, PatG, 7. Aufl., § 23 Rn. 72 a. E.). Denn wer dem Patentinhaber die Benutzung gemäß § 23 Abs. 3 Satz 1 PatG anzeigt und damit ein Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags macht, steht zu dem Patentinhaber in einer rein privatrechtlichen Beziehung, die das Patentamt nicht berührt. Dass sich das Patentamt nach Erhalt einer Zurücknahmeerklärung vor Löschung der Lizenzbereitschaftserklärung im Patentregister durch Anfrage bei dem Patentinhaber darüber vergewissert, ob ihm eine Benutzungsanzeige zugegangen ist und bei Vorlage einer solchen die Einhaltung der formellen Erfordernisse einer solchen Benutzungsanzeige überprüft (in Übereinstimmung mit der früheren Senatsentscheidung in BPatGE 47, 134 - Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung), mag zwar ausreichend sein in Fällen, in denen die Wirksamkeit bzw. Unwirksamkeit der Benutzungsanzeige offensichtlich oder vom Patentinhaber nicht bestritten ist. Der Ausschlussstatbestand des § 23 Abs. 7 Satz 1 PatG dürfte aber nur dann eingreifen, wenn es sich um eine in jeder Hinsicht wirksame Benutzungsanzeige handelt, die auch nicht aus besonderen, etwa aus (früheren) Rechtsbeziehungen zwischen Patentinhaber und Benutzungsanzeigendem herrührenden Gründen unwirksam ist. Wird daher die Unwirksamkeit der Benutzungsanzeige aus solchen Gründen geltend gemacht, greift eine auf das Formelle beschränkte Prüfung der Benutzungsanzeige auf jeden Fall zu kurz.

Zugleich gibt es aber keine Rechtsgrundlage dafür, die Prüfungsbefugnisse des Patentamts zu erweitern, denn die Vorschrift des § 23 Abs. 7 PatG sieht kein patentamtliches Wirksamkeitsprüfungsverfahren der Rücknahme einer Lizenzbereitschaftserklärung vor. Anders als etwa bei Löschung der ausschließlichen Lizenz im Patentregister nach § 30 Abs. 4 Satz 4 PatG gibt § 23 Abs. 7 PatG auch nicht

an, aufgrund welcher dem Patentamt vorzulegenden Nachweise die einmal eingetragene Lizenzbereitschaftserklärung wieder zu löschen ist. Im Übrigen dürfte das Patentamt eine materiell-rechtliche Prüfung des Ausschlussstatbestands des § 23 Abs. 7 Satz 1 PatG bzw. der Benutzungsanzeige wohl nur unter Einbeziehung des Dritten durchführen, wofür aber gerade keine rechtliche Grundlage vorhanden ist. Ohne Rechtsgrundlage sind Dritte nämlich nicht am patentamtlichen Verfahren zu beteiligen (vgl. BGH, Beschl. v. 7. Juli 2015, X ZB 4/14, GRUR 2015, 927 - Verdickerpolymer II).

In Übereinstimmung mit der früheren Senatsentscheidung (BPatGE 47, 134 - Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung) ist daher zwar daran festzuhalten, dass - soweit es nicht ausschließlich um die Festsetzung der Vergütung nach § 23 Abs. 4 PatG geht - für die materiell-rechtliche Prüfung des Ausschlussstatbestandes des § 23 Abs. 7 Satz 1 PatG und damit Streitigkeiten um die Wirksamkeit einer Benutzungsanzeige allein die Zivilgerichte zuständig sind.

Es ist jedoch eine andere Frage, zu welchen Rechtsfolgen es beim Patentamt führt, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Patentinhaberin dem Patentamt auf Nachfrage mitgeteilt hat, dass ihr zwar seitens des Dritten eine Benutzungsanzeige zugegangen, dass diese aber nicht wirksam sei. Eine Prüfung, ob diese rechtliche Einschätzung zutrifft, hat die Patentabteilung zu Recht nicht vorgenommen. Gleichwohl stößt es auf Bedenken, dass das Patentamt in so einem Fall eine feststellende Entscheidung des Inhalts treffen kann, dass die Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung unwirksam sei. Denn eine volle Prüfung des Eingreifens des Ausschlussstatbestandes des § 23 Abs. 7 Satz 1 PatG und damit der Wirksamkeit der Zurücknahme ist gerade nicht durchgeführt worden.

Vielmehr erschiene es in Fällen wie den vorliegenden, in denen die Wirksamkeit einer Benutzungsanzeige umstritten ist, sachgerechter, dass sich das Patentamt als gesetzlich vorgesehener Empfänger einer Rücknahmeerklärung auf die Entgegennahme der Rücknahmeerklärung als solcher beschränkt, zumal es im Gesetz

heißt, dass diese mit ihrer Einreichung wirksam wird (§ 23 Abs. 7 Satz 2 PatG), und auch lediglich dieses - nämlich den Eingang einer Rücknahmeerklärung beim Patentamt - im Register vermerkt. Dies könnte im Register mit einem Hinweis darauf verbunden werden, dass der Ausschlussstatbestand des § 23 Abs. 7 Satz 1 PatG vom Patentamt nicht geprüft worden ist (z. B. „Am ... ist beim Patentamt die Erklärung der Zurücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung eingegangen. Das Vorliegen einer der Wirksamkeit der Rücknahme entgegenstehenden Benutzungsanzeige (§ 23 Abs. 7 Satz 1 PatG) wird vom Patentamt nicht geprüft.“). Das Patentamt hätte also in derartigen Fällen nicht die Löschung der Lizenzbereitschaftserklärung im Register zu vermerken, sondern lediglich den Eingang einer Zurücknahmeerklärung. Jede weitere Klärung bliebe den Zivilgerichten vorbehalten.

Folgt man dieser Auffassung, so hätte sich das Patentamt jedenfalls in einem Fall wie dem vorliegenden darauf zu beschränken, die Erklärung der Rücknahme in Empfang zu nehmen und den Eingang der Zurücknahmeerklärung gemäß § 23 Abs. 7 Satz 2 PatG - vorausgesetzt sie ist als solche formgültig erklärt - wie ausgeführt ohne eine weitergehende Prüfung im Register zu vermerken.

III.

Der Senat wird eine Sachentscheidung nicht vor Ablauf von

zwei Monaten

nach Zustellung dieser Entscheidung an die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts treffen.

Rauch

Püschel

Schnurr

Pr