

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 7 W (pat) 22/15

**Entscheidungsdatum:** 28. März 2017

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** ja

**Normen:** PatG § 23 Abs. 7

---

### Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung II

Nimmt ein Patentinhaber seine im Register eingetragene Lizenzbereitschaftserklärung nach § 23 Abs. 7 Satz 1 Halbsatz 1 PatG gegenüber dem Patentamt zurück, so steht eine zuvor bei ihm eingegangene Benutzungsanzeige der Löschung dieser Eintragung auch unter Berücksichtigung des § 23 Abs. 7 Satz 1 Halbsatz 2 PatG nicht entgegen, wenn er Tatsachen vorträgt, denen zufolge die Unwirksamkeit der Anzeige ernsthaft in Betracht kommt.



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 22/15

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 501 02 164 (= EP 1 324 820)**  
wegen Zurücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. März 2017 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Patentabteilung 23.EP des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. April 2015 aufgehoben und angeordnet, die Lizenzbereitschaftserklärung im Register zu löschen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des 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 beim Patentamt eingereicht. Die Erklärung ist am 1. August 2014 im Register eingetragen und anschließend im Patentblatt veröffentlicht worden.

Mit einem beim Patentamt am 10. November 2014 per Telefax und am 13. November 2014 im Original eingegangenen Schreiben hat die Patentinhaberin sodann die Zurücknahme ihrer Lizenzbereitschaftserklärung erklärt und beantragt, einen entsprechenden Vermerk im Register vorzunehmen.

Auf einen Hinweis des Patentamts, wonach zur Zurücknahme der Lizenzbereitschaft zusätzlich erklärt werden müsse, dass dem Patentinhaber niemand die Benutzungsabsicht angezeigt habe, hat die Patentinhaberin vorgetragen, ihr sei zwar eine Benutzungsanzeige übermittelt worden, diese sei jedoch unwirksam.

Das als „Benutzungsanzeige“ bezeichnete Schreiben der S... GmbH & Co. KG (nachfolgend: E...) vom 14. Oktober 2014 erfülle, so die Patentinhaberin, nicht die Anforderungen des § 23 Abs. 3 PatG. Denn dieses Konkurrenzunternehmen sei von vornherein nicht bereit, für die Benutzung des Schutzrechts eine Vergütung zu bezahlen. Dies ergebe sich aus einem weiteren Schreiben desselben Datums, in dem E... die Einräumung eines kostenlosen Mitbenutzungsrechts an mehreren Patentfamilien der Patentinhaberin verlange, zu denen auch das vorliegende Patent gehöre. Sie sei daher als potentielle Patentverletzerin anzusehen, welche die „Benutzungsanzeige“ 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 dreijähriges Wettbewerbsverbot enthalte. Daher könne eine Benutzung in angemessener Zeit objektiv gar nicht stattfinden, so dass die Benutzungsanzeige unvollständig und damit auch aus diesem Grund unwirksam sei. Zudem sei es, da zur Prüfung der Wirksamkeit einer ggf. vorliegenden Benutzungsanzeige kein patentamtliches Verfahren vorgesehen sei, für die registerrechtliche Lage ohne Belang, ob eine Benutzungsanzeige zum Zeitpunkt der Zurücknahme der Lizenzbereitschaft vorgelegen habe.

Mit Beschluss vom 16. April 2015 hat die Patentabteilung 23.EP des Deutschen Patent- und Markenamts - nach vorangegangenem Zwischenbescheid - festgestellt, dass die Zurücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung gemäß § 23 Abs. 7 PatG ausgeschlossen und der Antrag der Patentinhaberin vom

13. November 2014 auf Löschung der Lizenzbereitschaftserklärung unwirksam sei. Ihr sei nämlich eine Benutzungsanzeige zugegangen, deren Inhalt den Voraussetzungen des § 23 Abs. 3 PatG entspreche. Da es sich um ein registerrechtliches Verfahren handle, prüfe das Patentamt lediglich den gesetzlichen Inhalt der Benutzungsanzeige, eine weitergehende Prüfung sei nicht vorgesehen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde und beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Patentabteilung 23.EP des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. April 2015 aufzuheben und die Lizenzbereitschaftserklärung im Register zu löschen.

Zur Begründung führt die Patentinhaberin aus, die Benutzungsanzeige vom 14. Oktober 2014 dürfe nicht verhindern, dass sie über die weitere Nutzung des Schutzrechtes verfügen könne. Käme es zur Benutzung, stünde ihr aus den schon im patentamtlichen Verfahren genannten Gründen ein Recht zur fristlosen Kündigung des Lizenzverhältnisses zu. Gleiches gelte, wenn E... 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.

Durch amtsgerichtlichen Beschluss vom 22. Januar 2016 ist ein Insolvenzverfahren über das Vermögen von E... eröffnet worden. Dadurch hat sich nach Meinung der Patentinhaberin manifestiert, dass dieses Unternehmen Lizenzgebühren weder zahlen wolle noch könne.

Durch Beschluss vom 20. Juni 2016 hat der Senat der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts den Beitritt zum vorliegenden Beschwerdeverfahren an-

heimgestellt. In dem Beschluss hat der Senat u. a. die Frage aufgeworfen, ob sich das Patentamt mangels vollständiger Prüfungskompetenz bezüglich der Wirksamkeit der Benutzungsanzeige in Fällen wie dem vorliegenden darauf beschränken könne, jedenfalls den Eingang einer Rücknahmeerklärung im Register zu vermerken.

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts ist dem Beschwerdeverfahren beigetreten und vertritt in ihrer Stellungnahme die Auffassung, das Patentamt müsse einen auf Löschung einer Lizenzbereitschaftserklärung gerichteten Antrag in angemessener Frist bescheiden, wobei es den Entscheidungstenor auf Stattgabe bzw. Zurückweisung zu beschränken habe. Es könne nicht lediglich den Eingang einer Rücknahmeerklärung im Register vermerken. Das registerrechtliche Verfahren sei von möglichen Streitverfahren über die materiell-rechtliche Wirksamkeit einer Benutzungsanzeige vor den Zivilgerichten zu trennen. Eine Aussetzung des Registerverfahrens oder die Anordnung seines Ruhens - etwa bis zur Entscheidung in einem Zivilrechtsstreit - komme nicht in Betracht. Gebe es Zweifel an der Wirksamkeit einer Benutzungsanzeige, so gehe dies zu Lasten des eingetragenen Patentinhabers.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch begründet. Die in dem angefochtenen Beschluss getroffene Feststellung, wonach der Antrag auf Löschung der Lizenzbereitschaft unwirksam sei, erweist sich als unzutreffend. Die Voraussetzungen für die Löschung der Lizenzbereitschaftserklärung im Register sind gegeben.

1. Die Lizenzbereitschaft ist zwar zunächst wirksam erklärt worden. Mit ihrer am 25. Juli 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Erklärung hat die Patentinhaberin von der in § 23 Abs. 1 PatG vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht. Nach dieser Vorschrift kann ein Patentanmelder oder -inhaber seine Bereitschaft zur Lizenzvergabe an jedermann durch schriftliche Erklä-

nung gegenüber dem Patentamt bekunden, wodurch sich die für das Patent nach Eingang der Erklärung fällig werdenden Jahresgebühren auf die Hälfte ermäßigen. Diese Erklärung wird im Patentregister eingetragen und im Patentblatt veröffentlicht. Dies ist vorliegend aufgrund der am 25. Juli 2014 abgegebenen Lizenzbereitschaftserklärung, gegen deren Wirksamkeit Einwände weder erhoben worden noch ersichtlich sind, geschehen.

2. Durch Erklärung vom 10. November 2014 hat die Patentinhaberin jedoch ihre Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber dem Patentamt wieder zurückgenommen. Ihr zugleich gestellter Antrag, einen entsprechenden Vermerk im Register vorzunehmen, der als Löschung der Lizenzbereitschaftserklärung im Register zu verstehen ist, ist begründet.

a) Eine formell wirksame Rücknahmeerklärung liegt vor.

Gemäß § 23 Abs. 7 Satz 1 und 2 PatG kann die Erklärung jederzeit gegenüber dem Patentamt schriftlich zurückgenommen werden, solange dem Patentinhaber noch nicht die Absicht angezeigt worden ist, die Erfindung zu benutzen. Die Zurücknahme wird mit ihrer Einreichung wirksam und hat zur Folge, dass der Betrag, um den sich die Jahresgebühren ermäßigt haben, innerhalb eines Monats nachzutragen ist (§ 23 Abs. 7 Satz 3 PatG). 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).

Das Schreiben der Patentinhaberin vom 10. November 2014, das am 13. November 2014 im Patentamt eingegangen ist, entspricht in formeller Hinsicht den gesetzlichen Anforderungen. Gegenteilige Anhaltspunkte sind insoweit weder vom Patentamt geltend gemacht worden noch ersichtlich.

b) Die Regelung in § 23 Abs. 7 Satz 1 Halbsatz 2 PatG, wonach die Zurücknahme unter dem Vorbehalt steht, dass noch kein Dritter gegenüber dem Patentinhaber seine Absicht zur Benutzung der Erfindung angezeigt hat, steht der registermäßigen Erfassung der Rücknahmeerklärung im vorliegenden Fall nicht entgegen.

aa) Nach Darlegung der Patentinhaberin hat E... mit Schreiben vom 14. Oktober 2014 zwar eine Benutzungsanzeige abgegeben, bei deren Wirksamkeit die Lizenzbereitschaftserklärung im Register nicht gelöscht werden könnte. Zugleich hat die Patentinhaberin jedoch unter Vorlage von weiteren Unterlagen die Unwirksamkeit der Benutzungsanzeige geltend gemacht, was sich aus besonderen, im Verhältnis zwischen E... und der Patentinhaberin begründeten Rechtsverhältnissen und der gleichzeitigen Forderung nach einem kostenlosen Mitbenutzungsrecht an dem Patent ergeben soll.

bb) Ob dieser materiell-rechtliche Einwand zutrifft oder nicht, kann im vorliegenden Verfahren, in dem es allein um die von der Patentinhaberin begehrte Änderung des Registers geht, grundsätzlich nicht entschieden werden. Denn wer dem Patentinhaber die Benutzung gemäß § 23 Abs. 3 Satz 1 PatG anzeigt und damit ein Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrages macht, steht zu dem Patentinhaber in einer rein privatrechtlichen Beziehung (vgl. Schulte/Rinken/Kühnen, PatG, 9. Aufl., § 23 Rdn. 21), die das Patentamt nicht berührt. Dementsprechend enthält das Patentgesetz keine Rechtsgrundlage, einen solchen Streit vor dem Patentamt auszutragen. Ein patentamtliches Wirksamkeitsprüfungsverfahren der Zurücknahme einer Lizenzbereitschaftserklärung ist in § 23 PatG nicht vorgesehen; lediglich für den Fall eines Streits über die Höhe der Vergütung gibt es in § 23 Abs. 4 PatG die Möglichkeit zur Einleitung eines patentamtlichen Verfahrens. Streiten sich ein Patentanmelder oder -inhaber und ein Dritter daher darüber, ob die Zurücknahme einer Lizenzbereitschaftserklärung wegen einer zuvor von dem betreffenden Dritten selbst oder von einer weiteren Person wirksam abgegebenen Benutzungsanzeige unwirksam ist, muss dieser Streit ggf. vor den ordentlichen



Gerichten ausgetragen werden (§ 143 Abs. 1 PatG, vgl. BPatGE 47, 134 = BIPMZ 2004, 193 - Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung).

cc) Was die registermäßige Behandlung der Zurücknahme einer Lizenzbereitschaftserklärung angeht, so enthält das Gesetz hierzu - im Unterschied zur Eintragung dieser Erklärung (§ 23 Abs. 1 Satz 2 PatG), aber auch im Unterschied zur Löschung des Eintrags einer ausschließlichen Lizenz (§ 30 Abs. 4 Sätze 3 und 4 PatG) - zwar keine ausdrückliche Regelung. Dies bedeutet aber nicht, dass die Löschung der Registereintragung in das Belieben des Patentamts gestellt wäre. Denn auch wenn die Zurücknahme bereits mit Zugang beim Patentamt und nicht erst mit Eintragung in das Patentregister wirksam wird, ist es geboten, die Eintragung einer einmal eingetragenen Lizenzbereitschaftserklärung nach einer wirksamen Zurücknahme dieser Erklärung im Register wieder zu löschen. Dies folgt daraus, dass die im Register enthaltenen Angaben, ungeachtet des Umstandes, dass sie nur deklaratorisch sind, möglichst weitgehend den Tatsachen entsprechen sollen (vgl. zur Registerwahrheit z. B. BPatGE 40, 185, 191 - Steckerbrücke). Bei der Eintragung einer Lizenzbereitschaftserklärung handelt es sich nach § 23 Abs. 1 Satz 2 PatG um eine registerpflichtige Tatsache. Ist daher eine Zurücknahme dieser Erklärung erfolgt, ist nicht nur ein berechtigtes Interesse des eingetragenen Patentanmelders bzw. -inhabers anzuerkennen, dass diese Tatsache - um nicht weiteren Benutzungsanzeigen ausgesetzt zu sein - auch dem Register zu entnehmen ist, sondern es ist auch zum Schutz der Öffentlichkeit vor Fehlinformationen grundsätzlich geboten, den Wegfall der Lizenzbereitschaftserklärung im Register möglichst zeitnah zum Ausdruck zu bringen.

(1) Hiervon ausgehend erfolgt die Löschung einer im Register eingetragenen Lizenzbereitschaftserklärung auf Grundlage einer dem Schriftformerfordernis des § 23 Abs. 7 Satz 1 PatG entsprechenden, dem Patentamt zugeleiteten Rücknahmeerklärung.

In diesem registerrechtlichen Verfahren (vgl. auch BPatGE 47, 134, 138 - Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung) kann das Patentamt neben der Prüfung der Rücknahmeerklärung auf ihre formelle Wirksamkeit eine materiell-rechtliche Wirksamkeitsprüfung nur in eingeschränktem Umfang vornehmen. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass - anders als etwa bei Löschung der ausschließlichen Lizenz im Patentregister nach § 30 Abs. 4 Satz 4 PatG - das Gesetz nichts dazu aussagt, auf Grund welcher dem Patentamt vorzulegenden Nachweise die einmal eingetragene Lizenzbereitschaftserklärung wieder zu löschen ist. Zudem könnte das Patentamt die Prüfung materiell-rechtlicher Einwände, die ihre Grundlage im Verhältnis zwischen dem Patentanmelder bzw. -inhaber und einem Dritten haben, nur unter Einbeziehung des Dritten durchführen. Dies ist aber nicht möglich, weil dritte Personen ohne ausdrückliche Rechtsgrundlage, wie es hier der Fall ist, nicht am patentamtlichen Verfahren zu beteiligen sind (vgl. BGH GRUR 2015, 927 - Verdickerpolymer II).

(2) Dem Wesen eines derartigen registerrechtlichen Verfahrens entsprechend muss das Patentamt die Eintragung der Zurücknahme einer Lizenzbereitschaftserklärung im Register daher verweigern, wenn sich bereits aus den vom Patentinhaber vorgelegten Unterlagen eindeutig ergibt, dass die Zurücknahme wirkungslos ist, etwa weil eine unzweifelhaft gültige Benutzungsanzeige vorliegt. Insofern ist es angebracht, dass sich das Patentamt nach Erhalt einer Rücknahmeerklärung vor Löschung der Lizenzbereitschaftserklärung im Patentregister durch Anfrage bei dem Patentinhaber darüber vergewissert, ob ihm eine Benutzungsanzeige zugegangen ist, und dass es ggf. die Einhaltung der formellen Erfordernisse einer ihm vorgelegten Benutzungsanzeige überprüft (in Übereinstimmung mit der früheren Senatsentscheidung in BPatGE 47, 134 - Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung).

Sofern der Patentanmelder oder -inhaber den Eingang einer Benutzungsanzeige bestätigt, kann die Lizenzbereitschaftserklärung somit grundsätzlich nicht gelöscht werden.

(3) Anders verhält es sich jedoch, wenn der Patentanmelder oder -inhaber - wie im vorliegenden Fall - zusammen mit seinem Vortrag zur Existenz einer ihm gegenüber abgegebenen Benutzungsanzeige zugleich Tatsachen vorträgt, denen zufolge die Unwirksamkeit der Anzeige ernsthaft in Betracht kommt.

Das Patentamt hat in einem solchen Sonderfall, wie oben ausgeführt, nicht die Möglichkeit, im Rahmen des registerrechtlichen Verfahrens - ohne Beteiligung des Dritten - die volle Wirksamkeit der Benutzungsanzeige zu prüfen. Es hat vielmehr - ausgehend davon, dass die in § 23 Abs. 7 Satz 1 Halbsatz 2 PatG enthaltene materiell-rechtliche Einschränkung nicht unzweifelhaft eingreift - die Löschung der Lizenzbereitschaftserklärung einzutragen und dritte Personen, die sich auf die Unwirksamkeit der Rücknahmeerklärung berufen, auf den Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten zu verweisen. Auf diese Weise wird eine zeitnahe Entscheidung im registerrechtlichen Verfahren ermöglicht, die zum Schutz der Öffentlichkeit vor Fehlinformationen geboten ist, ohne dadurch Dritte, die für sich das Recht zur Benutzung der Erfindung gemäß § 23 Abs. 3 PatG in Anspruch nehmen wollen, in ihren Rechten zu beschneiden. Denn eine bindende Entscheidung über die materiell-rechtliche Wirksamkeit der Zurücknahme ist mit der Löschung der Lizenzbereitschaftserklärung im Register nicht verbunden.

### III.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde erfolgt gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG im Hinblick auf die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Löschung einer Lizenzbereitschaftserklärung im Patentregister erfolgen kann.

**IV.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben. Diese kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Schnurr

Pr