



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 93/99

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
9. Juli 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 39 39 401**

wegen Lizenzbereitschaftserklärung

hat der 10. Senat (Juristischer Senat) auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 2003 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

1. Die Beschwerde gegen den Beschluss der Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Mai 1999 wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I**

Der ursprüngliche Patentinhaber W... (im folgenden: Patentinhaber) reichte am 29. November 1989 beim Patentamt die Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Vorrichtung zur Verbesserung der Hirn-Hemisphären-Koordination" ein. Die Erteilung des Patents wurde am 25. April 1991 veröffentlicht. Einspruch wurde nicht eingelegt.

Der Patentinhaber erklärte mit Schreiben vom 19. Februar 1993 an das Patentamt, dort eingegangen am 20. Februar 1993, dass er bereit sei, jedermann die Benutzung der Erfindung gegen eine angemessene Vergütung zu erstatten; ihm sei bekannt, dass diese Erklärung unwiderruflich sei. Das Patentamt trug die Erklärung der Lizenzbereitschaft gemäß § 23 PatG in die Patentrolle ein und veröffentlichte sie im Patentblatt.

Mit Schreiben vom 28. Oktober 1996, eingegangen bei den Verfahrensbevollmächtigten des Patentinhabers am 1. November 1996, teilte das AUDIVA Institut für Hören und Bewegen, Inhaberin Dipl.-Logopädin M... (im folgenden: M...) dem Patentinhaber unter dem Betreff "Anzeige der Patentnutzung" mit, sie kündige hiermit offiziell an, dass sie fortan die Lehre des Patents nutzen werde. Sie werde die Erfindung für die Entwicklung, Konstruktion und den

Vertrieb von Trainingsgeräten zur Hemisphärensynchronisation einsetzen. Sie machte im Schreiben außerdem Angaben zu der Abrechnung der Erlöse.

Der Patentinhaber erklärte gegenüber dem Patentamt mit Schreiben vom 6. November 1996, eingegangen am 7. November 1996, er nehme die Lizenzbereitschaftserklärung nach § 23 PatG wieder zurück. Das Patentamt vermerkte daraufhin im Dezember 1996 handschriftlich in der Akte: "LBE gelöscht."

Im Februar 1999 teilte M... dem Patentamt mit, die Löschung der Lizenzbereitschaftserklärung in der Patentrolle sei unzulässig, weil diese nur dann zurückgenommen werden könne, wenn dem Patentinhaber noch nicht die Nutzung angezeigt worden sei; genau dies sei aber geschehen, wie sich aus dem beim Patentamt laufenden Verfahren betreffend die Festsetzung der Vergütung zeige.

Das Patentamt wies den Patentinhaber mit Bescheid vom 8. April 1999 darauf hin, es habe erst im Rahmen des späteren Vergütungsfestsetzungsverfahrens nach § 23 PatG davon Kenntnis erhalten, dass dem Patentinhaber zeitlich vor dem Antrag auf Zurücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung die Benutzungsabsicht angezeigt worden sei; dies belege das Schreiben der M... vom 28. Oktober 1996, das im Rahmen des Vergütungsfestsetzungsverfahrens eingereicht worden sei. Die Lizenzbereitschaftserklärung werde daher wieder in die Patentrolle eingetragen werden.

Mit Schreiben vom 11. Mai 1999, eingegangen am selben Tag, beantragte der Patentinhaber, die Lizenzbereitschaftserklärung nicht wieder in die Patentrolle einzutragen und widerrief vorsorglich nochmals die Lizenzbereitschaftserklärung vom 19. Februar 1993. Denn die Benutzungsanzeige sei in bösgläubiger und treuwidriger Absicht erfolgt und überdies mittlerweile verwirkt.

Die Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 17. Mai 1999 entschieden, dass aus den Gründen des Bescheides vom 8. April 1999 die Lizenzbereitschaft für das Patent wieder in die Patentrolle eingetragen werde.

Hiergegen wendet sich der Patentinhaber mit der Beschwerde. Er trägt vor, die Benutzungsanzeige vom 28. Oktober 1996 sei nicht wirksam im Sinne von § 23 Abs 3 PatG gewesen, da sie inhaltlich unzulänglich gewesen sei; sie habe in keiner Weise ersichtlich gemacht, wie die Erfindung und in welchem Umfang sie benutzt werden sollte und ob die Benutzung örtlich oder zeitlich auf bestimmte technische Zwecke oder auf einen bestimmten Betrieb beschränkt sein sollte. Die inhaltlich unzulässige Anzeige sei auch rechtsmissbräuchlich gewesen, weil M... als "Strohfrau" für ihren Ehemann gehandelt habe, der seinen mit dem Patentinhaber bestehenden Lizenzvertrag im Juni 1996 zum Ende des Jahres 1996 gekündigt habe. Selbst wenn die Benutzungsanzeige wirksam gewesen sein sollte, habe die Benutzungsanzeigende spätestens mit Wirkung vom 27. August 1998 ihre Rechte aus der Benutzungsanzeige verloren. Denn nach Schriftwechsel mit M... über die Unzulänglichkeit bzw Rechtsmissbräuchlichkeit der Benutzungsanzeige habe ihr der Patentinhaber mit Schreiben vom 27. August 1998 mit sofortiger Wirkung die Weiterbenutzung der Erfindung untersagt. Die Lizenzbereitschaftserklärung sei daher jedenfalls aufgrund der zweiten Rücknahmeerklärung vom 11. Mai 1999 aufzuheben.

Die Vorschrift des § 23 Abs 7 Satz 1 PatG könne nicht so verstanden werden, dass die Lizenzbereitschaftserklärung nur dann zurückgenommen werden könne, wenn zuvor niemals eine Benutzungsanzeige vorgelegen habe. Vielmehr müsse eine solche Rücknahme auch dann möglich sein, wenn die Benutzungsanzeige mangels Erfüllung der Vorschrift nach § 23 Abs 3 Satz 3 PatG zurückgewiesen worden sei bzw die Rechte aus der Benutzungsanzeige erloschen seien und kein wirksames Lizenzverhältnis mehr bestehe.

Im Februar 2000 ist das Patent auf die jetzige Patentinhaberin umgeschrieben worden. In der mündlichen Verhandlung vom 9. Juli 2003 hat diese zur Benutzungsanzeige insbesondere noch vorgetragen, dass hinsichtlich ihres erforderlichen Inhalts keine geringeren Anforderungen als beim Antrag auf Erteilung einer Zwangslizenz oder beim Klageantrag im Verletzungsverfahren zu stellen seien. Die vorliegende Benutzungsanzeige wäre aber für einen derartigen Antrag nicht geeignet, denn sie lasse nicht erkennen, was und wie benutzt werden solle. Bei der Auslegung der Benutzungsanzeige könne nicht die Vorgeschichte (Lizenzvertrag des Patentinhabers mit dem Ehemann von M...) berücksichtigt werden, die fehlenden Angaben seien auch nicht mit ex-tunc-Wirkung nachholbar gewesen. Der Wortlaut des § 23 Abs 7 PatG könne nur so verstanden werden, dass nur solange ein Benutzungsverhältnis bestehe, keine Rücknahme möglich sei, dass eine Rücknahme aber möglich sei, wenn das Benutzungsverhältnis beendet sei.

Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und von einem Eintrag der Lizenzbereitschaft in der Patentrolle abzusehen.

Der Senat hat durch Beschluss vom 30. Juli 2001 den Antrag der M... auf Beteiligung an dem vorliegenden Beschwerdeverfahren zurückgewiesen.

## II

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Das Patentamt hat zu Recht angeordnet, dass die Lizenzbereitschaftserklärung wieder in die Patentrolle (jetzt: Patentregister) eingetragen wird, weil die Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung unwirksam gewesen ist.

1. Das Beschwerdeverfahren hat sich nicht dadurch erledigt, dass neuere Registerauszüge hinsichtlich des vorliegenden Patents bereits wieder den Eintrag über die im Februar 1993 erklärte Lizenzbereitschaftserklärung (ohne jeden Hinweis auf den Eingang einer Rücknahmeerklärung) enthalten. Denn auch insoweit gilt, dass Eintragungen in das Patentregister nicht konstitutiv, sondern nur deklaratorisch sind (vgl. Schulte, PatG, 6. Aufl., § 30 Rdn 14), so dass der Registereintrag über die Lizenzbereitschaftserklärung nicht die Entscheidung darüber entbehrlich macht, ob die Lizenzbereitschaftserklärung wirksam gemäß § 23 Abs 7 PatG zurückgenommen worden ist oder nicht. Vor Rechtskraft des angefochtenen Beschlusses hätte das Patentamt allerdings nicht den Registereintrag wieder einfügen dürfen, weil damit die aufschiebende Wirkung der Beschwerde gemäß § 75 PatG missachtet wird.

2. Die Lizenzbereitschaftserklärung ist vom Patentinhaber zunächst wirksam gemäß § 23 Abs 1 PatG am 20. Februar 1993 erklärt worden. Umstände, die gegen die Wirksamkeit der damaligen Erklärung sprechen, sind weder geltend gemacht noch ersichtlich. Die Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung ist geregelt in § 23 Abs 7 Satz 1 und 2 PatG. Danach 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. Die Rücknahmeerklärung des Patentinhabers vom 7. November 1996 und auch die spätere Rücknahmeerklärung vom 11. Mai 1999 erfüllen zwar die formellen Anforderungen, es fehlt aber an der Voraussetzung des Nichtvorliegens einer vorherigen Benutzungsanzeige.

a. Die Vorschrift über die Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung hat zwar in erster Linie Auswirkungen auf potentielle Lizenznehmer, denn wenn die Lizenzbereitschaftserklärung einmal wirksam zurückgenommen worden ist, ist für diese die Möglichkeit des Erwerbs einer Lizenz am Patent über den Weg des § 23 Abs 3 PatG nicht mehr möglich. Das Patentamt wird in aller Regel - da es nicht selbst der Erklärungsempfänger einer Benutzungsanzeige ist - auch keine Kenntnis vom

Vorliegen einer Benutzungsanzeige haben, so dass die Wirksamkeit der Rücknahmeerklärung für das Patentamt praktisch nicht überprüfbar ist (vgl. Busse, PatG, 5. Aufl., § 23 Rdn 76). Die - wirksame - Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung hat aber auch Auswirkungen auf die Höhe der Jahresgebühren, wie sich aus § 23 Abs 7 Satz 3 PatG ergibt. Das Patentamt muss daher, wenn es wie hier von einer Benutzungsanzeige Kenntnis erhält, diese bei der Prüfung der Wirksamkeit der Rücknahmeerklärung berücksichtigen, so wie es auch im vorliegenden Fall geschehen ist, um sich so die Überzeugung zu verschaffen, in welcher Höhe die Jahresgebühren fällig werden. Bei dieser Prüfung ist das Patentamt allerdings auf die Prüfung der ihm vorliegenden Urkunden (Lizenzbereitschaftserklärung, Benutzungsanzeige, Rücknahmeerklärung) beschränkt und kann nicht außerurkundliche Einwendungen, die sich allein aus dem Verhältnis zwischen Patentinhaber und potentiellern Lizenznehmer ergeben, berücksichtigen (siehe auch unten unter bb.).

Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass es sich bei der Eintragung der gemäß § 23 PatG erklärten Lizenzbereitschaftserklärung und eventuellen späteren Löschung im Patentregister um ein im wesentlichen registerrechtliches Verfahren handelt, ähnlich wie das Umschreibverfahren (vgl. insoweit BGH BIPMZ 1969, 60, 63 re Sp - Marpin). Auch die Prüfung der Wirksamkeit der Rücknahmeerklärung durch das Patentamt erfolgt allein im Hinblick auf die Höhe der Jahresgebühren sowie im Hinblick darauf, ob die im Register eingetragene Lizenzbereitschaftserklärung noch den Tatsachen entspricht. Mit dem Wesen dieses Registerverfahrens, an dem der die Benutzung Anzeigende und potentielle Lizenznehmer auch nicht beteiligt ist (vgl. hierzu den Senatsbeschluss in dieser Sache vom 30. Juli 2001) wäre es nicht zu vereinbaren, derartige Einwendungen zu prüfen. Für Streitigkeiten, die sich aus dem durch die Benutzungsanzeige begründeten privatrechtlichen Schuldverhältnis zwischen Patentinhaber und (potentiellern) Lizenznehmer ergeben, sind vielmehr - mit Ausnahme des Vergütungsfestsetzungsverfahrens nach § 23 Abs 4 PatG - nur die Zivilgerichte zuständig.

b. Die vom Patentinhaber schriftlich mit am 7. November 1996 beim Patentamt eingegangenen Schreiben erklärte Rücknahme seiner Lizenzbereitschaftserklärung ist nicht wirksam gewesen, da die in § 23 Abs 7 Satz 1 genannte Voraussetzung, dass dem Patentinhaber noch nicht die Absicht angezeigt worden ist, die Erfindung zu benutzen, nicht vorgelegen hat. Denn schon vor der Rücknahme, nämlich mit dem spätestens am 1. November 1996 beim damaligen Patentinhaber eingegangenen Schreiben vom 28. Oktober 1996 der M... - dessen Zugang unstreitig ist - wurde ihm die Absicht angezeigt, die Erfindung zu benutzen. Dieses Schreiben stellt eine Benutzungsanzeige im Sinne von § 23 Abs 7 Satz 1 iVm Abs 3 PatG dar.

aa. Über Form und Inhalt der Benutzungsanzeige gemäß § 23 Abs 7 Satz 1 PatG, die der Wirksamkeit der Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung entgegensteht, trifft § 23 Abs 7 PatG keine ausdrückliche Regelung, doch ist aus dem Gesamtregelungszusammenhang des § 23 PatG ersichtlich, dass hiermit eine Benutzungsanzeige im Sinne des § 23 Abs 3 PatG gemeint ist. Gemäß § 23 Abs 3 Satz 2 PatG gilt die Anzeige als bewirkt, wenn sie durch Aufgabe eines eingeschriebenen Briefes an den im Register als Patentinhaber Eingetragenen oder seinen eingetragenen Vertreter abgesandt worden ist. In der Anzeige ist anzugeben, wie die Erfindung benutzt werden soll. Die Anzeige muss damit Angaben enthalten über die Person des Benutzers, die Art und Weise der Benutzung, dh ob die Erfindung voll umfänglich, teilweise, beschränkt auf bestimmte Benutzungshandlungen oder nach Ort und Zeit benutzt werden soll (vgl Schulte, aaO, § 23 Rdn 25; Busse, aaO, § 23 Rdn 47; OLG Nürnberg GRUR 1996, 48).

Diesen Anforderungen genügt das Schreiben der M... vom 28. Oktober 1996 grundsätzlich. Das Schreiben ist per Einschreiben an den im Patentregister Eingetragenen gerichtet, es enthält die ausdrückliche Erklärung, die Lehre des Patents nutzen zu wollen, und es lässt auch keinen Zweifel an der Person des Benutzers. Hinsichtlich der Art der Benutzung wird in dem Schreiben angegeben, die Erfindung werde "für die Entwicklung, Konstruktion und den Vertrieb von Trai-



ningsgeräten zur Hemisphärensynchronisation" eingesetzt. Mit diesen Angaben sind zwar keine der in den §§ 9, 10 PatG genannten Benutzungsarten wörtlich genannt, ebensowenig enthält das Schreiben ausdrückliche Angaben darüber, ob die Benutzungsabsicht nur eine Vorrichtung gemäß Anspruch 1 betrifft oder weitergeht, oder ob die Benutzungsabsicht auf zeitlich oder örtlich beschränkte Benutzungshandlungen abzielt. Dies rechtfertigt aber noch nicht die Annahme, die Benutzungsanzeige sei unwirksam.

Bei der Benutzungsanzeige handelt es sich um eine rechtsgestaltende Willenserklärung (vgl. Schulte, aaO, § 23 Rdn 23; Busse, aaO, § 23 Rdn 43), und als solche ist sie der Auslegung gemäß § 133 BGB zugänglich. Insoweit bleibt festzustellen, dass hier zu der gemäß § 23 Abs 3 Satz 3 PatG erforderlichen Angabe "wie die Erfindung benutzt werden soll" nicht etwa überhaupt keine Angaben gemacht worden sind, sondern Angaben, die im Grundsatz die Art der Benutzung erkennen lassen. Die angegebenen Benutzungsarten lassen sich nämlich durchaus im Sinne der in § 9 PatG genannten Benutzungsarten wie die des Herstellens, des Inverkehrbringens oder Gebrauchens eines Erzeugnisses, das Gegenstand des Patents ist, verstehen. Mangels einer ausdrücklich erklärten Einschränkung spricht auch viel für die Auslegung, dass dies für den Patentinhaber erkennbar die Anzeige darstellt, die Erfindung in vollem Umfang, ohne örtliche oder zeitliche Beschränkung zu benutzen (vgl. zur Erklärung der vollumfänglichen Benutzung als ausreichende Angabe auch OLG Nürnberg GRUR 1996, 48, 49). Letzteres kann aber dahinstehen. Denn eine Benutzungsanzeige kann nicht allein deswegen als unwirksam und damit ohne Rechtswirkung angesehen werden, wenn vorgetragene Angaben noch der Konkretisierung bedürfen (vgl. Schulte, aaO, § 23 Rdn 25; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 23 Rdn 11, jeweils zur Zulässigkeit rückwirkender Konkretisierungen). Insoweit kann der Auffassung der Patentinhaberin, die Angaben zu der Art der Benutzung müssten so formuliert werden, wie dies einem Klageantrag in einer Patentverletzungsklage oder einem Klageantrag zur Erteilung der Zwangslizenz gemäß § 24 PatG entspreche, nicht gefolgt werden, dies ergibt sich weder aus dem Wortlaut der Vorschrift des § 23 Abs 3 Satz 3 PatG noch ihrem

Sinn und Zweck. Das prozessuale Erfordernis der Bestimmtheit eines Klageantrages, das ua dem Zweck dient, dass die Zwangsvollstreckung ohne Fortsetzung des Streits im Vollstreckungsverfahren möglich ist (vgl Zöller, ZPO, 23. Aufl, § 253 Rdn 13), kann nicht auf den erforderlichen Inhalt der rechtsgestaltenden Willenserklärung gemäß § 23 Abs 3 Satz 3 PatG übertragen werden, denn diese soll den Inhalt des entstehenden Schuldverhältnisses festlegen, was nicht zwingend einen bereits vollstreckungsfähig formulierten Inhalt bedingt.

bb. Durchgreifende Anhaltspunkte, dass die Benutzungsanzeige nicht wegen ihres Inhalts, sondern aus anderen Gründen keine Rechtswirkungen entfalten konnte, bestehen ebenfalls nicht. Insoweit ist zunächst festzustellen, dass aus den unter 2.a. genannten Gründen außerurkundliche Einwendungen gegen die Wirksamkeit der Benutzungsanzeige im Verfahren vor dem Patentamt nicht berücksichtigt werden können, sondern der Patentinhaber insoweit auf den Zivilrechtsweg zu verweisen ist. Ergänzend ist zur Geltendmachung der Rechtsmissbräuchlichkeit der Benutzungsanzeige, weil zwischen dem Patentinhaber und dem Ehemann der M... ein Lizenzvertrag bestanden habe, der von Letzterem im Juni 1996 zum Ende des Jahres 1996 gekündigt worden sei, lediglich anzumerken, dass grundsätzlich jeder andere als der Patentinhaber das Recht hat, die Benutzungsanzeige abzugeben und der Patentinhaber nicht das Recht hat, einen Benutzungswilligen - aus welchen Gründen auch immer - zurückzuweisen (vgl Busse, aaO, § 23 Rdn 44; Benkard, aaO, § 23 Rdn 11: selbst wenn der Anzeigende der hauptsächliche Konkurrent ist). Hinzu tritt im vorliegenden Fall, dass der Patentinhaber nach Erhalt der Kündigung durch seinen Vertragspartner die Möglichkeit gehabt hätte, die Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber dem Patentamt zurückzunehmen, dies aber nicht getan hat. Im übrigen erscheint die Geltendmachung der Rechtsmissbräuchlichkeit der Benutzungsanzeige auch vor dem Hintergrund, dass der Patentinhaber auf Grundlage dieser Anzeige ein Vergütungsfestsetzungsverfahren gemäß § 23 Abs 4 PatG eingeleitet hat, das durch Beschluss des 5. Senats (5 W (pat) 430/99 vom 6. Dezember 2000, veröffentlicht in juris) rechtskräftig abgeschlossen worden ist, nicht gerechtfertigt.

c. Die Lizenzbereitschaftserklärung vom 20. Februar 1993 ist auch nicht durch spätere Rücknahmeerklärungen des Patentinhabers wie etwa die mit Schriftsatz vom 11. Mai 1999 dem Patentamt gegenüber erklärte Rücknahme wirksam zurückgenommen worden. Denn auch insoweit ist festzustellen, dass die in § 23 Abs 7 Satz 1 PatG genannte Voraussetzung, dass dem Patentinhaber noch nicht die Absicht angezeigt worden ist, die Erfindung zu benutzen, nicht vorgelegen hat, da mit Schreiben der M... vom 28. Oktober 1996 eine vorherige Benutzungsanzeige erfolgt ist.

Es kommt nicht darauf an, ob, wie die Patentinhaberin geltend macht, diese Benutzungsanzeige später ihre Wirkung verloren hat, weil das Lizenzverhältnis mit M... gekündigt worden oder aus anderen Gründen weggefallen ist.

Nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut des Gesetzes kommt die Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung bereits dann nicht mehr in Betracht, wenn einmal eine Benutzungsanzeige erfolgt ist, mit Wirksamwerden der ersten Benutzungsanzeige entfällt die Möglichkeit der Rücknahme (so auch Busse, aaO, § 23 Rdn 43). Dies ist auch vom Gesetzgeber so gewollt, der die Möglichkeit zur Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung durch Art 7 Abs 1 b des Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent vom 20. Dezember 1991 in § 23 PatG eingefügt hat (vgl Begründung zum Gesetzentwurf, BIPMZ 1992, 54 re Sp: "Der Widerruf der Lizenzbereitschaftserklärung soll jedoch nur solange zulässig sein, wie dem Patentinhaber die Absicht, die Erfindung benutzen zu wollen ...., noch nicht angezeigt worden ist. Ein schutzwürdiges Interesse der Öffentlichkeit am Fortbestand der Lizenzbereitschaftserklärung ist für den Zeitraum bis zur ersten Benutzungsanzeige nicht anzuerkennen.").

III

Der Senat hat gemäß § 100 Abs 2 Nr 1 PatG die Rechtsbeschwerde zugelassen, da die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Lizenzbereitschaftserklärung gemäß § 23 PatG zurückgenommen werden kann, von grundsätzlicher Bedeutung ist.

Schülke

Püschel

Schuster

Be