

Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht

Tilman / Plassmann

2024

ISBN 978-3-406-67435-8

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein

umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Der LN der einfachen Lizenz kann sein Benutzungsrecht ohne die Zustimmung des Lizenzgebers **nicht übertragen**¹¹⁰, weil dadurch der Inhalt der bilateralen Beziehung verändert würde¹¹¹, die aus der untrennbaren Verbindung des Verfügungsvertrags und des Verpflichtungsvertrags besteht¹¹². Der schuldrechtliche Vertrag ist der Anker für die Bindung des LN an den LG. Der LN kann seine vertragliche Bindung nicht einseitig (ohne Zustimmung des LG) auf den Erwerber ausweiten, weil diese Bindung nicht nur aus Berechtigungen, sondern auch aus Verpflichtungen des LG und des LN besteht. Möglich bleibt nur eine Übernahme der gesamten Vertragsstellung durch einen dreiseitigen Vertrag zwischen LG, LN und Erwerber.¹¹³

b) Alleinlizenz. Auch bei der Alleinlizenz macht der LG durch eine Verfügung über seine rechtliche Alleinstellung von seinem Ausschließlichkeitsrecht Gebrauch, indem er nur einem (neben ihm selbst) die Benutzung gestattet (ihn nicht ausschließt). Die Rechtslage ist die gleiche wie bei der einfachen Lizenz.

c) Ausschließliche Lizenz. Bei der ausschließlichen Lizenz im engeren Sinn (kein Benutzungsrecht anderer, kein Benutzungsrecht des LG, § 15 Abs. 2 Satz 1 PatG) liegt eine vertraglich begründete und mit dem Vertragsende rückholbare Vollrechtsübertragung vor: Der LN rückt vollständig in die Schutzrechtsposition des LG ein. Deswegen stehen ihm **alle Ansprüche wegen Patentverletzung** zu.¹¹⁴ Eine ausschließliche Lizenz verleiht dem Lizenzinhaber im Rahmen des Lizenzvertrages ein gegen jedermann wirkendes Ausschlussrecht, das sowohl das positive Benutzungsrecht als auch das negative Verbotungsrecht umfasst. Dieser gegenüber jedermann wirkende Charakter der ausschließlichen Lizenz schließt es aus, die ausschließliche Lizenz durch eine spätere Vereinbarung zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer rückwirkend in eine einfache Lizenz umzuwandeln.¹¹⁵ Dass auch dem LG das Verbotungsrecht und (bei erlittenem Schaden) ein Schadensersatzanspruch verbleibt, kann man wirtschaftlich mit der Absicherung des Risikos eines Ausfalls der Lizenzgebühren begründen¹¹⁶ und rechtlich mit der vertraglich gesicherten künftigen Berechtigung (Anwartschaft) am Patent nach dem Ende des Lizenzvertrags erklären.¹¹⁷ Für die Übertragbarkeit der Position des LN einer ausschließlichen Lizenz gilt das Gleiche wie bei der einfachen Lizenz (**Unübertragbarkeit**), wenn man nicht der Vertragsbeziehung zwischen LG und LN ein vorweg genommenes Einverständnis des LG zur Übertragung, genauer: zur Vertragsübernahme, entnehmen kann.

d) Überschreitung des Benutzungsrechts. Wenn der einfache LN und der LN einer Alleinlizenz den Rahmen der ihm erlaubten Benutzungshandlungen **überschreitet**, handelt er ohne Erlaubnis, also widerrechtlich. Dem LG stehen gegen ihn Ansprüche wegen Patentverletzung (§ 15 Abs. 2 Satz 2 PatG) und Ansprüche wegen Vertragsverletzung zu. Die Erschöpfung des Patents (für EPeW: Art. 6 EPatVO) tritt als Folge solcher Handlungen nicht ein, weil der Patentinhaber ihnen nicht zugestimmt hat.

Der Rahmen erlaubter Benutzungshandlungen wird im **Lizenzvertrag** festgelegt. Es kann sich um zeitliche, räumliche und sachliche Beschränkungen handeln. Sachliche Beschränkungen sind solche, die die Benutzung des Patents auf bestimmte Benutzungsförmen (Herstellungslizenz, Vertriebslizenz), bestimmte Ausführungsformen oder Verfahren beschränken.

Sonstige **Vertragsverletzungen** wie die Nichtzahlung der Lizenzgebühr oder die Nichterfüllung von Informationspflichten oder von (zulässigen) Wettbewerbsverboten ändern an der Benutzungsberechtigung dagegen nichts; ein Inverkehrbringen durch den LN führt zur Erschöpfung des Patentrechts. Der LG ist auf seine vertragsrechtlichen Ansprüche angewiesen. Das

¹¹⁰ McGuire, Die Lizenz (2012), S. 452 mit weiteren Nachweisen in Fn. 159.

¹¹¹ McGuire, Die Lizenz (2012), S. 464, 735 ff.; Ann, Patentrecht (8. Aufl. 2022), § 40 Rn. 39 unter Hinweis auf § 399 BGB.

¹¹² Ann, Patentrecht (8. Aufl. 2022), § 40 Rn. 39; McGuire, Die Lizenz (2012), S. 464, 735 ff.

¹¹³ McGuire, Die Lizenz (2012), S. 464, 736.

¹¹⁴ Anders im Markenrecht, *Jestaedt* GRUR 2020, 354, der aber zu Unrecht für das Patentrecht die gleichen Regeln annimmt wie im Markenrecht.

¹¹⁵ OLG Düsseldorf GRUR RR 2020, 146 – Bakterienkultivierung; vgl. OLG Düsseldorf GRUR-RR 2018, 11286 – Polysiliziumschicht.

¹¹⁶ Einzelheiten bei Kühnen, Die Ansprüche des Patentinhabers wegen Schutzrechtsverletzung nach Vergabe einer ausschließlichen Lizenz, in: FS Schilling (2007), 311 (315 ff.).

¹¹⁷ Kühnen, Die Ansprüche des Patentinhabers wegen Schutzrechtsverletzung nach Vergabe einer ausschließlichen Lizenz, in: FS Schilling (2007), 311–331 (317 ff.); Ann, Patentrecht (8. Aufl. 2022), § 40 Rn. 31.

Gleiche gilt von Bezugspflichten, einer Vertriebsbindung und einer (wenn zulässig) Preisbindung.

- 94 **e) Übertragbarkeit, Unterlizenz.** Der LN kann seine Lizenz grundsätzlich nur im Weg der Vertragsübernahme unter Mitwirkung des LG **übertragen** (→ Rn. 90), es sei denn der Lizenzvertrag selbst enthält eine Gestattung. Das Gleiche gilt von der Befugnis zur Einräumung einer **Unterlizenz**. Im Zweifel darf der LN einer ausschließlichen Lizenz Unterlizenzen erteilen, der LN einer einfachen Lizenz dagegen nicht.¹¹⁸
- 95 **f) Sukzessionsschutz.** Nach § 15 Abs. 3 PatG berührt ein Rechtsübergang (eine Übertragung) des Patents oder die Erteilung einer Lizenz nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind. Dieser **Sukzessionsschutz** ergibt sich für die einfache Lizenz nicht aus der Natur des Vertragsverhältnisses¹¹⁹, sondern ist eine **positivrechtliche Schutzvorschrift**. Der LN kann auf sie vertraglich verzichten. Die Deutung des Sukzessionsschutzes ist im Einzelnen nicht geklärt. Viel spricht für den Übergang der gesamten Vertragsstellung des LG auf den Erwerber.¹²⁰ Zur möglichen Anwendung zugunsten des Unterlizenznehmers bei Wegfall der Hauptlizenz → Rn. 87.
- 96 **g) Wegfall des Schutzrechts.** Mit dem Wegfall des Schutzrechts ist dem LG die geschuldete Leistung unmöglich geworden. Bei einer rückwirkenden Vernichtung erweist sie sich als von Anfang an unmöglich. Es greifen die dafür vorgesehenen vertragsrechtlichen Folgen (Rücktritt, Schadensersatz) ein. Bei der Anwendung der Verpflichtung zur Rückgewähr **bereits gezahlter Lizenzgebühren** berücksichtigt die Rechtsprechung, dass der LN bis zur Vernichtung unter dem Schutz des Schein-Patents die Erfindung auf dem Markt benutzen konnte. Insoweit hat ihm die Lizenz einen Nutzen gebracht. Zwei rechtliche Begründungswege stehen für den von der Rechtsprechung angenommenen Ausschluss der Rückgewähr gezahlter Lizenzgebühren zur Verfügung: (1) Der Vertrag wurde teilweise erfüllt (faktische, statt rechtliche Monopolstellung).¹²¹ (2) Die Nutzungsvorteile der Scheinposition müsste der LN herausgeben. Er kann den diesbezüglichen Anspruch dem Anspruch auf Rückzahlung der Lizenzgebühr entgegenhalten.¹²² § 52 Abs. 3 Nr. 2 des deutschen **MarkenG** enthält eine interessengerechte Lösung¹²³. Gezahlte Beträge müssen nur zurückgezahlt werden, wenn Gründe der Billigkeit dies fordern.¹²⁴
- 97 **h) Kündigung aus wichtigem Grund.** Der Lizenzvertrag ist auf eine gewisse zeitliche Dauer angelegt. Er ist daher ein Dauerschuldverhältnis. Nach § 314 BGB können Dauerschuldverhältnisse aus **wichtigem Grund** ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Kündigen kann, wem unter **Abwägung** der beiderseitigen **Interessen** ein Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann. Ist bei einer Störung der Geschäftsgrundlage eine Vertragsanpassung (§ 313 BGB) möglich, ist dieser Weg zunächst zu versuchen. Eigene Verstöße des Kündigenden sind bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen. Beispiele für Kündigungsgründe sind die Unfähigkeit des LN, die Erfindung zu benutzen¹²⁵ und die Weitergabe von geheimem Know how¹²⁶.
- 98 **i) Rechtslage nach Ablauf des Vertrags.** Der Lizenzvertrag kann dahin ausgelegt werden, dass es dem LN nach dem Ende des Lizenzvertrags noch erlaubt ist, vorhandene Vorräte zu verkaufen (Aufbrauchsfrist).¹²⁷ Ist der LN so in die Vertriebsorganisation des LG eingegliedert, dass er einem Handelsvertreter ähnlich ist, kann dem LN ein Anspruch auf Ausgleich der nun

¹¹⁸ McGuire, Die Lizenz (2012), S. 738.

¹¹⁹ Zutreffend BGH GRUR 1982, 411–413 (412 f.) – Verankerungsteil. Dagegen Kraßer, Die Wirkung der einfachen Lizenz, GRUR Int. 1983, 537–547.

¹²⁰ McGuire, Die Lizenz (2012), S. 730. Für eine ergänzende Auslegung des Hauptlizenzvertrages Hoffmann, Der Bestandsschutz von Unterlizenzen. Abstraktionsprinzip und Sukzessionsschutz im neuen (immateriälgüterrechtlichen) Licht, ZGE Bd. 7 (2015), 245–290; Lea Tochtermann, Sukzessionsschutz im Recht des Geistigen Eigentums (2018), 332 ff., 356: verdinglichte Obligation.

¹²¹ BGH GRUR 1977, 107–109 (109) – Werbespiegel m. Anm. v. Falck, 109–110.

¹²² BGH GRUR 2002, 787–791 (788 f.) – Abstreiferleiste.

¹²³ McGuire, Die Lizenz (2012), S. 568.

¹²⁴ Vorlagefrage der Cour d'Appel de Paris v. 23.9.2014 Docket No. 12/21810 Genentech v. Hoechst und Sanofi: Steht Art. 101 AEUV einer Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren für den Zeitraum vor der Vernichtung entgegen?

¹²⁵ BGH GRUR RR 2009, 284–286 (Rn. 21) – Nassreinigung 01.

¹²⁶ BGH GRUR 2011, 455–459 (456 Rn. 18) – Flexitanks.

¹²⁷ BGH GRUR 1959, 528–531 (531) – Autodachzelt.

dem LG zur Verfügung stehenden Werbevorteile nach § 89b des Handelsgesetzbuchs (HGB) zustehen.

III. Zuständigkeit für Klagen

Art. 7 EPatVO verweist nicht nur hinsichtlich des anwendbaren Zivilrechts, sondern umfassend, also auch hinsichtlich des anwendbaren Verfahrensrechts auf das von ihm bestimmte Recht des Sitzstaats. Seine Regelung geht insoweit der Brüssel Ia-VO vor. Hat der Patentinhaber keinen Sitz im Bereich der Union, ist deutsches Prozessrecht anzuwenden. Der **Gerichtsstand** für das Patent als Gegenstand des Vermögens bei fehlendem inländischem Wohnsitz ist in § 25 PatG abweichend von § 23 ZPO (Gerichtsstand des Vermögens bei fehlendem Wohnsitz im Inland) geregelt. Nach § 25 Abs. 3 PatG gilt der Ort, an dem der nach § 25 Abs. 1 PatG bestellte **Inlandsvertreter** (Rechtsanwalt oder Patentanwalt: für zivilrechtliche Streitigkeiten nur Rechtsanwalt) seinen Geschäftssitz (hilfsweise: Wohnsitz) hat, im Sinne des § 23 ZPO als der Ort, an dem sich der Vermögensgegenstand befindet. Besteht ein Inlandsvertreter in diesem Sinne nicht, gilt nach § 25 Abs. 3 PatG der Ort, an dem das **Deutsche Patent- und Markenamt** als Gerichtsstand des Vermögens im Sinne des § 23 ZPO seinen Sitz hat. Ist ein „europäischer Dienstleister“ (ausländische Rechts- oder Patentanwälte nach § 1 EuRAG¹²⁸) bestellt (§ 25 Abs. 2 PatG), ist der Sitz des DPMA maßgeblich.¹²⁹ Für Verletzungsklagen vor dem EPG ist der ausschließliche Lizenznehmer grundsätzlich klagebefugt (Art. 47 Abs. 2 EPGÜ).

IV. Zuständigkeit für Vorfragen bei Klagen nach Art. 32 Abs. 1 EPGÜ

Das EPG ist ausschließlich für die gerichtliche Geltendmachung der in Art. 32 Abs. 1 EPGÜ genannten Ansprüche zuständig. Dazu gehören nicht die auf das EPeW als Gegenstand des Vermögens im umfassenden Sinn des Art. 7 EPatVO bezogenen Klagen. Jedoch kann das EPG Rechtsfragen dieser Art in seine Entscheidung einbeziehen, wenn sie sich als **Vorfragen** zu den Klagen nach Art. 32 Abs. 1 EPGÜ stellen. Der Hinweis in Art. 32 Abs. 1 lit. a EPGÜ („und zugehöriger Klageerwiderungen“) gilt für alle Klageansprüche nach Art. 32 Abs. 1 EPGÜ und ergibt sich außerdem aus den allgemeinen Grundsätzen des Prozessrechts.¹³⁰

V. Rechtsvergleichung

Nach **französischem Recht**¹³¹ ist für die Übertragung Schriftform erforderlich. Die Übertragung kann gegen Dritte erst nach Registrierung geltend gemacht werden (gilt wegen Art. 7 Abs. 4 EPatVO nicht für EPeW). Überschreitet der LN das Lizenzrecht, kann das Patent gegen ihn geltend gemacht werden. Nach **englischem Recht** ist für die Übertragung Schriftform erforderlich. Für die Geltendmachung gegen Dritte ist eine Eintragung nicht erforderlich, jedoch kann im Gerichtsverfahren kein Kostenersatz gefordert werden, wenn die Übertragung nicht vor Klageerhebung eingetragen worden ist.

E. Unerheblichkeit späterer Veränderungen

Wie nach dem GPÜ kommt es für die Anwendung des Art. 7 EPatVO nicht darauf an, ob hinsichtlich des oder der Anmelder **später Änderungen** eingetreten sind. Entscheidend ist, wer „gemäß dem Europäischen Patentregister“ „im Zeitpunkt der Einreichung einer Anmeldung eines Europäischen Patents“ Anmelder war. Eine **Berichtigung einer falschen Anmelderangabe** (falsche Ortsbezeichnung) führt zu einem entsprechenden Erst-Registereintrag. Alsdann ist die berichtigte Angabe maßgeblich.¹³² Ansonsten ist es aber **gleichgültig**, ob der **Anmelder** (durch Übertragung, auch etwa auf den materiell Berechtigten) **gewechselt** hat oder ob er den **Ort seines Sitzes verändert** hat.

¹²⁸ Gesetz vom 9.3.2000 über die Tätigkeit ausländischer Rechtsanwälte in Deutschland BGBl. I S. 182.

¹²⁹ Begründung zur RegE, BT-Drs. 14/6203, S. 62.

¹³⁰ Zöller/ Geimer 30. Aufl. 2014 EuGVVO Art. 4 Rn. 22.

¹³¹ Art. L. 613–8 IPC.

¹³² Müller-Stoy/Paschold, Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung als Recht des Vermögens, GRUR Int. 2014, 646–657 (652).

F. Maßgebliches Recht für das EP als Gegenstand des Vermögens

- 103 Für EP ohne einheitliche Wirkung ist. über Art. 2 Abs. 2 und Art. 64 Abs. 1 EPÜ das **nationale Recht des Schutzstaats** anzuwenden. Das deutsche Recht ist vorstehend zusammengefasst dargestellt.

Lizenzbereitschaft

8 (1) Der Inhaber eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung kann dem EPA eine Erklärung vorlegen, dass der Patentinhaber bereit ist, jedermann die Benutzung der Erfindung als Lizenznehmer gegen angemessene Vergütung zu gestatten.

(2) Eine auf der Grundlage dieser Verordnung erworbene Lizenz gilt als Vertragslizenz.

Schrifttum: Benkard/Rogge/Kober-Dehm, Patentgesetz 11. Aufl. (2015) PatG § 23 Anm. 1 ff.; Ann, Patentrecht (8. Aufl. 2022) § 34 Rn. 3, 9.

A. Vorbild und Parallelregelungen

I. Art. 43 GPÜ

- 1 **Art. 43** des Gemeinschaftspatent-Übereinkommens (GPÜ) hatte eine **umfangreiche, sechs Absätze umfassende Regelung** zur Lizenzbereitschaft enthalten. Sie enthielt eine Ermäßigung der Jahresgebühren (Absatz 1), die Zurücknahme der Erklärung der Lizenzbereitschaft (Absatz 2), den Ausschluss der Lizenzbereitschaftserklärung, wenn eine ausschließliche Lizenz im Register eingetragen oder zum Register angemeldet war (Absatz 3), die Nutzungsberechtigung (Absatz 4), die Festsetzung und Änderung durch das EPA, die Nichteintragung einer ausschließlichen Lizenz (Absatz 5), solange die Erklärung Gültigkeit hat (Absatz 6).

II. Parallelregelungen in EPatVO und EPGÜ

- 2 **Art. 8 EPatVO** enthält aus dem Vorbild des Art. 43 GPÜ nur die Regelung, dass der Inhaber eines Patents mit einheitlicher Wirkung dem EPA eine Erklärung vorlegen kann, wonach er bereit ist, jedermann die Benutzung der Erfindung als Lizenznehmer gegen angemessene Vergütung zu gestatten, und übernimmt die Vorschrift des Art. 43 Abs. 4 Satz 2 GPÜ, wonach die aufgrund der Erklärung erlangte Lizenz einer vertraglichen Lizenz gleichgestellt wird. **Art. 9 Abs. 1 lit. c EPatVO** sieht die Entgegennahme und Eintragung von Lizenzbereitschaftserklärungen durch das EPA vor. **Art. 11 Abs. 3 EPatVO** bestimmt, dass die nach dem Eingang der Lizenzbereitschaftserklärung fällig werdenden Jahresgebühren gesenkt werden. **Art. 32 Abs. 1 lit. h EPGÜ** gewährt dem EPG die Kompetenz über Klagen auf Zahlung einer Vergütung im Falle einer Inanspruchnahme einer Lizenz nach Lizenzbereitschaftserklärung zu entscheiden.

III. EU-Kartellrecht

- 3 **Art. 8 EPatVO** beschränkt sich auf die Regelung der Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber dem EPA und deren Rechtsfolgen. Sie hat nichts mit den sog. **FRAND-Erklärungen** gegenüber Technologie-Pool-Einrichtungen (Beispiel: ETSI) zu tun. Theoretisch könnte man sich vorstellen, dass solche Erklärungen, die die Bereitschaft zur Lizenzierung zu fairen und angemessenen Bedingungen bekunden, durch eine Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber dem EPA verstärkt werden. Doch schreibt das EU-Kartellrecht (Art. 101 und 102 AEUV) eigene Bedingungen und Verfahren vor, in deren Rahmen die Lizenzbereitschaftserklärung nach Art. 8 EPatVO ein zu starres Instrument wäre, etwa im Fall der Übertragung des Patents und dem damit einhergehenden Verlust der marktbeherrschenden Stellung (Übertragung an eine Universität). Dem EU-Kartellrecht gehören auch die Regeln der **TT-GVO** und die dazu gehörenden Leitlinien zu Patentpools an.¹

¹ Königs, Technologietransfer nach dem Patentpoolkonzept, GRUR 2014, 1155–1162.

B. Absatz 1 (Lizenzbereitschaftserklärung)

I. Erklärung

Nach **Absatz 1** kann der Inhaber eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung dem **4** EPA eine Erklärung vorlegen, dass er bereit ist, jedermann die Benutzung der Erfindung als Lizenznehmer gegen angemessene Vergütung zu gestatten. Absatz 1 gibt teils wörtlich, teils sinngemäß Art. 43 Abs. 1 Satz 1, erster Halbsatz GPÜ wieder. Aus den Worten „Erklärung vorlegen“ ergibt sich (in Art. 43 GPÜ ausdrücklich geregelt), dass es sich um eine **schriftliche Erklärung** handeln muss. Mit der Erklärung verzichtet der Patentinhaber auf sein Verbotungsrecht, ohne die Benutzungsrechte ihrem Inhalt nach beeinflussen zu können. In der Erklärung liegt daher eine Verfügung über das Patentrecht.² Von dieser Möglichkeit wird selten Gebrauch gemacht.³ Der Patentinhaber legt in der Regel Wert darauf, die Lizenzbedingungen zu bestimmen. Aber auch der Lizenznehmer einer vertraglichen Lizenz verlässt sich lieber auf das Benutzungskontrollrecht des Lizenzgebers hinsichtlich weiterer Lizenzen.⁴ Die Erklärung muss von dem wahren Berechtigten stammen.⁵ Sie unterliegt dem allgemeinen Recht der Willenserklärungen.⁶

II. Benutzungsanzeige und Benutzungsrecht

Art. 8 regelt nicht, wie infolge der Lizenzbereitschaftserklärung das **Benutzungsrecht 5** entsteht, ob automatisch oder erst nach einer wirksamen Benutzungserklärung. Nach Art. 43 Abs. 2 GPÜ, wonach die Lizenzbereitschaftserklärung jederzeit zurückgenommen werden kann, „solange dem Patentinhaber noch nicht die Absicht angezeigt worden ist, die Erfindung zu benutzen“, ergab sich, dass die **Benutzungsanzeige** eine rechtliche Bedeutung hatte. Nach dem deutschen § 23 Abs. 3 PatG begründet erst eine wirksame Benutzungsanzeige das Benutzungsrecht des Lizenznehmers.

Da Absatz 2 von einer „erworbenen Lizenz“ spricht, die „als Vertragslizenz gilt“, ist davon **6** auszugehen, dass Art. 8 an dem traditionellen Konstruktions des Lizenzverhältnisses aufgrund einer Lizenzbereitschaftserklärung und einer Benutzungsanzeige festhalten will: Erst die **Anzeige der Benutzungsabsicht** begründet das Benutzungsrecht.⁷ Keine Voraussetzung für das Benutzungsrecht ist, dass der Benutzungswillige eine angemessene Lizenzgebühr anbietet oder dass er überhaupt eine Lizenzgebühr anbietet. Die Höhe der Gebühr kann auf Initiative einer der beiden Seiten im Verfahren vor dem EPG geklärt werden. Für die Benutzungsanzeige ist **keine Form** vorgeschrieben. Sie wird aus Beweisgründen meist **schriftlich** erfolgen. Um die Gebühr bestimmbar zu machen, sollte die Benutzungsanzeige angeben, von welchem **Anspruch** Gebrauch gemacht werden soll. Enthält die Benutzungsanzeige keine Begrenzungen dieser Art, ist das Benutzungsrecht umfassend (volle Gebühr). Ist sie eingeschränkt, kann dies die Gebühr ermäßigen. **Spätere Änderungen** der Benutzungsabsicht müssen dann **erneut angezeigt** werden.

Das **Benutzungsrecht** entspricht der Rechtsstellung eines einfachen Lizenznehmers. Die **7** Rechte und Pflichten entsprechen denen des Lizenzvertrags des Nehmers einer **einfachen Lizenz**. Der Lizenznehmer muss regelmäßig (zweckmäßig: vierteljährlich) **Auskunft** über den Umfang der Benutzung geben. Der Patentinhaber kann eine solche angemessene Frist festsetzen. Zahlt der Lizenznehmer eine von beiden Seiten als angemessen festgelegte oder vom Gericht festgesetzte Gebühr innerhalb einer angemessenen Nachfrist nicht, kann der Patentinhaber das Lizenzverhältnis kündigen. Das Benutzungsrecht erlischt. Besteht Anlass für die Unrichtigkeit der erteilten Auskunft, kann der Patentinhaber **Rechnungslegung** verlangen. Beide Ansprüche (Auskunft, Rechnungslegung) kann der Patentinhaber als vorbereitende Ansprüche für den Zahlungsanspruch vor dem **EPG** geltend machen (Art. 32 Abs. 1 lit. h EPGÜ). Er ist nicht gezwungen, die Ansprüche vor einem nationalen Zivilgericht geltend zu machen. Besteht keine Einigkeit über die Höhe der angemessenen Lizenzgebühr, kann jede der beiden Seiten **Klage**

² *Ann*, Patentrecht (8. Aufl. 2022), § 34 Rn. 3.

³ Zahlenangaben bei *Ann*, Patentrecht (8. Aufl. 2022), § 34 Rn. 8.

⁴ *Ann*, Patentrecht (8. Aufl. 2022), § 34 Rn. 7.

⁵ *Ann*, Patentrecht (8. Aufl. 2022), § 34 Rn. 13.

⁶ *Ann*, Patentrecht (8. Aufl. 2022), § 34 Rn. 17.

⁷ BGH GRUR 1996, 477–478 (477) – Lizenzbereitschaftserklärung.

(Patentinhaber: Zahlungsklage; Benutzungswilliger: Feststellungsklage) **beim EPG** erheben (Art. 32 Abs. 1 lit. h EPGÜ).

III. Rücknahme

- 8 Aus Art. 9 Abs. 1 lit. c EPatVO ergibt sich, dass die Lizenzbereitschaftserklärung zurückgenommen werden kann. Dies ist möglich, solange noch niemand die Absicht angezeigt hat, die Erfindung zu benutzen.⁸ Alsdann ist die volle Jahresgebühr zu bezahlen. Wird sie nicht bezahlt, erlischt das EPeW.

C. Absatz 2 (Behandlung wie vertragliche Lizenz)

- 9 Absatz 2 bestimmt, dass die nach Absatz 1 zustande gekommene Lizenz den Regeln des Vertragsrechts unterliegt, die sich nach Art. 24 Abs. 1 lit. (e) EPGÜ aus dem nach Art. 24 Abs. 2 und 3 EPGÜ zu bestimmenden nationalen Recht ergeben. Zuständig sind die nationalen Gerichte (Art. 32 Abs. 2 EPGÜ), es sei denn, eine lizenzrechtliche Frage wird als Einwand einer Klage entgegengehalten, für die das EPG zuständig ist (Art. 32 Abs. 1 lit. a EPGÜ). Die Entscheidung dieser Vorfrage erwächst dann allerdings nicht in Rechtskraft, bindet die nationalen Gerichte also nicht.



⁸ *Ann*, Patentrecht (8. Aufl. 2022), § 34 Rn. 18.

Kapitel IV. Institutionelle Bestimmungen

Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Europäischen Patentorganisation

9 (1) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten übertragen dem EPA im Sinne von Artikel 143 EPÜ die folgenden Aufgaben, die das EPA gemäß seinen internen Regeln ausführt:

- a) die Verwaltung von Anträgen von Inhabern Europäischer Patente auf einheitliche Wirkung;
- b) die Eingliederung des Registers für den einheitlichen Patentschutz in das Europäische Patentregister und die Verwaltung des Registers für den einheitlichen Patentschutz;
- c) die Entgegennahme und Eintragung von Erklärungen über die Lizenzbereitschaft gemäß Artikel 8, deren Rücknahme sowie die Lizenzzusagen des Inhabers des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung im Rahmen internationaler Normungsgremien;
- d) die Veröffentlichung der in Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 genannten Übersetzungen innerhalb des in jenem Artikel genannten Übergangszeitraums;
- e) die Erhebung und Verwaltung der Jahresgebühren für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung in den Folgejahren des Jahres, in dem der Hinweis auf seine Erteilung im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird; im Falle verspäteter Zahlung der Jahresgebühren die Erhebung und Verwaltung der zusätzlichen Gebühren, wenn die verspätete Zahlung innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit erfolgt, sowie die Verteilung eines Teils der eingenommenen Jahresgebühren an die teilnehmenden Mitgliedstaaten;
- f) die Verwaltung des Kompensationssystems für die Erstattung der in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 genannten Übersetzungskosten;
- g) die Gewährleistung, dass ein Antrag auf einheitliche Wirkung eines Inhabers eines Europäischen Patents in der in Artikel 14 Absatz 3 EPÜ festgelegten Verfahrenssprache spätestens einen Monat nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Europäischen Patents im Europäischen Patentblatt eingereicht wird; und
- h) die Gewährleistung, dass für den Fall, dass eine einheitliche Wirkung beantragt wurde, diese im Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen wird, dass während der in Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 vorgesehenen Übergangszeit die in jenem Artikel geforderte Übersetzung beigefügt wurde und dass das EPA über alle Beschränkungen, Lizenzen, Rechtsübertragungen und Nichtigerklärungen Europäischer Patente mit einheitlicher Wirkung informiert wird.

(2) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten sorgen bei der Erfüllung ihrer im Rahmen des EPÜ eingegangenen internationalen Verpflichtungen für die Einhaltung dieser Verordnung und arbeiten zu diesem Zweck zusammen. Als EPÜ-Vertragsstaaten gewährleisten die teilnehmenden Mitgliedstaaten die Verwaltung und Überwachung der Aktivitäten im Zusammenhang mit den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Aufgaben; sie sorgen ferner dafür, dass die Höhe der Jahresgebühren im Einklang mit Artikel 12 dieser Verordnung und die anteilige Verteilung der Jahresgebühren im Einklang mit Artikel 13 dieser Verordnung festgelegt wird.

Hierzu setzen sie im Sinne von Artikel 145 EPÜ einen engeren Ausschuss des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (im Folgenden „engerer Ausschuss“) ein.

Der engere Ausschuss setzt sich aus den Vertretern der teilnehmenden Mitgliedstaaten und einem als Beobachter fungierenden Vertreter der Kommission sowie für den Fall ihrer Abwesenheit deren Stellvertretern zusammen. Die Mitglieder des engeren Ausschusses können von Beratern oder Sachverständigen unterstützt werden.

Der engere Ausschuss fasst seine Beschlüsse unter angemessener Berücksichtigung der Position der Kommission und im Einklang mit den in Artikel 35 Absatz 2 des EPÜ festgelegten Regelungen.

(3) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten sorgen für einen wirksamen Rechtsschutz vor einem zuständigen Gericht eines teilnehmenden Mitgliedstaats oder mehrerer teilnehmender Mitgliedstaaten gegen Verwaltungsentscheidungen, die das EPA in Ausübung der ihm in Absatz 1 übertragenen Aufgaben trifft.

Siehe: Durchführungsordnung (DO) → Anhang.

Übersicht

	R.n.
A. Überblick	1
I. Grundlage im EPÜ	1
II. Drei Regelungen in Art. 9 EPatVO	7
B. Absatz 1 (Aufgaben für das EPA)	10
I. Buchstabe a (Verwaltung der Anträge)	10
II. Buchstabe b (Register für den einheitlichen Patentschutz)	12
III. Buchstabe c (Erklärungen über Lizenzbereitschaft)	16
IV. Buchstabe d (Übersetzungen)	22
V. Buchstabe e (Jahresgebühren und Zusatzgebühren)	23
VI. Buchstabe f (Kompensationssystem)	26
VII. Buchstabe g (Einreichung des Antrags innerhalb der Monatsfrist)	27
VIII. Buchstabe h (Registrierung, Übersetzungen, Unterrichtung des EPA)	31
C. Absatz 2 (Pflichten der Mitgliedstaaten, Engerer Ausschuss)	36
I. Pflichten der Teilnehmenden Mitgliedstaaten	36
II. Engerer Ausschuss	39
D. Absatz 3 (Rechtsschutz gegen Entscheidungen des EPA)	42
E. Durchführungsordnung	45

A. Überblick

I. Grundlage im EPÜ

- Die EPatVO ist ein „besonderes Übereinkommen“ im Sinne von Art. 142 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) (Erwägungsgrund 6; → Einführung Rn. 125–134). Die teilnehmenden Mitgliedstaaten, als „Gruppe von Vertragsstaaten“ des EPÜ können daher **dem Europäischen Patentamt (EPA) „zusätzliche Aufgaben übertragen“ (Art. 143 Abs. 1 EPÜ). Art. 9 Abs. 1 EPatVO** regelt, um **welche Aufgaben** es sich dabei handelt und sieht eine Übertragung dieser Aufgaben vor. Dies ist geschehen durch die Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz (DO, Rules relating to Unitary Patent Protection, UPR), die der Engere Ausschuss des Verwaltungsrats des EPA am 15.12.2015 angenommen und in einem späteren Zeitpunkt noch einmal überarbeitet hat (→ Anhang nach Rn. 45).
- Art. 143 Abs. 2 EPÜ sieht vor, dass „für die Durchführung“ dieser zusätzlichen Aufgaben „im Europäischen Patentamt **besondere, den Vertragsstaaten gemeinsame Organe** gebildet werden können“. Nach Art. 143 Abs. 2 Satz 2 EPÜ obliegt die Leitung dieser Organe dem Präsidenten des EPA. Art. 10 EPÜ „ist entsprechend anwendbar“. Das bedeutet, dass der Präsident in Bezug auf die „gemeinsamen Organe“ alle dort geregelten Befugnisse hat (Verwaltung, Öffentlichkeit, Änderungsvorschläge, Haushaltsplan, Tätigkeitsbericht, Weisungsrecht und Aufsicht, Ernennung und Beförderung, Disziplinalgewalt, Delegation). Nach Art. 10 Abs. 3 EPÜ kann er sich von einem Vizepräsidenten vertreten lassen.
- Dieser Teil der für die Durchführung der Zusammenarbeit mit dem EPA erforderlichen Maßnahmen muss **innerhalb des EPA** ergriffen werden. Die **EPatVO enthält insoweit keine Regelungen**. Im GPÜ (Art. 6) waren eine Patentverwaltungsabteilung, eine Nichtigkeitsabteilung und Nichtigkeitskammern vorgesehen. Da das EPeW sich auf eine einheitliche Wirkung für ein erteiltes Europäisches Patent beschränkt, besteht kein Bedürfnis für eine spezielle Nichtigkeitsabteilung und für ein Rechtsmittel gegen deren Entscheidungen zu einer Nichtigkeitskammer. Die Schaffung einer Patentverwaltungsabteilung (falls erforderlich) bedurfte keiner besonderen Regelung in der EPatVO. Ob eine solche gesonderte Abteilung gebildet wird, lässt die EPatVO offen. Sie spricht in Art. 9 Abs. 2 EPatVO nur von einer „Überwachung der Aktivitäten“ (nicht von der Überwachung „besonderer Organe“) des EPA. **Regel 4 DO** hat im EPA eine besondere Abteilung für den Einheitlichen Patentschutz gebildet. Es handelt sich um ein besonderes, den Vertragsstaaten gemeinsames Organ im Sinne von Art. 143 Abs. 2 EPGÜ.