

Die erfinderrechtliche Vindikation in Deutschland

Konrad Retzer

- I. Ausgangslage
 1. Erfinderprinzip
 2. Anmelderprinzip
- II. Erfinderrechtliche Vindikation
 1. Zweck
 2. Inhalt des Anspruchs
 3. Aktivlegitimation
 4. Passivlegitimation
 5. Prozessuale Fragen
 6. Einwand der widerrechtlichen Entnahme im Verletzungsprozess (§ 242 BGB)

I. AUSGANGSLAGE

1. *Erfinderprinzip*

- Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger (§ 6 Satz 1 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG, Art. 60 Abs. 1 Satz 1 EPÜ).
- Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu – Miterfinder (§ 6 Satz 2 PatG¹).
- Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Patent dem zu, der die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat (§ 6 Satz 3 PatG, Art. 60 Abs. 2 EPÜ).

Nach der seit 1936 in Deutschland geltenden Rechtslage entsteht das Recht auf das Patent (allgemeines Erfinderrecht beinhaltend das Recht auf das Patent und das Erfinderpersönlichkeitsrecht) mit dem Schöpfungsakt (Realakt). Ebenso wie im Urheberrecht kann Erfinder (Urheber) nur eine natürliche Person sein, d.h. derjenige, der den Erfindungsgedanken erkannt hat. Eine juristische Person oder ein Computer scheiden demgemäß als Erfinder aus. Auch wenn Erfindungen im Auftrag eines Dritten oder von einem abhängig Beschäftigten im Rahmen des Arbeits-/Dienstvertrages gemacht werden, ist der Auftraggeber bzw. der Arbeitgeber nicht als Erfinder anzusehen. Rechte an der Erfindung können von diesen nicht originär mit dem Schöpfungsakt, sondern nur deriva-

¹ Das EPÜ enthält keine ausdrückliche Regelung über die Miterfinderschaft; nach allgemeiner Auffassung haben Miterfinder aber dieselben Rechte wie der Einzelerfinder.

tiv in Form einer ausdrücklichen oder konkludenten Übertragung oder aufgrund eines gesetzlichen Rechtsübergangs (etwa durch die Inanspruchnahme einer Arbeitnehmererfindung bzw. gemäß § 6 Abs. 2 ArbEG n.F. durch Ablauf der Frist für die Nichtinanspruchnahme) erworben werden.

Das Recht auf das Patent als unvollkommenes absolutes Immaterialgüterrecht – anders als das deutsche Urheberrecht, das über den Schöpfungsakt hinaus (§ 7 UrhG) keinen Akt der Registrierung oder der Verlautbarung nach außen braucht – richtet sich vorrangig gegen den Staat. Diesem gegenüber besteht ein Rechtsanspruch auf Erteilung des Patents, wenn die formellen (Anmeldeverfahren) und materiellen (Neuheit, Erfindungshöhe, gewerbliche Anwendbarkeit, § 1 Abs. 1 PatG; kein Patentierungsverbot, § 1a, § 2, § 2a PatG) Voraussetzungen erfüllt sind. Daneben stehen dem Erfinder aber auch gegen private Dritte Ansprüche/Abwehrrechte zu, um seinen Anspruch auf das Patent im Wege der Anmeldung durchsetzen zu können. Insoweit handelt es sich bei dem Recht auf das Patent um ein „sonstiges Recht“ im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB, das dem Schutz des Art. 14 GG unterfällt. Ein ausschließliches Benutzungs- und Verbotungsrecht im Sinne von § 9 PatG besteht allerdings erst mit der Patenterteilung und kann nur im Wege der Anmeldung (§ 34 ff PatG i.V.m. §§ 3 ff der Patentanmeldeverordnung – PatV) erreicht werden.

2. Anmelderprinzip

§ 7 Abs. 1 PatG (§ 13 Abs. 3 GebrMG/Art. 60 Abs. 3 EPÜ):

„Damit die sachliche Prüfung der Patentanmeldung durch die Feststellung des Erfinders nicht verzögert wird, gilt im Verfahren vor dem Patentamt der Anmelder als berechtigt, die Erteilung des Patents zu verlangen.“

Durch diese Regelung wird zur Vereinfachung des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Europäischen Patentamt (EPA) ohne Ausnahme und unwiderlegbar für jeden Anmelder vermutet, dass er als berechtigt gilt, die Erteilung zu verlangen. Diese Fiktion lässt jedoch das materielle Recht des Erfinders (siehe vorstehend unter 1.) unberührt; sie betrifft nur den verfahrensrechtlichen Anspruch auf Erteilung gegenüber dem DPMA/EPA. D.h. das DPMA/EPA ist nicht verpflichtet bzw. nicht befugt, die sachliche Berechtigung des Anmelders zu überprüfen, siehe die Regelung über die Benennung des Erfinders in § 37 Abs. 1 Satz 3 PatG.² Geprüft wer-

2 „Der Anmelder hat innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, sofern für die Anmeldung ein früherer Zeitpunkt als maßgebend in Anspruch genommen wird, innerhalb von fünfzehn Monaten nach diesem Zeitpunkt den oder die Erfinder zu benennen und zu versichern, dass weitere Personen seines Wissens an der Erfindung nicht beteiligt sind. Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so hat er auch anzugeben, wie das Recht auf das Patent an ihn gelangt ist. Die Richtigkeit der Angaben wird vom Patentamt nicht überprüft.“

den nur die formellen Voraussetzungen (§§ 34 ff. PatG, §§ 3 ff. PatV) und die Voraussetzungen der Patentfähigkeit, nicht die materielle Berechtigung des Anmelders. Es bedarf lediglich der Angabe des oder der Erfinder gemäß § 37 Abs. 1 Satz 2 PatG und ggf. der Angabe, wie das Recht auf das Patent an den Anmelder gelangt ist (z.B. durch Übertragung), wie dies in § 7 Abs. 2 Nr. 3 PatV³ geregelt ist.

Die Regelung des § 7 Abs. 1 PatG befähigt den Anmelder, das Anmeldeverfahren bis zur Erteilung zu führen, die formelle Rechtsstellung aus der Anmeldung auf Dritte zu übertragen, aber auch dazu, die Anmeldung nicht weiter zu betreiben, auf das erteilte Patent zu verzichten (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG, § 23 Abs. 3 Nr. 1 GebrMG) oder es nicht weiter aufrechtzuerhalten (Nichtzahlung der Jahresgebühren, § 20 Abs. 1 Nr. 3, § 17 Abs. 1 PatG). Demgegenüber ist der materiell berechtigte Erfinder (unabhängig von der Möglichkeit, Schadensersatzansprüche geltend zu machen) darauf zu verweisen, sein Recht auf das Patent nach den ihm eröffneten Rechtsbehelfen durchzusetzen:

- § 7 Abs. 2 PatG/Art. 61 Abs. 1 EPÜ
- § 21 Abs. 1 Nr. 3, § 59 PatG (Einspruch⁴); § 22, § 81 Abs. 1, Abs. 3 PatG (Nichtigkeitsklage)
- § 8 PatG⁵/§ 13 Abs. 3 GebrMG/Art. II § 5 IntPatÜG⁶, Art. 60 Abs. 1 EPÜ

Von diesen soll der Letztgenannte nachfolgend näher untersucht werden.

3 „Die Benennung muss enthalten [...] Nr. 3 falls der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder ist, die Erklärung darüber, wie das Patent an ihn gelangt ist (§ 37 Abs. 1 Satz 2 PatG).“

4 Bei europäischen Patenten kann die fehlende materielle Berechtigung nicht im Wege des Einspruchs geltend gemacht werden, sondern ist dem Verfahren vor den nationalen Gerichten vorbehalten, vgl. Art. 61 EPÜ.

5 „Der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist oder der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte kann vom Patentsucher verlangen, dass ihm der Anspruch auf Erteilung des Patents abgetreten wird. Hat die Anmeldung bereits zu einem Patent geführt, so kann er vom Patentinhaber die Übertragung des Patents verlangen. Der Anspruch kann vorbehaltlich der Sätze 4 und 5 nur innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach der Veröffentlichung der Erteilung des Patents (§ 58 Abs. 1) durch Klage geltend gemacht werden. Hat der Verletzte Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) erhoben, so kann er die Klage noch innerhalb eines Jahres nach rechtskräftigem Abschluss des Einspruchsverfahrens erheben. Die Sätze 3 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn der Patentinhaber beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war.“

6 „(1) Der nach Artikel 60 Abs. 1 des EPÜ Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist, kann vom Patentsucher verlangen, dass ihm der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents abgetreten wird. Hat die Patentanmeldung bereits zum europäischen Patent geführt, so kann er vom Patentinhaber die Übertragung des Patents verlangen.“

(2) Der Anspruch nach Abs. 1 Satz 2 kann innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren nach dem Tag gerichtlich geltend gemacht werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen worden ist; später nur dann, wenn der Patentinhaber bei der Erteilung oder dem Erwerb des Patents Kenntnis davon hatte, dass er kein Recht auf das europäische Patent hatte.“

II. ERFINDERRECHTLICHE VINDIKATION

1. Zweck

Die Regelungen über die Patentvindikation – gemäß § 13 Abs. 3 GebrMG⁷ gilt die Regelung des § 8 PatG für Gebrauchsmuster entsprechend – ist die Konsequenz aus dem vorstehend unter I.2 erörterten „Anmelderprinzip“ im Falle der Abweichung der formellen Rechtsstellung des Anmelders bzw. des Patentinhabers von der materiellen Rechtslage. In Anlehnung an die Regelungen der §§ 985, 986 BGB, wonach der Eigentümer vom Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen kann („Vindikation“), wenn letzterem kein Recht zum Besitz zusteht, wird der Begriff der „erfinderrechtlichen Vindikation“ verwendet. Die Rechtsähnlichkeit wird daraus hergeleitet, dass bereits die angemeldete Erfindung ein dem Eigentum gleich zu achtendes Recht darstelle, wobei sich an der Berechtigung des Erfinders durch die Anmelderstellung eines Dritten nichts ändere. Gegen den Herausgabeanspruch könne jedoch eingewendet werden (analog § 986 BGB), dass der Anmelder auf Grund einer Übertragung nunmehr auch materieller Inhaber des Patents/Rechts auf das Patent sei.

2. Inhalt des Anspruchs

a) Abtretung bzw. Übertragung

Der Anspruch ist auf Abtretung (§§ 413, 398 BGB) des Anspruchs auf Erteilung des Patents gerichtet (§ 8 Satz 1 PatG) bzw., wenn das Patent bereits erteilt wurde, auf Übertragung des Patents (§ 8 Satz 2 PatG). Es geht dabei nicht lediglich um eine Berichtigung der Eintragung im Register (vgl. § 30 Abs. 1 und 3 PatG, § 8 Abs. 4 GebrMG), wie dies bei der Unrichtigkeit des Grundbuchs gemäß § 894 BGB, § 22 Grundbuchordnung der Fall ist. Die Abtretung der Rechte aus der Anmeldung bzw. die Übertragung des Patents entfalten keine Rückwirkung, sondern wirken nur *ex-nunc*.

b) Mitberechtigung

Ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung – ggf. als Minus gegenüber dem Anspruch auf Vollübertragung⁸ – kommt in folgenden Fallgestaltungen in Betracht:

aa) Ein Mitinhaber des Rechts auf das Patent (z.B. ein Miterfinder) kann von dem Nichtberechtigten – auch von einem anderen Mitinhaber, der die Erfindung unberechtigt allein für sich angemeldet bzw. hierauf ein Patent erhalten hat – die Einräumung einer seinem Anteil entsprechenden Mitberechtigung verlangen.

⁷ „Die Vorschriften des Patentgesetzes über das Recht auf den Schutz (§ 6), über den Anspruch auf Erteilung des Schutzrechts (§ 7 Abs. 1), über den Anspruch auf Übertragung (§ 8) [...] sind entsprechend anzuwenden.“

⁸ BGH GRUR 2006, 747 – *Schweißbrennerstromdüse*.

Für die Beteiligung Mehrerer an der Erfindung im Sinne einer Miterfinderschaft genügt ein schöpferischer Beitrag, der über eine rein konstruktive Mithilfe hinausgehen muss und der auch nicht auf Weisung geleistet worden sein darf, der selbst jedoch nicht erfinderisch zu sein braucht.⁹

bb) Ebenso besteht ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung auch in dem Fall, dass der Anmelder der fremden Erfindung eine eigene erfinderische Zutat hinzugefügt hat, da eine Vollabtretung dann nicht verlangt werden kann. Ist das Patent noch nicht erteilt, kann bei Teilbarkeit des Anmeldegegenstandes verlangt werden, dass der entnommene Teil der Anmeldung gemäß § 39 PatG geteilt wird und diese Trennanmeldung an den Berechtigten abgetreten wird;¹⁰ ebenso bei europäischen Patenten im Hinblick auf Art. 76 EPÜ.¹¹ Bei Unteilbarkeit kommt nur die Einräumung einer Mitberechtigung in Betracht. Nach der Entscheidung „*Blendschutzbehang*“¹² kann aber auch bei Teilbarkeit die Einräumung einer Mitberechtigung verlangt werden, ohne dass es der Angabe einer bestimmten „Quote“ bedürfte.

c) Daneben kann die Herausgabe von Nutzungen (auch Eigennutzungen des Patentanmelders oder Patentinhabers ab Offenlegung – streitig) nach bereicherungsrechtlichen Grundsätzen (§ 818 Abs. 1 und 2 BGB bzw. bei Kenntnis der Nichtberechtigung gemäß § 819 Abs. 1, § 818 Abs. 4, § 292 Abs. 1, § 989 BGB bzw. gemäß § 687 Abs. 2, § 678 BGB) verlangt werden. Weiter kann die Abtretung von Ansprüchen gegen Dritte gemäß § 33 PatG/Art. II § 1a IntPatÜG bzw. wegen Patentverletzung gemäß §§ 139 ff. PatG verlangt werden. Hat der Nichtberechtigte schuldhaft gehandelt, kommen auch Ansprüche gemäß § 823 Abs. 1 BGB wegen Verletzung des Rechts auf das Patent in Betracht.

d) Der Anspruch entsteht mit dem Einreichen einer Anmeldung durch einen Nichtberechtigten, dem kein Recht auf das Patent zusteht (dabei kann es sich auch um den Erfinder handeln, der sein Recht auf einen anderen übertragen hat).

e) Der Anspruch erlischt

- mit rechtskräftiger Versagung des Schutzrechts wegen fehlender formeller oder materieller Voraussetzungen (§ 42 Abs. 3, § 48 PatG);
- mit dem Widerruf des Patents auf Einspruch (§ 21, § 59 PatG) hin;
- mit der Nichtigerklärung des Patents (§ 22, § 81 PatG) bzw. der Löschung des Gebrauchsmusters (§ 13 Abs. 1, § 15, § 18 GebrMG);
- durch Rücknahme der Anmeldung;

9 BGH, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2001, 226 – *Rollenantriebseinheit I*.

10 BGH GRUR 1979, 692, 694 – *Spinnmaschine*.

11 BGH GRUR 2001, 823, 825 – *Schleppfahrzeug*.

12 BGH GRUR 2009, 657.

- durch Verzicht (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG);
- durch Nichtzahlung der Jahresgebühren (§ 17 Abs. 1, § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG);
- durch Fristablauf, vgl. § 8 Satz 3 und 4 PatG; es handelt sich um eine Ausschlussfrist, eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand scheidet aus.

3. *Aktivlegitimation*

a) Der Berechtigte im Sinne von § 8 Satz 1 Alt. 1 PatG ist der Inhaber des Rechts auf das Patent, d.h. der Erfinder im Sinne von § 6 PatG sowie der Rechtsnachfolger des Erfinders, z.B. aufgrund einer rechtsgeschäftlichen Abtretung der Rechte an der Erfindung oder als Arbeitgeber nach Inanspruchnahme einer Erfindung eines Arbeitnehmers.

b) Nach § 8 Satz 1 Alt. 2 PatG (nicht nach Art. II § 5 IntPatÜG bei europäischen Patenten) ist auch der durch eine widerrechtliche Entnahme Verletzte aktivlegitimiert. Eine widerrechtliche Entnahme liegt nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG (§ 13 Abs. 2 GebrMG) dann vor, wenn „der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewandten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist“, was voraussetzt, dass der Betroffene „Erfindungsbesitz“ hatte. Darunter ist ein tatsächlicher Zustand zu verstehen, der die Möglichkeit gewährt, die Erfindung zu benutzen. Der Erfindungsbesitzer muss die fertige Erfindung kennen oder über Unterlagen verfügen, aus denen er Kenntnis von ihnen erlangen kann.

c) Während der „Berechtigte“ den Nachweis seiner materiellen Berechtigung führen muss, hat der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte nur seinen Erfindungsbesitz zu beweisen, nicht dessen Rechtmäßigkeit.

Sowohl der Berechtigte als auch der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte müssen die anspruchsbegründenden Voraussetzungen darlegen und im Streitfall nachweisen:

- dass sie vor dem maßgeblichen Anmeldezeitpunkt im Besitz einer fertigen Erfindung waren;
- dass zwischen der Erfindung und der Anmeldung des Nichtberechtigten Identität (Wesensgleichheit) besteht; maßgeblich hierfür ist der Inhalt der Anmeldung zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung, sodass eine Änderung der Ansprüche dazu führen kann, dass die Wesensgleichheit nicht (mehr) zu bejahen sein kann;
- die Rechtswidrigkeit der Anmeldung, die im Falle einer Einwilligung von Seiten des Berechtigten zu verneinen wäre; ebenso wenn der Beklagte selbst Inhaber des Rechts auf das Patent ist;

- die Kausalität zwischen der Erfindung des Berechtigten bzw. dem Erfindungsbesitz und der Anmeldung durch den Nichtberechtigten; d.h. die Anmeldung muss unter Ausschluss einer selbständigen Parallelerfindung im Sinne von § 6 Satz 3 PatG auf demselben Erfindungsakt beruhen. Danach ist die Klage abzuweisen, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Beklagte die Erfindung unabhängig vom Kläger gemacht hat. Die bloße theoretische Möglichkeit einer Doppelerfindung reicht hierfür jedoch nicht aus. Vielmehr ist es Sache des Beklagten, die Umstände, aus denen eine von ihm behauptete Doppelerfindung hergeleitet werden soll, eingehend zu substantiieren, wenn feststeht, dass der auf Abtretung Klagende im Besitz der streitigen Erfindung war, zwischen den Parteien Erörterungen über die Auswertung der Erfindung stattgefunden haben und der Anmelder im Anschluss daran die Erfindung zum Patent angemeldet hat. Die pauschale Erklärung, der Anmelder sei als hervorragender Fachmann in der Lage gewesen, den nicht allzu fernliegenden Erfindungsgedanken ebenfalls aufzufinden, wurde nicht als ausreichend erachtet. Ob sich der Kläger hierbei auf den Beweis des ersten Anscheins¹³ stützen kann, hat der BGH bisher offen gelassen. Allerdings kann die Berücksichtigung von Indizien (z.B. Anmeldung des Schutzrechts durch einen früheren Arbeitnehmer im unmittelbaren zeitlichen Anschluss an sein Ausscheiden aus dem Betrieb) zugunsten des Klägers zu Beweiserleichterungen führen oder den Beweis ganz ersparen.
- ggf. die Bösgläubigkeit gemäß § 8 Satz 5 PatG.

Seit der Entscheidung „Objektträger“¹⁴ ist höchstrichterlich geklärt, dass dem klagenden Erfindungsbesitzer der Einwand entgegen gehalten werden kann, dass ihm kein sachliches Recht an der Erfindung und deshalb auch kein Recht auf das Patent zusteht.

Ob die Anmeldung schutzfähig oder ob das erteilte Patent rechtsbeständig ist, ist nach ständiger Rechtsprechung¹⁵ im Vindikationsprozess nicht zu prüfen, wenn die Identität mit dem Entnommenen feststeht. Denn die Beurteilung der Patentfähigkeit ist Sache der Erteilungsbehörden und das Ergebnis eines anhängigen Prüfungsverfahrens soll nicht durch die ordentlichen Gerichte vorweggenommen werden.

13 Ein Beweis des ersten Anscheins (Anscheinsbeweis oder *prima facie* Beweis) setzt voraus, dass sich unter Berücksichtigung aller unstreitigen und festgestellten Einzelumstände und besonderen Merkmale des Sachverhalts ein für die zu beweisende Tatsache nach der Lebenserfahrung typischer Geschehensablauf ergibt. Für individuelle Verhaltensweisen in bestimmten Lebenslagen wird der Anscheinsbeweis nicht für anwendbar gehalten.

14 BGH, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1991, 127.

15 Z.B. BGH, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2001, 823 825 – *Schleppfahrzeug*; BGH, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2009, 657 – *Blendschutzbehang*.

4. *Passivlegitimation*

Verpflichteter ist (nur) der in die Patentrolle (vgl. § 30 Abs. 1, 3 PatG) eingetragene Anmelder oder Patentinhaber. Eine Übertragung der Anmeldung bzw. des Patents nach Rechtshängigkeit (§ 253, § 261 ZPO) der Vindikationsklage ändert hieran nichts; das Urteil wirkt für und gegen den Rechtsnachfolger des in die Patentrolle Eingetragenen.¹⁶

5. *Prozessuale Fragen*

a) *Klageantrag*

Der Anspruch aus § 8 PatG (§ 13 Abs. 3 GebrMG, Art. II § 5 IntPatÜG) ist im Klagewege geltend zu machen. Der Antrag lautet auf Abtretung des Anspruchs bzw. Übertragung des Patents und Einwilligung in die Umschreibung gegenüber dem DPMA (EPA). Ein stattgebendes Urteil wird nach § 894 ZPO vollstreckt.

b) *Internationale und örtliche Zuständigkeit*

Die internationale und örtliche Zuständigkeit richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften; insbesondere kommt dem Gerichtsstand des § 32 ZPO (Anmeldung als unerlaubte Handlung am Sitz des DPMA/EPA) und dem Sitz des Inlandsvertreters eine in der Praxis große Bedeutung zu. Der ausschließliche Gerichtsstand des Art. 22 Nr. 4 EuGVVO/Art. 22 Nr. 4 LGÜ greift nicht ein. Ob der Gerichtsstand des Art. 5 Nr. 3 EuGVVO/Art. 5 Nr. 3 LGÜ eröffnet ist, wird unterschiedlich beurteilt. Bei der Klage handelt es sich um eine Patentstreitsache im Sinne von § 143 PatG.

Bezieht sich die Vindikationsklage auf eine europäische Patentanmeldung, so sind die Zuständigkeitsregelungen des Protokolls über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll¹⁷) zu beachten.

c) *Einrede des Nichtberechtigten*

Dem Nichtberechtigten steht ein Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Anmeldung bzw. Aufrechterhaltung des Schutzrechtes zu (gemäß § 994 BGB oder § 812 BGB), da sie dem Berechtigten zugutekommen. Er kann sie im Wege der Einrede gemäß § 273 BGB geltend machen, was im Prozess deren Bezifferung erfordert, da für eine Zug-um-Zug-Verurteilung (§ 274 BGB) das Bestimmtheitserfordernis des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO gilt.

16 BGH GRUR 1979, 145, 146 – *Aufwärmeverrichtung*.

17 BGBl. II 1976 S. 892 = Blatt für PMZ 1976, 316.

d) *Sicherungsmaßnahmen*

aa) Die Sicherung des Anspruchs des Berechtigten kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den Bestimmungen der §§ 935, 938, 940 ZPO durch ein Verfügungsverbot oder durch die Einsetzung eines Sequesters erfolgen, wobei in Bezug auf europäische Patentanmeldungen vom EPA ein Sequester nur als handlungsbefugt angesehen wird, wenn er über eine Vollmacht des Patentanmelders verfügt.

Hierfür bedarf es der Darlegung und Glaubhaftmachung eines Verfügungsgrundes (§ 936, § 920 Abs. 2 ZPO) also von Umständen, aus denen sich die Gefährdung oder Vereitelung des Übertragungsanspruchs ergibt, was bei der Darlegung und Glaubhaftmachung einer widerrechtlichen Entnahme in der Praxis zumeist bejaht wird.

bb) Bei europäischen Patentanmeldungen kann ein Antrag auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens gemäß Regel 13¹⁸ gestellt werden, wozu der Nachweis der Zustellung der Vindikationsklage erforderlich ist.

6. *Einwand der widerrechtlichen Entnahme im Verletzungsprozess (§ 242 BGB)*

Der auf Zahlung von Entschädigung (§ 33 PatG/Art. II §1a IntPatÜG) bzw. wegen Patentverletzung in Anspruch genommene materiell Berechtigte kann gegenüber dem Patentinhaber (und dessen Lizenznehmer) einwenden, der Patentinhaber habe ihm die patentierte Erfindung widerrechtlich entnommen (ggf. in Kombination mit einer Vindikationsklage) – Einwand der Treuwidrigkeit gemäß § 242 BGB.¹⁹ Zeitlich ist der Einwand jedoch nur innerhalb der Fristen des § 8 Satz 2 und 4 PatG möglich, sofern der Patentinhaber nicht bösgläubig (§ 932 BGB entsprechend) war.

18 § 13 Abs. 1: „Weist ein Dritter dem Europäischen Patentamt nach, dass er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll, so setzt das Europäische Patentamt das Erteilungsverfahren aus, es sei denn, dass der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. ... Das Erteilungsverfahren kann jedoch nicht vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ausgesetzt werden.“

19 BGH, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2005, 567 – *Schweißbrennerreinigung*.