Die Vindikationsklage zur Übertragung von Patenten von nichtberechtigten Inhabern



BARDEHLE
PAGENBERG

Impact.
Passion.
IP.

www.bardehle.com

Die Vindikationsklage zur Übertragung von Patenten von nichtberechtigten Inhabern

Veröffentlicht im Februar 2021

IP Fachbroschüre

Wenn Patente oder Gebrauchsmuster von einem Unberechtigten angemeldet wurden, kann der wahre Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger die Übertragung des Patents (oder der Patentanmeldung) auf sich verlangen. In Deutschland kann der wahre Inhaber des Rechts auf das Patent oder das Gebrauchsmuster dieses Recht durchsetzen, indem er eine sogenannte Vindikationsklage bei einem deutschen Gericht erhebt.

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
1. Einführung	4
2. Der Kläger und dessen Ansprüche	4
3. Prozessuales	5
4. Zuständige Gerichte	6
5. Wirkungen einer Vindikationsklage auf Erteilungsverfahren	7
6. Verfahrensdauer	8
7. Kosten	9
8. Einstweiliger Rechtsschutz	9
9. Schlussbemerkung	10

1. Einführung

Das Recht auf das Patent gebührt dem Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger. Dennoch kommt es vor, dass ein Patent oder Gebrauchsmuster von einer Person angemeldet wird, der das Recht auf das Patent oder Gebrauchsmuster (nachfolgend insgesamt bezeichnet als „Patent“) nicht zusteht.

So kann das Patent beispielsweise von einem Geschäftspartner angemeldet werden, dem der Erfinder seine Idee offenbart hat. Ein weiteres Beispiel bildet der Fall, bei dem eine Erfindung von mehreren gemacht wird, aber nur einer der Miterfinder die Erfindung allein im eigenen Namen zum Patent anmeldet. Streitigkeiten betreffend die Rechtsinhaberschaft ergeben sich häufig auch im Umfeld von Arbeitnehmererfindungen und im Zusammenhang mit den Vergütungsansprüchen des Arbeitnehmererfinders.

Um Verzögerungen bei der Prüfung der Patentanmeldung zu vermeiden, prüfen sowohl das Deutsche als auch das Europäische Patentamt nicht, ob der Patentanmelder tatsächlich Inhaber des Rechts auf das Patent ist. Um die Wirkungen dieser Regelung abzuschwächen, sieht das Gesetz einen Anspruch des Erfinders sowie dessen Rechtsnachfolgers auf Abtretung des Rechts auf Patenterteilung durch den unberechtigten Patentanmelder vor. Ist das Patent bereits erteilt, kann der Berechtigte die Übertragung des Patents vom eingetragenen Inhaber verlangen.

Der wahre Berechtigte kann seine Rechte im Wege der sogenannten Vindikationsklage vor einem Zivilgericht durchsetzen. Derartige Klagen werden häufig parallel zu Einspruchs oder Nichtigkeitsverfahren gegen das betroffene Patent erhoben.

2. Der Kläger und dessen Ansprüche

Eine Vindikationsklage kann vom (wahren) Erfinder oder von dessen Rechtsnachfolger, der diesen Status zum Beispiel durch Abtretung des Rechts auf Patenterteilung erlangt hat, erhoben werden. Darüber hinaus kann die Vindikationsklage auch von dem durch widerrechtliche Entnahme Verletzten erhoben werden, d. h. von demjenigen, der genug Wissen hatte, um die Erfindung in die Praxis umzusetzen und von dem der Beklagte sein Wissen um die Erfindung ohne dessen Einwilligung ableitet.Der Kläger kann die Übertragung der Patentanmeldung oder des erteilten Patents sowie die Umschreibung des Patents im Patentregister auf seine

Person verlangen.Grundsätzlich besteht diese Klagemöglichkeit nur innerhalb von zwei Jahren nach der Veröffentlichung der Patenterteilung. Diese Ausschlussfrist greift jedoch nicht, wenn der Patentinhaber beim Erwerb der deutschen Anmeldung oder des deutschen Patents nicht in gutem Glauben war bzw. hinsichtlich des europäischen Patents bei der Erteilung oder dem Erwerb des Patents Kenntnis von seiner Nichtberechtigung hatte.Für den Fall, dass das Patent inhaltlich über die Erfindung des Klägers hinausgeht, steht dem Kläger kein Recht auf Übertragung des ganzen Patents zu. Kann der Beitrag des Klägers von dem Beitrag des Beklagten getrennt werden, kann eine anhängige Patentanmeldung in zwei getrennte Patentanmeldungen geteilt werden. An einer der Patentanmeldungen ist dann der Kläger allein berechtigt, an der anderen der Beklagte. Hat der Kläger einen Beitrag geleistet der zwar “erfinderisch”, aber für sich nicht patentierbar ist, oder ist eine Teilanmeldung nicht mehr möglich (z. B. weil das Patent bereits erteilt wurde), kann der Kläger Mitinhaber des Patents werden.Von dem Beklagten an dem Patent erteilte Lizenzen fallen mit dessen Übertragung an den Kläger weg, es sei denn dieser stimmt der Lizenzierung zu.Hat der Beklagte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt, so können dem Kläger darüber hinaus Schadensersatzansprüche zustehen.

3. Prozessuales

Der Kläger trägt die Beweislast hinsichtlich seiner Erfindereigenschaft oder seiner Rechtsnachfolgereigenschaft oder hinsichtlich seines ausreichenden Wissens, um die Erfindung in die Praxis umzusetzen. Der Kläger muss beweisen, dass die Erfindung, wie sie in dem Patent (oder der Patentanmeldung) beschrieben ist, mit seiner eigenen Erfindung im Wesentlichen identisch ist, und er muss eine hinreichende Verbindung des Inhalts der Patentanmeldung mit seiner Erfindung darlegen. Wenn der Kläger beweisen kann, dass er im Zeitpunkt der Patentanmeldung über das Wissen verfügte, um die Erfindung in die Praxis umzusetzen, muss der Beklagte seinerseits beweisen, dass er die Erfindung selbst und in Unkenntnis der Erfindung des Klägers getätigt hat. Die Frage der Patentierbarkeit einer Erfindung ist grundsätzlich nicht Gegenstand des Vindikationsverfahrens. Es bestehen keine generellen oder umfassenden Möglichkeiten der vorprozessualen Beweissicherung. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung, einschließlich des Dokumentierens und Sammelns von Beweisen, entscheidend. Zu diesem Zweck kann die Einschaltung von Privatdetektiven vor und während des Verfahrens notwendig sein.Das Gericht kann einen Sachverständigen bestimmen, um komplexe technische Fragen zu beantworten. In einigen Fällen ist es

daher ratsam frühzeitig einen eigenen Sachverständigen zu beauftragen, um den eigenen technischen Standpunkt zu stärken und um der Notwendigkeit eines gerichtlichen Sachverständigen entgegenzuwirken.Die Parteien müssen von einem in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt vertreten werden. Mit Blick auf die technischen Fragen kann es angezeigt sein, dass ein Patentanwalt dem Rechtsanwalt Unterstützung leistet.

4. Zuständige Gerichte

Die Zuständigkeit für Vindikationsklagen liegt bei einem der 12 Landgerichte, bei denen jeweils auf Patentstreitsachen spezialisierte Kammern eingerichtet sind. Gegen die Entscheidungen der Landgerichte kann Berufung zu den Oberlandesgerichten eingelegt werden. In besonderen Fällen von grundlegendem Interesse kann gegen Urteile der Oberlandesgerichte wiederum Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt werden. Die Richter aller Instanzen sind Juristen, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Spezialkammer über langjährige Erfahrung im Bereich von Patentstreitsachen verfügen.

Das zuständige Landgericht ist entweder dasjenige, in dessen Bezirk der Beklagte seinen Geschäftssitz hat, oder in dessen Bezirk das Patent angemeldet bzw. erteilt wurde. Für Letzteres ist typischerweise das Landgericht München I zuständig, da sowohl das Deutsche- als auch das Europäische Patentamt ihren Sitz in München haben. Ein weiterer möglicher Gerichtsstand liegt in dem Bezirk, von welchem die Patentanmeldung ausging.

Die deutschen Gerichte können sowohl über Fälle entscheiden, die deutsche als auch europäische Patentanmeldungen und Patente betreffen. Für den Fall, dass der Beklagte seinen Sitz in Deutschland hat, können ausländische Patentanmeldungen oder Patente ebenfalls Gegenstand eines Verfahrens in Deutschland sein, sofern der Rechtsbestand solcher Patente nicht in Frage steht. In diesen Fällen wendet das deutsche Gericht das jeweils einschlägige ausländische Recht an.

5. Wirkungen einer Vindikationsklage auf Erteilungsverfahren

Sobald eine Vindikationsklage rechtshängig ist, werden Verfahren vor dem Europäischen Patentamt (auf Antrag) regelmäßig ausgesetzt, wenn die europäische Patentanmeldung bereits veröffentlicht wurde. Ein Tipp ist dabei, die Klage beim (unzuständigen) Verwaltungsgericht einzureichen, da dort mit Klageerhebung unmittelbar Rechtshängigkeit eintritt, und dann das Verfahren an das zuständige Gericht verweisen zu lassen.

Während das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ausgesetzt ist, kann weder der Anmelder noch das Patentamt eine Änderung in Bezug auf die Patentanmeldung vornehmen, wie zum Beispiel die Rücknahme der Anmeldung oder die Erteilung des Patents.

Für deutsche Patentanmeldungen besteht eine derartige (Aussetzungs-)Regel nicht. Daher ist es empfehlenswert, die zwischenzeitliche Sequestration („Beschlagnahme“) der deutschen Patentanmeldung im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens (s. u. Ziff. 8) zu erwirken, um zu vermeiden, dass der Patentanmelder die deutsche Patentanmeldung überträgt, beschränkt oder zurücknimmt.

Sofern eine rechtskräftige Entscheidung zugunsten des Klägers vorliegt, gilt die Abtretungs- oder Übertragungserklärung als abgegeben. Gleichermaßen wird die Bewilligung in die Umschreibung im Patentregister durch die rechtskräftige Entscheidung fingiert. Im Fall einer erfolgreichen Klage hinsichtlich eines europäischen Patents bzw. einer europäischen Patentanmeldung hat der Kläger drei Wahlmöglichkeiten:

(1) Er kann die europäische Patentanmeldung als seine eigene weiterverfolgen.

(2) Er kann eine neue europäische Patentanmeldung einreichen, welche dieselbe Erfindung betrifft. Für diese neue Patentanmeldung wird dabei als Prioritätstag das Anmeldedatum der älteren Patentanmeldung fingiert, sofern diese nicht über den Gegenstand der älteren Patentanmeldung hinausgeht.

(3) Er kann beantragen, dass die ältere Patentanmeldung zurückgewiesen wird.

Eine rechtlich bindende Entscheidung, die eine europäische Patentanmeldung betrifft, ist für alle EPÜ Mitgliedsstaaten und ohne weitere Anerkennungsverfahren bindend. Das gilt allerdings nicht für bereits erteilte europäische Patente. Damit die nationalen Patentämter ihre Patentregister ändern, müssen in diesem Fall entsprechende Anerkennungsverfahren durchlaufen werden.

6. Verfahrensdauer

Patentvindikationsfälle werden erstinstanzlich ungefähr binnen eines Jahres entschieden. Bis zum Abschluss der zweiten Instanz dauert es für gewöhnlich etwas länger als ein Jahr. Im Falle der Revision dauert es bis zu deren Abschluss selten weniger als zwei Jahre. Die Beweiserhebung vor Gericht, insbesondere die Bestellung eines gerichtlichen Sachverständigen, verzögert die Entscheidung gewöhnlich um weitere sechs bis neun Monate. Hoch strittige Fälle, in denen die Vernehmung von Zeugen notwendig wird, erfordern häufig noch mehr Zeit. Die Dauer eines Vindikationsverfahrens variiert ferner von Gericht zu Gericht und hängt insbesondere auch von der Arbeitsbelastung der jeweiligen Patentstreitkammer ab.Die erste Instanz beginnt mit Erhebung einer detaillierten Klageschrift, die bereits alle relevanten Tatsachen des Falles wiedergibt und Beweise hierfür anbietet. Eine Erwiderung auf die Klage seitens des Beklagten kann innerhalb von sechs Monaten erwartet werden. Danach werden für gewöhnlich jeweils zwei weitere Schriftsätze eingereicht, was weitere zwei bis vier Monate dauert. Einen oder zwei Monate später kommt es zur mündlichen Verhandlung. Eine Entscheidung bzw. ein Urteil wird gewöhnlich innerhalb eines Monats nach der mündlichen Verhandlung getroffen. Die Vollstreckung des Urteils ist nur dann möglich, wenn es rechtskräftig ist. Kostenerstattungsansprüche können aber bereits auf Basis eines vorläufig vollstreckbaren Urteils in der Hauptsache vollstreckt werden (s. u. Ziff. 7).Berufung kann innerhalb eines Monats nach Verkündigung des erstinstanzlichen Urteils eingelegt werden, woraufhin innerhalb eines weiteren Monats eine umfassende Begründung eingereicht werden muss. Die Schriftsatzfristen der zweiten Instanz ähneln denen der ersten Instanz. Das zweitinstanzliche Urteil kann nach insgesamt etwas mehr als zwei Jahren nach Klageerhebung beim Landgericht erwartet werden.Sofern eine rechtskräftige Entscheidung vorliegt, die die Zustimmung des Beklagten zur Übertragung der Patentanmeldung bzw. des Patents anordnet, kann die Vollstreckung durch Vorlage einer vollstreckbaren Ausfertigung des Urteils beim Europäischen oder Deutschen Patentamt erfolgen. Die Übertragung gilt ab dem Tag

als wirksam, an dem das Urteil rechtskräftig wurde.

7. Kosten

Die unterlegene Partei trägt die Gerichtsgebühren und hat der obsiegenden Partei die gesetzlichen Rechts- und ggf. Patentanwaltsgebühren und Auslagen, insbesondere Reise- und Übersetzungskosten, zu erstatten. Die Kostenerstattung in Bezug auf die Rechts- und Patentanwaltsgebühren folgt gesetzlichen Vorgaben. Die Anwalts- als auch die Gerichtsgebühren errechnen sich nach dem sogenannten Streitwert, der durch das Gericht festgesetzt wird. Das Kostenrisiko der unterliegenden Partei umfasst dementsprechend ihre eigenen (Anwalts-)Kosten, die gegnerischen gesetzlichen Anwaltsgebühren und Auslagen sowie die Gerichtsgebühren. Für typische Streitwerte in Höhe von EUR 500.000 bis EUR 5.000.000 liegt das Gesamtkostenrisiko für ein Vindikationsverfahren in erster Instanz im Bereich von mindestens EUR 50.000 bis EUR 240.000. Für höhere Streitwerte (die selten in Betracht kommen) steigt das Kostenrisiko ungefähr linear bis zu einem maximalen Streitwert von EUR 30.000.000. In zweiter Instanz ist das Kostenrisiko in etwa 15 Prozent höher als das Kostenrisiko der ersten Instanz. In dritter Instanz ist das Kostenrisiko mehr als doppelt so hoch als in erster Instanz.Da unsere Kanzlei, wie die meisten Kanzleien in unserem Tätigkeitsbereich, nach Stunden abrechnet, kann dies, abhängig vom jeweiligen Arbeitsaufwand, zu eigenen Anwaltskosten führen, welche die gesetzlichen Gebühren übersteigen. Da die unterliegende Partei lediglich die gesetzlichen Gebühren zu erstatten hat, kann die obsiegende Partei unter Umständen nur für einen Teil der eigenen Anwaltskosten keine Kostenerstattung erlangen.

8. Einstweiliger Rechtsschutz

Das zuständige Landgericht kann auf Antrag eine einstweilige Verfügung erlassen. Eine derartige einstweilige Verfügung ist nicht auf die Übertragung der Patentanmeldung oder des Patents gerichtet, verbietet aber dem unberechtigten Patentanmelder bzw. -inhaber, über die Patentanmeldung bzw. das Patent zu verfügen, auf das Patent zu verzichten oder die Patentanmeldung zurückzunehmen.Ein solches Verfügungsverfahren kann bereits vor Erhebung einer Klage in der Hauptsache durchgeführt werden. In entsprechenden Fällen kann die einstweilige Verfügung

ex parte, d. h. ohne vorherige Anhörung des Gegners, ergehen. Allerdings ist zu beachten, dass der Antragsgegner im Falle einer einstweiligen Verfügung seinerseits ein reguläres Verfahren einleiten kann.Der Antragsteller muss glaubhaft machen, dass entweder der Patentanmelder sein Wissen über die Erfindung ohne Zustimmung des Erfinders von diesem erlangt hat (sog. „widerrechtliche Entnahme“), oder dass eine konkrete Gefahr besteht, dass der Patentanmelder die Patentanmeldung oder das Patent verkaufen oder sonst aufgeben will. Der Antrag auf eine einstweilige Verfügung muss innerhalb einer bestimmten Frist nach der ersten Kenntniserlangung der Tatsachen erfolgen, die den Übertragungsanspruch begründen. Die Länge der Frist liegt grundsätzlich im Ermessen der Gerichte, wobei gewöhnlich von einem Monat ausgegangen werden kann. Wenn die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind, sind die Erfolgsaussichten in der Hauptsache der ausschlaggebende Faktor für den Erlass einer einstweiligen Verfügung.

9. Schlussbemerkung

Die Parteien sind regelmäßig gut beraten, wenn sie einen Patentanwalt hinzuziehen, der den federführenden Rechtsanwalt unterstützt. Oftmals sind technische Sachverhalte,besonders in Bezug auf die Konzeptionder Erfindung, zu diskutieren und dem Gericht zu erläutern.

Kontakt

München

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de

Barcelona

Avenida de Diagonal 598, 3º 1ª
08021 Barcelona
T +34.(0)93.4 57 61 94
F +34.(0)93.4 57 62 05
info@bardehle.es

Düsseldorf

Breite Straße 27
40213 Düsseldorf
T +49.(0)211.478 13-0
F +49.(0)211.478 13-31
info.duesseldorf@bardehle.de

Paris

SO Square Opéra
5 rue Boudreau
75009 Paris
T +33.(0)1.53 05 15-00
F +33.(0)1.53 05 15-05
info@bardehle.fr

Hamburg

Bohnenstraße 4
20457 Hamburg
T +49.(0)40.271 4468-0
F +49.(0)40.271 4468-50
F +49.(0)40.271 4468-50
info.hamburg@bardehle.de

Yusarn Audrey Singapur Büro

4 Shenton Way
#14-03, SGX Centre 2
Singapur 068807
T +65.(0)63.58 28 65
F +65.(0)63.58 28 64
enquiries@yusarn.com

