

Merkblatt zum Antrag auf Eintragung einer Lizenz oder eines anderen Rechts an einer oder mehreren europäischen Patentanmeldungen in das Europäische Patentregister (Formblatt EPA 5070)

Die Verwendung des EPA-Formblatt 5070 ist nicht verpflichtend. Es bietet keine Gewähr für eine Eintragung in das Europäische Patentregister; es soll den Nutzern lediglich die fehlerfreie Antragstellung erleichtern.

Eine europäische Patentanmeldung kann Gegenstand von Lizenzen, dinglichen Rechten oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen für alle oder einen Teil der Hoheitsgebiete der benannten Vertragsstaaten sein. Darunter fallen lediglich vertragliche Lizenzen (Artikel 73 EPÜ).

Regel 22 (1) und (2) EPÜ ist auf die Eintragung der Erteilung, der Begründung oder des Übergangs solcher Rechte entsprechend anzuwenden.

Das EPA trägt im Europäischen Patentregister eine Lizenz oder ein anderes Recht an einer anhängigen europäischen Patentanmeldung gemäß Regel 23 oder 24 EPÜ ein, wenn die Voraussetzungen der Regel 22 EPÜ erfüllt sind. Diese Voraussetzungen sind: Einreichung eines ordnungsgemäß unterzeichneten Antrags, ggf. Zahlung der entsprechenden Verwaltungsgebühr (siehe Nr. 7 unten) und Vorlage der erforderlichen Nachweise (Richtlinien für die Prüfung, E-XIV, 3).

Der Antrag muss sich auf Anmeldungen beziehen, bei denen das EPA für die Eintragung von Änderungen im Europäischen Patentregister zuständig ist. Damit eine Lizenz oder ein anderes Recht an einer europäischen Patentanmeldung eingetragen werden kann, muss die Anmeldung veröffentlicht worden sein. Euro-PCT-Anmeldungen müssen wirksam in die europäische Phase eingetreten sein.

In Regel 23 EPÜ ist die Eintragung von Lizenzen und anderen Rechten **nur** für europäische Patentanmeldungen vorgesehen. Das heißt, für **anhängige** europäische Patentanmeldungen erfolgen Eintragungen bis **zur Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung**. Sobald die Entscheidung über die Patenterteilung wirksam wird, ist die Eintragung einer Lizenz oder eines anderen Rechts in das Europäische Patentregister nicht mehr möglich, und die Zuständigkeit geht auf die nationalen Ämter der benannten Vertragsstaaten über.

Beachten Sie bitte, dass eine Eintragung nicht möglich ist, während das Verfahren nach Regel 14 EPÜ ausgesetzt oder nach Regel 142 EPÜ unterbrochen ist.

1. Antrag

Bitte kreuzen Sie das Kästchen für das Recht an, für das die Eintragung beantragt wird. Betrifft der Antrag die Eintragung einer Lizenz und ist für die betreffende europäische Anmeldung mehr als ein Anmelder eingetragen, so kreuzen Sie in diesem Feld auch das Kästchen "Einwilligung der Mit-anmelder" an. In solchen Fällen ist entweder die Zustimmung aller Anmelder erforderlich oder die vorgelegten Nachweise müssen von allen Anmeldern unterzeichnet sein.

2. Betroffene Anmeldung(en)

Geben Sie europäische Anmeldenummern wie folgt an: acht Ziffern plus Prüfziffer.

Kreuzen Sie das zweite Kästchen an, wenn sich der Antrag auf mehr als eine Anmeldung bezieht, und fügen Sie dem Antrag eine Liste aller betroffenen europäischen Anmeldungen bei. Stellen Sie den Antrag nur für die erste Anmeldung ("Leitanmeldung"). Das EPA nimmt den Antrag von Amts wegen in die Akten aller in der Liste genannten Anmeldungen auf.

3. Anmelder

Geben Sie den Namen und die Anschrift des Anmelders so ein, wie sie im Europäischen Patentregister erfasst sind. Ist im Register mehr als ein Anmelder für die betreffende Anmeldung erfasst, fügen Sie ein Zusatzblatt bei. Die Namen und Anschriften der Anmelder müssen mit den im Register eingetragenen Angaben übereinstimmen.

4. Lizenznehmer, dinglich Berechtigter oder Gläubiger/Betreiber der Zwangsvollstreckung

Geben Sie Namen und Anschrift des Lizenznehmers, des dinglich Berechtigten oder des Gläubigers/Betreibers der Zwangsvollstreckung an. Geben Sie den Nachnamen an, gefolgt von dem oder den Vornamen. Bei juristischen Personen oder diesen gleichgestellten Gesellschaften ist die genaue offizielle Bezeichnung anzugeben. Bei mehreren Lizenznehmern, dinglich Berechtigten oder Gläubigern/Betreibern der Zwangsvollstreckung fügen Sie bitte ein Zusatzblatt bei.

Die Namen und Anschriften der oben genannten Personen müssen mit den Angaben in dem Dokument übereinstimmen, das als Nachweis für die Rechte vorgelegt wird.

5. Unterlizenz (Regel 24 b) EPÜ)

Kreuzen Sie dieses Kästchen an, wenn die Lizenz des Lizenznehmers bereits im Europäischen Patentregister eingetragen ist. Eine Unterlizenz kann nur eingetragen werden, wenn sie von einem Lizenznehmer erteilt wird, dessen Lizenz im Europäischen Patentregister eingetragen ist (Regel 24 b) EPÜ).

Geben Sie den Namen des Lizenznehmers an, dessen Lizenz im Register eingetragen ist. Der Name muss dem im Register eingetragenen Namen entsprechen.

Geben Sie Namen und Anschrift des Unterlizenznehmers an. Name und Anschrift müssen mit den Angaben in dem Dokument übereinstimmen, das als Nachweis für die Unterlizenz vorgelegt wird.

6. Umfang der Lizenz oder des anderen Rechts

Kreuzen Sie das Kästchen an, wenn die Lizenz oder das andere Recht für alle benannten Vertragsstaaten gilt, ODER geben Sie die benannten Vertragsstaaten an, für die die Lizenz oder das andere Recht gelten soll.

7. Zahlung der Gebühr

Für den Antrag auf Eintragung kann unter den vom Präsidenten des EPA festgelegten Bedingungen eine Verwaltungsgebühr anfallen (Regel 22 (2) EPÜ). Diese entfällt, wenn der Antrag über MyEPO Portfolio eingereicht wird (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 25. Januar 2024 über die Neufestsetzung der Gebühren und Auslagen des Amts, ABI. EPA 2024, A5). Wird der Antrag auf andere Weise eingereicht, fällt die Verwaltungsgebühr weiterhin an. In diesem Fall gilt der Antrag auf Eintragung erst als gestellt, wenn die Verwaltungsgebühr entrichtet wurde (Regel 23 (1) in Verbindung mit Regel 22 (2) EPÜ). Für jede europäische Patentanmeldung, für die die Eintragung einer Lizenz oder eines anderen Rechts beantragt wird, ist eine Verwaltungsgebühr (Gebührencode 023) zu entrichten.

Die Gebühr kann per Banküberweisung, Kreditkarte oder Abbuchung von einem beim EPA geführten laufenden Konto entrichtet werden.

Bei Zahlung von einem laufenden Konto muss der Abbuchungsauftrag für jede einzelne Anmeldung in einem elektronisch verarbeitbaren Format (XML) auf einem zulässigen Weg der Einreichung erteilt werden (Richtlinien für die Prüfung, A-X, 4.2.3).

Zahlungen zu mehreren Anmeldungen können ausschließlich mit der Sammelzahlungsfunktion der Zentralen Gebührenzahlung vorgenommen werden (siehe Mitteilung des EPA vom 19. Juli 2022 über die Zentrale Gebührenzahlung; ABI. EPA 2022, A81). Wird die Gebühr für mehrere Anmeldungen z. B. über die Online-Einreichung im Rahmen einer einzelnen Anmeldung gezahlt, d. h. durch Anpassung des Betrags oder Zahlung eines Pauschalbetrags bei der ersten Anmeldung in der Liste, so erstattet

das EPA die Gebühren für alle Anmeldungen mit Ausnahme der ersten zurück. Dies kann dazu führen, dass die Eintragung für alle anderen betroffenen Anmeldungen erst später wirksam wird.

Beachten Sie bitte, dass Verwaltungsgebühren für die Eintragung einer Lizenz oder eines anderen Rechts (Gebührencode 023) nicht über das automatische Abbuchungsverfahren entrichtet werden können (siehe Anhang A.1 zu den VLK – Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (VAA)).

8. Nachweis

In Feld 8 sind die Dokumente aufgelistet, die zur Stützung von Anträgen auf Eintragung einer Lizenz oder eines anderen Rechts nach Regel 23 und 24 EPÜ am häufigsten eingereicht werden. Die Liste ist nicht erschöpfend und soll lediglich die Nutzer unterstützen. Wird in diesem Feld kein Kästchen angekreuzt, so stellt dies keinen Mangel dar, sofern dem Antrag überzeugende Nachweise beigefügt wurden.

Bei mehreren Anmeldern ist für die Eintragung einer Lizenz die Einwilligung aller Anmelder erforderlich. Alternativ muss der Nachweis, z. B. der Vertrag, von allen Anmeldern unterzeichnet sein.

Wird ein Dokument im Namen einer juristischen Person unterzeichnet, so dürfen nur solche Personen unterzeichnen, die nach Gesetz, der Satzung der juristischen Person oder einer besonderen Vollmacht dazu berechtigt sind. Es gelten die Vorschriften des jeweiligen nationalen Rechts. In allen Fällen ist die Unterschriftsbefugnis des Unterzeichnenden anzugeben, z. B. seine Stellung bei der juristischen Person, wenn sich die Unterschriftsbefugnis direkt daraus ergibt.

Die Vertragsparteien müssen sicherstellen, dass die Unterzeichnenden nach dem anwendbaren nationalen Recht ordnungsgemäß befugt sind, ein solches Dokument zu unterzeichnen. Das EPA behält sich jedoch das Recht vor, einen Nachweis für die Unterschriftsbefugnis des Unterzeichnenden zu verlangen, wenn die besonderen Umstände des Einzelfalls dies erfordern. Die Vertretungsbefugnis in Verfahren vor dem EPA im Sinne der Regel 152 EPÜ, d. h. durch Einzelvollmacht oder allgemeine Vollmacht, bevollmächtigt den Vertreter grundsätzlich nicht, einen solchen Vertrag abzuschließen.

Der Nachweis muss zusammen mit dem Antrag eingereicht werden und folgende Angaben enthalten:

- Namen und Anschrift aller Beteiligten
- europäische Anmelde-/Veröffentlichungsnummer
- Unterschrift, Namen und Stellung aller Beteiligten; das EPA akzeptiert handschriftliche (Original-)Unterschriften, Faksimile-, alphanumerische und digitale Signaturen (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA

vom 9. Februar 2024 über Unterschriften auf Verträgen und Erklärungen nach den Regeln 22 und 85 sowie Regel 23 EPÜ, ABl. EPA 2024, A17 und Mitteilung des EPA vom 9. Februar 2024 über die geänderte Regel 22 EPÜ, ABl. EPA 2024, A22)

- benannte Staaten, für die die Lizenz oder das andere Recht gilt

Der Nachweis kann in jeder Sprache eingereicht werden (Regel 3 (3) EPÜ). Ist er in einer Sprache abgefasst, die keine Amtssprache des EPA ist, muss jedoch eine Übersetzung in einer der Amtssprachen eingereicht werden.

9. Unterschrift

Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz oder eines anderen Rechts kann vom Anmelder, einem Beteiligten oder deren ordnungsgemäß bevollmächtigtem Vertreter unterzeichnet werden.

Angestellte, die natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat vertreten, müssen eine Vollmacht gemäß Artikel 133 (3) EPÜ und dem Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Vollmachten (Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, L.1.) einreichen.

Insolvenzverwalter, Nachlasspfleger, Verwalter usw. müssen eine Kopie ihrer offiziellen Bestellung einreichen.

Wird der Antrag von einem zugelassenen Vertreter oder einem Rechtsanwalt (Artikel 134 (8) EPÜ) unterzeichnet, sind die vertretenen Beteiligten anzugeben.

10. Unterschriften des Anmelders und des Lizenznehmers bei einer ausschließlichen Lizenz nach Regel 24 a) EPÜ

Soll die Lizenz als ausschließliche Lizenz eingetragen werden, muss der Antrag hier vom Anmelder (Lizenzgeber) und vom Lizenznehmer unterzeichnet werden (Regel 24 a) EPÜ).

Wenn der Antrag von einem zugelassenen Vertreter unterzeichnet wurde, muss nur Feld 10.1 ausgefüllt werden.

10.1. Angaben des zugelassenen Vertreters

Kreuzen Sie das erste Kästchen an, wenn Sie bevollmächtigt sind, für beide Parteien zu handeln, und die entsprechende(n) Vollmacht(en) beigefügt ist/sind.

Kreuzen Sie das zweite Kästchen an, wenn Sie bevollmächtigt sind, für den Lizenzgeber zu handeln, und der vom Lizenznehmer unterzeichnete Antrag beigefügt ist.

Kreuzen Sie das dritte Kästchen an, wenn Sie bevollmächtigt sind, für den Lizenznehmer zu handeln, und der vom Lizenzgeber unterzeichnete Antrag beigefügt ist.

Abschließende Prüfung

Bitte prüfen Sie, ob Sie alle erforderlichen Dokumente beigefügt haben. Wenn keine Nachweise eingereicht werden, die vorgelegten Unterlagen nicht zufriedenstellend sind oder die Gebühren nicht über einen zugelassenen Zahlungsweg entrichtet wurden, fordert das EPA Sie auf, die Mängel innerhalb einer vorgegebenen Frist zu beheben.

Wenn alle Erfordernisse erfüllt sind, wird die Lizenz oder das andere Recht im Europäischen Patentregister unter dem Tag im Europäischen Patentregister eingetragen, an dem der Antrag, die erforderlichen Nachweise oder ggf. die Gebühr beim EPA eingegangen sind, je nachdem, welcher Tag der letzte ist.