

Mitinhaberschaft an Patenten für ein 3. PatMoG

Seite 1|3

A. Handlungsbedarf

Für das Verhältnis von Mitinhabern an Patenten¹ verweist die bestehende Gesetzeslage² und BGH-Rechtsprechung³ auf die Vorschriften der BGB Bruchteilsgemeinschaft. Danach bedarf die Lizenzierung eines Gemeinschaftspatentes an Dritte grundsätzlich des Einverständnisses aller Mitinhaber⁴. Materielle Ausgleichsansprüche spielen dabei eine tragende Rolle⁵.

Dies versetzt einen Mitinhaber in die Position, die Lizenzierung des Gemeinschaftspatents selbst auf Marktsegmenten zu konterkarieren, in denen er kein eigenes Wettbewerbsinteresse verfolgt⁶. Damit einhergehende Blockadeeffekte widersprechen der Co-Innovation und Fortentwicklung in der künftigen Industrie- und Forschungslandschaft. Zudem ist diese Rechtslage aus der Praxis bereits notorisch als Hemmschuh für das Zustandekommen von F&E-Kooperationen bekannt.

Daher wird eine explizite Regelung im Patentgesetz vorgeschlagen, wonach Mitinhaber ohne Zustimmungsbedürfnis anderer Mitinhaber künftig unbeschränkt nicht-exklusive – nicht aber exklusive – Lizenzen vergeben können. Es ist zu erwarten, dass dadurch erschlossene Lizenzannahmequellen materielle Ausgleichsansprüche nach bisheriger Prägung erübrigen werden, sodass diese grundsätzlich ausgeschlossen werden können.

Als erster Schritt empfiehlt sich eine entsprechende Anpassung des deutschen Rechts. Diese soll im Rahmen des nun diskutierten 3. PatMoG angestoßen werden. Damit würde sich das deutsche Recht anderen Rechtsordnungen, wie z.B. in Frankreich oder USA, annähern⁷. In der Folge ist dann auch eine entsprechende Harmonisierung durch den EU-Gesetzgeber zu diskutieren. Die angestrebte gesetzliche Anpassung des deutschen Rechts steht auch im Einklang mit der geltenden "VO Nr. 1217/2010 der Kommission vom 14. Dezember 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen über

Berlin,
30. November 2022

Bitkom e.V.

Nicolas Henning Bräuer
Referent Intellectual
Property & Digital
Content

P +49 30 27576-155
n.braeuer@bitkom.org

Albrechtstraße 10
10117 Berlin

Präsident
Achim Berg

Hauptgeschäftsführer
Dr. Bernhard Rohleder

¹ Unter „Mitinhaberschaft/Mitinhaber(n) an Patenten“, bzw. unter „Gemeinschaftspatenten“ werden im Folgenden nur streng solche Erfindungen, Patentanmeldungen oder erteilte Patente bzw. deren Mitinhaber verstanden, die sich durch gemeinsame Anteile im eigentlichen Sinn gem. § 6 S. 2 PatG und dazu entwickelter höchstrichterlicher Rechtsprechung auszeichnen.

² § 6 S. 2 PatG als Verweis auf §§ 741 ff. BGB; klarstellend BGH GRUR 2005, 663, 664 m. weit. Verw. – Gummielastische Masse II.

³ BGH GRUR 2005, 663 – Gummielastische Masse II; BGH GRUR 2006, 401 – Zylinderrohr; BGH GRUR 2015, 1255 – Mauersteineinsatz; BGH GRUR 2016, 1257 – Beschichtungsverfahren; BGH GRUR 2017, 890 – Sektionaltor II; BGH GRUR 2020, 986 – Penetrometer.

⁴ S. grundlegend BGH GRUR 2020, 986, Rz. 26 ff. – Penetrometer. Mit Unterscheidung zwischen Sachpatenten und Verfahrenspatenten Horn/Dethof, Der Mitinhaber eines Patents als Verletzungskläger in: Kühnen, 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, Festschrift, Carl Heymanns Verlag 2016, 189, 200 ff.

⁵ S. zuletzt BGH GRUR 2020, 986 – Penetrometer.

⁶ Starke Ausgleichsansprüche fördert die Rechtsprechung inzwischen gerade zwischen Parteien, die sich nicht als Wettbewerber gegenüberstehen: vgl. BGH GRUR 2017, 890, Rz. 31 f. – Sektionaltor II.

⁷ Vgl. hierzu den Rechtsvergleich der Plattform Industrie 4.0 unter „IP-Recht und Datenhoheit – wie das Recht Schritt hält“, 2. Auflage 2021 (www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/IP-Recht.html); dort S. 7 ff. unter „Mitinhaberschaft und Rechteketten“, insbes. S. 8.

Forschung und Entwicklung" („F&E-Gruppenfreistellungsverordnung“) der EU, siehe hier v.a. Artikel 5 d) und e) F&E-Gruppenfreistellungsverordnung⁸.

Zur Mitinhaberschaft bei anderen Schutzrechten (Urheber-, Datenbankrecht, auch „analog“ Geschäftsgeheimnisse/gemeinsam geschaffenes Know-how), oder zum verwandten Themenkomplex „abhängige Schutzrechte“/„Rechteketten“ wird derzeit kein der patentrechtlichen Situation vergleichbarer, akuter gesetzgeberischer Handlungsbedarf gesehen – dies bleibt jedoch weiter zu analysieren.

B. Motivation

Der Regelungsbedarf zur „Mitinhaberschaft an Patenten“ wird hier aus zwei tragenden Bereichen beleuchtet:

1. Bedeutung für die Entwicklung der Industrielandschaft
2. Sicht der Forschung und Entwicklung

Hierzu im Einzelnen:

1. Regelungsbedarf zur „Mitinhaberschaft“ für die Entwicklung der Industrielandschaft

Verstärkter Handlungsbedarf gerade zum Thema „Mitinhaberschaft“, mit flankierenden Handlungsempfehlungen an den Gesetzgeber, wurde bereits 2016 seitens der breiten Industrie 4.0 Plattform identifiziert⁹. Obwohl erwünscht, schien es nicht mehr opportun, diese unter Schirmherrschaft des BMWi entwickelte Initiative noch in den schnell fahrenden Zug des 2. PatMoG einzubringen. Umso mehr kann jetzt auf die dortigen Ausführungen verwiesen werden:

„(...) Industrie 4.0 fördert das verstärkte Zusammenwirken zwischen Beteiligten verschiedener Produktionsstufen über die Grenzen klassischer Wertschöpfungsketten hinweg. Gerade aus diesem Zusammenwirken werden immer neue Erkenntnisse entstehen, die Gegenstand von Schutzrechten, insbes. von Patenten, sein können. Das Zusammenwirken lässt künftig also vermehrt Situationen erwarten, in denen sich die Beteiligten die Schutzrechte an gemeinsamen Ergebnissen teilen (Mitinhaberschaft). Nach derzeitiger Rechtslage ist unklar, inwieweit und in welchen Fällen sich Mitinhaber untereinander die Verwertung, insbes. die Lizenzierung an Dritte, untersagen, und sich damit gegenseitig am Markt blockieren können. Eine solche Blockade ist spätestens dann untragbar, wenn allein die formale Rechtsstellung einen Mitinhaber in die Lage versetzt, ein Geschäftsmodell oder Marktsegmente zu blockieren, in denen er keine eigenen Interessen verfolgt. (...) Da das vorbeschriebene Problem in der Praxis, insbesondere im Patentbereich, bereits aus der Vergangenheit hinreichend bekannt ist, wird hierfür im Rahmen von Industrie 4.0 ein umso stärkerer Neuregelungsbedarf gesehen. (...)“

Dies kann angesichts der sich entwickelnden Digitalstrategie und Datenwirtschaft in ihrer Ausprägung und Bedeutung für die europäische Industrie nur unterstrichen werden.

⁸ [EUR-Lex - 32010R1217 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

⁹ S. Industrie 4.0 – wie das Recht Schritt hält, veröff. unter www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/i40-wie-das-recht-schritt-haelt.html, dort S. 19—21 unter „Mitinhaberschaft bzw. Rechteketten“; s. auch die Neuauflage 2021, veröff. unter www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/IP-Recht.html, dort S. 7—9.

2. Regelungsbedarf zur „Mitinhaberschaft“ aus Sicht der Forschung und Entwicklung

Aus Sicht der Forschung und Entwicklung würde eine gesetzliche (Neu-) Regelung zur Mitinhaberschaft, wie hier vorgeschlagen, Rechtssicherheit schaffen. Insbesondere wären damit Vertragshürden ausgeräumt, die – als stetige Begleiter der bisherigen Praxis – der Co-Innovation sowie der Verwertung daraus entstehender, gemeinsamer Arbeitsergebnisse bislang maßgeblich im Wege stehen:

- Aus Sicht der anwendungsorientierten Forschung würde die freie Lizenzierung und Nutzung von in Mitinhaberschaft stehenden F&E-Gemeinschaftspatenten und damit einhergehender Technologie künftige Innovationen entscheidend befördern. Dies wäre zum Nutzen aller, d.h. insbesondere auch der interessierten industriellen Anwender.
- Aus allgemeiner Sicht der Hochschulen als auch außeruniversitärer Forschungseinrichtungen würde das Zustandekommen von Forschungs- und Entwicklungskooperationen besonders mit der Industrie, wie auch untereinander, erleichtert. Besonders in Bereichen außerhalb „klassischer“ Auftragsforschung, voran bei Kooperationsverträgen im Rahmen öffentlich geförderter Vorhaben, wäre somit der Vorteil erreicht, dass die Verwertung gemeinsam entwickelter Arbeitsergebnisse mangels expliziter IP-Übertragungs- oder Lizenzregelungen nicht mehr dem unbestimmten Schicksal nachgelagerter Lizenzverhandlungen überlassen bleiben müssten.

Gleichermaßen sehen Vertreter der Wissenschaft als auch der Wirtschaft entsprechenden Regelungsbedarf inzwischen bei Konsortialverträgen. Dort verhindert das Interessengemenge einer Vielzahl sich gegenüberstehender industrieller wie auch wissenschaftlicher Entwicklungspartner bislang regelmäßig eine rechtzeitige Einigung zu gemeinsamen Arbeitsergebnissen. Somit würde gerade auch dort eine gesetzliche Klarstellung helfen, wonach Mitinhaber an Patenten künftig ohne Zustimmungsbedürfnis untereinander unbeschränkt nicht-exklusive Lizenzen an Dritte vergeben können.

Wir danken für das Verständnis, und sind für weiteren Austausch dazu verbunden und aufgeschlossen.