

# Verwertung von Patenten mit mehreren Inhabern Auswirkung der neuesten BGH-Rechtsprechung auf staatlich geförderte Forschungseinrichtungen

Dr. Michael Weishäupl, Michael Dörfler

## 1 Ausgangssituation

Forschungs- und Entwicklungskooperationen sind seit Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts als Reaktion auf die Globalisierung der Märkte Kennzeichen innovativen Unternehmertums<sup>1</sup>. Da die Entwicklung immer stärker durch wissensbasierte Technologien geprägt wird, ist die Beherrschung der wissenschaftlichen Grundlagen entscheidend für die Produktentwicklung. Deshalb werden Kooperationen mit staatlich geförderten Forschungseinrichtungen zunehmend interessant. Insbesondere anwendungsnahe Forschungseinrichtungen bieten ihre personellen und fachlichen FuE-Kapazitäten zur Lösung aktueller, technischer Problemstellungen auf ausgewählten Forschungsgebieten an. Durch eine Zusammenarbeit von Unternehmen mit derartigen Forschungsinstituten werden zusätzliche Kosten für den Aufbau eigener Kapazitäten vermieden und die Teilhabe an bereits vorhandenem externem Know-how ermöglicht<sup>2</sup>. Zweck solcher Kooperationen ist auch, getrennt erworbenes Wissen und die bei den jeweiligen Partnern gesammelten Erfahrungen auszutauschen um die Lösung eines technischen Problems schneller oder überhaupt zu finden<sup>3</sup>.

Mit den vielfältigen Kooperationen nehmen auch Gemeinschaftserfindungen zwischen Arbeitnehmern verschiedener Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu. So sind beispielsweise etwa ein Drittel aller bei der Fraunhofer-Gesellschaft gemeldeten Erfindungen Gemeinschaftserfindungen mit Dritten.

Bezüglich der Verwertung von Gemeinschaftserfindungen sind zwei Interessenlager zu unterscheiden: Dem einen Interessenlager gehören die Miterfinder an, die die Miterfindung selbst kommerziell verwerten wollen (und können). Hier sind insbesondere Wirtschaftsunternehmen zu nennen, die über ausreichende eigene Kapazitäten und Ressourcen, also über eigene Produktionsstätten verfügen, um die Erfindung ihren Interessen entsprechend zu verwerten.

1 Siehe hierzu Homma, Der Erwerb des Miterfinderrechts, S. 11.

2 Homma, a.a.O., S. 15.

3 Niedzela-Schmutte, Miterfindungen in Forschungs- und Entwicklungskooperationen, S. 145.

Demgegenüber stehen die Mitinhaber, die Miterfindungen nicht selbst kommerziell verwerten können (oder wollen). Diese sind primär daran interessiert, an der Verwertung der Erfindung durch Dritte zu partizipieren<sup>4</sup>. Die Lizenzierung der Erfindung ist hier das gebotene Mittel. Zu dieser Gruppe zählen insbesondere staatlich geförderte Forschungseinrichtungen und Hochschulen. Treffen beide Interessenlager bei einer Gemeinschaftserfindung aufeinander, stellt sich regelmäßig die Frage, ob eine Verwertungsregelung gefunden werden kann, die beiden Interessen gerecht wird.

Häufig besteht eine Verwertungsregelung schon vor Entstehung der Erfindung. Dies ist der Fall, wenn in einem FuE-Vertrag eine Regelung über die Rechte an den Forschungsergebnissen festgelegt wurde. Nicht selten entstehen aber Erfindungen in einem Stadium, in dem beide Partner noch keine vertraglichen Bindungen eingegangen sind, etwa bei unverbindlichen Messeggesprächen oder im Vorfeld einer Forschungskoooperation. In diesem Stadium existieren allenfalls Geheimhaltungsvereinbarungen. Wie bei anderen Zufallserfindungen verschiedener Partner bilden die Patentinhaber dann eine Bruchteilsgemeinschaft gemäß §§ 741 ff. BGB<sup>5</sup>.

Bei Konzeption der Regelung der Bruchteilsgemeinschaft wurde an Gemeinschaftserfindungen nicht gedacht. Daraus ergeben sich Schwierigkeiten bei der Anwendung der im BGB vorgesehenen Regelung<sup>6</sup> – dies wird noch durch den Umstand verschärft, dass nur wenig höchstrichterliche Rechtsprechung zur Anwendung der §§ 741 ff. BGB bei Gemeinschaftserfindungen existiert. Vielfach wurde in der Literatur die Behauptung aufgestellt, dass die Regeln der Bruchteilsgemeinschaft für die Miterfindergemeinschaft unpassend sind<sup>7</sup>.

Die Teilhaber der Bruchteilsgemeinschaft nach §§ 741ff. BGB haben je einen ideellen Anteil an dem gemeinschaftlichen Recht, d. h. jeder Teilhaber hat Anteil an der ganzen Erfindung<sup>8</sup>.

4 Homma, a.a.O., S. 21.

5 Vgl. Hühnerbein, Rechtsvergleichende Untersuchung der Miterfinderschaft, S. 10

6 Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl. § 19 V b) 2.

7 Niedzela-Schmutte, a.a.O., S. 161 mit weiteren Nachweisen.

8 Kraßer, a.a.O., § 19 V b) 1.

Gemäß § 743 Abs. 1 BGB steht jedem Teilhaber ein Anteil an den Erträgen, wörtlich »Früchten«, des Gemeinschafts-Schutzrechts zu. Jeder Teilhaber ist zum Gebrauch des Gemeinschaftsschutzrechts befugt (§ 743 Abs. 2 BGB); das Recht auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Nutzungen darf nicht ohne seine Zustimmung beeinträchtigt werden (§ 745 Abs. 3 S. 2 BGB). Im Gegenzug ist jede Partei verpflichtet, gemäß § 748 BGB anteilmäßig die Kosten der Erhaltung und Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstands zu tragen (im Fall von Schutzrechten insbesondere die Kosten für die Erwirkung und Verteidigung). Eine Verfügung über den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen kann nur durch gemeinschaftliche Verfügung der Teilhaber erfolgen (§ 747 S. 2 BGB). Beispielsweise erfordert die Vergabe einer ausschließlichen Lizenz an einem Schutzrecht die Zustimmung aller Schutzrechtsinhaber.

## **2 Nutzungsmöglichkeiten von Gemeinschaftsschutzrechten durch staatlich geförderte Forschungs-Einrichtungen**

Vor dem Hintergrund der vorstehend genannten Regelungen zur Bruchteilsgemeinschaft stellt sich die Frage, welche Nutzungsmöglichkeiten für Partner, die die Miterfindung nicht selbst kommerziell verwerten können, bestehen und welchen Randbedingungen sie unterliegen.

Die Nutzung für eigene Forschungs- und Entwicklungsaufträge und -projekte ist grundsätzlich möglich. Dies gilt jedoch aufgrund des Forschungsprivilegs gemäß § 11 PatG im Regelfall auch für die Nutzung von Fremdschutzrechten. Voraussetzung hierfür ist, dass mit der Forschung ein Erkenntnisgewinn über den Gegenstand der Erfindung einhergeht (oder zumindest beabsichtigt ist)<sup>9</sup>. Es ist allerdings zu bedenken, dass die Verwendung des Ergebnisses häufig in den Schutzbereich eines so genutzten Patents eingreift und der Auftraggeber eines FuE-Projektes am Auftragsergebnis generell Nutzungsrechte erwerben will. Die Nutzung von Gemeinschaftsschutzrechten für FuE-Projekte Dritter ist daher für Forschungseinrichtungen nur dann möglich, wenn an diesen auch Nutzungsrechte vergeben werden können. Dies spiegelt sich in vielen FuE-Verträgen dahingehend wider, dass der Auftraggeber nach Projektabschluss an bereits bei der Forschungseinrichtung vor-

9 Vgl. BGH, GRUR 1996, 109 Klinische Versuche I.

handenen Schutzrechten, so genanntem Background IP, ein Nutzungsrecht zu marktüblichen Bedingungen erhält.

Es stellt sich daher die zentrale Frage, unter welchen Umständen eine Lizenzvergabe am Gemeinschaftsschutzrecht möglich ist; unter welchen Bedingungen also Dritten die Erlaubnis gegeben werden kann, die Erfindung in einer den Patentinhabern vorbehaltenen Weise zu nutzen<sup>10</sup>. Nach herrschender Meinung ist eine Lizenzvergabe ohne Zustimmung des Mitinhabers nicht möglich<sup>11</sup>. Diese Meinung wird damit begründet, dass gem. § 747 Satz 2 BGB nur gemeinsam über den Gegenstand als Ganzes verfügt werden kann. So hatte das LG Leipzig bereits 1940 die Vergabe einer nicht-ausschließlichen Lizenz an einem Gemeinschaftspatent für unzulässig erklärt<sup>12</sup>. Es wird allerdings auch die Meinung vertreten, dass Anteilslicenzen (d. h. Lizenzen, bei denen allein der »ideelle« Anteil eines Mitinhabers lizenziert wird) zulässig sind<sup>13</sup>.

Unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass bei »Vergabe« einer nicht-ausschließlichen Lizenz ohne Zustimmung des Mitinhabers tatsächlich keine rechtswirksame Lizenz vergeben wird<sup>14</sup>, weil kein gültiger Lizenzvertrag entstanden ist. Dies stellt ein unbefriedigendes Ergebnis dar, da der Mitinhaber im Regelfall keine Zustimmung erteilen wird; der Mitinhaber, der die Möglichkeit zur kommerziellen Nutzung besitzt, wird sich in seiner Monopolstellung nicht beschränken wollen und versuchen, die Gewinnchance, die ihm das Patent bietet, alleine zu realisieren<sup>15</sup>. Damit entfällt die wichtigste Nutzungsmöglichkeit des Gemeinschaftsschutzrechts für die Forschungseinrichtung.

Eine weitere Verwertungsmöglichkeit stellt der Verkauf des Anteils am Gemeinschaftsschutzrecht an einen Dritten dar. Im Unterschied zur Lizenzierung ist dies möglich, da gem. § 747 S. 1 BGB jeder Teilhaber über seinen Anteil

10 Kraßer, a.a.O., § 40 V.

11 Henke, Die Erfindungsgemeinschaft, Rdn. 646 mit weiteren Nachweisen; Melullis in Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl. § 6 PatG Rdn. 35e mit weiteren Nachweisen.

12 LG Leipzig, GRUR 1940, 355.

13 Henke, Die Erfindungsgemeinschaft, Rdn. 695 und Rdn. 659 mit weiteren Nachweisen; Henke, Interessengemäße Erfindungsverwertung durch mehrere Patentinhaber, GRUR 2007, 89, 95.

14 van Venrooy, Der partiell rechtlose Patentlizenzgeber, GRUR 2000, 26 mit weiteren Nachweisen; anderer Auffassung N. Hühnerbein, a.a.O., S. 33 ff.

15 Vgl. Homma, a.a.O., S. 24.

verfügen kann. Allerdings ist ein Verkauf, bei dem der Verkäufer neben dem Erwerber benutzungsberechtigt bleibt, ist nicht statthaft<sup>16</sup>; es kann nur der gesamte Anteil an einen Dritten verkauft werden. Beim Verkauf sind die übrigen Mitinhaber zu informieren, ein gesetzliches Vorkaufsrecht der Mitinhaber besteht aber nicht<sup>17</sup>. Der Verkauf des Schutzrechtsanteils stellt für Forschungseinrichtungen häufig keinen gangbaren Weg dar. Mit dem Verkauf bleiben keine eigenen Nutzungsrechte mehr bestehen und sind auch nicht mehr lizenzierbar. Dadurch wird die eigene Forschung blockiert. Die für eine Forschungseinrichtung typische Verwertung durch Vergabe von Lizenzen an mehrere Lizenzpartner auf verschiedenen sachlichen Anwendungsgebieten wird durch den Verkauf ebenfalls unmöglich. Lediglich im Fall der Übertragung des Schutzrechtsanteils auf Ausgründungen kann diese Variante eine Rolle spielen.

Schließlich kann eine Verwertung des Gemeinschaftsschutzrechts auch noch dadurch erfolgen, dass – bei Benutzung durch den Mitinhaber – ein Anspruch auf Ausgleichszahlung geltend gemacht wird. Dabei handelt es sich um eine Art Lizenzvergabe an den Mitinhaber<sup>18</sup>. Über einen derartigen Sachverhalt hatte der BGH jüngst zu entscheiden<sup>19</sup>.

### **3 Die BGH-Entscheidung »Gummielastische Masse II«**

Dem Urteil des BGH lag eine Konstellation zugrunde, bei der ein Unternehmen zu 40 Prozent und ein Einzelerfinder zu 60 Prozent Inhaber eines Schutzrechts waren. Nachdem keine vollständige Regelung über die Verwaltung und Benutzung der Erfindung abgeschlossen wurde, erhob der Einzelerfinder Klage gegen die Mitmelderin und beanspruchte unter anderem die Zahlung einer Lizenzgebühr, da ihm ein Ausgleichsanspruch für die Nutzung durch die Mitmelderin zustünde.

16 Kraßer, a.a.O., § 19 V b) 8.

17 Hühnerbein, a.a.O., S. 35 mit weiteren Nachweisen; ein Vorkaufsrecht wurde aber vorgeschlagen: von der Grün, Die rechtliche Stellung von Miterfindern, S. 92.

18 Vgl. hierzu Hühnerbein, a.a.O., S. 41 mit weiteren Nachweisen.

19 BGH, GRUR 2005, 663 – Gummielastische Masse II; BGH, GRUR 2006, 401 – Zylinderrohr.

Der X. Zivilsenat des BGH führte in der Begründung seiner Entscheidung aus, dass ein Anspruch gegenüber dem Mitinhaber auf anteiligen Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile nur unter bestimmten Bedingungen besteht:

- Für die Verwertung eines Schutzrechts ist demnach zunächst § 743 Abs. 2 BGB maßgeblich. Damit ist jeder Mitinhaber zum Gebrauch des Schutzrechts insoweit befugt, als nicht der Mitgebrauch der übrigen Mitinhaber beeinträchtigt ist. Diese Regelung gilt auch in Abweichung von § 743 Abs. 1 BGB, der regelt, dass jedem Teilhaber ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil der Früchte gebührt. § 743 Abs. 2 BGB setzt erst dann eine Schranke, wenn durch den Gebrauch eines Teilhabers die Gebrauchsbefugnis der übrigen Teilhaber beeinträchtigt wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der nutzende Teilhaber anderen Teilhabern den tatsächlichen Mitgebrauch verweigert oder die Nutzung der anderen Teilhaber stört. Andernfalls besteht auch keine Ausgleichspflicht für die erzielten Gebrauchsvorteile, obwohl durch die Nutzung durch einen Teilhaber immer eine Nutzung der Anteile der anderen Teilhaber stattfindet.
- Um die Konsequenzen des § 743 Abs. 2 BGB abzuwenden, kann allerdings gem. § 745 BGB eine Regelung über die Verwaltung und Benutzung des gemeinschaftlichen Schutzrechts beschlossen bzw. verlangt werden. Zunächst besteht hier die Möglichkeit, gem. § 745 Abs. 1 BGB durch Stimmenmehrheit eine ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung zu beschließen. Ist kein Mehrheitsbeschluss erfolgt und auch keine andere Regelung zwischen den Mitinhabern getroffen worden, so kann gemäß § 745 Abs. 2 BGB jeder Mitinhaber eine Regelung verlangen, die dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entspricht. Wann eine Vereinbarung diese Kriterien erfüllt, lässt der BGH offen. Wie die Interessenabwägung vorzunehmen ist, bleibt daher vom BGH bisher ungeklärt<sup>20</sup>. Fest steht jedenfalls, dass gemäß § 745 Abs. 2 BGB ein Anspruch auf Ausgleich der durch den Mitinhaber gezogenen Nutzungen dem Grunde nach dann entsteht, wenn erstmalig eine Benutzungsregelung beansprucht wird. Ein tatsächlicher Ausgleich in Geld wird aber erst fällig, wenn es dem Interesse aller Inhaber des Schutzrechts nach billigem Ermessen entspricht. Welche Bedingungen hierfür erfüllt sein müssen, lässt der BGH ebenfalls offen.

20 Vgl. Henke, Die Erfindungsgemeinschaft, Rdn. 397.

- Schließlich weist der BGH darauf hin, dass jedem Teilhaber auch die Möglichkeit offen steht, den ihm zustehenden Anteil am wirtschaftlichen Wert des Gemeinschaftsschutzrechts dadurch zu realisieren, dass er nach § 749 Abs. 1 BGB die Aufhebung der Bruchteilsgemeinschaft verlangt, was letztlich zu einer Versteigerung des Schutzrechts führt. Ob es sich hierbei tatsächlich um eine geeignete Verwertung handelt, darf bezweifelt werden. Im Ergebnis wird die Aufhebung der Gemeinschaft leicht zu einer Verschleuderung der Schutzrechte führen<sup>21</sup>. In der Literatur wird deshalb die Auffassung vertreten, dass es sich bei den Regelungen über die Aufhebung und Teilung der Gemeinschaft um einen »völlig geistlosen Mechanismus« handle<sup>22</sup>. Das Damokles-Schwert der Aufhebung der Gemeinschaft sollte alle Teilhaber, für die eine Nutzung des Schutzrechts wesentlich ist, ermahnen, im eigenen Interesse schnellstmöglich eine Vereinbarung zur Verwaltung und Benutzung des Schutzrechts abzuschließen.

#### **4 Auswirkung des Urteils »Gummielastische Masse II« auf staatlich geförderte Forschungseinrichtungen**

Als wesentliches Ergebnis ist hier bereits festzuhalten, dass Forschungseinrichtungen (die keine eigene Nutzung vornehmen können, also selbst keine Produktion über den Forschungsmaßstab hinaus durchführen dürfen) so frühzeitig wie möglich von den Mitnemeldern eine Benutzungsregelung fordern sollten.

Der folgende Abschnitt untersucht, ob aufgrund der besonderen rechtlichen und ökonomischen Situation staatlich geförderter Forschungseinrichtungen weitergehende Schlussfolgerungen aus dem Urteil des BGH gezogen werden können. Primär wird die Frage diskutiert, unter welchen Bedingungen eine Ausgleichspflicht besteht; weiterhin soll aber auch erörtert werden, inwieweit das Urteil Rückschlüsse auf die Möglichkeit der Vergabe von Anteils-lizenzen zulässt. § 743 Abs. 2 BGB legt fest, dass jeder Teilhaber zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands insoweit befugt ist, als nicht der Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt wird. Hieraus folgt

21 Vgl. Henke, Interessengemäße Erfindungsverwertung durch mehrere Patentinhaber, a.a.O., S. 91 mit weiteren Nachweisen; anderer Auffassung Kasper, Urteilsanmerkung zu »Gummielastische Masse II«, Mitt. 2005, 488, 489.

22 Isay, GRUR 1924, S. 27, zitiert in Niedzela-Schmutte, a.a.O., S. 166.

die Rechtsprechung, dass jeder Mitinhaber das Patent selbst nutzen dürfe, etwa in dem er patentgeschützte Gegenstände herstellt und vertreibt.

Kern eines Patents ist aber das Verbotungsrecht gegenüber Dritten, welches dem Patentinhaber ein Monopol verleiht. Der wirtschaftliche Wert eines Patents liegt ganz wesentlich in der Möglichkeit, aus dem Monopol erzielbaren Gewinn abzuschöpfen. Wenn einer der Teilhaber patentgeschützte Gegenstände herstellt und vertreibt, verbleibt dem anderen zwar grundsätzlich die Möglichkeit, dies auch zu tun. Dann stehen beide Patentinhaber im Wettbewerb und die Möglichkeit, den maximal möglichen Gewinn zu schöpfen, kann keiner realisieren. Insofern kann jede Nutzung durchaus eine Beeinträchtigung des Mitgebrauchs der übrigen Teilhaber bedeuten. Ungeachtet vorstehender Überlegungen soll im Weiteren von der Prämisse ausgegangen werden, dass jeder Teilhaber zu eigenen Benutzungshandlungen uneingeschränkt berechtigt sein soll.

Ist die jeweilige Forschungseinrichtung Inhaber der größeren Anteile an der Erfindung, so bietet sich die Möglichkeit eines Mehrheitsbeschlusses durch die Forschungseinrichtung an. Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings, dass eine wesentliche Veränderung des Gegenstands – was z. B. die Vergabe einer ausschließlichen Lizenz wäre – nicht beschlossen werden kann (§ 745 Abs. 3 S. 1 BGB). Die Wesentlichkeit der Veränderung bestimmt sich hierbei danach, wie einschneidend sie in die Rechtsgemeinschaft einwirkt. Vor allem die Aufbringung der Mittel gemäß § 748 BGB (also die Beteiligung der Partner an den Kosten für die Erwirkung und Aufrechterhaltung des Schutzrechts) hat dabei entscheidendes Gewicht<sup>23</sup>. Wenn auch die Urteile, auf denen diese Aussage fußt, zu Bruchteilsgemeinschaften im Bereich der Immobilien erlassen wurden, lässt sich an dieser Stelle bereits festhalten, dass sich bei Orsationen, die nicht selbst kommerziell verwerten können<sup>24</sup>, die Konsequenz ergibt, dass durch die Beteiligung an den anfallenden Schutzrechtskosten ein Anspruch auf eine Ausgleichszahlung oder auf die Vergabe einer Anteils-  
lizenz bei einer ordnungsmäßigen Benutzung bestehen sollte.

Was für eine Regelung gilt, die mittels eines Mehrheitsbeschlusses getroffen wird, sollte auch für die Fälle gelten, in denen vom Schutzrechtsmitinhaber

23 Schmidt in Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 4. Aufl. §§ 744, 745, Rdn. 25.

24 Näheres hierzu im übernächsten Absatz



eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung verlangt wird. Für eine Regelung nach billigem Ermessen gelten die vorstehenden Ausführungen zur ordnungsmäßigen Regelung bei einem Mehrheitsbeschluss sinngemäß<sup>25</sup>. Bei der ordnungsmäßigen Regelung sollten nicht nur die Belange der Minderheit, sondern auch und erst recht die der Mehrheit zu berücksichtigen sein. Für einen Schutzrechtsteilhaber, der nicht kommerziell verwerten kann, sollte daher eine Regelung nach billigem Ermessen stets beinhalten, dass eine Ausgleichszahlung für gezogene Nutzungen verlangt werden kann und/oder die Zustimmung zur Vergabe von Anteilslicenzen einzuräumen ist. Es spricht Einiges dafür, dass im Fall einer Forschungseinrichtung (die nicht selbst kommerziell verwerten kann) bereits der vom BGH als bestimmende Zuweisungsnorm definierte § 743 Abs. 2 BGB einen Anspruch auf Ausgleich der gezogenen Nutzungen darstellt.

Eine eigene kommerzielle Verwertung ist bei Forschungseinrichtungen in der Regel nicht möglich. Beispielsweise ist die Fraunhofer-Gesellschaft eine nach Art. 91 b GG geförderte Forschungseinrichtung. Dementsprechend ist in der Satzung niedergelegt, dass die Fraunhofer-Gesellschaft ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt. Insbesondere dürfen die Mittel der Gesellschaft nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden<sup>26</sup>. Die eigene kommerzielle Verwertung von Schutzrechten ist somit ausgeschlossen.

Wie erläutert, ist der nutzende Teilhaber zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Schutzrechts nur insoweit befugt, als nicht der Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt wird. Wenn aber der Mitinhaber, der selbst kommerziell verwertet, keine Zustimmung zur Vergabe von Lizenzen durch die Forschungseinrichtung erteilt, kann eine Verwertung durch die Forschungseinrichtung nicht mehr erfolgen. Damit wird aber der Mitgebrauch der Forschungseinrichtung substantiell beeinträchtigt. Somit ergibt sich im Gegenzug eine Ausgleichspflicht für den nutzenden und die Zustimmung zur Lizenzierung verweigernden Mitinhaber.

Dies erscheint auch sachgerecht, da andernfalls eine aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe zur Begünstigung des selbst kommerziell nutzenden Mit-

25 Schmidt in Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 4. Aufl., §§ 744, 745, Rdn. 37.

26 Vgl. Zirkel in Festschrift Polter, Innovation durch Vertragsforschung, Kapitel 2.

inhabers führen würde, die nach Art. 87 Abs. 1 EG-Vertrag nicht zulässig ist. Die Begünstigung würde bereits dadurch erfolgen, dass der Mitinhaber nur einen Teil des Kostenrisikos trägt und der andere Teil »aus öffentlichen Mitteln« durch die staatlich geförderte Forschungseinrichtung finanziert wird. Vor allem aber würde die erfinderische Leistung des Mitarbeiters der Forschungseinrichtung, die nach ArbEG der Forschungseinrichtung zusteht, dem kommerziell nutzenden Mitinhaber zukommen, ohne dass dieser hierfür einen angemessenen Ausgleich leisten würde.

Hieraus folgt, dass für einen Mitinhaber, der selbst keine kommerzielle Nutzung realisieren kann, eine Vergabe einer allein auf den Anteil des Mitinhabers bezogenen einmaligen Lizenzvergabe ohne Zustimmung des anderen Mitinhabers möglich sein sollte. Zwar stellt eine Lizenzvergabe nach Meinung Vieler eine Verfügung über den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen dar und bedarf daher der Zustimmung aller Mitinhaber<sup>27</sup>. Allerdings liegt dem Urteil »Gummielastische Masse II« der Standpunkt zugrunde, dass der Miterfinder nicht besser gestellt werden darf als ein Alleinerfinder eines nicht gemeinschaftlichen Schutzrechts und daher eine aktive Verwertung des Gemeinschaftsschutzrechts die Grundlage für ein Profitieren an dem mit dem Schutzrecht erzielten Gewinnen bildet<sup>28</sup>. Der BGH will dem passiven Mitinhaber keinen automatischen Vorteil zukommen lassen. Damit ergibt sich aber für einen Mitinhaber, der nicht selbst kommerziell nutzen darf, dass ihm eine sinnvolle aktive Verwertung des Schutzrechts nicht verwehrt sein darf und für ihn die Lizenzvergabe an Dritte – als einzige wesentliche Verwertungsmöglichkeit – möglich sein müsste. Dies wird insbesondere relevant, wenn der Mitinhaber das Gemeinschaftsschutzrecht als Sperrpatent verwendet, also das Schutzrecht nur als Verbotungsrecht gegenüber seinen Konkurrenten nutzt, obwohl ihm selbst eine kommerzielle Nutzung und damit ein Einsatz der geschützten Technologie möglich wäre.

Dieser Schlussfolgerung steht allerdings die weiter oben genannte Auffassung entgegen, dass eine Lizenzvergabe ohne Zustimmung des Mitinhabers die Folge hat, dass der Lizenzvertrag mit dem vermeintlichen Lizenznehmer

27 Anderer Auffassung Schmidt in Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 4. Aufl. §§ 747, Rdn. 3.

28 So Henke in Interessengemäße Erfindungsverwertung durch mehrere Patentinhaber, GRUR 2007, 89, 92.

rechtlich unwirksam ist<sup>29</sup>. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass auch eine Veräußerung des gesamten Anteils an Dritte möglich ist und die Interessen der anderen Teilhaber hierdurch ähnlich tangiert werden wie durch die Vergabe einer Anteilslizenz<sup>30</sup>.

Schließlich darf noch die Frage aufgeworfen werden, ob nicht auch eine Verfügung über den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen vorliegt, wenn eine eigene kommerzielle Nutzung durch einen Teilhaber erfolgt, und der andere Teilhaber nicht kommerziell nutzen darf<sup>31</sup>. Zieht man den Vergleich zu den Verfügungsmöglichkeiten des einzelnen Teilhabers bei Immobilien-Bruchteilsgemeinschaften<sup>32</sup>, so scheint auch deshalb ein Anspruch auf finanziellen Ausgleich oder auf zustimmungsfreie einmalige Vergabe einer Anteilslizenz die einzig sachgerechte Lösung zu sein, wenn die Benutzungsbefugnisse das billige Ermessen im Interesse aller Teilhaber erfüllen sollen.

## 5 Fazit

Mit der Entscheidung »Gummielastische Masse II« stellte der BGH fest, dass grundsätzlich kein Ausgleichsanspruch zwischen Mitinhabern eines Schutzrechts besteht. Bei Forschungseinrichtungen, die nicht selbst kommerziell verwerten können, ändert sich die Sachlage aber bereits durch die Verweigerung des Mitinhabers, Zustimmung zu einer Anteilslizenz zu geben. Diese Verweigerung sollte automatisch zu einem Anspruch auf Ausgleich gezogener Nutzungen führen.

Aufgrund der unbefriedigenden Ergebnisse, die für Gemeinschaftsschutzrechte aus der Anwendung der Regelungen über die Bruchteilsgemeinschaft gem. §§ 741 ff. BGB resultieren, wird es auch in Zukunft unabdingbar sein, zeitnah zur Anmeldung des Schutzrechts eine Vereinbarung mit dem Mitinhaber darüber zu treffen, wie das gemeinschaftliche Schutzrecht zukünftig verwertet wird. Die besondere Situation staatlich geförderter Forschungseinrichtungen sollte hierbei dahingehend ihren Niederschlag finden, dass entweder eine generelle Ausgleichspflicht des nutzenden Mitinhabers für gezogene Nutzungen oder eine generelle Zustimmung zur Vergabe von

29 Siehe oben Kapitel 3.

30 So Henke, Die Erfindungsgemeinschaft Rdn. 685.

31 Obwohl es hierbei natürlich nicht um eine Verfügung im juristischen Sinne handelt.

32 z. B. ist hier Vermietung oder Verpachtung möglich.

nicht-ausschließlichen Lizenzen durch die staatlich geförderte Forschungseinrichtung vereinbart wird. Da der Forschungseinrichtung die eigene kommerzielle Verwertung verwehrt ist, sollte der Forschungseinrichtung im Hinblick auf Sperrpatente ein Wahlrecht zwischen Lizenzvergabe und Ausgleichspflicht zustehen.

Eine Forschungseinrichtung, die aufgrund der staatlichen Förderung zur angemessenen und sparsamen Haushaltsführung verpflichtet ist, kann nur dann eine Erfindungstätigkeit ihrer Wissenschaftler gutheißen und fördern, wenn diese auch der Finanzierung der Forschungseinrichtung zugute kommt. Konsequenz eines Festhaltens an einer Rechtsauslegung, die staatlich geförderte Forschungseinrichtungen systematisch benachteiligt, wäre daher, dass die Wissenschaftler von Forschungseinrichtungen eingeschränkte Anreize an der Generierung von Gemeinschaftserfindungen mit kommerziell selbst nutzenden Partnern hätten. Dies ist weder im Sinne des Patentgesetzes noch im Sinne der Forschungspolitik, die ausdrücklich Anreize zu Erfindungen geben will.

Es mag eingewandt werden, dass es letztlich der Forschungseinrichtung selbst zuzuschreiben sei, dass ein Verbot der eigenen kommerziellen Nutzung besteht. Solange jedoch die Kräfte des freien Markts die angewandte Forschung nicht in ausreichendem Maße zu stimulieren vermögen, ist eine öffentliche Forschungsförderung unverzichtbar. Hierzu ist die institutionelle Förderung von Forschungseinrichtungen ein wichtiger Bestandteil. Eine wirtschaftliche Betätigung, etwa Produktion und Vertrieb von patentgemäßen Gegenständen in einem den Forschungsmaßstab überschreitenden Maß durch eine institutionell geförderte Einrichtung würde aber den Wettbewerb zu Lasten der Mitbewerber beeinträchtigen und ist daher gemäß Art. 87 Abs. 1 EG-Vertrag nicht gestattet. Das Verbot eigener kommerzieller Nutzung ist Ausfluss der Wirtschaftsordnung und kann daher nicht der Forschungseinrichtung zur Last gelegt werden.

Im Sinne der Rechtssicherheit bleibt zu hoffen, dass der BGH bald Gelegenheit erhält, auch über die Möglichkeit der Lizenzvergabe und Konstellationen, bei denen ein Mitinhaber nicht benutzen darf, zu entscheiden.

Die Verfasser danken Herrn Dr. Helmut Schubert, Leiter der Abteilung Patente und Lizenzen der Fraunhofer-Gesellschaft, für wertvolle Hinweise.