

Individuelle Verwertungsbefugnisse in Patentgemeinschaften

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades an der
Juristischen Fakultät
der Universität Augsburg

vorgelegt von

Bettina Ciesla

2017

Erstgutachter:
Zweitgutachter:

Prof. Dr. jur. Christoph Ann, LL.M
Prof. Dr. Thomas M.J. Möllers

Tag der mündlichen Prüfung:

20. Dezember 2016

Vorwort

Ich bedanke mich herzlich bei Herrn Prof. Dr. jur. Christoph Ann für die Übernahme der Betreuung und für seine wertvollen Ratschläge, die maßgeblich zu dem Gelingen meines Promotionsvorhabens beigetragen haben. Bei Herrn Prof. Dr. Thomas M.J. Möllers bedanke ich mich für die Erstellung des Zweitgutachtens. Das Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht hat mir die Nutzung seiner Bibliothek ermöglicht.

Großen Dank schulde ich meinem Mann Dirk, meinen Söhnen Florian und Sebastian sowie meinen Eltern, die mich in vielerlei Weise bei dem Vorhaben unterstützt und mir den benötigten Freiraum gegeben haben.

INHALTSÜBERSICHT

Inhaltsübersicht	I
Inhaltsverzeichnis	II
Einleitung	1
Aufbau	2
A. Patentgemeinschaften im Gesamtbild	3
I. Entstehung gemeinsamer Erfindungen.....	3
II. Vergleich der Rechte Patent und Sacheigentum	13
III. Inhalt und Anwendungsbereich der §§ 741 ff. BGB.....	24
IV. Gesamtsystem an Verwertungsbefugnissen	39
B. Teilhaber-Befugnisse zur Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte	60
I. Bedarf und Auswirkungen	61
II. Anwendbare Grundsätze	78
III. Teilhaber-Befugnisse in dem Zustand ohne Verwertungsregelung	95
IV. Durchsetzbarkeit über Verwertungsregelung.....	122
C. Teilhaber-Befugnisse zur Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB, speziell zur Herstellung durch Dritte	142
I. Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB	144
II. Abgrenzung bei ausgewählten Konstellationen	174
III. Ausblick: Stadium vor Patenterteilung	207
Ergebnisse	219
Abkürzungen	222
Literaturverzeichnis	223

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsübersicht	I
Inhaltsverzeichnis	II
Einleitung	1
Aufbau	2
A. Patentgemeinschaften im Gesamtbild	3
I. Entstehung gemeinsamer Erfindungen.....	3
1. § 6 S. 2 PatG	3
2. Voraussetzung der Miterfinderschaft.....	4
a. Erfordernis eines schöpferischen Beitrags	4
b. Vergleich mit handlungsorientierten und subjektiven Bewertungsmaßstäben	5
aa. Handlungsorientierter Bewertungsmaßstab	5
bb. Subjektiver Bewertungsmaßstab	6
c. Maßgeblicher Bewertungsmaßstab	7
3. Der Erfindungsprozess.....	7
4. Weiteres Umfeld des Erfindungsprozesses.....	8
a. Ausgangsinteressen der Mitwirkenden.....	9
b. Ausgangsinteressen von zur Rechteüberleitung Berechtigten.....	9
c. Organisationsformen von F&E-Tätigkeiten	9
d. Wechselwirkung mit dem Erfindungsprozess	10
aa. Vorbereitungsphase.....	10
bb. Phase des Erfindungsprozesses.....	11
cc. Phase nach Vollendung der Erfindung.....	12
5. Zusammenfassung.....	12
II. Vergleich der Rechte Patent und Sacheigentum	13
1. Struktur	14
2. Der außerpersönliche Rechtsgegenstand	15
3. Das Herrschaftsrecht.....	16
a. Eigenschaften und rechtliche Wirkungen.....	16
b. Besitz	17
c. Benutzung.....	19
d. Ansprüche	21
4. Zusammenfassung.....	23
III. Inhalt und Anwendungsbereich der §§ 741 ff. BGB.....	24
1. Inhalt	24
2. Anwendungsbereich.....	28
a. Gemeinschaftliche Zuständigkeit an einem Recht	28

b.	Abgrenzung von der BGB-Gesellschaft.....	29
aa.	Kriterien	29
bb.	Unterschiedliche Entstehungsgründe	30
c.	Anwendbarkeit deutschen materiellen Rechts.....	32
aa.	Deutsche Patente und in Deutschland validierte EP-Patente	33
bb.	Stadium vor Einreichung der Patentanmeldung	35
cc.	Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung	36
3.	Bedeutung des gesetzlichen Regelungsmodells.....	38
IV.	Gesamtsystem an Verwertungsbefugnissen	39
1.	Relevante Regelungsinhalte.....	39
a.	Zustand ohne Verwertungsregelung.....	40
b.	Zustand mit Verwertungsregelung	40
c.	Vergleich	41
2.	Besondere Aspekte bei Patentgemeinschaften.....	41
a.	Schwierigkeiten bei der Auslegung.....	41
b.	Besonderheiten des Patentrechts	43
3.	Meinungsspektrum vor BGH „Gummielastische Masse II“	45
a.	Teilhaber-Gebrauchsbefugnis.....	45
b.	Anteilslizenzen	47
c.	Veräußerung des Anteils	47
d.	Aufhebungsanspruch	48
4.	Rechtsprechung zu den Verwertungsbefugnissen	49
a.	BGH „Rollenantriebseinheit“	49
b.	BGH „Gummielastische Masse II“	49
aa.	Klärung streitiger Verwertungsfragen	49
bb.	Weitere Hinweise	51
cc.	Bedeutung für die vorliegende Arbeit.....	52
c.	Folgeentscheidungen nach BGH „Gummielastische Masse II“	52
aa.	Entscheidungen des BGH	52
bb.	Entscheidungen der Instanzgerichte	53
cc.	Eigene Wertung.....	55
5.	Zusammenfassung.....	58
B.	Teilhaber-Befugnisse zur Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte	60
I.	Bedarf und Auswirkungen.....	61
1.	Beweggründe des vergabewilligen Teilhabers	61
a.	Erzielung von Einkünften	62
b.	Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents	63
aa.	Erfindung auf untergeordneter Handelsstufe	65
bb.	Erfindung auf übergeordneter Handelsstufe	66
cc.	Erfindung auf gleichgeordneter Handelsstufe.....	68
dd.	Vermittlung an konzernverbundenes Unternehmen	68
c.	Sonstige Beweggründe	69

2.	Auswirkungen auf den weiteren Teilhaber	69
a.	Erzielung von Einkünften	70
b.	Verwertung gekoppelt an vergabewilligen Teilhaber	70
aa.	Monetäre und sonstige Beweggründe des vergabewilligen Teilhabers	71
bb.	Beweggrund des vergabewilligen Teilhabers der Ergänzung der Verwertung	71
aaa.	Erste Konstellation	71
bbb.	Zweite Konstellation	73
ccc.	Dritte Konstellation	73
c.	Verwertung im Wettbewerb zu vergabewilligem Teilhaber	74
d.	Durch weiteren Teilhaber angestrebte exklusive Verwertung	75
e.	Verwertung unabhängig von vergabewilligem Teilhaber	76
f.	Vermittlung an konzernverbundenes Unternehmen	76
3.	Zusammenfassung und eigene Wertung	77
II.	Anwendbare Grundsätze	78
1.	Benutzungshandlungen, Benutzungsrechte und Erschöpfung	78
a.	Benutzungshandlungen	78
b.	Auf einzelne Benutzungshandlungen beschränkte Benutzungsrechte	79
c.	Erschöpfung	80
aa.	Erschöpfung bei alleiniger Patentinhaberschaft	80
aaa.	Eintritt der Erschöpfung	80
bbb.	Wechselwirkung mit Benutzungshandlungen und Benutzungsrechten	82
bb.	Erschöpfung bei Patentgemeinschaften	83
aaa.	Inverkehrbringen durch Teilhaber	83
bbb.	Belieferung eines Teilhabers durch den anderen Teilhaber	84
ccc.	Herstellung durch Dritten	87
ddd.	Inverkehrbringen durch Dritten bzw. konzernverbundenes Unternehmen	89
d.	Erforderliche Benutzungsrechte bei Einbindung Dritter	90
aa.	Einbindung eines Dritten zur Herstellung oder zum Vertrieb	90
bb.	Einbindung eines konzernverbundenen Unternehmens	91
cc.	Realisierung nur eines Teils der erfindungsgemäßen Merkmale	91
2.	Teilhaber-Befugnisse zur Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Patent	92
a.	Regelungsinhalt des § 1011 BGB	93
b.	Analoge Anwendbarkeit des § 1011 BGB	94
c.	Erfindungsbenutzung durch Dritten mit Zustimmung nur eines Teilhabers	95

III.	Teilhaber-Befugnisse in dem Zustand ohne Verwertungsregelung	95
1.	Abgeleitete Benutzungsrechte	97
a.	Eigenschaften und rechtliche Wirkungen	98
aa.	Ausschließliche und einfache Ausgestaltung	98
bb.	Beschränkung	98
cc.	Sukzessionsschutz (§ 15 (3) PatG).....	99
dd.	Positives Benutzungsrecht	99
ee.	Gegenständliche Wirkung?	100
b.	Arten von Benutzungsrechten	103
aa.	Ausschließliche und einfache Lizenzen	103
bb.	Negative Lizenz	103
cc.	Nießbrauch	105
dd.	Pactum de non petendo	105
ee.	Benutzungsrecht ohne Sukzessionsschutz und mit rechtmäßiger Erfindungsbenutzung	107
2.	Maßgebliche Regelungen der §§ 741 ff. BGB	107
a.	Verwaltung	108
b.	Verfügung (§ 747 BGB).....	109
aa.	Vorliegen einer Verfügung	109
bb.	Auf Anteil beschränkbare Benutzungsrechte?	113
c.	Fruchtziehung (§ 743 (1) BGB)	115
3.	Kategorien von abgeleiteten Benutzungsrechten und deren Einordnung.....	117
a.	Kategorien von abgeleiteten Benutzungsrechten	117
b.	Zulässigkeit der Vergabe durch nur einen Teilhaber	118
aa.	Ausschließliche, einfache und negative Lizenzen sowie Nießbrauch.....	118
bb.	Benutzungsrechte ohne Sukzessionsschutz	119
aaa.	Rechtmäßige Erfindungsbenutzung des Dritten	119
bbb.	Pactum de non petendo	121
4.	Zusammenfassung.....	121
IV.	Durchsetzbarkeit über Verwertungsregelung.....	122
1.	Grenzen des § 745 (3) BGB	124
a.	Wesentliche Veränderung (§ 745 (3) S. 1 BGB).....	124
b.	Nutzungsbruchteil (§ 745 (3) S. 2 BGB).....	126
c.	Zwischenergebnis	126
2.	Verwertungsregelung über § 745 (1) oder (2) BGB	126
a.	Verhältnis zwischen § 745 (1) und (2) BGB	127
b.	Einbeziehung weiterer Rahmenbedingungen	129
c.	Inhalte der Verwertungsregelung	131
3.	Leitlinien für die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte.....	132
a.	Vergabe einfacher Benutzungsrechte	132
aa.	Allgemeine Grundsätze	132
bb.	Vertikales Teilhaber-Verhältnis.....	134
cc.	Horizontales Teilhaber-Verhältnis.....	136

b.	Vergabe ausschließlicher Benutzungsrechte	137
4.	Erforderliche Mitwirkung im Außenverhältnis	137
5.	Umgehungsmöglichkeit durch Veräußerung eines Teils des Anteils?	138
6.	Zusammenfassung.....	139
C.	Teilhaber-Befugnisse zur Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB, speziell zur Herstellung durch Dritte.....	142
I.	Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB	144
1.	Maßgebliche Regelungen und potenzielle Konflikte.....	144
a.	Einbindender Teilhaber und sein Handeln	144
b.	Eingebundener Dritter und sein Handeln	145
2.	Bisheriger Stand der Rechtsprechung und Meinungen.....	145
a.	Einbindung Dritter im Rahmen des § 743 (2) BGB	145
aa.	OLG Düsseldorf „Einstieghilfe für Kanalöffnungen“ (I-2 U 5/11)	145
bb.	OLG Düsseldorf I-2 U 72/11	147
cc.	LG Mannheim „pressgehärtete Bauteile“ (7 O 307/12)	148
dd.	Einigungsvorschläge der Schiedsstelle	150
ee.	Meinungen in der Literatur	151
ff.	Stellungnahme.....	153
b.	Differenzierung in weiteren Rechtsgebieten	155
aa.	Lizenzvertragsrecht und damit verknüpfte Problemkreise	156
aaa.	Problemkreise	156
bbb.	Herangezogene Kriterien.....	158
bb.	Steuerrecht: Verrechnungspreise	162
cc.	Übertragbarkeit auf Patentgemeinschaften?	162
3.	Rechtliche Würdigung	164
a.	Grenzen des Gebrauchs	165
b.	Abgeleitete Benutzungsrechte	166
aa.	Durch Verfügung eingeräumte Benutzungsrechte	166
bb.	Obligatorische Benutzungsrechte	166
c.	Partizipation an originärem Benutzungsrecht	168
aa.	Wesensmerkmale	168
bb.	Einordnung in die §§ 741 ff. BGB.....	169
cc.	Abgrenzungskriterien.....	170
dd.	Anwendbarer Maßstab	172
4.	Zusammenfassung	173
II.	Abgrenzung bei ausgewählten Konstellationen	174
1.	Verschiedene Verhältnisse des Dritten zu dem einbindenden Teilhaber	175
2.	Bandbreite an Handelsbeziehungen und handlungsbezogenes Kriterium.....	177

a.	Konkretisierung des handlungsbezogenen Kriteriums.....	178
b.	Herstellungshandlungen des Dritten.....	179
aa.	Charakteristische Parameter.....	179
bb.	Bisherige Begriffsverwendung	181
cc.	Unterteilung in Typen von Nicht-Vollherstellern	182
c.	Vertriebshandlungen des Dritten	185
aa.	Charakteristische Parameter.....	185
bb.	Praxisrelevante Vertriebsformen.....	186
cc.	Bedarf des Dritten an Benutzungsrecht	188
aaa.	Eigenhändler.....	189
bbb.	Kommissionär.....	189
ccc.	Handelsvertreter.....	191
d.	Zusammenfassung und Stellungnahme	193
3.	Herstellung durch Dritte und subjektives Kriterium.....	197
a.	Verwertungsinteressen des einbindenden Teilhabers.....	197
b.	Verwertungsinteressen des weiteren Teilhabers	199
c.	Interessen des eingebundenen Dritten	200
d.	Stellungnahme	202
aa.	Partizipation eines eingebundenen Zulieferers?	202
bb.	Wirtschaftliche Verbundenheit des eingebundenen Zulieferers.....	202
cc.	Verhältnis zu § 745 (1) und (2) BGB.....	203
4.	Zusammenfassung.....	205
III.	Ausblick: Stadium vor Patenterteilung	207
1.	Verschiedene Stadien.....	208
a.	Vollendung der Erfindung.....	208
aa.	Erfindungsvermögensrecht	210
bb.	Recht auf das Patent.....	212
b.	Patentanmeldung	214
c.	Veröffentlichung der Patentanmeldung.....	214
2.	Bruchteilsgemeinschaft in den verschiedenen Stadien	215
a.	Gemeinsamkeiten mit Patentgemeinschaften.....	216
b.	Besonderheiten gegenüber Patentgemeinschaften	217
	Ergebnisse	219
	Abkürzungen	222
	Literaturverzeichnis.....	223

Einleitung

Zu Erfindungs- und Patentgemeinschaften gibt es zahlreiche Untersuchungen, wobei das über mehrere Jahrzehnte herausgebildete Meinungsspektrum zu den Verwertungsbefugnissen der Teilhaber auffallend breit gefächert ist. Die große Bandbreite ist mit dadurch bedingt, dass aufgrund des hohen Abstraktionsgrades der §§ 741 ff. BGB ein Auslegungsspielraum bei der Ausfüllung dieser Regelungen mit Inhalten aus dem Rechtsgebiet des gemeinschaftlichen Rechts besteht¹. Während bei dem Miteigentum, welches den Hauptanwendungsfall der §§ 741 ff. BGB bildet, eine weitere Ausgestaltung durch die Sonderregeln der §§ 1008-1011, 1066, 1114, 1258 BGB erfolgt und begrifflich eine engere und durch die Rechtsprechung gefestigte Korrelation gegeben ist, hinkte bei Patentgemeinschaften eine entsprechende Konkretisierung lange hinterher. Selbst grundlegende und für die Praxis hochrelevante Fragen waren umstritten. Darüber hinaus wurden (und werden zum Teil heute noch²) die §§ 741 ff. BGB und die hierzu entwickelten, meist sachenrechtlichen Auslegungsgrundsätze von einem beachtlichen Teil der Meinungen als unpassend empfunden³, woraus die Notwendigkeit abgeleitet wurde, für Patentgemeinschaften abweichende Sonderlösungen zu entwickeln.

Die aus den unterschiedlichen Meinungen resultierende und als belastend empfundene Rechtsunsicherheit wurde durch die BGH-Entscheidung „Gummielastische Masse II“ zumindest für die bis dahin umstrittene Fragestellung, ob der Teilhaber, der die patentgemäße Erfindung im Rahmen des § 743 (2) BGB benutzt, dem weiteren Teilhaber einen anteiligen Ausgleich schuldet, beseitigt⁴. Indem der BGH diese Frage verneint hat, solange nicht eine anderweitige Verwertungsregelung eingeführt wurde, gewinnt für den einzelnen Teilhaber ein Handeln innerhalb des Anwendungsbereiches des § 743 (2) BGB an Attraktivität. Dabei sind nach dem Wortlaut des § 743 (2) BGB (nur?) die Teilhaber zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands befugt. In der Praxis sind Industrieunternehmen aufgrund zunehmender Spezialisierung und Arbeitsteilung aber vielfach in komplexe mehrstufige Lieferbeziehungen und Vertriebsstrukturen eingebunden und können beziehungsweise möchten im Rahmen der eigenen Verwertung gegebenenfalls nicht sämtliche Handlungen von der Herstellung bis zum Vertrieb selbst durchführen. Häufig besteht also der Bedarf eines Teilhabers, Dritte für die Herstellung und/oder den Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse zum Zweck der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents einzubinden

¹ Nach Isay, GRUR 1924, 25 (25) zeigten die §§ 741 ff. BGB „die Nachteile des BGB, nämlich die weitgetriebene Abstraktion, in hellem Licht“.

² Henke, GRUR 2007, 89 (90 f.).

³ Fischer, GRUR 1977, 313 (313) mit weiteren Nachweisen; Isay in GRUR 1924, 25 (25), nach welchem die §§ 741 ff. BGB „kein Meisterstück“ seien und „der Gesetzgeber an das Immaterialgüterrecht [...] offensichtlich gar nicht gedacht“ habe; entsprechend Lüdecke, S. 210; Calé, GRUR 1931, 90 (98) wünscht sich für Patentgemeinschaften durch Sonderregeln eine Konkretisierung und teilweise Abweichung von den §§ 741 ff. BGB; Seifzig, GRUR 1995, 302 (303 f.); Wunderlich, S. 93 f.

⁴ BGH GRUR 2005, 663 (LS) – *Gummielastische Masse II*.

(„Einbindung Dritter“). Dem können jedoch die Verwertungsinteressen des weiteren Teilhabers entgegenstehen, insbesondere wenn der Dritte in ein Wettbewerbsverhältnis zu ihm treten würde. Ein solcher Interessenskonflikt tritt besonders bei vertikalen Teilhaber-Konstellationen auf, weshalb auf sie ein besonderes Augenmerk gelegt wird.

In der vorliegenden Arbeit werden das Gesamtsystem an Verwertungsformen, die Teilhaber-Befugnisse zur Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte und schließlich die Teilhaber-Befugnisse zur Einbindung Dritter im Rahmen des § 743 (2) BGB untersucht. Die Einbindung Dritter zu Herstellungshandlungen, wie zum Beispiel als Lohnfertiger oder Lohnveredler, wird dabei vertieft behandelt. Die durch den BGH in „Gummielastische Masse II“ vorgenommene Auslegung der §§ 741 ff. BGB in Bezug auf Patentgemeinschaften bildet die Grundlage und den einzuhaltenden Rahmen bei den Untersuchungen dieser Arbeit.

Aufbau

In dem ersten Teil (Teil A) der insgesamt dreiteiligen Arbeit wird der Blickwinkel zunächst aufgeweitet, um auf die Entstehung und Bedeutung von Patentgemeinschaften in der Praxis, den Regelungsinhalt der §§ 741 ff. BGB sowie auf die Parallelen zwischen den Rechten „Patent“ und „Sacheigentum“ einzugehen. Schließlich wird der erste Teil mit der Behandlung des Gesamtsystems an individuellen Verwertungsbefugnissen, soweit sie sich unmittelbar aus den §§ 741 ff. BGB ergeben, abgeschlossen.

In dem zweiten Teil (Teil B) werden die Teilhaber-Befugnisse zur Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte untersucht. Zunächst wird auf die diesbezügliche Interessenslage der Teilhaber und auf die Bedeutung der Erschöpfung im Zusammenhang mit der Vermittlung von Benutzungsrechten eingegangen. Anschließend wird untersucht, ob ein einzelner Teilhaber einem Dritten ein abgeleitetes Benutzungsrecht vergeben kann, ohne dass er hierfür eine allseitige Vereinbarung herbeiführen oder über § 745 (1) oder (2) BGB vorgehen muss. Schließlich wird herausgearbeitet, welche Kriterien für die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte über einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) oder ein Verlangen nach § 745 (2) BGB gelten.

In dem dritten Teil (Teil C) wird behandelt, ob und unter welchen Voraussetzungen ein einzelner Teilhaber einen Dritten im Rahmen des § 743 (2) BGB einbinden und zu einer Erfindungsbenutzung ermächtigen kann. Nach Herausarbeitung der anwendbaren Kriterien wird die Einbindung Dritter zu Vertriebshandlungen und vertieft die Einbindung Dritter zu Herstellungshandlungen untersucht. Als Ausblick wird noch auf das Stadium vor Patenterteilung eingegangen.

A. Patentgemeinschaften im Gesamtbild

In dem ersten Teil (Teil A) der Arbeit werden Patentgemeinschaften⁵, worunter Bruchteilsgemeinschaften (§§ 741 ff. BGB) an erteilten und veröffentlichten Patenten verstanden werden, im Gesamtbild erfasst. Zunächst wird dabei auf die Miterfinderschaft eingegangen, die neben weiteren möglichen Entstehungsgründen von Patentgemeinschaften besonders praxisrelevant ist (I.). Im Hinblick auf eine (analoge) Anwendbarkeit sachenrechtlicher Regelungen und Auslegungsgrundsätze auf Patentgemeinschaften folgt ein Vergleich der Rechte „Patent“ und „Sacheigentum“ (II.). Anschließend wird der Inhalt der §§ 741 ff. BGB und ihr Anwendungsbereich in Bezug auf Patente behandelt (III.). Schließlich wird auf das Gesamtsystem an individuellen Verwertungsbefugnissen, soweit sie sich unmittelbar aus den §§ 741 ff. BGB ergeben, eingegangen (IV.).

I. Entstehung gemeinsamer Erfindungen

Nachfolgend werden die Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und rechtlichen Folgen einer von mehreren gemeinsam gemachten Erfindung im Sinne des § 6 S. 2 PatG untersucht („gemeinsame Erfindung“). Es soll anhand dieses praxisrelevanten Entstehungsgrundes von Patentgemeinschaften aufgezeigt werden, dass der zum Teil auftretende Bedarf eines Teilhabers an der Einbindung Dritter mit in den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der Miterfinderschaft begründet ist.

1. § 6 S. 2 PatG

Im Patentgesetz ist § 6 S. 2 PatG die einzige Vorschrift, die einen Bezug zu der Mitinhaberschaft an einem Patent aufweist. Sie ordnet für den Fall, dass mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht haben, den „Miterfindern“ das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Das Innenverhältnis der Miterfinder ist im Patentgesetz nicht geregelt, so dass diesbezüglich die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches maßgeblich sind⁶. Auch der Begriff der „Erfindung“ ist im Patentgesetz nicht definiert⁷. Er wird allgemein im Sinne einer Lehre zum technischen Handeln verstanden⁸, das heißt ein Erfinder hat eine Erfindung gemacht, wenn „er selbst sich die Erkenntnis erschließt, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann“⁹. Diese Er-

⁵ Bezeichnung übereinstimmend mit Kisch, GRUR 1952, 267 (267) und Fischer, GRUR 1977, 313 (313).

⁶ Isay, GRUR 1924, 25 (25); Benkard/Melullis § 6 (Rn. 55 ff.); Lüdecke, S. 105; Wunderlich, S. 91.

⁷ Vgl. Benkard/Bacher § 1 (Rn. 40 ff.) zum Begriff der Erfindung.

⁸ Busse/Keukenschrijver § 1 (Rn. 18); Benkard/Bacher § 1 (Rn. 43); Kraßer/Ann § 1 (Rn. 15).

⁹ BGH GRUR 2010, 817 (819) – *Steuervorrichtung*.

kenntnis muss dabei nicht die für die Patentfähigkeit geforderte Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit aufweisen (vgl. § 1 (1) PatG)¹⁰.

2. Voraussetzung der Miterfinderschaft

a. Erfordernis eines schöpferischen Beitrags

Unter welchen Voraussetzungen eine gemeinsame Erfindung im Sinne des § 6 S. 2 PatG vorliegt beziehungsweise eine in technischer Hinsicht in den Erfindungsprozess involvierte Person („Mitwirkender“) zum Miterfinder wird, ist gesetzlich nicht geregelt. In Rechtsprechung und Literatur hat sich der Grundsatz herausgebildet, dass für die Stellung als Miterfinder das Leisten eines „schöpferischen Beitrags“ erforderlich ist, wobei dieser Beitrag nicht selbständig erfinderisch sein muss¹¹. Die erfinderische Tätigkeit im Sinne des § 4 S. 1 PatG ist nämlich erst für die gesamte Erfindung im Hinblick auf die Patentfähigkeit zu prüfen, nicht aber als Voraussetzung für das Vorliegen einer Erfindung und erst Recht nicht als Voraussetzung für einen schöpferischen Beitrag zu solch einer Erfindung¹². Weiterhin kommt es für die Miterfinderschaft nicht darauf an, ob der fragliche Beitrag den „springenden Punkt“ der Erfindung betrifft. Auf der anderen Seite reichen solche Beiträge nicht aus, „die den Gesamterfolg (gar) nicht beeinflusst haben und deshalb für die Lösung unwesentlich sind oder die nach den Weisungen eines Erfinders oder eines Dritten geschaffen wurden“¹³. Bei der Beurteilung der geleisteten Beiträge ist die gesamte, in dem Patent unter Schutz gestellte Erfindung (bzw. bei Fehlen eines Patentschutzes die Erfindung in dem jeweiligen Stadium¹⁴) sowie deren Zustandekommen in den Blick zu nehmen¹⁵. Die vielfältigen, in der Praxis auftretenden Konstellationen haben mit zu der Herausbildung von weiteren Kriterien beigetragen, die einzelfallabhängig zu gewichten sind¹⁶. Die Überblickartige Darstellung der Kriterien zeigt, dass der „schöpferische Beitrag“ kein absolutes und erfindungsübergreifend anwendbares Mindestmaß einer geistigen Leistung darstellt¹⁷.

¹⁰ Vgl. Benkard/Bacher § 1 (Rn. 40); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 9); BGH GRUR 2010, 817 (819 f.) – *Steuervorrichtung*; entsprechend bzgl. Art. 52 (1) EPÜ: EPA, Entsch. v. 15.11.2006 – T154/04 (Pkt. 5.A).

¹¹ BGH GRUR 2011, 903 (904) – *Atemgasdrucksteuerung*; BGH GRUR 2004, 50 (LS1, 51) – *Verkranzungsverfahren*; BGH GRUR 1969, 133 (135) – *Luftfilter*; BGH GRUR 1966, 558 (LS, 559 f.) – *Spanplatten*; Benkard/Melullis § 6 (Rn. 43); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 37); mit kritischer Auseinandersetzung, zuletzt aber doch auf den schöpferischen Beitrag abstellend Kraßer/Ann § 19 (Rn. 17 ff., insbesondere Rn. 33); Chakraborty/Tilmann, FS König, 63 (64 f.).

¹² Vgl. Rn. 3 zu den Voraussetzungen für das Vorliegen einer Erfindung; BGH Mitt. 2013, 551 (552) – *Flexibles Verpackungsbehältnis*; BGH GRUR 2011, 903 (904) – *Atemgasdrucksteuerung*.

¹³ BGH Mitt. 2013, 551 (552) – *Flexibles Verpackungsbehältnis*, mit Verweis auf weitere.

¹⁴ Vgl. BGH Mitt. 2013, 551 (552) – *Flexibles Verpackungsbehältnis*; Homma, S. 134.

¹⁵ BGH Mitt. 2013, 551 (LS2) – *Flexibles Verpackungsbehältnis*; BGH GRUR 2011, 903 (LS2) – *Atemgasdrucksteuerung*; BGH GRUR 1979, 540 (541) – *Biedermeiermanschetten*.

¹⁶ Vgl. Benkard/Melullis § 6 (Rn. 41 ff.), Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 37 ff.); Kraßer/Ann § 19 (Rn. 17 ff.); Henke, Rn. 72-220.

¹⁷ Vgl. die Feststellung in BGH GRUR 1966, 558 (560) – *Spanplatten*, wonach an die Teilbeiträge keine Anforderungen von solcher Schärfe gestellt werden dürfen, dass danach in manchen Fällen überhaupt kein „Erfinder“ mehr feststellbar sein würde.

b. Vergleich mit handlungsorientierten und subjektiven Bewertungsmaßstäben

Bevor die Voraussetzung eines schöpferischen Beitrags in dem oben dargestellten Sinne ⁵ übernommen wird, ist mit einigen Stimmen in der Literatur kritisch zu hinterfragen, ob dies nicht zu ergebnisorientiert an der fertigen Erfindung ausgerichtet ist¹⁸.

aa. Handlungsorientierter Bewertungsmaßstab

Eine Alternative zu dem beitragsorientierten Bewertungsmaßstab bildet das Kriterium von ⁶ Wunderlich für in Teamarbeit¹⁹ gemachte Erfindungen, wonach für die Miterfinderschaft lediglich vorauszusetzen wäre, dass die Mitwirkenden in gemeinsamem geistigen Schaffen an der Konzeption der erfinderischen Idee gearbeitet haben und jeder selbständig und nicht nach den Weisungen eines anderen tätig geworden ist²⁰. Mit dem damit einhergehenden Verzicht auf das Erfordernis, (irgend)einen Beitrag zu der Erfindung zu leisten²¹, würde der Maßstab von Wunderlich im Extremfall einem Mitwirkenden zu der Stellung als Miterfinder verhelfen, ohne dass er einen Beitrag zu der Erfindung geleistet oder den Erfindungsprozess in sonstiger Weise gefördert hat. Damit begünstigt ein rein handlungsorientierter Bewertungsmaßstab, dass ein Mitwirkender von den geleisteten Beiträgen der anderen in ungerechtfertigter Weise (nämlich auf Kosten ihrer Erfindungsanteile) profitiert. Dies wäre unbefriedigend für die Beiträge leistenden Mitwirkenden und könnte langfristig ihre Motivation, die F&E-Tätigkeit durch aktive Beiträge voranzutreiben, senken²². Bedenklich ist darüber hinaus, dass Wunderlich diesen großzügigen handlungsorientierten Bewertungsmaßstab nicht generell, sondern nur für in Teamarbeit gemachte Erfindungen anwenden möchte, während er bei sonstigen Erfindungen auf einen strengeren beitragsorientierten Bewertungsmaßstab verweist²³. Damit wäre eine in der Praxis schwierig durchzuführende Differenzierung nach subjektiven Kriterien erforderlich²⁴. Dem handlungsorientierten Bewertungsmaßstab ist ferner entgegenzuhalten, dass sowohl § 6 S. 2 PatG als auch die Patentrechtstheorien²⁵ überwiegend ergebnisorientiert sind, da sie jeweils eine vollen-

¹⁸ Vgl. Wunderlich, S. 61 ff., Kraßer/Ann § 19 (Rn. 22 ff.) und BGH GRUR 1966, 558 (560) – *Spanplatten*.

¹⁹ Unter Teamarbeit versteht er, dass im Wege wechselseitiger Vorschläge und Anregungen gemeinsam an der Lösung gearbeitet wurde (Wunderlich, S. 65-66, Fn.1) bzw. dass mehrere auf Grund eines natürlichen Willens zur Zusammenarbeit gemeinsam an der Problemlösung gearbeitet haben (Wunderlich, S. 74).

²⁰ Wunderlich, S. 65 f.; ähnlich auch LG Nürnberg-Fürth in GRUR 1968, 252 (255) – *Soft-Eis*, wonach die Art der Mitwirkung im Vordergrund stehen sollte.

²¹ So die ausdrückliche Feststellung von Wunderlich, S. 66, dass es keiner „Nachprüfung bedürfte, ob die Mitarbeit eines Beteiligten unproduktiv und seine Gedanken nicht endgültig verwertbar gewesen sind“.

²² So auch Homma, S. 132.

²³ Wunderlich, S. 65 f., S. 74 und Fn.1 auf S. 65 f.

²⁴ Das Vorliegen von Teamarbeit wird von Wunderlich, S. 74 von der subjektiven Einstellung, nämlich von dem Vorliegen „eines natürlichen Willens zur Zusammenarbeit“, abhängig gemacht.

²⁵ Da die Rechtsposition des Erfinders bzw. Miterfinders auf den zu erwirkenden Patentschutz ausgerichtet ist (vgl. § 6 S. 1 u. 2 PatG), sind die Patentrechtstheorien auch im Stadium der Erfindung mit einzubeziehen; zusammenfassende Darstellung der Patentrechtstheorien bei Kraßer/Ann § 3 (Rn. 7 ff.); ausführlicher Machlup, S. 19 ff.; s. auch Niedzela-Schmutte, S. 75 ff.

dete Erfindung voraussetzen und nur unter dieser Voraussetzung eine rechtlich privilegierte Stellung zuweisen beziehungsweise rechtfertigen²⁶.

bb. Subjektiver Bewertungsmaßstab

Fraglich ist ferner, ob es für die Miterfinderschaft rein objektiv darauf ankommt, dass mindestens zwei Personen einen schöpferischen Beitrag zu der Erfindung geleistet haben, oder ob das Tatbestandsmerkmal der Gemeinsamkeit des § 6 S. 2 PatG subjektiv auszulegen ist²⁷. Insbesondere könnte bei den betreffenden Mitwirkenden zwingend ein Wille oder ein Bewusstsein der Gemeinsamkeit vorauszusetzen sein. Wie von Chakraborty/Tilman durch Vergleich mit alleinigen Erfindungen und von Henke anhand von Fallgruppen begründet wird, ist solch eine zwingende subjektive Voraussetzung zu verneinen²⁸.

Trotzdem könnten subjektive Komponenten bei der Beurteilung der Miterfinderschaft zu berücksichtigen sein. So ist Henke der Auffassung, dass bei einem einvernehmlichen Zusammenwirken ein großzügigerer Maßstab anzulegen sei und auch diejenigen Mitwirkenden als Miterfinder anzuerkennen seien, deren Mitwirkungshandlungen zwar den Erfindungsprozess befördert, sich aber nicht unmittelbar in der Erfindung niedergeschlagen haben²⁹. Ähnlich differenziert auch Wunderlich, indem er auf Erfindungen, die in Teamarbeit gemacht wurden, den großzügigeren handlungsorientierten Bewertungsmaßstab anwenden möchte, während er bei Erfindungen, bei denen „sich eine Zusammenarbeit nicht feststellen“ lässt, verlangt, dass der betreffende Mitwirkende einen Anteil an der Erfindung haben müsse³⁰. Die Folge einer solchen Differenzierung wäre, dass Mitwirkende eines einvernehmlich zusammenarbeitenden Teams leichterem Zugang zu dem Kreis der Miterfinder hätten als sonstige Mitwirkende. Zwar ist eine einvernehmliche Zusammenarbeit grundsätzlich wünschenswert, jedoch scheint solch eine Benachteiligung von nicht in Teamarbeit tätigen Mitwirkenden nicht gerechtfertigt. Insbesondere kann nicht aus der großzügigen Handhabung der Miterfinderschaft, wie sie in der Praxis bei einvernehmlich zusammenarbeitenden, unternehmensintern gebildeten Teams zu beobachten ist, eine einheitlich auf sämtliche Teams anwendbare Auslegungsregel abgeleitet werden³¹. Während nämlich eine großzügige Handhabung bei ersterer Konstellation aus Sicht der Mitwirkenden wie

²⁶ Vgl. Homma, S. 95.

²⁷ Vgl. Chakraborty/Tilman, FS König, 63 (65 f.), Henke, Rn. 167 ff. und Kraßer/Ann § 19 (Rn. 30 ff.).

²⁸ Chakraborty/Tilman, FS König, 63 (65 f.); Henke, Rn. 176 ff., der aber dennoch die subjektive Komponente mit in die Bewertung einfließen lassen möchte (vgl. Henke, Rn. 172 ff. sowie Rn. 214 ff.); Kraßer/Ann § 19 (Rn. 30 ff.) setzt hingegen für die „Miterfinderschaft“ subjektiv eine Teilnahme an gemeinsamer Arbeit voraus, bejaht aber auch bei Fehlen einer solchen unter bestimmten Voraussetzungen die Einräumung einer Mitberechtigung (Rn. 34); Homma, S. 83 ff. fordert, dass die Miterfinder bei der Problemlösung zusammengewirkt haben, setzt aber nicht einen Willen zur Zusammenarbeit voraus.

²⁹ Henke, Rn. 214 ff.

³⁰ Wunderlich, Fn. 1 auf S. 65-66 sowie S. 74; ähnlich wird von Homma, S. 83 ff. danach differenziert, ob die Ideen und Erkenntnisse zum Zweck der gemeinsamen Problemlösung eingebracht wurden oder nicht.

³¹ Homma, S. 39 f.; Niedzela-Schmutte, S. 67 ff.

auch ihres Arbeitgebers wünschenswert ist, wird dieser großzügige Maßstab in der Praxis einzelfallabhängig relativiert und gegebenenfalls auch in einen strengen Maßstab umgekehrt, wenn unter den Mitwirkenden Meinungsverschiedenheiten bestehen oder wenn dem Team unternehmensexterne Mitwirkende angehören³². Auch vor dem Hintergrund der objektiv durchzuführenden Prüfung der Patentfähigkeit (§§ 1-5 PatG) und den ebenfalls an objektiven Kriterien ausgerichteten Patentrechtstheorien erscheint es unangebracht, die subjektive Einstellung der Mitwirkenden in die Bewertung der Beiträge einfließen zu lassen³³. Zudem kann die subjektive Einstellung der Mitwirkenden differieren, zeitlichen Änderungen unterliegen und/oder von außen schwer feststellbar sein. Übereinstimmend mit Chakraborty/Tilmann ist folglich ein gemeinsamer subjektiver Wille weder Voraussetzung für die Miterfinderschaft, noch haben subjektive Komponenten in die Bewertung der Beiträge einzufließen³⁴.

c. Maßgeblicher Bewertungsmaßstab

Wie gezeigt wurde, ist für die Miterfinderschaft, deren Beurteilung objektiv durchzuführen ist, zwingend ein schöpferischer Beitrag des betreffenden Mitwirkenden erforderlich („objektiver, beitragsorientierter Bewertungsmaßstab“). Trotz der Ablehnung des rein handlungsorientierten Bewertungsmaßstabs ist bei der Beurteilung der Miterfinderschaft die Art und Weise des Zustandekommens der Erfindung mit einzubeziehen. ⁹

3. Der Erfindungsprozess

Nach der herrschenden Meinung ist das Erfinden, das heißt das Erschließen der Erkenntnis, „wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann“, ein Realakt³⁵. Unter Realakten werden im Unterschied zu Rechtsgeschäften Handlungen verstanden, „die ohne Mitteilungs- und Kundgabezweck vorgenommen werden und an die das Gesetz eine Rechtsfolge ohne Rücksicht auf das Gewollte knüpft“³⁶. Bei Erfindungen tritt die Rechtsfolge, die in der Zuordnung des Rechts an der Erfindung an den/die (Mit-)Erfinder besteht, genau genommen erst nach Vollendung und Verlautbarung der Erfindung ein³⁷. Gleichzeitig ist der Vorgang des Erfindens eine menschliche schöpferische ¹⁰

³² Homma, S. 40; Niedzela-Schmutte, S. 72.

³³ Vgl. Fn. 25 zu der Einbeziehung der Prüfung der Patentfähigkeit und der Patentrechtstheorien.

³⁴ Chakraborty/Tilmann, FS König, 63 (65 f.); a.A.: Wunderlich, S. 74; Homma, S. 83 f.; Henke, Rn. 214 ff.

³⁵ Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 17); Kraßer/Ann § 19 (Rn. 4); Schulte/Moufang § 6 (Rn. 11); LG Nürnberg-Fürth GRUR 1968, 252 (254) – *Soft-Eis*; BGH GRUR 2010, 817 (819) – *Steuervorrichtung*.

³⁶ Wolf/Neuner § 28 (Rn. 13) mit Verweis auf weitere.

³⁷ BGH GRUR 1971, 210 (213) – *Wildverbißverhinderung*; BGH GRUR 2010, 817 (819) – *Steuervorrichtung*; Benkard/Melullis § 6 (Rn. 7 f.); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 9); Wunderlich, S. 24.

Tätigkeit³⁸, das heißt unabhängig von der Anzahl der Mitwirkenden sind weder der Erfindungsprozess noch der Gegenstand der Erfindung im Voraus bestimmbar.

Bei mehreren Mitwirkenden bringt die Mehrzahl ihrer nicht deterministischen, miteinander in Wechselwirkung stehenden, geistigen Einzelleistungen eine zusätzliche Eigendynamik in den Erfindungsprozess ein. Indem nach dem objektiven, beitragsorientierten Bewertungsmaßstab ein Mindestmaß des eingebrachten Beitrags zu der Erfindung eine Voraussetzung für die Miterfinderschaft ist und die für diese objektive Bewertung heranzuziehende Erfindung erst am Ende des nicht deterministisch verlaufenden Erfindungsprozesses feststeht, kann der einzelne Mitwirkende zwar durch motivierte Mitarbeit und die Einbringung geistiger Leistungen seine Chance auf die Miterfinderschaft erhöhen, er kann sie aber nicht erzwingen. Der Erfindungsprozess, der Erfindungsgegenstand sowie die Frage der (Mit-)Erfinderschaft sind damit im Voraus nicht planbar, geschweige denn steuerbar.

Damit ist in Bezug auf die Miterfinderstellung ebenfalls das für einen Realakt charakteristische Merkmal der Anknüpfung der Rechtsfolge an die jeweilige Handlung „ohne Rücksicht auf das Gewollte“ gegeben. Der objektive, beitragsorientierte Bewertungsmaßstab lässt hierbei keinerlei Aufweichung zu. Demgegenüber wäre bei einem subjektiven, handlungsorientierten Bewertungsmaßstab, wie er beispielsweise von Wunderlich für in Teamarbeit gemachte Erfindungen vertreten wird, eine geringfügig bessere Planbarkeit und Kontrollmöglichkeit des Personenkreises der Miterfinder gegeben, da eine Mitwirkung nach solch subjektiven und handlungsbezogenen Kriterien gezielter herbeiführbar ist.

4. Weiteres Umfeld des Erfindungsprozesses

Indem für die Beurteilung der Miterfinderschaft nur die von dem objektiven, beitragsorientierten Bewertungsmaßstab erfassten Merkmale beachtlich sind, ist der jeweilige Lebenssachverhalt auf einen objektiven Teilinhalt zu reduzieren. Die weiteren teils subjektive Komponenten umfassenden Rahmenbedingungen bleiben außen vor. Letztere tragen jedoch zu der großen Bandbreite und Vielschichtigkeit der in der Praxis auftretenden Lebenssachverhalte und Interessenslagen bei Erfindungs- und Patentgemeinschaften bei³⁹. Um den Bedarf einzelner Mitberechtigter an der Einbindung Dritter zur Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents nachvollziehen und dessen Rechtfertigung beurteilen zu können, sind diese weiteren Rahmenbedingungen mit einzubeziehen. Im Folgenden wird deshalb anhand der zeitlich vor dem Erfindungsprozess bestehenden Ausgangsinteressen der Mitwirkenden (a.), der Ausgangsinteressen gegebenenfalls hinzutretender, zur Rechteüberleitung Berechtigter (b.) sowie anhand unterschiedlicher Organisationsformen von F&E-Tätigkeiten (c.) die große Bandbreite und Vielschichtigkeit dieser weiteren Rahmen-

³⁸ Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 17).

³⁹ S. Rn. 448 zu dem Begriff der Erfindungsgemeinschaft.

bedingungen aufgezeigt, um dann ihre Wechselwirkung mit dem Erfindungsprozess zu untersuchen (d.).

a. Ausgangsinteressen der Mitwirkenden

Abgesehen von dem seltenen Fall eines zufälligen Gedankenaustauschs hat regelmäßig 14 zumindest ein Teil der Mitwirkenden Ausgangsinteressen in Bezug auf zukünftig entstehende Erfindungen. Dabei können die Ausgangsinteressen der Mitwirkenden im Wesentlichen gleichgerichtet sein, wie es oftmals bei unternehmensintern gebildeten harmonischen Teams der Fall ist. Sie können aber auch in einzelnen Aspekten oder insgesamt voneinander abweichen, beispielsweise bei unterschiedlichen Auffassungen über den zu beschreibenden Lösungsweg, bei Bestrebungen, die technische Problemlösung nur innerhalb eines begrenzten Kreises von Mitwirkenden aufzufinden oder bei unterschiedlichen Zielen bezüglich der späteren Verwertung der Ergebnisse. Gegebenenfalls bestehende Differenzen können dabei offen zutage treten, sie können aber auch im Verborgenen bleiben⁴⁰.

b. Ausgangsinteressen von zur Rechteüberleitung Berechtigten

Die Vielschichtigkeit nimmt noch weiter zu, wenn zu einzelnen oder allen Mitwirkenden 15 Dritte (Arbeitgeber, Auftraggeber) hinzutreten, die zur Überleitung von Rechten an entstehenden Erfindungen/Erfindungsanteilen der Mitwirkenden berechtigt sind („zur Rechteüberleitung Berechtigte“), da es dann zu einer Überlagerung ihrer Ausgangsinteressen mit denjenigen der Mitwirkenden kommt. Insbesondere können die Ausgangsinteressen auf dieser Ebene dann divergieren, wenn mehrere zur Rechteüberleitung Berechtigte (z.B. mehrere Arbeitgeber) existieren oder eine gemischte Konstellation aus Mitwirkenden und zur Rechteüberleitung Berechtigten besteht.

c. Organisationsformen von F&E-Tätigkeiten

Vergleichsweise selten tritt der Fall auf, dass eine Erfindung aus einem zufälligen Gedankenaustausch hervorgeht, da „Unternehmen“⁴¹ ihre F&E-Tätigkeiten regelmäßig zielgerichtet organisieren⁴². Dabei ist zwischen unternehmensinternen Organisationsformen (z.B. die Bildung unternehmensinterner Teams) und unternehmensübergreifenden Organisationsformen, wie zum Beispiel unter Beteiligung von Industrieunternehmen, Hochschulen, 16

⁴⁰ Vgl. auch die diesbezüglich unter Rn. 8 aufgezeigten Schwierigkeiten, die mit einem subjektiven Bewertungsmaßstab für die (Mit-)Erfinderschaft verbunden wären.

⁴¹ „Unternehmen“ wird vorliegend als Oberbegriff für Industrieunternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen verwendet.

⁴² Laub/Schneider/Zieringer, S. 55.

Forschungseinrichtungen und/oder Beratern als Partner, zu unterscheiden⁴³. Die Regelungstiefe unternehmensübergreifender Organisationsformen und der Bindungsgrad zwischen den Partnern können einzelfallabhängig innerhalb eines breiten Bereichs variieren⁴⁴.

Bei unternehmensübergreifenden Organisationsformen wird regelmäßig noch weiter nach dem marktseitigen Verhältnis der beteiligten Industrieunternehmen zueinander (horizontal, vertikal, komplementär) sowie nach der Form der F&E-Zusammenarbeit (F&E-Kooperation, F&E-Auftrag) differenziert. Mit „horizontal“, „vertikal“ und „komplementär“ wird danach unterschieden, ob die beteiligten Industrieunternehmen bezogen auf die gemeinsame F&E-Tätigkeit auf derselben Wirtschaftsstufe (horizontal) oder auf einander nachgeschalteten Wirtschaftsstufen (vertikal) agieren oder ob sie hinsichtlich ihrer Stellung und Beziehung zueinander weiter entfernt sind (z.B. weil sie unterschiedlichen Branchen angehören), sie aber jeweils von den Ergebnissen der organisierten F&E-Tätigkeit profitieren können (komplementär)⁴⁵. Bei der Unterscheidung zwischen F&E-Kooperation und F&E-Auftrag sind die Verteilung der zu erbringenden F&E-Leistungen sowie des Risikos der späteren wirtschaftlichen Verwertung der Ergebnisse wesentliche Kriterien. Bei der F&E-Kooperation sind von allen beteiligten Partnern (bzw. deren Arbeitnehmern) F&E-Leistungen einzubringen und typischerweise ist das Risiko der wirtschaftlichen Verwertung auf diese verteilt, wenn auch nicht zwingend gleichmäßig. Demgegenüber wird bei einem F&E-Auftrag von dem Auftragnehmer (z.B. Hochschule, Forschungseinrichtung, Berater), der nicht an der Fertigung oder dem Vertrieb entsprechender Erzeugnisse interessiert ist⁴⁶, eine F&E-Leistung erbracht und der Auftraggeber entrichtet hierfür ein Entgelt und trägt das Risiko der späteren wirtschaftlichen Verwertung⁴⁷.

d. Wechselwirkung mit dem Erfindungsprozess

aa. Vorbereitungsphase

Unternehmensintern wie unternehmensübergreifend werden F&E-Tätigkeiten typischerweise zielgerichtet organisiert⁴⁸. Die jeweils gewählte Organisationsform soll dazu beitra-

⁴³ S. Laub/Schneider/Zieringer, S. 57 ff. zu Organisationsformen allgemein; Rosenberger, Kapitel 1 (Rn. 16) u. Winzer, Einleitung (Rn. 3 ff.) zu verschiedenen unternehmensübergreifenden Organisationsformen.

⁴⁴ S. einerseits die Untersuchung von Naujoks/Pausch, S. 66 ff. aus dem Jahr 1977, die die hohe praktische Relevanz formlos vereinbarter und damit vergleichsweise loser Kooperationsformen aufzeigt; s. andererseits Reukauf, GRUR 1986, 415 (416 ff.) sowie Ullrich, GRUR 1993, 338 (339 f.) zu vertraglichen Kooperationen mit Regelung der Inhaberschaft und der Verwertungsrechte an entstehenden Erfindungen und ggf. mit Eingrenzung der F&E-Tätigkeit in personeller und technischer Hinsicht.

⁴⁵ Vgl. Winzer, Einleitung (Rn. 4 ff.); Naujoks/Pausch, S. 11 f.

⁴⁶ Ggf. aber an einer Verwertung entstehender Erfindungen durch Lizenzvergabe oder Verkauf.

⁴⁷ Zu charakteristischen Merkmalen des F&E-Auftrags und dessen Abgrenzung von der vertikalen Zusammenarbeit, vgl. Winzer, Rn. 803 ff., Rn. 887 f., und Rn. 1027, wobei von Winzer nicht einbezogen wird, dass bei der vertikalen Zusammenarbeit auch F&E-Leistungen von beiden Partnern erbracht werden können; zu letzterer Ausgestaltungform vgl. Ullrich, GRUR 1993, 338 (339, Fn. 13).

⁴⁸ Vgl. Laub/Schneider/Zieringer, S. 55.

gen, ein innovationsfreundliches Umfeld zu schaffen und die F&E-Tätigkeit in die gewünschte Richtung zu lenken. Neben diesen zeitlos geltenden Anforderungen ist die Organisation von F&E-Tätigkeiten an wirtschaftliche und soziale Entwicklungen gekoppelt und unterliegt damit Trends. Mitunter ausgelöst durch die Erkenntnis, dass die Lösung komplexer Aufgabenstellungen oftmals nur durch die Einbeziehung von Fachleuten unterschiedlicher Spezialgebiete gelingen kann und dass durch den Gedankenaustausch mehrerer Personen Synergieeffekte gefördert werden, setzte sich allgemein und speziell im Bereich der Forschung und Entwicklung eine teamorientierte Arbeitsweise durch⁴⁹. Für den seit den 90er Jahren erkennbaren Trend zu unternehmensübergreifenden organisierten F&E-Tätigkeiten zwischen Industrieunternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und freien Beratern in unterschiedlichen Konstellationen spielen mehrere Einflussfaktoren eine Rolle, die letztlich auch zu der Vielfalt an praxisrelevanten unternehmensübergreifenden Organisationsformen beitragen⁵⁰. Exemplarisch hierfür ist die zunehmende Komplexität von Erzeugnissen zu nennen, die es Industrieunternehmen oft unmöglich macht, die Herstellung und die zugehörigen F&E-Tätigkeiten vollständig selbst abzudecken. Der herstellungsseitige Ergänzungsbedarf spiegelt sich in mehrstufigen vertikalen Lieferbeziehungen wieder. F&E-Tätigkeiten werden von den verschiedenen Industrieunternehmen jeweils auf den ihnen zugeordneten Wirtschaftsstufen durchgeführt, wobei sich insbesondere an den Schnittstellen gemeinsame F&E-Tätigkeiten anbieten⁵¹. Auch hohe Kosten (Personalkosten, erforderliche Investitionen) und ein oftmals bestehender Zeitdruck steigern die Attraktivität, mit weiteren Partnern zusammenzuarbeiten⁵².

Indem die Organisationsform den Erfolg der zugrundeliegenden F&E-Tätigkeit mit beeinflusst, werden Unternehmen unter einer subjektiven und in die Zukunft gerichteten Perspektive die ihnen am geeignetsten erscheinende Organisationsform auswählen. Neben der Erlangung technischer Ergebnisse können in die Auswahl weitere Ziele, wie zum Beispiel der Aufbau einer Geschäftsbeziehung und/oder Kostenaspekte, mit einfließen. 19

bb. Phase des Erfindungsprozesses

Wurde eine Organisationsform mit hoher Regelungstiefe entsprechend den insoweit übereinstimmenden Zielen der Partner geschaffen und wirken die durchführenden Personen gemäß ihrer jeweiligen Zielvorgaben an der F&E-Tätigkeit mit, so werden zwar bestimmte Erfindungskonstellationen begünstigt. Dennoch setzt sich die organisierte F&E-Tätigkeit aus einer Vielzahl von nicht deterministischen, miteinander in Wechselwirkung stehenden, geistigen Einzelleistungen der durchführenden Personen und gegebenenfalls auch nicht 20

⁴⁹ Zu dieser Entwicklung, vgl. Schade, GRUR 1972, 510 (510) und Lüdecke, S. 4.

⁵⁰ Dearing, Science 2007, Vol. 315, 344 (344); Laub/Schneider/Zieringer, S. 55 ff.; Bartenbach, Rn. 10.

⁵¹ Beispiele aus der Praxis bei Winzer, Rn. 795 ff.; unter Einbeziehung betriebswirtschaftlicher Aspekte in Laub/Schneider/Zieringer, S. 58 ff. sowie bzgl. der Automobilindustrie in Laub/Schneider/Baur, S. 82 ff.

⁵² Vgl. Beispiele in Winzer, Rn. 2, Rn. 32 f.; Reukauf, GRUR 1986, 415 (415).

eingepannter Dritter zusammen, die sich zu einer Erfindung verdichten können, aber nicht müssen⁵³. Erst mit Vollendung der Erfindung steht der Erfindungsgegenstand fest und es können rückblickend der Erfindungsprozess nachvollzogen, die daran Mitwirkenden festgestellt und der/die (Mit-)Erfinder aus dem Kreis der Mitwirkenden nach dem objektiven, beitragsorientierten Bewertungsmaßstab bestimmt werden⁵⁴. Diese immanenten Eigenschaften von Erfindungen werden von Schade zutreffend als „unerwartet, rational zwar nachträglich fassbar, aber dem Wesen nach irrational“ bezeichnet⁵⁵.

cc. Phase nach Vollendung der Erfindung

Ob die individuellen Erwartungen bezüglich des Erfindungsgegenstands und der (Mit-)Erfinder erfüllt werden, stellt sich also immer erst nach Vollendung der Erfindung heraus⁵⁶. Auch konkretisieren sich erst dann die individuellen Verwertungsoptionen der Mitberechtigten. Insbesondere kann der eine Mitberechtigte über einen geeigneten betrieblichen Hintergrund zur Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse verfügen, während der andere hierzu in entsprechende Herstellungskapazitäten investieren oder einen Dritten zur Herstellung einbinden müsste. Ähnliche Ungleichgewichte können bezüglich der verfügbaren Vertriebsstruktur auftreten. Zusätzlich können sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen über die Zeit weiterentwickeln, beispielsweise indem ein Produktionsstandort eines Mitberechtigten aufgegeben wird oder ein wichtiger Absatzmarkt für erfindungsgemäße Erzeugnisse wegfällt. 21

5. Zusammenfassung

Möchte einer von mehreren Beteiligten einer F&E-Tätigkeit (Mit-)Erfinder werden, so muss er während des nicht deterministisch verlaufenden Erfindungsprozesses ein objektiv zu beurteilendes Mindestmaß eines geistigen Beitrags zu einem Erfindungsgegenstand, der sich erst noch im Laufe des Erfindungsprozesses konkretisiert, beitragen. Diese Schleife verdeutlicht, dass weder der Erfindungsgegenstand noch die Frage der (Mit-)Erfinderschaft im Voraus planbar ist. Mit der Miterfinderschaft als praxisrelevantem Entstehungsgrund von Erfindungs- und Patentgemeinschaften⁵⁷ ist folglich ein Zufallselement verknüpft, wodurch Konstellationen, in denen ein Teilhaber über keinen geeigneten betrieblichen Hintergrund verfügt und deshalb den Bedarf an der Einbindung Dritter zu Herstellungs- oder Vertriebshandlungen hat, begünstigt werden. Dies ist bei der Auslegung der §§ 741 ff. BGB angemessen zu berücksichtigen. 22

⁵³ S. Rn. 11 zu den entsprechenden Eigenschaften des Erfindungsprozesses bei mehreren Mitwirkenden.

⁵⁴ Vgl. Rn. 10 ff.

⁵⁵ Schade, GRUR 1972, 510 (510), der diese Eigenschaften sogar als Kern der Erfindung ansieht.

⁵⁶ Zu der mangelnden Vorhersehbarkeit organisierter F&E-Tätigkeiten, Ullrich, GRUR 1993, 338 (338 ff.).

⁵⁷ Vgl. Abschnitt C.III.2 (Rn. 448 ff.) zu Erfindungsgemeinschaften.

II. Vergleich der Rechte Patent und Sacheigentum

Für den Fall der gemeinschaftlichen Zuständigkeit an einem Patent (und entsprechend an einem dem Patent vorgelagerten Recht⁵⁸) enthält das Patentrecht keine über den bereits behandelten § 6 S. 2 PatG hinausgehende Regelung, weshalb die allgemeinen Vorschriften des BGB ergänzend zur Anwendung kommen⁵⁹. Die allgemeinen Vorschriften des BGB sind dabei an das Patentrecht anzuknüpfen, um die Zuständigkeit der Mitberechtigten an dem Patent zu bestimmen (Gesamthand oder nach Bruchteilen) und um die Zuordnung der aus dem Patent fließenden Befugnisse an die Mitberechtigten vorzunehmen⁶⁰. Die Anknüpfung wird durch den hohen Abstraktionsgrad der allgemeinen Vorschriften des BGB und deren begriffliche Entfernung von den Inhalten des Patentrechts erschwert. Wird demgegenüber das Sacheigentum als das mehreren gemeinschaftlich zustehende Recht betrachtet, so ist die begriffliche Entfernung zwischen den allgemeinen Vorschriften und den sachenrechtlichen Regelungen des BGB geringer und der Auslegungsspielraum wird durch den höheren Detaillierungsgrad des Sachenrechts eingeschränkt (vgl. beispielsweise die für das Miteigentum anwendbaren Sonderregeln der §§ 1008-1011, 1066, 1114, 1258 BGB). Dementsprechend könnte die zu dem Miteigentum entwickelte Anknüpfung und Auslegung wertvolle Anhaltspunkte für die vorliegend zu untersuchende gemeinschaftliche Zuständigkeit an einem Patent bieten. Ferner sind die sachenrechtlichen Regelungen des BGB zum Teil analog auf Patente anwendbar. Eine direkte Anwendung scheidet hingegen aus, da das Patent als absolutes vermögenswertes Recht zwar unter den verfassungsrechtlichen Eigentumsbegriff fällt und damit den Schutz des Art. 14 (1) S. 1 GG genießt, nicht aber unter den enger gefassten Eigentumsbegriff des BGB, der eine Sache (körperlichen Gegenstand) oder ein Tier als Bezugsobjekt voraussetzt (vgl. § 903 BGB)⁶¹.

Um die Grundlage für die analoge Anwendung ausgewählter sachenrechtlicher Regelungen sowie für die Übertragung einzelner Anknüpfungs- und Auslegungsgrundsätze zum Miteigentum auf die vorliegend untersuchten Patentgemeinschaften zu schaffen, werden die Parallelen und Unterschiede zwischen den beiden Rechten „Patent“ und „Sacheigentum“ selektiv unter Schwerpunktsetzung auf die Benutzungs-, Verwertungs- und Ausschließungsbefugnisse zusammengestellt⁶². Insbesondere werden die Struktur (1.), der jeweilige außerpersönliche Rechtsgegenstand (2.) sowie die Eigenschaften und rechtlichen Wirkungen (3.) dieser Rechte behandelt.

⁵⁸ S. Abschnitt C.III (Rn. 433 ff.) zu den vorgelagerten Rechten.

⁵⁹ Zu der ergänzenden Anwendbarkeit der allgemeinen Vorschriften des BGB (d.h. ausgenommen die sachenrechtlichen Regelungen): Kraßer/Ann § 2 (Rn. 9, 95 f.); Wolf/Neuner § 6 (Rn. 10, 11).

⁶⁰ Zu dieser Systematik (in Bezug auf Bruchteilsgemeinschaften am Sacheigentum), s. Brach, S. 43.

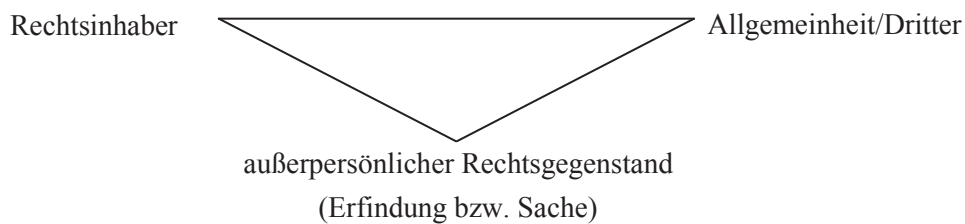
⁶¹ Jänich, S. 102 ff., S. 379 f.; Ann, GRUR Int 2004, 696 (697).

⁶² Weitergehend zu den Parallelen/Unterschieden, vgl. Jänich in Bezug auf Geistiges Eigentum allgemein, Ann, GRUR Int 2004, 696 (696 ff.) und Kraßer/Ann § 2 (Rn. 7 ff., 87), jeweils mit weiteren Nachweisen.

Da bei Rechten an Erfindungen die weitreichenden und mit dem Sacheigentum vergleichbaren rechtlichen Wirkungen erst mit der Veröffentlichung der Erteilung des Patents im Patentblatt eintreten (§ 58 (1) PatG), wird vorliegend ausschließlich auf das Stadium des erteilten und gemäß § 58 (1) S. 1 PatG veröffentlichten Patents („Patent“) Bezug genommen. Das Patent kann dabei übereinstimmend mit Kraßer/Ann gekennzeichnet werden „als ein durch den Staat oder eine kraft Staatsvertrags ermächtigte zwischenstaatliche Einrichtung verliehenes, territorial und zeitlich begrenztes ausschließliches subjektives Recht, eine Erfindung zu benutzen, wobei in der Ausschließlichkeit des Rechts die Befugnis liegt, anderen die Benutzung zu verbieten“⁶³. Das Patent ist demnach nicht Grundlage (z.B. in Form einer Urkunde oder einer Patentschrift) für dieses ausschließliche subjektive Recht, das auch als „Recht aus dem Patent“ bezeichnet wird (vgl. § 15 (1) PatG), sondern es ist mit diesem gleichzusetzen⁶⁴.

1. Struktur

Den beiden Rechten ist in struktureller Hinsicht gemeinsam, dass sie jeweils einen außerhalb und unabhängig von Personen existierenden Rechtsgegenstand, nämlich die Erfindung beziehungsweise die Sache, dem Rechtsinhaber ausschließlich zuordnen⁶⁵. Die ausschließliche Wirkung des Patents äußert sich in einem (alleinigen) Benutzungsrecht des Patentinhabers im Rahmen des geltenden Rechts (§ 9 S. 1 PatG) und in einem gegenüber Dritten wirkenden Verbotsrecht (§§ 9 S. 2, 10-13 PatG). Entsprechend kann der Eigentümer einer Sache, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen (§ 903 S. 1 BGB). Sowohl das Patent als auch das Sacheigentum sind Herrschaftsrechte⁶⁶.



Oberhalb ist die durch das jeweilige Herrschaftsrecht (Patent bzw. Sacheigentum) aufgespannte Dreiecksbeziehung zwischen dem Rechtsinhaber, dem außerpersönlichem Rechtsgegenstand (Erfindung bzw. Sache), und der Allgemeinheit beziehungsweise dem Dritten

⁶³ Kraßer/Ann § 1 (Rn. 12).

⁶⁴ Kraßer/Ann § 1 (Rn. 13); Busse/Keukenschrijver § 1 (Rn. 98).

⁶⁵ Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (230); Kraßer/Ann § 1 (Rn. 23), § 2 (Rn. 7).

⁶⁶ Wolf/Neuner § 20 (Rn. 17, 20).

graphisch dargestellt⁶⁷. Dabei wirkt die ausschließliche Zuordnung gegenüber der Allgemeinheit durch das Verbot, die Erfindung zu benutzen beziehungsweise auf die Sache einzuwirken. Sie kann auch die rechtliche Beziehung zwischen dem Rechtsinhaber und einem konkreten Dritten bestimmen, beispielsweise wenn der Dritte in das Recht eingreift oder einzugreifen droht und Ansprüche gegenüber dem Dritten entstehen.

2. Der außerpersönliche Rechtsgegenstand

Zwar ist Erfindungen und Sachen in struktureller Hinsicht die Eigenschaft als außerpersönlicher Rechtsgegenstand und als Bezugsobjekt von Herrschaftsrechten gemeinsam, in ihrer Beschaffenheit unterscheiden sie sich jedoch erheblich, da Erfindungen unkörperlicher Natur, Sachen hingegen körperlicher Natur sind⁶⁸. Die Variationsbreite innerhalb dieser Kategorien ist in beiden Fällen groß: bei Erfindungen ist an das breite Technologiespektrum sowie an die unterschiedlichen Erfindungskategorien (Erzeugnis, Verfahren) zu erinnern, bei Sachen an die große Bandbreite der existierenden körperlichen Gegenstände (Grundstücke, Gebäude, bewegliche Sachen). 28

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Erfindungen als Objekt der Zuordnung erst durch gesetzgeberischen Akt „künstlich“ geschaffen, Sachen hingegen von Natur aus existent sind. Dies führt sowohl bei dem Bezugsobjekt (Erfindung) als auch bei dem daran bestehenden Herrschaftsrecht (Patent) zu Besonderheiten⁶⁹. Insbesondere würden ohne den sonderrechtlichen Patentschutz keine Erfindungen als Objekt der Zuordnung existieren. Jänich weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch der Begriff der „Sache“ als Bezugsobjekt des Sacheigentums keine scharfen, von Natur aus vorgegebenen Konturen habe und es einer Konkretisierung durch den Gesetzgeber bedürftig habe⁷⁰. Trotzdem ist der Kern des Sachenbegriffs von Natur aus durch die wahrnehmbaren körperlichen Gegenstände vorgegeben und der Konkretisierungsbedarf beschränkt sich auf Grenzfälle, während der Erfindungsbegriff vollständig von gesetzgeberischer Seite vorgegeben und von vornherein eng mit dem Patentschutz verknüpft ist. 29

Die gesetzliche Ausgestaltung des Patentschutzes mit einer der Patenterteilung vorgeschalteten amtlichen Prüfung der Patentfähigkeit führt ferner dazu, dass gegebenenfalls in dem Patenterteilungsverfahren und/oder in einem späteren Einspruchs-, Beschränkungs- oder Nichtigkeitsverfahren eine Beschränkung der zunächst als Erfindung angesehenen technischen Problemlösung vorzunehmen ist⁷¹. Die für den Patentschutz maßgeblichen Konturen 30

⁶⁷ Jänich, S. 185; zu dem Ursprung dieses Dreiecksmodells: Jänich, S. 193 f., S. 196.

⁶⁸ Vgl. Jänich, S. 226, der die unterschiedliche Beschaffenheit („Körperlichkeit“) als „das Differenzierungskriterium zwischen Sach- und geistigem Eigentum“ ansieht.

⁶⁹ Vgl. Jänich, S. 229 allgemein bzgl. Immaterialgüter.

⁷⁰ Jänich, S. 229.

⁷¹ Vgl. Henke, Rn. 250 f. bzgl. der damit verbundenen Probleme bei der Anteilsbestimmung.

der Erfindung bilden sich also erst während dieser Verfahren in Abhängigkeit von den erhobenen Einwänden und den vorgenommenen Änderungen, die dem Gestaltungsspielraum des Anmelders/Patentinhabers unterliegen, heraus und legen den Gegenstand des Patents rückwirkend fest (vgl. §§ 21 (3) und 58 (2) PatG)⁷². Zwar kann auch eine Sache Änderungen erfahren (z.B. durch deren Umgestaltung, Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, vgl. §§ 946 ff. BGB), diese Änderungen haben jedoch keinen rückwirkenden Effekt und sind nicht in vergleichbarer Weise mit der Entstehung des Herrschaftsrechts (Sacheigentum) verknüpft.

3. Das Herrschaftsrecht

In diesem Abschnitt werden zunächst die Eigenschaften und rechtlichen Wirkungen der Herrschaftsrechte „Sacheigentum“ und „Patent“ behandelt (a.). Das Sacheigentum umfasst neben der rechtlichen Verfügungsmacht auch die sich im Besitzen und Benutzen äußernde tatsächliche Herrschaft über die Sache, auf die im Anschluss eingegangen wird (b. und c.)⁷³. Schließlich werden die gesetzlichen Ansprüche, die dem Schutz der beiden Herrschaftsrechte dienen, behandelt (d.).³¹

a. Eigenschaften und rechtliche Wirkungen

Durch die Rechte „Patent“ und „Sacheigentum“ wird jeweils ein außerpersönlicher Rechtsgegenstand dem Rechtsinhaber unmittelbar und ausschließlich zugeordnet, was die Bezeichnung als „gegenständliche“ Rechte rechtfertigt⁷⁴. Indem die Zuordnung im Verhältnis zu allen anderen erfolgt, sind sie ferner absolut⁷⁵.³²

Während das Sacheigentum abgesehen von einzelfallabhängigen Einschränkungen (z.B. bei verderblichen Waren) zeitlich unbefristet ist, ist die maximale Schutzdauer des Patents von vornherein begrenzt (§§ 16, 16a PatG). Zusätzlich besteht das Risiko einer rückwirkenden Vernichtung oder Beschränkung des Patents, zum Beispiel im Rahmen eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens⁷⁶.³³

Die rechtlichen Wirkungen des Patents (§ 9 PatG) beziehungsweise des Sacheigentums (§ 903 Satz 1 BGB) werden regelmäßig in eine „positive“ und eine „negative“ Wirkung³⁴

⁷² Henke, Rn. 251 hingegen führt ggf. erforderliche Änderungen auf die mangelhafte Kenntnis des (damit wohl von Anfang an feststehenden) objektiven Gehalts der Erfindung zurück.

⁷³ BGH GRUR 1990, 390 (390) – *Friesenhaus*.

⁷⁴ Übereinstimmend mit Kraßer/Ann § 2 (Rn. 7) wird die Bezeichnung „gegenständlich“ als Sammelbegriff für Rechte mit körperlichen und unkörperlichen Bezugsobjekten als vorzugswürdig gegenüber „dinglich“ angesehen; vgl. ferner Jänich, S. 216 f. zu dem Begriff der „Dinglichkeit“.

⁷⁵ S. Jänich, S. 198 ff., S. 216, der auch auf die Aufweichung der begrifflichen Differenzierung zwischen den Eigenschaften „absolut“ und „dinglich“ (bzw. „gegenständlich“) eingeht.

⁷⁶ Ann, GRUR Int 2004, 696 (698); Jänich, S. 221 ff.

unterteilt. Gemäß der positiven Wirkung hat der Rechtsinhaber ein Benutzungsrecht an der Erfindung (§ 9 S. 1 PatG) beziehungsweise die Befugnis, mit der Sache nach Belieben zu verfahren (§ 903 S. 1 BGB), wobei in beiden Fällen auch die Befugnis zur sonstigen Verwertung, wie zum Beispiel durch Lizenzvergabe oder durch Einräumung eines Nießbrauchs, besteht⁷⁷. Die Befugnisse des Rechtsinhabers werden dabei durch das Gesetz und durch Rechte Dritter begrenzt (§ 9 S. 1 PatG, § 903 S. 1 BGB). Eng korrespondierend zu der positiven Wirkung besteht die negative Wirkung darin, dass es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers eine der in § 9 S. 2 PatG genannten Handlungen auszuführen (vgl. ferner §§ 9a ff. PatG), beziehungsweise dass der Eigentümer nach § 903 S. 1 BGB andere von jeder Einwirkung auf die Sache, insbesondere von deren Benutzung, ausschließen kann⁷⁸.

b. Besitz

Unter Besitz wird im Sachenrecht die tatsächliche, vom Rechtstitel unabhängige, willentliche Innehabung einer Sache verstanden⁷⁹. Er wird durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache erworben (§ 854 (1) BGB). Indem das Bezugsobjekt der tatsächlichen Herrschaft als Sache benannt ist, lassen sich Konstellationen aus dem Immaterialgüterrecht nicht unter das sachenrechtliche Begriffsverständnis des „Besitzes“ fassen⁸⁰. Nichtsdestotrotz werden auch im Immaterialgüterrecht verschiedene Verhältnisse als Entsprechungen zum sachenrechtlichen Besitz diskutiert⁸¹. Bei einer strukturidentischen Ausgestaltung wäre der Erfindungsbesitz und nicht der Rechts- bzw. Patentbesitz heranzuziehen, der entsprechend in der tatsächlichen, vom Rechtstitel unabhängigen, willentlichen Innehabung einer Erfindung läge. Die „Innehabung“ von Erfindungen, bei denen es sich um abstrakte Informationen (betreffend die Lehre zum technischen Handeln) handelt, kann allenfalls in der Kenntnis derselben liegen⁸². Indem eine beliebig hohe Anzahl von Personen gleichzeitig Kenntnis von einer Erfindung haben kann, könnten nach dieser Definition beliebig viele Personen Erfindungsbesitzer sein. Bei allgemein bekannten Informationen besteht aber keine Rechtfertigung für eine mit dem sachenrechtlichen Besitz vergleichbare Rechtsposition, die einen Rechtsschutz bietet. Ist die Erfindung hingegen nicht allgemein bekannt, so ist ein gewisser Rechtsschutz des Kenntnisträgers unter noch näher zu konkretisierenden Voraussetzungen gerechtfertigt.

⁷⁷ Zu der Bedeutung und den Grenzen der positiven Wirkung: Kraßer/Ann § 33 (Rn. 27 ff.); Busse/Keukenschrijver § 9 (Rn. 13 ff.); Benkard/Scharen § 9 (Rn. 4 ff.); Palandt/Bassenge § 903 (Rn. 5).

⁷⁸ Palandt/Bassenge § 903 (Rn. 6).

⁷⁹ Baur/Stürner § 3 (Rn. 24).

⁸⁰ Pahlow, S. 508 f.; Baur/Stürner § 7 (Rn. 5).

⁸¹ Zusammenstellung der Meinungen bei Jänich, S. 220 f. und Pahlow, S. 510 ff.

⁸² S. Pahlow, S. 511, der für den „Erfindungsbesitz“ die Kenntnis der Erfindung voraussetzt; Pahlow hingegen prüft den Besitz an immateriellen Rechten (und nicht am Immaterialgut) und verneint diesen.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Begriff des „Erfindungsbesitzes“ im Patentrecht im Zusammenhang mit dem Abtretungs- und Übertragungsanspruch aus § 8 PatG, dem Einspruchs- und Nachanmelderecht aus § 7 (2) in Verbindung mit § 21 (1) Nr. 3 PatG und dem Vorbenutzungsrecht aus § 12 PatG bereits verwendet wird, indem diese Ansprüche nicht nur dem materiell Berechtigten des Erfindungsvermögensrechts⁸³, sondern auch dem als „Erfindungsbesitzer“ bezeichneten Rechtssubjekt zustehen sollen⁸⁴. In diesem Zusammenhang wird unter „Erfindungsbesitz“ der „tatsächliche Zustand, der die Möglichkeit zur Benutzung der Erfindung gewährt, und nichts weiter als die Kenntnis des fertigen Erfindungsgedankens voraussetzt“, verstanden⁸⁵. Das von Druey für das Analogon zum sachenrechtlichen Besitz entwickelte Kriterium, nach welchem sich die Informationen (z.B. über die Erfindung) in der geschützten Eigensphäre des Informationsträgers befinden müssen⁸⁶, findet dabei keine strikte Anwendung. Zwar werden sich die fraglichen Informationen über die Erfindung zu dem für die Anwendung der § 8 PatG, § 7 (2) in Verbindung mit § 21 (1) Nr. 3 PatG und § 12 PatG jeweils maßgeblichen Zeitpunkt typischerweise in der geschützten Eigensphäre des Informationsträgers befinden, dies ist aber zum Beispiel keine zwingende Voraussetzung für die Erlangung des Vorbenutzungsrechts gemäß § 12 PatG⁸⁷.

Ohne dass die genaue Grenze der für den Erfindungsbesitz zu fordernden Vertraulichkeit der Informationen und gegebenenfalls bestehende Unterschiede zu dem in Bezug auf die § 8, § 7 (2) und § 12 PatG herausgebildeten Begriff des „Erfindungsbesitzes“ herausgearbeitet werden, muss die mit einem gewissen Rechtsschutz ausgestattete Rechtsposition zumindest dann entfallen, wenn die Erfindung allgemein bekannt ist. Dies ist spätestens mit Veröffentlichung der Offenlegungsschrift (§ 32 (1) Nr. 1 PatG) beziehungsweise der Patentschrift (§ 58 (1) PatG) der Fall. Folglich ist eine Entsprechung zum sachenrechtlichen Besitz in dem Stadium des erteilten und veröffentlichten Patents, das ja für den vorliegenden Vergleich mit dem Sacheigentum herangezogen wird, nicht mehr gegeben.

Solange die (vorliegend nicht näher konkretisierte) Grenze der Vertraulichkeit noch nicht überschritten ist, besteht eine Parallele zum Sachenrecht dahingehend, dass dem Erfindungsbesitzer ein gewisser Rechtsschutz gewährt wird, ohne dass er hierzu materiell an dem Erfindungsvermögensrecht berechtigt sein muss⁸⁸. Verschafft ein Erfindungsbesitzer hingegen einem oder mehreren Dritten den Erfindungsbesitz, das heißt die Kenntnis über

⁸³ S. Rn. 439 ff. zu dem Erfindungsvermögensrecht.

⁸⁴ Benkard/Melullis § 8 (Rn. 12 ff.); Benkard/Rogge/Kober-Dehm § 21 (Rn. 20); Benkard/Scharen § 12 (Rn. 5 f.); Busse/Keukenschrijver § 8 (Rn. 10 f.), § 21 (Rn. 47 f.) sowie § 12 (Rn. 12 f.), wobei Keukenschrijver den Ausdruck „Erfindungsbesitz“ in Bezug auf § 8 PatG für ungeeignet hält und ein Zurückgreifen auf Regeln des Sachbesitzes ablehnt.

⁸⁵ Benkard/Melullis § 6 (Rn. 29) mit weiteren Nachweisen; z.T. wird dieser Zustand auch durch die Innehabung der „tatsächlichen Verfügungsgewalt über die Erfindung“ umschrieben, z.B. in Benkard/Rogge/Kober-Dehm § 21 (Rn. 19) und Busse/Keukenschrijver § 21 (Rn. 48).

⁸⁶ Druey, S. 104 f.; Jänich, S. 221.

⁸⁷ Vgl. Busse/Keukenschrijver § 12 (Rn. 20 ff.); Benkard/Scharen § 12 (Rn. 11).

⁸⁸ Vgl. Benkard/Melullis § 6 (Rn. 29).

die Erfindung, so bleibt er – abweichend zur Übertragung des sachenrechtlichen Besitzes – regelmäßig selbst weiter in Kenntnis der Erfindung und damit im Erfindungsbesitz⁸⁹. Allgemein lässt sich die Verschaffung des Erfindungsbesitzes normalerweise nicht wieder rückgängig machen, das heißt je mehr Personen die Kenntnis über die Erfindung vermittelt wird, umso mehr Erfindungsbesitzer entstehen.

c. Benutzung

Nachfolgend wird die Benutzung von Sachen mit derjenigen von Erfindungen verglichen. Indem die Begriffe „Benutzung“ und „Gebrauch“ im BGB synonym verwendet werden⁹⁰, stellt dies gleichzeitig eine Vorarbeit für die später herauszuarbeitende Grenze des „Gebrauchs“ gemäß § 743 (2) BGB dar. Der im dritten Teil (Teil C) zu untersuchende Aspekt der Einbindung Dritter im Rahmen des § 743 (2) BGB wird ausgeklammert und behandelt werden nur die Benutzungshandlungen gemäß § 9 PatG durch den Patentinhaber beziehungsweise Teilhaber, die zweifelsohne den Kern der patentrechtlichen Benutzung darstellen.

Die Benutzung einer Sache ist – ebenso wie deren Besitz – der Ausübung der tatsächlichen Herrschaft zuzurechnen. Indem die durch das Sacheigentum vermittelten Befugnisse neben der tatsächlichen Herrschaft auch die rechtliche Verfügungsmacht umfassen⁹¹, ergibt sich das sachenrechtliche Abgrenzungskriterium, dass keine Benutzungshandlung mehr vorliegt, wenn die betreffende Handlung eine Verfügung über das Sacheigentum darstellt⁹². Die Benutzung wird im Sachenrecht zum Teil noch weiter dahingehend konkretisiert, dass sich der Benutzende die Vorteile zunutze macht, die der Besitz der Sache ermöglicht⁹³.

Nach § 9 S. 1 PatG ist die Benutzung der patentierten Erfindung dem Patentinhaber vorbehalten und umfasst die in § 9 S. 2 PatG aufgezählten Handlungen, das heißt im Falle eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses das Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen und Gebrauchen sowie das Einführen und Besitzen desselben zu den genannten Zwecken (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG)⁹⁴. Im Falle eines erfindungsgemäßen Verfahrens umfassen die Benutzungshandlungen dessen Anwendung und das Anbieten zur Anwendung (§ 9 S.2 Nr. 2 PatG) sowie in Bezug auf unmittelbar durch das erfindungsgemäße Verfahren hergestellte Erzeugnisse deren Anbieten, Inverkehrbringen und Gebrauchen sowie das Einführen und Besitzen derselben zu den genannten Zwecken (§ 9 S. 2 Nr. 3 PatG). Die im Sachenrecht gegebene

⁸⁹ Vgl. auch Pahlow, S. 510 f.

⁹⁰ Staudinger/Langhein § 744 (Rn. 10); Isay, GRUR 1924, 25 (25 f.); Brach, S. 137, Fn. 403.

⁹¹ BGH GRUR 1990, 390 (390) – *Friesenhaus*; Jänich, S. 195.

⁹² Schnorr, S. 172.

⁹³ Staudinger/Langhein § 744 (Rn. 10); Henke, Rn. 512.

⁹⁴ Benkard/Scharen § 9 (Rn. 27), wonach es sich um eine abschließende Aufzählung der unmittelbaren Benutzungshandlungen handle; Busse/Keukenschrijver § 9 (Rn. 40).

Kopplung der Benutzung an die tatsächliche Herrschaft und insbesondere an den Besitz des außerpersönlichen Rechtsgegenstandes (Sache) besteht im Patentrecht nicht in vergleichbarer Weise. In dem Stadium des hier betrachteten erteilten und veröffentlichten Patents existiert wegen der allgemeinen Bekanntheit der Erfindung nämlich keine mit dem Besitz einer Sache vergleichbare Rechtsposition⁹⁵. Zudem ist die Kenntnis der Erfindung, die Voraussetzung für den Erfindungsbesitz ist, zwar bei der Erfindungsbenuztung in vielen Fällen zu bejahen, wie zum Beispiel beim Herstellen erfindungsgemäßer Erzeugnisse oder beim Anwenden eines erfindungsgemäßen Verfahrens. Sie ist jedoch keine zwingende Voraussetzung für die Durchführung von Benutzungshandlungen, wie die Beispiele des Anbietens, Inverkehrbringens oder Gebrauchens von Dritten bezogener erfindungsgemäßer Erzeugnisse zeigen. Indem sämtliche Benutzungshandlungen gemäß § 9 S. 2 PatG keine Verfügung über das Patent darstellen, fügen sie sich stimmig in das sachenrechtliche Abgrenzungskriterium, wonach eine Benutzung des außerpersönlichen Rechtsgegenstandes dann nicht mehr vorliegt, wenn über das zugehörige Herrschaftsrecht verfügt wird⁹⁶.

Bei Sachen ergeben sich die möglichen Arten der Benutzung aus der Natur der Sache selbst, wobei bei einigen Sachen der Variationsspielraum gering ist (z.B. bei einem Auto oder einem Haartrockner), bei anderen hingegen deutlich höher (z.B. bei einem vielseitig nutzbaren Waldgrundstück oder Gebäude). Aufgrund der räumlichen Bindung der Benutzung an die Sache wird die Anzahl der Personen, die die Sache gleichzeitig benutzen können, regelmäßig durch die Sache beschränkt⁹⁷. Der durch die Benutzung erzielbare Vermögenswert wird ebenfalls in hohem Maße durch die Natur der Sache beeinflusst, wobei zusätzlich auch die Art und Weise der Benutzung sowie gegebenenfalls weitere Einflussfaktoren, wie beispielsweise das Marktumfeld, von Bedeutung sein können⁹⁸.

Im Patentrecht schränkt der jeweilige Erfindungsgegenstand ebenfalls die möglichen Arten der Benutzung ein, auch wenn einzelfallabhängig eine große Bandbreite erreicht wird, indem gemäß § 9 S. 2 PatG mehrere Benutzungshandlungen zur Verfügung stehen und manche Erfindungen in unterschiedlichen technischen Anwendungen einsetzbar sind⁹⁹. Gravierend ist der Unterschied bei der Anzahl der Personen, die die Erfindung gleichzeitig nutzen können, sowie die Tatsache, dass bereits die Benutzung (z.B. Herstellung) durch eine Per-

⁹⁵ Vgl. Rn. 37.

⁹⁶ Schnorr, S. 172.

⁹⁷ Sefzig, GRUR 1995, 302 (304).

⁹⁸ In dieser Hinsicht ist Calé, GRUR 1931, 90 (90 f.) nur teilweise zuzustimmen, nach welchem die Sache „einen in sich beruhenden Vermögenswert von ganz bestimmtem, wirtschaftlichem Charakter endgültig darstellt“, denn sowohl der durch die Sache selbst als auch der durch deren Benutzung erzielbare Vermögenswert können innerhalb einer gewissen Bandbreite variieren.

⁹⁹ Auch insoweit ist die Aussage von Calé, GRUR 1931, 90 (91), wonach bei Erfindungen unerschöpfliche Benutzungsarten bestünden, zu relativieren; ob die Bandbreite dabei tatsächlich größer als bei Sachen ist, lässt sich schwer abschätzen.

son eine sehr hohe Anzahl erfindungsgemäßer Erzeugnisse hervorbringen kann¹⁰⁰. Abweichend zum Sachenrecht bestehen hier keine originär aus der Erfindung resultierenden Einschränkungen. Umso größer ist die Bedeutung der weiteren nur mittelbar mit der Erfindung im Zusammenhang stehenden Einflussfaktoren, die faktisch zu einer Begrenzung des Benutzungsumfangs und des damit erzielbaren Vermögenswerts führen, wie zum Beispiel ein begrenzter Markt für erfindungsgemäße Erzeugnisse¹⁰¹, die Wettbewerbssituation, die Verfügbarkeit von erforderlichen Ausgangsstoffen sowie sonstige herstellungsseitige Rahmenbedingungen (z.B. eine erforderliche Investition in Anlagen). Ferner hat das Verbotungsrecht gemäß § 9 S. 2 PatG eine hohe Bedeutung für den Patentinhaber, indem er damit die Kontrolle über den Benutzungsumfang, die Anzahl der benutzenden Personen und die daraus hervorgehenden erfindungsgemäßen Erzeugnisse bewahren kann.

d. Ansprüche

Die dem Schutz des Patents dienenden Ansprüche weisen Parallelen zu den sachenrechtlichen Ansprüchen auf. In dem vorliegenden Abschnitt wird ausgehend von den sachenrechtlichen Herausgabe-, Beseitigungs- und Unterlassungsansprüchen (absoluter Rechtsschutz) auf diese Parallelen sowie auf die ergänzende analoge Anwendbarkeit der sachenrechtlichen Ansprüche im Patentrecht eingegangen. Ausgeklammert werden der deliktische Rechtsschutz (§ 823 BGB) und der Kondiktionsschutz (§ 812 BGB)¹⁰². 44

Spezifisch für das Sachenrecht ist der Aspekt, dass Besitz und Eigentum an einer Sache auseinanderfallen können, wodurch die Befugnis des Eigentümers nach § 903 S. 1 BGB, mit der Sache nach Belieben zu verfahren, beeinträchtigt sein kann. Dem begegnet der verschuldensunabhängige Herausgabeanspruch gemäß § 985 BGB, nach welchem der Eigentümer von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen kann¹⁰³. Er ist dann ausgeschlossen, wenn der Besitzer dem Eigentümer gegenüber zum Besitz berechtigt ist (§ 986 BGB)¹⁰⁴. Der sachenrechtliche Herausgabeanspruch hat in dem Stadium des erteilten und veröffentlichten Patents keine direkte patentrechtliche Entsprechung, da es keine mit dem sachenrechtlichen Besitz vergleichbare Rechtsposition mehr gibt¹⁰⁵. Eine gewisse Ähnlichkeit mit der erfinderrechtlichen Vindikation nach § 8 PatG, die bei einem Auseinanderfallen des materiell Berechtigten und des Patentanmelders beziehungsweise Patentinhabers greift und dem Berechtigten einen Anspruch auf Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents beziehungsweise auf Übertragung des Patents verschafft, wird über- 45

¹⁰⁰ Busse/Keukenschrijver § 9 (Rn. 18); entsprechendes gilt für unmittelbare Verfahrenserzeugnisse (§ 9 S. 2 Nr. 3 PatG), die vorliegend nicht eingehender behandelt werden.

¹⁰¹ S. Blum, GRUR 1932, 1 (5), wonach sich „die natürlichen Grenzen des Monopols [...] aus dem vorhandenen Bedarf der Wirtschaft“ ergäben.

¹⁰² Zu dieser Kategorisierung, vgl. Baur/Stürner § 10 (Übersicht 5 unter Rn. 12).

¹⁰³ Baur/Stürner § 4 (Rn. 4), § 11 (Rn. 1 ff.); Jänich, S. 295 f.

¹⁰⁴ Baur/Stürner § 11 (Rn. 4).

¹⁰⁵ S. Rn. 37.

wiegend bejaht¹⁰⁶. Zu dem sachenrechtlichen Herausgabeanspruch herausgebildete Rechtsanwendungsgrundsätze wurden zum Teil auf den § 8 PatG übertragen¹⁰⁷. Für eine analoge Anwendung des § 985 BGB bei Patenten (und Patentanmeldungen) besteht aufgrund der erschöpfenden Regelung in § 8 PatG kein Raum¹⁰⁸.

Erfolgt die Beeinträchtigung des Sacheigentums in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes, greift der (genau genommen zwei Ansprüche umfassende) Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch gemäß § 1004 (1) BGB, der eine Rechtswidrigkeit des Eingriffs, nicht aber ein Verschulden zur Voraussetzung hat¹⁰⁹. Er ist nach § 1004 (2) BGB dann ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist¹¹⁰. Der Beseitigungsanspruch gemäß § 1004 (1) S. 1 BGB dient der Abwehr gegenwärtiger Beeinträchtigungen, das heißt er hat zur Voraussetzung, „dass die Beeinträchtigung noch fort dauert oder ein Zustand gegeben ist, aus dem sich jederzeit neue Beeinträchtigungen ergeben können“¹¹¹. Demgegenüber dient der Unterlassungsanspruch gemäß § 1004 (1) S. 2 BGB der Abwehr zukünftiger Beeinträchtigungen. Nach dem gesetzlichen Wortlaut hat er eine Wiederholungsgefahr der Beeinträchtigung zur Voraussetzung. Darüber hinaus wird er bei einer erstmals ernsthaft drohenden Beeinträchtigung bejaht¹¹².

Im Patentrecht stellen Handlungen eines Dritten, die gemäß den §§ 9-13 PatG dem Patentinhaber vorbehalten sind, einen rechtswidrigen Eingriff in das ausschließliche Recht „Patent“ dar. Der Abwehr künftiger Eingriffe dieser Art dient der Unterlassungsanspruch gemäß § 139 (1) PatG. Er setzt eine Begehungsgefahr (Erstbegehungsgefahr oder Wiederholungsgefahr) für solche Handlungen, nicht aber ein Verschulden des Handelnden voraus. Der Unterlassungsanspruch besteht dann nicht, wenn Erschöpfung eingetreten ist oder dem Anspruchsgegner ein Recht zur Benutzung zusteht¹¹³. Folglich ist der patentrechtliche Unterlassungsanspruch weitgehend entsprechend zu dem sachenrechtlichen Unterlassungsanspruch gemäß § 1004 (1) S. 2 BGB ausgestaltet. Abgesehen von dem § 139 (1) PatG existieren parallele Regelungen zu weiteren absoluten Rechten, weshalb § 1004 BGB grundsätzlich auf alle absoluten Rechte und rechtlich geschützten Stellungen analog angewendet wird¹¹⁴. Hinsichtlich der Unterlassung scheidet eine analoge Anwendung des § 1004 BGB im Patentrecht aufgrund der parallelen und inhaltlich vergleichbaren Rege-

¹⁰⁶ BGH GRUR 1982, 95 (LS1) – *Pneumatische Einrichtung*; Busse/Keukenschrijver § 8 (Rn. 9) mit weiteren Nachweisen; Schulte/Moufang § 8 (Rn. 9); a.A. Jänich, S. 303.

¹⁰⁷ BGH GRUR 1982, 95 (97) – *Pneumatische Einrichtung*.

¹⁰⁸ Vgl. Busse/Keukenschrijver § 8 (Rn. 35, Fn. 98), wonach eine entsprechende Anwendbarkeit des § 988 BGB nach Ablauf der Frist des § 8 PatG bzgl. der Herausgabe der aus dem Erfindungsgebrauch gezogenen Nutzungen bejaht wurde; in BGH GRUR 2010, 817 (820 f.) – *Steuervorrichtung* wurde ein Anspruch auf Bereicherungsausgleich hingegen auf „allgemeine Erwägungen“ gestützt.

¹⁰⁹ Baur/Stürner § 4 (Rn. 4), § 12 (Rn. 2).

¹¹⁰ Baur/Stürner § 12 (Rn. 8) zu der Bedeutung der negativen Formulierung bzgl. der Beweislastverteilung.

¹¹¹ Baur/Stürner § 12 (Rn. 20).

¹¹² Baur/Stürner § 12 (Rn. 25); Palandt/Bassenge § 1004 (Rn. 32).

¹¹³ Busse/Keukenschrijver § 139 (Rn. 45); Benkard/Grabinski/Zülch § 139 (Rn. 10, 27).

¹¹⁴ Baur/Stürner § 12 (Rn. 3); Palandt/Bassenge § 1004 (Rn. 4); Jänich, S. 307 ff.

lung des § 139 (1) PatG aus. Jedoch sind Rechtsprechung und Literatur zu § 1004 (1) S. 2 BGB in Bezug auf den § 139 (1) PatG ergänzend zu berücksichtigen¹¹⁵.

Der Verhinderung erneuter Eingriffe und der Sicherstellung, dass schutzrechtsverletzende Waren endgültig vom Markt genommen werden, dient der Vernichtungs- und Rückrufanspruch des § 140a PatG, durch den unter anderem die Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse, deren Rückruf sowie deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen erreicht werden kann. Er entsteht verschuldensunabhängig bei Handlungen Dritter, die gemäß den §§ 9-13 PatG dem Patentinhaber vorbehalten sind, außer es liegt nur der Tatbestand einer mittelbaren Patentverletzung gemäß § 10 PatG vor¹¹⁶. Im Ergebnis beseitigt der Vernichtungs- und Rückrufanspruch Beeinträchtigungen, die durch patentverletzende Handlungen entstanden sind und noch fortauern, weshalb er als Beseitigungsanspruch anzusehen ist. Darüber hinaus hat er Sanktionscharakter und eine abschreckende Wirkung, indem er auch über die reine Folgenbeseitigung hinausgehen kann¹¹⁷. Da er inhaltlich auf die Vernichtung, den Rückruf sowie auf das endgültige Entfernen aus den Vertriebswegen beschränkt ist, ist er hinsichtlich der möglichen Formen der Beseitigung enger gefasst als der allgemeine Beseitigungsanspruch des § 1004 (1) S. 1 BGB. Ein Beseitigungsanspruch gemäß § 1004 (1) S. 1 BGB analog wurde bei Patentverletzungen bereits vor Einführung des § 140a PatG bejaht, um in Fällen, in denen aufgrund einer Patentverletzung eine fortwirkende Rechtsbeeinträchtigung gegeben war, Abhilfe zu schaffen¹¹⁸. Die grundsätzliche analoge Anwendbarkeit des Beseitigungsanspruchs gemäß § 1004 (1) S. 1 BGB ist bei Patentverletzungen auch weiterhin gegeben, sie ist jedoch um den Anwendungsbereich des § 140a PatG, der einen erheblichen Anteil der praxisrelevanten Fallkonstellationen abdeckt, geschmälert¹¹⁹.

4. Zusammenfassung

Das erteilte und veröffentlichte Patent („Patent“) wie auch das Sacheigentum sind Herrschaftsrechte, die jeweils einen außerpersönlichen Rechtsgegenstand (Erfindung bzw. Sache) dem Rechtsinhaber ausschließlich und absolut zuordnen. Sachen unterscheiden sich von Erfindungen unter anderem darin, dass Sachen körperlich und von Natur aus vorgegeben sind, während Erfindungen unkörperlich und als Objekt der Zuordnung „künstlich“ durch gesetzgeberischen Akt geschaffen sind. Der Besitz ist spezifisch für das Sachenrecht und in dem Stadium des hier betrachteten, erteilten und veröffentlichten Patents existiert keine vergleichbare patentrechtliche Rechtsposition. Die im Sachenrecht gegebene Kopplung der Benutzung an die tatsächliche Herrschaft über die Sache und insbesondere an de-

¹¹⁵ So noch Benkard/Rogge/Grabinski (10. Auflage) § 139 (Rn. 27).

¹¹⁶ Benkard/Grabinsky/Zülch § 140a (Rn. 3 f.); Busse/Kaess § 140a (Rn. 8).

¹¹⁷ Busse/Kaess § 140a (Rn. 3); Benkard/Grabinsky/Zülch § 140a (Rn. 1 f.).

¹¹⁸ BGH GRUR 1990, 997 (1001) – *Ethofumesat*.

¹¹⁹ Busse/Kaess § 140a (Rn. 5 f.); Schulte/Voß/Kühnen § 139 (Rn. 182 ff.).

ren Besitz fehlt damit im Patentrecht. Folge hiervon ist, dass bei Erfindungen die Anzahl der benutzenden Personen grundsätzlich beliebig steigerungsfähig ist, während diese Anzahl bei Sachen regelmäßig beschränkt ist. Ferner kann eine Erfindungsbenutzung (z.B. Herstellung) durch nur eine Person eine sehr hohe Anzahl erfindungsgemäßer Erzeugnisse hervorbringen. Eine umso höhere Bedeutung haben die weiteren nur mittelbar mit der Erfindung im Zusammenhang stehenden Einflussfaktoren, die faktisch zu einer Begrenzung des Benutzungsumfangs und des damit erzielbaren Vermögenswerts führen, wie zum Beispiel ein begrenzter Markt für erfindungsgemäße Erzeugnisse. Schließlich hat das Verbotungsrecht gemäß § 9 S. 2 PatG eine sehr hohe Bedeutung für den Patentinhaber, indem er damit die Kontrolle über den Benutzungsumfang, die Anzahl der benutzenden Personen und die daraus hervorgehenden erfindungsgemäßen Erzeugnisse bewahren kann. Trotz dieser Unterschiede sind bei den Ansprüchen der jeweiligen Herrschaftsrechte klare Parallelen erkennbar. Insbesondere ist der patentrechtliche Unterlassungsanspruch (§ 139 (1) PatG) weitgehend entsprechend zu dem sachenrechtlichen Unterlassungsanspruch (§ 1004 (1) S. 2 BGB) ausgestaltet.

III. Inhalt und Anwendungsbereich der §§ 741 ff. BGB

In diesem Abschnitt wird der Regelungsinhalt der §§ 741 ff. BGB zunächst allgemein dargestellt (1.), bevor dann ihr Anwendungsbereich (2.) und ihre Bedeutung (3.) in Bezug auf Patente und den dazu vorgelagerten Rechten behandelt werden. 50

1. Inhalt

In der Bruchteilsgemeinschaft steht jedem Teilhaber ein in einem Bruchteil beziehungsweise in einer Quote des gesamten Rechts ausgedrückter (ideeller) Anteil zu, der einerseits Maßstab für die schuldrechtlichen Rechte und Pflichten der Teilhaber untereinander, andererseits Inhalt der Rechtszuständigkeit des Teilhabers im Verhältnis zu Dritten ist¹²⁰. Die Grundlage für die schuldrechtlichen Rechte und Pflichten der Teilhaber untereinander bilden gesetzliche Schuldverhältnisse (z.B. §§ 743, 748, 749 ff. BGB), die das Innenverhältnis der Teilhaber regeln¹²¹. Nach § 742 BGB ist im Zweifel anzunehmen, dass den Teilhabern gleiche Anteile zustehen. Jedoch haben abweichende Vereinbarungen, Sondervorschriften oder auch besondere Umstände, aufgrund derer eine Gleichteilung nicht sachgerecht wäre, Vorrang vor dieser gesetzlichen Auslegungsregel¹²². Bei gemeinsamen Erfindungen ist die Anteilshöhe mangels abweichender Vereinbarung vorrangig nach dem Bei- 51

¹²⁰ Staudinger/Langhein § 741 (Rn. 59, 256), § 742 (Rn. 1 f.).

¹²¹ Staudinger/Langhein § 741 (Rn. 260); MüKoBGB/Schmidt § 741 (Rn. 3); a.A. Schnorr, S. 38 f., der eine dingliche Interpretation der Teilhaberrechte vornimmt („dingliches Einheitsmodell“).

¹²² MüKoBGB/Schmidt § 742 (Rn. 1, 3); Staudinger/Langhein § 742 (Rn. 3).

trag, den ein Miterfinder zu der Erfindung beigesteuert hat, zu ermitteln, während § 742 BGB erst dann greift, wenn sich die geleisteten Beiträge nicht feststellen lassen¹²³.

Die §§ 743, 748 BGB betreffen die individuellen schuldrechtlichen Rechte und Pflichten der Teilhaber im Innenverhältnis bezüglich des Gebrauchs, der Fruchtziehung sowie der Lasten- und Kostentragung des gemeinschaftlichen Gegenstandes. Gemäß § 743 (2) BGB ist jeder Teilhaber zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands insoweit befugt, als nicht der Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt wird. Der Umfang des zulässigen, sich auf den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen erstreckenden Gebrauchs korreliert nicht mit der Anteilsgröße, er wird jedoch durch die gleichartigen Gebrauchsbefugnisse der weiteren Teilhaber beschränkt¹²⁴. Die Verteilung der Früchte sowie die Beteiligung an den Lasten und Kosten richten sich jeweils nach dem Verhältnis der Anteile, indem nach § 743 (1) BGB jedem Teilhaber ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil der Früchte gebührt und – als Gegenstück hierzu – nach § 748 BGB jeder Teilhaber die Lasten des gemeinschaftlichen Gegenstands sowie die Kosten der Erhaltung, der Verwaltung und einer gemeinschaftlichen Benutzung nach dem Verhältnis seines Anteils zu tragen hat. Abweichend zu ihrem Wortlaut beschränkt sich die Regelung des § 743 (1) BGB nicht auf Früchte (vgl. § 99 BGB), sondern umfasst darüber hinaus Gebrauchsvorteile, so dass sich ihr Anwendungsbereich allgemein auf Nutzungen erstreckt (vgl. § 100 BGB)¹²⁵. Bei Patentgemeinschaften sind die für das Erteilungsverfahren, für die Aufrechterhaltung und für die Verteidigung (Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren) des Patents zu zahlenden amtlichen Gebühren und anwaltlichen Honorare als Lasten und Kosten im Sinne des § 748 BGB anzusehen¹²⁶.

Bei Verfügungen differenziert die gesetzliche Regelung dahingehend, dass die Teilhaber jeweils individuell über ihren Anteil (§ 747 S. 1 BGB), aber nur alle Teilhaber gemeinschaftlich über den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen verfügen können (§ 747 S. 2 BGB). Der „gemeinschaftliche Gegenstand im Ganzen“ ist dabei mit dem gemeinschaftlichen Recht gleichzusetzen¹²⁷. Die Anteilsverfügbarkeit ist ein wesentlicher, sich auf das Verhältnis zu Dritten erstreckender Aspekt der eigenen Rechtszuständigkeit der einzelnen Teilhaber¹²⁸, in der vielfach auch der Hauptunterschied zu der gesamthänderischen Zu-

¹²³ BGH GRUR 1979, 540 (LS 2, 541) – *Biedermeiermanschetten*; BGH GRUR 2001, 226 (228) – *Rollenantriebsseinheit*; Storch, FS Preu, 39 (40 f.); Chakraborty/Tilmann, FS König, 63 (73 f.); MüKoBGB/Schmidt § 742 (Rn. 4); Henke, Rn. 226 f.; kritisch: Staudinger/Langhein § 742 (Rn. 27); a.A.: Calé, GRUR 1931, 90 (92 ff.).

¹²⁴ Staudinger/Langhein § 743 (Rn. 34); Dietz, S. 81; BGH GRUR 2005, 663 (663 f.) – *Gummielastische Masse II*.

¹²⁵ BGH NJW 1966, 1707 (LS a, 1708); MüKoBGB/Schmidt § 743 (Rn. 3); Staudinger/Langhein § 743 (Rn. 2).

¹²⁶ Lüdecke, S. 139 f.; Henke, Rn. 722 ff.; Wunderlich, S. 125; Staudinger/Langhein § 748 (Rn. 3).

¹²⁷ Vgl. Wolf/Neuner § 29 (Rn. 32): demnach ist Gegenstand einer Verfügung stets ein Recht oder ein Rechtsverhältnis, auf das durch die Verfügung eingewirkt wird.

¹²⁸ MüKoBGB/Schmidt § 747 (Rn. 11); Staudinger/Langhein § 742 (Rn. 2), § 747 (Rn. 4).

ständigkeit (z.B. BGB-Gesellschaft) gesehen wird¹²⁹. Ein Widerspruchsrecht oder ein gesetzliches Vorkaufsrecht der übrigen Teilhaber besteht nicht, allenfalls kann ein solches mit in der Regel schuldrechtlicher Wirkung vereinbart werden (Ausnahme: Vorkaufsrecht mit dinglicher Wirkung bzgl. Anteil an Grundstückseigentum, § 1095 in Verbindung mit § 873 BGB)¹³⁰. Auch bei Patenten und Patentanmeldungen haben solche Vereinbarungen nur schuldrechtliche Wirkung, da Eintragungen im Patentregister, anders als Eintragungen im Grundbuch, nur eine rechtsbekundende und keine rechtsbegründende Wirkung haben¹³¹. Die Verfügbarkeit über nur einen Teil des Anteils wird von der überwiegenden Meinung bejaht¹³², die Möglichkeit eines Verzichts auf den Anteil hingegen verneint¹³³.

Die Verwaltungsregelungen der §§ 744, 745 BGB gehen von dem Grundsatz der gemeinschaftlichen Verwaltung aus (§ 744 (1) BGB), der aber in mehrerlei Hinsicht durchbrochen wird. So ist nach § 744 (2) BGB jeder Teilhaber berechtigt, die zur Erhaltung des Gegenstands notwendigen Maßregeln ohne Zustimmung der anderen Teilhaber zu treffen. Als notwendige Erhaltungsmaßnahmen im Sinne des § 744 (2) BGB werden bei Patenten unter anderem die Einzahlung von Gebühren zur Erwirkung oder Aufrechterhaltung von Patentschutz (z.B. Jahresgebühren) sowie die Verteidigung gegen Angriffe auf das Patent (Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren) angesehen¹³⁴. Weiterhin kann durch Stimmenmehrheit, die nach der Größe der Anteile zu berechnen ist, eine der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung beschlossen werden (§ 745 (1) BGB). Schließlich kann jeder Teilhaber eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung und Benutzung verlangen, sofern nicht die Verwaltung und Benutzung durch Vereinbarung (§ 744 (1) BGB) oder durch Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) geregelt ist. Schranken für Mehrheitsbeschlüsse nach § 745 (1) BGB und für Verlangen nach § 745 (2) BGB sind in § 745 (3) BGB festgelegt. Haben die Teilhaber die Verwaltung und Benutzung des gemeinschaftlichen Gegenstands geregelt, zum Beispiel durch Vereinbarung (§ 744 (1) BGB), Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) oder durch eine über § 745 (2) BGB durchgesetzte Regelung, so wirkt diese Regelung auch für und gegen die Sondernachfolger (§ 746 BGB)¹³⁵.

Zur Verwaltung (bzw. zu Verwaltungsmaßnahmen) im Sinne des § 744 (1) BGB gehören solche Maßnahmen, die das gemeinschaftliche Interesse aller Teilhaber innerhalb der un-

¹²⁹ Staudinger/Langhein § 741 (Rn. 241, 244), § 747 (Rn. 1); Dietz, S. 106, 122.

¹³⁰ MüKoBGB/Schmidt § 747 (Rn. 12); Staudinger/Langhein § 747 (Rn. 5 f.).

¹³¹ Benkard/Schäfers § 30 (Rn. 8); Busse/Keukenschrijver § 30 (Rn. 35); die Eintragung eines Widerspruchs- oder Vorkaufsrechts ist derzeit im Patentregister auch nicht vorgesehen.

¹³² Staudinger/Langhein § 747 (Rn. 11); MüKoBGB/Schmidt § 747 (Rn. 13).

¹³³ MüKoBGB/Schmidt § 747 (Rn. 16 f.); Staudinger/Langhein § 747 (Rn. 18 f.); Schnorr, S. 284; Dietz, S. 91 f.

¹³⁴ Lüdecke, S. 132; Calé, GRUR 1931, 90 (93); Kisch, GRUR 1952, 267 (268); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 46).

¹³⁵ MüKoBGB/Schmidt § 746 (Rn. 3); Staudinger/Langhein § 746 (Rn. 1).

geteilten Gemeinschaft, insbesondere die Erhaltung oder Veränderung des gemeinschaftlichen Gegenstands oder seine Verwendung, betreffen¹³⁶. Nach einer überwiegenden Meinung wird die Zugehörigkeit des Gebrauchs¹³⁷ (§ 743 (2) BGB), der Nutzungen (§ 743 (1) BGB) sowie der Verfügung (§ 747 BGB) zu der Verwaltung verneint¹³⁸. Einen breiteren Bereich umfasst hingegen der „Gegenstand von Verwaltungsentscheidungen“, auf den zum Beispiel die § 745 (1) und (2) BGB mit „Verwaltung und Benutzung“ Bezug nehmen, indem dieser Entscheidungsgegenstand neben der Verwaltung auch den Gebrauch, Nutzungen sowie Verfügungen umfassen kann¹³⁹. Im Verhältnis zu § 747 BGB gilt folglich, dass Verfügungen Gegenstand von Verwaltungsentscheidungen nach § 744 (1), § 745 (1) oder § 745 (2) BGB sein können, dass aber zur wirksamen Vornahme von Verfügungsgeschäften über das gemeinschaftliche Recht im Ganzen nach § 747 S. 2 BGB grundsätzlich die Mitwirkung sämtlicher Teilhaber erforderlich ist. Ob und unter welchen Voraussetzungen dieser Grundsatz dahingehend aufzuweichen ist, dass im Falle eines Mehrheitsbeschlusses (§ 745 (1) BGB) die Mehrheit sowie im Falle der Notgeschäftsführung (§ 744 (2) BGB) der die Erhaltungsmaßregeln durchführende Teilhaber Verfügungs- und Vertretungsmacht hat und es damit bei Verfügungsgeschäften der Mitwirkung der übrigen Teilhaber nicht bedarf, ist umstritten¹⁴⁰.

Die §§ 749-758 BGB regeln die Aufhebung der Bruchteilsgemeinschaft, wobei die §§ 749-751 BGB die Voraussetzungen des Aufhebungsanspruchs und die §§ 752-754 BGB dessen Inhalt betreffen¹⁴¹. Nach § 749 (1) BGB ist jeder Teilhaber berechtigt, jederzeit die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen. Zwar kann dieser Anspruch durch Vereinbarung (nicht durch Mehrheitsbeschluss¹⁴²) für immer oder auf Zeit ausgeschlossen oder eine Kündigungsfrist bestimmt werden. Solch eine Vereinbarung, deren Wirkung sich auch auf Sondernachfolger erstreckt (§ 751 S. 1 BGB), greift jedoch dann nicht, wenn ein wichtiger Grund vorliegt (§ 749 (2), (3) BGB). In Ausnahmefällen kann § 242 BGB einem Aufhebungsanspruch entgegenstehen, beispielsweise wenn dessen Geltendmachung eine über das typische Risiko einer Bruchteilsgemeinschaft hinausgehende Härte darstellen würde oder schikanös ist¹⁴³. Die Art der Aufhebung richtet sich nach den §§ 752-754 BGB, in denen als Teilungsmaßstab das Anteilsverhältnis zugrundegelegt wird. Vereinbarungen über die Art der Aufhebung haben Vorrang vor den §§ 752-754 BGB und behalten auch bei Vorliegen eines wichtigen Grundes Gültigkeit¹⁴⁴. Die in § 752 BGB geregelte Teilung in

56

¹³⁶ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 4); Palandt/Sprau § 744 (Rn. 2).

¹³⁷ Gebrauch im Sinne des § 743 (2) ist gleichzusetzen mit Benutzung im Sinne der §§ 745 (1), (2), 746 BGB, vgl. Staudinger/Langhein § 744 (Rn. 10).

¹³⁸ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 1, 4, 6); Staudinger/Langhein § 744 (Rn. 6, 10); Brach, S. 129.

¹³⁹ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 1, 4), § 747 (Rn. 3); Brach, S. 129 f.

¹⁴⁰ Vgl. MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 31 f., 45 f.), Staudinger/Langhein § 744 (Rn. 34 ff.), § 745 (Rn. 33 ff.), und Brach, S. 159 ff., jeweils in Bezug auf Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte.

¹⁴¹ MüKoBGB/Schmidt § 749 (Rn. 2).

¹⁴² MüKoBGB/Schmidt § 749 (Rn. 8); Staudinger/Langhein § 749 (Rn. 60).

¹⁴³ MüKoBGB/Schmidt § 749 (Rn. 7, 14); Staudinger/Langhein § 749 (Rn. 46, 60).

¹⁴⁴ Staudinger/Langhein § 749 (Rn. 24 f., 61, 76); MüKoBGB/Schmidt § 749 (Rn. 10).

Natur setzt die Teilbarkeit des gemeinschaftlichen Gegenstands voraus, worunter verstanden wird, dass er sich ohne Wertminderung in reale gleichartige Anteile, deren Wertverhältnis dem bisherigen Anteilsverhältnis der Teilhaber entspricht, zerlegen lässt¹⁴⁵. Eine solche Teilbarkeit wird bei Patenten und den dazu vorgelagerten Rechten überwiegend verneint¹⁴⁶, so dass die Regelung des § 753 (1) BGB zur Anwendung kommt¹⁴⁷. Die Aufhebung nach § 753 (1) S. 1 BGB erfolgt durch Verkauf des gemeinschaftlichen Gegenstands nach den Vorschriften über den Pfandverkauf. Unter der eng auszulegenden Voraussetzung, dass die Veräußerung an einen Dritten unstatthaft ist, ist der Gegenstand unter den Teilhabern zu versteigern (§ 753 (1) S. 2 BGB)¹⁴⁸.

2. Anwendungsbereich

a. Gemeinschaftliche Zuständigkeit an einem Recht

Ist die Anwendbarkeit deutschen materiellen Rechts gegeben und steht ein (einzelnes) 57 Recht mehreren gemeinschaftlich zu, sind gemäß § 741 BGB die Regelungen zur Bruchteilsgemeinschaft (§§ 742 ff. BGB) anzuwenden, „sofern sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt“. Sie sind, wie der letzte Halbsatz verdeutlicht, Grundform und Auffangtatbestand bei gemeinschaftlicher Rechtszuständigkeit, wobei eine tatsächliche Vermutung weder für noch gegen die Anwendbarkeit der §§ 742 ff. BGB besteht¹⁴⁹. Neben dem Hauptanwendungsfall des Sacheigentums als gemeinschaftlichem Recht, bei dem zusätzlich die Sonderregeln der §§ 1008-1011, 1066, 1114, 1258 BGB anzuwenden sind, sind die §§ 741 ff. BGB auf eine Vielzahl weiterer Rechte, speziell auf Patente und die hierzu vorgelagerten Rechte, anwendbar¹⁵⁰. Ihre Anwendbarkeit ist auch für Gebrauchsmuster gegeben, wobei die Ergebnisse dieser Arbeit aufgrund der bestehenden Parallelen größtenteils in das Gebrauchsmusterrecht übertragbar sind. Die gemeinschaftliche Rechtszuständigkeit kann kraft Gesetzes, insbesondere aufgrund Miterfinderschaft, oder durch Rechtsgeschäft, wie zum Beispiel durch Anteilsübertragung, entstehen¹⁵¹. Eine Bruchteilsgemeinschaft ist dann zu verneinen, wenn das betreffende Recht zu einem mehreren Personen „zur gesamten Hand“ zustehenden Sondervermögen gehört, wie beispielsweise zu dem Sondervermögen einer BGB-Gesellschaft¹⁵².

¹⁴⁵ Staudinger/Langhein § 749 (Rn. 8), § 752 (Rn. 2 ff.); MüKoBGB/Schmidt § 752 (Rn. 3, 8).

¹⁴⁶ MüKoBGB/Schmidt § 752 (Rn. 18, 26); in Ausnahmefällen bejahend, Henke, Rn. 281 ff.

¹⁴⁷ Staudinger/Langhein § 749 (Rn. 4), § 752 (Rn. 1); MüKoBGB/Schmidt § 752 (Rn. 2).

¹⁴⁸ Zu den engen Voraussetzungen des § 753 (1) S. 2 BGB, vgl. Staudinger/Langhein § 753 (Rn. 39).

¹⁴⁹ Staudinger/Langhein Vorbem zu §§ 741 ff. (Rn. 5, 11, 21, 25).

¹⁵⁰ MüKoBGB/Schmidt § 741 (Rn. 11, 59); Staudinger/Langhein § 741 (Rn. 77, 136).

¹⁵¹ Staudinger/Langhein § 741 (Rn. 21); MüKoBGB/Schmidt § 741 (Rn. 25, 29); Larenz, S. 414.

¹⁵² MüKoBGB/Schmidt § 741 (Rn. 6); Staudinger/Langhein § 741 (Rn. 9, 239); Larenz, S. 414.

b. Abgrenzung von der BGB-Gesellschaft

aa. Kriterien

Rechtlich klar voneinander unterscheidbar und ohne Überlappungsbereich sind die Bruch- 58
teilszuständigkeit (Rechtszuständigkeit geteilt) und die Gesamthandszuständigkeit
(Rechtszuständigkeit ungeteilt), das heißt an einem Recht kann nur eine dieser beiden Zu-
ständigkeitsformen bestehen¹⁵³. Während die Bruchteilszuständigkeit unmittelbar mit dem
Vorliegen einer Bruchteilsgemeinschaft (§§ 741 ff. BGB) gleichzusetzen ist¹⁵⁴, umfasst die
Gesamthandszuständigkeit verschiedene gesetzlich geregelte Gesamthandsverhältnisse,
unter anderem die BGB-Gesellschaft, die Offene Handelsgesellschaft (OHG), die Kom-
manditgesellschaft (KG), die Erbengemeinschaft (§§ 2032 ff. BGB) und die Gütergemein-
schaft (§§ 1415 ff. BGB)¹⁵⁵. Da die Zuständigkeitsform bei gemeinschaftlicher Rechtszu-
ständigkeit meist nicht offen zutage tritt (außer z.B. bei ausdrücklicher vertraglicher Fest-
legung), ist in diesen Fällen zu prüfen, ob die Voraussetzungen eines der Gesamthands-
verhältnisse erfüllt sind und ob das betreffende Recht zu dessen Sondervermögen zählt. Ist
dies zu verneinen, besteht eine Bruchteilszuständigkeit.

Indem für eine BGB-Gesellschaft lediglich vorausgesetzt wird, dass die Gesellschafter 59
einen Gesellschaftsvertrag geschlossen haben, durch den sie sich gegenseitig verpflichten,
die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu
fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten (§ 705 BGB), kann sich deren
Abgrenzung von der Bruchteilsgemeinschaft im Einzelfall schwierig gestalten¹⁵⁶. Häufig
stehen nämlich die jeweiligen Rechtssubjekte in einer über die gemeinschaftliche Rechts-
zuständigkeit hinausgehenden Beziehung zueinander, so dass die Erfüllung der Vorausset-
zungen des § 705 BGB in Frage steht. Der (Gesellschafts-)Vertrag unterliegt dabei keinen
Formerfordernissen¹⁵⁷ und kann auch stillschweigend, insbesondere durch schlüssiges
Handeln, geschlossen werden, sofern ein über das bloße Zusammenwirken hinausgehender
Rechtsbindungswille der Vertragspartner vorhanden ist¹⁵⁸. Die Abgrenzung wirkt sich er-
heblich auf die individuellen Verwertungsbefugnisse aus, denn während bei einer
Bruchteilsgemeinschaft jeder Teilhaber zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegen-
stands befugt ist (§ 743 (2) BGB) und über seinen Anteil verfügen kann (§ 747 S. 1 BGB),
ist bei Zugehörigkeit des gemeinschaftlichen Rechts zu dem Sondervermögen einer BGB-
Gesellschaft dieses Recht dem Zugriff des einzelnen Gesellschafters weitgehend entzogen.

¹⁵³ MüKoBGB/Schmidt § 741 (Rn. 4 ff.); Staudinger/Langhein Vorbem zu §§ 741 ff. (Rn. 8 ff.).

¹⁵⁴ MüKoBGB/Schmidt § 741 (Rn. 4); Palandt/Sprau § 741 (Rn. 1); Niedzela-Schmutte, S. 185.

¹⁵⁵ MüKoBGB/Schmidt § 741 (Rn. 6); Staudinger/Langhein § 741 (Rn. 239); Dietz, S. 85.

¹⁵⁶ Auf diese Schwierigkeit hinweisend: OLG Karlsruhe DB 1992, 886 (887).

¹⁵⁷ Außer der (Gesellschafts-)Vertrag ist seines sonstigen Inhalts wegen formbedürftig, vgl.
MüKoBGB/Ulmer/Schäfer § 705 (Rn. 32 f.) und Staudinger/Habermeier § 705 (Rn. 10).

¹⁵⁸ MüKoBGB/Ulmer/Schäfer § 705 (Rn. 1, 17 f.); Palandt/Sprau § 705 (Rn. 11 f.); Larenz, S. 379.

Insbesondere findet sich in den §§ 705 ff. BGB keine Befugnis des einzelnen Gesellschafters zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands und gemäß § 719 (1) BGB kann er auch nicht über seinen Anteil an dem gemeinschaftlichen Recht verfügen¹⁵⁹.

bb. Unterschiedliche Entstehungsgründe

Zunächst wird der praxisrelevante Entstehungsgrund der Miterfinderschaft behandelt. Entsteht die gemeinsame Erfindung aus einem zufälligen Gedankenaustausch, begründet dies nach einhelliger Meinung eine Bruchteilsgemeinschaft und keine BGB-Gesellschaft¹⁶⁰. Offensichtlich fehlt es hier an der Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks sowie an einem Rechtsbindungswillen der Miterfinder beziehungsweise ihrer Rechtsnachfolger.

Eine höhere Meinungsvielfalt besteht bei organisierten unternehmensübergreifenden F&E-Tätigkeiten. Nach einer Meinung liegt bereits in der von allen Partnern angestrebten Lösung eines technischen Problems ein gemeinsamer Zweck im Sinne des § 705 BGB, so dass bei Hinzutreten eines Rechtsbindungswillens der Partner eine BGB-Gesellschaft entsteht¹⁶¹. Teilweise wird ein gemeinsamer Zweck auch nur selektiv bei einzelnen Organisationsformen bejaht, bei anderen hingegen verneint¹⁶². In BGH „Biedermeiermanschetten“ hat der BGH bei einer vertikalen Konstellation in Bezug auf eine zu entwickelnde und von dem Zulieferer bereitzustellende Maschine für die bei dem Abnehmer durchzuführende maschinelle Fertigung von Biedermeiermanschetten „eigene, möglicherweise gleichgerichtete, aber keine gemeinsamen Interessen“ der Partner festgestellt¹⁶³. Zwar berührten sich ihre Interessen in dem Ziel der Schaffung der erforderlichen Maschine, ein Zusammenwirken zu einem gemeinsamen Zweck könne dies angesichts der bei dem Zulieferer im Vordergrund stehenden Lieferinteressen der Maschine(n) und der von dem Abnehmer angestrebten maschinellen Fertigung von Biedermeiermanschetten jedoch nicht begründen¹⁶⁴. Nach der hier vertretenen Auffassung ist auch bei den weiteren Organisationsformen (z.B. horizontales oder komplementäres Verhältnis, F&E-Auftrag) oftmals nur eine Gleichrich-

¹⁵⁹ MüKoBGB/Schmidt § 741 (Rn. 5 f.); Staudinger/Langhein § 741 (Rn. 241); Larenz, S. 389; Brach, S. 89 ff.; bzgl. Erfindungsbenutzung: Benkard/Melullis § 6 (Rn. 66); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 44 f.).

¹⁶⁰ Vgl. Gennen, FS Bartenbach, 335 (337) mit Verweis auf weitere, Lüdecke, S. 107 und BGH GRUR 2001, 226 (227) – *Rollenantriebseinheit*, teils auch unter Bezugnahme auf das Fehlen einer Vereinbarung.

¹⁶¹ Rosenberger, Kapitel 6 (Rn. 3 ff.); Kraßer/Ann § 19 (Rn. 55); Ullrich, GRUR 1993, 338 (340); vgl. Sefzig, GRUR 1995, 302 (306) zu der Meinungsentwicklung.

¹⁶² Nach Winzer, Rn. 10 ist bei horizontalen, nicht aber bei vertikalen F&E-Kooperationen von einem gemeinsamen Zweck auszugehen; Bartenbach/Volz, FS, 225 (231 f.) bejahen eine BGB-Gesellschaft bei F&E-Kooperationen, scheinbar aber nicht bei F&E-Auftrag; ablehnend bei einer zu einem F&E-Auftrag analogen Beziehung, OLG Frankfurt GRUR 1992, 852 (854) – *Simulation von Radioaktivität*.

¹⁶³ BGH GRUR 1979, 540 (542) – *Biedermeiermanschetten*; zu der Unterscheidung eines gemeinsamen Zwecks von bloß gleichgerichteten Interessen, vgl. MüKoBGB/Ulmer/Schäfer § 705 (Rn. 148).

¹⁶⁴ BGH GRUR 1979, 540 (542) – *Biedermeiermanschetten*; auch den Entscheidungen BGH GRUR 2006, 401 (401 f.) – *Zylinderrohr* und OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 87 f.) lag jeweils eine vertikale Konstellation zugrunde und es wurde von einer Bruchteilsgemeinschaft ausgegangen.

tung der Interessen, nicht aber eine Vergemeinschaftung des Zwecks gegeben¹⁶⁵. Vielfach verfolgen die Partner nämlich ihre eigene Strategie und möchten ihren Individualbereich wahren, so dass sich ihre Interessen nur in der Lösung eines technischen Problems und gegebenenfalls noch geringfügig darüber hinausgehend überlappen¹⁶⁶. Dementsprechend ist auch bei den weiteren Organisationsformen nicht unmittelbar von einer BGB-Gesellschaft auszugehen, sondern einzelfallabhängig eine Einstufung vorzunehmen¹⁶⁷.

Selbst wenn bei einer unternehmensübergreifenden F&E-Tätigkeit eine BGB-Gesellschaft vorliegt, hat dies nicht zwingend zur Folge, dass daraus hervorgehende gemeinsame Erfindungen dem Sondervermögen der BGB-Gesellschaft zuzuordnen sind¹⁶⁸. Maßgeblich ist hier der Parteiwille, der in Relation zu dem mit der BGB-Gesellschaft verfolgten gemeinsamen Zweck und der vertraglichen Förderungspflicht der Parteien zu setzen ist¹⁶⁹. In diesem Zusammenhang weist Ullrich, der bei Kooperationen mit förmlichem Zusammenarbeitsvertrag von einer BGB-Gesellschaft ausgeht, darauf hin, dass die Durchsetzung der erzielten Innovationen am Markt den Parteien selbst obliege, weshalb sie nicht in das Sondervermögen der BGB-Gesellschaft fielen¹⁷⁰. Unabhängig davon, ob ein Zusammenarbeitsvertrag mit entsprechenden Schutzrechtsregeln vorliegt¹⁷¹ oder nicht, wird der (einzelfallabhängig zu ermittelnde) Parteiwille häufig dahin gehen, dass entstehende Erfindungen nicht dem Sondervermögen der BGB-Gesellschaft zuzuordnen sind.

Ferner ist einzubeziehen, dass nach Abschluss der F&E-Tätigkeit der bisherige gemeinsame Zweck der Lösung eines technischen Problems entweder erreicht ist oder sich als unmöglich herausgestellt hat und damit die BGB-Gesellschaft endigt (§ 726 BGB), sofern nicht ein über dieses Ziel hinausgehender gemeinsamer Zweck im Sinne des § 705 BGB gegeben ist oder die Gesellschafter die Fortsetzung der BGB-Gesellschaft mit einem anderen Zweck beschließen¹⁷². Erfolgt nach Abschluss der F&E-Phase eine individuelle Verwertung durch die Partner, wird aufgrund der dann maßgeblichen individuellen Verwertungsinteressen ein über die F&E-Phase hinausgehender oder neu beschlossener gemeinsamer Zweck zu verneinen sein, so dass die BGB-Gesellschaft endigt. Eine Zuordnung entstehender Erfindungen zu dem Sondervermögen der nur während der Dauer der F&E-

¹⁶⁵ MüKoBGB/Ulmer/Schäfer § 705 (Rn. 148); vgl. auch BGH GRUR 2009, 657 (657, 659) – *Blendschutzbehang* in Bezug auf einen F&E-Auftrag.

¹⁶⁶ Vgl. Ullrich, GRUR 1993, 338 (340, 343), der betont, dass „der Nutzen aus der Kooperation maßgeblich durch die Größe des Individualbereichs bestimmt [wird], den sich die Partner bei der Zusammenarbeit haben bewahren können“ sowie „dass die Kooperationsmitglieder ihre individuelle Wettbewerbsfähigkeit nicht in der Zusammenarbeit aufgeben, sondern durch diese stärken wollen“.

¹⁶⁷ Vgl. Sefzig, GRUR 1995, 302 (302 f.), der eine Zurückhaltung in Rechtsprechung und Literatur bei der Annahme eines Gesellschaftsverhältnisses feststellt; auch nach Homma, S. 167 und Niedzela-Schmutte, S. 150 f. ist bei F&E-Kooperationen eine Bruchteilsgemeinschaft möglich und praxisrelevant.

¹⁶⁸ MüKoBGB/Schmidt § 741 (Rn. 4); vgl. ferner RG GRUR 1938, 256 (262).

¹⁶⁹ MüKoBGB/Schmidt § 741 (Rn. 4).

¹⁷⁰ Ullrich, GRUR 1993, 338 (340 f.).

¹⁷¹ Ullrich, GRUR 1993, 338 (340).

¹⁷² Chakraborty/Tilmann, FS König, 63 (68, 73); Palandt/Sprau § 726 (Rn. 1).

Phase bestehenden BGB-Gesellschaft würde dabei den individuellen Verwertungsinteressen der Partner widersprechen. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn die Partner über die Benutzungsbefugnisse oder die Verwaltung entstehender Erfindungen eine Vereinbarung getroffen haben, sofern nicht weitere, einen gemeinsamen Zweck im Sinne des § 705 BGB begründende Umstände hinzutreten, denn die Möglichkeit solcher Vereinbarungen ist für Bruchteilsgemeinschaften explizit vorgesehen (§§ 744 (1), 745 (1), (2) BGB)¹⁷³. Hin- gegen kann bei einer gemeinschaftlichen, gegebenenfalls sogar exklusiv aneinander ge- bundenen Verwertung der Ergebnisse durch die Partner ein über die F&E-Phase hinausge- hender gemeinsamer Zweck im Sinne des § 705 BGB zu bejahen sein und das Bestehen einer BGB-Gesellschaft bis in die Verwertungsphase hinein zur Folge haben¹⁷⁴. Insbeson- dere wenn eine langfristige gemeinschaftliche Verwertung, gegebenenfalls sogar mit dem Ziel der späteren Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, geplant ist, deutet dies auf einen Parteiwillen hin, entstehende Erfindungen dem Sondervermögen der BGB- Gesellschaft zuzuordnen.

Entsteht die gemeinschaftliche Rechtszuständigkeit durch gemeinschaftlichen rechtsge- 64
schäftlichen Erwerb des Patents (oder eines vorgelagerten Rechts), so liegt ebenfalls nur dann eine BGB-Gesellschaft vor, wenn die oberhalb erläuterten Voraussetzungen des § 705 BGB erfüllt sind, insbesondere wird sie nicht allein aufgrund des gemeinschaftlichen Erwerbs begründet¹⁷⁵. Auch bei diesem Entstehungsgrund kann eine angestrebte gemein- schaftliche Verwertung einen gemeinsamen Zweck im Sinne des § 705 BGB begründen.

c. Anwendbarkeit deutschen materiellen Rechts

Die oberhalb behandelten, sich innerhalb des deutschen materiellen Rechts bewegenden 65
Fragestellungen des Vorliegens einer Bruchteilsgemeinschaft und deren Abgrenzung von der BGB-Gesellschaft setzen jeweils voraus, dass auf das Innenverhältnis der Mitinhaber deutsches materielles Recht anwendbar ist. Im Folgenden werden solche Konstellationen, auf die nach dem in Deutschland geltenden Internationalen Privatrecht (IPR) deutsches materielles Recht anwendbar ist, ermittelt, um auch international die Praxisrelevanz der §§ 741 ff. BGB in Bezug auf die Mitinhaberschaft von Patenten und dazu vorgelagerten Rechten zu ergründen. Dabei werden die Möglichkeit einer (nach ausländischem IPR zu beurteilenden) Rückverweisung auf deutsches Recht und die damit zusammenhängende

¹⁷³ Zu dem Bestehen einer Bruchteilsgemeinschaft trotz solcher Vereinbarungen, s. Gennen, FS Bartenbach, 335 (338 f.); Lüdecke, S. 107, 202; OLG Karlsruhe DB 1992, 886 (886 f.) und MüKoBGB/Schmidt § 741 (Rn. 4); a.A.: Hauck, GRUR-Prax 2014, 430 (430), der dann, wenn eine vertragliche Vereinbarung über den Umgang mit einer gemeinsamen Erfindung vorliegt, von einer Gesellschaft ausgeht.

¹⁷⁴ Gennen, FS Bartenbach, 335 (338 f.); Bartenbach, Rn. 2492 f.; Lüdecke, S. 106, 110; RG GRUR 1938, 256 (258); Hövelmann, Mitt. 1999, 129 (129); in RG GRUR 1940, 339 (341) – *Dura-Düse* wird ebenfalls eine gemeinsame Erfindungsverwertung als gemeinsamer Zweck einer BGB-Gesellschaft diskutiert.

¹⁷⁵ Staudinger/Langhein § 741 (Rn. 205).

Frage, ob es sich jeweils um eine Gesamtverweisung oder eine Sachnormverweisung auf ausländisches Recht handelt, von der Untersuchung ausgeklammert.

aa. Deutsche Patente und in Deutschland validierte EP-Patente

Die Entstehung der Inhabergemeinschaft und das sich aus der jeweiligen Art der Inhabergemeinschaft ergebende Innenverhältnis der Mitinhaber (Beteiligung an den Gebrauchsvorteilen, Gebrauch, Verwaltung) fallen unter das Gesellschaftsstatut¹⁷⁶. Im deutschen IPR gibt es keine geschriebene Kollisionsnorm für das internationale Gesellschaftsrecht, weder in dem autonomen deutschen IPR noch auf der Grundlage völkerrechtlicher Verträge oder sekundären Europarechts¹⁷⁷. Nach der überwiegenden Meinung in Rechtsprechung und Literatur richtet sich das Statut der Inhabergemeinschaft, das heißt das Gesellschaftsstatut, nach dem Statut des gemeinschaftlichen Rechts, das heißt es ist akzessorisch an den für das gemeinschaftliche Recht maßgeblichen Anknüpfungspunkt anzuknüpfen¹⁷⁸. Während dieser Anknüpfungspunkt bei Rechten an Sachen grundsätzlich der Lageort der Sache ist (§ 43 (1) EGBGB)¹⁷⁹, ist bei Patenten nach der herrschenden Meinung an das jeweilige Schutzland anzuknüpfen¹⁸⁰. Dieser für Patente geltende Grundsatz ist nur unvollkommen in den Kollisionsnormen niedergeschrieben, eine entsprechende Regelung findet sich nur in Art. 8 (1) Rom II-VO für außervertragliche Schuldverhältnisse¹⁸¹.

66

Die Schutzlandanknüpfung ist für die Bestimmung des Patentstatuts zumindest insoweit zwingend und lässt damit keine Rechtswahl zu, als die Entstehung, das Erlöschen, der Inhalt, die Schranken und der Umfang des Schutzes, die Verletzung und die Übertragung des Patents sowie die Verfügung über das Patent betroffen sind (vgl. Art. 8 (3) Rom II-VO für außervertragliche Schuldverhältnisse)¹⁸². Damit ist nach der hier vertretenen Meinung auch für das Statut der Inhabergemeinschaft die akzessorische Anknüpfung an das Schutzland zwingend¹⁸³. Hingegen gelten bei der kollisionsrechtlichen Behandlung von Verpflicht-

67

¹⁷⁶ Henke et al., GRUR Int 2009, 818 (822 f.); Henke et al., GRUR Int 2007, 503 (507).

¹⁷⁷ Vgl. die Ausnahme vom Anwendungsbereich der Rom II-VO unter Art. 1 (2) d) Rom II-VO und ergänzend bzgl. vertraglicher Schuldverhältnisse die Ausnahme unter Art. 1 (2) f) Rom I-VO; Henke et al., GRUR Int 2009, 818 (822).

¹⁷⁸ Henke et al., GRUR Int 2007, 503 (507); Henke et al., GRUR Int 2009, 818 (822); Palandt/Sprau § 741 (Rn. 1); BGH NJW 1998, 1321 (1322).

¹⁷⁹ Siehe aber Ausweichklausel § 46 EGBGB; vgl. ferner BGH NJW 1998, 1321 (1322).

¹⁸⁰ Staudinger/Fezer/Koos, IntWirtschR (Rn. 904 f., 1035).

¹⁸¹ Staudinger/Fezer/Koos, IntWirtschR (Rn. 905).

¹⁸² Staudinger/Fezer/Koos, IntWirtschR (Rn. 904, 923); Ulmer, S. 74 ff.

¹⁸³ Henke et al., GRUR Int 2007, 503 (507); Henke et al., GRUR Int 2009, 818 (822); in BGH NJW 1998, 1321 (1322) wird in Bezug auf das Miteigentum an Sachen angedeutet, dass das Legalverhältnis unter Miteigentümern dann einer Rechtswahl unterliegen könne, wenn das Recht des Lageorts (entsprechend bei Patenten: das Recht des Schutzlands) eine solche zulasse; eine Rechtswahl ist im deutschen IPR für das Statut der Inhabergemeinschaft aber nicht zulässig, vgl. Henke et al., GRUR Int 2009, 818 (822); ein abweichender Lösungsansatz wird diskutiert in Henke et al., GRUR Int 2009, 818 (823), wonach der Gleichlauf zwischen Patent- und Gesellschaftsstatut nicht zwingend sei und eine Bestimmung des Gesellschaftsstatuts zumindest teilweise nach dem Grundsatz der engsten Verbindung möglich sein müsse; m.E.

tungsgeschäften über das Patent die allgemeinen vertragskollisionsrechtlichen Grundsätze, nach denen eine Rechtswahlvereinbarung möglich ist (Art. 3 (1) Rom I-VO)¹⁸⁴. Da Verpflichtungsgeschäfte auch unter das Patentstatut zu subsumierende Inhalte zum Gegenstand haben können, wie zum Beispiel die Übertragung und die Lizenzierung (als Verfügungsgeschäft¹⁸⁵) an Dritte, ist noch darauf einzugehen, ob und in welchem Rahmen sich das Patentstatut und gegebenenfalls das dazu im Gleichlauf befindliche Statut der Inhabergemeinschaft gegenüber dem Vertragsstatut durchsetzen. In der Literatur wird überzeugend begründet, dass für die Frage der Zulässigkeit einer (schuldrechtlich) vereinbarten Übertragung oder Lizenzierung das Patentstatut und damit die Rechtsordnung des Schutzlandes maßgeblich ist¹⁸⁶. Besteht zusätzlich an dem zu übertragenden oder zu lizenzierenden Patent eine Patentgemeinschaft und steht in Frage, ob ein einzelner Teilhaber zu der anteiligen oder auf das gesamte Patent bezogenen Übertragung oder Lizenzierung an einen Dritten befugt ist, ist diese unter das Statut der Inhabergemeinschaft zu subsumierende Fragestellung aufgrund des Gleichlaufs des Gesellschaftsstatuts zu dem Patentstatut ebenfalls nach der Rechtsordnung des Schutzlandes zu beurteilen.

Demzufolge ist auf Inhabergemeinschaften an deutschen Patenten stets materielles deutsches Recht anzuwenden¹⁸⁷. Dies gilt unabhängig von einer gegebenenfalls bestehenden Auslandsberührung, wie beispielsweise aufgrund des Wohnsitzes oder Sitzes der Mitinhaber, des Entstehungsortes der Erfindung, einer vertraglichen Rechtswahlvereinbarung oder paralleler Patente in weiteren Ländern. Entsprechend ist auch auf Inhabergemeinschaften an Europäischen Patenten, soweit deren Wirkung für Deutschland betroffen ist, deutsches Recht anzuwenden. Die Patenterteilung nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) begründet nämlich derzeit ein Bündel nationaler Patente und nicht ein einheitliches Patent, da das erteilte Europäische Patent seinem Inhaber in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselben Rechte gewährt wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent (Art. 2 (2) EPÜ)¹⁸⁸. Diese Grundsätze gelten nach Inkrafttreten der VO (EU) Nr. 1257/2012 weiterhin für solche Europäische Patente, bei denen innerhalb der maßgeblichen Frist kein Antrag auf einheitliche Wirkung eingereicht wird¹⁸⁹.

zweifelhaft, u.a. aufgrund der vielfach fehlenden zeitlichen Kontinuität der dort diskutierten Anknüpfungspunkte sowie der fehlenden Erkennbarkeit für Dritte, wie z.B. für potenzielle Lizenznehmer des gemeinschaftlichen Patents.

¹⁸⁴ Ulmer, S. 94 ff.; Staudinger/Fezer/Koos, IntWirtschR (Rn. 968 ff.); Henke et al., GRUR Int 2009, 818 (823).

¹⁸⁵ Die Lizenzvergabe ist nach dem hier gewählten Begriffsverständnis eine Verfügung, s. Rn. 201, 222 ff.

¹⁸⁶ Ulmer, S. 94 ff. u. 99, nach dem losgelöst von dem Trennungsprinzip Einzelelemente des Verpflichtungsgeschäfts der Rechtsordnung des Schutzlandes zu unterstellen sind; im Ergebnis übereinstimmend, aber aus dem Trennungsprinzip herleitend, Staudinger/Fezer/Koos, IntWirtschR (Rn. 968 ff.).

¹⁸⁷ Henke et al., GRUR Int 2007, 503 (507); Henke et al., GRUR Int 2009, 818 (822).

¹⁸⁸ Staudinger/Fezer/Koos, IntWirtschR (Rn. 1034); Ulmer, S. 67 f.

¹⁸⁹ Ab Inkrafttreten der VO (EU) Nr. 1257/2012 besteht die Option auf die Erlangung eines „Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung“, wobei die kollisionsrechtliche Behandlung von Inhabergemeinschaften an letzteren in dem Teilabschnitt cc. (Rn. 71 f.) erfolgt. Nach Art. 9 (1) g) VO (EU) Nr. 1257/2012

bb. Stadium vor Einreichung der Patentanmeldung

Im Gegensatz zu der Schutzland-bezogenen Anknüpfung bei erteilten Patenten soll in dem Stadium vor Einreichung einer Patentanmeldung nach einigen Meinungen ein einheitliches Statut für das Erfindungsvermögensrecht gelten, ohne dass bisher Einigkeit über den Anknüpfungspunkt besteht. Diskutiert werden unter anderem die durch Rechtswahl bestimmte Rechtsordnung, die sich aus der gemeinsamen Staatsangehörigkeit der Miterfinder oder einer Mehrheit derselben ergebende Rechtsordnung sowie die Rechtsordnung desjenigen Staates, zu dem die engste Verbindung besteht¹⁹⁰. Die einheitliche Anknüpfung basiert dabei auf der Annahme, dass das Erfindungsvermögensrecht nicht dem Territorialitätsprinzip unterliege¹⁹¹. Diese Annahme lässt unbeachtet, dass das Erfindungsvermögensrecht auf den späteren, dem Territorialitätsprinzip unterliegenden Patentschutz ausgerichtet ist und die Grundlage für das in einer Vielzahl von Staaten jeweils unabhängig zur Entstehung gelangende Recht auf das Patent, das inhaltlich durch die jeweilige nationale Rechtsordnung ausgefüllt wird, bildet¹⁹². Weiterhin wäre bei einer einheitlichen Anknüpfung problematisch, dass mit dem Einreichen von Patentanmeldungen in mehreren Staaten oder spätestens mit deren Patenterteilung ein Bruch entstehen würde, da für die Bestimmung des Patentstatuts länderspezifisch an das jeweilige Schutzland anzuknüpfen ist.

Die alternative Meinung, nach welcher bei der Bestimmung des Statuts des Erfindungsvermögensrechts an das jeweilige Schutzland anzuknüpfen ist, ist überzeugender¹⁹³, da hierdurch der systematische Zusammenhang in den verschiedenen Stadien bis zur Patenterteilung gewahrt wird¹⁹⁴. Dementsprechend ist auch in dem Stadium nach Einreichung nationaler Patentanmeldungen an das jeweilige Schutzland anzuknüpfen, zumal (zumindest) in Deutschland das Recht auf das Patent ab diesem Zeitpunkt zu einem Anwartschaftsrecht auf ein nationales Patent erstarkt und sich dadurch dessen nationale Ausrichtung verstärkt¹⁹⁵. Soweit es sich um eine Anmeldung nach dem EPÜ oder dem PCT-Vertrag handelt, ist einzubeziehen, dass das Fortleben der nationalen Rechte auf jeweils nationale Patente während des einheitlichen Patenterteilungsverfahrens (EPÜ) beziehungsweise Anmeldeverfahrens (PCT) auch im EPÜ (Art. 66 EPÜ) und im PCT-Vertrag (Art. 11 (3, 4)

beträgt die Frist für den Antrag auf einheitliche Wirkung einen Monat nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Europäischen Patents im Europäischen Patentblatt.

¹⁹⁰ Benkard/Melullis EPÜ Art. 60 (Rn. 20); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 41).

¹⁹¹ Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 8) unter Verweis auf BFH DB 1994, 258 (258), in der einerseits festgestellt wird, dass für das rechtlich ungeschützte Erfinderrecht an sich kein Territorialitätsprinzip gelte, andererseits aber offengelassen wird, ob das „ungeschützte Erfinderrecht, soweit es territorial begrenzt genutzt wird, als mehrere Wirtschaftsgüter verstanden werden kann, die geeignet sind, verschiedenen Betriebsvermögen zugeordnet zu werden“.

¹⁹² Staudinger/Fezer/Koos, IntWirtschR (Rn. 1039); Benkard/Melullis § 6 (Rn. 10 f.); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 8); BGH GRUR 2010, 817 (821) – *Steuervorrichtung*; LG Düsseldorf InstGE 1, 50 (56) – *Schraubenspindelpumpe*.

¹⁹³ Staudinger/Fezer/Koos, IntWirtschR (Rn. 1039); Ulmer, S. 78 f.

¹⁹⁴ Staudinger/Fezer/Koos, IntWirtschR (Rn. 1039).

¹⁹⁵ Kraßer/Ann § 19 (Rn. 40); Jänich, S. 275 f.; McGuire, S. 76.

PCT) zum Ausdruck kommt. Ferner ist eine Anknüpfung an das jeweilige Schutzland in der Kollisionsnorm des Art. 74 EPÜ in Bezug auf Europäische Patentanmeldungen als Gegenstand des Vermögens vorgesehen¹⁹⁶. Dementsprechend ist auch für Anmeldungen nach dem EPÜ und dem PCT-Vertrag eine länderspezifische Anknüpfung gerechtfertigt und es kann der systematische Zusammenhang in den verschiedenen Stadien gewahrt werden. Hinzunehmen ist dabei die über einen zeitlich begrenzten Zeitraum auftretende Klammerung mehrerer nationaler Rechte auf jeweils nationale Patente durch ein einheitliches Patenterteilungsverfahren (EPÜ) beziehungsweise Anmeldeverfahren (PCT).

cc. Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung

Die Kontinuität der länderspezifischen Anknüpfung an das jeweilige Schutzland, die von dem Erfindungsvermögensrecht beginnend bis zu dem erteilten Patent fort dauert, erfährt zukünftig dann einen Bruch, wenn für ein erteiltes Europäisches Patent nach dem EPÜ innerhalb von einem Monat nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung (Art. 97 (3) EPÜ) ein wirksamer Antrag auf einheitliche Wirkung nach der bisher noch nicht in Kraft getretenen VO (EU) Nr. 1257/2012 gestellt wird (vgl. Art. 9 (1) g) VO (EU) Nr. 1257/2012)¹⁹⁷. Die VO (EU) Nr. 1257/2012 enthält nämlich mit deren Art. 7 eine eigenständige Kollisionsnorm für das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung als Gegenstand des Vermögens. Nach der hier vertretenen Meinung tritt dieser Bruch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung nach Art. 97 (3) EPÜ ein¹⁹⁸. Abweichend zu den vorangehenden Stadien nimmt die Kollisionsnorm des Art. 7 VO (EU) Nr. 1257/2012 keine länderspezifische Anknüpfung vor, sondern sie erfasst das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung als Gegenstand des Vermögens in seiner Gesamtheit und in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten, verweist auf einen einzelnen teilnehmenden Mitgliedstaat, in dem dieses Patent einheitliche Wirkung hat, und erklärt, dass das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung wie ein nationales Patent dieses Mitgliedstaats zu behandeln ist. Hierbei wird primär (Art. 7 (1) a)) auf denjenigen teilnehmenden Mitglied-

71

¹⁹⁶ Teilweise gilt aber auch Einheitsrecht, vgl. insb. Art. 72 EPÜ betreffend die rechtsgeschäftliche Übertragung und Art. 73 betreffend Lizenzen, vgl. Benkard/Grabinski EPÜ Art. 74 (Rn. 2, 4).

¹⁹⁷ So auch Nieder, GRUR 2015, 728 (729).

¹⁹⁸ Der Zeitpunkt des Wechsels des anwendbaren Rechts geht nicht eindeutig aus dem Gesetz hervor: er könnte rückwirkend ab der Veröffentlichung des Hinweises nach Art. 97 (3) EPÜ eintreten, worauf der Wirkungseintritt des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung nach Art. 4 (1) VO (EU) Nr. 1257/2012 hindeutet, alternativ erst mit Eingang eines wirksamen Antrags auf einheitliche Wirkung beim Europäischen Patentamt (Art. 9 (1) g) VO (EU) Nr. 1257/2012) oder schließlich erst mit der Eintragung der einheitlichen Wirkung im Register (Art. 9 (1) h) VO (EU) Nr. 1257/2012). Abweichend zu Nieder, GRUR 2015, 728 (729), der letzteren Zeitpunkt als maßgeblich ansieht, ist nach der hier vertretenen Meinung auf den ersteren Zeitpunkt abzustellen. So wird vermieden, dass eine während des Zeitraums bis zur Antragsstellung (Art. 9 (1) g) VO (EU) Nr. 1257/2012) oder bis zu der Eintragung der einheitlichen Wirkung im Register (Art. 9 (1) h) VO (EU) Nr. 1257/2012) vorgenommene, nur einzelne EPÜ-Vertragsstaaten erfassende Übertragung (Art. 71 EPÜ) im Widerspruch zu der zwingenden Regelung des Art. 3 (2) VO (EU) Nr. 1257/2012, die nur eine einheitliche Übertragung für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten zulässt, steht. Dem Patentinhaber ist dabei zuzumuten, „vorausschauend“ in Abhängigkeit von einer gegebenenfalls beabsichtigten Antragsstellung das richtige Recht anzuwenden.

staat verwiesen, in dem gemäß dem Europäischen Patentregister der Patentanmelder zum Zeitpunkt der Einreichung der Europäischen Patentanmeldung seinen Wohnsitz oder den Sitz seiner Hauptniederlassung hat. Sofern dies nicht zutrifft, wird sekundär (Art. 7 (1) b)) auf denjenigen teilnehmenden Mitgliedstaat verwiesen, in dem gemäß dem Europäischen Patentregister der Patentanmelder zum Zeitpunkt der Einreichung der Europäischen Patentanmeldung eine Niederlassung hatte. Für den Fall, dass zu dem maßgeblichen Zeitpunkt der Einreichung der Europäischen Patentanmeldung¹⁹⁹ zwei oder mehr Personen als gemeinsame Patentanmelder eingetragen sind, sehen Art. 7 (2) S. 1 und 2 vor, dass die primäre Anknüpfung (Art. 7 (1) a)) für den erstgenannten Patentanmelder und – sofern dies nicht möglich ist – für den nächsten gemeinsamen Patentanmelder in der Reihenfolge der Eintragung vorzunehmen ist. Sofern die primäre Anknüpfung (Art. 7 (1) a)) bei keinem der gemeinsamen Patentanmelder möglich ist, ist nach Art. 7 (2) S. 3 die sekundäre Anknüpfung (Art. 7 (1) b)) in sinngemäßer Weise, das heißt entsprechend der Reihenfolge der Eintragung der gemeinsamen Patentanmelder, vorzunehmen. Die Auffangregelung des Art. 7 (3) verweist für den Fall, dass für den Zweck der oberhalb geschilderten Anknüpfungen keiner der Patentanmelder seinen Wohnsitz, den Sitz seiner Hauptniederlassung oder eine Niederlassung in einem teilnehmenden Mitgliedstaat hatte, in dem dieses Patent einheitliche Wirkung hat, auf denjenigen Mitgliedstaat, in dem die Europäische Patentorganisation gemäß Art. 6 (1) EPÜ ihren Sitz hat, also auf Deutschland.

Der Anknüpfungszeitpunkt des Art. 7 VO (EU) Nr. 1257/2012 ist der Zeitpunkt der Einreichung der Europäischen Patentanmeldung. Die damit ermittelte Rechtsordnung gilt für die Lebensdauer des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung fort, unabhängig von einer gegebenenfalls später eintretenden Änderung der Anmelder- oder Inhaberkonstellation. Nach den oberhalb herausgearbeiteten Grundsätzen ist die so ermittelte Rechtsordnung auch für das Statut der Inhabergemeinschaft an dem Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung maßgeblich²⁰⁰. Dementsprechend sind bei mehreren Mitinhabern eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung die Regelungen der §§ 741 ff. BGB und die Abgrenzung von der BGB-Gesellschaft (§§ 705 ff. BGB) nicht nur dann von Bedeutung, wenn durch Art. 7 (1) oder (2) aufgrund eines zum Zeitpunkt der Einreichung der Europäischen Patentanmeldung in Deutschland gelegenen Wohnsitzes, Sitzes der Hauptniederlassung oder einer Niederlassung eines Patentanmelders auf das deutsche materielle Recht verwiesen wird, sondern auch dann, wenn die Auffangregelung des Art. 7 (3) greift. Hierdurch zeigt sich die hohe, gerade für außereuropäische Anmelder bestehende Praxisrelevanz der §§ 741 ff. BGB²⁰¹.

¹⁹⁹ Auf diesen Zeitpunkt verweist Art. 7 (2) VO (EU) Nr. 1257/2012 zwar nicht explizit, er ist aber wohl angesichts des Verweises auf Art. 7 (1) a), der diesen Zeitpunkt nennt, so zu verstehen.

²⁰⁰ S. Rn. 66 f.

²⁰¹ Es wird nämlich vergleichsweise häufig auftreten, dass mindestens ein Anmelder gemäß Art. 7 (1) oder (2) VO (EU) Nr. 1257/2012 in Deutschland den Wohnsitz oder Sitz der Hauptniederlassung/Niederlassung hat oder dass der/die Anmelder alle aus dem außereuropäischen Ausland oder aus ei-

3. Bedeutung des gesetzlichen Regelungsmodells

Die praktische Bedeutung des gesetzlichen Regelungsmodells ist eng mit dessen Anwendungsbereich verknüpft. Für den praxisrelevanten Entstehungsgrund der Miterfinderschaft wurde gezeigt, dass sich der Anwendungsbereich der §§ 741 ff. BGB nicht nur auf gemeinsame Erfindungen, die Ergebnis eines zufälligen Gedankenaustauschs sind, sondern in erheblichem Umfang auch auf solche, die aus organisierten unternehmensübergreifenden F&E-Tätigkeiten hervorgehen, erstreckt. Dementsprechend ist für Patente und dazu vorgelegte Rechte die Bedeutung des gesetzlichen Regelungsmodells der Bruchteilsgemeinschaft zumindest vergleichbar mit derjenigen der BGB-Gesellschaft. Kollisionsrechtlich ist der Anwendungsbereich deutschen materiellen Rechts aufgrund der derzeit überwiegend vorzunehmenden Schutzlandanknüpfung erheblich. Für zukünftige Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung ist er ebenfalls beachtlich, indem die Auffangregelung des Art. 7 (3) VO (EU) Nr. 1257/2012 auf deutsches materielles Recht verweist.

73

Indem die Entstehung von Erfindungs- und Patentgemeinschaften häufig durch ein Zufallselement begleitet wird und auch während ihrem weiteren Fortbestand unerwartet Änderungen eintreten können, wird es vielfach an einer vertraglichen Regelung fehlen oder eine vorhandene Regelung ist lückenhaft, so dass die §§ 741 ff. BGB umfassend oder ergänzend zur Anwendung kommen. In ihrer Eigenschaft als Auffangregelung bilden die §§ 741 ff. BGB häufig den Ausgangspunkt für Verhandlungen, beispielsweise wenn die Teilhaber einer Patentgemeinschaft vertragliche Regelungen einführen möchten oder wenn die Partner einer F&E-Kooperation im Voraus Regelungen bezüglich entstehender Schutzrechte treffen möchten. Das Wesen der Gemeinschaft und die Stellung der Teilhaber werden folglich durch das gesetzliche Regelungsmodell vorgeprägt, selbst wenn ergänzende oder abändernde Regelungen eingeführt werden.

74

Die Auslegung der §§ 741 ff. BGB ist bei Patentgemeinschaften vor dem Hintergrund vorzunehmen, dass über die große Bandbreite an praxisrelevanten Konstellationen eine gewisse Schwankung der jeweils erzielten Einzelfallgerechtigkeit unvermeidbar ist, denn das knappe Regelungssystem kann nicht auf jeden Einzelfall optimal zugeschnitten sein. Des Öfteren wird bei den Teilhabern der Bedarf an einer Anpassung oder Ergänzung auftreten, weshalb die §§ 741 ff. BGB einen ausgewogenen Ausgangspunkt für derartige Änderungen und Ergänzungen bilden sollten. Indem die Entstehung von Erfindungs- und Patentgemeinschaften häufig durch ein Zufallselement beeinflusst wird und auch in ihrem weiteren Verlauf unerwartet Änderungen eintreten können, ist insbesondere darauf zu achten, dass nicht von vornherein eine zu enge Bindung unter den Teilhabern geschaffen wird. In diesem Zusammenhang verdient das Argument von Schnorr Beachtung, wonach es sich bei

75

nem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat sind und die Auffangregelung des Art. 7 (3) VO (EU) Nr. 1257/2012 greift, so dass jeweils auf deutsches materielles Recht verwiesen wird.

der Bruchteilsgemeinschaft um eine Extremform persönlicher Freiheit im Hinblick auf einen Gegenstand handle und es diese von der Rechtsordnung bereitgestellten Extremformen in ihrer Archetypik zu bewahren gelte. Mischformen seien dann durch schuldrechtliche Absprachen erreichbar²⁰². Schließlich ist einzubeziehen, dass die in der Praxis auftretenden Konstellationen und deren Häufigkeit Trends unterliegen²⁰³, weshalb bei der Auslegung der §§ 741 ff. BGB nicht Konstellationen, die derzeit trendabhängig häufiger auftreten, stärker gewichtet werden sollten oder ein als erstrebenswert angesehener Trend durch eine einseitige Auslegung zusätzlich begünstigt werden sollte. Dementsprechend ist die gesamte Bandbreite an praxisrelevanten Konstellationen im Auge zu behalten²⁰⁴.

IV. Gesamtsystem an Verwertungsbefugnissen

Nachfolgend werden die gesetzlichen Regelungen zu den Verwertungsbefugnissen der 76
Teilhaber und ihre systematische Einordnung innerhalb der §§ 741 ff. BGB untersucht (1.). Anschließend werden die in Bezug auf Patentgemeinschaften auftretenden Schwierigkeiten bei der Auslegung der §§ 741 ff. BGB aufgezeigt (2.). Sie haben mit zu dem breiten Meinungsspektrum in Bezug auf die Verwertungsbefugnisse der Teilhaber beigetragen, wie anhand einiger ausgewählter Fragestellungen dargestellt wird (3.). Schließlich werden richtungsweisende BGH-Entscheidungen und darauf aufbauende Rechtsprechung behandelt, um dann eine entsprechende Grundstruktur der Verwertungsbefugnisse der Teilhaber innerhalb von Patentgemeinschaften zu erstellen (4.). Die Untersuchungen beschränken sich dabei auf Patentgemeinschaften, während Bruchteilsgemeinschaften an vorgelagerten Rechten ausgeklammert werden²⁰⁵.

1. Relevante Regelungsinhalte

In Bezug auf die Verwertung wird zwischen zwei „Zuständen“ der Patentgemeinschaft 77
unterschieden. Ein „Zustand ohne Verwertungsregelung“ liegt vor, wenn die Teilhaber keine die Verwertung betreffende Regelung getroffen haben. Dieser Ausgangszustand hat eine hohe Praxisrelevanz, denn vielfach möchten die Teilhaber ohne gegenseitige Abstimmung agieren oder es bestehen Hemmnisse, mit den anderen Teilhabern in Verhandlung zu treten²⁰⁶. Ein „Zustand mit Verwertungsregelung“ liegt hingegen vor, wenn eine für alle Teilhaber verbindliche Verwertungsregelung existiert, die umfassend sein oder auch nur Teilaspekte der Verwertung abdecken kann. Sie kann als allseitige Vereinbarung (§ 744 (1)

²⁰² Schnorr, S. 158 f. in Bezug auf das dingliche Einheitsmodell.

²⁰³ S. hierzu Rn. 18.

²⁰⁴ Auf diese Bandbreite wird in Abschnitt B.I (Rn. 120 ff.) eingegangen.

²⁰⁵ Eine knappe Behandlung von Erfindungsgemeinschaften findet sich in Abschnitt C.III.2 (Rn. 448 ff.).

²⁰⁶ Mögliche Gründe hierfür sind z.B., dass die eigenen Verwertungsinteressen nicht gegenüber dem jeweils anderen Teilhaber offengelegt werden sollen, dass die Unsicherheiten, in welcher Fassung eine Einigung zustande kommt, zu hoch sind, dass überhaupt keine Einigung zu erwarten ist oder dass wettbewerbsrechtliche Bedenken gegen eine Abstimmung über die Verwertung bestehen.

BGB), als Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) oder infolge eines Verlangens nach § 745 (2) BGB eingeführt werden²⁰⁷.

a. Zustand ohne Verwertungsregelung

In dem Zustand ohne Verwertungsregelung stehen verschiedene gesetzliche Verwertungsstufen zur Verfügung, die sich in der Schwere ihres Eingriffs in die Patentgemeinschaft unterscheiden. Die Ausübung der Teilhaber-Gebrauchsbefugnis gemäß § 743 (2) BGB lässt die Patentgemeinschaft unverändert fortbestehen und führt zu keiner Änderung der sich aus den §§ 741 ff. BGB ergebenden rechtlichen Befugnisse der jeweils weiteren Teilhaber. Die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis bildet folglich die erste Verwertungsstufe. 78

Schwerwiegender ist der Eingriff, wenn ein Teilhaber von seiner Befugnis, über seinen Anteil zu verfügen, Gebrauch macht, ihn insbesondere veräußert (§ 747 S. 1 BGB), denn infolgedessen kann eine Änderung der Teilhaber-Konstellation mit gegebenenfalls gravierenden wirtschaftlichen Folgen für die weiteren Teilhaber eintreten²⁰⁸. Im Übrigen bleiben die rechtlichen Befugnisse der weiteren Teilhaber gemäß den §§ 741 ff. BGB unverändert. Die Ausübung des Rechts zur Anteilsverfügung bildet die zweite Verwertungsstufe. 79

Die dritte Verwertungsstufe schließlich stellt das Aufhebungsverlangen gemäß § 749 (1) BGB dar. Indem es regelmäßig den Verkauf des gemeinschaftlichen Patents nach den Vorschriften über den Pfandverkauf zur Folge hat (§ 753 (1) S. 1 BGB) und damit zur Beendigung der Bruchteilszuständigkeit sowie zum Verlust der Verwertungsbefugnisse der weiteren Teilhaber führt, stellt es den gravierendsten Eingriff dar²⁰⁹. 80

b. Zustand mit Verwertungsregelung

Der Zustand mit Verwertungsregelung wird eingenommen, wenn mindestens ein Teilhaber die Initiative ergriffen und eine Verwertungsregelung eingeführt hat. Im Unterschied zu einer allseitigen Vereinbarung (§ 744 (1) BGB) erfordern ein Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) sowie ein Verlangen nach § 745 (2) BGB zwar nicht die Zustimmung aller Teilhaber, sie müssen aber die Voraussetzungen des § 745 (1) beziehungsweise (2) BGB erfüllen und sich innerhalb der Schranken des § 745 (3) BGB halten²¹⁰. 81

²⁰⁷ Staudinger/Langhein § 744 (Rn. 7 ff.); MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 4 ff.); Brach, S. 129.

²⁰⁸ Bei Veräußerung des gesamten Anteils wird der bisherige Teilhaber durch einen neuen Teilhaber ersetzt; bei Veräußerung nur eines Teils des Anteils wird die Anzahl der Teilhaber erhöht (vgl. hierzu Rn. 288).

²⁰⁹ Unter engen Voraussetzungen kann § 753 (1) S. 2 BGB greifen und das Patent ist unter den Teilhabern zu versteigern, vgl. Rn. 56.

²¹⁰ S. auch Rn. 54 f.

Durch eine Verwertungsregelung können die oberhalb behandelten drei Verwertungsstufen teilweise eliminiert, abgeändert, weiter ausgestaltet oder durch weitere Verwertungsstufen ergänzt werden. Weiterhin können in solch einer Verwertungsregelung die für die jeweilige Patentgemeinschaft charakteristischen Rahmenbedingungen einzelfallabhängig berücksichtigt werden, wobei diesbezüglich die Teilhaber-Konstellation, die Anteilsverhältnisse, der Erfindungsgegenstand, der betriebliche Hintergrund der Teilhaber, eine gegebenenfalls bestehende Organisationsform einer vorgelagerten F&E-Tätigkeit, das Marktumfeld für erfindungsgemäße Erzeugnisse sowie gegebenenfalls auftretende zeitliche Änderungen dieser Parameter zu nennen sind. Auch eine nachträgliche Anpassung der Verwertungsregelung an die tatsächlichen Verhältnisse ist in vielen Fällen möglich²¹¹.

c. Vergleich

Der Zustand ohne Verwertungsregelung zeichnet sich folglich durch drei im Wesentlichen starre Verwertungsstufen aus, die sich in ihrer Ausgestaltung sowie in der Schwere ihres Eingriffs erheblich voneinander unterscheiden. Zwischen dem unveränderten Fortbestand der Patentgemeinschaft bei Ausübung der Teilhaber-Gebrauchsbefugnis (§ 743 (2) BGB) und der Beendigung der Patentgemeinschaft im Falle des Aufhebungsverlangens (§ 749 (1) BGB) ist nämlich nur eine Zwischenstufe in Form der Anteilsverfügbarkeit (§ 747 S. 1 BGB) vorgesehen. Dennoch werden dem einzelnen Teilhaber damit drei verschiedene Optionen zur Realisierung des Werts des gemeinschaftlichen Patents zur Verfügung gestellt. Im Vergleich zu diesem groben Raster steht in dem Zustand der Patentgemeinschaft mit Verwertungsregelung im Wesentlichen ein Kontinuum an möglichen Verwertungsformen zur Verfügung. Die Verwertungsregelung kann damit einzelfallspezifisch an die konkrete Konstellation angepasst werden und bei Bedarf auch einen hohen Detaillierungsgrad, wie beispielsweise in Form von abgestuften Bedingungen, aufweisen.

2. Besondere Aspekte bei Patentgemeinschaften

a. Schwierigkeiten bei der Auslegung

Die Zuordnung der im Patentrecht herausgebildeten Verwertungsformen zu den einzelnen Regelungen der §§ 741 ff. BGB wird durch den hohen Abstraktionsgrad der §§ 741 ff. BGB und deren begrifflicher Entfernung zu dem Patentrecht erschwert. Deutlich wird dies unter anderem anhand des mehrfach in den §§ 741 ff. BGB verwendeten Begriffs des „Gegenstands“ beziehungsweise des „gemeinschaftlichen Gegenstands“, worunter einerseits Erfindungen beziehungsweise Sachen, andererseits aber auch Rechte fassbar sind²¹². In-

²¹¹ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 35); Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 50).

²¹² Vgl. hierzu Wolf/Neuner § 24 (Rn. 1 f.), der auf die Problematik hinweist, dass der Begriff Gegenstand bzw. Rechtsgegenstand bei allen (nicht herrenlosen) Sachen undifferenziert zu zwei Rechtsobjekten, näm-

dem die vorliegend betrachteten gegenständlichen Rechte (z.B. Patent, Sacheigentum) sich auf einen außerpersönlichen Rechtsgegenstand (z.B. Erfindung, Sache) beziehen, sind bei ihnen jeweils zwei solche „Gegenstände“ gegeben²¹³. Bildet ein gegenständliches Recht das mehreren gemeinschaftlich zustehende Recht, so bedarf es also der Klärung, ob mit „Gegenstand“ auf das Recht, auf den eng damit verknüpften außerpersönlichen Rechtsgegenstand oder sogar verallgemeinernd auf beide Bezug genommen wird²¹⁴. Allein daraus, dass in § 741 BGB das „Recht“ ausdrücklich genannt ist, kann nicht im Umkehrschluss gefolgert werden, dass in den §§ 741 ff. BGB mit „Gegenstand“ durchgehend auf den außerpersönlichen Rechtsgegenstand Bezug genommen wird. Beispielsweise muss sich die in § 747 S. 2 BGB genannte Verfügung über den „gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen“ korrekterweise auf das Recht beziehen²¹⁵. Ferner können Bruchteilsgemeinschaften auch an nicht-gegenständlichen Rechten, wie zum Beispiel an Forderungen, bestehen, so dass hier die Möglichkeit einer Bezugnahme auf einen außerpersönlichen Rechtsgegenstand von vornherein entfällt²¹⁶. Auf der anderen Seite muss sich zumindest beim Sacheigentum der in § 743 (2) BGB genannte Gebrauch des „gemeinschaftlichen Gegenstands“ auf die Sache, das heißt auf den außerpersönlichen Rechtsgegenstand, beziehen²¹⁷. Folglich ist für jede Regelung der §§ 741 ff. BGB in Abhängigkeit von der Art des gemeinschaftlichen Rechts zu ermitteln, ob mit „Gegenstand“ auf das Recht oder auf den außerpersönlichen Rechtsgegenstand Bezug genommen wird.

Weiterhin ist der Bedeutungsgehalt einiger Begriffe der §§ 741 ff. BGB, wie beispielsweise des Gebrauchs, der Verfügung und der Früchte, im Sachenrecht durch die gesetzlichen Regelungen, durch die Rechtsprechung sowie durch den allgemeinen Sprachgebrauch deutlich weitergehend konkretisiert als im Patentrecht. Auch sind im Patentrecht manche Grenzen nicht so klar gezogen wie im Sachenrecht. So gilt im Sachenrecht grundsätzlich ein numerus clausus der dinglichen Berechtigungen an einer Sache, während bei Benutzungsrechten an Erfindungen keine vergleichbare Beschränkung besteht²¹⁸. Eng damit verknüpft besteht bei Benutzungsrechten an Sachen eine klare Unterscheidung zwischen

85

lich zu der Sache selbst und zu dem Recht an der Sache (Eigentum) führe; diese Problematik tritt bei Erfindungen und daran bestehenden Rechten (z.B. Patenten) entsprechend auf; Wolf/Neuner unterscheidet deshalb zwischen Rechtsgegenständen erster Ordnung (z.B. Sachen, Erfindungen) und Rechtsgegenständen zweiter Ordnung (Sacheigentum, Patent); s. auch McGuire, S. 149.

²¹³ Vgl. Rn. 26.

²¹⁴ Vgl. zu dieser Problematik auch Brach, S. 40 ff.

²¹⁵ Wolf/Neuner § 24 (Rn. 5 ff.).

²¹⁶ Zu Bruchteilsgemeinschaften an Forderungen, vgl. MüKoBGB/Schmidt § 741 (Rn. 11) und Staudinger/Langhein § 741 (Rn. 78 ff.).

²¹⁷ Vgl. z.B. MüKoBGB/Schmidt § 743 (Rn. 10, 11, 12), Palandt/Sprau § 743 (Rn. 4) und Staudinger/Langhein § 743 (Rn. 34 f.), in denen jeweils von dem Gebrauch der Sache die Rede ist; Brach, S. 137 f. versteht unter „Gebrauch“ die Ausübung des gemeinschaftlichen Rechts, spricht aber auch vom „Gebrauch der Maschine“; a.A. Lüdecke, S. 204, nach dem Erfindungen und Schutzrechte „gemeinschaftlicher Gegenstand“ im Sinne von § 743 (2) BGB sein könnten; Henke, Rn. 519-522 (s. hierzu Rn. 91).

²¹⁸ Baur/Stürner § 1 (Rn. 7); vgl. Jänich, S. 234 ff. bzgl. dinglicher Berechtigungen an Sachen, auch unter Verweis auf Ausnahmen von dem Prinzip des numerus clausus; vgl. Jänich, S. 240 bzgl. (gegenständlichen) Benutzungsrechten an Erfindungen.

durch Verfügung eingeräumten und schuldrechtlich gestatteten Berechtigungen, während eine entsprechende Abgrenzung bei Benutzungsrechten an Erfindungen umstritten ist²¹⁹.

b. Besonderheiten des Patentrechts

Das vor der BGH-Entscheidung „Gummielastische Masse II“ anzutreffende breite Meinungsspektrum resultiert nicht nur aus den oberhalb aufgezeigten Auslegungsschwierigkeiten, sondern auch daraus, dass die §§ 741 ff. BGB von vielen Stimmen als unpassend für Patentgemeinschaften empfunden wurden und infolgedessen eigene Sonderlösungen entwickelt wurden²²⁰. Die zur Begründung dieser Sonderlösungen herangezogenen Besonderheiten des Patentrechts verdienen nach wie vor Beachtung, denn in Abhängigkeit von ihrer Würdigung in der jüngeren Rechtsprechung sind sie auch bei der Untersuchung noch offener Rechtsfragen einzubeziehen und zu gewichten. Ausgehend von den zuvor aufgezeigten Parallelen zwischen den beiden Rechten „Patent“ und „Sacheigentum“²²¹ werden die in der Literatur hervorgehobenen Besonderheiten bei der nachfolgenden Darstellung zum Teil aber auch relativiert.

Mehrfach in der Literatur anzutreffen ist der Hinweis, dass die Gebrauchsmöglichkeit von Erfindungen aufgrund von deren unkörperlicher Natur beliebig steigerungsfähig, von Sachen hingegen von Natur aus begrenzt sei²²². Dieser Aussage ist insoweit zuzustimmen, als keine originär aus der Erfindung resultierenden Beschränkungen bestehen. Dennoch führen in vielen Fällen Einflussfaktoren, die mittelbar mit der Erfindung in Zusammenhang stehen, faktisch zu einer Begrenzung, wie beispielsweise ein begrenzter Markt für erfindungsgemäße Erzeugnisse²²³. Ebenfalls mit der unterschiedlichen Beschaffenheit von Erfindungen und Sachen verknüpft ist die Aussage, dass Sachen einen sich aus deren Natur ergebenden wirtschaftlichen Charakter und Vermögenswert darstellten, während der Wert des Patents (bzw. der Erfindung) weniger in dem läge, was es ist, als in dem, was aus ihm unter Einsatz von finanziellen Investitionen, Fleiß sowie organisatorischen und vermarktungsseitigen Maßnahmen gemacht wird²²⁴. Auch wenn dies bei Sachen mit klar umrissenen Gebrauchs- und Verwertungsmöglichkeiten einerseits und bei Erfindungen mit hohem Vermarktungspotenzial andererseits zutreffend sein mag, handelt es sich um kein durchwegs oder überwiegend zutreffendes Unterscheidungsmerkmal. So ist bei vielen Sachen

²¹⁹ Vgl. z.B. Bartenbach (Rn. 93, 120 f.), nach welchem ausschließliche Lizenzen dingliche Wirkung und nicht ausschließliche Lizenzen nur schuldrechtliche Wirkung haben sollen; demgegenüber entwickelt z.B. McGuire ein einheitlich anwendbares Modell der verdinglichten Obligation, vgl. McGuire, S. 554 ff.

²²⁰ Als unpassend angesehen z.B. von Isay, GRUR 1924, 25 (25), Calé, GRUR 1931, 90 (98), Lüdecke, S. 104, 210, Wunderlich, S. 93 f., Fischer, GRUR 1977, 313 (313), Sefzig, GRUR 1995, 302 (303 f.) und Villinger, CR 1996, 331 (334); auch in jüngerer Zeit z.B. von Henke, GRUR 2007, 89 (91).

²²¹ S. hierzu Abschnitt A.II (Rn. 23 ff.).

²²² Engländer, GRUR 1924, 53 (53 f.); Calé, GRUR 1931, 90 (90 f.); Fischer, GRUR 1977, 313 (313); Lüdecke, S. 206; Wunderlich, S. 115; Sefzig, GRUR 1995, 302 (303 f.).

²²³ Ausführlicher unter Angabe weiterer mittelbarer Einflussfaktoren unter Rn. 43.

²²⁴ Calé, GRUR 1931, 90 (90 f.); Fischer, GRUR 1977, 313 (313); Sefzig, GRUR 1995, 302 (303 f.).

der erzielbare Vermögenswert und die Wertsteigerung der Sache ebenfalls stark von der Art der Benutzung und von dem Einsatz der oben genannten Maßnahmen abhängig, wie beispielsweise bei der Benutzung von Räumlichkeiten für ein Restaurant oder für einen Verkaufsladen²²⁵. Umgekehrt ist der Wert vieler Erfindungen auch unter Einsatz der oben genannten Maßnahmen nur begrenzt steigerungsfähig, weil sich bei ihnen Beschränkungen aufgrund von mittelbar mit der Erfindung in Zusammenhang stehenden Einflussfaktoren ergeben, wie zum Beispiel bei einem begrenzten Markt für erfindungsgemäße Erzeugnisse, bei begrenzt verfügbaren Ausgangsstoffen oder bei einer nur unwirtschaftlichen und damit nicht wettbewerbsfähigen praktischen Umsetzbarkeit der Erfindung. Der ebenfalls angeführte Aspekt, dass bei Patenten nur ein begrenzter Zeitraum für deren Verwertung zur Verfügung stehe und damit der Gebrauch einer Erfindung stets auch ein Stück von ihrem wirtschaftlichen Wert verbräuche²²⁶, ist dahingehend zu relativieren, dass dieser Zeitraum bei verderblichen Sachen noch deutlich kürzer ist. Darüber hinaus haben Gebrauchsgegenstände, wie zum Beispiel Haushaltsgeräte oder Fahrzeuge, in vielen Fällen eine vergleichbare oder kürzere Lebensdauer und werden durch deren Gebrauch abgenutzt, was ebenfalls mit einer Wertminderung einhergeht²²⁷. Umgekehrt kann durch den Gebrauch der Erfindung durch einen Teilhaber erst ein Markt für erfindungsgemäße Erzeugnisse (z.B. Halbleiter-Komponenten) entstehen, wovon Personen, die später mit dem Gebrauch der Erfindung einsetzen (z.B. weitere Teilhaber), regelmäßig profitieren. Schließlich wird das Patent durch den Gebrauch oft eine Wertsteigerung erfahren, die grundsätzlich allen Teilhabern zu Gute kommt (z.B. über den Verkaufspreis oder ein Lizenzentgelt)²²⁸.

Calé hebt ferner hervor, dass die durch das Patent vermittelte Ausschließungsbefugnis in besonderem Maße potenziellen Charakter habe und die Qualität des Rechts bestimme²²⁹. Dem ist zuzustimmen, denn aufgrund der unkörperlichen Natur von Erfindungen und des Fehlens einer originär aus der Erfindung resultierenden Beschränkung der Anzahl der gebrauchenden Personen sowie der Anzahl der im Rahmen des Gebrauchs hergestellten erfindungsgemäßen Erzeugnisse hat die Ausschließungsbefugnis einen besonderen und potenziellen Charakter²³⁰. Zu folgen ist Calé auch darin, dass mit der Ausschließungsbefugnis der Wert des Patents untergeht und dass bei gemeinschaftlicher Inhaberschaft des Patents eine qualitative Veränderung im Sinne einer Wertminderung eintritt²³¹. Vorausblickend auf die weiteren Teile (Teile B und C) sei angemerkt, dass auch die Vermittlung von Benut-

²²⁵ S. auch das Beispiel von Gennen, FS Bartenbach, 335 (343) bzgl. der Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere von Warenhandel, in einem Gebäude.

²²⁶ Fischer, GRUR 1977, 313 (313); Kraßer/Ann § 19 (Rn. 85); MüKoBGB/Schmidt § 743 (Rn. 18).

²²⁷ Schnorr, S. 172 f. unter Hinweis auf den auftretenden Verbrauch beim Gebrauch einer Sache (z.B. Fahrt mit Auto); Gennen, FS Bartenbach, 335 (349) zum Verfall von Gebäuden eines Grundstücks.

²²⁸ Auf diesen Umstand in Bezug auf die Aufhebungsbefugnis hinweisend, Calé, GRUR 1931, 90 (97).

²²⁹ Calé, GRUR 1931, 90 (91).

²³⁰ Vgl. Rn. 43.

²³¹ Calé, GRUR 1931, 90 (91).

zungsrechten an Dritte eine Einschränkung der Ausschließungsbefugnis und damit eine qualitative Veränderung des Rechts „Patent“ darstellt.

Zuletzt ist noch das Argument von Henke aufzugreifen, wonach die Teilhaber von Patentgemeinschaften typischerweise unterschiedliche Zwecke verfolgten und über ganz unterschiedliche Verwertungskapazitäten verfügten, was die Gefahr von innergemeinschaftlichen Unwuchten berge²³². In der Tat werden die Teilhaber in Bezug auf den jeweiligen Erfindungsgegenstand selten gleiche Verwertungskapazitäten haben. Auf den ersten Blick wäre also derjenige Teilhaber mit der größeren Verwertungskapazität bevorzugt, erscheint doch aufgrund der beliebigen Steigerungsfähigkeit des Gebrauchs von Erfindungen die Verwertungskapazität als der limitierende Faktor. Die oberhalb behandelte weitere „Besonderheit“, wonach der Einsatz von finanziellen Investitionen, Fleiß sowie organisatorischen und vermarktungsseitigen Maßnahmen erheblichen Einfluss auf eine erfolgreiche Verwertung haben, verdeutlicht jedoch, dass der Eigeninitiative, der Risikobereitschaft und dem Geschick des gebrauchenden Teilhabers eine zumindest gleichrangige Bedeutung zukommt. Ferner ist zu bedenken, dass sich ein Teilhaber im Rahmen seiner Geschäftsstrategie bewusst gegen eine Investition in die Verwertung der konkreten Erfindung entscheiden kann. In diesem Fall von einer innergemeinschaftlichen Unwucht zu sprechen, wäre verfehlt. Es würde folglich zu kurz greifen, allein aus Unterschieden in der Verwertungskapazität der Teilhaber auf ein zu behebendes Ungleichgewicht zu schließen.

3. Meinungsspektrum vor BGH „Gummielastische Masse II“

Nachfolgend wird ein Überblick über das vor der richtungsweisenden BGH-Entscheidung „Gummielastische Masse II“²³³ vorzufindende Meinungsspektrum zu ausgewählten Verwertungsfragen gegeben, um in dem nächsten Abschnitt (4.) die durch die jüngere Rechtsprechung geklärten Fragestellungen herauszuarbeiten.

a. Teilhaber-Gebrauchsbefugnis

In Bezug auf die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis nach § 743 (2) BGB war umstritten, welche Handlungen unter den „Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstandes“ zu fassen sind²³⁴. Henke unterscheidet diesbezüglich zwischen dem patentrechtlichen Begriff der Benutzung der Erfindung im Sinne des § 9 Satz 1 PatG und dem bürgerlichrechtlichen Begriff des „Gebrauchs“ gemäß § 743 (2) BGB, der sich nicht wie § 9 S. 1 PatG auf den außerpersönlichen Rechtsgegenstand (Erfindung), sondern auf das Recht (Patent) beziehe²³⁵. Ausge-

²³² Henke, GRUR 2007, 89 (91); ähnlich bzgl. ungleicher Verwertungskapazitäten auch Lüdecke, S. 210.

²³³ BGH GRUR 2005, 663 – *Gummielastische Masse II*.

²³⁴ Für eine umfassende Darstellung des Meinungsspektrums, s. Henke Rn. 503 ff.

²³⁵ Henke, Rn. 519-522; ähnlich schon Villinger, CR 1996, 331 (336 f.).

hend hiervon legt er ein liberales Verständnis des § 743 (2) BGB zugrunde, insbesondere möchte er alle individuellen Verwertungsformen, wie die Benutzung, die Lizenzierung und die Veräußerung, unter § 743 (2) BGB fassen und damit einen Gleichlauf mit § 747 S. 1 BGB herstellen²³⁶. Dies würde eine Angleichung der ersten und der zweiten Verwertungsstufe der insgesamt drei Verwertungsstufen, die durch das gesetzliche Regelungsmodell bereitgestellt werden, bedeuten²³⁷. Demgegenüber setzt Kisch (neben weiteren) den Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands (§ 743 (2) BGB) mit der Benutzung der Erfindung im Sinne des § 9 S. 1 PatG gleich²³⁸. Fischer gelangt zu einem noch engeren Verständnis, indem er erfindungsgemäße Erzeugnisse als Früchte im Sinne des § 743 (1) BGB ansieht und das Inverkehrbringen derselben der gemeinschaftlichen Verwaltung unterstellen möchte²³⁹. Ein Beispiel für einen Sonderweg bietet Lüdecke, der dem Gebrauch im Sinne des § 743 (2) BGB das gleiche Verständnis wie Kisch zugrunde legt, dann aber die Nichtanwendbarkeit des § 743 (2) BGB auf Patentgemeinschaften fordert²⁴⁰. Damit würde die erste der insgesamt drei Verwertungsstufen eliminiert werden.

Auch die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Beeinträchtigung des Mitgebrauchs der übrigen Teilhaber im Sinne des § 743 (2) 2. HS BGB vorliegt, war umstritten²⁴¹. Die Bandbreite an Meinungen reicht von liberalen Positionen, nach denen sich Erfindungen ihrer Natur nach für einen störungsfreien Mitgebrauch eignen und ein Teilhaber mit seinen Benutzungshandlungen auch in Wettbewerb zu einem ebenfalls gebrauchenden Teilhaber treten könne, ohne dass die Schranke des § 743 (2) BGB greife²⁴², bis hin zu restriktiven Ansätzen, nach denen durch den Gebrauch eines Teilhabers praktisch immer eine Beeinträchtigung des Mitgebrauchs der übrigen Teilhaber auftrete²⁴³. 92

Schließlich war zu der Teilhaber-Gebrauchsbefugnis umstritten, ob der im Rahmen des § 743 (2) BGB benutzende Teilhaber einen finanziellen Ausgleich an die weiteren Teilhaber zu leisten habe²⁴⁴. Heide zeigt den Zusammenhang auf, dass bei den verschiedenen 93

²³⁶ Henke, Rn. 1033 ff. u. 1057 ff., wobei er mit „Veräußerung“ die Anteilsveräußerung zu meinen scheint.

²³⁷ Zu den Verwertungsstufen, s. Abschnitt A.IV.1.a (Rn. 78 ff.).

²³⁸ Kisch, GRUR 1952, 267 (268); s. auch Engländer, GRUR 1924, 53 (53); Gennen, FS Bartenbach, 335 (339) mit Verweis auf weitere; Storch, FS Preu, 39 (45 f.); Koch, BB 1989, 1138 (1140); Chakraborty/Tilmann, FS König, 63 (76).

²³⁹ Fischer, GRUR 1977, 313 (313 f.).

²⁴⁰ Lüdecke, S. 204, 211.

²⁴¹ S. Henke, Rn. 538 ff. zu dem Meinungsspektrum; vgl. ferner Wunderlich, S. 113 f.

²⁴² Gennen, FS Bartenbach, 335 (340); ebenfalls recht weitgehend Isay, GRUR 1924, 25 (25) sowie Chakraborty/Tilmann, FS König, 63 (76 f.); restriktiver, insbesondere das Marktumfeld und die Verwertungsbemühungen der Teilhaber mit einbeziehend, Koch, BB 1989, 1138 (1140 f.).

²⁴³ Kisch, GRUR 1952, 267 (268); Calé, GRUR 1931, 90 (95).

²⁴⁴ S. Henke, Rn. 584 ff. zu dem Meinungsspektrum; bejahend Chakraborty/Tilmann, FS König, 63 (76 ff.); Storch, FS Preu, 39 (46 f.); bejahend nur bei Beeinträchtigung des Mitgebrauchs: Heide, Mitt. 2004, 499 (503); ablehnend Calé, GRUR 1931, 90 (95); bei einem Teil der als Befürworter zitierten Meinungen, wie z.B. bei Engländer, GRUR 1924, 53 (55 f.), Wunderlich, S. 117 f. und Isay, GRUR 1924, 25 (26 f.), werden Ausgleichsansprüche jedoch nur bei einer durch ein Gericht herbeizuführenden Regelung (z.B. über § 745 (2) BGB) diskutiert, nicht aber im Rahmen eines Gebrauchs gemäß § 743 (2) BGB.

Meinungen ein breites Verständnis der Teilhaber-Gebrauchsbefugnis tendenziell mit einer Befürwortung eines finanziellen Ausgleichsanspruchs einhergeht²⁴⁵. Darin zeigt sich die Wechselbeziehung dieser beiden Parameter im Hinblick auf die Erzielung eines insgesamt ausgewogenen Verhältnisses. Sofern Ausgleichsansprüche befürwortet wurden, wurde dies zum Teil auf die Regelung des § 743 (1) BGB gestützt²⁴⁶. Damit wurde ein Sonderweg gegenüber der Auslegung des BGH zu dem Verhältnis zwischen § 743 (1) und (2) BGB in Bezug auf das Miteigentum an einem Grundstück eingeschlagen. Demnach sind nämlich Nutzungen, die im Rahmen des § 743 (2) BGB rechtmäßig, das heißt ohne Beeinträchtigung des Mitgebrauchs der übrigen Teilhaber, gezogen werden, gegenüber den übrigen Teilhabern nicht ausgleichspflichtig, sie fallen also gerade nicht unter § 743 (1) BGB²⁴⁷.

b. Anteilslizenzen

Unter dem Begriff der „Anteilslizenz“ wird kontrovers diskutiert, ob ein einzelner Teilhaber befugt ist, ohne Mitwirkung der weiteren Teilhaber ein auf seinen Anteil beschränktes Benutzungsrecht an Dritte zu vergeben. Soweit die Vergabe des betreffenden Benutzungsrechts eine Verfügung darstellt, könnte dies im Rahmen des § 747 S. 1 BGB möglich sein²⁴⁸. Auch in Bezug auf die Verwaltung könnte man die Vergabe von Anteilslizenzen als Maßnahme auffassen, die sich nicht auf den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen, sondern nur auf den Anteil bezieht und daraus eine Nichtanwendbarkeit der §§ 744, 745 BGB folgern²⁴⁹. Die Befürworter von Anteilslizenzen argumentieren, dass damit eine Verwertungsmöglichkeit für Teilhaber, die keine oder unzureichende Verwertungskapazitäten haben, geschaffen werde, wodurch Unterschiede im betrieblichen Hintergrund der Teilhaber ausgeglichen und eine hierdurch bedingte Auflösung der Bruchteilsgemeinschaft vermieden werden könne²⁵⁰. Als Gegenargument wird angeführt, dass Lizenzen das Patent im Ganzen belasteten und sich nicht auf einen (ideellen) Anteil beschränken ließen²⁵¹.

c. Veräußerung des Anteils

Während nach § 747 S. 1 BGB grundsätzlich jeder Teilhaber zur Veräußerung seines Anteils und nach der überwiegenden Meinung auch zur Veräußerung eines Teils desselben befugt ist²⁵², wurden diese Befugnisse für Patentgemeinschaften nur von einem Teil der

²⁴⁵ Heide, Mitt. 2004, 499 (501); ähnlich Chakraborty/Tilman, FS König, 63 (76 f.).

²⁴⁶ Chakraborty/Tilman, FS König, 63 (78); Storch, FS Preu, 39 (46 f.); Henke, Rn. 587 ff., 1065 ff.

²⁴⁷ BGH NJW 1966, 1707 (LS b, 1708).

²⁴⁸ Vgl. diesbezüglich Henke, Rn. 681 ff.

²⁴⁹ Die Vergabe von sich auf das Patent im Ganzen beziehenden Lizenzen ist hingegen als Verwaltung im Sinne der §§ 744, 745 BGB anzusehen, s. Chakraborty/Tilman, FS König, 63 (74).

²⁵⁰ Henke, Rn. 677, 689, 1058; Chakraborty/Tilman, FS König, 63 (77 f.); Calé, GRUR 1931, 90 (96 f.); ebenfalls bejahend: Kisch, GRUR 1952, 267 (269); vgl. auch Reimer, S. 578, der einschränkend verlangt, dass ein einziger Lizenznehmer das Benutzungsrecht an Stelle des Teilhabers erwerbe.

²⁵¹ Wunderlich, S. 123; Lüdecke, S. 227 f.; verneinend z.B. auch Lindenmaier/Weiss § 3 (Rn. 21).

²⁵² Staudinger/Langhein § 747 (Rn. 11); MüKoBGB/Schmidt § 747 (Rn. 13).

Meinungen bejaht²⁵³, teilweise auch nur in Bezug auf die Veräußerung des gesamten Anteils²⁵⁴. Bedenken gegen die Veräußerbarkeit des Anteils sowie eines Teils desselben wurden dahingehend erhoben, dass die übrigen Teilhaber mit einem neuen Teilhaber mit deutlich höherer Verwertungskapazität konfrontiert und ihre getätigten Investitionen in die Erfindungsverwertung enttäuscht werden könnten²⁵⁵. Speziell gegen die Veräußerbarkeit nur eines Teils des Anteils wurde eingewendet, dass dadurch die Anzahl der Benutzungsrechte vervielfältigt und damit einhergehend die durch das Patent vermittelte Ausschließungsbefugnis eingeschränkt werde, was das Risiko einer Entwertung des Patents berge²⁵⁶.

d. Aufhebungsanspruch

Die Befugnis jedes Teilhabers, jederzeit die Aufhebung zu verlangen (§ 749 (1) BGB), bot bei Patentgemeinschaften ebenfalls Anlass zu Sonderlösungen und Aufweichungen²⁵⁷. Zur Begründung wurde angeführt, dass der mit der Aufhebung einhergehende Verlust des Benutzungsrechts die Teilhaber davon abhalte, in die Erfindungsverwertung zu investieren beziehungsweise bei bereits getätigten Investitionen zu untragbaren Folgen führe²⁵⁸. Weiterhin begünstige die Aufhebung durch Verkauf des gemeinschaftlichen Gegenstands nach den Vorschriften über den Pfandverkauf (§ 753 (1) S. 1 BGB) kapitalstarke Teilhaber, da sie im Gegensatz zu kapitalschwachen Teilhabern das Patent ersteigern könnten²⁵⁹. Demgegenüber weisen diejenigen Meinungen, die an dem gesetzlichen Aufhebungsanspruch festhalten, auf das unter den Teilhabern zu wahrende Kräftegleichgewicht hin und führen an, dass der Aufhebungsanspruch – da ein Verzicht auf den Anteil nicht möglich sei²⁶⁰ – den letzten Ausweg aus der häufig durch Zufall entstandenen Patentgemeinschaft bilde²⁶¹. Gerade für Minderheits-Teilhaber biete er die Möglichkeit, auf die Verwaltung und Benutzung des Patents sowie auf diesbezügliche Mehrheitsbeschlüsse strategisch Einfluss zu

96

²⁵³ Kisch, GRUR 1952, 267 (267) bejahend für Anteil und Teil des Anteils.

²⁵⁴ Wunderlich, S. 126, Kraßer/Ann § 19 (Rn. 92, 95) verneint Veräußerung von Teil des Anteils; Gennen, FS Bartenbach, 335 (342 f.) lässt Frage der Veräußerung von Teil des Anteils offen; vgl. ferner Lüdecke, S. 122 f.; Lindenmaier/Weiss § 3 (Rn. 21); Hövelmann, Mitt. 1999, 129 (129); Henke, Rn. 768 f.; Calé, GRUR 1931, 90 (93); Chakraborty/Tilmann, FS König, 63 (74 f.); Storch, FS Preu, 39 (43 f.).

²⁵⁵ Fischer, GRUR 1977, 313 (317); relativierend hingegen Gennen, FS Bartenbach, 335 (342 f.) und Storch, FS Preu, 39 (43 f.).

²⁵⁶ Wunderlich, S. 126; Kraßer/Ann § 19 (Rn. 95); zu der hohen Bedeutung der Ausschließungsbefugnis, s. Rn. 43, 88; die vorliegend vertretene Meinung findet sich unter Abschnitt B.IV.5 (Rn. 288).

²⁵⁷ Eingehender mit weiteren Nachweisen: Henke, Rn. 770 ff.; Wunderlich, S. 136 ff. möchte die Aufhebung nur aus wichtigem Grund zulassen; Fischer, GRUR 1977, 313 (318) möchte dem Teilhaber bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nur ein Austrittsrecht, bei dessen Ausübung sein Anteil den anderen Teilhabern zuwächst, zubilligen; schließlich berufen sich einige Meinungen auf ein einzelfallabhängiges Eingreifen des Schikaneverbots (§ 226 BGB) oder des Gebots von Treu und Glauben (§ 242 BGB), vgl. z.B. Sefzig, GRUR 1995, 302 (306), Lüdecke, S. 148 f. und Lindenmaier/Weiss § 3 (Rn. 25); vgl. ferner Calé, GRUR 1931, 90 (97) und Isay, GRUR 1924, 25 (27).

²⁵⁸ Wunderlich, S. 137; Fischer, GRUR 1977, 313 (318); Isay, GRUR 1924, 25 (27); Calé, GRUR 1931, 90 (96 f.).

²⁵⁹ Isay, GRUR 1924, 25 (27).

²⁶⁰ Vgl. MüKoBGB/Schmidt, § 747 (Rn. 16) und Staudinger/Langhein § 747 (Rn. 18).

²⁶¹ S. Storch, FS Preu, 39 (41 ff.) und Lüdecke, S. 148 zu diesen Argumenten.

nehmen, indem sie die Nichtausübung des Aufhebungsanspruchs oder auch ihre Zustimmung zu einem vertraglichen Ausschluss des Aufhebungsanspruchs von Bedingungen abhängig machen könnten²⁶². Mit der Verneinung des Aufhebungsanspruchs würde die dritte der insgesamt drei Verwertungsstufen entfallen²⁶³.

4. Rechtsprechung zu den Verwertungsbefugnissen

a. BGH „Rollenantriebseinheit“

Die wiederholt bei Patentgemeinschaften in Zweifel gezogene Befugnis des einzelnen Teilhabers, nach § 747 S. 1 BGB über seinen Anteil zu verfügen, ihn insbesondere zu veräußern, wurde durch das BGH-Urteil „Rollenantriebseinheit“ vom 17.10.2000 bestätigt²⁶⁴. 97

b. BGH „Gummielastische Masse II“

aa. Klärung streitiger Verwertungsfragen

In dem BGH-Urteil „Gummielastische Masse II“ vom 22.3.2005 wurde die kontrovers diskutierte Frage eines Ausgleichsanspruchs unter den Teilhabern dahingehend beantwortet, dass ein die Erfindung im Rahmen des § 743 (2) BGB benutzender Teilhaber keinen anteiligen Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile an die weiteren Teilhaber zu leisten hat, solange nicht eine anderweitige Verwertungsregelung über eine Vereinbarung (§ 744 (1) BGB), einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) oder ein Verlangen nach § 745 (2) BGB eingeführt wurde²⁶⁵. Damit hat der BGH einen Sonderweg verneint und das in der älteren sachenrechtlichen BGH-Entscheidung zugrundegelegte Verhältnis zwischen § 743 (1) und (2) BGB übernommen, wonach § 743 (1) BGB keine Anwendung auf die im Rahmen des § 743 (2) BGB gezogenen Gebrauchsvorteile findet²⁶⁶. Insbesondere betrifft § 743 (1) BGB Nutzungen, die durch die Bruchteilsgemeinschaft von dritter Seite gezogen werden, während § 743 (2) BGB auf den Gebrauch der Teilhaber anwendbar ist und die Rechtsbeziehung der Teilhaber untereinander regelt²⁶⁷. 98

²⁶² Storch, FS Preu, 39 (42); zu dem Ausschluss des Aufhebungsanspruchs durch Vereinbarung und den diesbezüglichen Grenzen, s. Rn. 56.

²⁶³ S. Rn. 80 zu dieser dritten Verwertungsstufe.

²⁶⁴ BGH GRUR 2001, 226 (LS 1, 227) – *Rollenantriebseinheit*, zwar in Bezug auf die Übertragung des Anteils eines Geschäftsführers einer Gesellschaft auf diese Gesellschaft, jedoch wurde die freie Anteilsverfügbarkeit allgemein bestätigt; bereits genannt wird diese Befugnis in BGH GRUR 1979, 540 (541) – *Biedermeiermanschetten*; s. Rn. 95 zu dem vorhergehenden Meinungsspektrum zu dieser Frage.

²⁶⁵ BGH GRUR 2005, 663 (LS) – *Gummielastische Masse II*; s. Rn. 93 zu diesem Streitpunkt.

²⁶⁶ BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*; BGH NJW 1966, 1707 (LS b, 1708).

²⁶⁷ BGH GRUR 2005, 663 (663) – *Gummielastische Masse II*; BGH NJW 1966, 1707 (1708).

Der BGH hat ferner die bei Patentgemeinschaften bestehenden Zweifel bezüglich des in § 743 (2) BGB genannten „gemeinschaftlichen Gegenstands“ beseitigt, indem er diesen Gegenstand mit der geschützten Lehre zum technischen Handeln gleichgesetzt hat²⁶⁸. Damit entspricht der gemeinschaftliche Gegenstand des § 743 (2) BGB sowohl bei Patentgemeinschaften als auch beim Miteigentum dem außerpersönlichen Rechtsgegenstand, das heißt der Erfindung beziehungsweise der Sache. Der Gebrauch der Erfindung (i.S.d. § 743 (2) BGB) besteht nach dem BGH in deren Nutzung, indem beispielsweise geschützte Erzeugnisse hergestellt, verwendet, angeboten oder in den Verkehr gebracht werden²⁶⁹. Er umfasst also zumindest die in § 9 S. 2 PatG aufgezählten Handlungen²⁷⁰. 99

Weiterhin stellt der BGH fest, dass der Gebrauch durch einen Teilhaber immer auch die Nutzung des Anteils des anderen Teilhabers bedeute²⁷¹. Insbesondere könne kein Teilhaber die Erfindung beziehungsweise die Sache ohne Inanspruchnahme auch des Anteils des anderen Teilhabers in der Weise gebrauchen, die nach der gesetzlichen Regelung (§ 9 S. 2 PatG bzw. § 903 BGB) dem Rechtsinhaber zustehe und den Wert des Rechts bestimme. Nach dem BGH würde der einzelne Teilhaber ohne einer besonderen (gesetzlichen) Regelung die Erfindung beziehungsweise die Sache nur mit Zustimmung der anderen Teilhaber oder durch gemeinschaftliches Handeln nutzen können, das heißt die Verwirklichung des wirtschaftlichen Werts des Rechts durch eigenen Gebrauch würde von der Mitwirkung aller Teilhaber abhängen. Demgegenüber sehe das abgestufte gesetzliche Regelungsmodell einerseits die unabhängig von den Anteilsverhältnissen ausgestaltete Teilhaber-Gebrauchsbefugnis nach § 743 (2) BGB, die jedem Teilhaber die Befugnis zum eigenen Gebrauch zuweise, und andererseits die Möglichkeit eines Mehrheitsbeschlusses (§ 745 (1) BGB) sowie eines Verlangens nach § 745 (2) BGB vor. Solange es an letzteren fehle und auch keine Vereinbarung aller Teilhaber geschlossen sei, greife § 743 (2) BGB und jeder Teilhaber, der die dort genannte Grenze nicht überschreite, sei gleichermaßen zum Gebrauch berechtigt. Die Grenze des § 743 (2) HS 2 BGB sei erst dann erreicht, wenn der Gebrauch des einen Teilhabers die Gebrauchsbefugnis und den hierauf gestützten tatsächlichen Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt, was beispielsweise dann der Fall sei, wenn der nutzende Teilhaber durch eigene oder ihm zurechenbare Handlungen dem anderen Teilhaber den tatsächlichen Mitgebrauch verweigere oder dessen Nutzung störe²⁷². 100

Als letzte Stufe, um den wirtschaftlichen Wert des gemeinschaftlichen Patents zu realisieren, nennt der BGH den Aufhebungsanspruch (§ 749 (1) BGB), dessen Geltendmachung 101

²⁶⁸ BGH GRUR 2005, 663 (663) – *Gummielastische Masse II*; s. Rn. 84 und 91 zu den diesbezüglichen Auslegungsschwierigkeiten.

²⁶⁹ BGH GRUR 2005, 663 (663) – *Gummielastische Masse II*.

²⁷⁰ Ob unter § 743 (2) BGB noch weitere Handlungen, insbesondere Handlungen Dritter, gefasst werden können, wird in den Abschnitten C.I (Rn. 298 ff.) und C.II (Rn. 360 ff.) untersucht.

²⁷¹ S. BGH GRUR 2005, 663 (663 f.) – *Gummielastische Masse II*.

²⁷² BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*.

grundsätzlich den Verkauf des Patents gemäß § 753 (1) BGB zur Folge habe. Auch bei diesem Streitpunkt hat er an dem gesetzlichen Regelungsmodell festgehalten²⁷³.

bb. Weitere Hinweise

Die nachfolgend behandelten Aspekte des BGH-Urteils verdienen auch für die Untersuchungen der weiteren Teile (Teile B und C) Beachtung: Das Festhalten an dem Verhältnis zwischen § 743 (1) und (2) BGB, wie es durch die ältere Rechtsprechung zum Miteigentum geprägt wurde, begründet der BGH damit, dass die §§ 741 ff. BGB grundsätzlich für jedwedes, mehreren gemeinschaftlich zustehendes Recht gelten und der Gesetzgeber bei der Neufassung des Patentgesetzes von einer Änderung der gesetzlichen Regelung abgesehen habe. Ferner bestehe keine Notwendigkeit für eine teleologische Reduktion²⁷⁴. Mit den Besonderheiten des Patentrechts, die zuvor in der Literatur sowie in dem angefochtenen Urteil zur Begründung von Ausgleichsansprüchen herangezogen wurden, wie zum Beispiel den Unterschieden in den Verwertungskapazitäten der Teilhaber und der Verfolgung unterschiedlicher Zwecke, setzt er sich nur in knapper Form auseinander²⁷⁵. Indem er in Bezug auf den Gebrauch die Parallelen zwischen den sachenrechtlichen und den patentrechtlichen Regelungen (§ 903 BGB, § 9 S. 2 PatG) hervorhebt, werden diese Besonderheiten noch weiter in den Hintergrund gedrängt²⁷⁶. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch die Aussage, „dass es [nicht] Zweck des Patentrechts sei, einen Patentinhaber gemäß § 743 (1) BGB auch an den Gebrauchsvorteilen eines selbst benutzenden Miterfinders anteilig teilhaben zu lassen“²⁷⁷. Insgesamt zeichnet sich in dem Urteil also eine ablehnende Haltung des BGH gegenüber speziell für Patentgemeinschaften geltenden Sonderlösungen ab, beispielsweise um einen Ausgleich für gegebenenfalls bestehende Ungleichgewichte unter den Teilhabern zu schaffen. Der BGH lässt dabei offen, ob solche Ungleichgewichte bei Patentgemeinschaften besonders ausgeprägt sind. Er verweist vielmehr auf das abgestufte gesetzliche Regelungsmodell, das den Teilhabern ausreichende Optionen zur Realisierung des wirtschaftlichen Werts des gemeinschaftlichen Patents biete.

102

Bevor der BGH näher auf das gesetzliche Regelungsmodell eingeht, wählt er eine (fiktive) Situation ohne gesetzliche Regelung, bei welcher der einzelne Teilhaber den gemeinschaftlichen Gegenstand nur mit Zustimmung der anderen Teilhaber oder durch gemeinschaftliches Handeln gebrauchen könne, als Ausgangspunkt, um darauf aufbauend die Bedeutung der Teilhaber-Gebrauchsbefugnis gemäß § 743 (2) BGB für die individuelle Verwertung

103

²⁷³ S. Rn. 96 zu diesem Streitpunkt.

²⁷⁴ BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*; Kritik üband: Henke, GRUR 2007, 89 (90 f.).

²⁷⁵ BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*; dies kritisierend: Henke, GRUR 2007, 89 (91); angefochtenes Urteil: OLG München Mitt. 2004, 508 (510) – *Dentalabdruckmasse*.

²⁷⁶ BGH GRUR 2005, 663 (663 f.) – *Gummielastische Masse II*; s. Abschnitt A.II (Rn. 23 ff.) zu den Parallelen.

²⁷⁷ BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*.

aufzuzeigen. Als erste Verwertungsstufe bietet sie unabhängig von den Anteilsverhältnissen und ohne gegenseitige Abstimmung die Möglichkeit zur individuellen Realisierung des Wertes des gemeinschaftlichen Rechts²⁷⁸. Die hohe Relevanz, die ihr der BGH beimisst, zeigt sich auch darin, dass er die Grenze der Beeinträchtigung des Mitgebrauchs der übrigen Teilhaber (§ 743 (2) 2. HS BGB) vergleichsweise hoch ansetzt²⁷⁹. Auf die zweite, durch den BGH bereits bestätigte Verwertungsstufe der Anteilsverfügung (§ 747 S. 1 BGB), insbesondere der Anteilsveräußerung, geht der BGH in dieser Entscheidung nicht explizit ein. Er nennt zuletzt nur noch die dritte Verwertungsstufe der Aufhebung der Gemeinschaft (§ 749 (1) BGB)²⁸⁰. Weiterhin weist der BGH darauf hin, dass die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis keinen zwingenden Charakter habe und eine abweichende Verwertungsregelung eingeführt werden könne (z.B. über § 745 (1) oder (2) BGB)²⁸¹.

cc. Bedeutung für die vorliegende Arbeit

Die BGH-Entscheidung „Gummielastische Masse II“ stellt einen Einschnitt in der Rechtsprechungsentwicklung zu Patentgemeinschaften dar. Durch sie wurde nicht nur das breite Meinungsspektrum zu bedeutenden Verwertungsfragen zusammengezurr. Ihre Festlegungen und Hinweise strahlen auch auf noch offene Verwertungsfragen aus. Bei den Untersuchungen der nachfolgenden Teile (Teile B und C) werden die von dem BGH ausdrücklich vorgenommenen Festlegungen (einschließlich der Anteilsverfügbarkeit gemäß § 749 (1) BGB²⁸²) zugrundegelegt und die weitere Auslegung erfolgt mit der Maßgabe, den vom BGH vorgezeichneten Weg weiterzuentwickeln. Die Festlegungen und Auslegungsgrundsätze des BGH bilden ferner den Ausgangspunkt für die nachfolgende kritische Würdigung der Rechtsprechungsentwicklung nach „Gummielastische Masse II“.

104

c. Folgeentscheidungen nach BGH „Gummielastische Masse II“

aa. Entscheidungen des BGH

In dem BGH-Urteil „Zylinderrohr“ vom 21.12.2005 bot sich für den BGH die Gelegenheit, das in „Gummielastische Masse II“ herausgearbeitete Verhältnis zwischen §§ 743 (1) und (2) BGB zu bestätigen und auf § 743 (1) BGB gestützte Ausgleichsansprüche für Gebrauchshandlungen eines Teilhabers zu verneinen²⁸³. Abgesehen von dieser Feststellung steht die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis gemäß § 743 (2) BGB weniger im Fokus dieser

105

²⁷⁸ Vgl. Rn. 78.

²⁷⁹ BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*; s. Rn. 92 zu diesem Streitpunkt.

²⁸⁰ BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*; s. Rn. 96 zu diesem Streitpunkt.

²⁸¹ BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*; s. ferner Abschnitt A.IV.1.b (Rn. 81 f.) zu dem Zustand der Patentgemeinschaft mit Verwertungsregelung.

²⁸² S. BGH GRUR 2001, 226 – *Rollenantriebseinheit* und Rn. 97.

²⁸³ BGH GRUR 2006, 401 (402) – *Zylinderrohr*.

Entscheidung, denn der BGH ist im Weiteren dem Berufungsgericht darin gefolgt, dass die Teilhaber eine vertragliche Vereinbarung, wonach allein ein Teilhaber (Beklagter) zur Nutzung der Erfindung berechtigt sein soll, geschlossen haben und hat die Sache zurückverwiesen, um zu prüfen, ob und gegebenenfalls mit welchem Inhalt die Teilhaber stillschweigend auch eine Einigung bezüglich einer Ausgleichspflicht an den nicht nutzenden Teilhaber (Kläger) erzielt haben²⁸⁴.

Das BGH-Urteil „Blendschutzbehang“ vom 12.3.2009 betrifft die durch ein Institut (Kläger) beantragte Einräumung einer Mitberechtigung an einer durch den Geschäftsführer eines Industrieunternehmens alleine angemeldeten und einen Blendschutzbehang betreffenden Patentanmeldung, wobei der Geschäftsführer das Institut zuvor zur Weiterentwicklung solch eines Blendschutzbehangs beauftragt hatte²⁸⁵. Unter Bezugnahme auf das BGH-Urteil „Gummielastische Masse II“ wird darin die unabhängig von der Anteilsgröße des betreffenden Teilhabers bestehende Berechtigung zur Benutzung der Erfindung bestätigt. Hinsichtlich einer gegebenenfalls nach § 745 (2) BGB verlangten Benutzungsregelung merkt der BGH an, dass eine etwaige Beteiligung des die Erfindung nicht nutzenden Teilhabers an den Vorteilen, die der andere Teilhaber aus der Nutzung der Erfindung zieht, nicht zwingend die Anteilsgröße des nicht nutzenden Teilhabers widerspiegeln müsse²⁸⁶.

106

bb. Entscheidungen der Instanzgerichte

In der instanzgerichtlichen Rechtsprechung wurden die Auslegungsgrundsätze aus „Gummielastische Masse II“ in mehreren Entscheidungen auf die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis gemäß § 743 (2) BGB und deren Verhältnis zu § 743 (1) BGB angewendet²⁸⁷. In zwei Entscheidungen (I-2 U 5/11 und I-2 U 72/11) hat das OLG Düsseldorf diese Grundsätze weiterentwickelt und die Einbindung Dritter im Rahmen der Teilhaber-Gebrauchsbefugnis gemäß § 743 (2) BGB als zulässig angesehen²⁸⁸. Demnach könnte die durch die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis (§ 743 (2) BGB) gebildete erste Verwertungsstufe auch von denjenigen Teilhabern beschränkt werden, die keine oder unzureichende eigene Verwertungskapazitäten für die Herstellung und den Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse haben, da solche Defizite durch die Einbindung Dritter ausgleichbar wären.

107

²⁸⁴ BGH GRUR 2006, 401 (402 f.) – *Zylinderrohr*.

²⁸⁵ BGH GRUR 2009, 657 (657 f.) – *Blendschutzbehang*.

²⁸⁶ BGH GRUR 2009, 657 (659) – *Blendschutzbehang*.

²⁸⁷ OLG Düsseldorf v. 25.8.2005 – I-2 U 54/02, juris (Rn. 42); OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319 (320) – *Einstieghilfe für Kanalöffnungen*; OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 91).

²⁸⁸ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319 (320) – *Einstieghilfe für Kanalöffnungen*; OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 91); eingehender zu diesen Entscheidungen in den Abschnitten C.I.2.a.aa (Rn. 304 f.) und bb (Rn. 306 f.).

In einer weiteren Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 7.8.2014 (I-2 U 91/13) waren die zwei Teilhaber zweier, ein Sektionaltor und dessen Antrieb betreffender Patente Wettbewerber auf dem Gebiet der Entwicklung, der Herstellung und des Vertriebs von Toren, insbesondere Garagentoren, wobei der eine Teilhaber seine Anteile von jeweils 5% an den beiden Patenten von einem Miterfinder der zugrundeliegenden Erfindungen erworben hatte und diese Erfindungen nicht benutzte, während der andere Teilhaber, der die verbleibenden Anteile von jeweils 95% an den beiden Patenten hielt, diese in erheblichem Umfang benutzte²⁸⁹. Der nicht benutzende Teilhaber verlangte gemäß § 745 (2) BGB einen finanziellen Ausgleich von dem benutzenden Teilhaber²⁹⁰. Das OLG Düsseldorf beruft sich in der Urteilsbegründung auf das BGH-Urteil „Gummielastische Masse II“, wonach mit der Geltendmachung des Anspruchs nach § 745 (2) BGB ein finanzieller Ausgleichsanspruch entstehe, wenn es die materielle Gerechtigkeit erfordert, „dass der die (Gesamt-)Erfindung Benutzende für Gebrauchsvorteile, die den seinen Anteil übersteigenden Bruchteil übertreffen, einen Ausgleich in Geld an die übrigen Mitberechtigten leistet“²⁹¹. Als Kriterien zieht es vorrangig den Umfang der beiderseitigen Erfindungsbenutzung und die Anteilsverhältnisse heran, wobei es selbst bei einem kleinen Anteil des Teilhabers, der den Ausgleichsanspruch geltend macht, die Billigkeit verlangen könne, diesem Teilhaber einen finanziellen Ausgleich zuzuweisen, wenn die alleinige oder überschießende Benutzung durch den anderen Teilhaber erheblich ist²⁹². Weiterhin habe in diese Abwägung mit einzugehen, ob der benutzende Teilhaber von demjenigen Erfindungsbeitrag Gebrauch macht, der dem verlangenden Teilhaber zuzurechnen ist²⁹³. Demgegenüber sei unbedeutend, ob die Benutzung der Erfindung durch den verlangenden Teilhaber freiwillig oder aufgrund bestimmter äußerer, gegebenenfalls sogar zwingender Gründe unterbleibt²⁹⁴. Im Ergebnis entschied das OLG Düsseldorf, dass von dem benutzenden Teilhaber ein finanzieller Ausgleich nach der Lizenzanalogie an den verlangenden Teilhaber zu leisten ist²⁹⁵.

In der Entscheidung 7 O 307/12 des LG Mannheim wurde ein über § 745 (2) BGB geltend gemachter Ausgleichsanspruch eines Arbeitnehmer-Miterfinders, der nach Freigabe seines Anteils neben seinem Arbeitgeber Teilhaber einer Patentgemeinschaft war, gegenüber sei-

²⁸⁹ OLG Düsseldorf v. 7.8.2014 – I-2 U 91/13, juris (Rn. 1, 7, 8, 128, 146) – *Sektionaltorantrieb*, auch veröffentlicht unter OLG Düsseldorf GRUR 2014, 1190 – *Sektionaltorantrieb*.

²⁹⁰ OLG Düsseldorf v. 7.8.2014 – I-2 U 91/13, juris (Rn. 10) – *Sektionaltorantrieb*.

²⁹¹ OLG Düsseldorf v. 7.8.2014 – I-2 U 91/13, juris (Rn. 66, 70) – *Sektionaltorantrieb*; BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*, jedoch mit dem zusätzlichen (gesetzlichen) Kriterium, dass dies dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechen müsse.

²⁹² OLG Düsseldorf v. 7.8.2014 – I-2 U 91/13, juris (Rn. 70) – *Sektionaltorantrieb*.

²⁹³ OLG Düsseldorf v. 7.8.2014 – I-2 U 91/13, juris (Rn. 72) – *Sektionaltorantrieb*.

²⁹⁴ OLG Düsseldorf v. 7.8.2014 – I-2 U 91/13, juris (Rn. 70) – *Sektionaltorantrieb*.

²⁹⁵ OLG Düsseldorf v. 7.8.2014 – I-2 U 91/13, juris (Rn. 64, 136) – *Sektionaltorantrieb*.

nem die Erfindung benutzenden Arbeitgeber bejaht²⁹⁶. Zur Begründung führte das LG Mannheim an, dass diese Patentgemeinschaft durch das Arbeitnehmererfinderrecht sowie eine Gebrauchsdisparität vorgeprägt sei²⁹⁷. Ferner hatte sich der Arbeitnehmer bei der Freigabe ein nichtausschließliches Benutzungsrecht gegen angemessene Vergütung vorbehalten, so dass ohnehin ein Vergütungsanspruch aus § 16 (3) ArbEG bestand²⁹⁸.

cc. Eigene Wertung

Die in I-2 U 91 niedrig angelegte Hürde für einen Ausgleichsanspruch infolge eines Verlangens nach § 745 (2) BGB bildet ein Gegengewicht zu dem in den Entscheidungen I-2 U 5/11 und I-2 U 72/11 zugrundegelegten breiten Verständnis des Gebrauchs (§ 743 (2) BGB) in Bezug auf die Einbindung Dritter. Eine Steigerung des Gebrauchsumfangs eines Teilhabers infolge der Einbindung Dritter (vgl. I-2 U 5/11 und I-2 U 72/11) ist nämlich für die weiteren nicht oder weniger benutzenden Teilhaber leichter hinnehmbar, wenn sie über ein Verlangen nach § 745 (2) BGB einen finanziellen Ausgleich erzielen können (vgl. I-2 U 91/13). Dennoch ist diese Entwicklung bedenklich, wie nachfolgend in Bezug auf den finanziellen Ausgleichsanspruch aufgezeigt wird. Die Behandlung der Einbindung Dritter im Rahmen des § 743 (2) BGB bleibt dem dritten Teil (Teil C) vorbehalten.

An den vom OLG Düsseldorf zu dem Ausgleichsanspruch herangezogenen Kriterien der Anteilsverhältnisse, des Verhältnisses der Erfindungsbenutzung sowie der Frage, ob der Erfindungsbeitrag des verlangenden Teilhabers benutzt wird, ist zunächst die Differenzierung nach den Erfindungsbeiträgen zu kritisieren²⁹⁹. Wesensmerkmal der Bruchteilsgemeinschaft ist nämlich, dass die Berechtigung des einzelnen Teilhabers ausschließlich durch einen Bruchteil an dem gesamten Recht ausgedrückt wird und das Bezugsobjekt ungeteilt bleibt³⁰⁰. Eine Differenzierung nach den Erfindungsbeiträgen kennt auch das Regelungssystem der §§ 741 ff. BGB nicht, indem in § 743 (2) BGB die Befugnis zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands im Ganzen geregelt ist und § 743 (1) BGB vorsieht, dass die (von Dritten gezogenen) Früchte den Teilhabern entsprechend ihren Anteilsverhältnissen gebühren. Schließlich enthält auch das BGH-Urteil „Blendschutzbehang“, auf welches das OLG Düsseldorf in diesem Zusammenhang verweist, keinen Hinweis auf eine Differenzierung nach den Erfindungsbeiträgen³⁰¹.

²⁹⁶ LG Mannheim v. 13.09.2013 – 7 O 307/12, juris (Rn. 25, 28 ff.); eingehender zu dieser Entscheidung unter Abschnitt C.I.2.a.cc (Rn. 308 f.); vgl. ferner die Entscheidung OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 118 (LS 2, 119) – *Drehschwingungstilger*.

²⁹⁷ LG Mannheim v. 13.09.2013 – 7 O 307/12, juris (Rn. 29).

²⁹⁸ LG Mannheim v. 13.09.2013 – 7 O 307/12, juris (Rn. 30).

²⁹⁹ S. OLG Düsseldorf v. 7.8.2014 – I-2 U 91/13, juris (Rn. 70, 72) – *Sektionaltorantrieb* zu diesen Kriterien.

³⁰⁰ MüKoBGB/Schmidt, § 741 (Rn. 2); Staudinger/Langhein, Vorbem zu §§ 741 ff. (Rn. 12).

³⁰¹ BGH GRUR 2009, 657 (659) – *Blendschutzbehang*, das sogar betont, dass jeder Mitinhaber unabhängig von der Größe seines Anteils zur Benutzung der Erfindung berechtigt sei und dass es nicht zwingend er scheine, dass eine etwaige Beteiligung des die Erfindung nicht nutzenden Teilhabers an den Vorteilen, die

Nach dem OLG Düsseldorf muss für die Bejahung eines Ausgleichsanspruchs infolge eines Verlangens nach § 745 (2) BGB die überschießende Benutzung des gebrauchenden Teilhabers umso erheblicher sein, je kleiner der Anteil des verlangenden Teilhabers ist³⁰². In dem konkreten Fall ließ das OLG Düsseldorf jedoch bereits einen ideellen Anteil von 5% des verlangenden Teilhabers bei einem entsprechend stark überschießenden Gebrauch des gebrauchenden Teilhabers ausreichen, wobei in diese Bewertung zusätzlich einfluss, dass der gebrauchende Teilhaber den Erfindungsbeitrag benutzte, der dem verlangenden Teilhaber zuzurechnen war³⁰³. Hingegen misst es dem Grund, warum der verlangende Teilhaber die Erfindung nicht selbst benutzt, keine Bedeutung bei³⁰⁴. Auch diese Maßstäbe sind bedenklich, denn für den benutzenden Teilhaber bestünde das Risiko, dass der andere Teilhaber zuwartet, bis sich ein ausreichend großes Ungleichgewicht der Benutzungsumfänge einstellt, und dann über § 745 (2) BGB einen Ausgleichsanspruch geltend macht. Zwar wirkt der Ausgleichsanspruch erst ab dem Zeitpunkt des Verlangens, möglicherweise hat jedoch der benutzende Teilhaber bereits in die Erfindungsverwertung investiert und kann sich nur mit finanziellen und zeitlichen Verlusten auf eine technische Umgehungslösung umstellen. Gegebenenfalls würde er in so einem Fall den finanziellen Ausgleich auch für die Zukunft in Kauf nehmen. Insbesondere bei einem horizontalen Teilhaber-Verhältnis könnte es sich für einen Teilhaber lohnen, selbst eine technische Alternativlösung zu benutzen und parallel den Ausgleichsanspruch gegenüber dem benutzenden Teilhaber geltend zu machen, denn so könnte er Einkünfte erzielen und gleichzeitig die Preisgestaltung seines Wettbewerbers in die Höhe treiben³⁰⁵.

112

Die Maßstäbe des OLG Düsseldorfs sind auch schwer damit in Einklang zu bringen, dass der BGH in „Gummielastische Masse II“ die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis gemäß § 743 (2) BGB bestätigt und einen diesbezüglichen finanziellen Ausgleich verneint hat, er also in dem Zustand ohne Verwertungsregelung eine ungleiche Erfindungsbenutzung der Teilhaber bewusst in Kauf genommen hat³⁰⁶. Nach dem BGH sei es gerade nicht der Zweck des Patentrechts, (im Rahmen des § 743 (2) BGB) einen Ausgleich unter ungleich benutzenden Teilhabern zu schaffen³⁰⁷. Indem das OLG Düsseldorf nun bei einem Verlangen nach § 745 (2) BGB einen finanziellen Ausgleich gewähren möchte, sobald die Erfindungsbenutzung eines Teilhabers bezogen auf die Anteilsverhältnisse und unter Berücksichtigung

113

der andere Teilhaber aus der Nutzung der Erfindung zieht, die Größe des jenem zustehenden ideellen Bruchteils am Patent widerspiegelt.

³⁰² OLG Düsseldorf v. 7.8.2014 – I-2 U 91/13, juris (Rn. 70) – *Sektionaltorantrieb*.

³⁰³ OLG Düsseldorf v. 7.8.2014 – I-2 U 91/13, juris (Rn. 72) – *Sektionaltorantrieb*.

³⁰⁴ OLG Düsseldorf v. 7.8.2014 – I-2 U 91/13, juris (Rn. 70) – *Sektionaltorantrieb*.

³⁰⁵ Auch in dem entschiedenen Fall waren die beiden Teilhaber Wettbewerber und der den Ausgleich verlangende Teilhaber hatte zunächst eine Benutzung der Erfindungen erwogen, dann aber stattdessen einen finanziellen Ausgleich verlangt, vgl. OLG Düsseldorf v. 7.8.2014 – I-2 U 91/13, juris (Rn. 1, 7, 27, 71) – *Sektionaltorantrieb*.

³⁰⁶ BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*.

³⁰⁷ BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*; eingehender hierzu unter Rn. 102.

des tatsächlich benutzten Erfindungsbeitrags unausgewogen ist, legt es für den Zustand mit Verwertungsregelung einen abweichenden Bewertungsmaßstab zugrunde. Folglich träte ein Bruch in dem Wertesystem zwischen dem Zustand ohne Verwertungsregelung, bei dem das individuelle Verwertungsgeschick der Teilhaber im Vordergrund steht, und dem Zustand mit einer (über § 745 (2) BGB) herbeigeführten Verwertungsregelung, der nach dem OLG Düsseldorf einen ausgleichenden Charakter haben soll, auf. Ein nicht oder weniger benutzender Teilhaber könnte demnach durch ein Verlangen nach § 745 (2) BGB einseitig die vom BGH aufgestellten Grundsätze für den Zustand ohne Verwertungsregelung aushebeln und die Anwendung von für ihn deutlich vorteilhafteren Kriterien erzwingen³⁰⁸. Ferner ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass das Regelungssystem der Bruchteils-gemeinschaft nur einen niedrigen Bindungsgrad unter den Teilhabern herstellt, während die mit einem finanziellen Ausgleich verbundene wirtschaftliche Kopplung der Teilhaber und die damit einhergehenden Auskunftsansprüche zu einem erhöhten Bindungsgrad führen würden³⁰⁹. Diese Erhöhung könnte relativ leicht durch einen Teilhaber erzwungen werden, außer der andere Teilhaber stoppt unmittelbar nach Geltendmachung des Verlangens die Erfindungsbenutzung. Die erste Verwertungsstufe wäre folglich instabil, denn sobald sie von einem Teilhaber (durch Benutzungsaufnahme) betreten würde, wäre es für den anderen Teilhaber ein Leichtes, ihn über ein Verlangen nach § 745 (2) BGB in den Zustand mit Verwertungsregelung und mit Ausgleichsverpflichtung zu drängen. Die dargestellten Konsequenzen könnten die Teilhaber von der Ausübung der Teilhaber-Gebrauchsbefugnis und entsprechenden Investitionen in die Erfindungsverwertung abhalten. Die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis als eine für die Praxis bedeutende Möglichkeit zur individuellen Realisierung des Wertes des gemeinschaftlichen Patents wäre dadurch in ihrer Bedeutung erheblich geschmälert³¹⁰. Die Frage, inwieweit bei arbeitnehmererfinderrechtlichen Konstellationen ein Ausgleichsanspruch großzügiger zu bejahen ist, wird vorliegend nicht weiter vertieft³¹¹.

³⁰⁸ Auch Benkard/Melullis § 6 (Rn. 62) kritisiert, dass das Regel-Ausnahmeverhältnis in sein Gegenteil verkehrt werde; a.A. Hauck, GRUR-Prax 2014, 430 (431), der einen allgemeinen Ausgleichsanspruch bejaht.

³⁰⁹ Vgl. hierzu Rn. 75.

³¹⁰ S. Rn. 102 f. zu der hohen Bedeutung, die der BGH der Teilhaber-Gebrauchsbefugnis in „Gummielastische Masse II“ beimisst.

³¹¹ Vgl. diesbezüglich die oberhalb erwähnte Entscheidung des LG Mannheim v. 13.09.2013 – 7 O 307/12, wobei dort ohnehin ein Vergütungsanspruch aus § 16 (3) ArbEG bestand. Angemerkt sei ferner, dass auch bei arbeitnehmererfinderrechtlichen Konstellationen der Arbeitnehmererfinder-Teilhaber vielfach in der Lage ist, im Rahmen einer Verwertungsregelung eine gewisse „Gegenleistung“ für einen finanziellen Ausgleich zu erbringen, wie zum Beispiel die Verpflichtung, dass er seinen Anteil nicht an einen Dritten veräußert und/oder dass er nur aus wichtigem Grund die Aufhebung der Patentgemeinschaft verlangt.

5. Zusammenfassung

Nach der jüngeren BGH-Rechtsprechung bestehen nun keine Zweifel mehr, dass das mehrstufige gesetzliche Regelungsmodell mit seiner Mehrzahl an Verwertungsoptionen auch für Patentgemeinschaften gilt³¹². In der instanzgerichtlichen Rechtsprechung wurden die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis und die Kriterien für einen über § 745 (2) BGB verlangten finanziellen Ausgleich weiterentwickelt. An letzterer Entwicklung wurde Kritik geübt, insbesondere ist nach der hier vertretenen Meinung eine höhere Hürde für einen über § 745 (2) BGB verlangten Ausgleich anzusetzen. 114

Die sich in Patentgemeinschaften für den einzelnen Teilhaber unmittelbar aus den §§ 741 ff. BGB ergebenden und durch den BGH bestätigten Verwertungsformen werden nachfolgend zusammengefasst und tabellarisch dargestellt. In dem Zustand ohne Verwertungsregelung stehen dem einzelnen Teilhaber nach dem gesetzlichen Regelungsmodell drei definierte Verwertungsstufen zur Verfügung. Erstens ist jeder Teilhaber gemäß § 743 (2) BGB bis zu der Schranke der Beeinträchtigung des Mitgebrauchs der übrigen Teilhaber zur Benutzung der Erfindung berechtigt, ohne dass ein finanzieller Ausgleich geschuldet ist. Zweitens kann jeder Teilhaber gemäß § 747 S. 1 BGB über seinen Anteil verfügen, ihn insbesondere veräußern. Drittens kann jeder Teilhaber gemäß § 749 (1) BGB die Aufhebung der Patentgemeinschaft verlangen. Die Patentgemeinschaft wechselt in einen Zustand mit Verwertungsregelung, wenn eine allseitige Vereinbarung (vgl. § 744 (1) BGB) oder ein Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) zustande kommt oder ein berechtigtes Verlangen nach § 745 (2) BGB geltend gemacht wird. Durch eine Verwertungsregelung können die drei Verwertungsstufen eliminiert, abgeändert, konkretisiert oder durch weitere Verwertungsstufen ergänzt werden. Gesetzliche Einschränkungen bestehen dahingehend, dass die Anteilsverfügbarkeit nur mit schuldrechtlicher Wirkung ausgeschlossen oder eingeschränkt werden kann (§ 137 BGB) und dass ein Ausschluss oder eine Beschränkung des Aufhebungsanspruchs gegenüber einem Teilhaber dann unwirksam ist, wenn bei ihm ein wichtiger Grund für die Aufhebung gegeben ist (§ 749 (2, 3) BGB). 115

Verwertungsstufe	ohne Verwertungsregelung	mit Verwertungsregelung		
1. Erfindungsbenutzung	+ § 743 (2)	Gestaltungsspielraum		
2. Verkauf des Anteils	+ § 747 S. 1			+ § 137
3. Aufhebung, Pfandverkauf	+ § 749 (1)			+ § 749 (2, 3)

³¹² Vgl. Abschnitt A.IV.1 (Rn. 77 ff.) zu dem mehrstufigen Regelungsmodell.

Die Zusammenstellung zeigt, dass dem einzelnen Teilhaber mit den bisher behandelten Verwertungsformen mehrere Handlungsoptionen zur Realisierung des Wertes des Patents zur Verfügung stehen, selbst wenn er in Bezug auf die Erfindung keine oder beschränkte Herstellungs- und Vertriebsmöglichkeiten hat. Weiterhin kann er die Befugnisse zur Anteilsveräußerung und zur Geltendmachung eines Aufhebungsverlangens, die für den benutzenden Teilhaber regelmäßig eine Bedrohung darstellen, bei der Ausgestaltung einer Verwertungsregelung als Verhandlungsmasse einbringen. 116

B. Teilhaber-Befugnisse zur Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte

Gegenstand der Untersuchung des zweiten Teils (Teil B) sind die große Bandbreite der im Patentrecht herausgebildeten abgeleiteten Benutzungsrechte und die Frage, ob ein Teilhaber alleine befugt ist, diese zu vergeben³¹³. Als „Benutzungsrechte“ werden dabei alle solchen Rechte und Befugnisse bezeichnet, die entweder originär aus der Inhaber- oder Teilhaberstellung an dem Patent resultieren oder die aus dem originären Recht mittels eines Rechtsgeschäfts abgeleitet sind, wie zum Beispiel aufgrund einer Gestattung oder einer Lizenz, und durch die die negative Wirkung des Patents derart verdrängt wird, sei es materiell oder auch nur prozessual, dass die Erfindungsbenutzung des Begünstigten, soweit sie sich in dem ermächtigten Rahmen hält, nicht unterbunden werden kann³¹⁴. Die „abgeleiteten Benutzungsrechte“ unterscheiden sich folglich von originären Benutzungsrechten dadurch, dass sie dem jeweiligen Dritten aus dem originären Benutzungsrecht durch ein Rechtsgeschäft, das verfügender oder schuldrechtlicher Natur sein kann, vermittelt sind. 117

Zunächst wird für unterschiedliche Konstellationen der Bedarf eines Teilhabers („vergabewilliger Teilhaber“³¹⁵) an der Vermittlung von Benutzungsrechten an Dritte und die diesbezügliche Interessenslage des jeweils weiteren Teilhabers untersucht (I.). Anschließend werden der Erschöpfungseintritt und die Teilhaber-Befugnisse zur alleinigen Geltendmachung der Ansprüche aus dem Patent behandelt, da diese Aspekte mit der Vermittlung von Benutzungsrechten in Zusammenhang stehen (II.). Es wird dann für den Zustand ohne Verwertungsregelung untersucht, ob ein Teilhaber zur Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte an Dritte befugt ist (III.). Darauf aufbauend wird herausgearbeitet, unter welchen Voraussetzungen ein Teilhaber über eine Verwertungsregelung die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte an Dritte durchsetzen kann (IV.). Bei der Behandlung dieser Fragestellungen darf nicht in Vergessenheit geraten, dass den Teilhabern zusätzlich die in dem ersten Teil (Teil A) behandelten Verwertungsoptionen der Erfindungsbenutzung (§ 743 (2) BGB), der Anteilsveräußerung (§ 747 S. 1 BGB) und der Aufhebung der Patentgemeinschaft (§ 749 (1) BGB) zur Verfügung stehen. 118

Bei den Untersuchungen der Teile B und C wird vereinfachend und mangels abweichender Angaben von nur einem vergabewilligen Teilhaber, nur einem weiteren Teilhaber und nur einem Dritten, an den der vergabewillige Teilhaber das jeweilige Benutzungsrecht vermit- 119

³¹³ „Vergeben“ (eines abgeleiteten Benutzungsrechts) umfasst eine Einräumung durch Verfügung, eine schuldrechtliche Gestattung oder eine prozessuale Duldung desselben.

³¹⁴ Vgl. Rn. 34 zu der positiven und der negativen Wirkung des Patents; das „Benutzungsrecht“ ist dabei zu unterscheiden von dem Begriff eines „positiven Benutzungsrechts“, der häufig im Zusammenhang mit Lizenzen verwendet wird und nach der überwiegenden Meinung mit zusätzlichen Pflichten des Lizenzgebers verbunden ist (s. Rn. 202); ein „Benutzungsrecht“ setzt demnach nicht voraus, dass die Benutzung durch den Dritten rechtmäßig ist (vgl. den pactum de non petendo in Abschnitt B.III.1.b.dd (Rn. 213 ff.)).

³¹⁵ Da auf den Bedarf an einer Vermittlung von Benutzungsrechten jeglicher Art Bezug genommen wird, wird der betreffende Teilhaber als „vergabewillig“ (und nicht z.B. „lizenzwillig“) bezeichnet.

teln möchte, ausgegangen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind jedoch entsprechend auch auf Konstellationen mit mehreren vergabewilligen Teilhabern, weiteren Teilhabern und/oder Dritten übertragbar.

I. Bedarf und Auswirkungen

Nachfolgend wird zunächst auf die Beweggründe eines Teilhabers für eine angestrebte Vermittlung eines Benutzungsrechts an einen Dritten (1.) und anschließend auf die diesbezüglichen Interessen des jeweils weiteren Teilhabers eingegangen (2.). Bei dieser interessenbezogenen Untersuchung wird eine Mehrzahl von Konstellationen, die möglichst repräsentativ für die große Bandbreite an praxisrelevanten Fallgestaltungen sein soll, einbezogen, um die beidseitigen Interessenslagen der Teilhaber im Gesamtbild und möglichst wertneutral zu erfassen³¹⁶. Die Frage der rechtlichen Zulässigkeit der Vermittlung eines Benutzungsrechts an einen Dritten wird dabei außen vor gelassen. Vorausgreifend auf die später zu behandelnden Regelungen der § 745 (1) und (2) BGB in Bezug auf die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte sei angemerkt, dass die vorliegende interessenbezogene Untersuchung auch für die Beurteilung der Frage, was eine „ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung“ im Sinne des § 745 (1) BGB darstellt und ob „eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung und Benutzung“ gemäß § 745 (2) BGB vorliegt, von Bedeutung ist.

120

1. Beweggründe des vergabewilligen Teilhabers

Bei alleiniger Patentinhaberschaft und entsprechend bei Patentgemeinschaften ist zwar typischerweise die eigene Benutzung der Erfindung vorrangig³¹⁷. In Abhängigkeit von dem betrieblichen Hintergrund eines Teilhabers, dessen Verhältnis zu dem Erfindungsgegenstand, der Beziehung zwischen den Teilhabern sowie der Nachfrage Dritter nach Benutzungsrechten kann jedoch die Vermittlung von Benutzungsrechten eine für den einzelnen Teilhaber interessante Verwertungsoption darstellen, zumal er im Vergleich zu einer Anteilsveräußerung Anteilseigner bleiben würde und sich selbst eine weitere Erfindungsbenu-
tzung vorbehalten könnte³¹⁸. Wie insbesondere für den Entstehungsgrund der Miterfinderschaft gezeigt wurde, kann ein Teilhaber überraschend mit einem zu seinem betrieblichen Hintergrund unpassenden Erfindungsgegenstand oder mit einem ungewünschten weiteren Teilhaber, der zum Beispiel gegenläufige Verwertungsinteressen verfolgt, konfrontiert sein³¹⁹. Auch später noch können sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Verwertungsinteressen mindestens eines Teilhabers und das Verhältnis der

121

³¹⁶ Vgl. Rn. 75 zu dieser Schwierigkeit angesichts der Vielzahl an Konstellationen und auftretender Trends.

³¹⁷ Bzgl. alleiniger Patentinhaberschaft: Bartenbach, Rn. 2.

³¹⁸ Zu den wirtschaftlichen Verwertungsinteressen des Lizenzgebers, vgl. Pahlow, S. 215 ff., und bzgl. weiterer Beweggründe, Bartenbach, Rn. 8 ff., jeweils in Bezug auf einen alleinigen Patentinhaber.

³¹⁹ Vgl. Abschnitt A.I.4.d.cc (Rn. 21).

Teilhaber zueinander derart ändern, dass der Bedarf eines Teilhabers an der Vermittlung eines Benutzungsrechts an einen Dritten auftritt. Teilweise liegen solche Änderungen außerhalb der Kontrolle des vergabewilligen Teilhabers und können überraschend eintreten.

Bei der nachfolgenden Behandlung der Beweggründe des vergabewilligen Teilhabers wird zwischen den Motiven der Erzielung von Einkünften (a.), der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents (b.) und sonstigen Beweggründen (c.) differenziert, wobei auch mehrere dieser Motive parallel und mit unterschiedlicher Gewichtung vorliegen können. Soweit bei bestimmten Motiven nur die rechtsgeschäftliche Vermittlung abgeleiteter Benutzungsrechte, die als „Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte“ bezeichnet wird, in Frage kommt, wird die Untersuchung von vornherein hierauf beschränkt. 122

a. Erzielung von Einkünften

Das Motiv der Erzielung von Einkünften steht vor allem bei solchen Teilhabern im Vordergrund, die selbst zu einer Erfindungsbenutzung nicht in der Lage sind, wie zum Beispiel Hochschulen und Forschungseinrichtungen³²⁰. Indem letztere mittlerweile über entsprechende Strukturen für die Erfindungsverwertung verfügen, ist für sie die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte, die eine wirtschaftliche Partizipation an der industriellen Verwertung eines benutzungsberechtigten Dritten (typischerweise eines Industrieunternehmens) ermöglicht, besonders attraktiv³²¹. Weitere Beispiele von Teilhabern, die nicht oder nur unter hohem Aufwand zur Erfindungsbenutzung in der Lage sind und für die die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte eine interessante Verwertungsoption darstellt, sind Arbeitnehmer³²², technische Berater und sonstige freie Miterfinder ohne betrieblichem Hintergrund zur Erfindungsbenutzung. 123

Bei Industrieunternehmen liegt der Schwerpunkt der Erfindungsverwertung zwar regelmäßig auf der eigenen Verwertung durch Herstellung und Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse unter Ausnutzung des Alleinstellungsmerkmals. Trotzdem sind die über die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte erzielbaren Einkünfte, durch die zumindest ein Teil der F&E-Kosten refinanziert werden kann, sowie weitere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel eine über eine breite Nutzung der Technologie erreichbare Marktdurchsetzung, einzubeziehen, so dass die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte ebenfalls eine attraktive Verwertungsoption darstellen kann. 124

³²⁰ Zu den Verwertungsoptionen von Forschungseinrichtungen und Hochschulen, vgl. Winzer, Rn. 803, 990.

³²¹ Vgl. Weyand, GRUR 2007, 28 (28, 35 f.) zu der Schaffung dieser Verwertungsstrukturen.

³²² Arbeitnehmer können z.B. infolge Freigabe ihres Erfindungsanteils Teilhaber einer Patentgemeinschaft sein, aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses aber an einer Erfindungsbenutzung gehindert sein.

b. Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents

Das Motiv der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents liegt bei solchen vergabewilligen Teilhabern vor, die eine Erfindungsverwertung durch Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse und deren Vertrieb (in unveränderter oder weiterverarbeiteter Form³²³) unter ihrer eigenen Mitwirkung realisieren möchten, was nachfolgend als „eigene Verwertung“ bezeichnet wird, die aber nicht in der Lage sind oder sich aus anderen Gründen dagegen entscheiden, diese Handlungen vollumfänglich selbst durchzuführen. Solche anderen Gründe können insbesondere sein, dass der vergabewillige Teilhaber die mit einer vollständig eigenen Verwertung verbundenen Investitionen und Risiken scheut, dass er aus Gründen der Versorgungssicherheit einen weiteren Hersteller einbinden möchte oder dass er für eine flächendeckende Vermarktung das Vertriebsnetz eines Dritten nutzen möchte. Mit „Ergänzung“ soll dabei nicht von vornherein ein Rangverhältnis zwischen dem von dem vergabewilligen Teilhaber und dem von dem eingebundenen Dritten übernommenen Anteil an den Herstellungs- und Vertriebshandlungen festgelegt werden. Soweit auf solch eine Hinzuziehung Dritter zum Zweck der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents Bezug genommen wird, wird dies verkürzt als „Einbindung Dritter“ bezeichnet. Das Motiv der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents liegt auch der in dem dritten Teil (Teil C) zu behandelnden Einbindung Dritter im Rahmen des § 743 (2) BGB zugrunde, wobei vorliegend nicht näher auf die Abgrenzungsfrage eingegangen wird, unter welchen Voraussetzungen der Anwendungsbereich des § 743 (2) BGB eröffnet wird. Die Erzielung von Einkünften als Gegenleistung für das Benutzungsrecht steht bei der Einbindung Dritter typischerweise nicht im Vordergrund und in vielen Fällen würde ein verlangtes Entgelt dem vergabewilligen Teilhaber mittelbar wieder auferlegt werden, weshalb das Benutzungsrecht typischerweise unentgeltlich ausgestaltet ist³²⁴.

125

Das Motiv der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents tritt überwiegend bei Industrieunternehmen auf, insbesondere wenn deren betrieblicher Hintergrund nicht auf die vollumfängliche Durchführung von Herstellung und Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse ausgelegt ist. Begünstigt wird das Auftreten dieses Motivs durch den nicht deterministischen Verlauf des Erfindungsprozesses, der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Erfindungen mit anteiliger Beteiligung eines Industrieunternehmens hervorbringt, dessen betrieblicher Hintergrund nicht auf die vollumfängliche Herstellung und Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse ausgelegt ist. Zusätzlich kommt hinzu, dass Industrieunternehmen heute meist in mehrstufige vertikale Lieferbeziehungen eingebunden sind und mit vertikal über- oder untergeordneten Industrieunternehmen Weiterentwicklungen durchfüh-

126

³²³ Eine Weiterverarbeitung eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses vor dessen Vertrieb liegt z.B. dann vor, wenn es sich um ein Zwischenprodukt, das vor dem Vertrieb zu einem (End-)Produkt weiterverarbeitet wird, oder wenn es sich um eine Komponente, die vor dem Vertrieb in eine übergeordnete Vorrichtung integriert bzw. eingebaut wird, handelt.

³²⁴ Vgl. hierzu BGH GRUR 1967, 378 (382) – *Schweißbolzen*; Paul, NJW 1963, 2249 (2251).

ren, die beispielsweise den zwischen ihnen gebildeten Schnittstellenbereich betreffen³²⁵. Diese Formen der vertikalen Zusammenarbeit, die häufig formlos, das heißt ohne zugrundeliegenden Kooperationsvertrag, durchgeführt werden, bieten eine fruchtbare Grundlage für gemeinsame Erfindungen³²⁶. Ein beteiligtes Industrieunternehmen kann folglich damit konfrontiert sein, dass eine gemeinsame Erfindung nicht seiner eigenen Handelsstufe, für die seine Herstellungs- und Vertriebsstruktur ausgelegt ist, sondern einer darüber oder darunter gelegenen Handelsstufe, insbesondere derjenigen des weiteren Teilhabers, zuzuordnen ist. Trotzdem ist die gemeinsame Erfindung mit der wirtschaftlichen Tätigkeit dieses Industrieunternehmens verknüpft, typischerweise indem der Absatz der von ihm hergestellten und vertriebenen Erzeugnisse an den Absatz erfindungsgemäßer Erzeugnisse über eine vertikale Lieferbeziehung gekoppelt ist. Hieraus kann der Bedarf dieses Industrieunternehmens an einer Einbindung Dritter resultieren, um erfindungsgemäße Erzeugnisse mit Hilfe des Dritten herstellen und vertreiben zu können. Könnte darüber hinaus auch der weitere Teilhaber der Patentgemeinschaft eingebunden werden oder wird er dies bereits, was besonders häufig bei vertikalen Teilhaber-Konstellationen auftritt, so kann ein weiteres Motiv des vergabewilligen Teilhabers sein, dass er mit der Einbindung eines Dritten eine (alleinige) Abhängigkeit von dem weiteren Teilhaber vermeiden möchte. Diese Problematik wird nachfolgend anhand zweier praxisrelevanter Konstellationen veranschaulicht (vgl. aa. und bb. unterhalb). Bei einer dritten Konstellation ist die gemeinsame Erfindung der Handelsstufe des vergabewilligen Teilhabers zuzuordnen (vgl. cc. unterhalb).

Alle drei, in besonderem Maße aber die ersten beiden Konstellationen treten mit hoher Wahrscheinlichkeit bei vertikalen Formen der Zusammenarbeit auf. Sie sind aber auch bei anderen unternehmensübergreifenden Organisationsformen von F&E-Tätigkeiten möglich, wie beispielsweise bei einem horizontalen oder komplementären Verhältnis der Partner sowie bei F&E-Aufträgen³²⁷. Deshalb werden in den nachfolgenden Abschnitten die Motive des vergabewilligen Teilhabers zunächst allgemein und unabhängig von dem Teilhaber-Verhältnis erläutert, während die bei einem vertikalen Teilhaber-Verhältnis zusätzlich hinzutretenden und aufgrund ihrer erhöhten Praxisrelevanz besondere Beachtung verdienenden Aspekte jeweils im Anschluss daran behandelt werden.

Als Beispiel für ein vertikales Teilhaber-Verhältnis, auf das jeweils ergänzend bei diesen Konstellationen Bezug genommen wird, wird eine gemeinsame, zwischen einem Motorenhersteller und dessen Einspritzdüsen herstellendem Zulieferer formlos durchgeführte Entwicklung zur Optimierung der Brennstoffeinspritzung herangezogen. Dabei ist im Voraus nicht absehbar, ob eine gegebenenfalls entstehende (gemeinsame) Erfindung die von dem Zulieferer hergestellte Einspritzdüse alleine betrifft oder aber ob erst eine Kombination aus

³²⁵ Vgl. Rn. 18; s. Winzer, Rn. 795, 799 f. zu der Bedeutung vertikaler Konstellationen.

³²⁶ S. Untersuchung in Naujoks/Pausch, S. 66 ff. aus dem Jahr 1977 zu formlos vereinbarten Kooperationen.

³²⁷ Vgl. Rn. 17 bzgl. der verschiedenen Organisationsformen.

Motor und Einspritzdüse als patentfähig angesehen wird, wie beispielsweise ein Motor mit mindestens einer Einspritzdüse mit spezifisch angepasster Geometrie, wobei der Druckverlauf, mit dem die Einspritzdüse mit Brennstoff beaufschlagt wird, von einer Motorsteuerung gesteuert wird (im Folgenden: „Motor mit spezifischer Einspritzdüse“).

aa. Erfindung auf untergeordneter Handelsstufe

Bei der ersten Konstellation ist die gemeinsame Erfindung um eine Handelsstufe untergeordnet zu derjenigen des konkret betrachteten (vergabewilligen) Teilhabers angesiedelt. Insbesondere handelt es sich bei dem erfindungsgemäßen Erzeugnis um eine Komponente (Einspritzdüse) einer von dem vergabewilligen Teilhaber (Motorenhersteller) hergestellten Vorrichtung (Motor), in die er die Komponente(n) einbaut und die er im Gesamten (Motor mit eingebauten Einspritzdüsen) vertreibt³²⁸. Da er für die Herstellung der erfindungsgemäßen Erzeugnisse (Einspritzdüsen) keine Herstellungsmöglichkeiten hat, die von ihm hergestellten und vertriebenen Vorrichtungen (Motoren) aber durch die erfindungsgemäßen Erzeugnisse (Einspritzdüsen) vorteilhafte Eigenschaften erlangen, möchte er einem Dritten mit entsprechenden Herstellungsmöglichkeiten ein Benutzungsrecht vermitteln.

129

Das Benutzungsrecht könnte der vergabewillige Teilhaber dabei je nach Bedarf unterschiedlich weitgehend ausgestalten, wie anhand nachfolgender abgestufter Varianten veranschaulicht wird. In einer vergleichsweise engen Ausgestaltung könnte er es darauf beschränken, dass der Dritte nur in dem Umfang fertigen und nur den vergabewilligen Teilhaber (Motorenhersteller) beliefern darf, so dass letzterer die Vorrichtungen (Motoren) jeweils vor deren erstmaligem Verkauf mit den erfindungsgemäßen Erzeugnissen (Einspritzdüsen) ausstatten kann. Gegebenenfalls könnten solche Vorrichtungen (Motoren) aber auch durch konzernverbundene Industrieunternehmen des vergabewilligen Teilhabers (Motorenhersteller) oder sogar durch entsprechend autorisierte Drittunternehmen gefertigt werden, so dass der vergabewillige Teilhaber zusätzlich ein Interesse daran haben könnte, dass der eingebundene Dritte auch diese weiteren Unternehmen beliefert. Bei einer noch weitergehenden Variante könnte der vergabewillige Teilhaber (Motorenhersteller) die erfindungsgemäßen Erzeugnisse (Einspritzdüsen) nicht nur zum Einbau in die von ihm hergestellten Vorrichtungen (Motoren) vor deren erstmaligem Verkauf, sondern auch zur Belieferung des Ersatzteilmarktes benötigen. Sind die erfindungsgemäßen Erzeugnisse (Einspritzdüsen) dabei nicht spezifisch für die von dem vergabewilligen Teilhaber hergestellten Vorrichtungen (Motoren) angepasst, sondern auch für Vorrichtungen (Motoren) anderer Anbieter geeignet, so könnte es für den vergabewilligen Teilhaber darüber hinaus attraktiv

130

³²⁸ Entsprechend könnte das erfindungsgemäße Erzeugnis ein Zwischenprodukt oder Vorprodukt eines von dem betrachteten Teilhaber hergestellten, weiterverarbeiteten Produkts oder Endprodukts sein. Betrifft die gemeinsame Erfindung ein Verfahren, wäre das unmittelbare Verfahrenserzeugnis (§ 9 S. 2 Nr. 3 PatG) eine solche Komponente, ein Zwischenprodukt oder ein Vorprodukt, das der betrachtete Teilhaber von einem Dritten oder dem weiteren Teilhaber beziehen möchte.

sein, diese weitere Nachfrage entweder selbst (mit den von dem Dritten hergestellten erfindungsgemäßen Erzeugnissen) zu decken oder auch dem Dritten ein so weitgehendes Benutzungsrecht zu vermitteln, dass der Dritte diese weitere Nachfrage decken kann³²⁹.

Bei einem vertikalen Teilhaber-Verhältnis (z.B. aus Motorenhersteller und dessen Einspritzdüsen herstellendem Zulieferer) ist typischerweise das Industrieunternehmen der höheren Handelsstufe (Motorenhersteller) mit dieser ersten Konstellation konfrontiert. Der weitere Teilhaber (Zulieferer) wäre dabei ebenfalls zur Ergänzung der eigenen Verwertung des vergabewilligen Teilhabers (Motorenhersteller) in der Lage. Dennoch kann der vergabewillige Teilhaber (Motorenhersteller) die Einbindung eines Dritten anstreben, zum Beispiel weil er eine Abhängigkeit von dem weiteren Teilhaber vermeiden möchte. Dieser Beweggrund umfasst nicht nur die zum Teil aus Gründen der Versorgungssicherheit angestrebte Vermeidung einer alleinigen Abhängigkeit von dem weiteren Teilhaber (Zulieferer), was der vergabewillige Teilhaber (Motorenhersteller) durch Einbindung eines Dritten als Zweit-Zulieferer neben dem weiteren Teilhaber erreichen könnte. Vielmehr kann der vergabewillige Teilhaber auch den vollständigen Ersatz des weiteren Teilhabers als Zulieferer durch mindestens einen eingebundenen Dritten anstreben, was zum Beispiel durch Kostenaspekte, Qualitätsprobleme oder durch persönliche Diskrepanzen veranlasst sein kann. Einzubeziehen ist, dass bei einer rein auf das Inland beschränkten Sichtweise der vergabewillige Teilhaber (Motorenhersteller) ohne die Möglichkeit der Vermittlung eines Benutzungsrechts an einen Dritten bei dem Bezug erfindungsgemäßer Erzeugnisse (Einspritzdüsen) allein auf den weiteren Teilhaber (Zulieferer) angewiesen wäre³³⁰. Bei einer länderübergreifenden Sichtweise wäre es ihm eventuell auch ohne Vermittlung eines Benutzungsrechts möglich, die erfindungsgemäßen Erzeugnisse (Einspritzdüsen) von einem im patentfreien Ausland herstellenden Dritten zu erwerben und aufgrund seines eigenen Benutzungsrechts (§ 743 (2) BGB) zu importieren und im Inland zu vertreiben.

131

bb. Erfindung auf übergeordneter Handelsstufe

Spiegelbildlich zu der ersten Konstellation ist nun die gemeinsame Erfindung um eine Handelsstufe übergeordnet zu derjenigen des vergabewilligen Teilhabers angesiedelt (zweite Konstellation). Insbesondere handelt es sich bei dem erfindungsgemäßen Erzeugnis um eine aus mehreren Komponenten gebildete Vorrichtung (Motor mit spezifischer Einspritzdüse³³¹) und der vergabewillige Teilhaber ist auf die Herstellung und den Vertrieb einer Komponente für die erfindungsgemäße Vorrichtung ausgerichtet, wobei diese Kom-

132

³²⁹ Beispielsweise könnte so über höhere Stückzahlen eine Preisreduktion erreicht werden.

³³⁰ Oder ansonsten eine eigene Fertigung aufbauen müsste.

³³¹ Vgl. Rn. 128 zu dem in Bezug genommenen Beispiel.

ponente auch erfindungsspezifisch angepasst sein kann (spezifische Einspritzdüse)³³². Da er für die Herstellung und den Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse (Motoren mit spezifischen Einspritzdüsen) weder die Herstellungsmöglichkeiten noch die Vertriebsstruktur hat, der Absatz der von ihm hergestellten und vertriebenen Komponenten (spezifische Einspritzdüsen) aber von dem Absatz der erfindungsgemäßen Erzeugnisse abhängt, möchte er an (mindestens) einen mit entsprechenden Herstellungs- und Vertriebsmöglichkeiten ausgestatteten Dritten ein Benutzungsrecht vergeben. Er könnte das Benutzungsrecht des Dritten – soweit eine solche Kopplung wettbewerbsrechtlich zulässig ist – davon abhängig machen, dass der Dritte die für die erfindungsgemäßen Erzeugnisse erforderlichen Komponenten von ihm bezieht.

Bei einem vertikalen Teilhaber-Verhältnis (z.B. aus Motorenhersteller und Zulieferer) ist typischerweise der Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe (der Einspritzdüsen herstellende Zulieferer) mit dieser zweiten charakteristischen Konstellation konfrontiert. Der weitere Teilhaber (Motorenhersteller) ist zwar grundsätzlich für die Herstellung und den Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse (Motoren mit spezifischen Einspritzdüsen) ausgelegt und kommt deshalb als potenzieller Abnehmer der von dem vergabewilligen Teilhaber (Zulieferer) hergestellten Komponenten (spezifische Einspritzdüsen) in Frage. Dennoch kann der vergabewillige Teilhaber (Zulieferer) an der Vermittlung eines Benutzungsrechts an einen Dritten aus dem Beweggrund heraus interessiert sein, dass er eine (alleinige) Abhängigkeit von dem weiteren Teilhaber (Motorenhersteller) vermeiden möchte. Auf die Entscheidung des weiteren Teilhabers (Motorenhersteller), ob und in welchem Umfang er die gemeinsame Erfindung verwerten und von welchem Zulieferer er sich mit gegebenenfalls erfindungsspezifisch angepassten Komponenten beliefern lassen möchte, hat er nämlich keinen Einfluss. Bei einer rein auf das Inland beschränkten Sichtweise wäre der vergabewillige Teilhaber (Zulieferer) ohne die Vermittlung eines Benutzungsrechts an einen Dritten folglich immer dann, wenn die von ihm hergestellten und vertriebenen Komponenten (spezifische Einspritzdüsen) erfindungsspezifisch angepasst sind, allein auf den weiteren Teilhaber (Motorenhersteller) als Abnehmer angewiesen. Auch die bei einer internationalen Sichtweise gegebenenfalls bestehende Möglichkeit der Einbindung Dritter aus dem patentfreien Ausland bietet regelmäßig weniger Verwertungspotenzial als bei der ersten Konstellation. Selbst wenn der vergabewillige Teilhaber nämlich einen im patentfreien Ausland ansässigen und erfindungsgemäße Erzeugnisse (Motoren mit spezifischen Einspritzdüsen) herstellenden Abnehmer für seine erfindungsspezifisch angepassten Komponenten (spezifische Einspritzdüsen) finden würde, wäre dieser Abnehmer bei dem Absatz erfindungsgemäßer Erzeugnisse auf das patentfreie Ausland beschränkt und entsprechend begrenzt wäre der Lieferumfang des vergabewilligen Teilhabers.

³³² Entsprechend ist z.B. möglich, dass das erfindungsgemäße Erzeugnis ein weiterverarbeitetes Produkt oder ein Endprodukt ist und von dem betrachteten Teilhaber ein hierfür einsetzbares Vorprodukt oder Zwischenprodukt hergestellt und vertrieben wird.

cc. Erfindung auf gleichgeordneter Handelsstufe

Bei der dritten Konstellation schließlich ist die gemeinsame Erfindung (Einspritzdüse) der Handelsstufe des konkret betrachteten Teilhabers (Einspritzdüsen herstellender Zulieferer) zuzuordnen. Dieser Teilhaber wäre also grundsätzlich in der Lage, sowohl die Herstellung als auch den Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse selbst durchzuführen. Beweggründe, warum er dennoch ein Benutzungsrecht an einen Dritten zur Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents vermitteln möchte, können hinsichtlich der Herstellung insbesondere eine große, gegebenenfalls auch nur vorübergehend bestehende Nachfrage nach erfindungsgemäßen Erzeugnissen sein, die von ihm alleine nicht gedeckt werden kann. Weiterhin kann auch der Preisdruck bei den erfindungsgemäßen Erzeugnissen so hoch sein, dass es sich für den vergabewilligen Teilhaber wirtschaftlicher darstellt, für die Herstellung zumindest eines Teils der nachgefragten erfindungsgemäßen Erzeugnisse auf die kostengünstigere Produktion eines Dritten zurückzugreifen. Die Ergänzung des Vertriebs durch einen Dritten kommt unter anderem dann in Betracht, wenn der vergabewillige Teilhaber im Inland keine oder nur eine unzureichende Vertriebsstruktur hat und deshalb einen Dritten mit entsprechender Vertriebsstruktur einbinden möchte.

134

Das vertikale Teilhaber-Verhältnis (aus Motorenhersteller und dessen Einspritzdüsen herstellendem Zulieferer) hat bei dieser dritten Konstellation keine so ausgeprägte Bedeutung wie bei den oberhalb behandelten ersten und zweiten Konstellationen. Dennoch ist auf den Fall einzugehen, dass die gemeinsame Erfindung (Einspritzdüse) die von dem Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe (Zulieferer) hergestellte und vertriebene Komponente betrifft und er einen Dritten zur Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse (Einspritzdüsen) einbinden möchte. Dabei kann der Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe (Zulieferer) auch anstreben, nicht nur den Teilhaber der höheren Handelsstufe, sondern zusätzlich oder anstelle dessen auch weitere Abnehmer mit erfindungsgemäßen Erzeugnissen zu beliefern.

135

dd. Vermittlung an konzernverbundenes Unternehmen

Bei dem Motiv der Vermittlung eines Benutzungsrechts an einen Dritten zur Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents kann je nach Konzernstruktur des vergabewilligen Teilhabers auch die Einbindung eines konzernverbundenen Unternehmens attraktiv sein³³³. Bei gemeinsamen Erfindungen, die der gleichen Handelsstufe wie derjenigen des vergabewilligen Teilhabers zuzuordnen sind, wird der vergabewillige Teilhaber vergleichsweise häufig auf ein konzernverbundenes Unternehmen der gleichen Handelsstufe zurückgreifen können und dieses gegenüber einem (vollständig) externen Dritten vorziehen. In Einzelfällen werden auch in Bezug auf Erfindungen einer unter- oder übergeordneten Handelsstufe

136

³³³ Vorliegend wird die Vergabe an ein konzernverbundenes Unternehmen (vgl. § 18 AktG) behandelt, es könnte sich aber auch um ein (weiter entferntes) wirtschaftlich verbundenes Unternehmen handeln.

entsprechend ausgerichtete Unternehmen im Konzernverbund des vergabewilligen Teilhabers existieren oder mit dem Ziel der Erfindungsverwertung in den Konzernverbund integriert werden.

c. Sonstige Beweggründe

In knapper Form werden noch sonstige, meist in Bezug auf alleinige Patentinhaber angeführte Beweggründe für die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte behandelt, soweit sie auch bei Teilhabern einer Patentgemeinschaft vorliegen können. Praxisrelevant ist insbesondere die kreuzweise Vergabe von Benutzungsrechten zwischen Unternehmen zur allseitigen Erweiterung des Handlungsfreiraums oder zur gegenseitigen Vorteilsziehung aus F&E-Tätigkeiten, wie zum Beispiel bei der konkreten Auflösung von Sperrpositionen oder bei der Schaffung von Technologie-Pools³³⁴. Weiterhin stellt die Vergabe von Benutzungsrechten ein wesentliches Mittel zur Streitvermeidung oder Streitbeendigung dar³³⁵. 137

Auch im Rahmen der Umsetzung der häufig international ausgerichteten wirtschaftlichen Gesamtstrategie eines Unternehmens oder eines Konzernverbunds, bei der die Überwindung währungs-, handels- und steuerrechtlicher Schwierigkeiten sowie die Erzielung entsprechender Vorteile wesentliche Aspekte sind, ist häufig die Vermittlung von Benutzungsrechten erforderlich³³⁶. Ein speziell konzernbezogener Aspekt ist dabei die Aufteilung der Durchführung von F&E-Tätigkeiten, der Inhaberschaft an Patenten (zentral oder dezentral) sowie der Herstellung und des Vertriebs patentgeschützter Erzeugnisse zwischen den Unternehmen des Konzernverbunds. Werden beispielsweise die Patente von der Konzernmutter oder einer konzernverbundenen Patentverwertungsgesellschaft zentral gehalten, so benötigen die herstellenden und vertreibenden Unternehmen des Konzernverbunds entsprechende Benutzungsrechte³³⁷. 138

2. Auswirkungen auf den weiteren Teilhaber

Bei dem weiteren Teilhaber ist in gleicher Weise wie bei dem vergabewilligen Teilhaber davon auszugehen, dass er an einer (für ihn) möglichst gewinnbringenden Verwertung des gemeinschaftlichen Patents interessiert ist³³⁸. In erster Näherung werden seine Verwertungsinteressen durch seinen betrieblichen Hintergrund in Relation zu dem Erfindungsgegenstand und durch sein Verhältnis zu dem vergabewilligen Teilhaber bestimmt. Es wird im Folgenden danach unterschieden, ob von dem weiteren Teilhaber die Erzielung von Einkünften (a.), eine an die Verwertung des vergabewilligen Teilhabers gekoppelte Ver- 139

³³⁴ Bartenbach, Rn. 10; vgl. Fn. 41 zu dem Begriffsverständnis von „Unternehmen“.

³³⁵ Bartenbach, Rn. 11 ff.; Beispiele unter Groß, Rn. 13.

³³⁶ Vgl. bzgl. alleiniger Inhaberschaft, Pahlow, S. 216, mit weiteren Nachweisen.

³³⁷ Vgl. Bartenbach, Rn. 7.

³³⁸ S. Pahlow, S. 215 zu dieser grundsätzlichen Annahme in Bezug auf einen alleinigen Patentinhaber.

wertung (b.), eine zu der Verwertung des vergabewilligen Teilhabers im Wettbewerb stehende Verwertung (c.), eine exklusive Verwertung (d.) oder eine Verwertung unabhängig von dem vergabewilligen Teilhaber (e.) angestrebt wird, wobei in der Praxis auch mehrere dieser Ziele parallel mit unterschiedlicher Gewichtung vorliegen können. Für diese verschiedenen Kategorien wird im Folgenden untersucht, wie sich die Vermittlung eines Benutzungsrechts durch den vergabewilligen Teilhaber auf die Verwertungsinteressen des weiteren Teilhabers auswirkt. Zuletzt wird noch auf die Interessenslagen eingegangen, wenn der vergabewillige Teilhaber ein Benutzungsrecht nicht an einen unabhängigen Dritten, sondern an ein konzernverbundenes Unternehmen vermitteln möchte (f.).

a. Erzielung von Einkünften

Vergleichbar wie bei dem vergabewilligen Teilhaber steht bei dem weiteren Teilhaber die Erzielung von Einkünften dann im Vordergrund, wenn er selbst zu einer Erfindungsbenutzung nicht in der Lage ist, wie es zum Beispiel bei Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Arbeitnehmern, technischen Beratern, freien Miterfindern und einzelfallabhängig auch bei Industrieunternehmen³³⁹ der Fall ist. Möchte der vergabewillige Teilhaber ein abgeleitetes Benutzungsrecht an einen Dritten gegen Entgelt vergeben, wird der weitere Teilhaber ein hohes Interesse daran haben, an den erzielten Einnahmen beteiligt zu werden und/oder selbst zur Vermittlung von Benutzungsrechten berechtigt zu sein. Das Benutzungsrecht des Dritten an sich würde ihn meist wohl nicht stören, außer zum Beispiel wenn er ein ausschließliches, mit höheren Einnahmen verbundenes Benutzungsrecht hätte vergeben wollen und diese Möglichkeit nun blockiert wäre.

140

Möchte der vergabewillige Teilhaber ein unentgeltliches Benutzungsrecht an einen Dritten aus dem Motiv der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents oder aus sonstigen Beweggründen heraus vermitteln, so würde sich der weitere Teilhaber an der Erfindungsbenutzung des Dritten an sich meist ebenfalls nicht stören. An einem finanziellen Ausgleich wäre er jedoch schon interessiert.

141

b. Verwertung gekoppelt an vergabewilligen Teilhaber

Bei den in diesem Abschnitt untersuchten Konstellationen strebt der weitere Teilhaber eine Erfindungsverwertung an, bei der seine Herstellungs- und/oder Vertriebshandlungen in Bezug auf erfindungsgemäße Erzeugnisse an Handlungen des vergabewilligen Teilhabers, die sich ebenfalls auf erfindungsgemäße oder aber auf vor- oder nachgelagerte Erzeugnisse beziehen, gekoppelt ist. Typischerweise handelt es sich dabei um vertikale Teilhaber-

142

³³⁹ S. Rn. 124 zu diesem Motiv bei Industrieunternehmen.

Konstellationen zwischen Industrieunternehmen³⁴⁰. Bei den untersuchten Auswirkungen auf die Interessen des weiteren Teilhabers wird noch weiter danach differenziert, aus welchem Motiv der vergabewillige Teilhaber jeweils ein Benutzungsrecht vermitteln möchte.

aa. Monetäre und sonstige Beweggründe des vergabewilligen Teilhabers

Vergleichsweise selten wird bei der hier vorausgesetzten Kopplung auftreten, dass der vergabewillige Teilhaber ein Benutzungsrecht aus monetären Beweggründen vergeben möchte³⁴¹. Liegt bei dem vergabewilligen Teilhaber einer der sonstigen oberhalb behandelten Beweggründe vor³⁴², wie beispielsweise die Umsetzung einer konzerninternen Aufgabenverteilung, so wird der weitere Teilhaber der angestrebten Vergabe relativ großzügig gegenüberstehen, solange er seine (an die Verwertung des vergabewilligen Teilhabers gekoppelten) Verwertungsinteressen erfüllt sieht. Bei einer entgeltlichen Ausgestaltung des Benutzungsrechts wäre er gegebenenfalls an einem finanziellen Ausgleich interessiert.

bb. Beweggrund des vergabewilligen Teilhabers der Ergänzung der Verwertung

Wesentlich konflikträchtiger sind die oberhalb behandelten Konstellationen, bei denen der vergabewillige Teilhaber ein Benutzungsrecht an einen Dritten zur Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents vermitteln möchte³⁴³. Nachfolgend werden die oberhalb behandelten ersten und zweiten Konstellationen hinsichtlich der Interessenslage des weiteren Teilhabers fortgeführt (aaa. und bbb.). Dabei ist der weitere Teilhaber jeweils auf der Handelsstufe der Erfindung angesiedelt und verfügt über den erforderlichen betrieblichen Hintergrund zur Herstellung und meist auch zum Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse, während der vergabewillige Teilhaber auf der dazu über- oder untergeordneten Handelsstufe steht. Infolge der Vermittlung eines Benutzungsrechts würde der begünstigte Dritte in ein Wettbewerbsverhältnis zu dem weiteren Teilhaber treten. Die Verwertungsinteressen des weiteren Teilhabers wären hierdurch also im Kern getroffen. Im Anschluss daran wird noch auf die dritte Konstellation eingegangen (ccc.).

aaa. Erste Konstellation

Bei der ersten Konstellation, bei der die gemeinsame Erfindung (Einspritzdüse) einer untergeordneten Handelsstufe im Vergleich zu derjenigen des vergabewilligen Teilhabers (Motorenhersteller) zuzuordnen ist, stünden also der weitere Teilhaber (Einspritzdüsen herstellender Zulieferer) und der eingebundene Dritte bei der Belieferung des vergabewil-

³⁴⁰ S. Rn. 126 ff. zu einer gekoppelten Verwertung bei vertikalen Teilhaber-Konstellationen.

³⁴¹ S. Abschnitt B.I.1.a (Rn. 123 f.) zu dem Beweggrund der Erzielung von Einkünften.

³⁴² S. Abschnitt B.I.1.c (Rn. 137 f.) zu den sonstigen Beweggründen.

³⁴³ S. Abschnitt B.I.1.b (Rn. 125 ff.) zu diesem Beweggrund des vergabewilligen Teilhabers.

ligen Teilhabers (und gegebenenfalls weiterer Abnehmer) mit erfindungsgemäßen Erzeugnissen (Einspritzdüsen) in einem Wettbewerbsverhältnis³⁴⁴. Bezogen auf den zu deckenden Gesamtbedarf des vergabewilligen Teilhabers (Motorenhersteller) an erfindungsgemäßen Erzeugnissen wären die Folgen für den weiteren Teilhaber (Zulieferer) umso gravierender, je größer der Anteil des Dritten an diesem Gesamtbedarf wäre. Einen wesentlichen Einfluss auf diesen Anteil, der im Extremfall sogar den Gesamtbedarf des vergabewilligen Teilhabers (Motorenhersteller) erreichen könnte, hätte der von dem eingebundenen Dritten verlangte Verkaufspreis erfindungsgemäßer Erzeugnisse im Vergleich zu demjenigen des weiteren Teilhabers (Zulieferer). Dabei bestünde bei der Preisgestaltung ein Ungleichgewicht, denn bei dem eingebundenen Dritten würden weder erhebliche Kosten für die Entwicklung der erfindungsgemäßen Erzeugnisse noch ein Entgelt für die Benutzung der Erfindung anfallen³⁴⁵, während der weitere Teilhaber mangels abweichender Vereinbarung die Kosten für die von ihm durchgeführte F&E-Tätigkeit regelmäßig selbst tragen würde, in der Hoffnung, dass sie später über den Verkauf der entwickelten Erzeugnisse mit Gewinn zurückerwirtschaftet werden³⁴⁶.

Je nach Marktumfeld und Schutzrechtslage kann sich für den weiteren Teilhaber (Zulieferer) die Option bieten, andere Abnehmer mit erfindungsgemäßen Erzeugnissen (Einspritzdüsen) zu beliefern und damit eine alleinige Abhängigkeit von dem vergabewilligen Teilhaber zu vermeiden. In diesem Fall wären die negativen Folgen aufgrund der Einbindung eines Dritten durch den vergabewilligen Teilhaber weniger gravierend. Umgekehrt sind die Nachteile des weiteren Teilhabers umso größer, je weitergehend das Benutzungsrecht des Dritten ausgestaltet ist. Dies ist unmittelbar aus den oberhalb behandelten beispielhaften Ausgestaltungsformen von Benutzungsrechten eingebundener Dritter ersichtlich³⁴⁷.

Ausgehend hiervon würde sich der weitere Teilhaber (Zulieferer) primär gegen die Vermittlung eines Benutzungsrechts durch den vergabewilligen Teilhaber (Motorenhersteller) wehren. Gelingt ihm dies nicht, würde er zumindest eine (i.d.R. mengenmäßige, ggf. aber auch örtliche, zeitliche oder abnehmerbezogene) Beschränkung des Benutzungsrechts des Dritten und/oder die Zusicherung einer Mindestabnahme³⁴⁸ der von ihm hergestellten erfindungsgemäßen Erzeugnisse durch den vergabewilligen Teilhaber durchzusetzen versuchen. Weiterhin hätte er ein hohes Interesse an einem finanziellen Ausgleich für die Erfindungsbenutzung des Dritten, nicht nur, um finanziell an dessen Erfindungsbenutzung zu partizipieren, sondern auch, um das Ungleichgewicht bei der Preisgestaltung zu verringern.

³⁴⁴ S. Abschnitt B.I.1.b.aa (Rn. 129 ff.) zu der ersten Konstellation.

³⁴⁵ Vgl. BGH GRUR 1967, 378 (382) – *Schweißbolzen* und Paul, NJW 1963, 2249 (2251) zu der typischerweise unentgeltlichen Ausgestaltung des Benutzungsrechts in solchen Konstellationen.

³⁴⁶ Vgl. BGH GRUR 1979, 540 (542) – *Biedermeiermanschetten* u. BGH GRUR 2006, 401 (401) – *Zylinderrohr*; entsprechend zu vertraglicher vertikaler F&E-Zusammenarbeit, Winzer, Rn. 814.

³⁴⁷ S. Rn. 130 zu unterschiedlich weitgehenden Benutzungsrechten eingebundener Dritter.

³⁴⁸ Die Mindestabnahme kann dabei absolut bemessen oder sich z.B. anteilig auf den Gesamtbedarf des vergabewilligen Teilhabers beziehen.

bbb. Zweite Konstellation

Ist bei der nun betrachteten zweiten Konstellation die gemeinsame Erfindung (Motor mit spezifischer Einspritzdüse) einer übergeordneten Handelsstufe im Vergleich zu derjenigen des vergabewilligen Teilhabers (Einspritzdüsen herstellender Zulieferer) zuzuordnen, stünden der weitere Teilhaber (Motorenhersteller) und der eingebundene Dritte bei dem Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse (Motoren mit spezifischen Einspritzdüsen) in einem Wettbewerbsverhältnis³⁴⁹. Typischerweise würde für den eingebundenen Dritten und den weiteren Teilhaber (Motorenhersteller) kein in der Art und Weise begrenzter und zwischen den beiden aufzuteilender Gesamtbedarf eines konkreten Abnehmers an erfindungsgemäßen Erzeugnissen, wie es bei der ersten Konstellation bei dem zu deckenden Gesamtbedarf des vergabewilligen Teilhabers der Fall war, bestehen. Trotzdem ist davon auszugehen, dass der weitere Teilhaber (Motorenhersteller) den Wettbewerb des eingebundenen Dritten spüren würde, weshalb er die erfindungsgemäßen Erzeugnisse gegebenenfalls zu einem niedrigeren Verkaufspreis anbieten müsste. Wäre das Benutzungsrecht des Dritten unentgeltlich ausgestaltet³⁵⁰, so würde entsprechend wie bei der ersten Konstellation ein Ungleichgewicht bei der Preisgestaltung zwischen dem weiteren Teilhaber (Motorenhersteller) und dem Dritten, der keine Kosten für die Entwicklung aufwenden musste, auftreten. Auf der anderen Seite ist einzubeziehen, dass der weitere Teilhaber (Motorenhersteller) die nicht unter Patentschutz stehenden Komponenten (spezifische Einspritzdüsen) gegebenenfalls auch von einem anderen, günstiger anbietenden Zulieferer anstelle von dem vergabewilligen Teilhaber (Zulieferer) beziehen könnte, wodurch sich das Ungleichgewicht in der Preisgestaltung reduzieren lassen könnte.

Im Wesentlichen aus den gleichen Erwägungen wie bei der ersten Konstellation würde sich der weitere Teilhaber (Motorenhersteller) primär gegen die Vermittlung eines Benutzungsrechts durch den vergabewilligen Teilhaber (Zulieferer) wehren. Hätte er damit keinen Erfolg, würde er wiederum eine Beschränkung des Benutzungsrechts des Dritten durchzusetzen versuchen. Ferner wäre er an einem finanziellen Ausgleich interessiert.

ccc. Dritte Konstellation

Bei der dritten Konstellation, bei der die gemeinsame Erfindung (Einspritzdüse) der gleichen Handelsstufe wie derjenigen des vergabewilligen Teilhabers (Zulieferer) zuzuordnen ist, würde der vergabewillige Teilhaber nicht nur die von ihm selbst hergestellten, sondern

³⁴⁹ Vgl. Abschnitt B.I.1.b.bb (Rn. 132 ff.) zu der zweiten Konstellation.

³⁵⁰ Z.B. im Gegenzug zu einer Abnahmeverpflichtung der von dem vergabewilligen Teilhaber (Zulieferer) hergestellten Komponenten (spezifische Einspritzdüsen), sofern dies wettbewerbsrechtlich zulässig ist (vgl. Bartenbach, Rn. 1958 ff.).

auch noch die von dem eingebundenen Dritten hergestellten erfindungsgemäßen Erzeugnisse vertreiben³⁵¹. Würde er dabei den Dritten nur zu dem Zweck einbinden, dass er den weiteren Teilhaber (Motorenhersteller) in ausreichender Menge mit erfindungsgemäßen Erzeugnissen beliefern kann, so würde letzterer hiergegen wohl nichts einzuwenden haben, solange er mit der Qualität und der Preisgestaltung zufrieden ist. Möchte der vergabewillige Teilhaber (Zulieferer) mit Hilfe des Dritten aber auch weitere Abnehmer mit erfindungsgemäßen Erzeugnissen (Einspritzdüsen) beliefern, so könnte die damit gesteigerte Verfügbarkeit von erfindungsgemäßen Erzeugnissen zur Folge haben, dass der von dem weiteren Teilhaber (Motorenhersteller) angestrebte Wettbewerbsvorsprung reduziert oder vollständig eliminiert wäre, da auch weitere Abnehmer Vorrichtungen mit erfindungsgemäßen Erzeugnissen (Motoren mit erfindungsgemäßen Einspritzdüsen) anbieten könnten. In letzterem Fall entspricht die Interessenslage des weiteren Teilhabers (Motorenhersteller) weitgehend derjenigen, die oberhalb für die zweite Konstellation geschildert wurde³⁵².

c. Verwertung im Wettbewerb zu vergabewilligem Teilhaber

Es wird nun der Fall betrachtet, dass beide Teilhaber, bei denen es sich jeweils um Industrieunternehmen handelt, bei dem Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse (ggf. auch in weiterverarbeiteter Form) im Wettbewerb zueinander stehen. Möchte der vergabewillige Teilhaber ein Benutzungsrecht an einen Dritten aus monetären³⁵³ oder aus sonstigen Beweggründen, wie beispielsweise zur Umsetzung der konzerninternen Aufgabenverteilung³⁵⁴, vermitteln, so würde dies die Verwertungsinteressen des weiteren Teilhabers typischerweise nicht im Kern treffen. Angesichts des Wettbewerbsverhältnisses würde er dem Vorhaben dennoch vergleichsweise kritisch gegenüberstehen und es würde einzelfallabhängig von den weiteren Rahmenbedingungen abhängen, ob der weitere Teilhaber an einer Blockade dieses Vorhabens, an einer Beschränkung des Benutzungsrechts des Dritten, an einem finanziellen Ausgleich oder selbst ebenfalls an einer Vermittlung eines Benutzungsrechts an einen Dritten interessiert wäre.

In Bezug auf die vorliegende Arbeit hat die Konstellation, bei welcher der vergabewillige Teilhaber das Benutzungsrecht aus dem Beweggrund der Ergänzung der eigenen Verwertung vermitteln möchte, eine höhere Bedeutung. Soweit auch bei dem weiteren Teilhaber der Bedarf an einer Vermittlung eines Benutzungsrechts an einen Dritten besteht, würde er diesem Vorhaben relativ offen gegenüberstehen. Er würde jedoch auf Gegenseitigkeit bedacht sein und sicherstellen wollen, dass durch die Vermittlung kein (zusätzliches) Ungleichgewicht zwischen den Teilhabern eingeführt wird. Weniger aufgeschlossen würde er

³⁵¹ Vgl. Abschnitt B.I.1.b.cc (Rn. 134 f.) zu der dritten Konstellation.

³⁵² S. Rn. 149.

³⁵³ Vgl. Abschnitt B.I.1.a (Rn. 123 f.) bzgl. des Motivs der Erzielung von Einkünften.

³⁵⁴ Vgl. Abschnitt B.I.1.c (Rn. 137 f.) bzgl. der sonstigen Beweggründe.

hingegen sein, wenn nur dem vergabewilligen Teilhaber ausreichende Herstellungs- und/oder Vertriebsmöglichkeiten fehlen. Angesichts des Wettbewerbsverhältnisses würde er sich nämlich stark daran stören, wenn sich der vergabewillige Teilhaber durch die Vermittlung eines Benutzungsrechts über seine Herstellungs- und Vertriebskapazitäten hinausgehend „aufblähen“ könnte. Soweit es dem weiteren Teilhaber nicht möglich wäre, die Vermittlung des Benutzungsrechts zu verhindern, würde er zumindest eine Beschränkung desselben und einen finanziellen Ausgleich durchzusetzen versuchen.

d. Durch weiteren Teilhaber angestrebte exklusive Verwertung

In Bezug auf die Durchführung von (typischerweise) organisierten F&E-Tätigkeiten zwischen Forschungseinrichtungen, Hochschulen oder technischen Beratern einerseits und Industrieunternehmen andererseits ist auf den Fall einzugehen, dass ein vergabewilliger Teilhaber, bei dem es sich typischerweise um die Forschungseinrichtung, die Hochschule oder den technischen Berater handelt, die Vergabe eines entgeltlichen abgeleiteten Benutzungsrechts an einen Dritten zur Erzielung von Einkünften anstrebt, während der weitere Teilhaber, bei dem es sich typischerweise um das Industrieunternehmen handelt, an einer exklusiven eigenen Verwertung des Patents interessiert ist³⁵⁵. Eine entsprechende Interessenskonstellation liegt vor, wenn ein Teilhaber ein an einer eigenen Erfindungsbenutzung gehinderter Arbeitnehmer oder ein freier Miterfinder und der weitere Teilhaber ein an einer exklusiven eigenen Verwertung interessiertes Industrieunternehmen ist, bei dem es sich insbesondere um den Arbeitgeber des zuvor genannten Arbeitnehmers handeln kann³⁵⁶.

153

Der weitere Teilhaber (Industrieunternehmen) würde also primär die Vergabe eines Benutzungsrechts durch den vergabewilligen Teilhaber (z.B. Forschungseinrichtung, Hochschule, etc.) zu verhindern versuchen. Besonders kritisch für ihn wäre, wenn ein Wettbewerber mit geringen Anfangsinvestitionen, beispielsweise über ein umsatzabhängiges Entgelt für das Benutzungsrecht, in die erfindungsgemäße Technologie einsteigen und ihn bei der Preisgestaltung unter Druck setzen könnte. Beide Interessen berücksichtigen würde eine Regelung, wonach der weitere Teilhaber (Industrieunternehmen) für die exklusive eigene Verwertung des Patents einen finanziellen Ausgleich an den vergabewilligen Teilhaber zu leisten hätte und der vergabewillige Teilhaber im Gegenzug dazu entweder überhaupt keine Benutzungsrechte an Dritte oder nur solche, die den weiteren Teilhaber in seiner Verwertung nicht stören³⁵⁷, vergeben dürfte.

154

³⁵⁵ Vgl. Rn. 17 zu den verschiedenen Organisationsformen; vgl. Rn. 123 zu dem Motiv der Erzielung monetärer Einkünfte bei Forschungseinrichtungen, Hochschulen und technischen Beratern.

³⁵⁶ Vgl. Rn. 123 zu diesen weiteren Personen.

³⁵⁷ Z.B. wäre dies bei Benutzungsrechten in entfernten technischen Anwendungsbereichen der Fall.

e. Verwertung unabhängig von vergabewilligem Teilhaber

Zuletzt ist darauf einzugehen, dass beide Teilhaber Industrieunternehmen sind, bei denen die Herstellung und der Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse jeweils wirtschaftlich unabhängig voneinander erfolgen, beispielsweise weil sie die betreffende Erfindung in unterschiedlichen technischen Anwendungen einsetzen. Solche Konstellationen können zum Beispiel aus komplementären Formen der F&E-Zusammenarbeit hervorgehen³⁵⁸. Dabei wird ein vergabewilliger Teilhaber nur selten ein Benutzungsrecht an einen Dritten aus monetären Beweggründen vergeben wollen³⁵⁹. Häufiger werden das Motiv der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents oder sonstige Beweggründe vorliegen³⁶⁰. Hierdurch wären die Verwertungsinteressen des weiteren Teilhabers typischerweise nicht im Kern getroffen. Sofern der weitere Teilhaber selbst an einer Vermittlung eines Benutzungsrechts an einen Dritten interessiert ist, würde er dies als Ausgleich anstreben. Im Übrigen wäre er gegebenenfalls an einem finanziellen Ausgleich interessiert. Nur ausnahmsweise würde er die Vermittlung des Benutzungsrechts gänzlich verhindern wollen, beispielsweise wenn es sich bei dem begünstigten Dritten um einen Wettbewerber von ihm handeln sollte.

155

f. Vermittlung an konzernverbundenes Unternehmen

Handelt es sich bei dem vergabewilligen Teilhaber um ein Industrieunternehmen und möchte er bei den oberhalb behandelten Konstellationen das Benutzungsrecht nicht an einen unabhängigen Dritten, sondern an ein konzernverbundenes Unternehmen vermitteln, so würden die Auswirkungen auf den weiteren Teilhaber ihrer Art nach gleich bleiben³⁶¹. Der weitere Teilhaber würde diesem Vorhaben trotzdem tendenziell großzügiger gegenüberstehen, denn gegebenenfalls möchte auch er ein Benutzungsrecht an ein konzernverbundenes Unternehmen vermitteln. Ferner wird bei der Partnerauswahl für organisierte F&E-Tätigkeiten und für sonstige Formen der Zusammenarbeit regelmäßig die Konzernstruktur des potenziellen Partners mit in die Überlegungen einbezogen, so dass der später auftretende Bedarf eines Teilhabers an der Vermittlung eines Benutzungsrechts an ein konzernverbundenes Unternehmen weniger überraschend ist (außer es handelt sich um ein erst nachträglich in die Konzernstruktur des vergabewilligen Teilhabers aufgenommenes Unternehmen). Falls das konzernverbundene Unternehmen des vergabewilligen Teilhabers bei der Erfindungsbenutzung in Wettbewerb zu dem weiteren Teilhaber treten würde, was insbesondere bei dessen Einbindung zum Zweck der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents auftreten könnte, wären die Folgen für den weiteren Teilhaber wiederum besonders gravierend. Dennoch wäre das Ungleichgewicht bei der Preisgestaltung tendenziell

156

³⁵⁸ Vgl. Rn. 17 zu komplementären Formen der F&E-Zusammenarbeit.

³⁵⁹ Vgl. Abschnitt B.I.1.a (Rn. 123 f.) zu dem Motiv der Erzielung von Einkünften.

³⁶⁰ Vgl. Abschnitte B.I.1.b (Rn. 125 ff.) und B.I.1.c (Rn. 137 f.) zu diesen Motiven.

³⁶¹ Zu dem Bedarf bzgl. konzernverbundenen Unternehmen, vgl. Rn. 136, 138; bzgl. der vergleichbaren Interessenslage bei sonstigen wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, vgl. Fn. 333.

weniger ausgeprägt als bei einer vergleichbaren Konstellation mit einem unabhängigen Dritten³⁶², da davon auszugehen ist, dass die mit der Entstehung des Patents verbundenen Kosten (F&E-Kosten, Schutzrechtskosten, etc.) zumindest teilweise auch an das benutzende konzernverbundene Unternehmen weiterverrechnet werden³⁶³.

3. Zusammenfassung und eigene Wertung

Es wurden verschiedene Beweggründe eines vergabewilligen Teilhabers für die angestrebte Vermittlung eines Benutzungsrechts an einen Dritten untersucht, wobei zwischen der Erzielung von Einkünften, der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents und sonstigen Beweggründen differenziert wurde. Dabei wurde deutlich, dass eine große Bandbreite an praxisrelevanten Konstellationen besteht, in denen der einzelne Teilhaber die Herstellung und den Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse entweder nicht oder nicht vollständig selbst durchführen kann oder aufgrund der weiteren Rahmenbedingungen (Kosten, Risiko, wirtschaftliche Gesamtstrategie, konzerninterne Aufgabenverteilung) nicht möchte. 157

In einem nächsten Schritt wurde untersucht, wie sich die Vermittlung eines Benutzungsrechts durch den vergabewilligen Teilhaber in den verschiedenen Konstellationen auf die Interessen des weiteren Teilhabers auswirken würde, wobei danach differenziert wurde, ob der weitere Teilhaber die Erzielung von Einkünften, eine an die Verwertung des vergabewilligen Teilhabers gekoppelte Verwertung, eine zu der Verwertung des vergabewilligen Teilhabers im Wettbewerb stehende Verwertung, eine exklusive Verwertung oder eine Verwertung unabhängig von derjenigen des vergabewilligen Teilhabers anstrebt. Dabei zeigte sich, dass sich die Auswirkungen der Vermittlung und die daraus resultierende Interessenslage des weiteren Teilhabers je nach Konstellation unterscheiden. 158

Ausgehend von dem nachvollziehbaren Interesse jedes Teilhabers an einer gewinnbringenden Verwertung des gemeinschaftlichen Patents ist der aus den unterschiedlichen Beweggründen auftretende Bedarf eines Teilhabers an der Vermittlung von Benutzungsrechten nachvollziehbar. Die Festlegung einer Rangfolge dieser Beweggründe erscheint problematisch, denn damit würde der Bedarf bestimmter Interessensgruppen subjektiv und ohne Einbeziehung patentrechtlicher Kriterien schützenswerter als derjenige anderer Interessensgruppen eingestuft werden. Ferner erscheint es nach Betrachtung der beidseitigen Interessenslagen unausgewogen, die Zulässigkeit solch einer Vermittlung allein anhand von Kriterien aus dem Umfeld des vergabewilligen Teilhabers und ohne Einbeziehung des Umfelds des weiteren Teilhabers zu beurteilen. Wie gezeigt wurde, hängen nämlich die Auswirkungen auf den weiteren Teilhaber nicht nur von dem Umfeld des vergabewilligen Teilhabers, sondern in besonderem Maße von dem Verhältnis zwischen den Teilhabern 159

³⁶² Vgl. Rn. 145 f. und Rn. 148 zu solchen Ungleichgewichten.

³⁶³ Vgl. Bartenbach, Rn. 7.

sowie von dem eigenen Umfeld des weiteren Teilhabers, insbesondere von seinem betrieblichen Hintergrund und dessen Beziehung zu dem Erfindungsgegenstand, ab. Indem sich die aus der (hypothetisch angenommenen) Vermittlung eines Benutzungsrechts resultierende Interessenslage des weiteren Teilhabers je nach Konstellation unterscheidet, kann auch keine einheitliche Maßnahme, wie zum Beispiel ein finanzieller Ausgleich, herauskristallisiert werden, die in den verschiedenen Konstellationen in subjektiver Hinsicht ein ausgewogenes Verhältnis herstellen könnte.

II. Anwendbare Grundsätze

Im Folgenden wird darauf eingegangen, ob und in welchen Fällen ein Dritter, der Handlungen in Bezug auf erfindungsgemäße Erzeugnisse ausführt, insbesondere wenn er von dem vergabewilligen Teilhaber zur Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents eingebunden wird, ein Benutzungsrecht an der patentgeschützten Erfindung benötigt (1.)³⁶⁴. Darauf aufbauend wird untersucht, welche Befugnisse ein einzelner Teilhaber hat, um das gemeinschaftliche Patent gegenüber einem die Erfindung benutzenden Dritten, der kein Benutzungsrecht an dem Patent hat, durchzusetzen (2.).

160

1. Benutzungshandlungen, Benutzungsrechte und Erschöpfung

Es werden nachfolgend die Benutzungshandlungen (a.), die dem Patentinhaber gemäß § 9 S. 2 PatG vorbehalten sind, Benutzungsrechte Dritter (b.), die auf bestimmte Benutzungshandlungen beschränkt sind, sowie deren Wechselwirkung mit dem Eintritt der Erschöpfung (c.) behandelt. Die genannten Aspekte sind mit der zentralen Fragestellung des zweiten Teils (Teil B) der Arbeit, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Teilhaber zur Vergabe eines abgeleiteten Benutzungsrechts an einen Dritten befugt ist, verknüpft, indem der Eintritt der Erschöpfung mit darüber entscheidet, ob der Dritte in dem Verwertungsstadium, in dem er Benutzungshandlungen ausführen soll, überhaupt ein Benutzungsrecht benötigt. Bei der nachfolgenden Untersuchung werden zunächst jeweils die Grundsätze für einen (alleinigen) Patentinhaber herausgearbeitet, um im Anschluss daran auf den komplexeren Fall mit zwei Teilhabern einer Patentgemeinschaft einzugehen.

161

a. Benutzungshandlungen

Die in Bezug auf erfindungsgemäße³⁶⁵ Erzeugnisse gemäß § 9 S. 2 Nr. 1 PatG dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen des Herstellens, Anbietens, Inverkehrbringens und Gebrauchs sowie des Einführens und des Besitzens zu den genannten Zwe-

162

³⁶⁴ Vgl. Rn. 117 zu dem Verständnis von „Benutzungsrecht“.

³⁶⁵ Vereinfachend wird angenommen, dass die Begriffe „erfindungsgemäß“ und „patentgemäß“ deckungsgleich sind, d.h. dass die Erfindung vollumfänglich durch das zugehörige erteilte Patent geschützt ist.

cken hängen bei der tatsächlichen Erfindungsverwertung miteinander zusammen. Bezogen auf den Zyklus eines konkreten erfindungsgemäßen Erzeugnisses werden nämlich während des als „Ausschließlichkeitsabschnitt“ bezeichneten Abschnittes, der sich von der ersten Benutzungshandlung im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG (z.B. Angebot, Einfuhr oder Herstellung) bis zum Eintritt der Erschöpfung erstreckt, regelmäßig mehrere von ihnen ausgeführt³⁶⁶. Die Reihenfolge der Benutzungshandlungen über den Ausschließlichkeitsabschnitt, ein gegebenenfalls zwischen ihnen gebildeter zeitlicher Überlapp sowie die ausführenden Personen (Patentinhaber, Teilhaber, Dritte) können dabei je nach Art des erfindungsgemäßen Erzeugnisses und der Erfindungsverwertung variieren.

b. Auf einzelne Benutzungshandlungen beschränkte Benutzungsrechte

Ein an einen Dritten vergebene Benutzungsrecht befugt den Dritten mangels abweichender Anhaltspunkte regelmäßig zur Ausführung sämtlicher der in § 9 S. 2 PatG genannten Benutzungshandlungen³⁶⁷. Es kann aber auch mit patentrechtlicher Wirkung auf einzelne Benutzungshandlungen beschränkt werden, wobei dies typischerweise auf die Herstellung, auf den Gebrauch oder auf den Vertrieb (umfassend die Benutzungshandlungen des Anbietens und des Inverkehrbringens³⁶⁸) erfolgt³⁶⁹. Insbesondere dann, wenn der Patentinhaber einen Dritten zur Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents einbinden möchte, kann er dem Dritten nur ein beschränktes Benutzungsrecht vermitteln, so dass der Dritte mit patentrechtlicher Wirkung auf diejenigen Benutzungshandlungen, Mengen, etc. beschränkt ist, die der Patentinhaber selbst nicht abdecken kann oder möchte³⁷⁰.

163

Der Patentinhaber kann auch zwei oder mehrere Dritte durch Vermittlung entsprechend beschränkter Benutzungsrechte derart einbinden, dass deren Benutzungshandlungen bei der Herstellung und dem Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse ineinandergreifen und der Patentinhaber selbst bis zum Eintritt der Erschöpfung keine Benutzungshandlungen im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG ausführt. Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn er einem Dritten ein auf die Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse beschränktes Benutzungsrecht und einem weiteren Dritten ein auf den Vertrieb beschränktes Benutzungsrecht mit der Verpflichtung, die erfindungsgemäßen Erzeugnisse ab Lager des herstellenden Dritten zu vertreiben, vermittelt³⁷¹. Er müsste dabei nicht einmal eine Weiterverarbeitung der Erzeugnisse, wie zum Beispiel eine Weiterverarbeitung eines erfindungsgemäßen Zwi-

164

³⁶⁶ Vgl. z.B. Blum, GRUR 1932, 1 (4 f.), der die verschiedenen Benutzungshandlungen bis über den Zeitpunkt des Erschöpfungseintritts hinaus betrachtet.

³⁶⁷ Bartenbach, Rn. 1305; Groß, Rn. 26; Henn, Rn. 132 f.

³⁶⁸ Groß, Rn. 27; Derlin, Rn. 34, 40; abweichend hierzu fasst Henn, Rn. 132, 137 ff. auch den Gebrauch unter den Vertrieb, d.h. er unterscheidet nur zwischen der Herstellungs- und der Vertriebslizenz.

³⁶⁹ Jeweils bzgl. Lizenz: Bartenbach, Rn. 1305, Groß, Rn. 26 und Busse/Hacker § 15 (Rn. 69, 72).

³⁷⁰ Zu der möglichen Beschränkung eines Benutzungsrechts auf einzelne Benutzungshandlungen, vgl. Bartenbach, Rn. 1305 ff., speziell zur Beschränkung der Menge, vgl. Bartenbach, Rn. 1345 ff.

³⁷¹ Diese Möglichkeit wird z.B. angesprochen in Bartenbach, Rn. 1313, 1320 sowie Derlin, Rn. 91.

schenprodukts in ein (End-)Produkt oder eine Integration einer erfindungsgemäßen Komponente (z.B. Einspritzdüse) in eine übergeordnete Vorrichtung (z.B. Motor), vornehmen.

c. Erschöpfung

aa. Erschöpfung bei alleiniger Patentinhaberschaft

aaa. Eintritt der Erschöpfung

Der Erschöpfungsgrundsatz, der besagt, dass ein einmal durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in den Verkehr gebrachtes erfindungsgemäßes Erzeugnis patentfrei ist, das heißt, dass weitere, dieses konkrete Erzeugnis betreffende Benutzungshandlungen im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG – mit Ausnahme der Neuherstellung – nicht mehr dem Verbotungsrecht aus dem Patent unterliegen, ist im Patentgesetz nicht ausdrücklich geregelt. Er ist als allgemeiner Rechtsgedanke mit gewohnheitsrechtlichem Rang anerkannt³⁷². Hinsichtlich Voraussetzungen und Inhalt des erschöpfungsrechtlichen Begriffs des „Inverkehrbringens“ bestehen unterschiedliche Meinungen. Nach einer Meinung ist der Begriffsinhalt des erschöpfungsrechtlichen Inverkehrbringens nicht deckungsgleich mit dem verletzungrechtlichen Begriff des § 9 S. 2 Nr. 1 und 3 PatG, sondern enger³⁷³. Scharen hingegen möchte das erschöpfungsrechtliche und das verletzungrechtliche Inverkehrbringen gleichsetzen, wobei es immer dann vorliege, wenn durch die betreffende Tätigkeit der Eintritt des patentierten Erzeugnisses in den Handelsverkehr, der Umsatz- und Veräußerungsgeschäfte zum Gegenstand hat, tatsächlich bewirkt wird, indem das patentierte Erzeugnis unter Begebung der eigenen Verfügungsgewalt tatsächlich in die Verfügungsgewalt einer anderen Person übergeht³⁷⁴. Nach beiden Meinungen liegt ein Erschöpfungseintritt dann vor, wenn bei dem Übergang des erfindungsgemäßen Erzeugnisses in die Verfügungsgewalt einer anderen Person ein Eigentumsübergang stattfindet, wie zum Beispiel bei Veräußerungsgeschäften³⁷⁵. Ebenfalls anerkannt ist, dass das bloße Herstellen erfindungsgemäßer Erzeugnisse durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung noch nicht zum Erschöpfungseintritt führt³⁷⁶. Unterschiede zwischen den beiden Meinungen bestehen hin-

165

³⁷² Busse/Keukenschrijver, § 9 (Rn. 143); Bartenbach, Rn. 2198; BGH GRUR 1959, 232 (233 f.) – *Förderrinne* grundlegend zu der Unterscheidung zwischen unzulässiger Neuherstellung und zulässiger Ausbesserung bzw. Reparatur nach Eintritt der Erschöpfung; explizit geregelt ist die Erschöpfung der Rechte aus dem Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung in Art. 6 der noch nicht in Kraft getretenen VO (EU) Nr. 1257/2012; im deutschen Patentrecht enthalten bisher lediglich die §§ 9a-9c PatG, die in Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen eingeführt wurden, erschöpfungsrechtliche Inhalte.

³⁷³ Schulte/Rinken/Kühnen § 9 (Rn. 26); Derlin, Rn. 43, Fn. 134 (bei Rn. 43) und Rn. 77.

³⁷⁴ Benkard/Scharen, § 9 (Rn. 17, 44) mit Verweis auf Rechtsprechung; ebenfalls auf die tatsächliche (und nicht die rechtliche) Verfügungsgewalt abstellend: Leßmann, GRUR 2000, 741 (742).

³⁷⁵ Benkard/Scharen § 9 (Rn. 17, 44); Busse/Keukenschrijver § 9 (Rn. 149 f.); Derlin, Rn. 38; insoweit überholt, Kraft, GRUR 1971, 373 (379 f.).

³⁷⁶ Busse/Keukenschrijver § 9 (Rn. 166); Sack, GRUR 1999, 193 (198); Derlin, Rn. 37; Leßmann, GRUR 2000, 741 (742); LG Düsseldorf InstGE 1, 146 (153 f.) – *Proteinderivat*.

sichtlich der Frage, ob Erschöpfung auch eintreten kann, ohne dass ein Eigentumsübergang stattfindet, wie zum Beispiel bei der Gebrauchsüberlassung³⁷⁷.

Durch die frühere Rechtsprechung wurde der allgemeine Grundsatz entwickelt, dass bei Lieferungen zwischen konzernverbundenen Unternehmen keine Erschöpfung eintrete³⁷⁸. Dem liegt eine Unterscheidung zwischen der konzerninternen Betriebsphäre einerseits und dem freien Handelsverkehr andererseits zugrunde. Der Konzernverbund nehme nach dieser Meinung, trotz der rechtlichen Selbständigkeit der konzernverbundenen Unternehmen, als eine wirtschaftliche Einheit an dem freien Handelsverkehr teil, weshalb rein konzerninterne Warenbewegungen auf die konzerninterne Betriebsphäre beschränkt, wirtschaftlich wie ein innerbetrieblicher Vorgang zu werten und damit gerade nicht Teil des freien Handelsverkehrs seien³⁷⁹. Dabei wird bei der Konzernverbundenheit der an der Warenbewegung beteiligten Unternehmen kein unmittelbares 100%iges Tochterverhältnis vorausgesetzt, vielmehr wurden in Einzelentscheidungen auch ein sich über (ein) weitere(s) Industrieunternehmen erstreckendes Tochterverhältnis, Beteiligungen von weniger als 100% sowie ein Schwesterverhältnis als ausreichend angesehen, um den Eintritt der Erschöpfung zu verneinen³⁸⁰. Dieser Grundsatz wurde später für das Urheberrecht relativiert, indem der Ausschluss der Erschöpfung nicht zwingend bei jeder Lieferung zwischen konzernverbundenen Unternehmen greife³⁸¹. Insbesondere trete Erschöpfung ein, wenn sich ein inländisches Industrieunternehmen auf dem (ausländischen) Markt mit (urheberrechtlich geschützten) Produkten eindeckt, die dort von einem konzernverbundenen Unternehmen (vorliegend Schwesterunternehmen) auf dem für Dritte zugänglichen allgemeinen Markt angeboten werden³⁸². Das Ergebnis dieser urheberrechtlichen Rechtsprechungsentwicklung möchte Leßmann auch auf die patentrechtliche Erschöpfung anwenden. Demnach sei bei konzernverbundenen Unternehmen einzelfallabhängig nach den konkreten Verhältnissen und den konzernmäßigen Beziehungen zu differenzieren, da auch konzernverbundene Unternehmen erschöpfungsrechtlich die Stellung von echten Dritten haben könnten. Folglich sei bei konzernverbundenen Unternehmen bezüglich des Erschöpfungsintritts danach zu unterscheiden, ob die Warenbewegung im Rahmen einer konzerninter-

166

³⁷⁷ Bejahend, wie z.B. bei der Gebrauchsüberlassung oder bei der Anbringung eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses in einer vermieteten Wohnung, Benkard/Scharen § 9 (Rn. 17, 44); weitgehend entsprechend Leßmann, GRUR 2000, 741 (742); BGH GRUR 1997, 116 (117) – *Prospekthalter* und Busse/Keukenschrijver § 9 (Rn. 150) beziehen sich bei dem Eintritt der Erschöpfung auf Veräußerungsgeschäfte, schränken das erschöpfungsrechtliche Inverkehrbringen aber auch nicht ausdrücklich darauf ein; klar verneinend Derlin, Rn. 38; verneinend bzgl. Gebrauchsüberlassung, Schulte/Rinken/Kühnen § 9 (Rn. 26) sowie Kraßer/Ann § 33 (Rn. 286).

³⁷⁸ BGH GRUR 1982, 100 (101 f.) – *Schallplattenexport* (Urheberrechtssache); OLG Hamburg GRUR 1985, 923 (923) – *Imidazol*; vgl. ferner Benkard/Scharen § 9 (Rn. 17) mit weiteren Nachweisen.

³⁷⁹ BGH GRUR 1982, 100 (101 f.) – *Schallplattenexport* (Urheberrechtssache); OLG Hamburg GRUR 1985, 923 (923) – *Imidazol*.

³⁸⁰ Z.B. BGH GRUR 1982, 100 (101 f.) – *Schallplattenexport* (Urheberrechtssache) bzgl. eines konzernrechtlichen Schwesterverhältnisses; OLG Hamburg GRUR 1985, 923 (923) – *Imidazol* bzgl. eines sich über eine Holding erstreckendes, weniger als 100% betragendes Tochterverhältnis.

³⁸¹ BGH GRUR Int 1986, 724 (LS, 725 f.) – *Gebührendifferenz IV* (Urheberrechtssache).

³⁸² BGH GRUR Int 1986, 724 (LS, 725 f.) – *Gebührendifferenz IV* (Urheberrechtssache).

nen Absatz- und Vertriebsordnung erfolge und damit den freien Handelsverkehr nicht berühre oder aber ob erfindungsgemäße Erzeugnisse auf dem auch für Dritte zugänglichen allgemeinen Markt von einem konzernverbundenen Unternehmen angeboten und von einem anderen konzernverbundenen Unternehmen rechtlich und wirtschaftlich autonom ohne bindende Weisung abgenommen werden³⁸³. Auch nach der hier vertretenen Meinung ist eine solche Differenzierung bei der patentrechtlichen Erschöpfung angebracht³⁸⁴.

bbb. Wechselwirkung mit Benutzungshandlungen und Benutzungsrechten

Über den Ausschließlichkeitsabschnitt eines konkreten erfindungsgemäßen Erzeugnisses, der typischerweise durch dessen Angebot, Einfuhr oder Herstellung eröffnet wird und zwingend mit dem Eintritt der Erschöpfung endet, benötigt also jeder Dritte zur Ausführung von Benutzungshandlungen im Sinne des § 9 S. 2 PatG, die sich auf dieses Erzeugnis beziehen, ein Benutzungsrecht, sofern nicht eine der Einschränkungen der §§ 11-13 PatG greift oder sich aus den §§ 9a-9c PatG Abweichendes ergibt. Fehlt ihm ein solches oder überschreitet er eine patentrechtlich wirkende Beschränkung des Benutzungsrechts, so handelt der Dritte patentverletzend und ist der Verbotswirkung des Patents ausgesetzt³⁸⁵.

167

Bindet der Patentinhaber einen Dritten zur Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents ein und vermittelt ihm ein entsprechend beschränktes Benutzungsrecht, so ist bezüglich des Erschöpfungseintritts danach zu unterscheiden, ob der Dritte Herstellungshandlungen oder aber Vertriebshandlungen vornimmt. Ist das Benutzungsrecht des Dritten auf Herstellungshandlungen beschränkt, beispielsweise weil er zur Belieferung des Patentinhabers verpflichtet ist oder weil ein weiterer zum Vertrieb Berechtigter ab Lager des herstellenden Dritten erfindungsgemäße Erzeugnisse vertreibt³⁸⁶, so tritt durch die Herstellungshandlungen des herstellenden Dritten und die gegebenenfalls stattfindende Belieferung des Patentinhabers noch keine Erschöpfung ein³⁸⁷. Ist hingegen ein Dritter nur mit Vertriebshandlungen betraut und wird er mit den zu vertreibenden erfindungsgemäßen Erzeugnissen beliefert, sei es durch den Patentinhaber selbst oder durch einen entsprechend Berechtigten, so tritt nach der überwiegenden Meinung, der auch vorliegend gefolgt wird, bereits mit dieser Belieferung Erschöpfung ein³⁸⁸. Der Erschöpfungseintritt kann in dieser Konstellation da-

168

³⁸³ Leßmann, GRUR 2000, 741 (742, 748) unter Verweis auf die urheberrechtliche Rechtsprechungsentwicklung unter Fn. 12.

³⁸⁴ So auch Benkard/Scharen § 9 (Rn. 17) unter Verweis auf BGH GRUR Int 1986, 724 – *Gebührendifferenz IV*.

³⁸⁵ Bartenbach, Rn. 1182 ff., 1187; BGH GRUR 1959, 200 (202) – *Der Heiligenhof* (Urheberrechtssache); vgl. § 15 (2) S. 2 PatG bzgl. des Überschreitens einer patentrechtlich wirkenden Beschränkung.

³⁸⁶ Vgl. insbesondere Bartenbach, Rn. 1313, 1320 sowie Derlin, Rn. 91 zu der letzteren Konstellation.

³⁸⁷ Kraßer/Ann § 33 (Rn. 294); Bartenbach, Rn. 1320; Derlin, Rn. 37; Sack, GRUR 1999, 193 (198); Leßmann, GRUR 2000, 741 (742); LG Düsseldorf InstGE 1, 146 (153 f.) – *Proteinderivat*.

³⁸⁸ Bartenbach, Rn. 1320; Groß, Rn. 29; Derlin, Rn. 92 ff.; Busse/Keukenschrijver § 9 (Rn. 150); Benkard/Scharen § 9 (Rn. 17); BGH GRUR 1989, 39 (42) – *Flächenentlüftung*; BGH GRUR 1967, 676 (680) – *Gymnastiksandale*; zum Teil abweichend hierzu geht Kraßer/Ann § 33 (Rn. 294) von einem Nichtein-

durch weiter nach hinten, nämlich auf den Zeitpunkt des Inverkehrbringens durch die Vertriebsperson, verlagert werden, wenn diese Vertriebsperson die erfindungsgemäßen Erzeugnisse direkt ab Lager des Patentinhabers oder des zur Herstellung Berechtigten vertreibt³⁸⁹. Die Gegenüberstellung zeigt, dass bezogen auf den Weg von der Herstellung bis zu dem Verkauf an den jeweiligen Zielkunden die Einbindung eines Dritten zur Herstellung in der Regel keine Auswirkung auf die Länge des Ausschließlichkeitsabschnittes hat, während die Einbindung eines Dritten zum Vertrieb – sofern der Dritte die Erzeugnisse nicht ab Lager des Patentinhabers oder eines zur Herstellung Berechtigten vertreibt³⁹⁰ – regelmäßig zu einer Verkürzung des Ausschließlichkeitsabschnittes führt.

bb. Erschöpfung bei Patentgemeinschaften

Bei Patentgemeinschaften können mehrere Teilhaber und gegebenenfalls auch noch eingebundene Dritte in die Erfindungsverwertung involviert sein, wodurch die Komplexität bezüglich der von unterschiedlichen Personen ausgeführten Benutzungshandlungen erhöht sein kann. Indem das gemeinschaftliche Recht „Patent“ ungeteilt bleibt, ist die Erschöpfung trotzdem nach den gleichen Grundsätzen wie bei alleiniger Patentinhaberschaft in Bezug auf dieses Patent zu beurteilen. Insbesondere darf sie sich für einen Außenstehenden nicht allein deshalb abweichend darstellen, weil anstelle eines alleinigen Patentinhabers mehrere Teilhaber involviert sind. Im Folgenden werden zunächst die Grundsätze zum Erschöpfungseintritt bei Benutzungshandlungen nur eines einzelnen Teilhabers herausgearbeitet (aaa.), um anschließend Konstellationen mit mehreren involvierten Personen zu behandeln. Insbesondere wird auf eine aneinander gekoppelte Verwertung der Teilhaber (bbb.) sowie auf die Einbindung eines Dritten zu Herstellungshandlungen (ccc.) und zu Vertriebsshandlungen (ddd.) durch einen Teilhaber eingegangen.

169

aaa. Inverkehrbringen durch Teilhaber

In Patentgemeinschaften ist der einzelne Teilhaber zur Erfindungsbenutzung im Sinne des § 9 S. 2 PatG und damit zum rechtmäßigen Inverkehrbringen erfindungsgemäßer Erzeugnisse befugt (§ 743 (2) BGB)³⁹¹. Dies gilt auch dann, wenn der Teilhaber gegen eine Ver-

170

tritt der Erschöpfung bei einer Belieferung eines ausschließlichen Vertriebslizenznehmers durch den (nicht mehr zum Vertrieb berechtigten) Patentinhaber sowie bei einer Belieferung eines Vertriebsberechtigten durch einen nur zur Herstellung Berechtigten aus, wobei dies zumindest dann zu hinterfragen ist, wenn mit dieser Belieferung ein Veräußerungsgeschäft einhergeht; a.A. Kraft, GRUR 1971, 373 (380), nach welchem nicht schon die Veräußerung durch den Patentinhaber an den ersten Erwerber, den Lizenznehmer, zur Erschöpfung des Patentrechts führe, sondern erst die Weiterveräußerung durch diesen Lizenznehmer an seine Abnehmer.

³⁸⁹ Derlin, Rn. 101; Groß, Rn. 27 ff.; BGH GRUR 1989, 39 (42) – *Flächenentlüftung*.

³⁹⁰ Eine weitere Ausnahme, die vorliegend aufgrund von deren internationalem Bezug nicht eingehender behandelt wird, besteht darin, dass der zum Vertrieb berechnete Dritte erfindungsgemäße Erzeugnisse außerhalb der EU übernimmt, um sie ins Inland einzuführen und dort zu vertreiben, vgl. Derlin, Rn. 113.

³⁹¹ BGH GRUR 2005, 663 (663) – *Gummielastische Masse II*.

einbarung der Teilhaber (§ 744 (1) BGB), gegen einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) oder gegen eine über ein Verlangen nach § 745 (2) BGB eingeführte Verwertungsregelung verstößt, denn hierbei handelt es sich „nur“ um eine Verletzung seiner schuldrechtlichen Pflichten im Innenverhältnis³⁹². Die Rechtmäßigkeit des Inverkehrbringens bezieht sich auf das ungeteilte gemeinschaftliche Recht „Patent“ im Ganzen, weshalb der Erschöpfungseintritt mit Wirkung für alle Teilhaber erfolgt. Der Verlust des Verbotungsrechts aus dem Patent in Bezug auf ein erfindungsgemäßes Erzeugnis, das von einem Teilhaber in den Verkehr gebracht wurde, tritt also auch für den anderen Teilhaber ein, unabhängig davon, ob er dem Inverkehrbringen zugestimmt hat oder nicht³⁹³.

bbb. Belieferung eines Teilhabers durch den anderen Teilhaber

Ist in einer Patentgemeinschaft die Verwertung der Teilhaber derart aneinander gekoppelt, dass der eine Teilhaber (der niedrigeren Handelsstufe) erfindungsgemäße Erzeugnisse herstellt, an den anderen Teilhaber (der höheren Handelsstufe) liefert und letzterer die erfindungsgemäßen Erzeugnisse (ggf. nach deren Weiterverarbeitung) an Dritte vertreibt, ist fraglich, auf welcher Stufe Erschöpfung eintritt. Dies könnte bereits bei der zwischen den Teilhabern stattfindenden Belieferung oder aber erst bei dem Vertrieb an Dritte sein³⁹⁴. Hellebrand ist der Auffassung, dass bei der Belieferung zwischen den Teilhabern noch keine Erschöpfung eintrete, worin ihm die Schiedsstelle in dem Einigungsvorschlag „Bremsbelag“ gefolgt ist³⁹⁵. Er und weitgehend entsprechend die Schiedsstelle³⁹⁶ begründen dies damit, dass der Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe sein ausschließliches Verwertungsrecht gegenüber dem Teilhaber der höheren Handelsstufe nicht ausüben und deshalb bei der Belieferung des letzteren den Erfindungswert nicht realisieren könne, da der belieferte Teilhaber unabhängig von der Zustimmung des liefernden Teilhabers ein eigenes Benutzungsrecht habe. Unter Verweis auf Kraßer und die BGH-Entscheidungen „Handhabungsgerät“ und „Bodenwaschanlage“ wird die Möglichkeit zur Realisierung des Erfindungswerts als Voraussetzung für den Erschöpfungseintritt angesehen³⁹⁷. 171

Das nach dieser Meinung herangezogene Kriterium, ob der belieferte Teilhaber der höheren Handelsstufe ein Benutzungsrecht hat, ist befremdlich, da in erster Linie zu fragen ist, ob der liefernde Teilhaber (der niedrigeren Handelsstufe) zum rechtmäßigen 172

³⁹² Vgl. hierzu Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 27 ff.) und Schnorr, S. 219.

³⁹³ Hellebrand, Mitt. 2008, 433 (440) bzgl. der Mitinhaberschaft: „Nur für das Patent als Ganzes kann Erschöpfung eintreten, weil die Erschöpfung das Recht als solches ergreift und nicht einen Teil davon.“; vgl. ferner Lüdecke, S. 198 f.

³⁹⁴ Beide Varianten werden diskutiert in Hellebrand, Mitt. 2008, 433 (439 ff.).

³⁹⁵ Hellebrand, Mitt. 2008, 433 (440 f.); EV v. 19.4.2012 ArbErf 023/10 – *Bremsbelag*, aufgenommen in den Beitrag von Trimborn, Mitt. 2014, 74 (77).

³⁹⁶ EV v. 23.11.2010 ArbErf 033/09 – *Medizinprodukt*; EV v. 19.4.2012 ArbErf 023/10 – *Bremsbelag*.

³⁹⁷ Hellebrand, Mitt. 2008, 433 (440 f.); EV v. 19.4.2012 ArbErf 023/10 – *Bremsbelag*; vgl. ferner Kraßer/Ann § 33 (Rn. 278, 281 f.) sowie BGH GRUR 2001, 223 (224 f.) – *Bodenwaschanlage*.

Inverkehrbringen der erfindungsgemäßen Erzeugnisse befugt ist. Dies ist zu bejahen³⁹⁸. Wird der Vergleich zur alleinigen Patentinhaberschaft gezogen, so ist festzustellen, dass es auch hier nicht darauf ankommt, ob der von dem Patentinhaber belieferte vertreibende Dritte ein Benutzungsrecht hat³⁹⁹, wobei es keinen Unterschied macht, dass diesem Dritten allenfalls ein abgeleitetes Benutzungsrecht und dem von dem einen Teilhaber belieferten anderen Teilhaber hingegen ein originäres Benutzungsrecht zusteht. Auch ist eine Überführung der erfindungsgemäßen Erzeugnisse in den freien Handelsverkehr zu bejahen, denn aufgrund seines Benutzungsrechts unterliegt der belieferte Teilhaber ohnehin keinen patentrechtlichen Beschränkungen bei dem weiteren Vertrieb. Würde bezüglich des Erschöpfungseintritts noch weiter danach differenziert werden, ob ein Teilhaber eine Person mit oder ohne (originärem) Benutzungsrecht beliefert, so würde dies zu dem widersprüchlichen Ergebnis führen, dass dann, wenn der Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe erfindungsgemäße Erzeugnisse auf ein- und demselben (freien) Markt sowohl an Dritte als auch an den anderen Teilhaber veräußert, mit dem Verkauf an Dritte Erschöpfung eintreten würde, mit dem Verkauf an den anderen Teilhaber hingegen nicht, letzterer also noch länger die patentrechtliche Kontrolle ausüben könnte. Wie auch Kraßer/Ann hervorheben, kommt in dem Erschöpfungsgrundsatz die Überzeugung zum Ausdruck, dass es genüge, „die Gelegenheit zur Ausnutzung der durch das Patent gesicherten Alleinstellung hinsichtlich ein und derselben erfindungsgemäßen Sache *einmal* zu geben“, das heißt diese einmalige Gelegenheit bezieht sich auf das konkrete erfindungsgemäße Erzeugnis und nicht jedes Mal von Neuem auf die untereinander in Lieferbeziehung stehenden Teilhaber⁴⁰⁰.

Der Eintritt der Erschöpfung in dem Stadium der Belieferung der Teilhaber untereinander könnte schließlich mit dem Argument zu verneinen sein, dass der Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe bei der Belieferung des Teilhabers der höheren Handelsstufe nicht die Gelegenheit zur Realisierung des Erfindungswerts habe⁴⁰¹. Dabei sind die Verhältnisse auf der Marktstufe der erfindungsgemäßen Erzeugnisse maßgeblich. Auf dieser Marktstufe ist der Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe regelmäßig mit weiteren Wettbewerbern konfrontiert und möchte die Vorteile aufgrund des ihm anteilig zustehenden Ausschlussrechts wahrnehmen⁴⁰². Dem Interesse des Teilhabers der niedrigeren Handelsstufe an einem gewinnbringenden Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse steht regelmäßig auch ein entsprechender Bedarf des Teilhabers der höheren Handelsstufe gegenüber, beispielsweise

173

³⁹⁸ S. Rn. 170.

³⁹⁹ BGH GRUR 1967, 676 (680) – *Gymnastiksandale*; BGH GRUR 1989, 39 (42) – *Flächenentlüftung*; Derlin, Rn. 101, 113; Benkard/Scharen § 9 (Rn. 17); Busse/Keukenschrijver § 9 (Rn. 150); s. auch das in Rn. 168 genannte Beispiel eines nur mit Vertriebshandlungen betrauten Dritten, der von dem Patentinhaber oder einem sonstigen Berechtigten mit erfindungsgemäßen Erzeugnissen beliefert wird.

⁴⁰⁰ Hervorhebung übernommen von Kraßer/Ann § 33 (Rn. 282).

⁴⁰¹ Vgl. Kraßer/Ann § 33 (Rn. 281 f.); auf die *Gelegenheit* zur Realisierung des Erfindungswerts (und nicht auf dessen tatsächliche Realisierung) wird in BGH GRUR 1980, 38 (39) – *Fullplastverfahren* und BGH GRUR 2001, 223 (224) – *Bodenwaschanlage* Bezug genommen.

⁴⁰² Vgl. Kraßer/Ann § 33 (Rn. 281 ff.) zu diesen Erwägungen.

weil er erfindungsgemäße Erzeugnisse nicht (vollumfänglich) selbst herstellen kann oder möchte. Indem die Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse unter die ausschließliche Wirkung des Patents fällt, ist der Teilhaber der höheren Handelsstufe darauf angewiesen, diese Erzeugnisse entweder von dem Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe oder von einem über ein entsprechendes Benutzungsrecht verfügenden Dritten zu beziehen.

Müsste solch ein (hypothetischer) Dritter für das Benutzungsrecht ein Entgelt zahlen, was insbesondere dann anzunehmen wäre, wenn in Patentgemeinschaften bei der Vermittlung eines Benutzungsrechts an Dritte die Interessen sämtlicher Teilhaber zu berücksichtigen sind⁴⁰³, so würde der Dritte bei der Belieferung des Teilhabers der höheren Handelsstufe die Preise entsprechend des von ihm für die Erfindungsbenutzung zu entrichtenden Entgelts anheben. Ausgehend von solch einer (hypothetischen) Wettbewerbssituation mit dem Dritten könnte auch der Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe bei der Belieferung des Teilhabers der höheren Handelsstufe den Erfindungswert zumindest teilweise realisieren. Wäre demgegenüber das Benutzungsrecht des (hypothetischen) Dritten unentgeltlich, was insbesondere dann anzunehmen wäre, wenn es ihm von dem Teilhaber der höheren Handelsstufe alleine und ohne Berücksichtigung der Interessen des Teilhabers der niedrigeren Handelsstufe vermittelt werden könnte⁴⁰⁴, so würde auch der Kostendruck für den Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe steigen. In letzterem Fall würde für den Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe folglich das Risiko bestehen, dass er bei der Veräußerung erfindungsgemäßer Erzeugnisse den Erfindungswert nicht oder nur zu einem kleinen Anteil realisieren kann. Die unterschiedlichen Konsequenzen dieser beiden Ansätze verdeutlichen, dass die tatsächliche Realisierung des Erfindungswerts durch den Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe bei der Belieferung des Teilhabers der höheren Handelsstufe mit davon abhängt, ob und unter welchen Voraussetzungen ein einzelner Teilhaber zur Vermittlung von Benutzungsrechten an Dritte berechtigt ist⁴⁰⁵.

174

Trotz dieser aufgezeigten Wechselbeziehung kann selbst dann, wenn einzelne Teilhaber die Befugnis zur alleinigen Vermittlung von Benutzungsrechten haben sollten, nicht zwingend gefolgert werden, dass der Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe gegenüber dem

175

⁴⁰³ Wie gezeigt wurde, würde der Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe zumindest ein entgeltliches Benutzungsrecht des Dritten durchzusetzen versuchen, s. Abschnitt B.I.2.b.bb.aaa (Rn. 145 ff.).

⁴⁰⁴ So in EV v. 19.4.2012 ArbErf 023/10 – *Bremsbelag* unter Verweis auf EV v. 23.11.2010 ArbErf 033/09 – *Medizinprodukt*, wonach der einzelne Teilhaber durch Vergabe eines Auftrags an jeden Dritten erfindungsgemäße Erzeugnisse im Wege der verlängerten Werkbank für sich herstellen lassen könne, ohne hierfür einen finanziellen Ausgleich an den anderen Teilhaber zahlen zu müssen.

⁴⁰⁵ Vgl. hierzu auch die in Abschnitt C.I.2.a.dd (Rn. 310 f.) behandelten Einigungsvorschläge, in denen die Schiedsstelle jeweils davon ausgeht, dass ein Teilhaber im Rahmen des § 743 (2) BGB einen Dritten in Lohnfertigung erfindungsgemäße Erzeugnisse herstellen lassen kann. Dies voraussetzend folgert sie konsequenterweise, dass der Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe dann, wenn seine Verwertung ausschließlich in der Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse im Auftrag des Teilhabers der höheren Handelsstufe besteht, keinen wirtschaftlichen Nutzen aus der Monopolstellung ziehen könne, was jedoch auch die drastischen Folgen dieses Ansatzes aufzeigt.

Teilhaber der höheren Handelsstufe keine Gelegenheit zur Realisierung des Erfindungswerts hat⁴⁰⁶. Vielmehr würde die Realisierung des Erfindungswerts auf Seiten des Teilhabers der niedrigeren Handelsstufe nur dann beeinträchtigt beziehungsweise in Einzelfällen vollständig vereitelt werden, wenn der Teilhaber der höheren Handelsstufe entsprechende Anstrengungen zur Einbindung eines Dritten unternehmen und tatsächlich einen Dritten auffinden würde, der zur Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse zu den gewünschten Konditionen in der Lage und gewillt ist. Und selbst in solch einer Konstellation wäre zu bedenken, dass der Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe zu allen Benutzungshandlungen befugt ist und frei darüber entscheiden kann, an wen er erfindungsgemäße Erzeugnisse vertreibt. Entscheidet er sich für eine Belieferung des Teilhabers der höheren Handelsstufe, so erfolgt dies regelmäßig aus wirtschaftlichen Erwägungen, weshalb davon auszugehen ist, dass er dabei die Gelegenheit zur Realisierung des Erfindungswerts hat. Ergänzend sei angemerkt, dass für den Eintritt der Erschöpfung ausreichend ist, wenn der betreffende Teilhaber die *Gelegenheit* zur Realisierung des Erfindungswertes hat, weshalb unschädlich sein muss, wenn er dies in Einzelfällen, wie zum Beispiel aufgrund einer Fehlentscheidung, doch nicht oder nicht vollumfänglich erreicht⁴⁰⁷. Dementsprechend hat der Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe bei Belieferung des Teilhabers der höheren Handelsstufe mit erfindungsgemäßen Erzeugnissen die Gelegenheit zur Realisierung des Erfindungswerts und es tritt Erschöpfung ein.

ccc. Herstellung durch Dritten

Nachfolgend wird untersucht, dass ein Teilhaber einen Dritten zur Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse einbindet, wobei die Herstellungshandlungen des eingebundenen Dritten einmal aufgrund eines auf die Herstellung beschränkten Benutzungsrechts recht-

176

⁴⁰⁶ So aber Hellebrand, Mitt. 2008, 433 (440 f.) (und entsprechend auch EV v. 19.4.2012 ArbErf 023/10 – *Bremsbelag*), der eine fehlende Realisierung des Erfindungswerts durch den Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe im Fall der Belieferung des Teilhabers der höheren Handelsstufe annimmt, da letzterer ein eigenes Benutzungsrecht habe. Eine wirtschaftliche Korrektur führt er darüber ein, dass er in dieser Konstellation eine Behinderung des Teilhabers der niedrigeren Handelsstufe in seinem Mitgebrauch sieht, weshalb er – unter Berücksichtigung einer ggf. zusätzlich stattfindenden Belieferung Dritter durch den Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe und der diesbezüglichen Preisgestaltung – je nach Konstellation Ausgleichszahlungen oder eine Preisanpassung der erfindungsgemäßen Erzeugnisse in dem Verhältnis zwischen den beiden Teilhabern fordert.

Anmerkung: Neben den praktischen Schwierigkeiten bei der Feststellung, ob und in welcher Höhe von dem Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe bei der Belieferung eines Dritten und/oder des Teilhabers der höheren Handelsstufe ein Lizenzentgelt mit einkalkuliert wurde, ist die von Hellebrand angenommene Behinderung des Mitgebrauchs des Teilhabers der niedrigeren Handelsstufe nicht in Einklang mit den in BGH GRUR 2005, 663 (663 f.) – *Gummielastische Masse II* herausgearbeiteten Kriterien zu bringen. Denn nach dem BGH ist eine Beeinträchtigung des Mitgebrauchs der übrigen Teilhaber nur unter engen Voraussetzungen anzunehmen, beispielsweise wenn der benutzende Teilhaber dem anderen Teilhaber den tatsächlichen Mitgebrauch verweigert oder dessen Nutzung stört.

⁴⁰⁷ Leßmann, GRUR 2000, 741 (744) weist darauf hin, dass es für den Erschöpfungseintritt auf die Freiwilligkeit des Inverkehrbringens durch den Patentinhaber und nicht auf weitere Schutz- und vor allem Marktbedingungen, wie z.B. auf einen effektiv funktionierenden Ausschließlichkeitsschutz in einem sonst freien Markt, ankomme.

mäßig und einmal rechtswidrig sein sollen. Ferner soll der herstellende Dritte den ihn einbindenden Teilhaber einmal mit erfindungsgemäßen Erzeugnissen beliefern (erste Konstellation) und einmal soll ein aufgrund eines abgeleiteten Benutzungsrechts nur zum Vertrieb Berechtigter die erfindungsgemäßen Erzeugnisse ab Lager des herstellenden Dritten vertreiben (zweite Konstellation)⁴⁰⁸.

Ist bei der ersten Konstellation die Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse durch den eingebundenen Dritten rechtmäßig und liefert er sie anschließend an den ihn einbindenden Teilhaber, so tritt – entsprechend wie bei der Einbindung durch einen alleinigen Patentinhaber – keine Erschöpfung ein, das heißt der einbindende Teilhaber kann weiterhin die patentrechtliche Kontrolle über die erfindungsgemäßen Erzeugnisse ausüben⁴⁰⁹. Handelt der zur Herstellung eingebundene Dritte nicht rechtmäßig, so ist er dem Verbotungsrecht aus dem Patent ausgesetzt. Liefert er die erfindungsgemäßen Erzeugnisse anschließend an den ihn einbindenden Teilhaber, so ist fraglich, ob Erschöpfung eintritt, wenn der belieferte Teilhaber diese Erzeugnisse später in den Verkehr bringt. Nach der überwiegenden Meinung, der auch vorliegend gefolgt wird, setzt eine Patentverletzung einen Eingriff in ein fremdes Schutzrecht voraus, was bei einem Handeln eines Teilhabers zu verneinen ist⁴¹⁰. Ferner ist der einbindende Teilhaber gemäß § 743 (2) BGB zu allen Benutzungshandlungen und damit zum Inverkehrbringen befugt. Folglich tritt in Bezug auf die patentverletzend hergestellten Erzeugnisse dann, wenn sie von dem Teilhaber selbst in den Verkehr gebracht werden, Erschöpfung ein⁴¹¹. Anzumerken ist, dass es sich bei den in den Verkehr gebrachten erfindungsgemäßen Erzeugnissen um patentverletzend und nicht im Rahmen der Teilhaber-Gebrauchsbefugnis gemäß § 743 (2) BGB hergestellte Erzeugnisse handelt, weshalb deren Inverkehrbringen durch den einbindenden Teilhaber zwar keine Patentverletzung, aber ein Überschreiten der Teilhaber-Befugnisse im Innenverhältnis darstellt⁴¹².

Vertreibt bei der zweiten Konstellation der zum Vertrieb Berechtigte erfindungsgemäße Erzeugnisse, die von dem eingebundenen Dritten rechtmäßig hergestellt wurden, ab dem Lager des Dritten, so tritt mit dem Inverkehrbringen durch den Berechtigten Erschöpfung ein. Handelt es sich hingegen um rechtswidrig hergestellte Erzeugnisse, kann bei Inverkehrbringen durch den nur zum Vertrieb Berechtigten nicht in gleicher Weise eine „Heilung“ der patentverletzenden Herstellung angenommen werden, wie dies bei einem

⁴⁰⁸ S. Rn. 178 zu der Bedeutung der Einschränkung auf ein abgeleitetes Benutzungsrecht des zum Vertrieb Berechtigten.

⁴⁰⁹ Vgl. Rn. 168.

⁴¹⁰ Lüdecke, S. 192 f., 200 f.; Kraßer/Ann § 19 (Rn. 81), der dies aus § 743 (2) BGB herleitet; in Bezug auf Bruchteilsgemeinschaften am Sacheigentum: übereinstimmend z.B. Dietz, S. 81, hingegen abweichend MüKoBGB/Schmidt § 1011 (Rn. 1) mit Verweis auf weitere, nach welchem auch Klagen der Miteigentümer untereinander aus § 985 und § 1004 BGB möglich seien, sowie weitgehend entsprechend Staudinger/Gursky § 1011 (Rn. 11).

⁴¹¹ So auch LG Mannheim v. 13.09.2013 – 7 O 307/12, juris (Rn. 53) in Bezug auf das Verhältnis eines Zulieferers und eines Teilhabers betreffend die Lieferung patentverletzend hergestellter Erzeugnisse.

⁴¹² Vgl. Kraßer/Ann § 19 (Rn. 81).

Inverkehrbringen durch einen Teilhaber bejaht wurde. Das nur auf den Vertrieb beschränkte abgeleitete Benutzungsrecht des Vertreibenden ist nämlich weniger weitreichend als die Befugnisse eines Teilhabers. Mangels abweichender Regelung setzt es implizit voraus, dass der Vertreibende nur zum Vertrieb rechtmäßig hergestellter erfindungsgemäßer Erzeugnisse befugt ist, worin eine Beschränkung mit patentrechtlicher Wirkung liegt⁴¹³. Dementsprechend tritt mit Inverkehrbringen der rechtswidrig hergestellten Erzeugnisse durch den Vertreibenden keine Erschöpfung ein.

ddd. Inverkehrbringen durch Dritten bzw. konzernverbundenes Unternehmen

Es wird nun der Fall betrachtet, dass der einbindende Teilhaber erfindungsgemäße Erzeugnisse selbst herstellt (erste Konstellation) beziehungsweise von einem zur Herstellung Berechtigten herstellen lässt (zweite Konstellation) und er zum Vertrieb dieser Erzeugnisse einen Dritten einbindet. Es wird dabei der Erschöpfungseintritt einmal für rechtmäßige und einmal für rechtswidrige Vertriebshandlungen des eingebundenen Dritten untersucht. 179

Entsprechend wie bei alleiniger Patentinhaberschaft tritt auch bei Patentgemeinschaften bereits dann Erschöpfung ein, wenn der Teilhaber oder der zur Herstellung Berechtigte den vertreibenden Dritten mit erfindungsgemäßen Erzeugnissen (rechtmäßig⁴¹⁴) beliefert⁴¹⁵. 180
Vertreibt der Dritte hingegen die erfindungsgemäßen Erzeugnisse direkt ab Lager des Teilhabers (erste Konstellation) oder des zur Herstellung Berechtigten (zweite Konstellation) und sind seine Vertriebshandlungen rechtmäßig, tritt Erschöpfung erst mit Inverkehrbringen durch den vertreibenden Dritten ein⁴¹⁶. Sind die Vertriebshandlungen des Dritten nicht rechtmäßig, tritt keine Erschöpfung ein und die in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse unterliegen weiterhin der Verbotswirkung des Patents.

Praxisrelevant ist ferner der Fall, dass der selbst herstellende Teilhaber in einen Konzernverbund eingliedert ist, er erfindungsgemäße Erzeugnisse an ein konzernverbundenes Unternehmen liefert und letzteres den Vertrieb vornimmt. Es stellt sich dann entsprechend wie bei der oberhalb behandelten Konstellation mit einem alleinigen Patentinhaber die Frage, ob bereits mit der Lieferung an das konzernverbundene Unternehmen Erschöpfung eingetreten ist⁴¹⁷. 181
Indem der einzelne Teilhaber, vergleichbar wie der alleinige Patentinhaber, ein originäres Benutzungsrecht hat, das ihn unter anderem zum Inverkehrbringen befugt, ist der Erschöpfungseintritt bei der Belieferung eines konzernverbundenen Unter-

⁴¹³ Auch Bartenbach, Rn. 1320 und Groß, Rn. 27 setzen dies stillschweigend voraus, indem sie in Bezug auf die Vertriebslizenz darauf hinweisen, dass die Herstellung ausschließlich dem Lizenzgeber oder einem von ihm beauftragten dritten Unternehmen vorbehalten ist.

⁴¹⁴ Bei dem zur Herstellung Berechtigten wird davon ausgegangen, dass er zur Belieferung des vertreibenden Dritten befugt ist, d.h. dass er über ein entsprechend weitgehendes Benutzungsrecht verfügt.

⁴¹⁵ Vgl. Rn. 168.

⁴¹⁶ Vgl. Rn. 168.

⁴¹⁷ Vgl. Rn. 166.

nehmens nach den gleichen Kriterien wie bei dem alleinigen Patentinhaber zu beurteilen⁴¹⁸. Ist demnach ein Erschöpfungseintritt zu bejahen, so kann das konzernverbundene Unternehmen ohne patentrechtliche Einschränkung den weiteren Vertrieb durchführen. Tritt hingegen bei der Belieferung des konzernverbundenen Unternehmens keine Erschöpfung ein, beispielsweise weil die Warenbewegung im Rahmen einer konzerninternen Absatz- und Vertriebsordnung erfolgt, so ist das konzernverbundene Unternehmen nicht ohne weiteres zum Inverkehrbringen erfindungsgemäßer Erzeugnisse befugt⁴¹⁹. Es handelt sich nämlich um ein rechtlich selbständiges Unternehmen und nur, weil es in Bezug auf den Erschöpfungseintritt als eine wirtschaftliche Einheit mit dem Teilhaber anzusehen ist, folgt daraus nicht, dass ihm auch die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis (§ 743 (2) BGB) zusteht⁴²⁰.

d. Erforderliche Benutzungsrechte bei Einbindung Dritter

Im Folgenden wird zusammengefasst, in welchen Konstellationen ein von einem Teilhaber eingebundener Dritter ein Benutzungsrecht benötigt. 182

aa. Einbindung eines Dritten zur Herstellung oder zum Vertrieb

Soll der eingebundene Dritte erfindungsgemäße Erzeugnisse herstellen, so benötigt er in jedem Fall ein (ggf. auf Herstellungshandlungen beschränktes) Benutzungsrecht⁴²¹. Soll der eingebundene Dritte hingegen erfindungsgemäße Erzeugnisse vertreiben, so benötigt er nur dann ein Benutzungsrecht, wenn er diese Erzeugnisse direkt ab Lager des (herstellenden) Teilhabers oder des zur Herstellung Berechtigten vertreibt, nicht aber, wenn er zuvor durch den Teilhaber oder durch den zur Herstellung Berechtigten mit diesen erfindungsgemäßen Erzeugnissen (in Deutschland⁴²²) rechtmäßig beliefert wurde. 183

Angenommen, ein einzelner Teilhaber ist nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Vermittlung eines Benutzungsrechts an einen eingebundenen Dritten befugt (was noch zu untersuchen ist), so wären die Konsequenzen in Abhängigkeit davon, ob der Dritte zu Herstellungs- oder aber zu Vertriebshandlungen eingebunden werden soll, unterschiedlich gravierend. Bei Einbindung eines Dritten zu Vertriebshandlungen könnte der vergabewillige Teilhaber eine diesbezüglich bestehende Hürde relativ leicht dadurch umgehen, dass er durch Belieferung des Dritten mit erfindungsgemäßen Erzeugnissen Erschöpfung eintreten lässt. Bei Einbindung eines Dritten zu Herstellungshandlungen hingegen würde 184

⁴¹⁸ Bzgl. der anwendbaren Kriterien, vgl. Rn. 166.

⁴¹⁹ Bzgl. alleiniger Patentinhaberschaft Leßmann, GRUR 2000, 741 (746 ff.).

⁴²⁰ Leßmann, GRUR 2000, 741 (746 f.) befürwortet, dass bei einem rechtswidrigen Vertrieb durch ein konzernverbundenes Unternehmen in Einzelfällen aufgrund von Verkehrsschutzgründen Erschöpfung eintritt.

⁴²¹ Vgl. Abschnitt B.II.1.c.bb.ccc (Rn. 176 ff.).

⁴²² Bei einer (vorliegend nicht einbezogenen) internationalen Sichtweise benötigt der zum Vertrieb eingebundene Dritte ferner dann ein Benutzungsrecht, wenn er erfindungsgemäße Erzeugnisse außerhalb der EU übernimmt, um sie ins Inland einzuführen und dort zu vertreiben, vgl. z.B. Derlin, Rn. 113.

solch eine Umgehungsmöglichkeit nicht bestehen, das heißt ein im Inland herstellender Dritter würde zwingend ein Benutzungsrecht benötigen. Eine Ausweichmöglichkeit könnte sich für den einbindenden Teilhaber nur bei einer internationalen Betrachtungsweise ergeben, beispielsweise könnte er einen Dritten im patentfreien Ausland erfindungsgemäße Erzeugnisse herstellen lassen und diese dann selbst ins Inland importieren.

bb. Einbindung eines konzernverbundenen Unternehmens

Möchte ein Teilhaber erfindungsgemäße Erzeugnisse nicht selbst, sondern durch ein inländisches konzernverbundenes Unternehmen herstellen lassen, um sie im Anschluss daran selbst zu vertreiben oder durch einen hierzu Berechtigten vertreiben zu lassen, so benötigt das herstellende konzernverbundene Unternehmen ein Benutzungsrecht. Liefert hingegen ein Teilhaber erfindungsgemäße Erzeugnisse an ein konzernverbundenes Unternehmen und soll der Vertrieb durch letzteres erfolgen, so hängt es von den konkreten Verhältnissen der Warenbewegung und den konzernmäßigen Beziehungen ab, ob mit dieser Belieferung bereits Erschöpfung eintritt⁴²³. Ist dies der Fall, so benötigt das konzernverbundene Unternehmen kein Benutzungsrecht für die weiteren Vertriebshandlungen, andernfalls schon.

185

cc. Realisierung nur eines Teils der erfindungsgemäßen Merkmale

Im Folgenden wird noch darauf eingegangen, ob ein von einem Teilhaber eingebundener Dritter auch dann ein Benutzungsrecht benötigt, wenn er Erzeugnisse (z.B. Zwischenprodukte), bei denen die erfindungsgemäßen Merkmale nur zum Teil realisiert sind, herstellt, den ihn einbindenden Teilhaber oder einen zur Erfindungsbenutzung Berechtigten mit diesen Erzeugnissen beliefert und erst letzterer die erfindungsgemäßen Erzeugnisse (z.B. Endprodukte) vollendet. Eine mittelbare Patentverletzung (§ 10 PatG) durch den eingebundenen Dritten scheidet aus, denn die bloße Herstellung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, wird von § 10 PatG nicht erfasst⁴²⁴, und das Angebot und die Lieferung dieser Mittel erfolgt jeweils an zur Benutzung der patentierten Erfindung berechnete Personen (Teilhaber bzw. Berechtigter)⁴²⁵. Auch eine Mittäterschaft oder eine Teilnahme an fremder Patentverletzung (Anstiftung, Beihilfe) kommen aufgrund der Berechnung des Teilhabers beziehungsweise des Berechneten zur Erfindungsbenutzung nicht in Frage⁴²⁶. Der eingebundene Dritte benötigt also kein Benutzungsrecht.

186

⁴²³ Vgl. Rn. 181.

⁴²⁴ Busse/Keukenschrijver § 10 (Rn. 12); Benkard/Scharen § 10 (Rn. 11); Kraßer/Ann § 33 (Rn. 351); BGH GRUR 2004, 758 (762) – *Flügelradzähler*.

⁴²⁵ Benkard/Scharen § 10 (Rn. 16); vgl. ferner Busse/Keukenschrijver § 10 (Rn. 27); Kraßer/Ann § 33 (Rn. 361).

⁴²⁶ Vgl. Benkard/Scharen § 10 (Rn. 27 ff.) und Busse/Keukenschrijver § 10 (Rn. 36 f.) zu diesen Formen der Beteiligung.

Die durch den Dritten erfolgende Herstellung (und entsprechend das Anbieten, Inverkehrbringen sowie das Einführen und Besitzen zu den genannten Zwecken⁴²⁷) von Erzeugnissen, bei denen die erfindungsgemäßen Merkmale nur zum Teil realisiert sind, könnte in Ausnahmefällen als unmittelbare Patentverletzung gemäß § 9 PatG anzusehen sein, wie es insbesondere in der älteren Rechtsprechung häufiger angenommen wurde⁴²⁸. Zum Teil wurde nach dieser Rechtsprechung bereits die Herstellung von „erfindungsfunktionell individualisierten“ Teilen erfindungsgemäßer Erzeugnisse als patentverletzend angesehen⁴²⁹. Angesichts der heutigen gesetzlichen Regelung des § 10 PatG zur mittelbaren Patentverletzung wird nach der überwiegenden Meinung nur noch unter sehr engen Voraussetzungen eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass die Realisierung sämtlicher erfindungsgemäßer Merkmale erforderlich ist, zugelassen, wie beispielsweise „wenn die angegriffene Ausführungsform alle wesentlichen Merkmale des geschützten Erfindungsgedankens aufweist und es zu ihrer Vollendung allenfalls noch der Hinzufügung selbstverständlicher, für den Erfindungsgedanken nebensächlicher Zutaten bedarf“⁴³⁰ oder bei der Herstellung und Lieferung von Bausätzen, aus denen auf einfache Weise das erfindungsgemäße Erzeugnis zusammengefügt werden kann⁴³¹. Sofern dieser enge Ausnahmetatbestand erfüllt ist, handelt der eingebundene Dritte patentverletzend⁴³². Die Tatsache, dass er eine zur Erfindungsbenutzung berechnete Person (Teilhaber bzw. Berechneten) beliefert, ändert dann nichts an der Rechtswidrigkeit seiner eigenen Benutzungshandlungen. Folglich benötigt der eingebundene Dritte innerhalb dieses engen Ausnahmetatbestands ein Benutzungsrecht.

2. Teilhaber-Befugnisse zur Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Patent

Im Patentrecht wird bei der Entstehung von Ansprüchen aus dem Patent nicht danach differenziert, ob es sich um einen alleinigen Patentinhaber oder um mehrere Teilhaber einer Patentgemeinschaft handelt. Übereinstimmende Voraussetzung für ihre Entstehung ist, dass ein Dritter rechtswidrig in das ausschließliche Recht eingreift, insbesondere dass er eine der Handlungen des § 9 S. 2 PatG ausführt (vgl. § 139 (1), (2) PatG). Handlungen eines Teilhabers stellen in Bezug auf das gemeinschaftliche Patent keinen Eingriff in ein *fremdes* Schutzrecht dar, weshalb aufgrund solcher Handlungen nach der überwiegenden Meinung, der auch vorliegend gefolgt wird, keine gegen diesen Teilhaber gerichteten Ansprüche aus dem gemeinschaftlichen Patent entstehen können⁴³³. Folglich können bei Pa-

⁴²⁷ Benkard/Scharen § 9 (Rn. 35).

⁴²⁸ Busse/Keukenschrijver § 9 (Rn. 66) und Benkard/Scharen § 9 (Rn. 33).

⁴²⁹ Kraßer/Ann § 33 (Rn. 65); Benkard/Scharen § 9 (Rn. 33).

⁴³⁰ BGH GRUR 1982, 165 (166) – *Rigg*; Kraßer/Ann § 33 (Rn. 66); Benkard/Scharen § 9 (Rn. 34); vgl. ferner LG Düsseldorf Mitt. 1999, 370 (371) – *Steckerkupplung*.

⁴³¹ Kraßer/Ann § 33 (Rn. 70 ff.); Busse/Keukenschrijver § 9 (Rn. 66); Benkard/Scharen § 9 (Rn. 34); ein breiteres Verständnis dieser Ausnahme legt Schulte/Rinken/Kühnen § 9 (Rn. 47 f.) zugrunde.

⁴³² S. Kraßer/Ann § 33 (Rn. 68 ff.), Benkard/Scharen § 9 (Rn. 34 f.) u. Busse/Keukenschrijver § 9 (Rn. 66).

⁴³³ Lüdecke, S. 192 f., 200 f.; Kraßer/Ann § 19 (Rn. 81); vgl. ferner Rn. 177.

tentgemeinschaften Ansprüche aus dem Patent nur gegen Dritte, nicht aber gegen die Teilhaber selbst gerichtet sein.

Was die Geltendmachung dieser Ansprüche durch die einzelnen Teilhaber einer Patentgemeinschaft betrifft, enthalten weder das Patentgesetz noch die Normen zur Bruchteilsgemeinschaft (§§ 741 ff. BGB) eine entsprechende Regelung. Außer Zweifel steht, dass diese Ansprüche durch alle Teilhaber gemeinschaftlich geltend gemacht werden können⁴³⁴. In Bezug auf die Befugnisse eines einzelnen Teilhabers findet sich nur in § 1011 BGB für das Miteigentum an einer Sache eine Regelung, so dass deren analoge Anwendbarkeit auf Patentgemeinschaften in Frage steht⁴³⁵. Im Zusammenhang mit der Zulässigkeit der Vermittlung von Benutzungsrechten an Dritte durch nur einen Teilhaber kommt den Befugnissen eines einzelnen Teilhabers zur alleinigen Geltendmachung der Ansprüche aus dem Patent eine zentrale Bedeutung zu. Falls nämlich ein (vergabewilliger) Teilhaber einem Dritten eine Erfindungsbenutzung gestattet, ohne ihm ein entsprechendes Benutzungsrecht vermitteln zu können, so ist die Erfindungsbenutzung des Dritten rechtswidrig und der weitere Teilhaber kann gegebenenfalls hiergegen vorgehen. Dementsprechend wird nachfolgend inhaltlich auf den § 1011 BGB eingegangen (a) und seine analoge Anwendbarkeit auf Patentgemeinschaften untersucht (b). Anschließend wird die Frage behandelt, ob ein einzelner Teilhaber aus § 1011 BGB analog zur Geltendmachung der Ansprüche aus dem Patent gegenüber einem widerrechtlich benutzenden Dritten, der die Erfindungsbenutzung mit Zustimmung des anderen (vergabewilligen) Teilhabers vornimmt, befugt ist (c.).

189

a. Regelungsinhalt des § 1011 BGB

Die ihrem Wortlaut und ihrer systematischen Einordnung nach das Miteigentum an einer Sache betreffende Regelung des § 1011 BGB ermächtigt den einzelnen Miteigentümer, die Ansprüche aus dem Eigentum Dritten gegenüber in Ansehung der ganzen Sache geltend zu machen⁴³⁶. Sie setzt also auf den materiellen, im Sachenrecht geregelten Ansprüchen, die dem Schutz des ungeteilten Rechts „Sacheigentum“ dienen, auf, um für Bruchteilsgemeinschaften jedem einzelnen Miteigentümer die prozessuale Befugnis zur Geltendmachung dieser Ansprüche gegenüber Dritten zuzuordnen. Hierdurch wird die Position des einzelnen Miteigentümers im Verhältnis zu der Allgemeinheit/Dritten gestärkt, denn ohne die Regelung des § 1011 BGB wäre er bei der Durchsetzung des gemeinschaftlichen Rechts auf die Zustimmung aller Teilhaber angewiesen⁴³⁷. Hinzuweisen ist auf eine gewisse Parallele zu der allgemein für Bruchteilsgemeinschaften geltenden Regelung des

190

⁴³⁴ MüKoBGB/Schmidt § 747 (Rn. 33).

⁴³⁵ Vgl. Rn. 23 f. zu der analogen Anwendbarkeit sachenrechtlicher Regelungen.

⁴³⁶ Staudinger/Gursky § 1011 (Rn. 1); MüKoBGB/Schmidt § 1011 (Rn. 1).

⁴³⁷ Vgl. Dietz, S. 81.

§ 743 (2) BGB, durch welche die Beziehung des einzelnen Teilhabers zu dem Bezugsobjekt (z.B. Sache, Erfindung) des gemeinschaftlichen Rechts hin gestärkt wird, indem jeder Teilhaber innerhalb der in § 743 (2) HS 2 BGB genannten Schranke zum Gebrauch dieses Bezugsobjekts befugt ist⁴³⁸.

In Bezug auf den sachenrechtlichen Herausgabeanspruch (§ 985 BGB) enthält der § 1011 BGB einen der materiellen Rechtslage entsprechenden Nachsatz, wonach der den Anspruch geltend machende Miteigentümer nicht die Herausgabe der Sache an sich allein, sondern gemäß § 432 BGB nur an alle Miteigentümer gemeinschaftlich verlangen kann. Nach der herrschenden Meinung gilt dieser Nachsatz unter anderem für den Schadensersatzanspruch gemäß § 823 (1) BGB analog⁴³⁹. Einer solchen zusätzlichen Regelung bedarf es für die negatorischen Ansprüche (Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch gemäß § 1004 (1) S. 1 und S. 2 BGB) nicht, denn mit der Beseitigung beziehungsweise Unterlassung tritt automatisch Erfüllung gegenüber allen Teilhabern ein⁴⁴⁰.

b. Analoge Anwendbarkeit des § 1011 BGB

Eine analoge Anwendbarkeit des § 1011 BGB auf weitere absolute Rechte, soweit diesbezüglich keine Sonderregeln bestehen, und speziell auf die patentrechtlichen Ansprüche, die dem Schutz des absoluten Rechts „Patent“ dienen, wird von der überwiegenden Meinung bejaht⁴⁴¹. Eine Sonderregelung findet sich im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes nur im Urheberrecht in § 8 (2) S. 3 UrhG, die weitgehend entsprechend zu der Regelung des § 1011 BGB ausgestaltet ist. Ausgehend von den Parallelen zwischen den beiden absoluten Herrschaftsrechten „Sacheigentum“ und „Patent“⁴⁴² ist für Patentgemeinschaften die analoge Anwendbarkeit des ersten Teilsatzes von § 1011 BGB auf die für die vorliegende Arbeit besonders relevanten negatorischen Ansprüche auf Unterlassung gemäß § 139 (1) PatG, auf Vernichtung und Rückruf gemäß § 140a PatG sowie ergänzend auf Beseitigung gemäß § 1004 BGB analog zu bejahen, während bezüglich des Schadensersatzanspruchs gemäß § 139 (2) PatG zusätzlich der Nachsatz des § 1011 BGB gilt⁴⁴³.

⁴³⁸ Wie der BGH in GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II* betont, wäre ohne die Regelung des § 743 (2) BGB das Bezugsobjekt des gemeinschaftlichen Rechts von einem Teilhaber ebenfalls nur mit Zustimmung des jeweils anderen Teilhabers oder durch gemeinschaftliches Handeln zu nutzen.

⁴³⁹ MüKoBGB/Schmidt § 1011 (Rn. 4); Staudinger/Gursky § 1011 (Rn. 2).

⁴⁴⁰ Staudinger/Gursky § 1011 (Rn. 1, 7).

⁴⁴¹ Staudinger/Gursky § 1011 (Rn. 12); von einer sinngemäßen Anwendung u.a. auf Patentgemeinschaften spricht MüKoBGB/Schmidt § 1011 (Rn. 3); MüKoBGB/Schmidt § 747 (Rn. 33); bzgl. Patentgemeinschaften: Kisch, GRUR 1952, 267 (270); Lüdecke, S. 194; Kraßer/Ann § 19 (Rn. 66); Henke, Rn. 375, 709 f.; Henke et al., GRUR Int 2007, 503 (506, Frage 7); im Ergebnis übereinstimmend, jedoch ohne Nennung des § 1011 BGB, Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 46) sowie Schulte/Voß/Kühnen § 139 (Rn. 13) unter Verweis auf § 744 (2) BGB.

⁴⁴² S. Abschnitt A.II (Rn. 23 ff.) zu diesen Parallelen.

⁴⁴³ S. Abschnitt A.II.3.d (Rn. 44 ff.) bzgl. der negatorischen Ansprüche; MüKoBGB/Schmidt § 1011 (Rn. 3); Kisch, GRUR 1952, 267 (270); a.A.: Lindenmaier/Weiss, § 3 (Rn. 22), der die Rechtsgrundlage für die alleinige Geltendmachung der Unterlassungsklage durch einen Teilhaber in § 744 (2) BGB sieht.

c. Erfindungsbenutzung durch Dritten mit Zustimmung nur eines Teilhabers

Bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Erfindungsbenutzung eines Dritten ist diese in Relation zu dem Ausschließlichkeitsrecht „Patent“ im Ganzen zu setzen, wobei sie immer dann rechtswidrig ist, wenn dem Dritten kein entsprechendes Benutzungsrecht zusteht. Stimmt folglich nur ein vergabewilliger Teilhaber der Erfindungsbenutzung des Dritten zu und liegt hierin keine wirksame Vermittlung eines Benutzungsrechts, so ist die Erfindungsbenutzung rechtswidrig und es entstehen die Ansprüche aus dem Patent. Der weitere Teilhaber wird regelmäßig ein hohes Interesse daran haben, gegen die widerrechtliche Erfindungsbenutzung des Dritten vorzugehen, ihn insbesondere an einer weiteren Erfindungsbenutzung zu hindern⁴⁴⁴. Er kann gemäß § 1011 BGB analog in Verbindung mit § 139 (1) PatG den Unterlassungsanspruch gegenüber dem Dritten durchsetzen. Entsprechend ist auch der patentrechtliche Vernichtungs- und Rückrufanspruchs (§ 140a PatG) und der ergänzende Beseitigungsanspruchs (§ 1004 BGB analog) durch den weiteren Teilhaber gemäß § 1011 BGB analog durchsetzbar. Die Zustimmung des vergabewilligen Teilhabers zu der Erfindungsbenutzung ändert hieran nichts⁴⁴⁵, denn soweit in ihr keine wirksame Vermittlung eines Benutzungsrechts liegt, kann sie allenfalls den vergabewilligen Teilhaber im Verhältnis zu dem Dritten schuldrechtlich binden.

193

III. Teilhaber-Befugnisse in dem Zustand ohne Verwertungsregelung

Zur Erläuterung der weiteren Vorgehensweise wird insoweit auf später zu behandelnde Inhalte vorgegriffen, als in Rechtsprechung und Literatur für den Zustand der Patentgemeinschaft ohne Verwertungsregelung teilweise zwischen der Vergabe von Lizenzen, die nach der überwiegenden Meinung von den individuellen Teilhaber-Befugnissen nicht umfasst sein soll, und der Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB (Lohnfertigung, Vertrieb durch Dritte), die nach den wenigen hierzu existierenden Meinungen von den individuellen Teilhaber-Befugnissen umfasst sein soll, differenziert wird⁴⁴⁶. In beiden Fällen erhält der

194

⁴⁴⁴ Vgl. Abschnitt B.I.2 (Rn. 139 ff.) zu der Interessenslage des weiteren Teilhabers.

⁴⁴⁵ Entsprechend im Sachenrecht: OLG Stuttgart NJW-RR, 1987, 1098 (1099); ferner auch BayObLG NJW-RR 1988, 271 (271 f.) in Bezug auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus § 1004 BGB in Verbindung mit §§ 13 (2) und 15 (2) WEG durch zwei Mitinhaber eines hälftigen Miteigentumsanteils an einem Haus, der mit dem Sondereigentum einer Wohnung verbunden ist, gegenüber der beklagten Inhaberin des anderen hälftigen Miteigentumsanteils an dem Haus, der mit dem Sondereigentum einer weiteren Wohnung verbunden ist, auf Gestattung des Zugangs zu im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Kellerräumen des Hauses. Nach dem BayObLG stehen die Ansprüche auf Beseitigung der Eigentumsstörung und auf Unterlassung den beiden Mitinhabern gemeinschaftlich zu und jeder sei von ihnen entsprechend § 1011 BGB zur gerichtlichen Geltendmachung dieser Ansprüche befugt. Eine schuldrechtliche Abrede eines der beiden Mitinhaber mit der beklagten Inhaberin des anderen hälftigen Miteigentumsanteils sah das BayObLG nicht als ausreichend an, um der Inhaberin gegenüber den beiden Mitinhabern gemeinschaftlich zustehenden Ansprüchen eine Einwendung zu geben. Vgl. ferner Staudinger/Gursky § 1011 (Rn. 4) unter Verweis auf diesen Beschluss.

⁴⁴⁶ Bzgl. Lizenzen z.B. Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 52); Kraßer/Ann § 19 (Rn. 99); Benkard/Melullis § 6 (Rn. 67); Bartenbach, Rn. 575, 1370, 2495; MüKoBGB/Schmidt § 747 (Rn. 3); Kisch, GRUR 1952, 267 (269); Lüdecke, S. 225 f.; Isay, GRUR 1924, 25 (25); LG Leipzig GRUR 1940, 355 (355 ff.); OLG Düs-

begünstigte Dritte ein „Benutzungsrecht“ nach dem hier zugrundegelegten breiten Begriffsverständnis⁴⁴⁷. Allgemein anerkannte Kriterien zur Abgrenzung der Lizenz von der Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB haben sich bisher noch nicht herausgebildet⁴⁴⁸. Indem einerseits der einzelne Teilhaber seine Gebrauchsbefugnis gemäß § 743 (2) BGB nicht separat, das heißt losgelöst von seinem Anteil, auf einen Dritten übertragen kann⁴⁴⁹ und andererseits ein Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands durch einen Teilhaber im Sinne des § 743 (2) BGB von vornherein zu verneinen ist, wenn er selbst darin nicht involviert ist, ist bei der Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB vorauszusetzen, dass die Herstellungs- und/oder Vertriebshandlungen des Dritten in einer gegebenenfalls noch näher zu konkretisierenden Weise an Handlungen des einbindenden Teilhabers gekoppelt sind. Jedoch kann eine Kopplung dieser Handlungen grundsätzlich auch bei Lizenzen, wie beispielsweise bei der reinen Herstellungslizenz oder der reinen Vertriebslizenz, gegeben sein. Insbesondere ist dem Lizenznehmer bei der Herstellungslizenz nur die gewerbsmäßige Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse erlaubt, während der Gebrauch und/oder der Vertrieb dieser Erzeugnisse dem Lizenzgeber oder einem hierzu Berechtigten vorbehalten bleibt. Bei der Vertriebslizenz bleibt die Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse dem Lizenzgeber oder einem hierzu Berechtigten vorbehalten, während dem Lizenznehmer nur der Vertrieb (ab Lager des Lizenzgebers oder des Berechtigten) erlaubt ist⁴⁵⁰. Sollte die Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB möglich sein, müsste zu der bloßen Kopplung, wie sie bei der Herstellungs- oder Vertriebslizenz gegeben ist, also noch ein charakteristisches Merkmal hinzutreten.

Abgesehen von der noch ungeklärten Abgrenzung zwischen den oben genannten Kategorien der „Lizenz“ und der „Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB“, auf die es dann ankommen würde, wenn bei den Teilhaber-Befugnissen zur Vermittlung von Benutzungsrechten tatsächlich zwischen diesen oder ähnlichen Formen zu differenzieren wäre, erscheinen bei der oberhalb dargestellten Meinung die pauschale Zusammenfassung einer großen und nicht näher konkretisierten Bandbreite unterschiedlicher Arten abgeleiteter Benutzungsrechte unter den Begriff der „Lizenz“ und die knappe Begründung, mit welcher die Teilhaber-Befugnisse zur Vergabe solcher Lizenzen verneint werden, verkürzt. In diesem Zusammenhang ist einzubeziehen, dass die durch das Patent vermittelten Befugnisse in vielfältiger Weise aufspaltbar sind und dass der jeweilige Inhalt abgeleiteter Benut-

195

seldorf GRUR-RR, 2012, 319 (LS 1, 320) – *Einstieghilfe für Kanalöffnungen*; OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 90); a.A.: grds. bejahend, Tilmann, GRUR 2006, 824 (828); jeweils bzgl. Anteilslicenzen: Henke, Rn. 1032 ff., Henke, GRUR 2007, 89 (94 f.) und Chakraborty/Tilmann, FS König, 63 (77 f.); bzgl. Lohnfertigung und Vertrieb durch Dritte: OLG Düsseldorf GRUR-RR, 2012, 319 (320) – *Einstieghilfe für Kanalöffnungen*; OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 91); Henke, Rn. 1042.

⁴⁴⁷ Vgl. Rn. 117 zu dem Begriffsverständnis des „Benutzungsrechts“.

⁴⁴⁸ Eingehender hierzu in den Abschnitten C.I (Rn. 298 ff.) und C.II (Rn. 360 ff.).

⁴⁴⁹ MüKoBGB/Schmidt § 743 (Rn. 10).

⁴⁵⁰ Bartenbach, Rn. 1313, 1320; Groß, Rn. 27, 33.

zungsrechte erst durch schuldrechtlichen Vertrag bestimmt und ausgeformt wird⁴⁵¹. Im Rechtsverkehr haben sich unterschiedliche Arten abgeleiteter Benutzungsrechte herausgebildet, deren konkrete Ausgestaltung und Häufigkeitsverteilung einem zeitlichen Wandel unterliegen. Eine einheitliche Behandlung derselben unter dem Regelungssystem der §§ 741 ff. BGB ist nicht unmittelbar ersichtlich. Zudem sind einige Fragen, denen für die Subsumtion unter die Normen der §§ 741 ff. BGB Bedeutung zukommt, streitig. Hier sei insbesondere die Rechtsnatur des jeweiligen Benutzungsrechts, bei der typischerweise zwischen „dinglich“ und „obligatorisch“ unterschieden wird, genannt. Weiterhin besteht kein einheitliches Begriffsverständnis, welche der abgeleiteten Benutzungsrechte als „Lizenz“ anzusehen sind und welche nicht⁴⁵².

Gegenstand der Untersuchung dieses dritten Abschnittes (III) sind die verschiedenen Arten abgeleiteter Benutzungsrechte, deren Einordnung in das Regelungssystem der §§ 741 ff. BGB und die Teilhaber-Befugnisse zur Vergabe derselben. Die verschiedenen Arten abgeleiteter Benutzungsrechte werden dabei allgemein behandelt, das heißt losgelöst von einer gegebenenfalls bestehenden Kopplung der Herstellungs- und/oder Vertriebshandlungen des begünstigten Dritten an Handlungen des vergabewilligen Teilhabers. Die Klärung der Frage, ob solch eine Kopplung bei Erfüllung noch zu konkretisierender Voraussetzungen dazu führen kann, dass ein Teilhaber einen Dritten über § 743 (2) BGB einbinden und ihm ein entsprechendes Benutzungsrecht vermitteln kann, bleibt dem dritten Teil (Teil C) vorbehalten. Dennoch werden mit dieser allgemeinen Untersuchung bereits wichtige Festlegungen für diesen dritten Teil getroffen.

Nachfolgend wird ein Überblick über die Eigenschaften und rechtlichen Wirkungen von Benutzungsrechten gegeben (1.). Anschließend werden die maßgeblichen Merkmale für eine Kategorisierung dieser Benutzungsrechte in Bezug auf die §§ 741 ff. BGB herausgearbeitet (2.). Für diese verschiedenen Kategorien von Benutzungsrechten wird untersucht, ob ein einzelner Teilhaber zu deren Vergabe befugt ist (3.). Es wird dabei nur auf die Eigenschaften und rechtlichen Wirkungen von Benutzungsrechten eingegangen, um sie in die §§ 741 ff. BGB einzuordnen, nicht aber auf die Frage, bei welchen Rahmenbedingungen und vertraglichen Regelungen sie vorliegen beziehungsweise als vereinbart gelten.

1. Abgeleitete Benutzungsrechte

Zunächst wird auf die Eigenschaften und rechtlichen Wirkungen abgeleiteter Benutzungsrechte sowie auf die hierzu bestehenden Streitpunkte, jeweils soweit sie für die vorliegende Arbeit relevant sind, eingegangen (a.). Im Anschluss werden die sich bisher im Rechtsverkehr herausgebildeten Arten abgeleiteter Benutzungsrechte behandelt (b.).

⁴⁵¹ Bartenbach, Rn. 35; Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (232); BGH GRUR 2012, 916 (917) – *M2Trade*.

⁴⁵² McGuire, S. 32, 49 f., S. 82 ff. zu den verschiedenen Auffassungen bzgl. des Begriffs der Lizenz.

a. Eigenschaften und rechtliche Wirkungen

aa. Ausschließliche und einfache Ausgestaltung

Ein grundlegendes Kriterium zur Charakterisierung abgeleiteter Benutzungsrechte ist die Unterscheidung zwischen einer „ausschließlichen“ und einer „einfachen“ Ausgestaltung. In beiden Fällen kann sich das Benutzungsrecht auf das Patent als Ganzes beziehen oder aber in unterschiedlicher Hinsicht beschränkt sein⁴⁵³. Bei der ausschließlichen Ausgestaltung wird dem Berechtigten das alleinige Recht zur Ausübung sämtlicher patentrechtlicher Benutzungsbefugnisse, beziehungsweise im Fall einer Beschränkung nur eines entsprechenden Teils dieser Benutzungsbefugnisse, vermittelt⁴⁵⁴. Im Zweifel und mangels abweichender Regelung wird nach der herrschenden Meinung auch der Patentinhaber selbst in dem von der Ausschließlichkeit betroffenen Bereich von der Benutzung ausgeschlossen. Soll er demgegenüber innerhalb dieses Bereichs weiter zur Ausführung von Benutzungshandlungen berechtigt sein, wird dies teilweise als „alleiniges“ Benutzungsrecht bezeichnet⁴⁵⁵. Auch der Berechtigte eines einfachen Benutzungsrechts ist zur Ausübung sämtlicher Benutzungshandlungen, beziehungsweise bei einer Beschränkung zur Ausübung eines entsprechenden Teils der Benutzungshandlungen, befugt, jedoch steht ihm diese Befugnis nicht ausschließlich zu, das heißt der Patentinhaber kann die Erfindung selbst benutzen und weitere (einfache) Benutzungsrechte an Dritte vergeben⁴⁵⁶.

199

bb. Beschränkung

Sowohl das ausschließliche als auch das einfache Benutzungsrecht können mit patentrechtlicher Wirkung beschränkt werden, so dass bei Überschreitung der Begrenzung neben einer Vertragsverletzung auch eine Patentverletzung vorliegt⁴⁵⁷. Praxisrelevant sind patentrechtliche Beschränkungen in persönlicher (z.B. persönliche Lizenz, Betriebslizenz, Konzernlizenz), in räumlicher (z.B. Gebietslizenz), in zeitlicher (z.B. Zeitlizenz), in technischer (z.B. Beschränkung des technischen Anwendungsgebiets) und in mengenmäßiger Hinsicht sowie hinsichtlich der umfassten Benutzungsarten (z.B. Herstellungs-, Gebrauchs-, Vertriebslizenz)⁴⁵⁸. Patentrechtliche Beschränkungen in Bezug auf die Benutzungsarten sind insbesondere dann von Bedeutung, wenn der Patentinhaber einen Dritten zur Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents einbinden möchte.

200

⁴⁵³ Bartenbach, Rn. 78, 120; Henn, Rn. 143 f.; zu möglichen Beschränkungen, s. Rn. 200.

⁴⁵⁴ Jeweils in Bezug auf Lizenzen: Bartenbach, Rn. 78; Henn, Rn. 144; eingehender McGuire, S. 100 f., die ebenfalls zu dem Ergebnis kommt, dass sich die Ausschließlichkeit des Benutzungsrechts nach heutigem Verständnis auf eine konkrete, vertraglich determinierte Nutzungsberechtigung und weniger auf eine Ausschließungsbefugnis gegenüber Dritten bezieht.

⁴⁵⁵ Bartenbach, Rn. 78 ff.; Henn, Rn. 144 f.

⁴⁵⁶ Jeweils in Bezug auf Lizenzen: Bartenbach, Rn. 120; McGuire, S. 101 f.; Henn, Rn. 147.

⁴⁵⁷ Bartenbach, Rn. 1182.

⁴⁵⁸ Bartenbach, Rn. 1180 ff.; Benkard/Ullmann/Deichfuß § 15 (Rn. 63 ff.).

cc. Sukzessionsschutz (§ 15 (3) PatG)

Nach dem gesetzlichen Sukzessionsschutz berührt ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind (§ 15 (3) PatG)⁴⁵⁹. Vorliegend wird ein Begriffsverständnis für die „Lizenz“ entsprechend dem Anwendungsbereich des § 15 (3) PatG zugrundegelegt, das heißt als Lizenzen werden solche Benutzungsrechte bezeichnet, die den gesetzlichen Sukzessionsschutz (§ 15 (3) PatG) genießen⁴⁶⁰.

dd. Positives Benutzungsrecht

Das positive Benutzungsrecht verknüpft die überwiegende Meinung mit zusätzlichen Pflichten derjenigen Person, die das Benutzungsrecht vergibt, in Bezug auf die Verschaffung und Sicherung der vertragsgemäßen Benutzung⁴⁶¹. Diese zusätzlichen Pflichten können insbesondere die Pflicht zur Erlangung, Aufrechterhaltung und Verteidigung des lizenzierten Patents, die Vermittlung des für die vertragsgemäße Benutzung erforderlichen Wissens und die Gewährleistung für die vertragsgemäße Benutzung umfassen⁴⁶². Das positive Benutzungsrecht wird für die ausschließliche wie für die einfache Lizenz bejaht, wobei in beiden Fällen eine Einschränkung dieser Pflichten durch Vertrag möglich sein soll oder sich aus den sonstigen Rahmenbedingungen ergeben kann⁴⁶³. Nach einer weiteren Meinung wird das positive Benutzungsrecht mit der Rechtmäßigkeit der Erfindungsbenutzung durch den Berechtigten in Verbindung gebracht, insbesondere wird es als Voraussetzung für den Erschöpfungseintritt angesehen⁴⁶⁴. Kraßer/Ann lehnt eine Verbindung des positiven Benutzungsrechts mit den oben genannten zusätzlichen Pflichten sogar vollständig ab und verknüpft es allein mit der Rechtmäßigkeit der Erfindungsbenutzung. Damit ordnet er es den schutzrechtlichen Wirkungen der Lizenz zu, während er die zusätzlichen Pflichten als schuldrechtliche Verpflichtungen ansieht, die je nach Parteiwille unterschiedlich ausgestaltet sein können⁴⁶⁵. Begrifflich wird vorliegend, soweit auf die Rechtmäßigkeit der Erfindungsbenutzung Bezug genommen wird, diese auch als solche benannt, während mit

⁴⁵⁹ Bartenbach, Rn. 114 ff., 129.

⁴⁶⁰ Vgl. McGuire, S. 32, 49 f., S. 82 ff. zu der uneinheitlichen Verwendung des Begriffs der „Lizenz“.

⁴⁶¹ Henn, Rn. 41, 55 f.; Groß, Rn. 13; Benkard/Ullmann/Deichfuß, § 15 (Rn. 56); Bartenbach Britta, S. 20, 25, 64 f., 259 zur h.M., wobei sie diese anzweifelt und letztlich für das Vorliegen einer Lizenz im Sinne des § 15 (3) PatG auf die Rechtmäßigkeit der Erfindungsbenutzung des Lizenznehmers abstellt, vgl. Bartenbach Britta, S. 71, 74 ff.; auch Kraßer/Ann § 40 (Rn. 27 f.) und McGuire, S. 78 f. verknüpfen das positive Benutzungsrecht nicht mit den oben genannten Pflichten des Lizenzgebers, sondern mit der Rechtmäßigkeit der Erfindungsbenutzung.

⁴⁶² Bartenbach, Rn. 73 ff.; Benkard/Ullmann/Deichfuß § 15 (Rn. 149 ff.); vgl. ferner Busse/Hacker § 15 (Rn. 126), Schulte/Moufang § 15 (Rn. 56), Pahlow, S. 255 und McGuire, S. 49.

⁴⁶³ Bartenbach, Rn. 74; Groß, Rn. 13; Bartenbach Britta, S. 64 f. mit Verweis auf weitere; zu der geschichtlichen Entwicklung von der negativen Lizenz bis zu der Bejahung des positiven Benutzungsrechts sowohl für die ausschließliche als auch die einfache Lizenz, vgl. Henn, Rn. 41 ff., McGuire, S. 39 ff. und Bartenbach Britta, S. 53 ff.; zu der Bedeutung von vertraglichen Vereinbarungen bzgl. der wechselseitigen Rechte und Pflichten, vgl. Kraßer/Ann § 40 (Rn. 28) und § 41 (Rn. 7).

⁴⁶⁴ Kraßer/Ann § 40 (Rn. 29); vgl. McGuire S. 48 f.

⁴⁶⁵ Kraßer/Ann § 40 (Rn. 28).

dem positiven Benutzungsrecht diese zusätzlichen Pflichten bezeichnet werden, wobei Kraßer darin zuzustimmen ist, dass deren Ausgestaltung schuldrechtlich erfolgt und dem Parteiwillen unterliegt.

ee. Gegenständliche Wirkung?

Ein breites Meinungsspektrum besteht zu der Frage, ob und gegebenenfalls welche abgeleiteten Benutzungsrechte gegenständliche (bzw. dingliche) Wirkung haben⁴⁶⁶. Nach der überwiegenden Meinung wird der ausschließlichen Lizenz gegenständliche Wirkung zugeschrieben⁴⁶⁷, während die einfache Lizenz nur als obligatorisches Recht angesehen wird⁴⁶⁸. Zu beiden Aussagen werden aber auch Gegenmeinungen vertreten, insbesondere um einen Gleichlauf zwischen einfacher und ausschließlicher Lizenz herzustellen: so wird nach einer Meinung die ausschließliche Lizenz ebenfalls als obligatorisches Recht eingestuft⁴⁶⁹, umgekehrt wird nach einer anderen Meinung die Einstufung der einfachen Lizenz als dingliches Recht angeregt⁴⁷⁰. Kennzeichnend für ein gegenständliches Recht ist die Existenz eines außerpersönlichen Rechtsgegenstands als Bezugsobjekt, der erst durch dieses Recht unmittelbar an eine bestimmte Person zugeordnet wird⁴⁷¹. Die Zuordnung erfolgt im Verhältnis zu allen anderen, weshalb für gegenständliche Rechte eine absolute, das heißt eine gegen alle anderen Personen gerichtete Wirkung gefordert wird, während sich ein relatives Recht (z.B. ein rein obligatorisches Recht) nur gegen (eine) bestimmte Person(en) richtet⁴⁷². Als charakteristische Eigenschaften dinglicher Rechte werden der Abwehrenspruch und die Klagebefugnis, der Sukzessionsschutz sowie der Vollstreckungs- und Insolvenzschutz des Berechtigten angesehen⁴⁷³.

203

Während allgemein die Notwendigkeit einer Verfügung zur Übertragung dinglicher sowie zur Übertragung und Bestellung beschränkter dinglicher Rechte bejaht wird⁴⁷⁴, ist in umgekehrter Richtung umstritten, ob ein Rechtsgeschäft auch Verfügungswirkung haben

204

⁴⁶⁶ Übereinstimmend mit Kraßer/Ann § 2 (Rn. 7) u. Kraßer, GRUR Int 1983, 537 (538) wird bei Immaterialgütern als Bezugsobjekt die Bezeichnung „gegenständlich“ und nicht „dinglich“ verwendet.

⁴⁶⁷ Bartenbach, Rn. 93; Pagenberg/Beier, S. 204; Kraßer/Ann § 40 (Rn. 33); Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (235); Henn, Rn. 152; Benkard/Ullmann/Deichfuß § 15 (Rn. 92); kritisch: Busse/Hacker § 15 (Rn. 64).

⁴⁶⁸ Bartenbach, Rn. 121; Pagenberg/Beier, S. 348; Henn, Rn. 152; Busse/Hacker § 15 (Rn. 64); Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (235).

⁴⁶⁹ McGuire, u.a. S. 554 ff., wonach die ausschließliche Lizenz eine verdinglichte Obligation sei.

⁴⁷⁰ Benkard/Ullmann (10. Auflage) § 15 (Rn. 99) regt noch einen dinglichen Charakter der einfachen Lizenz an.

⁴⁷¹ Kraßer/Ann § 2 (Rn. 7); Kraßer, GRUR Int 1983, 537 (538); Jänich, S. 216 ff.

⁴⁷² Eingehend hierzu, Jänich, S. 198 ff. sowie S. 216 ff., der die Drittbezogenheit als Wesensmerkmal der absoluten Wirkung und die Zuordnungsfunktion des außerpersönlichen Rechtsgegenstands als Kern der dinglichen Wirkung ansieht; vgl. ferner Kraßer, GRUR Int. 1983, 537 (538).

⁴⁷³ Zusammenfassend McGuire, S. 394; Kraßer, GRUR Int 1983, 537 (540) sieht in dem Sukzessionsschutz ein Merkmal der Verfügungswirkung und weniger der Dinglichkeit (bzw. Gegenständlichkeit).

⁴⁷⁴ Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (233 f.); McGuire, S. 161; nach traditioneller Definition sei eine Verfügung als eine Begründung, Änderung oder Aufhebung eines dinglichen bzw. absoluten Rechts anzusehen, vgl. hierzu McGuire, S. 382 und ähnlich Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (232).

kann, ohne dass damit ein dingliches Recht begründet wird⁴⁷⁵. Letzteres wird von Kraßer bejaht, indem er unter einer Verfügung die „rechtsgeschäftliche Einwirkung auf ein bereits bestehendes Recht unter – völligem oder teilweisem – Verbrauch der mit diesem verbundenen Verfügungsmacht“ versteht, wobei solch eine Verfügung „zur Folge [habe], dass weitere Verfügungen über das Recht – vorbehaltlich der Möglichkeit, kraft guten Glaubens vom Nichtberechtigten zu erwerben – ohne weiteres unwirksam sind, soweit die Wirkung der früheren Verfügung reicht (Prioritätsprinzip)“⁴⁷⁶. Indem nach Kraßer das von der Verfügung betroffene Recht im Umfang der Verfügungswirkung aus dem Vermögen seines (bisherigen) Inhabers ausscheide, werde es auch nicht von der Übertragung des Patents oder von der späteren Vergabe weiterer Lizenzen (Sukzessionsschutz), von einer gegen ihn gerichteten Zwangsvollstreckung oder von seinem Konkurs erfasst⁴⁷⁷. Der Sukzessionsschutz ist nach Auffassung Kraßers dabei kennzeichnendes Merkmal der Verfügungswirkung und nicht der Dinglichkeit. Als maßgebliches Kriterium der Dinglichkeit sieht er bei immaterialgüterrechtlichen Nutzungsbefugnissen das Recht an, Dritten die Nutzung zu untersagen⁴⁷⁸. An diesen Grundsätzen hält Kraßer (und entsprechend Ann) auch nach Einführung des gesetzlichen Sukzessionsschutzes (§ 15 (3) PatG) fest, indem die Vergabe einer einfachen Lizenz Verfügungswirkung habe, die einfache Lizenz aber mangels eigener Verbotungsbefugnisse des Lizenznehmers kein dingliches Recht sei⁴⁷⁹.

Der BGH hat in seiner jüngeren Rechtsprechung zu den streitigen Fragen der Rechtsnatur der einfachen Lizenz sowie der Verfügungswirkung des zugrundeliegenden Rechtsgeschäfts seine Position weiter konkretisiert, wenn auch nicht gänzlich festgelegt. Insbesondere hat er in BGH „Reifen Progressiv“ (Urheberrechtssache) für einen wirksamen Rückruf eines ausschließlichen „Nutzungsrechts“⁴⁸⁰ wegen Nichtausübung nach § 41 UrhG entschieden, dass das von diesem ausschließlichen Nutzungsrecht abgeleitete einfache Nutzungsrecht (Nutzungsrecht zweiter Stufe), das gegen einmalige Zahlung eines Entgelts eingeräumt wurde, nicht an den Urheber zurückfalle. In diesem Zusammenhang beruft er sich ausdrücklich auf den dinglichen Charakter des einfachen Nutzungsrechts zweiter Stufe (wie auch des ausschließlichen Nutzungsrechts erster Stufe) sowie auf eine Einräumung desselben durch Verfügung⁴⁸¹. Später hat der BGH in zwei weiteren Urheberrechtssachen

205

⁴⁷⁵ Zu diesem Zusammenhang, vgl. McGuire, S. 382.

⁴⁷⁶ Kraßer, GRUR Int 1983, 537 (537 f.); ferner Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (232) und Kraßer/Ann § 40 (Rn. 37 f.); McGuire, S. 382, Fn. 492 zu der Meinung Kraßers mit Verweis auf weitere, die dieser Meinung gefolgt sind; a.A.: McGuire, S. 382, 384; Pahlow, S. 279.

⁴⁷⁷ Kraßer, GRUR Int 1983, 537 (538).

⁴⁷⁸ Kraßer, GRUR Int 1983, 537 (540) sowie Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (234 f.); bei der Behandlung von Meinungen wird deren Begriffswahl „dinglich“ übernommen, wobei der breitere Begriff „gegenständlich“ gleichermaßen verwendbar wäre.

⁴⁷⁹ Vgl. Kraßer/Ann § 40 (Rn. 36 ff.); McGuire, S. 371 weist darauf hin, dass die Einführung des § 15 (3) PatG alternativ auch als eine deklaratorische Bestätigung der dinglichen Rechtsnatur, als eine konstitutive Begründung derselben oder als die gesetzgeberische Festschreibung einer singulären Ausnahme von der obligatorischen Rechtsnatur der Lizenz verstanden werden könnte.

⁴⁸⁰ Der BGH verwendet hier den urheberrechtlichen Begriff des „Nutzungsrechts“.

⁴⁸¹ BGH GRUR 2009, 946 (LS, 947 f.) – *Reifen Progressiv*.

BGH „M2Trade“ und BGH „Take Five“ Gelegenheit gehabt, den Fortbestand von Nutzungsrechten zweiter Stufe auch für solche Fallkonstellationen zu bestätigen, in denen dieses Nutzungsrecht einmal ein einfaches Nutzungsrecht gegen fortlaufende Zahlung eines Lizenzentgelts (BGH „M2Trade“) und einmal ein ausschließliches Nutzungsrecht gegen Beteiligung an den Lizenzerlösen (BGH „Take Five“) war und bei denen das Nutzungsrecht erster Stufe aus anderen Gründen beendet wurde, insbesondere einmal wegen Kündigung des Hauptlizenzvertrags wegen Zahlungsverzug (BGH „M2Trade“) und einmal wegen einvernehmlicher Aufhebung des Hauptlizenzvertrags im Rahmen eines Vergleichs (BGH „Take Five“)⁴⁸². Abweichend zu dem ersten BGH-Urteil „Reifen Progressiv“ findet sich in den beiden späteren Urteilen BGH „M2Trade“ und BGH „Take Five“ keine Erwähnung des „dinglichen Charakters“ des einfachen Nutzungsrechts mehr, der Fortbestand des jeweiligen Nutzungsrechts zweiter Stufe wird vielmehr unter Abwägung der betroffenen Interessen mit einer weitreichenden Geltung des Sukzessionsschutzes begründet⁴⁸³. Die abweichende Schwerpunktsetzung in den Begründungen der späteren Urteile hat erneut zu Diskussionen über die Rechtsnatur einfacher Nutzungsrechte beziehungsweise Lizenzen geführt⁴⁸⁴. Zu berücksichtigen ist, dass alle drei BGH-Urteile Urheberrechtssachen betreffen und dass im Urheberrecht abweichend zum Patentrecht die dingliche Rechtsnatur des einfachen Nutzungsrechts überwiegend bejaht wird. Ferner geht der gesetzlich normierte Sukzessionsschutz über denjenigen des Patentrechts hinaus, indem nach § 33 S. 2, 2. Alt. UrhG ausschließliche und einfache Nutzungsrechte auch dann wirksam bleiben, wenn der Inhaber des Rechts, der das Nutzungsrecht eingeräumt hat, auf sein Recht verzichtet⁴⁸⁵. In Bezug auf die Rechtsnatur von Nutzungsrechten/Lizenzen sind die Grundsätze dieser BGH-Urteile folglich nicht ohne weiteres in das Patentrecht übertragbar.

Soweit der BGH jedoch den gesetzlichen Sukzessionsschutz aufweitet und allgemein feststellt, dass „das Erlöschen eines Nutzungsrechts nach der Vorstellung des Gesetzgebers nicht zum Entfallen der daraus abgeleiteten Nutzungsrechte führen muss“, nimmt er – die geringfügigen Unterschiede in den gesetzlichen Regelungen hinnehmend – auf den Sukzessionsschutz im gewerblichen Rechtsschutz allgemein Bezug. Den patentrechtlichen Sukzessionsschutz gemäß § 15 (3) PatG benennt er ausdrücklich und weist darauf hin, dass der für das Patentrecht zuständige X. Zivilsenat auf Anfrage keine Bedenken gegen diese Beurteilung habe⁴⁸⁶. Dementsprechend ist die vorgenommene Aufweitung des gesetzlichen

206

⁴⁸² BGH GRUR 2012, 916 (LS 2, 918) – *M2Trade*; BGH GRUR 2012, 914 (LS, 914 f.) – *Take Five*.

⁴⁸³ BGH GRUR 2012, 916 (918) – *M2Trade*; BGH GRUR 2012, 914 (915) – *Take Five*.

⁴⁸⁴ McGuire, GRUR 2014, 28 (28 f.) versteht die BGH-Urteile „M2Trade“ und „Take Five“ als eine „eindeutige Absage“ einer Auslegung der einfachen Lizenz als ein echtes dingliches Recht; andererseits nehmen beide BGH-Urteile explizit auf die Grundsätze von BGH „Reifen Progressiv“ Bezug (vgl. BGH GRUR 2012, 916 (918) – *M2Trade*; BGH GRUR 2012, 914 (915) – *Take Five*); Übereinstimmung besteht bei allen drei Urteilen darin, dass eine umfassende Geltung des Sukzessionsschutzes befürwortet und eine Abwägung der betroffenen Interessen vorgenommen wird, vgl. BGH GRUR 2009, 946 (948) – *Reifen Progressiv*; BGH GRUR 2012, 916 (918) – *M2Trade*; BGH GRUR 2012, 914 (915) – *Take Five*.

⁴⁸⁵ Vgl. McGuire, S. 245 f. (mit weiteren Nachweisen) zu urheberrechtlichen Nutzungsrechten.

⁴⁸⁶ BGH GRUR 2012, 916 (918) – *M2Trade*; BGH GRUR 2012, 914 (915) – *Take Five*.

Sukzessionsschutzes in das Patentrecht zu übertragen⁴⁸⁷. Die Frage, ob einem Benutzungsrecht Sukzessionsschutz zukommt, hat damit auch im Patentrecht eine erhöhte Bedeutung.

b. Arten von Benutzungsrechten

Es werden nun verschiedene Arten abgeleiteter Benutzungsrechte, die sich im Rechtsverkehr herausgebildet haben, behandelt und mit den oberhalb dargestellten Eigenschaften und rechtlichen Wirkungen verknüpft. Dabei wird auf die ausschließliche und die einfache Lizenz (aa.), die negative Lizenz (bb.), den Nießbrauch (cc.), den pactum de non petendo (dd.) sowie auf Benutzungsrechte ohne Sukzessionsschutz und mit rechtmäßiger Erfindungsbenutzung des Dritten (ee.) eingegangen. 207

aa. Ausschließliche und einfache Lizenzen

Die ausschließliche und die einfache Lizenz sind Benutzungsrechte mit Sukzessionsschutz (§ 15 (3) PatG)⁴⁸⁸. Ferner vermittelt die Lizenz regelmäßig ein positives Benutzungsrecht, wobei sich Art und Umfang der schuldrechtlichen Pflichten einzelfallabhängig aus der Vertragsgestaltung und den sonstigen Rahmenbedingungen ergeben und im Extremfall auch gänzlich ausgeschlossen sein können⁴⁸⁹. Während dem Lizenznehmer bei einer ausschließlichen Ausgestaltung das alleinige Recht zur Ausübung der von der Lizenz umfassten patentrechtlichen Benutzungsbefugnisse vermittelt wird, kann der Patentinhaber bei einer einfachen Ausgestaltung auch selbst noch Benutzungshandlungen ausführen sowie weitere (einfache) Benutzungsrechte an Dritte vergeben⁴⁹⁰. Dem ausschließlichen Lizenznehmer werden weitergehende Verwertungs- und Verteidigungsbefugnisse zugesprochen, indem er die Lizenz innerhalb der ihm zustehenden Benutzungsbefugnisse auf Dritte übertragen, Unterlizenzen vergeben sowie das Recht aus dem Patent selbständig geltend machen kann⁴⁹¹. Die Möglichkeit der Beschränkung des jeweiligen Benutzungsrechts besteht bei ausschließlichen und einfachen Lizenzen wie auch bei den weiteren, nachfolgend behandelten Benutzungsrechten⁴⁹². 208

bb. Negative Lizenz

Eine „negative Lizenz“ liegt nach der überwiegenden Meinung dann vor, wenn der Patentinhaber gegenüber dem Berechtigten auf seine aus dem Patent fließende Verbotungsmacht materiell verzichtet, nicht aber die Verpflichtung zur Verschaffung und Sicherung der ver- 209

⁴⁸⁷ A.A.: Dammler/Melullis, GRUR 2013, 781 (784).

⁴⁸⁸ S. Abschnitt B.III.1.a.cc (Rn. 201).

⁴⁸⁹ S. Abschnitt B.III.1.a.dd (Rn. 202).

⁴⁹⁰ S. Abschnitt B.III.1.a.aa (Rn. 199).

⁴⁹¹ Bartenbach, Rn. 78, 94 ff., 120, 124; Henn, Rn. 145, 153; McGuire, S. 88 f.

⁴⁹² S. Abschnitt B.III.1.a.bb (Rn. 200).

tragungsgemäßen Benutzung übernimmt⁴⁹³. Das heißt, die negative Lizenz vermittelt kein positives Benutzungsrecht (nach dem hier zugrundegelegten Begriffsverständnis).

Überwiegend wird bei der negativen Lizenz die Rechtmäßigkeit der Erfindungsbenutzung des Lizenznehmers bejaht⁴⁹⁴. Ausgehend von dem oben angegebenen Begriffsverständnis der negativen Lizenz erhält der Lizenznehmer aufgrund des materiellen Verzichts des Patentinhabers auf seine aus dem Patent fließende Verbotungsmacht eine Rechtsstellung in Bezug auf das Patent, bei der seinen Benutzungshandlungen materiell kein Verbotungsrecht aus dem Patent entgegensteht. Auf diese materielle Rechtsstellung kommt es für die Frage der Rechtmäßigkeit seiner Benutzungshandlungen an. Der weitere Aspekt, ob der Lizenzgeber noch zusätzliche schuldrechtliche Pflichten übernimmt oder nicht, das heißt ob nach dem hier zugrundegelegten Begriffsverständnis ein positives Benutzungsrecht gegeben ist, führt zu keiner Änderung dieser materiellen Rechtsstellung⁴⁹⁵. Folglich wird bei der negativen Lizenz die Rechtmäßigkeit der Benutzungshandlungen des Lizenznehmers bejaht, weshalb mit Inverkehrbringen erfindungsgemäßer Erzeugnisse durch den Lizenznehmer Erschöpfung eintritt⁴⁹⁶. Anzumerken ist, dass die diesbezüglich vertretenen verschiedenen Meinungen teilweise durch das uneinheitliche Begriffsverständnis des „positiven Benutzungsrechts“ bedingt sind: wird nämlich das positive Benutzungsrecht – wie in der vorliegenden Arbeit – ausschließlich mit den schuldrechtlichen Pflichten des Lizenzgebers verknüpft, ist es bei der negativen Lizenz zu verneinen⁴⁹⁷. Es wäre hingegen bei der negativen Lizenz zu bejahen, wenn unter dem positiven Benutzungsrecht die Rechtmäßigkeit der Erfindungsbenutzung des Lizenznehmers verstanden wird⁴⁹⁸.

Ein weiterer streitiger Punkt ist, ob die negative Lizenz Sukzessionsschutz gemäß § 15 (3) PatG genießt⁴⁹⁹. Nach einer Meinung wird dies ohne weitere Differenzierung zwischen der negativen Lizenz und dem noch zu behandelnden pactum de non petendo pauschal verneint⁵⁰⁰, während sich eine bejahende Meinung unter anderem auf die allgemeine Bezugnahme auf eine „Lizenz“ in § 15 (3) PatG, auf einen durch europäisches Recht geprägten Lizenzbegriff sowie auf die Entstehungsgeschichte des § 15 (3) PatG beruft⁵⁰¹.

⁴⁹³ Bartenbach, Rn. 130; Bartenbach Britta, S. 11, 13, 91 f. 257, die die negative Lizenz dem Kreis der einfachen Lizenzen zuordnet (vgl. S. 74 f., 260); Kraßer/Ann § 40 (Rn. 28).

⁴⁹⁴ Kraßer/Ann § 40 (Rn. 28); Bartenbach Britta, S. 74, 212 f., 261 f.; Bartenbach, Rn. 131, jedoch mit leicht abweichender Begründung, indem er einen Vergleich mit einer Erfindungsbenutzung vor Patenterteilung heranzieht.

⁴⁹⁵ Vgl. hierzu Kraßer/Ann § 40 (Rn. 28) sowie Kraßer, GRUR Int 1983, 537 (541 f.).

⁴⁹⁶ Kraßer/Ann § 40 (Rn. 29); McGuire, S. 79, 84; s. Abschnitt B.II.1.c (Rn. 165 ff.) zur Erschöpfung.

⁴⁹⁷ So z.B. Bartenbach, Rn. 130; Benkard/Ullmann/Deichfuß, § 15 (Rn. 56, 100, 111).

⁴⁹⁸ So z.B. Kraßer/Ann § 40 (Rn. 28).

⁴⁹⁹ Vgl. Bartenbach Britta, S. 215 zu dem Meinungsstand; Bartenbach, Rn. 136.

⁵⁰⁰ Busse/Hacker § 15 (Rn. 51, 76) und noch Benkard/Ullmann (10. Auflage) § 15 (Rn. 111), jeweils pauschal für negative Lizenz, einschließlich des pactum de non petendo; hingegen nur unter Bezugnahme auf die negative Lizenz verneinend: Benkard/Ullmann/Deichfuß § 15 (Rn. 111), LG Mannheim InstGE 13, 65 (74) – *UMTS-fähiges Mobiltelefon II* sowie Anm. Maaßen GRUR-Prax 2011, 149 (149).

⁵⁰¹ Bartenbach, Rn. 136; Bartenbach Britta, S. 73 ff., 215 f., 262.

hier vertretenen Meinung kommt es bei der Frage, ob ein Benutzungsrecht mit Sukzessionsschutz ausgestattet ist, auf die materielle Rechtsstellung, die dem Berechtigten durch das Benutzungsrecht vermittelt wird, an. Entsprechend wie bei der einfachen Lizenz, bei der der Sukzessionsschutz zweifelsohne zu bejahen ist, zeichnet sich diese Rechtsstellung dadurch aus, dass den Benutzungshandlungen des Berechtigten materiell kein Verbotungsrecht aus dem Patent entgegensteht. Das einzige Unterscheidungsmerkmal zur einfachen Lizenz, wonach der Lizenzgeber keine Pflichten zur Verschaffung und Sicherung der vertragsgemäßen Benutzung übernimmt, betrifft das Schuldverhältnis zwischen Lizenzgeber und Berechtigtem⁵⁰². Dementsprechend ist auch die negative Lizenz mit dem gesetzlichen Sukzessionsschutz ausgestattet und nach dem hier zugrundegelegten Begriffsverständnis als eine „Lizenz“ anzusehen⁵⁰³. Von einem Teil der Meinungen wird sie als Unterfall der einfachen Lizenz eingestuft⁵⁰⁴.

cc. Nießbrauch

Trotz seiner geringen praktischen Bedeutung soll der Vollständigkeit halber der Nießbrauch genannt werden, der auch an Patenten möglich ist (§§ 1068 ff. BGB)⁵⁰⁵. Es handelt sich um ein gegenständliches, das heißt zwingend durch Verfügung eingeräumtes Recht, das dem Nießbraucher das Recht auf die Nutzungen des gemeinschaftlichen Gegenstands zuweist (§ 1068 (2) i.V.m. § 1030 (1) BGB)⁵⁰⁶. Der Nießbraucher ist damit zur Benutzung, also zur Ausführung der Benutzungshandlungen gemäß § 9 S. 2 PatG, berechtigt⁵⁰⁷. 212

dd. Pactum de non petendo

Bei der fünften Kategorie, dem „pactum de non petendo“, verzichtet der Patentinhaber im Rahmen einer prozessrechtlichen Vereinbarung gegenüber einem Begünstigten nur prozessual auf die Geltendmachung der materiell unverändert fortbestehenden Ansprüche aus dem Patent. Der pactum de non petendo wird auch als prozessualer Verzicht gemäß § 306 ZPO analog auf die Geltendmachung der genannten Ansprüche aufgefasst⁵⁰⁸. Indem der Patentinhaber bei dem pactum de non petendo noch weniger von der durch das Patent vermittelten Vorzugsstellung als bei der negativen Lizenz aufgibt, ist er regelmäßig nicht zur Verschaffung und Sicherung der Benutzung verpflichtet. Der pactum de non petendo vermittelt dem Begünstigten also kein positives Benutzungsrecht. Teilweise wird der pactum 213

⁵⁰² Vgl. hierzu Kraßer/Ann § 40 (Rn. 28) sowie Kraßer, GRUR Int 1983, 537 (541 f.).

⁵⁰³ Nicht als „Lizenz“ im Rechtssinn behandelt wird die negative Lizenz z.B. in Busse/Hacker § 15 (Rn. 51).

⁵⁰⁴ Bartenbach Britta, S. 82 f.; McGuire, S. 104 f.

⁵⁰⁵ Busse/Hacker § 15 (Rn. 44); Benkard/Ullmann/Deichfuß § 15 (Rn. 41); Lüdecke/Fischer, S. 364 f.

⁵⁰⁶ Busse/Hacker § 15 (Rn. 44); Benkard/Ullmann/Deichfuß § 15 (Rn. 41).

⁵⁰⁷ Eingehender zu dem Nießbrauch an Patenten und dessen Unterscheidungsmerkmale zur ausschließlichen Lizenz (Unübertragbarkeit auf einen Dritten, Erlöschen mit dem Tod des Nießbrauchers): Lüdecke/Fischer, S. 364 f.

⁵⁰⁸ Henn, Rn. 53; Bartenbach Britta, S. 92.

de non petendo als Unterfall einer „negativen Lizenz“ behandelt⁵⁰⁹. Bartenbach lehnt eine Differenzierung zwischen einem prozessualen und einem materiellen Verzicht gänzlich ab⁵¹⁰. Da der pactum de non petendo als prozessualer Verzicht rechtlich von der negativen Lizenz als materiellem Verzicht zu unterscheiden ist, werden sie vorliegend voneinander unterschieden und hinsichtlich ihrer Rechtswirkungen separat untersucht⁵¹¹.

Indem beim pactum de non petendo die materiellen Ansprüche aus dem Patent gegen den Begünstigten entstehen, führt er zu keiner Änderung der materiellen Rechtsstellung des Begünstigten. Nur im Verhältnis zwischen dem Patentinhaber und dem Begünstigten wird durch die prozessrechtliche Vereinbarung eine (schuldrechtliche) Verpflichtung des Patentinhabers begründet, dass er seine Ansprüche aus dem Patent nicht gegenüber dem Begünstigten geltend macht. Einer etwaigen Verletzungsklage des Patentinhabers kann der Begünstigte eine Einrede entgegenhalten⁵¹². Im Übrigen ist der Begünstigte mit den Konsequenzen einer widerrechtlichen Erfindungsbenutzung konfrontiert, insbesondere werden die von ihm in den Verkehr gebrachten erfindungsgemäßen Erzeugnisse nicht patentfrei⁵¹³. Folglich handeln auch weitere Personen, die anschließend Benutzungshandlungen in Bezug auf diese Erzeugnisse ausführen, grundsätzlich patentverletzend, ohne dass sie einer etwaigen Verletzungsklage des Patentinhabers eine Einrede entgegenhalten können⁵¹⁴. 214

Bezüglich des Sukzessionsschutzes besteht ein grundlegender Unterschied zu Lizenzen darin, dass durch den pactum de non petendo die materielle Rechtsstellung des Begünstigten nicht verändert wird. Sie entspricht derjenigen eines rechtswidrig benutzenden Dritten. Dies verdeutlicht die enge Verknüpfung der durch den pactum de non petendo vermittelten Vorzugsstellung des Begünstigten mit der Person des Patentinhabers und den nur mittelbar bestehenden Bezug zu dem Patent. Der Sukzessionsschutz würde diese Vorzugsstellung von der Person des Patentinhabers loslösen, was im Widerspruch zu der begrenzten rechtlichen Wirkung des pactum de non petendo stünde. Der pactum de non petendo ist folglich nicht mit dem gesetzlichen Sukzessionsschutz ausgestattet⁵¹⁵. 215

⁵⁰⁹ LG Mannheim Mitt. 2010, 25 (28) – *IPCom ./. HTC*; Pahlow, S. 254, 270; Busse/Hacker § 15 (Rn. 51); so noch Benkard/Ullmann (10. Auflage) § 15 (Rn. 111).

⁵¹⁰ Bartenbach, Rn. 131, wobei er bei dem „bloße[n] Dulden der Nutzung des Lizenznehmers“ bzw. der „Gestattungs- oder Passivlizenz“ auf einen prozessualen Verzicht und bei einer Ausgestaltung, bei welcher der Lizenzgeber „darauf verzichtet, seine[m] Vertragspartner die Nutzung des Patents zu verbieten“, auf einen materiellen Verzicht Bezug zu nehmen scheint.

⁵¹¹ Auch Kraßer/Ann § 40 (Rn. 28) und Bartenbach Britta, S. 40, 91 ff. differenzieren zwischen dem pactum de non petendo und der negativen Lizenz.

⁵¹² Kraßer/Ann § 40 (Rn. 27); Bartenbach Britta, S. 93 f.; vgl. ferner die Erwägungen Kraßers in GRUR Int 1983, 537 (542 f.) bzgl. einer (hypothetischen) rein schuldrechtlichen Konstruktion der einfachen Lizenz.

⁵¹³ S. auch hier die Erwägungen Kraßers in GRUR Int 1983, 537 (542 f.); zu Erschöpfung, s. Abschnitt B.II.1.c (Rn. 165 ff.).

⁵¹⁴ Vgl. auch McGuire, S. 50 f. sowie Kraßer in GRUR Int 1983, 537 (542 f.).

⁵¹⁵ Ebenfalls verneinend: Pahlow, S. 254; Bartenbach Britta, S. 94; LG Mannheim GRUR-RR, 2011, 49 (LS 2, 51) – *Convenant not to sue* unter Verweis auf den Ausnahmecharakter des § 15 (3) PatG; jeweils pauschal für negative Lizenz, einschließlich des pactum de non petendo: LG Mannheim Mitt. 2010, 25

Ein praxisrelevanter Bedarf an dem *pactum de non petendo* ist wegen der Rechtswidrigkeit der Benutzungshandlungen des Begünstigten nicht unmittelbar ersichtlich. Nach Kraßer/Ann kann diese rechtliche Ausgestaltungsform ausnahmsweise dann Sinn machen, wenn bereits Ansprüche entstanden sind und es sich um eine Regelung für die Vergangenheit handelt, während er ein in die Zukunft gerichtetes Interesse der Parteien, die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Patent, nicht aber ihre Entstehung auszuschließen, als „wirklichkeitsfremd“ ansieht⁵¹⁶. Darüber hinaus könnte der *pactum de non petendo* aber auch dann eine für den Patentinhaber interessante Ausgestaltungsform sein, wenn er einen Dritten zur Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents einbinden möchte, denn er wird dann nur über die Dauer einer entsprechenden Handelsbeziehung an einer Erfindungsbenutzung des eingebundenen Dritten interessiert sein, während er ihm gerade nicht eine eigenständige und gegenüber späteren Lizenzvergaben gesicherte Erfindungsverwertung ermöglichen möchte. Dementsprechend ist der *pactum de non petendo* zumindest für Herstellungshandlungen des eingebundenen Dritten als mögliche Ausgestaltungsform in Betracht zu ziehen. Bei Vertriebshandlungen könnte der fehlende Erschöpfungseintritt problematisch sein. 216

ee. Benutzungsrecht ohne Sukzessionsschutz und mit rechtmäßiger Erfindungsbenutzung

Aus einem Vergleich der Lizenz, bei der der Sukzessionsschutz und die Rechtmäßigkeit der Erfindungsbenutzung des Lizenznehmers zu bejahen ist, und dem *pactum de non petendo*, bei dem beide Eigenschaften fehlen, ergibt sich als weitere Kategorie ein abgeleitetes Benutzungsrecht ohne Sukzessionsschutz und mit rechtmäßiger Erfindungsbenutzung des Begünstigten. Beispielsweise kann der Ausschluss des Sukzessionsschutzes vertraglich erfolgen⁵¹⁷ oder sich aus den sonstigen Umständen ergeben. Auch diese Kategorie ist unter anderem dann in Betracht zu ziehen, wenn der Patentinhaber einen Dritten zur Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents einbinden möchte, wobei im Unterschied zu dem *pactum de non petendo* bei Inverkehrbringen durch den Dritten Erschöpfung eintritt. 217

2. Maßgebliche Regelungen der §§ 741 ff. BGB

Die §§ 741 ff. BGB enthalten keine unmittelbar auf die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte zutreffende Norm, weshalb im Folgenden darauf einzugehen ist, welche Regelungen anwendbar sind und anhand welcher Kriterien eine Differenzierung zwischen den ver- 218

(28) – *IPCom ./. HTC*, Busse/Hacker § 15 (Rn. 51, 76) und noch Benkard/Ullmann (10. Auflage), § 15 (Rn. 111); a.A.: Bartenbach, Rn. 136.

⁵¹⁶ Kraßer/Ann § 40 (Rn. 27).

⁵¹⁷ Vgl. Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (234) zu dieser Gestaltungsmöglichkeit.

schiedenen Arten abgeleiteter Benutzungsrechte vorzunehmen ist. Dabei wird zunächst die Frage, ob die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte als Verwaltung anzusehen ist, behandelt (a.). Weiterhin wird herausgearbeitet, ob und bei welchen Arten die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte eine Verfügung im Sinne des § 747 BGB darstellt (b.). Schließlich wird darauf eingegangen, ob Lizenzannahmen oder sonstige aus der Vergabe gezogene Vorteile gemäß § 743 (1) BGB unter den Teilhabern aufzuteilen sind (c).

a. Verwaltung

Indem die Verwaltung allgemein Maßnahmen umfasst, die die Verwendung des gemeinschaftlichen Gegenstands betreffen, ist die Vergabe von sich auf das Patent im Ganzen beziehenden abgeleiteten Benutzungsrechten als Verwaltung im Sinne der §§ 744, 745 BGB zu qualifizieren⁵¹⁸. Insoweit besteht Übereinstimmung mit der überwiegenden, sich auf die Vergabe von Lizenzen beziehenden Meinung⁵¹⁹. Grundsätzlich hat also die Vergabe von sich auf das Patent im Ganzen beziehenden abgeleiteten Benutzungsrechten durch alle Teilhaber gemeinschaftlich zu erfolgen (§ 744 (1) BGB). Sie kann aber auch Gegenstand eines Mehrheitsbeschlusses nach § 745 (1) BGB oder eines Verlangens nach § 745 (2) BGB sein, wobei jeweils die Grenzen des § 745 (3) BGB zu wahren sind⁵²⁰.

Fraglich ist, ob und unter welchen Voraussetzungen die Ausnahme des § 744 (2) BGB, wonach jeder Teilhaber befugt ist, notwendige Erhaltungsmaßnahmen ohne Zustimmung der anderen Teilhaber zu treffen, in Bezug auf die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte greift. Unter Erhaltungsmaßnahmen im Sinne des § 744 (2) BGB sind jedoch nur solche Maßnahmen zu verstehen, die der Erhaltung der Substanz, des Wertes oder der Nutzungsmöglichkeit des gemeinschaftlichen Gegenstands dienen, wie zum Beispiel die Einzahlung von Gebühren zur Erwirkung oder Aufrechterhaltung von Patentschutz, nicht aber solche, die nur nützlich beziehungsweise wertsteigernd sind⁵²¹. Ausgehend hiervon handelt es sich bei der Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte nicht um eine Erhaltungsmaßnahme im Sinne des § 744 (2) BGB⁵²².

⁵¹⁸ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 4); Palandt/Sprau § 744 (Rn. 2); vgl. ferner Rn. 55.

⁵¹⁹ Die Lizenzvergabe als Verwaltung qualifizieren u.a.: OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319 (LS 1, 320) – *Einstieghilfe für Kanalöffnungen* und OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 90), jeweils mit ausführlicher Begründung; MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 5); Staudinger/Langhein § 744 (Rn. 9); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 46); Kisch, GRUR 1952, 267 (268 f.); Storch, FS Preu, 39 (47 f.); Henke, Rn. 650; Bartenbach, Rn. 575; Wunderlich, S. 120 f. zumindest für einfache Lizenz.

⁵²⁰ Auf ein Vorgehen über § 745 (1) oder (2) BGB wird in Abschnitt B.IV (Rn. 249 ff.) eingegangen.

⁵²¹ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 42); Staudinger/Langhein § 744 (Rn. 21); vgl. Rn. 54 zu typischen Erhaltungsmaßnahmen bei Patenten.

⁵²² Zwar kann nach Staudinger/Langhein § 744 (Rn. 24) die Veräußerung verderblicher Sachen von § 744 (2) BGB gedeckt sein, jedoch ist bei Patenten die Zeitskala eines Verderbs bzw. Wertverfalls eine andere, weshalb diese Ausnahme nicht in das Patentrecht übertragbar ist; übereinstimmend Lüdecke, S. 226; a.A.: Henke, Rn. 646 und Fn. 553, der unter Verweis auf Kohler auf den Einzelfall abstellen möchte.

b. Verfügung (§ 747 BGB)

Die Regelung des § 747 BGB betreffend Verfügungen über den einzelnen Anteil beziehungsweise über den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen (d.h. vorliegend das „Patent“⁵²³) steht insoweit in Wechselbeziehung zu den oberhalb behandelten Verwaltungsregelungen der §§ 744, 745 BGB, als Verfügungen im Sinne des § 747 BGB auch Gegenstand von Verwaltungsentscheidungen sein können⁵²⁴. Während die Verwaltungsregelungen der §§ 744, 745 BGB im Wesentlichen schuldrechtlichen Charakter haben und Rechte und Pflichten der Teilhaber untereinander begründen⁵²⁵, stellt die Regelung des § 747 BGB zwingendes Recht dar und entfaltet unmittelbare Wirkung im Außenverhältnis, das heißt eine entgegen § 747 BGB vorgenommene Verfügung ist unwirksam⁵²⁶. Soweit die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte auch als Verfügung im Sinne des § 747 BGB einzustufen ist, worauf nachfolgend als Erstes eingegangen wird (aa.), ist § 747 BGB neben den §§ 744, 745 BGB anzuwenden. Die rechtlichen Voraussetzungen für das Vorliegen einer Verfügung gelten für die Anteilsverfügung (§ 747 S. 1 BGB) gleichermaßen wie für die Verfügung über das Patent im Ganzen (§ 747 S. 2 BGB), weshalb sie für beide Regelungen gemeinsam behandelt werden. Soweit eine Verfügung zu bejahen ist, ist im Hinblick auf den Anwendungsbereich des § 747 S. 2 BGB als nächster Schritt zu prüfen, ob sie sich auf einen Anteil beschränken lässt (bb.).

221

aa. Vorliegen einer Verfügung

Gegenstand der nachfolgenden Untersuchung ist, ob und unter welchen Voraussetzungen die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte als Verfügung anzusehen ist. Zunächst ist hierfür zu klären, ob ein die Vergabe eines Benutzungsrechts beinhaltendes Rechtsgeschäft Verfügungswirkung haben kann, ohne dass ein gegenständliches Recht begründet wird. Hierzu wird die dies bejahende Auffassung von Kraßer nachvollzogen⁵²⁷ und anschließend mit der jüngeren BGH-Rechtsprechung abgeglichen. Schließlich wird untersucht, ob diese Verfügungswirkung für die Anwendbarkeit des § 747 BGB als ausreichend anzusehen ist. Sofern dies zu bejahen ist, braucht die ebenfalls streitige Frage, welche Benutzungsrechte als gegenständlich anzusehen sind, nicht geklärt werden.

222

⁵²³ Nach Wolf/Neuner § 29 (Rn. 32) ist Gegenstand einer Verfügung stets ein Recht oder Rechtsverhältnis, auf das durch die Verfügung eingewirkt wird; in § 747 S. 2 BGB wird folglich mit dem „gemeinschaftlichen Gegenstand“ auf das Recht „Patent“ (und nicht auf die Erfindung) Bezug genommen.

⁵²⁴ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 1, 4 f.), § 747 (Rn. 3); Palandt/Sprau § 744 (Rn. 2); Staudinger/Langhein § 744 (Rn. 9).

⁵²⁵ Staudinger/Langhein § 741 (Rn. 261 f.).

⁵²⁶ MüKoBGB/Schmidt § 747 (Rn. 24); Staudinger/Langhein § 747 (Rn. 76); Lüdecke, S. 225.

⁵²⁷ Kraßer, GRUR Int 1983, 537 (537 ff.); Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (232); Kraßer/Ann § 40 (Rn. 37); eine knappe Darstellung dieser Meinung findet sich in Rn. 204.

Kraßer ist der Ansicht, dass für den Bereich des Immaterialgüterrechts eine direkte und in beiden Richtungen geltende Korrelation zwischen der Verfügungswirkung eines Rechtsgeschäfts und dem gegenständlichen Charakter eines Benutzungsrechts, das durch solch ein Rechtsgeschäft begründet wird, nicht gegeben sei⁵²⁸. Die Bedeutung des Verfügungsgeschäfts ergebe sich, unabhängig von der Anwendbarkeit des Abstraktionsprinzips⁵²⁹, aus der Notwendigkeit, zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft zu unterscheiden. Während der Inhaber eines Rechts (z.B. Patent) nämlich bei Vornahme eines bloßen Verpflichtungsgeschäfts, wie zum Beispiel der Verpflichtung, das Recht ganz oder teilweise auf einen Begünstigten zu übertragen, oder der Verpflichtung, in dem Recht enthaltene Befugnisse zu Gunsten eines Begünstigten abzuspalten (Belastung), weiterhin die mit seiner Rechtszuständigkeit verbundene Verfügungsmacht behalte sowie rein rechtlich nicht daran gehindert sei, weitere Verpflichtungen dieser Art einzugehen, begeben sich der Inhaber seiner Rechtszuständigkeit ganz oder teilweise beziehungsweise verbrauche seine Verfügungsmacht, wenn er ein Verfügungsgeschäft (z.B. Übertragung, Belastung) vornehme⁵³⁰. Bei Verfügungen gelte folglich, dass für die Vornahme einer wirksamen Verfügung eine entsprechend weitreichende Verfügungsmacht des Verfügenden eine zwingende Voraussetzung sei, während sich umgekehrt eine vorgenommene wirksame Verfügung auf die Verfügungsmacht des Verfügenden dahingehend auswirke, dass er zu Verfügungen, die der ersteren widersprechen, nicht mehr in der Lage sei („Verbrauch der Verfügungsmacht“)⁵³¹. Dabei seien im Bereich des Immaterialgüterrechts – mangels eines *numerus clausus* der dinglichen Rechte, wie er im Sachenrecht bestehe – Abspaltungen der in einem Recht (z.B. Patent) enthaltenen Befugnisse zu Gunsten eines Dritten (Belastung) in vielfältiger Weise möglich, wobei unabhängig davon, ob es sich bei den abgespaltenen Befugnissen um ein gesetzlich typisiertes Recht handle oder nicht, der Begünstigte immer nur solche Befugnisse erhalten könne, die zuvor in dem Recht (z.B. Patent) enthalten waren⁵³². Damit es sich bei den abgespaltenen Befugnissen um ein gegenständliches Recht handle, müsse dieses dem Begünstigten auch selbständige Abwehrbefugnisse vermitteln, was zwar für ausschließliche Benutzungsrechte zu bejahen, bei einfachen Benutzungsrechten hingegen zu verneinen sei⁵³³. Die Frage der Gegenständlichkeit, welche die abgespaltenen Befugnisse betreffe, sei aber unabhängig von der das zugrundeliegende Rechtsgeschäft betreffenden Frage, ob der Verfügende durch die Vornahme solch einer Abspaltung seine Verfügungsmacht ganz oder teilweise verbraucht, zu beurteilen⁵³⁴. Demnach könne ein

⁵²⁸ Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (231 f.); Kraßer, GRUR Int 1983, 537 (537 f., 546).

⁵²⁹ Nach dem Abstraktionsprinzip besteht keine Interdependenz zwischen der Wirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts und derjenigen des Verfügungsgeschäfts. Die Frage, ob das Abstraktionsprinzip gilt, ist hier nicht zu klären, es kommt nur auf die Geltung des Trennungsprinzips an. Vgl. hierzu Jänich, S. 264.

⁵³⁰ Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (232).

⁵³¹ Kraßer, GRUR Int 1983, 537 (538); Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (232).

⁵³² Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (231 f.).

⁵³³ Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (234 f.); Kraßer, GRUR Int 1983, 537 (540).

⁵³⁴ Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (234 f.).

Rechtsgeschäft, das die Vergabe eines Benutzungsrechts beinhaltet, auch Verfügungswirkung haben, ohne dass damit ein gegenständliches Recht begründet wird⁵³⁵.

Auch wenn Kraßer zu dem damaligen Zeitpunkt den Sukzessionsschutz einfacher Benutzungsrechte, der damals noch nicht gesetzlich geregelt war, aus der Verfügungswirkung des zugrundeliegenden Rechtsgeschäfts der Vergabe herleitete, kann unter den heutigen rechtlichen Rahmenbedingungen mit einem gesetzlichen Sukzessionsschutz die Argumentation Kraßers in umgekehrter Richtung verwendet werden, um den gesetzlichen Sukzessionsschutz als (alleinige) Voraussetzung für das Vorliegen einer Verfügungswirkung zu begründen. Bei der Vergabe einer einfachen Lizenz wird nämlich die Verfügungsmacht des Verfügenden zumindest mit der Wirkung des nun gesetzlich normierten Sukzessionsschutzes (§ 15 (3) PatG) verbraucht⁵³⁶. Kraßer erwägt, ob für das Vorliegen einer Verfügungswirkung noch weitere Voraussetzungen zu erfüllen seien. Hier zieht er diejenigen Befugnisse in Betracht, „die den Rechtsinhalt ausmachen“, also die Befugnis zur Einwirkung auf den Rechtsgegenstand, die ja bei einfachen wie ausschließlichen Lizenzen zu bejahen ist, sowie die Befugnis zum Ausschluss fremder Einwirkung, die nach der herrschenden Meinung nur bei ausschließlichen Lizenzen, nicht aber bei einfachen Lizenzen gegeben ist⁵³⁷. Da es aber hauptsächlich die spezifischen Rechtsfolgen des Verbrauchs von Verfügungsmacht seien, die zur Unterscheidung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäften Anlass gäben, belässt es Kraßer bei dem Sukzessionsschutz als alleiniger Voraussetzung für die Verfügungswirkung beziehungsweise stellt einen Gleichlauf zwischen diesen beiden Merkmalen eines Rechtsgeschäfts her⁵³⁸.

Es folgt nun ein Abgleich dieser rechtlichen Voraussetzungen mit der jüngeren BGH-Rechtsprechung. Der in BGH „Reifen Progressiv“ erwähnte dingliche Charakter des einfachen urheberrechtlichen Nutzungsrechts hätte eine Verfügungswirkung des zugrundeliegenden Rechtsgeschäfts unmittelbar zur Folge. Dieser dingliche Charakter kann jedoch nicht ohne weiteres auf patentrechtliche Benutzungsrechte übertragen werden, denn im Urheberrecht bestehen teils abweichende gesetzliche Regelungen und es hat sich eine abweichende Meinung in Bezug auf die Rechtsnatur des einfachen Nutzungsrechts herausgebildet⁵³⁹. Ferner findet der dingliche beziehungsweise gegenständliche Charakter in den späteren Urteilen BGH „M2Trade“ und BGH „Take Five“ keine Erwähnung mehr. In Bezug auf die hier untersuchte Verfügungswirkung unterscheidet der BGH in „M2Trade“

⁵³⁵ Dies veranschaulicht Kraßer, GRUR Int 1983, 537 (538 f.) anhand der Verfügung über Forderungen sowie anhand eines Verbrauchs von Verfügungsmacht aufgrund der Besitzüberlassung an einen Dritten.

⁵³⁶ Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (234); vgl. ferner Kraßer, GRUR Int 1983, 537 (540), wonach der Sukzessionsschutz Verfügungswirkung sei; Anmerkung: Indem § 15 (3) PatG nur die Fälle eines späteren Rechtsübergangs oder einer späteren Erteilung einer Lizenz einbezieht, deckt er nicht den gesamten Bereich des Verbrauchs von Verfügungsmacht ab (wie z.B. bei mehrstufigen Lizenzvergaben).

⁵³⁷ Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (232 ff.).

⁵³⁸ Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (234).

⁵³⁹ S. Rn. 205 zu urheberrechtlichen Nutzungsrechten und zu den diskutierten BGH-Entscheidungen.

zumindest zwischen dem Verpflichtungs- und dem Verfügungsgeschäft bei der Vergabe von Nutzungsrechten und weist auf deren stärkere kausale Verknüpfung hin, auch wenn er sich dort inhaltlich auf ein ausschließliches urheberrechtliches Nutzungsrecht bezieht und insoweit offen bleibt, ob diese Trennung auch auf einfache patentrechtliche Benutzungsrechte übertragen werden kann⁵⁴⁰. Soweit der BGH in „M2Trade“ den Sukzessionsschutz über die gesetzlich geregelten Konstellationen hinausgehend auch auf den Fortbestand von einfachen Nutzungsrechten zweiter Stufe bei Wegfall des Nutzungsrechts erster Stufe aufweitet und sich dabei nicht nur auf das Urheberrecht beschränkt, sondern unter anderem das Patentrecht mit einbezieht, stimmt dies inhaltlich mit den oberhalb dargestellten Grundsätzen Kraßers in Bezug auf den Verbrauch von Verfügungsmacht überein⁵⁴¹. Zwar vermeidet es der BGH, bei der Vergabe von einfachen Nutzungsrechten, denen dieser erweiterte Sukzessionsschutz zukommen soll, explizit von einem Verfügungsgeschäft oder zumindest von einer Verfügungswirkung zu sprechen, dennoch deuten die von ihm in Bezug auf die Vergabe einfacher Nutzungsrechte verwendeten Ausdrücke wie „einräumen“ und „belasten“ darauf hin, dass er ebenfalls von einer Verfügung ausgeht⁵⁴². Auch wenn die jüngere BGH-Rechtsprechung dies nicht ausdrücklich ausspricht, so deckt sie sich folglich inhaltlich mit der Auffassung Kraßers, wonach die Vergabe von Benutzungsrechten Verfügungswirkung im Sinne des Bestehens von Sukzessionsschutz haben kann, ohne dass damit ein gegenständliches Recht begründet wird. Dieses Zwischenergebnis wird auch im Folgenden übernommen.

Zuletzt ist noch zu prüfen, ob die mit dem Sukzessionsschutz einhergehende Verfügungswirkung als ausreichend für die Anwendbarkeit des § 747 BGB anzusehen ist. Es geht also vorliegend nicht nur um eine „Frage der terminologischen Zweckmäßigkeit“, ab welchen Voraussetzungen ein Rechtsgeschäft als Verfügung zu bezeichnen ist⁵⁴³, sondern um die Abgrenzung des Anwendungsbereichs des § 747 BGB. Bestünde die Voraussetzung für das Vorliegen einer Verfügung im Sinne des § 747 BGB allein darin, dass das zu vergebende Benutzungsrecht mit Sukzessionsschutz ausgestattet ist, so würde der Regelung des § 747 BGB ein vergleichsweise großer Anwendungsbereich zukommen. Zur wirksamen Vergabe eines sich auf das Patent im Ganzen beziehenden Benutzungsrechts mit Sukzessionsschutz wäre demzufolge die Mitwirkung sämtlicher Teilhaber erforderlich, andernfalls wäre das Rechtsgeschäft unwirksam (§ 747 S. 2 BGB)⁵⁴⁴. Vor dem Hintergrund, dass durch die wirksame Vergabe eines solchen Benutzungsrechts nicht nur die Verfügungsmacht des vergebenden Teilhabers, sondern diejenige aller Teilhaber verbraucht wird, zumindest soweit der gesetzliche Sukzessionsschutz gemäß § 15 (3) PatG betroffen ist, ist ein

226

⁵⁴⁰ BGH GRUR 2012, 916 (917) – *M2Trade*.

⁵⁴¹ BGH GRUR 2012, 916 (918) – *M2Trade*; ähnlich in BGH GRUR 2012, 914 (915) – *Take Five*, dort jedoch in Bezug auf ein ausschließliches Nutzungsrecht; vgl. ferner Rn. 205 f.

⁵⁴² BGH GRUR 2012, 916 (918) – *M2Trade*; BGH GRUR 2012, 914 (915) – *Take Five*.

⁵⁴³ So Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (234).

⁵⁴⁴ MüKoBGB/Schmidt § 747 (Rn. 24); Staudinger/Langhein § 747 (Rn. 76); Lüdecke, S. 225.

solch großzügiger Maßstab für das Vorliegen einer Verfügung im Sinne des § 747 BGB angemessen. Die von Kraßer hervorgehobenen spezifischen Rechtsfolgen des Verbrauchs von Verfügungsmacht aufgrund des (nun gesetzlichen) Sukzessionsschutzes geben also auch in Bezug auf den Anwendungsbereich des § 747 BGB zu der Unterscheidung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäften Anlass⁵⁴⁵. Dementsprechend ist die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte, soweit diesen Sukzessionsschutz zukommt, als Verfügung im Sinne des § 747 BGB einzustufen⁵⁴⁶.

bb. Auf Anteil beschränkbare Benutzungsrechte?

Im Hinblick auf § 747 S. 1 BGB stellt sich die Frage, ob ein mit Sukzessionsschutz ausgestattetes Benutzungsrecht derart auf den Anteil eines Teilhabers beschränkbar ist, dass der betreffende Teilhaber ohne Mitwirkung der übrigen Teilhaber gemäß § 747 S. 1 BGB zu dessen Vergabe berechtigt ist. Diese Möglichkeit wurde vor der BGH-Entscheidung „Gummielastische Masse II“ von einem beachtlichen Teil der Meinungen bejaht und wird auch heute noch von wenigen Stimmen befürwortet⁵⁴⁷. Auf der anderen Seite ist anerkannt, dass § 747 S. 1 BGB bei Verfügungen, die sich ihrem Inhalt nach notwendigerweise auf das gesamte Recht beziehen, gegenstandslos ist, das heißt für solche Verfügungen ist allein § 747 S. 2 BGB maßgeblich⁵⁴⁸. In dieser Hinsicht ist der Hinweis des BGH in „Gummielastische Masse II“ zu beachten, wonach der Gebrauch durch einen Teilhaber immer auch die Nutzung des Anteils des anderen Teilhabers bedeute⁵⁴⁹. Dem ist aufgrund der Eigenschaften von Erfindungen und der Art und Weise, wie deren Benutzung erfolgt, zuzustimmen. Insbesondere bietet sich keine natürliche Aufteilung nach den Anteilen an, die zudem im Widerspruch zu der ideellen Natur der Anteile stehen würde. Der zwingende Bezug der Benutzungshandlungen im Sinne des § 9 S. 2 PatG auf das Patent im Ganzen gilt unabhängig von der benutzenden Person, das heißt er ist nicht nur bei benutzenden Teilhabern, sondern auch bei benutzenden Dritten gegeben. Angenommen, ein vergabewilliger Teilhaber würde einem Dritten ein auf seinen Anteil beschränktes und mit Sukzessionsschutz ausgestattetes Benutzungsrecht vergeben, so würde dieser Dritte bei seiner Erfindungsbenutzung nicht nur den Anteil des vergabewilligen Teilhabers, sondern auch den Anteil des weiteren Teilhabers nutzen⁵⁵⁰. Folglich beziehen sich Verfügungen, die die Vergabe eines mit Sukzessionsschutz ausgestatteten Benutzungsrechts (mit) zum Inhalt haben, zwangs-

227

⁵⁴⁵ Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (234).

⁵⁴⁶ Für „Lizenzen“ ebenfalls bejaht in OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 90) und Bartenbach, Rn. 1370; in diese Richtung bereits Lüdecke, S. 225 f.

⁵⁴⁷ Vgl. Abschnitt A.IV.3.b (Rn. 94) zu dem Meinungsspektrum vor BGH „Gummielastische Masse II“; Henke, GRUR 2007, 89 (95) befürwortet Anteillizenzen auch nach BGH „Gummielastische Masse II“.

⁵⁴⁸ Staudinger/Langhein § 747 (Rn. 10, 13); MüKoBGB/Schmidt § 747 (Rn. 5).

⁵⁴⁹ Vgl. hierzu BGH GRUR 2005, 663 (663 f.) – *Gummielastische Masse II*; entsprechend OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319 (320) – *Einstieghilfe für Kanalöffnungen*; so u.a. auch schon Wunderlich, S. 122 f., Lüdecke, S. 227 f. und Lindenmaier/Weiss § 3 (Rn. 23).

⁵⁵⁰ Dies wird ebenfalls angenommen in OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319 (320) – *Einstieghilfe für Kanalöffnungen*.

läufig auf das gemeinschaftliche Patent im Ganzen. Zu ihrer Vornahme ist dementsprechend die Mitwirkung sämtlicher Teilhaber erforderlich (§ 747 S. 2 BGB)⁵⁵¹.

Die Eigenschaft, dass sich Benutzungshandlungen Dritter im Sinne des § 9 S. 2 PatG zwingend auf das Patent im Ganzen beziehen, ist nicht mit der Rechtsnatur des zugrundeliegenden Benutzungsrechts verknüpft. Folglich ist sie nicht nur bei den hier im Fokus stehenden, durch Verfügung eingeräumten Benutzungsrechten, sondern auch bei obligatorischen Benutzungsrechten, zumindest soweit sie den Berechtigten zu einer rechtmäßigen Erfindungsbenutzung ermächtigen⁵⁵², gegeben. Dementsprechend lassen sich letztere Benutzungsrechte ebenfalls nicht auf den Anteil eines Teilhabers beschränken⁵⁵³.

Gesondert einzugehen ist auf die Frage, ob ein (durch Verfügung eingeräumter) Nießbrauch an einem Anteil eines Teilhabers einer Patentgemeinschaft möglich ist und infolgedessen dem Anteils-Nießbraucher ein Benutzungsrecht zusteht. Zwar ist der Nießbrauch an dem Anteil eines Teilhabers eines Rechts gemäß § 1068 (2) BGB in Verbindung mit § 1066 BGB gesetzlich vorgesehen und infolgedessen wäre der Anteils-Nießbraucher gemäß § 1066 (1) BGB unter anderem befugt, die Rechte auszuüben, die sich aus der Gemeinschaft der Teilhaber in Ansehung der Art der Benutzung ergeben⁵⁵⁴. Damit könnte der Anteils-Nießbraucher also das Benutzungsrecht des Teilhabers (§ 743 (2) BGB) an Stelle des letzteren ausüben⁵⁵⁵. Jedoch muss auch hier der Grundsatz gelten, dass § 747 S. 1 BGB für Verfügungen, die sich ihrem Inhalt nach notwendigerweise auf das gesamte Recht (Patent) beziehen, gegenstandslos und damit allein § 747 S. 2 BGB maßgeblich ist⁵⁵⁶. Indem ein wesentlicher Inhalt des Anteils-Nießbrauchs die Ausübung der Gebrauchsbefugnis gemäß § 743 (2) BGB an Stelle des Teilhabers ist (§ 1066 (1) BGB) und bei Patenten der Gebrauch durch einen Teilhaber beziehungsweise Anteils-Nießbraucher immer auch die Nutzung des Anteils des anderen Teilhabers bedeutet⁵⁵⁷, ist der Anteils-Nießbrauch aus den gleichen Erwägungen wie bei den oberhalb behandelten Benutzungsrechten zu verneinen⁵⁵⁸. Dieser Gleichlauf zwischen Nießbrauch und Lizenz ist auch stimmig damit, dass sich der Nießbrauch und die ausschließliche Lizenz in ihrer rechtlichen Wirkung ähneln und zum Teil sogar die rechtliche Bedeutung ihrer Unterscheidung in Frage gestellt wird⁵⁵⁹. Dem möglichen Einwand, dass hier ein nicht gerechtfertigter Sonderweg gegen-

⁵⁵¹ Entsprechend in Bezug auf „Lizenzen“: MüKoBGB/Schmidt § 747 (Rn. 5); Bartenbach, Rn. 1370; OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 90); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 52).

⁵⁵² Der pactum de non petendo wird separat behandelt, vgl. hierzu Rn. 245.

⁵⁵³ Vgl. Abschnitt B.III.1.b.aa (Rn. 217) zu dieser Kategorie von Benutzungsrechten.

⁵⁵⁴ Vgl. Busse/Hacker § 15 (Rn. 44) zu der grundsätzlichen Anwendbarkeit der §§ 1069-1084 BGB (Anmerkung: eigentlich §§ 1068-1084 BGB) i.V.m. §§ 1030-1067 BGB.

⁵⁵⁵ Palandt/Bassenge § 1066 (Rn. 2).

⁵⁵⁶ Staudinger/Langhein § 747 (Rn. 10, 13); MüKoBGB/Schmidt § 747 (Rn. 5).

⁵⁵⁷ Vgl. wiederum BGH GRUR 2005, 663 (663 f.) – *Gummielastische Masse II*.

⁵⁵⁸ Übereinstimmend Lindenmaier/Weiss § 3 (Rn. 21); Lüdecke, S. 230 f. und Wunderlich, S. 126; a.A. Kisch, GRUR 1952, 267 (269).

⁵⁵⁹ Lüdecke/Fischer, S. 364 f.

über dem Miteigentum, bei dem solch ein Anteilsnießbrauch gesetzlich vorgesehen ist (§ 1066 BGB), beschränkt wird, ist wie folgt zu begegnen: in Abweichung zum Sachenrecht, in dem grundsätzlich ein numerus clausus an dinglichen Rechten an einer fremden Sache besteht, sind die durch das Recht „Patent“ vermittelten Befugnisse in vielfältiger Weise aufspaltbar und der jeweilige Inhalt eines Benutzungsrechts wird erst durch schuldrechtlichen Vertrag bestimmt und ausgeformt⁵⁶⁰. Durch die Vielzahl an vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten besteht folglich ein im Wesentlichen fließender Übergang zwischen der Lizenz und dem Nießbrauch an einem Patent, weshalb eine einheitliche Behandlung dieser beiden Formen unter den §§ 741 ff. BGB und damit ein Sonderweg gegenüber dem Miteigentum gerechtfertigt ist.

c. Fruchtziehung (§ 743 (1) BGB)

Bei einer entgeltlichen Ausgestaltung des abgeleiteten Benutzungsrechts ist das von dem Dritten für die Erfindungsbenutzung entrichtete Entgelt (z.B. laufende umsatzabhängige Zahlung, Pauschalzahlung, etc.) nach der herrschenden Meinung als Zivilfrucht des Patents im Sinne des § 99 (3) BGB anzusehen⁵⁶¹. Jeder Teilhaber hat aus § 743 (1) BGB einen schuldrechtlichen Anspruch gegenüber dem jeweils anderen Teilhaber auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil dieses Entgelts⁵⁶². Dies gilt unabhängig davon, welcher Teilhaber Vertragspartner des Dritten ist und welcher Teilhaber das Entgelt einzieht⁵⁶³.

Wie eingangs gezeigt wurde⁵⁶⁴, steht bei der Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte vielfach nicht die Erzielung von Einkünften im Vordergrund. Ihr kann auch die Beseitigung von Sperrpositionen, die Vorteilsziehung aus durchgeführten F&E-Tätigkeiten, die Schaffung von Technologie-Pools, die Streitvermeidung (z.B. im Wege von Kreuzlizenzen) oder das für die vorliegende Arbeit besonders bedeutsame Motiv der Einbindung eines Dritten zur Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents zugrundeliegen. Da bei diesen weiteren Motiven häufig ein Verhältnis der Gegenseitigkeit besteht oder ein für die Erfindungsbenutzung des Dritten verlangtes Entgelt dem Teilhaber mittelbar wieder auferlegt werden würde, wird oftmals eine unentgeltliche Ausgestaltung des Benutzungsrechts angebracht sein. Könnte nun in einer Patentgemeinschaft ein vergabewilliger Teilhaber ein unentgeltliches Benutzungsrecht vergeben, wäre fraglich, ob er gemäß § 743 (1) BGB einen Aus-

⁵⁶⁰ Bartenbach, Rn. 35; Kraßer, GRUR Int 1973, 230 (232).

⁵⁶¹ Staudinger/Langhein § 743 (Rn. 2); Gennen, FS Bartenbach, 335 (343 f.); Wunderlich, S. 124; Henke, Rn. 646.

⁵⁶² Benkard/Melullis § 6 (Rn. 63); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 49); Kraßer/Ann § 19 (Rn. 65); Gennen, FS Bartenbach, 335 (343 f.); Heide, Mitt. 2004, 499 (502); Lüdecke, S. 69; Wunderlich, S. 124; Isay, GRUR 1924, 25 (26); Calé, GRUR 1931, 90 (94); Staudinger/Langhein § 743 (Rn. 2); MüKoBGB/Schmidt § 743 (Rn. 3).

⁵⁶³ Staudinger/Langhein § 743 (Rn. 7, 17) mit Erläuterung abweichender Ansichten in den Rn. 5-8.

⁵⁶⁴ Zu den nachfolgend erörterten Zusammenhängen, vgl. Abschnitt B.I.1 (Rn. 121 ff.).

gleich an den weiteren Teilhaber, insbesondere finanzieller Art, leisten müsste. Regelmäßig wird der weitere Teilhaber an einem finanziellen Ausgleich interessiert sein⁵⁶⁵.

Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen ein vergabewilliger Teilhaber alleine ein abgeleitetes Benutzungsrecht an einen Dritten vergeben und dessen Ausgestaltung bestimmen kann, und der weiteren Frage, ob durchweg ein Ausgleichsanspruch des weiteren Teilhabers aus § 743 (1) BGB besteht, insbesondere wenn das Benutzungsrecht unentgeltlich ausgestaltet ist. 232

Wird nämlich in Bezug auf die erste Frage angenommen, dass der vergabewillige Teilhaber in dem Zustand der Patentgemeinschaft ohne Verwertungsregelung ein abgeleitetes Benutzungsrecht an einen Dritten vergeben und dessen Ausgestaltung bestimmen kann, ohne dass der weitere Teilhaber hierauf Einfluss nehmen kann, so würde der vergabewillige Teilhaber gerade bei den oben genannten weiteren Motiven vielfach eine unentgeltliche Ausgestaltung vorsehen und anderweitige (d.h. nicht monetäre) Vorteile aus der Vergabe ziehen. Solche Vorteile könnten beispielsweise sein, dass der vergabewillige Teilhaber selbst ein Benutzungsrecht an einem Patent des Dritten erhält, dass er kostengünstig von dem Dritten mit erfindungsgemäßen Erzeugnissen beliefert wird oder dass er eine Verletzungsklage des Dritten abwenden kann. Ob der weitere Teilhaber über den Ausgleichsanspruch gemäß § 743 (1) BGB finanziell an derartigen nicht monetären Vorteilen partizipieren könnte, wäre abhängig von ihrer Einordnung zwischen den als geklärt anzusehenden Positionen, wonach ein für die Erfindungsbenutzung durch einen Dritten entrichtetes Entgelt, nicht aber im Rahmen des eigenen Gebrauchs nach § 743 (2) BGB gezogene Gebrauchsvorteile der Ausgleichspflicht gemäß § 743 (1) BGB unterliegen⁵⁶⁶. Soweit nicht der Anwendungsbereich des § 743 (2) BGB betroffen ist⁵⁶⁷, könnten im Wege einer weiten Auslegung des § 743 (1) BGB die von dem vergabewilligen Teilhaber gezogenen sonstigen Vorteile als von dritter Seite gezogene Nutzungen angesehen werden, an deren finanziellem Wert der weitere Teilhaber nach § 743 (1) BGB anteilig zu beteiligen ist⁵⁶⁸. Dies wäre ausgewogen, denn ansonsten stünde es im Belieben des vergabewilligen Teilhabers, sich im Gegenzug zu der Vergabe eines Benutzungsrechts nicht ein Entgelt, sondern sonstige Vorteile gewähren zu lassen und damit die Ausgleichspflicht (§ 743 (1) BGB) zu umgehen. 233

⁵⁶⁵ Vgl. Abschnitt B.I.2 (Rn. 139 ff.) zu der Interessenslage des weiteren Teilhabers.

⁵⁶⁶ Vgl. BGH GRUR 2005, 663 (LS, 664) – *Gummielastische Masse II*; BGH NJW 1966, 1707 (LS b, 1708); Gennen, FS Bartenbach, 335 (343 f.); Heide, Mitt. 2004, 499 (502).

⁵⁶⁷ S. Rn. 349 zu der zu verneinenden Ausgleichspflicht bei einem Handeln des Dritten innerhalb des Anwendungsbereichs des § 743 (2) BGB.

⁵⁶⁸ In BGH NJW 1966, 1707 (LS b, 1708) wird betont, dass die von dritter Seite gezogenen Nutzungen nach § 743 (1) BGB ausgleichspflichtig seien; vgl. ferner MüKoBGB/Schmidt § 743 (Rn. 3); Staudinger/Langhein § 743 (Rn. 2).

Wird demgegenüber in Bezug auf die erste Frage angenommen, dass der weitere Teilhaber der Vergabe des Benutzungsrechts zustimmen muss oder zumindest auf dessen Ausgestaltung Einfluss nehmen kann, so würde er in vielen Konstellationen eine entgeltliche Ausgestaltung durchzusetzen versuchen, um über § 743 (1) BGB anteilig an dem entrichteten Entgelt des Dritten partizipieren zu können und gegebenenfalls auch, um einen ansonsten entstehenden Wettbewerbsvorteil des Dritten zu reduzieren. Alternativ könnte er auch einer unentgeltlichen Ausgestaltung im Verhältnis zwischen dem vergabewilligen Teilhaber und dem begünstigten Dritten zustimmen, sich selbst aber gegenüber dem vergabewilligen Teilhaber einen finanziellen Ausgleich für die Vergabe des Benutzungsrechts sichern⁵⁶⁹. 234

3. Kategorien von abgeleiteten Benutzungsrechten und deren Einordnung

Basierend auf den bisherigen Ergebnissen werden in Bezug auf die §§ 741 ff. BGB Kategorien abgeleiteter Benutzungsrechte gebildet (a.), um anschließend darauf einzugehen, ob ein einzelner Teilhaber zur Vergabe dieser verschiedenen Benutzungsrechte befugt ist (b.). 235

a. Kategorien von abgeleiteten Benutzungsrechten

Die Vergabe abgeleiteter, sich auf das Patent im Ganzen beziehender Benutzungsrechte (ausschließliche, einfache und negative Lizenzen, Nießbrauch sowie obligatorische Benutzungsrechte) stellt eine Verwaltungsmaßnahme dar, so dass die §§ 744, 745 BGB durchweg anwendbar sind⁵⁷⁰. Verfügungen im Sinne des § 747 BGB liegen hingegen nur dann vor, wenn dem fraglichen Benutzungsrecht Sukzessionsschutz zukommt, so dass das Vorliegen beziehungsweise Fehlen von Sukzessionsschutz ein Differenzierungsmerkmal hinsichtlich der Anwendbarkeit des § 747 BGB ist⁵⁷¹. Hingegen ist nicht zwischen § 747 S. 1 und S. 2 BGB zu differenzieren, da sich die Vergabe von Benutzungsrechten mit Sukzessionsschutz notwendigerweise auf das Patent im Ganzen bezieht und deshalb nur die Anwendung des § 747 S. 2 BGB in Frage kommt⁵⁷². 236

Bei obligatorischen Benutzungsrechten (Benutzungsrechte ohne Sukzessionsschutz) wird noch weiter danach differenziert, ob die Erfindungsbenutzung des begünstigten Dritten materiell rechtmäßig oder aber rechtswidrig (*pactum de non petendo*) ist⁵⁷³. 237

Ein weiteres Differenzierungsmerkmal könnte in einer besonders gearteten Kopplung der Herstellungs- und/oder Vertriebshandlungen des Dritten an Handlungen des ihn einbin- 238

⁵⁶⁹ Vgl. Abschnitt B.I.2 (Rn. 139 ff.) zu der Interessenslage des weiteren Teilhabers.

⁵⁷⁰ Vgl. Rn. 219 f.

⁵⁷¹ Vgl. Abschnitt B.III.2.b.aa (Rn. 222 ff., insbesondere Rn. 226).

⁵⁷² Vgl. Abschnitt B.III.2.b.bb (Rn. 227 ff.).

⁵⁷³ S. Abschnitt B.III.1.b.aa (Rn. 217) zu dem obligatorischen Benutzungsrecht mit rechtmäßiger Erfindungsbenutzung und Abschnitt B.III.1.b.bb (Rn. 213 ff.) zu dem *pactum de non petendo*.

denden Teilhabers liegen und den Anwendungsbereich des § 743 (2) BGB eröffnen. Diese Untersuchung bleibt dem dritten Teil (Teil C) vorbehalten.

b. Zulässigkeit der Vergabe durch nur einen Teilhaber

Die nachfolgende Untersuchung, ob ein einzelner Teilhaber zur Vergabe der verschiedenen Kategorien abgeleiteter Benutzungsrechte befugt ist, befasst sich zunächst mit den durch Verfügung eingeräumten (aa.) und dann mit den obligatorischen Benutzungsrechten (bb.). Die rechtlichen Zusammenhänge werden begleitend graphisch anhand der durch das Recht „Patent“ aufgespannten Dreiecksbeziehung, die bereits in dem ersten Teil verwendet wurde, veranschaulicht⁵⁷⁴. Für die vorliegend untersuchte Vergabe von Benutzungsrechten sind die Position der „Allgemeinheit/Dritter“ durch den durch das Benutzungsrecht zu begünstigenden „Dritten“, die Position des „außerpersönlichen Rechtsgegenstands“ durch die „Erfindung“ und die Position des „Rechtsinhabers“ durch die beiden Teilhaber „TH1“ und „TH2“ ersetzt (vgl. Darstellung unterhalb bei Rn. 241). Die durch das Patent vermittelten Befugnisse, die zweifelsohne von beiden Teilhabern gemeinschaftlich ausgeübt werden können, werden durch den Kreis in durchgezogener Linie, der die beiden Teilhaber TH1 und TH2 umgibt, repräsentiert. Die individuellen Teilhaber-Befugnisse, die nur eine Teilmenge der durch das Patent vermittelten Befugnisse bilden und sich erst aus der Anwendung der §§ 741 ff. BGB ergeben, sind durch die beiden Kreise in gestrichelter Linie, die jeweils die einzelnen Teilhaber TH1 und TH2 umgeben, dargestellt. Sie umfassen insbesondere die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis (§ 743 (2) BGB) und die Befugnis des einzelnen Teilhabers, die Ansprüche aus dem Patent gemäß § 1011 BGB analog geltend zu machen.

239

aa. Ausschließliche, einfache und negative Lizenzen sowie Nießbrauch

Die durch Verfügung gemäß § 747 S. 2 BGB eingeräumten Benutzungsrechte umfassen ausschließliche, einfache und negative Lizenzen (Benutzungsrechte mit Sukzessionschutz) sowie den weniger praxisrelevanten Nießbrauch. Möchte ein einzelner vergabewilliger Teilhaber TH1 einem Dritten eine ausschließliche, einfache oder negative Lizenz oder einen Nießbrauch einräumen (vgl. Pfeil „Lizenz“ in gestrichelter Linie), so würde dies ein Rechtsgeschäft mit Verfügungswirkung, das eine Änderung der materiellen Rechtsstellung des Dritten herbeiführen würde, darstellen (verbildlicht durch das gestrichelte Dreieck innerhalb der Dreiecksbeziehung). Indem der vergabewillige Teilhaber TH1 für die Vornahme dieses Rechtsgeschäfts gemäß § 747 S. 2 BGB der Mitwirkung des weiteren Teilhabers TH2 bedarf, kann ein einzelner Teilhaber alleine keine Lizenz und keinen Nießbrauch an einen Dritten wirksam vergeben⁵⁷⁵. Ergänzend sei angemerkt, dass sich aus den

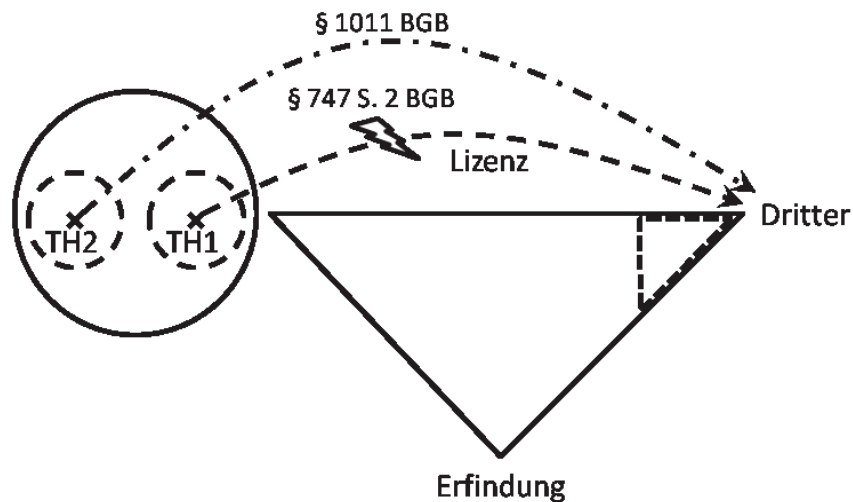
240

⁵⁷⁴ Vgl. Rn. 27 zu der Einführung der Dreiecksbeziehung.

⁵⁷⁵ Im Ergebnis übereinstimmend: Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 52); Kraßer/Ann § 19 (Rn. 99); Benckard/Melullis § 6 (Rn. 67); Bartenbach, Rn. 575; MüKoBGB/Schmidt § 747 (Rn. 3); Kisch, GRUR 1952,

§§ 741 ff. BGB für den Zustand der Patentgemeinschaft ohne Verwertungsregelung auch keine Verpflichtung des weiteren Teilhabers TH2 zur Mitwirkung bei der von dem vergabewilligen Teilhaber TH1 angestrebten Lizenzvergabe ableiten lässt.

Vergibt der vergabewillige Teilhaber TH1 trotzdem alleine eine Lizenz beziehungsweise einen Nießbrauch an den Dritten, so ist das Rechtsgeschäft mangels Verfügungsmacht unwirksam⁵⁷⁶. Benutzt der „begünstigte“ Dritte anschließend die Erfindung, beispielsweise in dem Glauben, er habe ein wirksames Benutzungsrecht, so stellt seine Erfindungsbenutzung einen rechtswidrigen Eingriff in das gemeinschaftliche Patent dar. Der weitere Teilhaber kann die Ansprüche aus dem Patent gemäß § 1011 BGB analog gegenüber dem Dritten alleine geltend machen (vgl. Pfeil „§ 1011 BGB“ in strichpunktierter Linie), insbesondere kann er die negatorischen Ansprüche auf Unterlassung (§ 139 (1) PatG), auf Vernichtung und Rückruf (§ 140a PatG) sowie auf Beseitigung (§ 1004 BGB) durchsetzen⁵⁷⁷.



bb. Benutzungsrechte ohne Sukzessionsschutz

aaa. Rechtmäßige Erfindungsbenutzung des Dritten

Ein obligatorisches Benutzungsrecht mit rechtmäßiger Erfindungsbenutzung des begünstigten Dritten bezieht sich zwingend auf das Patent im Ganzen⁵⁷⁸. Indem dessen Vergabe eine Verwaltungsmaßnahme darstellt⁵⁷⁹, ist für den hier betrachteten Zustand der Patentgemeinschaft ohne Verwertungsregelung die Mitwirkung aller Teilhaber erforderlich (§ 744 (1) BGB). Alternativ ist ein Vorgehen über einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1)

267 (269); Lüdecke, S. 225 f.; Isay GRUR 1924, 25 (25); LG Leipzig GRUR 1940, 355 (355 ff.); OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319 (LS 1, 320) – *Einstieghilfe für Kanalöffnungen*; OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 90).

⁵⁷⁶ Vgl. Rn. 226 zu dem zwingenden Erfordernis einer entsprechend weitreichenden Verfügungsmacht.

⁵⁷⁷ Vgl. Rn. 193.

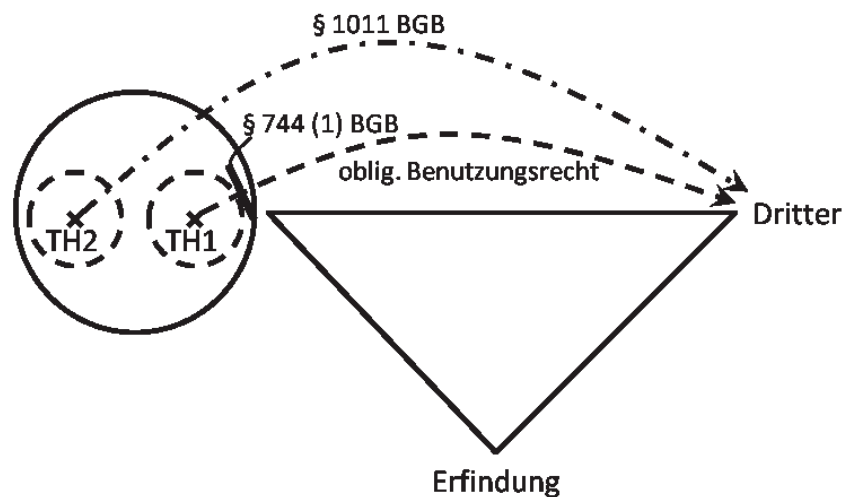
⁵⁷⁸ S. Rn. 228 zu der fehlenden Möglichkeit der Beschränkung dieser Kategorie auf einen Anteil.

⁵⁷⁹ S. Rn. 236.

BGB) oder ein Verlangen nach § 745 (2) BGB möglich, wodurch die Patentgemeinschaft in einen Zustand mit Verwertungsregelung übergeführt werden würde (s. Abschnitt IV.).

Vergibt ein einzelner vergabewilliger Teilhaber TH1 entgegen § 744 (1) BGB einem Dritten ein solches Benutzungsrecht (s. Pfeil „oblig. Benutzungsrecht“ in gestrichelter Linie), so ist fraglich, ob die infolgedessen stattfindende Erfindungsbenutzung des Dritten rechtmäßig ist. Für die vorliegend betrachtete Konstellation besteht keine im Außenverhältnis wirkende Regelung (wie § 747 BGB bei Verfügungsgeschäften), sondern § 744 (1) BGB betrifft nur das schuldrechtliche Innenverhältnis zwischen den Teilhabern⁵⁸⁰. Trotzdem gilt in Bruchteilsgemeinschaften der (auch in § 744 (1) BGB zum Ausdruck kommende) Grundsatz, dass für Maßnahmen, die das gemeinschaftliche Recht (Patent) im Ganzen betreffen, die Mitwirkung sämtlicher Teilhaber erforderlich ist, soweit den Teilhabern nicht ausdrücklich individuelle Befugnisse eingeräumt werden (wie z.B. durch § 743 (2) BGB und durch § 1011 BGB)⁵⁸¹. Liegt wie bei der vorliegend betrachteten Konstellation nur eine Gestattung eines einzelnen vergabewilligen Teilhabers TH1 in Bezug auf das gesamte Patent vor, überschreitet dieser Teilhaber TH1 folglich nicht nur seine Teilhaber-Befugnisse im Innenverhältnis, er kann dem „begünstigten“ Dritten alleine auch nicht zu einer materiellen Rechtsstellung, in der seine Erfindungsbenutzung rechtmäßig ist, verhelfen. Hierfür wäre die Zustimmung sämtlicher Teilhaber erforderlich.

243



Bei einer trotzdem stattfindenden Erfindungsbenutzung des „begünstigten“ Dritten entstehen die Ansprüche aus dem Patent. Der vergabewillige Teilhaber TH1 mag an einer Durchsetzung dieser Ansprüche aufgrund der zwischen ihm und dem Dritten bestehenden schuldrechtlichen Bindung gehindert oder auch hieran nicht interessiert sein. Der weitere Teilhaber TH2 hingegen, der keiner schuldrechtlichen Bindung gegenüber dem Dritten

244

⁵⁸⁰ Zu dem vorrangig schuldrechtlichen Charakter des § 744 BGB und dessen Wirkung im Innenverhältnis, Staudinger/Langhein § 741 (Rn. 261); vgl. ferner Kisch, GRUR 1952, 267 (269) und Lüdecke, S. 226.

⁵⁸¹ Zu diesem Grundsatz, vgl. BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*.

unterliegt, kann die Ansprüche aus dem Patent gemäß § 1011 BGB analog gegenüber dem Dritten alleine geltend machen (vgl. Pfeil „§ 1011 BGB“ in strichpunktierter Linie)⁵⁸².

bbb. Pactum de non petendo

Bei dem pactum de non petendo verzichtet der vergabewillige Teilhaber nur prozessual gegenüber dem Dritten auf die Geltendmachung der Ansprüche. Die Erfindungsbenutzung des Dritten ist folglich widerrechtlich und es entstehen die Ansprüche aus dem Patent⁵⁸³. Vereinbart der vergabewillige Teilhaber den pactum de non petendo für sämtliche Teilhaber, so führt dies mangels Vertretungsmacht zu keiner schuldrechtlichen Bindung des weiteren Teilhabers gegenüber dem Dritten. Beschränkt er den pactum de non petendo von vornherein auf seine Person, so kann er in gleicher Weise keine schuldrechtliche Bindung des weiteren Teilhabers herbeiführen. In beiden Fällen kann der weitere Teilhaber die Ansprüche aus dem Patent gemäß § 1011 BGB analog gegenüber dem Dritten durchsetzen. 245

4. Zusammenfassung

Die ausschließliche, die einfache und die negative Lizenz sind jeweils mit dem gesetzlichen Sukzessionsschutz gemäß § 15 (3) PatG ausgestattet und ihre Vergabe stellt, wie auch die Einräumung eines Nießbrauchs, eine Verfügung im Sinne des § 747 PatG dar. Lizenzen und der Nießbrauch beziehen sich zwingend auf das Patent im Ganzen, weshalb nach § 747 S. 2 BGB alle Teilhaber bei der Vergabe mitwirken müssen. Vergibt ein einzelner Teilhaber eine Lizenz an einen Dritten oder räumt er ihm einen Nießbrauch ein, so fehlt ihm die erforderliche Verfügungsmacht und das Rechtsgeschäft ist unwirksam. 246

Bei obligatorischen Benutzungsrechten (Benutzungsrechte ohne Sukzessionsschutz) wird zwischen solchen mit rechtmäßiger Erfindungsbenutzung des begünstigten Dritten und solchen, bei denen die Erfindungsbenutzung des begünstigten Dritten rechtswidrig ist und nur ein prozessualer Verzicht auf die Geltendmachung der Ansprüche vorliegt („pactum de non petendo“), unterschieden. Obligatorische Benutzungsrechte mit rechtmäßiger Erfindungsbenutzung beziehen sich auf das Patent im Ganzen und zu ihrer Vergabe ist gemäß § 744 (1) BGB die Mitwirkung sämtlicher Teilhaber erforderlich. Vergibt ein einzelner Teilhaber solch ein Benutzungsrecht an einen Dritten, überschreitet er nicht nur seine Teilhaber-Befugnisse im Innenverhältnis. Er kann den Dritten in Bezug auf das Patent auch nicht zu einer materiellen Rechtsstellung, in der seine Erfindungsbenutzung rechtmäßig ist, verhelfen. Auch bei einem pactum de non petendo kann der vergabewillige Teilhaber, unabhängig davon, ob er ihn nur für sich alleine oder für beide Teilhaber eingeht, mangels Vertretungsmacht keine schuldrechtliche Bindung des weiteren Teilhabers herbeiführen. 247

⁵⁸² Vgl. Abschnitt B.II.2.c (Rn. 193).

⁵⁸³ Vgl. Rn. 213 f.

Folglich ist der einzelne Teilhaber in dem Zustand der Patentgemeinschaft ohne Verwertungsregelung nicht zur alleinigen Vergabe der voranstehend behandelten Kategorien abgeleiteter Benutzungsrechte befugt. Hat er dennoch ein abgeleitetes Benutzungsrecht an einen Dritten vergeben beziehungsweise sich entsprechend verpflichtet, so ist eine daraufhin aufgenommene Erfindungsbenutzung des „begünstigten“ Dritten rechtswidrig. Aufgrund seiner individuellen Abwehrbefugnisse kann der weitere Teilhaber die Ansprüche aus dem Patent gemäß § 1011 BGB analog gegenüber dem Dritten alleine durchsetzen.

248

IV. Durchsetzbarkeit über Verwertungsregelung

Die in dem vorangehenden Abschnitt behandelten Lizenzen, der Nießbrauch und die obligatorischen Benutzungsrechte beziehen sich jeweils auf das Patent im Ganzen⁵⁸⁴ und ihre Vergabe stellt eine Verwaltungsmaßnahme dar⁵⁸⁵. Sie kann also nicht nur allseitig vereinbart werden, sondern auch Gegenstand eines Mehrheitsbeschlusses (§ 745 (1) BGB) oder eines Verlangens nach § 745 (2) BGB sein, soweit die Grenzen des § 745 (3) BGB gewahrt werden⁵⁸⁶. Die für einen Mehrheitsbeschluss erforderliche Mehrheit ist dabei auch dann gegeben, wenn einer von insgesamt zwei Teilhabern den größeren Anteil hält⁵⁸⁷. Dementsprechend bieten die Regelungen der § 745 (1) und (2) BGB, soweit ihre jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind, für einen vergabewilligen Teilhaber die Möglichkeit, bei fehlender Zustimmung des weiteren Teilhabers die Vergabe eines abgeleiteten Benutzungsrechts an einen Dritten durchzusetzen. Er muss dazu jedoch die Initiative ergreifen und eine entsprechende Verwertungsregelung über § 745 (1) oder (2) BGB einführen, womit die Patentgemeinschaft in einen Zustand mit Verwertungsregelung überführt wird⁵⁸⁸.

249

Eine über eine allseitige Vereinbarung (§ 744 (1) BGB), einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) oder über ein Verlangen nach § 745 (2) BGB eingeführte Verwertungsregelung, die unter anderem die vorliegend untersuchte Vergabe eines abgeleiteten Benutzungsrechts zum Inhalt haben kann, unterliegt grundsätzlich einer wettbewerbsrechtlichen Kontrolle⁵⁸⁹. Entsprechendes gilt für eine Vereinbarung zwischen mindestens einem Teilhaber und einem begünstigten Dritten betreffend die Vergabe eines abgeleiteten Benutzungsrechts an letzteren. Das Wettbewerbsrecht greift jedoch nur dann ein, wenn bei Anwendbarkeit des deutschen Kartellrechts eine *spürbare* Beeinträchtigung der unternehmerischen Hand-

250

⁵⁸⁴ Vgl. Abschnitt B.III.2.b.bb (Rn. 227 ff.) und Rn. 245 bzgl. des pactum de non petendo.

⁵⁸⁵ Vgl. Rn. 236.

⁵⁸⁶ BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319 (320) – *Einstieghilfe für Kanalöffnungen*; OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 90); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 52); Kraßer/Ann § 19 (Rn. 99); überholt dürfte damit die Auffassung von Lüdecke, S. 214 f. sein, der § 745 (1) BGB nicht auf Erfindungs- und Patentgemeinschaften anwenden möchte.

⁵⁸⁷ Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 15); MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 21); kritisch hierzu Dietz, S. 159 ff.; a.A. Engländer, GRUR 1924, 53 (55) und Lüdecke, S. 214 f.

⁵⁸⁸ S. Abschnitt A.IV.1.b (Rn. 81 f.).

⁵⁸⁹ Henke et al, GRUR Int 2009, 818 (821).

lungsfreiheit⁵⁹⁰ beziehungsweise bei Anwendbarkeit des EU-Kartellrechts (Art. 101, 102 AEUV) eine *Spürbarkeit* und eine *Eignung zur Beeinträchtigung* des zwischenstaatlichen Handels innerhalb der EU⁵⁹¹ gegeben ist. In der vorliegenden Arbeit wird eine gegebenenfalls hinzutretende Beeinflussung der Rechtslage durch das Kartellrecht außen vor gelassen und jeweils davon ausgegangen, dass die für das Eingreifen des Wettbewerbsrechts erforderliche Spürbarkeit fehlt.

Während bei der Untersuchung des Zustands ohne Verwertungsregelung nicht speziell auf Benutzungsrechte, bei denen die Herstellungs- und/oder Vertriebshandlungen des Dritten an Handlungen des vergabewilligen Teilhabers gekoppelt sind, eingegangen wurde und die Frage der Anwendbarkeit des § 743 (2) BGB auf die Vermittlung solcher Benutzungsrechte auf den dritten Teil (Teil C) verschoben wurde, ist für die vorliegende Untersuchung eine gemeinsame Behandlung angebracht. Insbesondere ist bei der nachfolgenden, die Patentgemeinschaft mit Verwertungsregelung betreffenden Untersuchung der § 745 (1)-(3) BGB die gesamte Bandbreite an Ausgestaltungsformen abgeleiteter Benutzungsrechte und an Teilhaber- und Interessens-Konstellationen einheitlich in Relation zu den § 745 (1)-(3) BGB zu setzen. Anders als bei dem Zustand der Patentgemeinschaft ohne Verwertungsregelung mit der fraglichen Anwendbarkeit des § 743 (2) BGB steht nämlich innerhalb des Anwendungsbereichs des § 745 BGB nicht die Anwendbarkeit einer weiteren Norm mit einer abweichenden Rechtsfolge aufgrund einer solchen Kopplung in Frage⁵⁹².

Die § 745 (1)-(3) BGB sind in Bezug auf die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte noch zu konkretisieren. Zunächst wird hierzu auf die für § 745 (1) und (2) BGB geltenden Grenzen des § 745 (3) BGB eingegangen (1.). Im Anschluss werden die für das Vorliegen einer ordnungsmäßigen (§ 745 (1) BGB) beziehungsweise einer dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechenden (§ 745 (2) BGB) Verwaltung maßgeblichen Kriterien herausgearbeitet (2.). Anhand dieser Kriterien werden dann Leitlinien für die Durchsetzbarkeit einer von einem Teilhaber über § 745 (1) oder (2) BGB angestrebten Vergabe eines abgeleiteten Benutzungsrechts erstellt (3.). Kann der vergabewillige Teilhaber die Vergabe über § 745 (1) oder (2) BGB im Innenverhältnis durchsetzen, so ist noch darauf einzugehen, ob und in welcher Weise der weitere Teilhaber im Außenverhältnis bei der Vergabe des Benutzungsrechts mitwirken muss (4.). War der vergabewillige Teilhaber nicht erfolgreich oder nimmt er von einem Vorgehen über § 745 (1) und (2) BGB Abstand, so ist schließlich zu untersuchen, ob die Veräußerung eines Teils seines Anteils an den betreffenden Dritten eine interessante und gangbare Umgehungsmöglichkeit darstellt (5.).

⁵⁹⁰ Bartenbach, Rn. 1057 in Bezug auf das deutsche Kartellrecht mit weiteren Nachweisen.

⁵⁹¹ Bartenbach, Rn. 741 in Bezug auf das EU-Kartellrecht mit weiteren Nachweisen.

⁵⁹² Verwaltungsmaßnahmen (§§ 744, 745 BGB) und der Gebrauch (§ 743 (2) BGB) schließen sich nämlich gegenseitig aus, so dass die Anwendbarkeit des § 743 (2) BGB zusätzlich zu § 745 BGB von vornherein auszuschließen ist, s. Staudinger/Langhein, § 744 (Rn. 6, 10) und MüKoBGB/Schmidt, §§ 744, 745 (Rn. 3 ff.); s. ferner Rn. 342.

1. Grenzen des § 745 (3) BGB

Die Regelung des § 745 (3) BGB verbietet für Mehrheitsbeschlüsse (§ 745 (1) BGB) und für Verlangen nach § 745 (2) BGB zweierlei, nämlich nach § 745 (3) S. 1 BGB eine wesentliche Veränderung des Gegenstands (a.) und nach § 745 (3) S. 2 BGB eine Beeinträchtigung des Rechts des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Nutzungen ohne seine Zustimmung (b.). 253

a. Wesentliche Veränderung (§ 745 (3) S. 1 BGB)

Als „Gegenstand“ im Sinne des § 745 (3) S. 1 BGB ist das gemeinschaftliche Recht (z.B. Patent, Sacheigentum) zu verstehen, wobei die Ursache für eine wesentliche Veränderung desselben nicht nur an dem Recht unmittelbar, sondern auch an dem zugehörigen Bezugsobjekt (z.B. Erfindung, Sache) ansetzen kann, wie beispielsweise bei dem Umbau eines im Miteigentum stehenden Gebäudes. Der Wortlaut des § 745 (3) S. 1 BGB nimmt allgemein auf den gemeinschaftlichen Gegenstand Bezug und verbietet eine wesentliche Veränderung desselben, während im Vergleich dazu § 745 (1) BGB konkreter die Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstands nennt und eine dieser Beschaffenheit entsprechende ordnungsmäßige Verwaltung verlangt. Noch konkreter fordert § 745 (2) BGB eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung. Um dieser Abstufung im Wortlaut sowie der Eigenschaft des § 745 (3) S. 1 BGB als Schrankenregelung gerecht zu werden, werden bei der Bewertung, ob durch die Vergabe eines Benutzungsrechts eine wesentliche Veränderung im Sinne des § 745 (3) S. 1 BGB herbeigeführt wird, ausschließlich das Recht „Patent“, die infolge der Vergabe des Benutzungsrechts eintretende Veränderung desselben sowie die daraus resultierenden allgemeinen Auswirkungen auf die Teilhaber einbezogen. Nicht zu berücksichtigen sind hingegen einzelfallabhängige Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die konkrete Konstellation der Teilhaber, ihr jeweiliger betrieblicher Hintergrund und ihre spezifischen Interessenslagen, auch wenn diese einzelfallspezifischen und teils subjektiven Rahmenbedingungen zu einer erheblichen Schwankungsbreite der Auswirkungen auf den einzelnen Teilhaber führen können⁵⁹³. 254

Ausgehend von diesen Maßstäben liegt die allgemeine Auswirkung der Vergabe eines abgeleiteten Benutzungsrechts in der Verdrängung der negativen Wirkung des Patents derart, dass die Erfindungsbenutzung des begünstigten Dritten rechtmäßig ist beziehungsweise bei dem pactum de non petendo prozessual nicht unterbunden werden kann. Bei den durch Verfügung eingeräumten Benutzungsrechten (Lizenzen und Nießbrauch) kommt hinzu, dass durch deren Vergabe ein Teil der Verfügungsmacht verbraucht wird. Indem durch 255

⁵⁹³ S. Abschnitt B.I.2 (Rn. 139 ff.) zu den Auswirkungen auf den weiteren Teilhaber; a.A. Henke, Rn. 655, der zu einer personalisierten und einzelfallabhängigen Anwendung der Grenze des § 745 (3) S. 1 BGB tendiert.

diese beiden Aspekte die rechtliche Wirkung des Patents modifiziert wird, liegt eine Veränderung im Sinne des § 745 (3) S. 1 BGB vor. Fraglich ist, ob diese und je nach Ausgestaltung des Benutzungsrechts gegebenenfalls hinzutretende weitere Veränderungen als „wesentlich“ im Sinne des § 745 (3) S. 1 BGB anzusehen sind. Hierbei ist einzubeziehen, dass es sich bei der Vergabe von Benutzungsrechten um eine gängige Verwertungsform von Patenten handelt, die zu keiner Kostenbelastung, sondern regelmäßig zu zusätzlichen Einnahmen der Teilhaber führt⁵⁹⁴. Soweit die Vergabe eines einfachen Benutzungsrechts in Frage steht, bleiben den Teilhabern die Optionen einer eigenen Erfindungsbenutzung sowie der Vergabe weiterer einfacher Benutzungsrechte. Dementsprechend ist bei der Vergabe von einfachen Benutzungsrechten eine wesentliche Veränderung im Sinne des § 745 (3) S. 1 BGB ohne weiteres zu verneinen⁵⁹⁵.

Bei ausschließlichen Benutzungsrechten könnte eine wesentliche Veränderung im Sinne des § 745 (3) S. 1 BGB deshalb zu bejahen sein, weil die Teilhaber innerhalb von deren Reichweite auch selbst von einer Erfindungsbenutzung ausgeschlossen sind. Zwar wären diese Folgen für einen Teilhaber, der über einen geeigneten betrieblichen Hintergrund zur Erfindungsbenutzung verfügt, gravierend. Derart negative Auswirkungen treten aber nicht generell ein, sondern sie sind von den weiteren einzelfallabhängigen Rahmenbedingungen, wie dem betrieblichen Hintergrund und den Verwertungsinteressen der Teilhaber, abhängig. Beispielsweise wären sie deutlich weniger gravierend oder sogar positiv, wenn es sich bei dem weiteren Teilhaber um eine Hochschule oder eine Forschungseinrichtung handelt, die die Erzielung monetärer Einkünfte anstrebt und über § 743 (1) BGB einen Anteil an den erzielten Einnahmen erhält. Diese einzelfallabhängigen Rahmenbedingungen, die zu der aufgezeigten erheblichen Schwankungsbreite der Auswirkungen führen, sind nach der hier vertretenen Meinung bei der Bestimmung der Grenze des § 745 (3) S. 1 BGB nicht zu berücksichtigen. Vielmehr ist nur einzubeziehen, dass den Teilhabern innerhalb des von der Ausschließlichkeit betroffenen Bereichs die Optionen einer eigenen Erfindungsbenutzung sowie der Vergabe weiterer einfacher Benutzungsrechte verwehrt sind. Angesichts der Tatsache, dass auch die Vergabe ausschließlicher Benutzungsrechte eine gängige, regelmäßig mit Einnahmen verbundene Verwertungsform von Patenten darstellt, handelt es sich weder um eine einschneidende Änderung der Zweckbestimmung des Patents, noch berührt sie die wirtschaftlichen Grundlagen der Patentgemeinschaft⁵⁹⁶. Folglich ist sie nicht als wesentliche Veränderung im Sinne des § 745 (3) S. 1 BGB einzustufen⁵⁹⁷. Ergänzend sei angemerkt, dass auch im Sachenrecht die Vermietung und Verpachtung der ge-

256

⁵⁹⁴ So auch Henke, Rn. 650; s. auch Abschnitt B.III.2.c (Rn. 230 ff.).

⁵⁹⁵ A.A. Chakraborty/Tilmann, FS König, 63 (74) sowohl für einfache wie auch für ausschließliche Lizenzen; ebenso Bartenbach, Rn. 575 mit weiteren Nachweisen.

⁵⁹⁶ S. MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 25) und Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 11) zu diesen Kriterien.

⁵⁹⁷ A.A.: Wunderlich, S. 120, der in der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz, weil sie einer Verfügung gleichkomme, eine wesentliche Veränderung im Sinne des § 745 (3) S. 1 BGB sieht, sowie Chakraborty/Tilmann, FS König, 63 (74).

meinschaftlichen Sache nicht als wesentliche Änderung im Sinne des § 745 (3) S. 1 BGB angesehen wird⁵⁹⁸.

b. Nutzungsbruchteil (§ 745 (3) S. 2 BGB)

Der durch § 745 (3) S. 2 BGB gesicherte Bruchteil des einzelnen Teilhabers an den Nutzungen umfasst die seinem Anteil entsprechende Beteiligung an den Früchten sowie an den Gebrauchsvorteilen (§ 100 BGB)⁵⁹⁹. Bei einer entgeltlichen Ausgestaltung des Benutzungsrechts zählt das für die Erfindungsbenutzung entrichtete Entgelt als Frucht, weshalb nach § 745 (3) S. 2 BGB die anteilige Beteiligung der einzelnen Teilhaber an diesen Einnahmen nicht ohne deren Zustimmung geschmälert werden darf⁶⁰⁰. Bei einer unentgeltlichen Ausgestaltung wäre es entsprechend zu der oberhalb in Bezug auf § 743 (1) BGB geführten Diskussion angemessen, die von dem vergabewilligen Teilhaber aus der Vergabe des Benutzungsrechts gezogenen sonstigen Vorteile als Nutzungen im Sinne des § 745 (3) S. 2 BGB einzustufen⁶⁰¹. Der Regelungsbereich des § 745 (3) S. 2 BGB betrifft damit jedoch nicht die Art und Weise der Fruchtziehung, zu der die Vergabe von Benutzungsrechten gehört⁶⁰². Er steht also der Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte, einschließlich ausschließlicher Benutzungsrechte⁶⁰³, nicht entgegen.

257

c. Zwischenergebnis

Die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte über § 745 (1) oder (2) BGB wird nicht durch die Grenzen des § 745 (3) BGB blockiert. Dennoch ist sie nicht immer durchsetzbar. Vielmehr ist im Folgenden zu konkretisieren, ob und unter welchen Voraussetzungen sie eine „der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ordnungsmäßige Verwaltung“ (§ 745 (1) BGB) beziehungsweise eine „dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung“ (§ 745 (2) BGB) darstellt.

258

2. Verwertungsregelung über § 745 (1) oder (2) BGB

Indem die Grenzen des § 745 (3) BGB der Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte nicht entgegenstehen, kommt den Voraussetzungen der § 745 (1) und (2) BGB sowie deren Ausfüllung mit patentrechtlichen Inhalten eine umso höhere Bedeutung zu. Nachfolgend wird das Verhältnis des § 745 (1) zu (2) BGB untersucht (a.), um anschließend herauszuarbei-

259

⁵⁹⁸ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 27).

⁵⁹⁹ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 24).

⁶⁰⁰ S. Rn. 230.

⁶⁰¹ Vgl. Abschnitt B.III.2.c (Rn. 230 ff.) in Bezug auf § 743 (1) BGB.

⁶⁰² MüKoBGB/Schmidt § 743 (Rn. 8 f.), §§ 744, 745 (Rn. 24); Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 13 f.).

⁶⁰³ Nach der überwiegenden Meinung ist insbesondere die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis nicht durch § 745 (3) S. 2 BGB gesichert, vgl. Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 13 f.); MüKoBGB/Schmidt § 743 (Rn. 9), §§ 744, 745 (Rn. 24); a.A. Engländer, GRUR 1924, 53 (54 f.).

ten, ob und in welchem Umfang bei der Prüfung ihrer Voraussetzungen auch die weiteren einzelfallspezifischen und teils subjektiven Rahmenbedingungen mit einzubeziehen sind (b.). Ferner werden mögliche Inhalte einer über § 745 (1) oder (2) BGB einzuführenden Verwertungsregelung in Relation zu diesen Voraussetzungen gesetzt (c.).

a. Verhältnis zwischen § 745 (1) und (2) BGB

Während § 745 (1) BGB für einen Mehrheitsbeschluss eine der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ordnungsmäßige Verwaltung verlangt, weicht der Wortlaut des § 745 (2) BGB hierzu leicht ab, indem er für ein Verlangen nach § 745 (2) BGB eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung voraussetzt. Parallelen bestehen insoweit, als durch deren Bezugnahme auf die Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstands (§ 745 (1) BGB) beziehungsweise die Interessen der Teilhaber (§ 745 (2) BGB) konkreter auf einzelfallspezifische Merkmale der jeweiligen Patentgemeinschaft eingegangen wird als bei der Schrankenregelung des § 745 (3) S. 1 BGB. Ferner ist den § 745 (1) und (2) BGB gemeinsam, dass die Teilhaber-Interessen zu berücksichtigen sind, auch wenn dies bei § 745 (1) BGB nicht unmittelbar aus dessen Wortlaut hervorgeht. Insbesondere dürfen nicht die Interessen der Minderheit, die nicht an dem Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) beteiligt ist, übergangen werden⁶⁰⁴.

In Bezug auf die Frage, welcher der Absätze (1) und (2) des § 745 BGB sich gegenüber dem jeweils anderen durchsetzt, bestehen sowohl inhaltlich als auch prozessual unterschiedliche Meinungen. So fordert Schmidt, dass derjenige Teilhaber, der einer Beschlussregelung (nach § 745 (1) BGB) nicht zugestimmt hat, mit der Klage aus § 745 (2) BGB gegen eine solche Beschlussregelung vorgehen könne, wenn sie nach billigem Ermessen nicht dem Interesse aller Teilhaber entspricht, das heißt wenn sie nicht die Voraussetzungen des § 745 (2) BGB erfüllt⁶⁰⁵. Im Ergebnis würden damit die inhaltlichen Voraussetzungen des § 745 (1) BGB an diejenigen des § 745 (2) BGB angeglichen werden, da andernfalls ein nach § 745 (1) BGB gefasster Mehrheitsbeschluss einem Verlangen der daran nicht beteiligten Minderheit nach § 745 (2) BGB nicht standhalten würde.

Demgegenüber vertritt Langhein, dass ein Teilhaber, der nicht an einem Mehrheitsbeschluss beteiligt ist, ein Verlangen nach § 745 (2) BGB nur dann durchsetzen könne, wenn sich der Mehrheitsbeschluss nicht innerhalb einer ordnungsmäßigen Verwaltung im Sinne

⁶⁰⁴ Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 5); im Ergebnis ebenfalls MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 28); Storch, FS Preu, 39 (48 f.); a.A. Isay, GRUR 1924, 25 (27), der § 745 (1) BGB so versteht, dass die Interessen der Minderheit keine Berücksichtigung finden sollten (und dies kritisiert), und Henke, Rn. 650.

⁶⁰⁵ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 29, 35); dem folgend: Storch, FS Preu, 39 (49).

des § 745 (1) BGB hält, nicht aber schon dann, wenn er nicht dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen im Sinne des § 745 (2) BGB entspricht⁶⁰⁶. Gleichzeitig kommt darin die inhaltliche Abgrenzung Langheins zum Ausdruck, wonach der Kreis der Maßregeln, die durch Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) beschlossen werden können, größer sei als der Kreis der Maßregeln, die durch ein Verlangen nach § 745 (2) BGB einführbar sind⁶⁰⁷. Entsprechend müsste dann auch der Kreis der Verwertungsregelungen betreffend die Vergabe eines abgeleiteten Benutzungsrechts, die durch Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) beschlossen werden können, größer sein als der Kreis solcher Verwertungsregelungen, die durch ein Verlangen nach § 745 (2) BGB eingeführt werden können.

Für die inhaltliche Abgrenzung Langheins spricht die Überlegung, dass eine von einer Mehrheit gewünschte Verwertungsregelung hinsichtlich der inhaltlichen Voraussetzungen leichter als eine gegebenenfalls nur von einer Minderheit angestrebte Verwertungsregelung einführbar sein sollte. Auch in dem Wortlaut des § 745 BGB ist eine entsprechende Abstufung erkennbar, indem sich das Erfordernis der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung in § 745 (1) BGB nur auf die Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstands bezieht, eine Verwaltung im Sinne des § 745 (2) BGB hingegen dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechen muss, was ein strengeres Kriterium darstellt. Dementsprechend bilden in Übereinstimmung mit Langhein diejenigen Verwertungsregelungen, die über ein Verlangen nach § 745 (2) BGB durchsetzbar sind, eine echte Teilmenge der durch Mehrheitsbeschluss einführbaren Verwertungsregelungen. Ein bedeutendes Kriterium für die Abgrenzung der Anwendungsbereiche der § 745 (1) und (2) BGB sind die Teilhaber-Interessen, die nur in § 745 (2) BGB ausdrücklich genannt sind und dementsprechend bei einem Verlangen nach § 745 (2) BGB in höherem Maße zu berücksichtigen sind⁶⁰⁸.

Ausgehend von dieser inhaltlichen Abstufung wäre es prozessual widersprüchlich und dem Rechtsfrieden unzutraglich, wenn eine über einen Mehrheitsbeschluss eingeführte Verwertungsregelung, die „nur“ den Voraussetzungen des § 745 (1) BGB, nicht aber den strengeren Voraussetzungen des § 745 (2) BGB genügt, von der Minderheit durch ein Verlangen nach § 745 (2) BGB im Nachhinein ausgehebelt werden könnte⁶⁰⁹. Dementsprechend ist Langhein auch darin zu folgen, dass die Minderheit eine über einen Mehrheitsbeschluss

⁶⁰⁶ Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 5, 50).

⁶⁰⁷ Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 55).

⁶⁰⁸ Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 55).

⁶⁰⁹ So aber MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 29, 35), wobei Schmidt auch inhaltlich keine so weitgehende Abstufung zwischen § 745 (1) und (2) BGB wie Langhein vorzunehmen scheint. Ferner ist bei der Auslegung Schmidts zu bedenken, dass sie eine erhebliche Diskrepanz zu dem Wortlaut des § 745 (2) BGB herstellen würde, der voraussetzt, dass die Verwaltung und Benutzung nicht durch Vereinbarung oder Mehrheitsbeschluss geregelt ist. Gewisse Ausnahmen von diesem Wortlaut werden dabei allgemein bejaht (vgl. zu diesen Ausnahmen Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 50) sowie großzügiger MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 29, 35)).

eingeführte Verwertungsregelung nur dann über ein Verlangen nach § 745 (2) BGB aushebeln kann, wenn sie nicht den Voraussetzungen des § 745 (1) BGB genügt⁶¹⁰.

b. Einbeziehung weiterer Rahmenbedingungen

Angesichts der inhaltlichen Parallelen der § 745 (1) und (2) BGB werden sie bei der nachfolgenden Untersuchung, welche weiteren einzelfallspezifischen und teils subjektiven Rahmenbedingungen einzubeziehen sind und welche Maßstäbe bei der Prüfung ihrer Voraussetzungen anzuwenden sind, gemeinsam behandelt⁶¹¹. Dabei sind die Teilhaber-Interessen bei einem Verlangen nach § 745 (2) BGB aufgrund ihrer ausdrücklichen Nennung in höherem Maße zu berücksichtigen, sie haben aber auch in die Prüfung der Voraussetzungen eines Mehrheitsbeschlusses (§ 745 (1) BGB) einzugehen⁶¹². 265

Den Anteilsverhältnissen kommt nicht nur für die Bestimmung der für einen Mehrheitsbeschluss nach § 745 (1) BGB erforderlichen Mehrheit Bedeutung zu. Neben der Tatsache, dass sich auch die Schrankenregelung des § 745 (3) S. 2 BGB (sowie entsprechend § 743 (1) BGB) nach den Anteilsverhältnissen richtet, sprechen allgemeine Gerechtigkeitserwägungen dafür, die Anteilsverhältnisse gewichtend bei der Prüfung der Voraussetzungen der § 745 (1) und (2) BGB einzubeziehen, um zum Beispiel der Tatsache, dass während des Erfindungsprozesses unterschiedlich hohe technische Beiträge oder beim Kauf des Patents unterschiedlich hohe finanzielle Beiträge geleistet wurden, Rechnung zu tragen⁶¹³. 266

Weiterhin sind bei den § 745 (1) und (2) BGB sämtliche Umstände und Besonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen⁶¹⁴. Dementsprechend sind bei Patentgemeinschaften auch die anfangs behandelten, einzelfallspezifischen und teils subjektiven Rahmenbedingungen einzubeziehen⁶¹⁵, insbesondere soweit sie mit den Teilhaber-Interessen in Bezug auf die angestrebte Vergabe des Benutzungsrechts in Zusammenhang stehen. 267

Bei der Prüfung der Voraussetzungen der § 745 (1) und (2) BGB sind also die teils gegenläufigen Interessenslagen der Teilhaber unter Einbeziehung der weiteren, teils subjektiven 268

⁶¹⁰ Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 5, 50).

⁶¹¹ Auch Brach, S. 131 f. wendet (bei Maschinengemeinschaften) in Bezug auf die § 745 (1) und (2) BGB weitgehend identische Kriterien hinsichtlich der einzubeziehenden weiteren Rahmenbedingungen an.

⁶¹² Vgl. Rn. 260.

⁶¹³ So fordert Staudinger/Langhein § 743 (Rn. 38) bei einer über § 745 (1) oder (2) BGB eingeführten Regelung des tatsächlichen Gebrauchs, dass die Anteilsverhältnisse eingehen müssen; OLG Düsseldorf v. 7.8.2014 – I-2 U 91/13, juris (Rn. 70) – *Sektionaltorantrieb* berücksichtigt bei einem über § 745 (2) BGB verlangten finanziellen Ausgleich die Anteilsverhältnisse.

⁶¹⁴ Bzgl. § 745 (1) BGB: Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 5) unter Nennung der „individuellen Gegebenheiten“; ebenso Brach, S. 131 f. in Bezug auf Maschinengemeinschaften.

Bzgl. § 745 (2) BGB: MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 37); Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 56); in Bezug auf Patentgemeinschaften: Engländer, GRUR 1924, 53 (55), Henke, GRUR 2007, 89 (93) und BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*.

⁶¹⁵ Vgl. Abschnitt A.I.4 (Rn. 13 ff.) zu diesen Rahmenbedingungen.

Rahmenbedingungen einzelfallabhängig abzuwägen. Im Hinblick auf die Belohnungs- und Anspornungsfunktion des Patentrechts hat die Prüfung einerseits unter der Maßgabe zu erfolgen, dass der vergabewillige Teilhaber möglichst die von ihm angestrebte Erfindungsverwertung realisieren kann⁶¹⁶. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die einzelfallspezifischen und teils subjektiven Rahmenbedingungen aufgrund des Zufallselements, das den Erfindungsprozess begleitet, regelmäßig nicht im Voraus planbar sind und sich auch noch während des Fortbestands der Patentgemeinschaft überraschend ändern können⁶¹⁷. Dementsprechend sind die Beweggründe eines Teilhabers für eine von ihm angestrebte Vergabe eines Benutzungsrechts in vielen Fällen nachvollziehbar⁶¹⁸. Andererseits ist zu bedenken, dass die Freiheitsgrade des vergabewilligen Teilhabers bei dessen Erfindungsverwertung – im Unterschied zu einem alleinigen Patentinhaber – durch die gegebenenfalls entgegenstehenden Verwertungsinteressen des weiteren Teilhabers eingeschränkt sind⁶¹⁹.

Weiterhin hat in die Prüfung der § 745 (1) und (2) BGB die bisherige Zweckbestimmung und Benutzung des gemeinschaftlichen Gegenstands einzugehen⁶²⁰. Demnach können die einzelnen Teilhaber in eine gewisse Kontinuität der Erfindungsverwertung vertrauen, insbesondere wenn sie Investitionen in die eigene Erfindungsverwertung getätigt haben. 269

Der Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) bietet Schutz gegen schikanöse oder objektiv illoyale Verwertungsregelungen. Noch weitergehender Schutz aus § 242 BGB kann dann bestehen, wenn unter den Teilhabern über die allgemeine Sonderrechtsbeziehung hinaus besondere Vereinbarungen getroffen und Treuepflichten begründet worden sind⁶²¹. Für Maschinengemeinschaften leitet Brach aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ab, dass auch der Zweck, zu dem der Erwerb der Maschine erfolgte (bzw. die hinter der Schaffung der Maschinengemeinschaft stehende Interessenslage der Teilhaber) im Rahmen der § 745 (1) und (2) BGB zu berücksichtigen sei. Sofern der Erwerb der Maschine zum individuellen Gebrauch der Teilhaber erfolgte, darf seiner Auffassung nach eine über § 745 (1) oder (2) BGB eingeführte Verwertungsregelung die individuelle Gebrauchsmöglichkeit der Teilhaber nicht gefährden⁶²². In entsprechender Weise ist auch bei einem gemeinschaftlichen Erwerb eines Patents der dem Erwerb zugrundeliegende Zweck, zumindest soweit er für alle Teilhaber erkennbar war und ihnen zuzurechnen ist, mit einzubeziehen. Ferner können den Teilhabern von Patentgemeinschaften auch die während 270

⁶¹⁶ Mit dieser Begründung: Henke, GRUR 2007, 89 (93 f.). Anmerkung: der anschließenden Forderung von Henke, dass deshalb alle Verwertungsmaßnahmen (eigene Benutzung, Lizenzierung und Veräußerung) gleich zu behandeln seien, wird vorliegend nicht gefolgt; vgl. hierzu Abschnitt A.IV.1 (Rn. 77 ff.) unter Verweis auf die unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen dieser Verwertungsmaßnahmen.

⁶¹⁷ Vgl. Abschnitt A.I.4 (Rn. 13 ff.).

⁶¹⁸ Vgl. Abschnitt B.I.1 (Rn. 121 ff.) zu dem Bedarf des vergabewilligen Teilhabers.

⁶¹⁹ Vgl. Abschnitt B.I.2 (Rn. 139 ff.) zu der Interessenslage des weiteren Teilhabers.

⁶²⁰ Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 56); MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 28).

⁶²¹ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 28) in Bezug auf § 745 (1) BGB.

⁶²² Brach, S. 132.

eines vorangehenden Erfindungsprozesses oder einer vorangehenden organisierten F&E-Tätigkeit verfolgten Interessen zuzurechnen sein, so dass sie ebenfalls in die Prüfung der Voraussetzungen der § 745 (1) und (2) BGB einzubeziehen sind⁶²³.

c. Inhalte der Verwertungsregelung

Im Unterschied zu dem starren und grob abgestuften Regelungssystem des Zustands ohne Verwertungsregelung ermöglicht eine über § 745 (1) oder (2) BGB eingeführte Verwertungsregelung grundsätzlich, die einzelfallspezifischen und teils subjektiven Rahmenbedingungen angemessen zu berücksichtigen. Im Hinblick auf die Voraussetzungen der § 745 (1) beziehungsweise (2) BGB sind als mögliche Inhalte solch einer Verwertungsregelung die konkrete Ausgestaltung des zu vergebenden Benutzungsrechts sowie ein Ausgleich für den weiteren Teilhaber von zentraler Bedeutung. Bei der Ausgestaltung des Benutzungsrechts ist insbesondere dann, wenn der weitere Teilhaber ebenfalls eine eigene Verwertung des Patents anstrebt, die Vergabe eines einfachen Benutzungsrechts, das gegebenenfalls auch noch beschränkt sein kann (z.B. in mengenmäßiger oder abnehmerbezogener Hinsicht) in Betracht zu ziehen. 271

Indem die Vergabe eines Benutzungsrechts im Rahmen der § 745 (1) oder (2) BGB über die individuellen, in dem Zustand ohne Verwertungsregelung bestehenden Verwertungsbefugnisse der Teilhaber hinausgeht, ist im Gegenzug zu der Vergabe regelmäßig ein Ausgleich für den weiteren Teilhaber vorzusehen. Dieser Grundsatz kommt auch in der Regelung des § 743 (1) BGB zum Ausdruck, der ferner durch § 745 (3) S. 2 BGB gegenüber Mehrheitsbeschlüssen (§ 745 (1) BGB) und einem Verlangen nach § 745 (2) BGB gesichert ist. Bei einer entgeltlichen Ausgestaltung des Benutzungsrechts wäre das von dem Dritten entrichtete Entgelt regelmäßig gemäß der Verwertungsregelung anteilig auf die Teilhaber aufzuteilen⁶²⁴. Zieht der vergabewillige Teilhaber aus der Vergabe anderweitige Vorteile, wäre regelmäßig auch hierfür ein angemessener finanzieller Ausgleich zu leisten⁶²⁵. Anstelle eines finanziellen Ausgleichs oder ergänzend zu diesem kann im Rahmen der Verwertungsregelung aber auch ein anderweitiger angemessener Ausgleich vorgesehen werden. Insbesondere zeigte die Untersuchung der Teilhaber-Interessen, dass der weitere Teilhaber zwar oftmals einen finanziellen Ausgleich anstrebt, je nach Konstellation aber die Befugnis, selbst ein Benutzungsrecht vergeben zu können oder die eigene Verwertung gegenüber dem vergabewilligen Teilhaber wirtschaftlich abzusichern (z.B. über eine Min- 272

⁶²³ Vgl. Abschnitte A.I.3 (Rn. 10 ff.) und A.I.4.c (Rn. 16 f.); s. auch Henke, GRUR 2007, 89 (93), der in Bezug auf § 745 (2) BGB anregt, das Zustandekommen der Erfindung mit einzubeziehen.

⁶²⁴ Zu diesen Grundsätzen, vgl. auch Rn. 230 ff. zu § 743 (1) BGB und Rn. 257 zu § 745 (3) S. 2 BGB.

⁶²⁵ Vgl. Rn. 257 (bzgl. § 745 (3) S. 2 BGB) und ergänzend Rn. 230 ff. (zu § 743 (1) BGB).

destabnahmeverpflichtung), von größerem Interesse ist⁶²⁶. Dementsprechend sind auch diese weiteren Möglichkeiten eines Ausgleichs in Betracht zu ziehen.

3. Leitlinien für die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte

Im Folgenden werden basierend auf den oberhalb herausgearbeiteten Kriterien und unter Berücksichtigung der in dem ersten Abschnitt (B.I.) behandelten Teilhaber-Konstellationen Leitlinien für eine von einem Teilhaber über § 745 (1) oder (2) BGB angestrebte Vergabe eines Benutzungsrechts erstellt. Dabei wird zwischen der Vergabe von einfachen (a.) und ausschließlichen (b.) Benutzungsrechten unterschieden. Ausgehend von der Vielzahl der einzubeziehenden Rahmenbedingungen⁶²⁷ und der großen Bandbreite an möglichen Teilhaber- und Interessenskonstellationen in Patentgemeinschaften⁶²⁸, deren einzelfallabhängige Behandlung den Rahmen der vorliegenden Untersuchung sprengen würde, ist der Detaillierungsgrad dieser Leitlinien begrenzt. 273

a. Vergabe einfacher Benutzungsrechte

Die Vergabe eines einfachen Benutzungsrechts stellt einen vergleichsweise moderaten Eingriff in die Patentgemeinschaft dar, indem sie die Teilhaber nicht an einer eigenen Erfindungsbenutzung sowie an der Vergabe weiterer (einfacher) Benutzungsrechte hindert. Im Folgenden werden diesbezüglich allgemeine Grundsätze behandelt (aa.), bevor dann auf die Besonderheiten eingegangen wird, die bei vertikalen (bb.) und horizontalen (cc.) Teilhaber-Verhältnissen bestehen. 274

aa. Allgemeine Grundsätze

Ausgehend von den oberhalb herausgearbeiteten Kriterien sollte der vergabewillige Teilhaber, wenn er nachvollziehbare und erhebliche Beweggründe für eine angestrebte Vergabe eines einfachen Benutzungsrechts geltend macht und die Mehrheit der Anteile hält, diese Vergabe regelmäßig über einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) durchsetzen können. Solche Beweggründe sind zum Beispiel, dass er ansonsten von der Erfindungsverwertung ausgeschlossen wäre⁶²⁹ oder sie ihm nur mit hohen Investitionen, mit einem hohen Risiko, unter grundlegender Umstellung seiner wirtschaftlichen Gesamtstrategie, unter einer wesentlichen Änderung der konzerninternen Aufgabenverteilung oder unter sonstigen erheblichen Erschwernissen möglich wäre. Für den weiteren Teilhaber ist regelmäßig ein 275

⁶²⁶ Vgl. die verschiedenen Konstellationen in Abschnitt B.I.2 (Rn. 139 ff.).

⁶²⁷ Vgl. Abschnitt B.IV.2.b (Rn. 265 ff.) zu den einzubeziehenden Rahmenbedingungen.

⁶²⁸ S. Abschnitt B.I (Rn. 120 ff.) zu der Bandbreite an Teilhaber- und Interessenskonstellationen.

⁶²⁹ Abgesehen von der stets möglichen Anteilsveräußerung und Aufhebung der Patentgemeinschaft.

angemessener Ausgleich vorzusehen und je nach Teilhaber-Konstellation und Teilhaber-Interessen ist eine Beschränkung des Benutzungsrechts in Betracht zu ziehen⁶³⁰.

Eine Abweichung von diesen Grundsätzen, insbesondere eine vollständige Blockade einer über § 745 (1) BGB angestrebten Vergabe eines einfachen Benutzungsrechts trotz nachvollziehbarer und erheblicher Beweggründe des vergabewilligen Teilhabers, ist nur ausnahmsweise gerechtfertigt. Solch eine Ausnahme könnte gegeben sein, wenn die Verwertungsinteressen des weiteren Teilhabers durch die Vergabe schwerwiegend beeinträchtigt wären⁶³¹, wenn die Vergabe einen Verstoß gegen besonders begründete Treuepflichten zwischen den Teilhabern darstellen würde (§ 242 BGB)⁶³² oder wenn die Vergabe offensichtlich wirtschaftlich sinnwidrig wäre, beispielsweise weil der begünstigte Dritte insolvenzgefährdet ist. Im Übrigen sollte ein angemessener Ausgleich für den weiteren Teilhaber und/oder eine Beschränkung des Benutzungsrechts die Ordnungsmäßigkeit der Verwertungsregelung im Sinne des § 745 (1) BGB herstellen können⁶³³. 276

Indem ein Verlangen nach § 745 (2) BGB voraussetzt, dass ein Mehrheitsbeschluss nach § 745 (1) BGB nicht zustande kommt, wird der verlangende Teilhaber, der die Vergabe über § 745 (2) BGB durchsetzen möchte, in der Regel nur eine Minderheit der Anteile innehaben⁶³⁴. Er hat also hinsichtlich der Anteilsverhältnisse eine schwächere Position als ein über einen Mehrheitsbeschluss vorgehender Teilhaber⁶³⁵. Zusätzlich kommt hinzu, dass die Interessen des weiteren Teilhabers in höherem Maße als bei einem Mehrheitsbeschluss zu berücksichtigen sind⁶³⁶. Dementsprechend ist ein Verlangen nach § 745 (2) BGB, wenn der verlangende Teilhaber nachvollziehbare und erhebliche Beweggründe für die angestrebte Vergabe geltend macht, nicht im Regelfall als dem Interesse aller Teilhaber entsprechend im Sinne des § 745 (2) BGB anzusehen, sondern es ist eine einzelfallabhängige Prüfung unter Berücksichtigung der Anteilsverhältnisse, der Teilhaber-Interessen und der weiteren einzelfallabhängigen und teils subjektiven Rahmenbedingungen vorzunehmen. 277

Handelt es sich bei dem Dritten, an den der vergabewillige Teilhaber ein einfaches Benutzungsrecht vergeben möchte, um ein konzernverbundenes Unternehmen des vergabewilligen Teilhabers, so ist sowohl bei einem Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) als auch bei 278

⁶³⁰ Vgl. hierzu Rn. 271 f.

⁶³¹ Wunderlich, S. 121 verneint bereits die Ordnungsmäßigkeit, „wenn ein Miterfinder zum gewinnbringenden Gebrauch der Erfindung im eigenen Betrieb in der Lage ist und ihm in Gestalt des Lizenznehmers ein seinen Gewinn beeinträchtigender Konkurrent entstehen würde“. Dies ist m.E. zu weitgehend. Die Besonderheiten von vertikalen und horizontalen Teilhaber-Verhältnissen werden unter bb. (Rn. 279 ff.) und cc. (Rn. 283) diskutiert.

⁶³² Vgl. Rn. 270 zu dem Grundsatz von Treu und Glauben.

⁶³³ Dies setzt aber voraus, dass der vergabewillige Teilhaber solch einen Ausgleich bzw. solch eine Beschränkung tatsächlich in der über § 745 (1) BGB einzuführenden Verwertungsregelung vorsieht.

⁶³⁴ Vgl. Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 52); MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 35).

⁶³⁵ S. Rn. 266 bzgl. der Bedeutung der Anteilsverhältnisse.

⁶³⁶ S. Rn. 260, 263 und 265 zu der Berücksichtigung der Interessen des weiteren Teilhabers.

einem Verlangen nach § 745 (2) BGB tendenziell ein etwas großzügigerer Maßstab anzuwenden⁶³⁷. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine enge Konzernverbundenheit zu dem Dritten besteht, wie zum Beispiel bei einem 100%igen Tochterverhältnis.

bb. Vertikales Teilhaber-Verhältnis

Wie sich bereits in den vorangehenden Abschnitten herauskristallisiert hat, bergen vertikale Teilhaber-Konstellationen, in denen eine die Herstellung und/oder den Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse umfassende Verwertung des einen Teilhabers an Handlungen des anderen Teilhabers gekoppelt ist oder zumindest gekoppelt werden kann, ein besonders hohes Konfliktpotenzial. Strebt nämlich ein vergabewilliger Teilhaber die Vergabe eines einfachen Benutzungsrechts an einen Dritten aus dem Motiv der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents an, um hierdurch den weiteren Teilhaber ganz oder teilweise durch den Dritten zu ersetzen, wie beispielsweise in der Funktion als Zulieferer erfindungsgemäßer Erzeugnisse oder als Abnehmer von Komponenten für erfindungsgemäße Erzeugnisse, so kollidiert dies unmittelbar mit den Verwertungsinteressen des weiteren Teilhabers⁶³⁸. Besonders schmerzlich wäre die Vergabe für den weiteren Teilhaber dann, wenn er in einer vorangehenden gemeinsamen F&E-Phase die Erwartungshaltung hatte, dass er die entstehenden Ergebnisse später gekoppelt an die Verwertungshandlungen des vergabewilligen Teilhabers verwertet, um so seine F&E-Kosten mit Gewinn zurück zu erwirtschaften⁶³⁹.

279

Indem der Zweck, zu dem die gemeinsame F&E-Tätigkeit durchgeführt wurde, grundsätzlich in die Prüfung der Voraussetzungen der § 745 (1) und (2) BGB einzufließen hat, ist zu überlegen, ob und nach welchen Maßstäben der Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) eingreift⁶⁴⁰. Trotz der gravierenden Auswirkungen der Vergabe auf den weiteren Teilhaber ist auf der anderen Seite zu berücksichtigen, dass bei vertikalen Formen der F&E-Zusammenarbeit das Fehlen einer vertraglichen Vereinbarung bezüglich der späteren Erfindungsverwertung auch darauf hindeuten kann, dass sich beide Partner alle Optionen offen halten und sich gerade nicht (ausschließlich) an den jeweils anderen Partner binden wollten. Es hätte nämlich auch in ihrem Belieben gestanden, vor oder während der gemeinsamen F&E-Zusammenarbeit entsprechende Vereinbarungen zu treffen, insbesondere sich enger an den jeweils anderen Partner in Bezug auf eine spätere Verwertung der Ergebnisse zu binden. Ferner ist zu bedenken, dass der vergabewillige Teilhaber ohne die Möglichkeit der Vergabe eines Benutzungsrechts in vielen Fällen bei der Herstellung und

280

⁶³⁷ S. Abschnitt B.I.1.b.dd (Rn. 136) und Rn. 138 zu dem Bedarf der Vergabe an konzernverbundenes Unternehmen und Abschnitt B.I.2.f (Rn. 156) zu der Interessenslage des weiteren Teilhabers.

⁶³⁸ Vgl. Abschnitte B.I.1.b.aa (Rn. 129 ff.), B.I.1.b.bb (Rn. 132 f.), B.I.2.b.bb (Rn. 144 ff.) zu den beidseitigen Interessenslagen bei diesen Konstellationen.

⁶³⁹ Zu dieser Erwartungshaltung, vgl. BGH GRUR 2006, 401 (401) – *Zylinderrohr* sowie BGH GRUR 1979, 540 (542) – *Biedermeiermanschetten*.

⁶⁴⁰ Vgl. Rn. 270 zu dem Grundsatz von Treu und Glauben.

dem Vertrieb erfindungsgemäßer oder dazu vor- oder nachgelagerter Erzeugnisse allein von dem weiteren Teilhaber abhängig wäre (abgesehen von den häufig deutlich weniger attraktiven Optionen, den eigenen betrieblichen Hintergrund zu erweitern oder auf Dritte im patentfreien Ausland zurückzugreifen⁶⁴¹). Eine solch alleinige Abhängigkeit könnte dann, wenn der weitere Teilhaber die Erfindung überhaupt nicht verwerten möchte, wenn er Qualitätsprobleme hat, wenn er überhöhte Preise verlangt oder wenn persönliche Diskrepanzen bestehen, dazu führen, dass die eigene Verwertung des vergabewilligen Teilhabers beeinträchtigt oder sogar blockiert wäre. Eine solche Konsequenz wäre bedenklich, zumal auch der vergabewillige Teilhaber regelmäßig einen technischen und/oder finanziellen Beitrag zu der Erfindung beziehungsweise dem Patent geleistet hat.

Dementsprechend sind zwar bei vertikalen Teilhaber-Verhältnissen die Interessenslagen bezüglich einer von einem Teilhaber angestrebten Vergabe eines Benutzungsrechts besonders konträr. Dennoch ist ein generelles Eingreifen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) oder eine abweichende Gewichtung als bei den oberhalb herausgearbeiteten allgemeinen Grundsätzen abzulehnen. Der vergabewillige Teilhaber sollte also auch bei vertikalen Teilhaber-Verhältnissen die Vergabe eines einfachen Benutzungsrechts regelmäßig über einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) durchsetzen können, wenn er nachvollziehbare und erhebliche Beweggründe geltend macht. Bei einem Vorgehen über § 745 (2) BGB ist eine einzelfallabhängige Prüfung vorzunehmen. Ausnahmsweise kann aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) eine Abweichung von diesen Grundsätzen erforderlich sein, insbesondere wenn über die typischen Merkmale einer vertikalen F&E-Zusammenarbeit hinausgehend besondere Treuepflichten unter den Teilhabern begründet wurden. 281

Aufgrund der konträren Interessenslage besteht jedoch ein erhöhtes Risiko, dass durch die Vergabe eines Benutzungsrechts das Gleichgewicht unter den Teilhabern in eine Schiefelage gerät. Deshalb kommt dem Ausgleich für den weiteren Teilhaber und einer gegebenenfalls vorzunehmenden Beschränkung des Benutzungsrechts eine besondere Bedeutung zu. Regelmäßig wird ein finanzieller Ausgleich und bei dem Motiv der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents eine Beschränkung des Benutzungsrechts auf Benutzungshandlungen, die an Handlungen des vergabewilligen Teilhabers gekoppelt sind, wie zum Beispiel eine Beschränkung auf die Herstellung und die Belieferung des vergabewilligen Teilhabers, gerechtfertigt sein. Fraglich ist, ob eine noch weitergehende Beschränkung des Benutzungsrechts, insbesondere in mengenmäßiger Hinsicht (z.B. anteilig bezogen auf den Gesamtbedarf des vergabewilligen Teilhabers), angemessen ist. Dies würde zu einer zusätzlichen Absicherung der Erfindungsverwertung des weiteren Teilhabers im Verhältnis zu dem vergabewilligen Teilhaber führen. Andererseits würde daraus eine Abhängigkeit des vergabewilligen Teilhabers von dem weiteren Teilhaber resultieren, außer der verga- 282

⁶⁴¹ Zu der Möglichkeit der Einbindung Dritter im patentfreien Ausland, vgl. Rn. 131 und Rn. 133.

bewillige Teilhaber verfügt ausnahmsweise selbst über einen geeigneten betrieblichen Hintergrund oder kann auf geeignete Dritte im patentfreien Ausland zurückgreifen. Eine derart zwingende, wenn auch nur anteilige Bindung an den weiteren Teilhaber ist nach der hier vertretenen Meinung regelmäßig nicht gerechtfertigt, wenn der vergabebewillige Teilhaber die Vergabe über einen Mehrheitsbeschluss durchsetzen kann. Soweit er sie über ein Verlangen nach § 745 (2) BGB geltend macht oder bei einem Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) besondere Umstände, wie zum Beispiel aus Treu und Glauben (§ 242 BGB), hinzutreten, kann aber auch eine mengenmäßige Beschränkung angebracht sein. Sofern der weitere Teilhaber auch an einer Vergabe eines Benutzungsrechts interessiert ist, ist eine Realisierung dieser Option anstelle eines finanziellen Ausgleichs in Betracht zu ziehen.

cc. Horizontales Teilhaber-Verhältnis

Auch bei einem horizontalen Teilhaber-Verhältnis bestehen bezüglich der von einem vergabebewilligen Teilhaber angestrebten Vergabe eines einfachen Benutzungsrechts konträre Interessen. Wie bei einem vertikalen Teilhaber-Verhältnis gilt dies in besonderem Maße bei dem Motiv der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents: während es nämlich bei einem vertikalen Verhältnis besonders schmerzlich für den weiteren Teilhaber ist, wenn der begünstigte Dritte in direkten Wettbewerb zu ihm tritt, ist die Bedrohung bei einem horizontalen Teilhaber-Verhältnis für den weiteren Teilhaber vergleichbar groß, wenn der zu ihm im Wettbewerb stehende, vergabebewillige Teilhaber durch die Einbindung des Dritten „seine“ Herstellungs- und Vertriebskapazität vergrößern kann⁶⁴². Trotzdem ist auch bei horizontalen Teilhaber-Verhältnissen eine abweichende Gewichtung allein aufgrund der konträren Interessenslage relativ zu den oberhalb herausgearbeiteten allgemeinen Grundsätzen abzulehnen⁶⁴³. Aufgrund der aufgezeigten Gefahr, dass durch die Vergabe eines Benutzungsrechts eine zusätzliche wirtschaftliche Schieflage unter den zueinander im Wettbewerb stehenden Teilhabern eingeführt wird, haben ein für den weiteren Teilhaber vorzusehender Ausgleich sowie eine gegebenenfalls vorzunehmende Beschränkung des Benutzungsrechts wiederum eine hohe Bedeutung. Dabei erscheint bei zueinander im Wettbewerb stehenden Teilhabern ein Ausgleich in der Form, dass auch dem weiteren Teilhaber die Befugnis zur Vergabe eines Benutzungsrechts gegeben wird (sofern er daran Interesse hat), vorzugswürdig gegenüber einem finanziellen Ausgleich⁶⁴⁴. Eine Beschränkung des von dem vergabebewilligen Teilhaber (oder ggf. auch von dem weiteren Teilhaber) zu vergebenden Benutzungsrechts, insbesondere in mengenmäßiger Hinsicht, kann ebenfalls vorgenommen werden und ist weniger bedenklich als bei einem vertikalen Teilhaber-Verhältnis, da hieraus keine gegenseitige Abhängigkeit der Teilhaber resultiert.

283

⁶⁴² Vgl. Abschnitt B.I.2.c (Rn. 151 f.) zu der Interessenslage bei einem horizontalen Teilhaber-Verhältnis.

⁶⁴³ Vgl. Abschnitt B.IV.3.a.aa (Rn. 275 ff.) zu diesen allgemeinen Grundsätzen.

⁶⁴⁴ Kritisch gegenüber finanziellen Ausgleichsansprüchen bei horizontalen Teilhaber-Verhältnissen äußert sich auch Henke, GRUR 2007, 89 (93).

b. Vergabe ausschließlicher Benutzungsrechte

Durch die Vergabe eines ausschließlichen Benutzungsrechts wären die Verwertungsinteressen eines Teilhabers, der in dem von der Ausschließlichkeit betroffenen Bereich selbst eine Erfindungsbenutzung anstrebt, massiv beeinträchtigt. Mehrfach wurde geäußert, dass derjenige Teilhaber, der selbst die Erfindung benutzen möchte, durch eine über § 745 (1) oder (2) BGB eingeführte Verwertungsregelung nicht von der eigenen Erfindungsbenutzung ausgeschlossen werden dürfe⁶⁴⁵, insbesondere wenn er selbst über einen geeigneten betrieblichen Hintergrund verfüge⁶⁴⁶. Dem ist grundsätzlich zuzustimmen, außer dass nach der hier vertretenen Meinung unter besonderen Umständen Ausnahmen von diesem Grundsatz gerechtfertigt sind und ein einzelner Teilhaber auch gegen seinen Willen von der eigenen Erfindungsbenutzung ausgeschlossen werden kann. Dies könnte beispielsweise bei Hinzutreten von Aspekten aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) der Fall sein oder wenn dem betroffenen Teilhaber nur ein sehr kleiner Anteil zusteht. Ferner sind die Interessen eines an der eigenen Verwertung des Patents interessierten Teilhabers auch dann zu berücksichtigen, wenn er zwar über keinen geeigneten betrieblichen Hintergrund verfügt, er die eigene Verwertung aber mittels der Einbindung eines Dritten realisieren möchte.

4. Erforderliche Mitwirkung im Außenverhältnis

Die Wirkung einer über einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) eingeführten Verwertungsregelung betreffend die Vergabe eines Benutzungsrechts erstreckt sich zumindest auf das Innenverhältnis und verpflichtet die Teilhaber zur Mitwirkung bei der Durchführung der Verwertungsregelung⁶⁴⁷. Die rechtsgeschäftliche Vergabe des Benutzungsrechts an den Dritten, egal ob sie ein Verpflichtungs- oder ein Verfügungsgeschäft darstellt, betrifft das Außenverhältnis. Unstreitig kann eine solche Vergabe durch alle Teilhaber gemeinschaftlich vorgenommen werden, wobei sich dabei jeder Teilhaber durch einen entsprechend bevollmächtigten Vertreter (Teilhaber oder Außenstehender) vertreten lassen kann⁶⁴⁸.

Streitig ist, ob ein Mehrheitsbeschluss dem vergabewilligen (Mehrheits-)Teilhaber Vertretungsmacht verleiht und er den weiteren (Minderheits-)Teilhaber bei Vornahme eines dem Mehrheitsbeschluss entsprechenden Verpflichtungs- oder Verfügungsgeschäfts rechtsgeschäftlich vertreten kann, er insbesondere ein Benutzungsrecht alleine wirksam und mit Bindungswirkung für den weiteren Teilhaber vergeben kann⁶⁴⁹. Überzeugend ist diesbezüglich die Auffassung von Langhein, der für Verpflichtungsgeschäfte eine Vertretungs-

⁶⁴⁵ Isay, GRUR 1924, 25 (26 f.); Engländer, GRUR 1924, 53 (55); relativ weitgehend: Henke, GRUR 2007, 89 (94); vgl. auch Henke, Rn. 648 f., 836, 947.

⁶⁴⁶ Fischer, GRUR 1977, 313 (317); Wunderlich, S. 116; Henke, Rn. 627.

⁶⁴⁷ Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 27); MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 30).

⁶⁴⁸ Lüdecke, S. 224.

⁶⁴⁹ Vgl. Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 33) zu diesem Streitpunkt.

macht aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses ablehnt und zur Begründung anführt, dass eine Vertretungsmacht weitreichende Folgen für den vertretenen Teilhaber habe könne und dass der Gesetzgeber, wenn er sie hätte vorsehen wollen, dies ausdrücklich ausgesprochen hätte⁶⁵⁰. Auch bei Verfügungsgeschäften ist Langhein darin zu folgen, dass § 747 S. 2 BGB der Annahme einer Vertretungsmacht für den weiteren Teilhaber entgegensteht⁶⁵¹.

Indem ein Verlangen nach § 745 (2) BGB im Klageweg (Leistungsklage) geltend zu machen ist und der weitere Teilhaber bei entsprechend formuliertem Klageantrag bereits in dem Urteil zu einer gegenüber dem Dritten abzugebenden Willenserklärung betreffend die Vergabe des Benutzungsrechts verurteilt werden kann, stellt sich die Problematik der erforderlichen Mitwirkung des weiteren Teilhabers in der Regel nicht⁶⁵². Die Willenserklärung gilt dann mit Rechtskraft des Urteils als abgegeben (§ 894 S. 1 ZPO)⁶⁵³.

287

5. Umgehungsmöglichkeit durch Veräußerung eines Teils des Anteils?

Im Folgenden wird noch auf die Frage eingegangen, ob es für einen vergabewilligen Teilhaber, für den beispielsweise ein Vorgehen über § 745 (1) oder (2) BGB nicht erfolgversprechend oder aus anderen Gründen unattraktiv ist⁶⁵⁴, möglich ist, einem Dritten ein Benutzungsrecht dadurch zu vermitteln, dass er ihm einen (gegebenenfalls auch nur sehr kleinen) Teil seines Anteils überträgt⁶⁵⁵. Infolgedessen würde dem Dritten ein originäres Benutzungsrecht gemäß § 743 (2) BGB aus dem erworbenen Anteil zustehen. Die Regelung des § 747 S. 1 BGB, welche jeden Teilhaber zur Verfügung über seinen Anteil befugt, scheint dem nicht entgegenzustehen. Auch wird die Zulässigkeit der Übertragung eines Teils eines Anteils für Bruchteilsgemeinschaften allgemein bejaht⁶⁵⁶. Bei Patentgemeinschaften wurden hingegen Bedenken geäußert, da hierdurch eine Mehrheit von Benutzungsrechten geschaffen werde und die Gefahr einer Entwertung der Erfindung bestehe⁶⁵⁷. Zuzugeben ist, dass diese Variante ein gewisses Missbrauchspotenzial birgt, da der Teilhaber unter Beibehaltung der Teilhaber-Stellung einem Dritten ein Benutzungsrecht vermitteln könnte und hierfür weder die Zustimmung des weiteren Teilhabers benötigt, noch

288

⁶⁵⁰ Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 40); a.A.: MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 31 f.), der aber trotzdem die Mitwirkung aller Teilhaber empfiehlt, sowie Lüdecke, S. 138. Dennoch gilt auch nach der hier vertretenen Meinung nachfolgender Zusammenhang: vergibt nur ein einzelner Teilhaber aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses ein obligatorisches Benutzungsrecht an einen Dritten, kann der weitere Teilhaber nicht einfach aus § 1011 BGB analog gegen den begünstigten Dritten vorgehen, da er damit im Innenverhältnis seine Verpflichtung verletzen würde und der Dritte ihm dies zumindest als Einrede entgegenhalten könnte, s. Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 29, 41).

⁶⁵¹ Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 44); a.A.; MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 31 f.), der aber trotzdem die Mitwirkung aller Teilhaber empfiehlt.

⁶⁵² Staudinger/Langhein § 745 (Rn. 57); MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 38); Palandt/Sprau § 745 (Rn. 5).

⁶⁵³ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 40).

⁶⁵⁴ S. auch Rn. 294 zu solch weiteren Gründen.

⁶⁵⁵ Vgl. Abschnitt A.IV.3.c (Rn. 95) zu dem diesbezüglichen Streitpunkt bei Patentgemeinschaften.

⁶⁵⁶ Staudinger/Langhein § 747 (Rn. 11); MüKoBGB/Schmidt § 747 (Rn. 13).

⁶⁵⁷ Wunderlich, S. 126; Kraßer/Ann § 19 (Rn. 95).

dem weiteren Teilhaber einen finanziellen Ausgleich schuldete. Dennoch ist nach der hier vertretenen Meinung kein Sonderweg erforderlich⁶⁵⁸. Für den einzelnen Teilhaber besteht nämlich eine erhebliche Hemmschwelle für diesen Schritt, da er mit der Veräußerung die Verfügungsmacht über diesen Teil seines Anteils verliert, er insbesondere nicht eine Weiterveräußerung des abgespaltenen Teils verhindern kann (§ 137 S. 1 BGB). Ferner ist auch der weitere Teilhaber nicht schutzlos gestellt, denn er kann in Reaktion hierauf eine Verwertungsregelung über § 745 (1) oder (2) BGB einführen. Indem dabei sämtliche Umstände/Besonderheiten des Einzelfalls, insbesondere die bisherige Zweckbestimmung und Benutzung des gemeinschaftlichen Gegenstands, zu berücksichtigen sind, wird es dem weiteren Teilhaber regelmäßig gelingen, einen Missbrauch einzudämmen beziehungsweise den Benutzungsumfang des neu hinzutretenden Teilhabers angemessen zu beschränken.

6. Zusammenfassung

Die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte kann grundsätzlich über einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) sowie über ein Verlangen nach § 745 (2) BGB durchgesetzt werden. Hierzu muss der vergabewillige Teilhaber jedoch die Initiative ergreifen und eine entsprechende Verwertungsregelung einführen. Die Grenzen des § 745 (3) BGB stehen solcher Vergabe nicht entgegen, so dass die einzelfallabhängige Prüfung der Voraussetzungen der § 745 (1) beziehungsweise (2) BGB darüber entscheidet, ob die angestrebte Vergabe durchsetzbar ist. Bei dieser Prüfung sind sämtliche Umstände/Besonderheiten des Einzelfalls einzubeziehen, wobei den Teilhaber-Interessen, die bei einem Verlangen nach § 745 (2) BGB in höherem Maße als bei einem Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) zu berücksichtigen sind, den Anteilsverhältnissen, dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) sowie der bisherigen Zweckbestimmung und Benutzung vielfach eine hohe Bedeutung zukommt. Im Unterschied zu dem starren und grob abgestuften Regelungssystem des Zustands ohne Verwertungsregelung kann eine über § 745 (1) oder (2) BGB eingeführte Verwertungsregelung diese einzelfallspezifischen Umstände und Besonderheiten angemessen berücksichtigen. Zudem wird durch die einzelfallabhängige Prüfung der Voraussetzungen der § 745 (1) und (2) BGB sichergestellt, dass das Gleichgewicht unter den Teilhaber nicht in eine Schieflage gerät.

Die Anwendung dieser Prüfungsmaßstäbe ergibt folgende Leitlinien: Macht der vergabewillige Teilhaber nachvollziehbare und erhebliche Beweggründe für eine angestrebte Vergabe eines einfachen Benutzungsrechts geltend und sieht er hierfür einen angemessenen Ausgleich für den weiteren Teilhaber und gegebenenfalls eine angemessene Beschränkung des Benutzungsrechts vor, so wird es ihm in der Regel möglich sein, diese Vergabe über einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) durchzusetzen. Wird hingegen ein entspre-

⁶⁵⁸ Hiervon geht auch Kisch, GRUR 1952, 267 (267) aus.

chendes Verlangen über § 745 (2) BGB geltend gemacht, so ist dieses nicht im Regelfall als allen Teilhaber-Interessen entsprechend (im Sinne des § 745 (2) BGB) anzusehen, sondern einzelfallabhängig zu prüfen. Sofern es sich bei dem begünstigten Dritten um ein konzernverbundenes Unternehmen des vergabewilligen Teilhabers handelt, ist bei der Prüfung der Voraussetzungen der § 745 (1) und (2) BGB tendenziell ein etwas großzügigerer Maßstab anzuwenden. Diese Grundsätze gelten auch bei den als besonders konfliktträchtig angesehenen vertikalen und horizontalen Teilhaber-Verhältnissen. Da hier das Risiko, dass das Gleichgewicht zwischen den Teilhabern durch die Vergabe in eine Schieflage gerät, besonders hoch ist, sind der Ausgleich für den weiteren Teilhaber und gegebenenfalls eine Beschränkung des Benutzungsrechts besonders sorgfältig auszutarieren.

Strebt der vergabewillige Teilhaber über § 745 (1) oder (2) BGB die Vergabe eines ausschließlichen Benutzungsrechts an, so ist dies abgesehen von Ausnahmefällen dann abzulehnen, wenn der weitere Teilhaber ebenfalls an einer eigenen Verwertung des Patents interessiert ist, zum Beispiel weil er über einen geeigneten betrieblichen Hintergrund verfügt. Zu Berücksichtigen ist sein Interesse an einer eigenen Verwertung auch dann, wenn er sie mittels der Einbindung eines Dritten realisieren möchte. 291

Im Folgenden wird die tabellarische Zusammenstellung des ersten Teils (Teil A) um die in diesem zweiten Teil (Teil B) behandelten Verwertungsbefugnisse betreffend die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte ergänzt. Indem die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte die Patentgemeinschaft mit unveränderter Teilhaber-Konstellation fortbestehen lässt, ist sie der ersten Verwertungsstufe, zu der auch die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis (§ 743 (2) BGB) gehört, zuzuordnen. Durch diese weitere Handlungsoption wird die erste Verwertungsstufe zusätzlich stabilisiert und damit ein Fortbestand der Patentgemeinschaft mit unveränderter Teilhaber-Konstellation begünstigt. 292

Verwertungsstufe	ohne Verwertungsregelung	mit Verwertungsregelung	
1.a Erfindungsbenutzung	+ § 743 (2)	Gestaltungsspielraum	
1.b Vergabe von obligatorischem Benutzungsrecht	- § 744 (1)	Gestaltungsspielraum	
1.c Vergabe von Benutzungsrecht mit Verfügungswirkung	- § 747 S. 2 und § 744 (1)	Gestaltungsspielraum	
2. Verkauf des Anteils	+ § 747 S. 1	+ § 137	Gestaltungsspielraum
3. Aufhebung, Pfandverkauf	+ § 749 (1)	+ § 749 (2, 3)	Gestaltungsspielraum

In der obigen Tabelle wird zwischen obligatorischen (vgl. 1.b) und durch Verfügung eingeräumten (vgl. 1.c) Benutzungsrechten unterschieden. Die Vergabe beider Arten von Benutzungsrechten ist in dem Zustand der Patentgemeinschaft ohne Verwertungsregelung nicht von den individuellen Teilhaber-Befugnissen umfasst, da sie als Verwaltungsmaßnahme von allen Teilhabern vorzunehmen ist (§ 744 (1) BGB). Bei der Vergabe von Benutzungsrechten mit Verfügungswirkung greift ferner die Regelung des § 747 S. 2 BGB. Die Vergabe eines Benutzungsrechts kann folglich entweder allseitig vereinbart werden (§ 744 (1) BGB) oder ein Teilhaber kann sie gegenüber dem jeweils anderen Teilhaber über einen Mehrheitsbeschluss gemäß § 745 (1) BGB oder über ein Verlangen nach § 745 (2) BGB bei Vorliegen von deren einzelfallabhängig zu prüfenden Voraussetzungen durchsetzen. In allen drei Fällen wechselt die Patentgemeinschaft in den Zustand mit Verwertungsregelung. 293

C. Teilhaber-Befugnisse zur Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB, speziell zur Herstellung durch Dritte

Wie in dem zweiten Teil (Teil B) behandelt wurde, stellt die Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte eine Verwaltungsmaßnahme dar. Ist das Benutzungsrecht mit Sukzessionschutz ausgestattet (z.B. Lizenz), ist dessen Vergabe zusätzlich eine Verfügung im Sinne des § 747 S. 2 BGB. Abgesehen von dem bisher noch nicht eingehender untersuchten Fall einer Kopplung der Herstellungs- und/oder Vertriebshandlungen eines eingebundenen Dritten an Handlungen des ihn einbindenden Teilhabers ist folglich in dem Zustand der Patentgemeinschaft ohne Verwertungsregelung die Vermittlung von Benutzungsrechten durch nur einen Teilhaber nicht möglich. Vielmehr ist der vergabewillige Teilhaber bei fehlender Zustimmung des weiteren Teilhabers darauf angewiesen, eine entsprechende Verwertungsregelung über einen Mehrheitsbeschluss gemäß § 745 (1) BGB oder über ein Verlangen nach § 745 (2) BGB einzuführen, wobei ihm dies nur dann gelingen kann, wenn die einzelfallabhängig zu prüfenden Voraussetzungen der § 745 (1) beziehungsweise (2) BGB erfüllt sind. Regelmäßig ist dabei ein angemessener Ausgleich für den weiteren Teilhaber vorzusehen. Auch muss der vergabewillige Teilhaber die Initiative für solch ein Vorgehen ergreifen und den damit verbundenen Aufwand, der insbesondere bei einem Verlangen nach § 745 (2) BGB beachtlich ist, auf sich nehmen. Ferner bedingt die Durchsetzung einer Verwertungsregelung über § 745 (1) oder (2) BGB, dass der weitere Teilhaber über die angestrebte Vergabe eines Benutzungsrechts in einem frühen Stadium informiert ist und er seine gegebenenfalls gegenläufigen Verwertungsinteressen gegenüber dem vergabewilligen Teilhaber geltend machen kann. Schließlich kann es durch das Wissen des weiteren Teilhabers über die Vergabe des Benutzungsrechts zu einer Verschlechterung der Beziehung zwischen den Teilhabern kommen, beispielsweise wenn der weitere Teilhaber auf eine exklusive Belieferung des vergabewilligen Teilhabers gehofft hat und diese Hoffnung enttäuscht wird.

294

Deutlich bequemer und unproblematischer als der oben dargestellte Weg über § 745 (1) beziehungsweise (2) BGB wäre es für den vergabewilligen Teilhaber, wenn er den Dritten eine Erfindungsbenutzung im Rahmen der individuellen Teilhaber-Gebrauchsbefugnis gemäß § 743 (2) BGB durchführen lassen könnte. Idealerweise müsste der vergabewillige Teilhaber den weiteren Teilhaber dabei weder über die Erfindungsbenutzung des Dritten informieren, noch dessen Mitwirkung erbitten beziehungsweise erzwingen. Wäre dann noch der vom BGH entwickelte Grundsatz, wonach von einem die Erfindung im Rahmen des § 743 (2) BGB benutzenden Teilhaber kein Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile verlangt werden kann⁶⁵⁹, auf solch einen über § 743 (2) BGB eingebundenen Dritten ausdehnbar, wäre dieser Weg für den vergabewilligen Teilhaber auch in finanzieller Hinsicht

295

⁶⁵⁹ Vgl. BGH GRUR 2005, 663 (LS, 664) – *Gummielastische Masse II* und BGH NJW 1966, 1707 (LS b, 1708), wobei darin nur auf benutzende Teilhaber und nicht auch auf Dritte Bezug genommen wird.

besonders attraktiv⁶⁶⁰. Die Patentgemeinschaft würde dabei weiterhin in dem Zustand ohne Verwertungsregelung bleiben und, sofern diese Situation unbefriedigend für den weiteren Teilhaber ist, läge es nun an ihm, die Initiative zu ergreifen und über § 745 (1) oder (2) BGB eine abweichende Verwertungsregelung einzuführen. Gegebenenfalls würde der weitere Teilhaber aber überhaupt nicht oder erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung von der Erfindungsbenutzung des Dritten erfahren, beispielsweise wenn der vergabewillige Teilhaber den Dritten nur zur Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse einbinden würde⁶⁶¹. Nicht nur die gänzlich fehlende Kenntnis, sondern auch eine verzögerte Kenntniserlangung des weiteren Teilhabers käme dem einbindenden Teilhaber zugute, denn ein gegebenenfalls geltend gemachter Ausgleichsanspruch würde frühestens mit dem Zeitpunkt des Mehrheitsbeschlusses nach § 745 (1) BGB oder mit der Geltendmachung eines Verlangens nach § 745 (2) BGB entstehen⁶⁶².

Die Frage, ob der vergabewillige Teilhaber diesen attraktiven Weg über § 743 (2) BGB beschreiten kann, der gleichzeitig mit erheblichen Nachteilen für den weiteren Teilhaber verbunden wäre, wurde bisher ausgeklammert. Er steht ihm allenfalls dann offen, wenn die Herstellungs- und/oder Vertriebshandlungen des Dritten in einer gegebenenfalls noch näher zu konkretisierenden Weise an Handlungen des vergabewilligen Teilhabers gekoppelt sind. Ohne solch eine Kopplung wäre der vergabewillige Teilhaber nämlich überhaupt nicht in die Erfindungsbenutzung des Dritten involviert, weshalb das Vorliegen eines Gebrauchs durch den Teilhaber im Sinne des § 743 (2) BGB offensichtlich zu verneinen wäre⁶⁶³. Der Dritte muss also von dem Teilhaber zum Zweck der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents eingebunden werden (kurz: „Einbindung Dritter“)⁶⁶⁴. In dem zweiten Teil (Teil B) wurde in Bezug auf die Einbindung Dritter bereits herausgearbeitet, dass zu der bloßen Kopplung der Benutzungshandlungen des Dritten mit denjenigen des Teilhabers noch ein zusätzliches charakteristisches Merkmal hinzutreten muss, um den An-

296

⁶⁶⁰ So ausdrücklich OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 91), das die Einschaltung von Hilfspersonen (wie Zulieferern) durch einen Teilhaber im Rahmen des § 743 (2) BGB („selbstverständlich“) als zulässig ansieht und an gleicher Stelle erwähnt, dass solch ein Eigengebrauch nicht einmal ausgleichspflichtig sei. Unklar, aber scheinbar ebenfalls in diese Richtung gehend: Gennen, FS Bartenbach, 335, der sich auf S. 344 gegen eine Ausgleichspflicht für einen Gebrauch im Rahmen des § 743 (2) BGB ausspricht und auf S. 349 auf die Option des einzelnen Teilhabers hinweist, im Wege der verlängerten Werkbank anderweit erfindungsgemäße Gegenstände fertigen zu lassen (alternativ könnte sich Gennen aber auch auf eine Fertigung im patentfreien Ausland beziehen, da der Begriff der „verlängerten Werkbank“ zum Teil auch hierfür verwendet wird; vgl. Rn. 382 zu diesem Verständnis).

⁶⁶¹ Ob der weitere Teilhaber einen Auskunftsanspruch gegenüber dem vergabewilligen Teilhaber hinsichtlich einer Erfindungsbenutzung eines im Rahmen des § 743 (2) BGB handelnden Dritten hat, ist fraglich. Auch wenn dies zu bejahen wäre, wird der weitere Teilhaber in vielen Fällen zurückhaltend mit der Geltendmachung des Auskunftsanspruchs sein, insbesondere wenn er in einer vertikalen Lieferbeziehung zu dem vergabewilligen Teilhaber steht und diese nicht gefährden möchte.

⁶⁶² Vgl. BGH NJW 1998, 372 (373) und BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*, wonach der Anspruch aus § 745 (2) BGB im Falle seiner sachlichen Berechtigung mit der erstmaligen Beanspruchung einer Verwertungsregelung entsteht.

⁶⁶³ S. hierzu unter Rn. 194.

⁶⁶⁴ Vgl. Rn. 125 zu diesem Begriffsverständnis.

wendungsbereich des § 743 (2) BGB zu eröffnen⁶⁶⁵. Gegenstand der Untersuchung dieses dritten Teils (Teil C) ist die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen ein Teilhaber einen Dritten im Rahmen des § 743 (2) BGB einbinden kann.

Nachfolgend wird allgemein herausgearbeitet, ob und nach welchen Kriterien ein einzelner Teilhaber einen Dritten im Rahmen des § 743 (2) BGB einbinden kann (I.). Anschließend wird konkreter nach den Benutzungshandlungen (Herstellungshandlungen, Vertriebshandlungen) des Dritten differenziert (II.). Als Ausblick wird die Vergabe von Benutzungsrechten in dem Stadium vor Patenterteilung betrachtet (III.).

I. Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB

Zunächst werden die maßgeblichen Normen und potenziellen Konflikte innerhalb des Regelungssystems der §§ 741 ff. BGB in Bezug auf die Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB aufgezeigt (1.). Anschließend wird auf Meinungen aus Rechtsprechung und Literatur zu der in Frage stehenden Abgrenzung der Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB von sonstigen, rechtswidrigen Benutzungshandlungen Dritter eingegangen und untersucht, ob in weiteren Rechtsgebieten eine vergleichbare Differenzierung besteht (2.). Schließlich wird herausgearbeitet, ob und innerhalb welchem rechtlichen Rahmen eine Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB erfolgen kann (3.).

1. Maßgebliche Regelungen und potenzielle Konflikte

Seinem Wortlaut nach vermittelt § 743 (2) BGB nur jedem *Teilhaber* die Befugnis zum Gebrauch. Ohne weiteres ist dieser zu bejahen, wenn ein Teilhaber selbst die in § 9 S. 2 PatG genannten Handlungen (z.B. Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen) ausführt⁶⁶⁶. Führt hingegen ein durch einen Teilhaber eingebundener Dritter Benutzungshandlungen im Sinne des § 9 S. 2 PatG aus, so stellt dies zwar ebenfalls einen Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands dar, die ausführende Person ist nun jedoch der Dritte und nicht der Teilhaber. Hinsichtlich der Frage, ob der Rahmen des § 743 (2) BGB eingehalten wird, sind dementsprechend sowohl der Teilhaber und sein Handeln (a.) als auch der eingebundene Dritte und sein Handeln zu betrachten (b.).

a. Einbindender Teilhaber und sein Handeln

Der einbindende Teilhaber muss dem Dritten, damit dieser eine Erfindungsbenu-
tzung durchführen kann, ein Benutzungsrecht vermitteln⁶⁶⁷, ohne dabei den Anwendungsbereich

⁶⁶⁵ Vgl. Rn. 194.

⁶⁶⁶ BGH GRUR 2005, 663 (663 f.) – *Gummielastische Masse II*.

⁶⁶⁷ Vgl. Rn. 117 zu dem Begriffsverständnis des „Benutzungsrechts“.

des § 743 (2) BGB zu verlassen. Die Vermittlung des Benutzungsrechts könnte jedoch eine Verwaltungsmaßnahme sein und gemäß § 744 (1) BGB die Mitwirkung sämtlicher Teilhaber erfordern. Ein weiterer Konflikt könnte dann, wenn die Vermittlung des Benutzungsrechts eine Verfügung im Sinne des § 747 S. 2 BGB darstellt, auftreten, da § 747 S. 2 BGB für deren Wirksamkeit die Mitwirkung sämtlicher Teilhaber voraussetzt.

b. Eingebundener Dritter und sein Handeln

In Bezug auf den eingebundenen Dritten und dessen Handeln ist zu klären, ob und unter welchen Voraussetzungen er innerhalb des Anwendungsbereichs des § 743 (2) BGB mindestens eine der Benutzungshandlungen ausführen kann. Problematisch könnte dabei sein, dass aus dem durch § 743 (2) BGB begründeten gesetzlichen Schuldverhältnis zwischen den Teilhabern zwar eine Duldungspflicht des einen Teilhabers gegenüber dem jeweils anderen Teilhaber in Bezug auf dessen Benutzungshandlungen besteht, dass an diesem gesetzlichen Schuldverhältnis aber grundsätzlich nicht der von einem Teilhaber eingebundene Dritte beteiligt ist. Eine schuldrechtliche Duldungspflicht des weiteren Teilhabers gegenüber Benutzungshandlungen des eingebundenen Dritten ist also nicht ohne weiteres aus § 743 (2) BGB ableitbar⁶⁶⁸. Damit der eingebundene Dritte nicht den Angriffen des weiteren Teilhabers aus § 1011 BGB analog ausgesetzt ist, müsste sich der Schutzmantel des § 743 (2) BGB aber bis über ihn erstrecken.

2. Bisheriger Stand der Rechtsprechung und Meinungen

Zunächst wird auf Meinungen aus Rechtsprechung und Literatur zu der in Frage stehenden Abgrenzung der Einbindung Dritter im Rahmen des § 743 (2) BGB von sonstigen, rechtswidrigen Benutzungshandlungen Dritter eingegangen (a.). Dann wird untersucht, ob in weiteren Rechtsgebieten eine vergleichbare Differenzierung besteht (b.).

a. Einbindung Dritter im Rahmen des § 743 (2) BGB

Nachfolgend werden solche Meinungen einbezogen, die in vergleichbarer Weise zwischen der Vergabe von Lizenzen durch einen einzelnen Teilhaber und der Einbindung Dritter im Rahmen des § 743 (2) BGB differenzieren.

aa. OLG Düsseldorf „Einstieghilfe für Kanalöffnungen“ (I-2 U 5/11)

Nach dem zugrundeliegenden Sachverhalt dieser Entscheidung hatte einer der damaligen zwei Teilhaber einer Patentgemeinschaft einem Dritten (dem Beklagten) eine einfache Li-

⁶⁶⁸ MüKoBGB/Schmidt § 743 (Rn. 1, 10); Staudinger/Langhein, § 743 (Rn. 33).

zenz vergeben, ohne dass der weitere Teilhaber (Kläger) dieser Lizenzvergabe zugestimmt hat. Der Beklagte stellte sich auf den Standpunkt, die Lizenzvergabe sei durch das Benutzungsrecht des damaligen Teilhabers, der ihm die Lizenz vergeben hat, gedeckt gewesen⁶⁶⁹. Dem hielt das OLG Düsseldorf entgegen, dass die Erteilung einer Lizenz – ähnlich wie der Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands durch einen Teilhaber – das gemeinschaftliche Patent als Ganzes betreffe. Während die Sonderregelung des § 743 (2) BGB den einzelnen Teilhabern die Befugnis zum Gebrauch ausdrücklich einräume, existiere für die Lizenzvergabe keine vergleichbare, solch individuelle Teilhaber-Befugnisse festschreibende Sonderregelung. Demensprechend entschied das OLG Düsseldorf, dass die Lizenzvergabe eine Maßnahme der Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstands darstellt und deshalb den Teilhabern nach § 744 (1) BGB nur gemeinschaftlich zusteht⁶⁷⁰.

Darüber hinaus trifft das OLG Düsseldorf auch Aussagen über die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis gemäß § 743 (2) BGB. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Teilhaber zunächst eine aneinander gekoppelte Verwertung geplant hatten, bei welcher der eine Teilhaber (Kläger) erfindungsgemäße Erzeugnisse herstellen und der andere Teilhaber diese Erzeugnisse vertreiben sollte, sich später aber auf eine „getrennte Verwertung“ verständigten. In der vereinbarten getrennten Verwertung sah das OLG Düsseldorf nichts anderes als die nach § 743 (2) BGB gegebene gesetzliche Ausgangslage, die darin bestehe, dass jeder Teilhaber für sich befugt sei, das gemeinschaftliche Patent zu benutzen, insbesondere erfindungsgemäße Erzeugnisse für eigene geschäftliche Zwecke herzustellen und zu vertreiben. Die vorliegend untersuchte Frage der Zulässigkeit der Einbindung Dritter im Rahmen des § 743 (2) BGB wird durch das OLG Düsseldorf, nach welchem das eigene Benutzungsrecht des Teilhabers „selbstverständlich“ auch die Einschaltung von Hilfspersonen (wie Zulieferern) einschließe, bejaht. Ein Teilhaber, dem eigene Herstellungs- oder Vertriebskapazitäten fehlten, könne sich also zur Ausübung seines Benutzungsrechts solcher Hilfspersonen bedienen. Vorausgesetzt wird lediglich, dass solche Hilfspersonen in ihrem Recht zur Benutzung der Erfindung strikt an den einbindenden Teilhaber⁶⁷¹ gebunden sind. Für einen eingebundenen Zulieferer würde dies nach dem OLG Düsseldorf zum Beispiel bedeuten, dass er nur den auftraggebenden Teilhaber, nicht aber beliebige dritte Abnehmer, mit erfindungsgemäßen Erzeugnissen versorgen dürfte. Entsprechend dürfte ein eingebundener Vertriebsshelfer nur diejenigen erfindungsgemäßen Erzeugnisse in den Verkehr bringen, die ihm von dem auftraggebenden Teilhaber zur Verfügung gestellt worden sind, nicht aber erfindungsgemäße Erzeugnisse, die er aus anderer Quelle bezogen hat. In diesem Zusammenhang spricht das OLG Düsseldorf auch von einer Unterstützung des jeweiligen Teilhabers bei der Ausübung (s)eines Benutzungsrechts durch die eingebundene Hilfsper-

305

⁶⁶⁹ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319 (319) – *Einstieghilfe für Kanalöffnungen*.

⁶⁷⁰ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319 (320) – *Einstieghilfe für Kanalöffnungen* zu dieser Begründung.

⁶⁷¹ Missverständlich ist an dieser Stelle die Bezugnahme auf den Inhaber, gemeint ist aber der Teilhaber bzw. Mitinhaber, vgl. OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319 (320) – *Einstieghilfe für Kanalöffnungen*.

son, einer Hinzuziehung der Hilfsperson zur Ausübung des eigenen Benutzungsrechts des Teilhabers sowie davon, dass das Benutzungsrecht der eingebundenen Hilfsperson untrennbar mit der Erfindungsbenutzung durch den Teilhaber verbunden sei beziehungsweise an die Ausübung des eigenen Benutzungsrechts des Teilhabers gekoppelt sei⁶⁷².

bb. OLG Düsseldorf I-2 U 72/11

Auch bei diesem späteren Urteil des OLG Düsseldorf bestand ein vertikales Teilhaber-Verhältnis zwischen einem Zulieferer (Kläger) von Produkten für Schienennetze und einem Eisenbahnunternehmen, dessen Teilhaber-Stellung später auf ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen, welches das Schienennetz des Eisenbahnunternehmens (d.h. des vormaligen Teilhabers) betreibt und dessen Anteile zu 100% von dem Eisenbahnunternehmen gehalten werden, überging⁶⁷³. Der Übergang der Teilhaber-Stellung ist für die vorliegend betrachtete Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB unerheblich, weshalb abnehmerseitig einheitlich auf das „Eisenbahnunternehmen“ Bezug genommen wird. Das gemeinschaftliche Recht war in dem Streitfall ein Gebrauchsmuster betreffend einen Notlaschenverbinder, mit dem zum Beispiel nach einem Schienenbruch oder bei Gleismontagearbeiten zwei einen Schienenstoß überdeckende Laschen gehalten werden können. Aufgrund des Verweises des § 13 (3) GebrMG auf § 6 PatG ist im Innen- wie im Außenverhältnis der Bruchteilsgemeinschaft die gleiche Rechtslage wie bei Patenten als gemeinschaftlichem Recht gegeben, so dass die vorliegend behandelten rechtlichen Erwägungen des Urteils ohne weiteres in das Patentrecht übertragbar sind⁶⁷⁴. Die Klägerin (Teilhaber) nahm die Beklagten, bei denen es sich ebenfalls um einen Zulieferer von Produkten für Schienennetze sowie dessen Geschäftsführer handelte (nachfolgend „die Beklagte“), aufgrund der Lieferung von erfindungsgemäßen Notlaschenverbindern an zwei Abnehmer in Anspruch. Die Beklagte berief sich darauf, dass das Eisenbahnunternehmen (Teilhaber) ihr eine Freigabe zur Lieferung von Notlaschenverbindern für den Einsatz in dessen Schienennetz gegeben habe („Freigabeerklärung“) und ihre Lieferungen an die zwei Abnehmer aufgrund des Umstands, dass die Abnehmer ihrerseits einen Auftrag von dem Eisenbahnunternehmen erhalten hätten, als Unterauftragnehmerin beziehungsweise als verlängerte Werkbank des Eisenbahnunternehmens (Teilhaber) erfolgt seien. Deshalb seien sie von der Teilhaber-Gebrauchsbefugnis (§ 743 (2) BGB) des Eisenbahnunternehmens gedeckt. Eine Differenzierung zwischen unmittelbaren Auftragnehmern und Unterauftragnehmern des Eisenbahnunternehmens (Teilhaber) sei nicht gerechtfertigt und die Aufträge des Eisenbahnunternehmens an solche Subunternehmer stellten unabhängig von der Würdigung der

306

⁶⁷² S. OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319 (320 f.) – *Einstieghilfe für Kanalöffnungen* zu den behandelten Zusammenhängen.

⁶⁷³ OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 1) sowie (Rn. 87, 94) bzgl. des vertikalen Teilhaber-Verhältnisses.

⁶⁷⁴ OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 1), wonach das gemeinschaftliche Recht ein Gebrauchsmuster war; zu Bruchteilsgemeinschaften an Gebrauchsmustern, vgl. Rn. 57.

Freigabeerklärung eine eigene Nutzungshandlung des Eisenbahnunternehmens im Sinne des § 743 (2) BGB dar⁶⁷⁵.

Auch wenn die Beklagte mit diesem Argument nicht durchdringen konnte, weil nach dem OLG Düsseldorf die Darlegungs- und Beweislast für das Bestehen solch eines Unterauftragsverhältnisses bei der Beklagten liege und sie nicht dargetan und bewiesen habe, dass die zwei von ihr belieferten Abnehmer ihrerseits Auftragnehmer des Eisenbahnunternehmens waren, sah das OLG Düsseldorf solche Unterauftragsverhältnisse grundsätzlich als von der Teilhaber-Gebrauchsbefugnis des § 743 (2) BGB gedeckt an⁶⁷⁶. Dabei setzte das OLG Düsseldorf bei der Auslegung der Freigabeerklärung des Eisenbahnunternehmens (Teilhaber) voraus, dass sich das Eisenbahnunternehmen mit dieser Erklärung innerhalb der gebrauchsmusterrechtlichen Grenzen, die sich mit Blick auf die Mitberechtigung der Klägerin an dem Klagegebrauchsmuster ergeben, habe halten wollen, und legte deshalb die gesetzliche Rechtslage zugrunde⁶⁷⁷. In diesem Zusammenhang wiederholte das OLG Düsseldorf im Wesentlichen die in der voranstehenden Entscheidung „Einstieghilfe für Kanalöffnungen“ (I-2 U 5/11) getroffenen Aussagen zu der Unzulässigkeit der Lizenzvergabe durch einen Teilhaber einerseits und der Zulässigkeit der Einbindung von Hilfspersonen durch einen Teilhaber im Rahmen des § 743 (2) BGB andererseits. Es weitete die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis gemäß § 743 (2) BGB jedoch dahingehend auf, dass solche eingebundenen Hilfspersonen wiederum Erfüllungsgehilfen einschalten dürften, solange am Ende ein Eigengebrauch des Teilhabers (vorliegend des Eisenbahnunternehmens) stehe und betont diesbezüglich unter Verweis auf BGH „Zylinderrohr“, dass ein solcher Eigengebrauch nicht einmal ausgleichspflichtig sei⁶⁷⁸. Nach dem Verständnis des OLG Düsseldorf leiteten derartige Hilfspersonen und deren etwaige Unterauftragnehmer ihre Berechtigung im Sinne von § 11 GebrMG aus der Teilhaberberechtigung des Eisenbahnunternehmens (Teilhaber) ab und handelten demnach in Erfüllung der Aufträge des Eisenbahnunternehmens ebenfalls als „Berechtigte“⁶⁷⁹.

307

cc. LG Mannheim „pressgehärtete Bauteile“ (7 O 307/12)

Dieser Entscheidung lag eine Teilhaber-Konstellation zwischen einem Automobilhersteller (Beklagte) und einem ehemaligen Arbeitnehmererfinder (Kläger) desselben an einem Verfahrenspatent betreffend die Herstellung pressgehärteter Bauteile zugrunde. Der Arbeitnehmererfinder hat seine Teilhaber-Stellung dadurch erlangt, dass ihm der Automobilhersteller den auf ihn entfallenden Anteil unter Vorbehalt eines nicht-ausschließlichen Nut-

308

⁶⁷⁵ S. OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 15 ff., 28, 48 f.) zu diesen Argumenten.

⁶⁷⁶ OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 84, 93, 103 ff.).

⁶⁷⁷ OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 87 ff.).

⁶⁷⁸ OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 90 f.) unter Verweis auf BGH GRUR 2006, 401 – *Zylinderrohr*.

⁶⁷⁹ OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 92).

zungsrechts gegen angemessene Vergütung (§ 16 (3) ArbNErfG) übertragen hat⁶⁸⁰. Der Kläger machte vor Gericht nicht nur solche Auskunftsansprüche gegenüber dem Automobilhersteller geltend, die Benutzungshandlungen des Automobilherstellers betreffen und die zur Vorbereitung und Bezifferung von Vergütungsansprüchen als Arbeitnehmererfinder sowie von (in diesem Fall bejahten) Ausgleichsansprüchen als Teilhaber aufgrund eines Verlangens nach § 745 (2) BGB erforderlich sind⁶⁸¹. Darüber hinaus begehrte er Auskünfte betreffend die Zulieferer des Automobilherstellers und deren Benutzungshandlungen, um etwaige Verletzungshandlungen dieser Zulieferer prüfen zu können, wobei er insbesondere die Überlassung der (schriftlichen) Benutzungsanfragen des Automobilherstellers an die Zulieferer und deren Antworten sowie weitergehende Informationen zu der Ausgestaltung der Handelsbeziehungen zu diesen Zulieferern verlangte⁶⁸². Das Bestehen solcher weitergehender Ansprüche verneinte das LG Mannheim unter Hinweis darauf, dass es dem Kläger als Teilhaber unbenommen sei, aus § 1011 BGB analog alleine gegen diese Zulieferer vorzugehen, insbesondere im Rahmen einer Berechtigungsanfrage die von ihm begehrten Informationen zu erlangen⁶⁸³.

Indem das LG Mannheim einerseits Auskunftsansprüche nur insoweit bejahte, als Benutzungshandlungen in Form eines Bezugs, Gebrauchs und Vertriebs von pressgehärteten Bauteilen (unmittelbare Verfahrenserzeugnisse) durch den beklagten Automobilhersteller selbst betroffen sind⁶⁸⁴, und andererseits den Kläger in Bezug auf gegebenenfalls stattfindende Benutzungshandlungen von Zulieferern auf ein direktes Vorgehen aus § 1011 BGB analog gegen solche Zulieferer verwies⁶⁸⁵, trennte es strikt zwischen den Benutzungshandlungen des Automobilherstellers und denjenigen der Zulieferer. Das in diesem dritten Teil (Teil C) untersuchte Konstrukt der Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB, wonach ein eingebundener Dritter (Zulieferer) gegebenenfalls im Rahmen des § 743 (2) BGB Benutzungshandlungen durchführen kann, soweit seine Benutzungshandlungen in einer noch zu konkretisierenden Weise an Handlungen des ihn einbindenden Teilhabers (Automobilhersteller) gekoppelt sind, zog das LG Mannheim damit offensichtlich nicht in Betracht. Eine Ausdehnung des Benutzungsrechts des Automobilherstellers auf Zulieferer, die als verlängerte Werkbank desselben tätig werden, sowie einen diesbezüglichen weitergehenden Auskunftsanspruch zog das LG Mannheim nur in Bezug auf die Regelung des § 16 (3) ArbNErfG, welche den Vorbehalt eines nichtausschließlichen Benutzungsrechts durch den Arbeitgeber gegen angemessene Vergütung betrifft, in Erwägung⁶⁸⁶. Aber auch in dieser Hinsicht verneinte das LG Mannheim einen weitergehenden Auskunftsanspruch, da es

309

⁶⁸⁰ LG Mannheim v. 13.09.2013 – 7 O 307/12, juris (Rn. 2 ff.).

⁶⁸¹ LG Mannheim v. 13.09.2013 – 7 O 307/12, juris (Rn. 12 ff., 24 ff., 57).

⁶⁸² LG Mannheim v. 13.09.2013 – 7 O 307/12, juris (Rn. 12 ff., 45).

⁶⁸³ Durch eine Bezugnahme auf § 1011 BGB analog zu korrigieren ist dabei der in dem Urteil enthaltene Verweis auf § 1010 BGB analog, vgl. LG Mannheim v. 13.09.2013 – 7 O 307/12, juris (45; 52).

⁶⁸⁴ LG Mannheim v. 13.09.2013 – 7 O 307/12, juris (Tenor, Rn. 27 ff.).

⁶⁸⁵ LG Mannheim v. 13.09.2013 – 7 O 307/12, juris (45; 52).

⁶⁸⁶ LG Mannheim v. 13.09.2013 – 7 O 307/12, juris (56).

davon ausging, dass der beklagte Automobilhersteller „jedenfalls einen Ausgleich nach § 745 (2) BGB schuldet und dieser Anspruch unabhängig von dem – inhaltlich nicht darüber hinausreichenden – arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruch und dessen Voraussetzungen und Grenzen besteht“⁶⁸⁷.

dd. Einigungsvorschläge der Schiedsstelle

Dem Einigungsvorschlag „Medizinprodukt“⁶⁸⁸ der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen lag eine aus einem F&E-Auftrag hervorgegangene gemeinsame Erfindung, an der als Miterfinder zwei Arbeitnehmer des Auftragnehmers und ein Arbeitnehmer des Auftraggebers beteiligt waren, zugrunde. Der Auftragnehmer hat seinen von seinen Arbeitnehmern abgeleiteten Anteil an der Erfindung auf den Auftraggeber übertragen und erfindungsgemäße Erzeugnisse an den Auftraggeber verkauft, wobei er hierfür insgesamt einen nicht weiter aufgeschlüsselten Nettoumsatz erzielt hat. Der mit einem Miterfinderanteil von 40% an der Erfindung beteiligte Antragsteller des Schiedsverfahrens forderte von seinem Arbeitgeber, dem Auftragnehmer des F&E-Auftrags, eine höhere Arbeitnehmererfindervergütung als von letzterem angeboten wurde. In diesem Zusammenhang führte die Schiedsstelle aus, dass innerhalb der Bruchteilsgemeinschaft aus Auftraggeber und Auftragnehmer der Auftraggeber gemäß § 743 (2) BGB ein eigenes Recht zur Benutzung der gesamten Erfindung gehabt habe und deshalb erfindungsgemäße Erzeugnisse durch Vergabe eines entsprechenden Auftrags an jeden Dritten im Wege der verlängerten Werkbank für sich herstellen lassen hätte können, ohne dass der Auftragnehmer (Antragsgegner) dies hätte verhindern oder von der Zahlung eines Lizenzentgelts hätte abhängig machen können. Im Verhältnis zu dem Auftraggeber habe der Auftragnehmer (Antragsgegner) demzufolge die Monopolstellung des Patents nicht für sich in Anspruch nehmen können, insbesondere habe er gegenüber dem Auftraggeber einen für Dritte maßgeblichen Marktpreis erfindungsgemäßer Erzeugnisse um eine marktübliche Lizenzgebühr ermäßigen müssen⁶⁸⁹. Auf die weiteren von der Schiedsstelle aus diesem Ansatz abgeleiteten Konsequenzen, insbesondere dass die Arbeitnehmererfindervergütung des Antragstellers nicht nach der Lizenzanalogie basierend auf den von dem Antragsgegner (Auftragnehmer) an den Auftraggeber verkauften erfindungsgemäßen Erzeugnissen zu berechnen sei, wird hier nicht eingegangen. Für die vorliegend untersuchte Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB wird abschließend festgehalten, dass die Schiedsstelle die Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse durch einen von einem Teilhaber beauftragten Dritten, der als verlängerte Werkbank für den Teilhaber fertigt, ohne weitere Begründung und ohne

310

⁶⁸⁷ LG Mannheim v. 13.09.2013 – 7 O 307/12, juris (57).

⁶⁸⁸ EV v. 23.11.2010 ArbErf 033/09 – *Medizinprodukt*.

⁶⁸⁹ Eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Ansatz und den Folgen für das Kräftegleichgewicht innerhalb von Patentgemeinschaften findet sich bereits in Abschnitt B.II.1.c.bb.bbb (Rn. 171 ff.) im Zusammenhang mit dem Erschöpfungseintritt.

nähere Definition, was unter einer „verlängerten Werkbank“ zu verstehen ist, im Rahmen des § 743 (2) BGB als zulässig angesehen hat.

Bereits in dem früheren Einigungsvorschlag ArbErf 098/93⁶⁹⁰ wurden die gleichen Grundsätze als Hilferwägung auf eine vertikale Teilhaber-Konstellation einer nur hypothetisch angenommenen Bruchteilsgemeinschaft angewendet. Auch hier stellte die Schiedsstelle fest, dass es der Teilhaber der höheren Handelsstufe im Rahmen der Teilhaber-Gebrauchsbefugnis gemäß § 743 (2) BGB jederzeit in der Hand habe, erfindungsgemäße Erzeugnisse im Wege der verlängerten Werkbank von einem entsprechend beauftragten Wettbewerber des Teilhabers der niedrigeren Handelsstufe herstellen zu lassen. Der Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe könne also bei der Belieferung des Teilhabers der höheren Handelsstufe keine Vorzugsstellung aus der Mitinhaberschaft gegenüber seinen Wettbewerbern genießen, insbesondere gegenüber dem Teilhaber der höheren Handelsstufe kein indirektes Lizenzentgelt im Wege eines Preisaufschlags erzielen. Die Schiedsstelle stellte sogar in Frage, ob ein Industrieunternehmen der niedrigeren Handelsstufe, wenn (mindestens) einer seiner Arbeitnehmer neben (mindestens) einem Arbeitnehmer eines von ihm belieferten Industrieunternehmens der höheren Handelsstufe an einer gemeinsamen Erfindung beteiligt ist und seine einzige wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeit der Miterfinderschaft darin besteht, im Auftrag für das Industrieunternehmen der höheren Handelsstufe erfindungsgemäße Erzeugnisse herzustellen, sich überhaupt seine Rechte an der gemeinsamen Erfindung sichern würde, da es ja nichts davon hätte. 311

ee. Meinungen in der Literatur

Gennen streift die Frage der Zulässigkeit der Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB mit der Aussage, dass es „auf der freien Entschließung des Teilhabers beruht, ob er ebenfalls von dem Patent Gebrauch macht oder nicht, ob er z.B. im Wege der verlängerten Werkbank anderweit erfindungsgemäße Gegenstände fertigen lässt und diese dann veräußert“⁶⁹¹. Sofern er hierbei auf eine Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse durch den eingebundenen Dritten im Inland abstellt, was nicht ganz eindeutig aus dieser Passage hervorgeht⁶⁹², wäre seines Erachtens also die Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse durch einen eingebundenen Dritten im Wege der verlängerten Werkbank von den Teilhaber-Gebrauchsbefugnissen (§ 743 (2) BGB) umfasst. Es findet sich aber weder eine Begründung 312

⁶⁹⁰ EV v. 25.07.1995 ArbErf 098/93; auf diesen Einigungsvorschlag nimmt auch der oberhalb behandelte Einigungsvorschlag „Medizinprodukt“ Bezug.

⁶⁹¹ Gennen, FS Bartenbach, 335 (349).

⁶⁹² Vgl. Abschnitt C.II.2.b.bb (Rn. 375 f.) zu dem uneinheitlichen Begriffsverständnis der „verlängerten Werkbank“. Beispielsweise wird nach Borstell/Hülster mit „verlängerter Werkbank“ auf Lohnfertigungs- und Lohnveredelungs-Verhältnisse Bezug genommen, bei denen sich der Lohnfertiger oder Lohnveredler im typischerweise kostengünstigeren Ausland befindet (eingehender hierzu unter Rn. 382). Besteht in dem betreffenden Land kein Patentschutz, wäre dort die Fertigung durch Dritte im Wege der verlängerten Werkbank ohne weiteres zulässig.

dung dieser Ansicht, noch wird näher konkretisiert, unter welchen Voraussetzungen solch eine „verlängerte Werkbank“ vorliegen soll.

Die Problematik der Einbindung Dritter im Rahmen des § 743 (2) BGB zur Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse wurde auch von der Internationalen Vereinigung für den Schutz des Geistigen Eigentums (AIPPI) adressiert. Dabei war für die verschiedenen nationalen Rechtsordnungen die Frage zu beantworten, ob ein einzelner Teilhaber dann, wenn er das persönliche Recht hat, seinen eigenen Teil des Patents speziell durch Herstellen und Verkaufen von patentgeschützten Erzeugnissen (oder Verfahren) zu verwerten, die Herstellung patentgeschützter Erzeugnisse teilweise oder insgesamt auch durch Vergabe an einen Subunternehmer regeln kann⁶⁹³. In ihrer Antwort weist die Deutsche Landesgruppe darauf hin, dass im deutschen Recht noch keine klare Linie erkennbar sei, ob und in welchem Umfang ein einzelner Teilhaber eine Lizenz an einen Dritten erteilen dürfe, und umso weniger sei bisher die Frage diskutiert worden, wo die „eigene“ Verwertung ende und wo die Lizenzierung (an Dritte) beginne. Nach deutschem Recht sei aber zwischen Herstellungslizenzen einerseits und bloßen Lohnfertigungsverträgen (sogenannte „verlängerte Werkbank“) andererseits zu unterscheiden, wobei letztere nach deutschem Verständnis der „eigenen“ Verwertung unterfielen und sich vor allem dadurch auszeichneten, dass der Dritte nur eine Herstellungsbefugnis, aber kein positives Benutzungsrecht besitze und dass das typische Risiko der Herstellung (Absetzbarkeit, Markterfolg) bei dem Auftraggeber liege⁶⁹⁴. Zu der Frage, ob solche Lohnfertigungsverträge nach der geltenden Rechtslage von den individuellen Teilhaber-Gebrauchsbefugnissen gemäß § 743 (2) BGB umfasst sind, äußert sich die Deutsche Landesgruppe nicht weiter. In Bezug auf eine von der AIPPI zuvor empfohlene, international einheitliche gesetzliche Regelung dahingehend, dass mangels abweichender Vereinbarungen jeder Teilhaber berechtigt sein solle, die patentierte Erfindung individuell und ohne eine das Patent betreffende Zustimmung der anderen Teilhaber zu verwerten (vgl. Unterpunkt 4a einer zuvor verabschiedeten Singapur-Resolution⁶⁹⁵), fordert die deutsche Landesgruppe, dass die dort genannte individuelle Verwertung auch Lohnfertigungsverträge umfassen solle. Sie begründet dies damit, dass ansonsten von vornherein all jene Teilhaber, die keine eigenen innerbetrieblichen Herstellungsmöglichkeiten haben, benachteiligt seien und ihnen die zentrale mit dem IP-Recht verbundene Verwertungsbefugnis genommen werde, ohne dass ihnen stattdessen ein wirtschaftliches Äquivalent gegeben wäre. Insbesondere wären ohne solch weitgehende individuelle Verwertungsbefugnisse diejenigen Teilhaber, die keine eigenen Herstellungsmög-

313

⁶⁹³ S. Teilfrage 2 in GRUR Int 2009, 818 (818 f.) aus den Berichten der Deutschen Landesgruppe für die Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI vom 10. bis 15. Oktober 2009 in Buenos Aires. Weitergehende Informationen zu der internationalen Studie sind auf der Webseite der AIPPI (www.aippi.org) unter Q194 und Q194BA erhältlich.

⁶⁹⁴ Hierbei verweist die Deutsche Landesgruppe auf den lizenzrechtlichen Abgrenzungsansatz von Stumpf/Groß (8. Auflage), Rn. 33, der entsprechend in Groß, Rn. 33 übernommen wurde.

⁶⁹⁵ Die Singapur-Resolution ist verfügbar auf der Webseite der AIPPI (www.aippi.org) unter Q194.

lichkeiten haben, maßgeblich auf das Wohlwollen der weiteren Teilhaber (nämlich auf deren Zustimmung zur Lizenzvergabe) angewiesen, um einen eigenen Nutzen aus ihrem Rechtsanteil ziehen zu können. Nicht erwartet werden könne, dass ein einzelner Teilhaber eigens zur Schutzrechtsverwertung eine eigene Fabrikationsstätte errichte.

Gemäß einem kurzen Bericht von Seuß über einen Vortrag von Jestaedt habe letzterer in Bezug auf das BGH-Urteil „Gummielastische Masse II“ geäußert, dass die nichtausgleichspflichtigen Nutzungsrechte, worunter er offensichtlich die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis (§ 743 (2) BGB) versteht, persönliche Rechte seien⁶⁹⁶. Diese personenbezogene Begrenzung der Teilhaber-Gebrauchsbefugnis (§ 743 (2) BGB) scheint Jestaedt als Gegengewicht zu der zuvor behandelten „großzügigen“ Auslegung des BGH, wonach ein Gebrauch im Rahmen des § 743 (2) BGB nicht ausgleichspflichtig sei, vorzusehen. Ähnlich weist auch Kraßer/Ann nach der Erläuterung, dass ein Teilhaber, der die Erfindung ohne Zustimmung des anderen Teilhabers benutzt, wegen des § 743 (2) BGB keine Verletzung begehe, darauf hin, dass dies nur für den eigenen Gebrauch der Teilhaber gelte, nicht aber für Dritte, auch wenn ihnen einzelne Teilhaber die Benutzung gestatteteten. § 743 (2) BGB gewährleiste *jedem* Teilhaber den *Mitgebrauch*, aber *nur* diesen⁶⁹⁷. 314

ff. Stellungnahme

Die Untersuchung zeigt, dass eine der Anzahl nach überwiegende Meinung⁶⁹⁸ eine relativ großzügige Auslegung des § 743 (2) BGB im Hinblick auf die Einbindung Dritter vertritt, wobei teilweise nur auf die Lohnfertigung und die verlängerte Werkbank und nicht auch auf den Vertrieb durch Dritte Bezug genommen wird. Unter welchen Voraussetzungen solch eine Einbindung Dritter im Rahmen des § 743 (2) BGB zulässig sein soll, wird nur in den Entscheidungen des OLG Düsseldorf I-2 U 5/11 und I-2 U 72/11 näher konkretisiert. Das dort genannte Kriterium, wonach eingebundene Hilfspersonen in ihrem Recht zur Benutzung der Erfindung strikt an den einbindenden Teilhaber gebunden seien, was für einen eingebundenen Zulieferer bedeute, dass er nur den ihn einbindenden Teilhaber mit erfindungsgemäßen Erzeugnissen versorgen dürfe, und entsprechend für einen eingebundenen Vertriebsshelfer zur Folge habe, dass er nur diejenigen erfindungsgemäßen Erzeugnisse in den Verkehr bringen dürfe, die ihm von dem einbindenden Teilhaber zur Verfügung gestellt worden sind, stellt aber noch kein Unterscheidungsmerkmal zur Herstellungs- beziehungsweise Vertriebslizenz dar⁶⁹⁹. Dies wird auch durch den Hinweis des LG Düsseldorf in seiner erstinstanzlichen Entscheidung zu der OLG-Entscheidung I-2 U 72/11 deutlich, wonach ein lizenzähnlicher Charakter gegeben sei, wenn die Beklagte als Unterauftrag- 315

⁶⁹⁶ Seuß, GRUR 2006, 41 (41).

⁶⁹⁷ Kraßer/Ann § 19 (Rn. 82) mit entsprechenden Hervorhebungen.

⁶⁹⁸ Zu dieser zählen die beiden Entscheidungen des OLG Düsseldorf, die beiden Einigungsvorschläge der Schiedsstelle sowie die Meinungen Gennens und der Deutschen Landesgruppe der AIPPI.

⁶⁹⁹ S. Rn. 194 zu den entsprechenden Merkmalen bei der Herstellungs- bzw. der Vertriebslizenz.

nehmerin von Drittunternehmen, die ihrerseits Auftragnehmer eines Teilhabers sind, erfindungsgemäße Erzeugnisse an diese Drittunternehmen liefern⁷⁰⁰. Übereinstimmend mit Groß möchte die Deutsche Landesgruppe der AIPPI Lohnfertigungsverträge von Herstellungslizenzen danach abgrenzen, dass der Dritte bei Lohnfertigungsverträgen nur eine Herstellungsbefugnis und nicht wie bei der Herstellungslizenz auch ein positives Benutzungsrecht habe⁷⁰¹. Eine Abgrenzung nach dem positiven Benutzungsrecht ist dadurch, dass die Ausgestaltung dieser Pflichten schuldrechtlich erfolgt und innerhalb einer großen Bandbreite möglich ist, ebenfalls mit Schwierigkeiten verbunden⁷⁰². Ferner wurde diese Abgrenzung von Groß nicht bezüglich § 743 (2) BGB, sondern in Bezug auf das Lizenzrecht vorgenommen und hat bereits dort Kritik erfahren⁷⁰³.

Der potenzielle Kreis der zur Erfindungsbenutzung Befugten wird durch das OLG Düsseldorf in I-2 U 72/11 nochmals erweitert, indem die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis gemäß § 743 (2) BGB nicht nur die Einbindung von Hilfspersonen umfassen solle, sondern diese eingebundenen Hilfspersonen wiederum selbst zur Einschaltung von Erfüllungsgehilfen befugt sein sollen, solange am Ende ein Eigengebrauch des Teilhabers steht. Die hierzu getroffene Aussage, dass ein solcher Eigengebrauch nicht einmal ausgleichspflichtig sei, verdeutlicht, wie gravierend die Auswirkungen einer derartigen mehrstufigen Einbindung Dritter auf den weiteren Teilhaber sein können, insbesondere wenn der weitere Teilhaber selbst an einer Belieferung des einbindenden Teilhabers interessiert ist⁷⁰⁴. Gleichzeitig verdeutlichen diese Folgen, dass sich die Auslegung des § 743 (2) BGB im Hinblick auf die Zulässigkeit der Einbindung Dritter besonders bei vertikalen Teilhaber-Konstellationen empfindlich auf das Gleichgewicht zwischen den Teilhabern auswirkt. Während eine großzügige Auslegung regelmäßig zu einer Förderung der Interessen des Teilhabers der höheren Handelsstufe führt, werden umgekehrt mit einer restriktiven Auslegung tendenziell die Interessen des Teilhabers der niedrigeren Handelsstufe begünstigt.

Die letzte Konsequenz einer (zu?) großzügigen Auslegung zeigt der zuvor behandelte Einigungsvorschlag ArbErf 098/93 auf: demnach würde es für einen Zulieferer, der mit seinem Abnehmer gemeinsam an einem Patent beteiligt ist und dessen einzige Verwertungsmöglichkeit darin besteht, erfindungsgemäße Erzeugnisse für diesen Abnehmer herzustellen (und nicht auch Dritte zu beliefern), keinen Sinn machen, sich die Rechte an der zugrundeliegenden Erfindung zu sichern, da er nichts davon hätte. Das heißt in solch einer Konstellation würde – bezogen auf das vertikale Verhältnis und eine potenzielle Lieferbeziehung zwischen den beiden Teilhabern – der Abnehmer, der selbst nicht einmal entsprechende Herstellungsmöglichkeiten hat, alleine den wirtschaftlichen Nutzen aus dem Patent

⁷⁰⁰ LG Düsseldorf v. 16.06.2011 – 4a O 45/10, juris (Rn. 69).

⁷⁰¹ Siehe den zugrundegelegten Abgrenzungsansatz von Groß, Rn. 33.

⁷⁰² S. Abschnitt B.III.1.a.dd (Rn. 202).

⁷⁰³ Zu dem Abgrenzungsansatz von Groß, s. Rn. 325; Kritik übend: Henn, Rn. 133.

⁷⁰⁴ OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 91).

ziehen können, während diese Möglichkeit dem Zulieferer verwehrt wäre. Den wirtschaftlichen Nutzen des Patents könnte also gerade nicht derjenige Teilhaber (hier: Zulieferer) ziehen, dessen betrieblicher Hintergrund auf der Handelsstufe der Erfindung angesiedelt ist und der regelmäßig eine vorangehende F&E-Zusammenarbeit mit dem Ziel der späteren Belieferung des Abnehmers begonnen hat. Ferner ist nicht nachvollziehbar, warum der Zulieferer in dem Moment, in dem der Abnehmer einen (ggf. auch nur kleinen) Beitrag zu der Erfindung leistet und damit zum Teilhaber wird, in Bezug auf eine potenzielle Lieferbeziehung zu diesem Abnehmer schon vollständig die Möglichkeit verlieren sollte, wirtschaftlichen Nutzen aus der Erfindung zu ziehen. Die Belohnungs- und Anspornungsfunktion könnte das gemeinschaftliche Patent dann nicht mehr für beide Teilhaber erfüllen, sondern sie wäre einseitig auf den Teilhaber der höheren Handelsstufe verlagert⁷⁰⁵.

Eine restriktivere Auslegung des § 743 (2) BGB legen nur das LG Mannheim, Jestaedt und Kraßer/Ann zugrunde. Beachtung verdient dabei die Verknüpfung von Jestaedt, indem er in Folge der Verneinung einer Ausgleichspflicht für Benutzungshandlungen im Rahmen des § 743 (2) BGB eine restriktive Auslegung im Hinblick auf den persönlichen Anwendungsbereich des § 743 (2) BGB vertritt. Vor dem Hintergrund, dass der BGH in „Gummielastische Masse II“ entgegen der damals überwiegenden Meinung die Befugnisse des gemäß § 743 (2) BGB gebrauchenden Teilhabers gestärkt hat, indem er eine Ausgleichspflicht für solche Benutzungshandlungen verneint hat, erscheint der Ansatz, diese Befugnisse nicht auch noch in persönlicher Hinsicht auszuweiten, gerechtfertigt.

318

Bei allen Meinungen bleibt hinsichtlich der rechtssystematischen Einordnung der Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB in das Regelungssystem der §§ 741 ff. BGB offen, wie das Handeln des Teilhabers sowie das Handeln des eingebundenen Dritten unter den Anwendungsbereich des § 743 (2) BGB zu fassen sind, eine nach § 744 (1) und gegebenenfalls nach § 747 S. 2 BGB bei der Vermittlung des Benutzungsrechts grundsätzlich erforderliche Mitwirkung des weiteren Teilhabers entfallen kann und wie sich der Schutzmantel des § 743 (2) BGB derart über den eingebundenen Dritten erstrecken kann, dass er nicht den Angriffen des weiteren Teilhabers aus § 1011 BGB analog ausgesetzt ist⁷⁰⁶.

319

b. Differenzierung in weiteren Rechtsgebieten

Auch in weiteren Rechtsgebieten wird zwischen diesen oder ähnlichen Formen der Benutzung patentgeschützter Erfindungen durch Dritte differenziert. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über den Diskussionsstand im Lizenzvertragsrecht und den damit in Verbin-

320

⁷⁰⁵ Zu der Forderung, dass sich die Belohnungs- und Anspornungsfunktion für beide Teilhaber entfalten solle, s. Henke, GRUR 2007, 89 (93); bei der dargestellten Auslegung wäre dies nur dann der Fall, wenn sich für den Zulieferer auch Verwertungsoptionen mit Dritten bieten.

⁷⁰⁶ S. Abschnitt C.I.1 (Rn. 299 ff.) zu diesen möglichen Konflikten.

derung gebrachten Problemkreisen (aa.) sowie im steuerrechtlichen Gebiet der Verrechnungspreise (bb.) gegeben, bevor herausgearbeitet wird, ob und in welchem Ausmaß die dort behandelten Grundsätze auf Patentgemeinschaften übertragbar sind (cc.).

aa. Lizenzvertragsrecht und damit verknüpfte Problemkreise

Im Lizenzvertragsrecht unterscheidet eine Mehrzahl von Meinungen bei der Herstellung und beim Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse durch einen eingebundenen Dritten zwischen jeweils zwei verschiedenen Benutzungsformen, wobei der Dritte für die eine Benutzungsform eine „Lizenz“⁷⁰⁷ benötige (Herstellungs- bzw. Vertriebslizenz⁷⁰⁸), nicht hingegen für die jeweils andere Benutzungsform (Lohnfertigung bzw. Händlervertrieb)⁷⁰⁹. Die Abgrenzung zwischen diesen oder teils ähnlichen⁷¹⁰ Benutzungsformen wird vorgenommen, um in Abhängigkeit von der Benutzungsform unterschiedliche Rechtsfolgen abzuleiten. Eine derartige Abgrenzung, die teils als problematisch, teils als fließend bezeichnet wird⁷¹¹, kann sowohl im Verhältnis zwischen dem (alleinigen) Patentinhaber und einem von ihm eingebundenen Dritten als auch im Verhältnis zwischen einem Lizenznehmer und einem von diesem Lizenznehmer eingebundenen Dritten vorzunehmen sein⁷¹². 321

aaa. Problemkreise

Besondere Brisanz hatte die Abgrenzung bei der kartellrechtlichen Einstufung von Handelsverträgen in das frühere Regelungssystem der §§ 15 ff. GWB a.F.⁷¹³. Es bestand nämlich mit den §§ 20, 21 GWB a.F. für Verträge über bestimmte Schutzrechte (z.B. Patente) und Betriebsgeheimnisse eine abweichende kartellrechtliche Regelung zu § 15 und insbesondere § 18 GWB a.F. für sonstige vertikale Verträge⁷¹⁴. Der § 18 GWB a.F., der „lediglich“ eine Missbrauchsaufsicht der Kartellbehörde vorsah, wurde „milder“ eingestuft als die §§ 20, 21 GWB a.F., die bei Beschränkungen, die über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen, die Unwirksamkeit solcher Verträge aussprachen und nur als Ausnahme 322

⁷⁰⁷ Anmerkung: in diesem Abschnitt C.I.2.b. wird der von den jeweils diskutierten Meinungen verwendete Begriff der „Lizenz“ übernommen, ohne dass dies zwingend mit dem oberhalb eingeführten Begriffsverständnis der Lizenz, die einen Sukzessionsschutz voraussetzt (vgl. Rn. 201), übereinstimmen muss.

⁷⁰⁸ Die Begriffsverwendung ist hier uneinheitlich, z.B. verwenden Henn, Rn. 133 ff. und Henke, Rn. 1053 den Begriff der verlängerten Werkbank anstelle der Herstellungslizenz; s. auch Rn. 375 f. dieser Arbeit.

⁷⁰⁹ Vgl. Henn, Rn. 133 ff.

⁷¹⁰ Bei den Meinungen wird nicht immer danach, ob ein patentrechtliches Benutzungsrecht erforderlich ist, differenziert. Bei der vorliegenden Untersuchung zu § 743 (2) BGB steht jedoch dieses patentrechtliche Unterscheidungsmerkmal im Vordergrund (vgl. auch Abschnitt B.II.1.d bzw. Rn. 182 ff.).

⁷¹¹ Vgl. Groß, Rn. 28 f., 33; Henn, Rn. 134; Paul, NJW 1963, 2249 (2250).

⁷¹² Henn, Rn. 133 bezieht sich allgemein auf das Verhältnis zwischen Lizenzgeber (bzw. Auftraggeber) und Lizenznehmer (bzw. Auftragnehmer); speziell zu der Einbindung eines Dritten durch den Lizenznehmer einer Vertriebslizenz, vgl. Groß, Rn. 27 und Bartenbach, Rn. 1315.

⁷¹³ Mit „GWB a.F.“ wird Bezug genommen auf das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung BGBl. 1957, 1081.

⁷¹⁴ Eingehend hierzu: Ehlers, GRUR 1968, 633; s. ferner Groß, Rn. 28 in Bezug auf Vertriebshandlungen und Rn. 33 in Bezug auf Herstellungshandlungen des Dritten.

hiervon eine Genehmigung durch die Kartellbehörde vorsahen⁷¹⁵. Kontrovers diskutiert wurde dabei, ob sämtliche Verträge über solche Schutzrechte und Betriebsgeheimnisse einheitlich dem Anwendungsbereich der §§ 20, 21 GWB a.F. zu unterwerfen seien⁷¹⁶ oder ob für bestimmte Verträge, insbesondere für Lohnfertigungsverträge und Vertriebshändlerverträge, eine zu Lizenzverträgen abweichende rechtliche Behandlung, insbesondere gemäß der §§ 15, 18 GWB a.F., gerechtfertigt sei⁷¹⁷.

Das heutige GWB enthält keine inhaltliche Entsprechung mehr zu den §§ 20, 21 GWB a.F.. Vielmehr gilt im europäischen und weitgehend dazu angepasst im deutschen Wettbewerbsrecht ein generelles Verbot wettbewerbsbeschränkender (horizontaler wie vertikaler) Vereinbarungen (Art. 101 (1) AEUV, § 1 GWB), wobei in Art. 101 (3) AEUV und § 2 GWB Freistellungen von dem Verbot vorgesehen sind, die insbesondere durch Anwendung einer oder mehrerer der Gruppenfreistellungsverordnungen in Betracht kommen (vgl. § 2 (2) GWB)⁷¹⁸. Auch wenn teilweise Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den verschiedenen Gruppenfreistellungsverordnungen auftreten, wie unter anderem anhand des Art. 2 (3) Vertikal-GVO⁷¹⁹, der auf den Hauptgegenstand der Vereinbarung abstellt, deutlich wird⁷²⁰, so besteht die oberhalb zu § 18 und §§ 20, 21 GWB a.F. erläuterte Abgrenzungsschwierigkeit heute nicht mehr in vergleichbarer Weise. Die zum GWB a.F. diskutierten Abgrenzungskriterien derjenigen Meinungen, die sich für eine unterschiedliche Einstufung von Lohnfertigungsverträgen und Vertriebshändlerverträgen einerseits (§ 18 GWB a.F.) und Lizenzverträgen andererseits (§ 20 GWB a.F.) aussprechen, sind für die vorliegend untersuchte Abgrenzung des Anwendungsbereichs des § 743 (2) BGB bei Patentgemeinschaften von Interesse und werden in dem nächsten Abschnitt behandelt.

Die Abgrenzung, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen ein eingebundener Dritter für die Durchführung von Herstellungs- oder Vertriebshandlungen eine Lizenz benötigt, ist auch für Konstellationen, in denen die einbindende Person selbst ein Lizenznehmer ist und somit das Verhältnis zwischen diesem Lizenznehmer und einem von ihm einzubindenden Dritten betroffen ist, von Bedeutung. Wenn der eingebundene Dritte nämlich für die von ihm durchzuführenden Benutzungshandlungen eine Lizenz benötigt, könnte seine Einbindung daran scheitern, dass der Lizenznehmer als einbindende Person nicht

⁷¹⁵ Paul, NJW 1963, 2249 (2250, 2255); Ehlers, GRUR 1968, 633 (635); vgl. Gaul/Bartenbach, K (Rn. 63 ff.) mit weiteren Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen zu dem damaligen Meinungsstand.

⁷¹⁶ Dies wird bejaht von Kellermann, GRUR 1959, 569 (571), nach welchem Verträge über die Herstellung von patentierten Gegenständen unstreitig unter § 20 GWB a.F. fallen; vgl. ferner Kellermann, GRUR 1958, 581 (586); nach Lieberknecht, DB 1957, 1011 (1011) sollen nicht nur Kauf- und Lizenzverträge über Patente, sondern schlechthin jeder Vertrag, welcher, sei es ausschließlich oder sei es nur zum Teil, die Benutzung oder den Erwerb der genannten Rechte zum Gegenstand hat, unter § 20 GWB a.F. fallen.

⁷¹⁷ So z.B. Groß, Rn. 33; Paul, NJW 1963, 2249 (2255); Henn, Rn. 133 ff.

⁷¹⁸ Bartenbach, Rn. 674 ff.

⁷¹⁹ Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20. April 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen.

⁷²⁰ Vgl. z.B. Bartenbach, Rn. 1014 f.

zu der Vergabe einer Unterlizenz an den Dritten befugt ist⁷²¹. Weiterhin wird die Abgrenzung mit dem Haftungsumfang verknüpft, indem bei Vorliegen einer Vertriebslizenz ein Überschreiten der Befugnisse durch den Lizenznehmer nicht nur eine Vertragsverletzung, sondern darüber hinausgehend auch eine Patentverletzung darstellen würde und dem Lizenzgeber deshalb neben vertraglichen auch patentrechtliche Ansprüche zustünden⁷²². Schließlich wird die Abgrenzungsfrage mit der Natur des Vertrages, die auch für die Zuständigkeit der Gerichte von Bedeutung ist, in Zusammenhang gebracht⁷²³.

bbb. Herangezogene Kriterien

Bei Herstellungshandlungen eines eingebundenen Dritten sieht Groß das positive Benutzungsrecht als das maßgebliche Kriterium an, insbesondere wenn es um die Abgrenzung der Anwendungsbereiche des § 18 und des § 20 GWB a.F. geht. Demnach besitze der Lohnfertiger nur eine Herstellungsbefugnis, nicht aber wie der Lizenznehmer (z.B. einer Herstellungslizenz) ein positives Benutzungsrecht (im Sinne eines positiven Anspruchs auf Einräumung eines Benutzungsrechts)⁷²⁴. Hieran übt Henn Kritik und spricht sich für eine Differenzierung danach aus, ob das Herstellungsinteresse wirtschaftlich beim Lizenzgeber oder beim Lizenznehmer liegt, wobei in ersterem Fall ein Lohnfertigungsvertrag gegeben sei, in letzterem hingegen ein Lizenzvertrag⁷²⁵. Als weiteres wichtiges Abgrenzungskriterium nennt er die Modalität der Bezahlung: so spreche eine Bezahlung nach Zeit- und Lohnaufwand für einen Lohnfertigungsvertrag, eine hiervon losgelöste Gebührenregelung nach Fertigungsstücken hingegen für einen Lizenzvertrag⁷²⁶. Nach Paul stünden sich bei dem Lohnfertigungsvertrag als Hauptleistung die Lieferung (erfindungsgemäßer Erzeugnisse) einerseits und die Zahlung (des Kaufpreises) andererseits gegenüber, während die Gestattung der Erfindungsbenutzung – abweichend zum Lizenzvertrag – gerade keine Hauptleistung sei⁷²⁷. Insbesondere sei ein tiefgreifender Unterschied zum Lizenzvertrag, dass der Lohnfertigungsvertrag keine Kenntnis des Lohnfertigers über das Bestehen von Patentschutz der herzustellenden Erzeugnisse voraussetze. Auch wenn der Auftraggeber vielfach auf entsprechende Patente hinweise, so sei die Tatsache, dass das herzustellende Erzeugnis Patentschutz genießt, rechtlich für den Lohnfertigungsvertrag und seine ord-

325

⁷²¹ Vgl. Groß, Rn. 27 und Derlin, Rn. 70 in Bezug auf den Vertrieb; Bartenbach, Rn. 1315 bzgl. Herstellung.

⁷²² Groß, Rn. 28.

⁷²³ Groß, Rn. 28.

⁷²⁴ Groß, Rn. 33; weitgehend entsprechend Paul, NJW 1963, 2249 (2250 ff., insb. 2255).

⁷²⁵ Henn, Rn. 133; die Aussage von Paul, NJW 1963, 2249 (2254), wonach der Besteller sein Produktionsinteresse auf dem Vertragsgebiete dem Lohnfertiger anvertraue, geht ebenfalls in diese Richtung; ähnlich sieht Ehlers, GRUR 1968, 633 (642) in Bezug auf die kartellrechtliche Abgrenzung (§ 20 GWB a.F.) als entscheidend an, ob für den Vertragspartner des Patentinhabers die Möglichkeit ausschlaggebend war, seinerseits das Patent nutzen zu können, oder aber, eine bestimmte Ware oder Maschine zu erhalten; oftmals stimme dies damit überein, wo der Schwerpunkt des Vertrags liege.

⁷²⁶ Henn, Rn. 133; weitgehend entsprechend, Henke, Rn. 639.

⁷²⁷ Paul, NJW 1963, 2249 (2252 f.).

nungsmäßige Abwicklung unwesentlich⁷²⁸. Weitgehende Übereinstimmung der behandelten Meinungen besteht darin, dass das wirtschaftliche Risiko des Lohnfertigers gegenüber demjenigen des Lizenznehmers deutlich reduziert sein soll, wobei Groß hierzu ausführt, dass der Lohnfertiger nur sein typisches Unternehmerrisiko trage, während das Risiko für den Lizenzgegenstand, seine Absetzbarkeit und seinen Markterfolg allein beim Auftraggeber liege⁷²⁹. In diesem Zusammenhang zieht Paul Parallelen zu dem gesetzlichen Vorbenutzungsrecht (vgl. § 12 PatG⁷³⁰), das die Ausnutzung in fremden Werkstätten, nicht aber die Vergabe einer Lizenz zulasse, und verweist auf das von dem Reichsgericht diesbezüglich genannte Abgrenzungskriterium, wonach der Vorbenutzungsberechtigte auf den Inhaber der fremden Werkstatt einen bestimmenden, sich für ihn wirtschaftlich auswirkenden Einfluss auf die Art und den Umfang der Herstellung und des Vertriebes haben müsse⁷³¹. Großzügig erscheint das Abgrenzungskriterium von Bartenbach, nach welchem der „Lizenznehmer“ schon dann keiner Lizenz bedürfe, wenn er im Auftrag des Patentinhabers herstelle, da dieses Handeln dem Patentinhaber als Auftraggeber zugerechnet werde⁷³².

Zu der früheren kartellrechtlichen Abgrenzung hat der BGH in der Entscheidung „Schweißbolzen“ entschieden, dass ein Rahmenvertrag, der auf den Abschluss späterer Werklieferungsverträge über patentgeschützte Erzeugnisse gerichtet ist, bürgerlich-rechtlich als ein Werklieferungsvertrag beziehungsweise als ein industrieller Lohnfertigungsvertrag und nicht als ein Lizenzvertrag oder als ein aus den Merkmalen eines Werklieferungs- und eines Lizenzvertrags gemischter Vertrag anzusehen ist. Hierzu führt er unter ergänzendem Verweis auf die BGH-Entscheidung „Autodachzelt“ aus, dass der Werkunternehmer keine über dieses Vertragsverhältnis hinausgreifende Herstellungslizenz an dem Schutzrecht des Bestellers erlange⁷³³. In letzterer Entscheidung war ein lizenzvertraglicher Aspekt, dass ein Werkunternehmer, der von einem Patentinhaber im Rahmen von Werklieferungsverträgen (vorliegend: Einzelbestellungen) mit der Herstellung patentgeschützter Erzeugnisse beauftragt und dem in diesem Rahmen die Erfindungsbenutzung gestattet worden ist, allein durch den Abschluss solcher Werklieferungsverträge keine Herstellungslizenz mit daraus ableitbaren weitergehenden Rechten (z.B. Auslaufsrecht, Recht zum Selbsthilfeverkauf) erlange⁷³⁴.

⁷²⁸ Paul, NJW 1963, 2249 (2252).

⁷²⁹ Groß, Rn. 33 in Bezug auf die späteren §§ 16 und 18 GWB; weitgehend entsprechend, Henke, Rn. 639 und Paul, NJW 1963, 2249 (2252, 2254).

⁷³⁰ Paul bezieht sich auf den damaligen § 7 PatG.

⁷³¹ Paul, NJW 1963, 2249 (2252 f.); entsprechend LG Düsseldorf Mitt. 1999, 370 (LS, 371), wonach jedoch allein die Fertigung nach den Konstruktionsvorgaben des Vorbenutzungsberechtigten in der Funktion als Zulieferer nicht ausreicht, um unter den Anwendungsbereich des § 12 PatG zu fallen.

⁷³² Bartenbach, Rn. 1313, der dabei vergleichbar großzügig ist wie das OLG Düsseldorf in den zuvor behandelten Entscheidungen I-2 U 5/11 (s. Rn. 304 f.) und I-2 U 72/11 (s. Rn. 306 f.); ähnlich Paul, NJW 1963, 2249 (2252) wonach ein auftrags- und pflichtgemäß in ein fremdes Recht Eingreifender zwar aufgrund der Gestattung rechtmäßig handle, aber nicht „benutze“.

⁷³³ BGH GRUR 1967, 378 (382) – *Schweißbolzen*.

⁷³⁴ BGH GRUR 1959, 528 (531) – *Autodachzelt*.

Trotz dieser bürgerlich-rechtlichen Kategorisierung als Werklieferungsvertrag hat der BGH in der Entscheidung „Schweißbolzen“ in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht die Anwendbarkeit des § 20 GWB a.F. auf Werklieferungsverträge über patentgeschützte Erzeugnisse bejaht⁷³⁵. Er ging dabei auf die begriffliche Unschärfe des § 20 GWB a.F. und speziell des Begriffs der „Lizenz“ ein und stellte dann darauf ab, dass der maßgebliche Begriffsinhalt aus dem Sinnzusammenhang der Bezeichnungen, aus dem Zweck der Vorschrift und aus deren Entstehungsgeschichte zu ermitteln sei. Demnach liege das Schwerkraft der Regelung des § 20 GWB a.F. nicht in der Bestimmung der zu erfassenden „Verträge“⁷³⁶, sondern in der Bestimmung der in diesen Verträgen enthaltenen „Wettbewerbsbeschränkungen“, also der „über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehenden Beschränkungen des Vertragspartners des Schutzrechtsinhabers im Geschäftsverkehr“. Dementsprechend seien in Bezug auf § 20 GWB a.F. alle „Verträge über Benutzung von Patenten usw.“ im weitestmöglichen Sinne dieser an sich ungenauen Wortfassung in Betracht zu ziehen⁷³⁷. Auf den bürgerlich-rechtlichen Vertragstypus kommt es dem BGH also nicht an. Unbedeutend sei auch die Frage, ob der Benutzende noch eine gewisse eigene Dispositionsmöglichkeit hinsichtlich des „Benutzens“ habe. Wesentlich sei vielmehr, dass der Werkunternehmer seine vertragliche Verpflichtung nur unter „Benutzung“ der dem Besteller geschützten Erfindung erfüllen könne und deshalb der Besteller den Vertrag als Ansatzpunkt für eine Klausel nehmen könne, durch die er dem Werkunternehmer eine über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehende Beschränkung auferlegt⁷³⁸. Erwartungsgemäß hat dieses Urteil auch Kritik erfahren und wurde zum Teil einschränkend ausgelegt⁷³⁹. So forderte zum Beispiel Lutz als weitere Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 20 GWB, dass der Einsatz des Schutzrechts nach dem Willen der Parteien kausal für die Wettbewerbsbeschränkung sein müsse, während nicht ausreichend sei, wenn der Besteller das Schutzrecht nur als Ansatzpunkt für eine solche Klausel nehmen könne⁷⁴⁰.

327

Bei Vertriebshandlungen des eingebundenen Dritten differenziert Groß in Bezug auf sämtliche der oberhalb angegebenen Problemkreise danach, ob bereits Erschöpfung der erfindungsgemäßen Erzeugnisse eingetreten ist oder nicht, wobei nur in letzterem Fall eine Vertriebslizenz vorliege⁷⁴¹. Dies stimmt auch mit der wettbewerbsrechtlichen Abgrenzung von Ehlers überein⁷⁴². Demgegenüber sei nach Henn, der sich ebenfalls auf die oben genannten

328

⁷³⁵ BGH GRUR 1967, 378 (LS 3) – *Schweißbolzen*.

⁷³⁶ D.h. es kommt nicht auf den Vertragstyp an, vgl. hierzu auch Lutz, GRUR 1967, 385 (386).

⁷³⁷ BGH GRUR 1967, 378 (383) – *Schweißbolzen*.

⁷³⁸ BGH GRUR 1967, 378 (384) – *Schweißbolzen*.

⁷³⁹ Kritik übt z.B. Ehlers, GRUR 1968, 633 (634) mit weiteren Nachweisen.

⁷⁴⁰ Anm. Lutz, GRUR 1967, 385 (386); ähnlich sei auch nach Ehlers, GRUR 1968, 633 (642) ausschlaggebend, aus welchem Grund der Vertragspartner des Patentinhabers sich der fraglichen Beschränkung unterworfen hat.

⁷⁴¹ Groß, Rn. 28 f.

⁷⁴² Ehlers, GRUR 1968, 633 (637); a.A. Kellermann, GRUR 1959, 569 (571 f.) mit der (wohl überholten) Begründung, dass der Vertrag, der die wettbewerbsbeschränkenden Bestimmungen enthalte, über einen

Problemkreise bezieht, entscheidend, wer wirtschaftlich vertreibt, während zweitrangig sei, von welchem Lager aus verkauft wird (und damit auch, zu welchem Zeitpunkt Erschöpfung eintritt)⁷⁴³. Fischer differenziert zwischen dem patentrechtlichen Problemkreis einerseits und dem wirtschaftlichen und wettbewerbsrechtlichen Problemkreis andererseits. Patentrechtlich stellt er übereinstimmend mit Groß auf den Erschöpfungseintritt ab. In wirtschaftlicher Hinsicht jedoch sei die Lage eines Wiederverkäufers bereits erschöpfter erfindungsgemäßer Erzeugnisse gleich wie die eines Lizenznehmers einer Vertriebslizenz, der zum Beispiel erfindungsgemäße Erzeugnisse ab Lager des Patentinhabers verkauft, weshalb er sich für eine wettbewerbsrechtlich einheitliche Behandlung (nach den für Lizenzverträge maßgeblichen Vorschriften) ausspricht⁷⁴⁴. Das OLG Stuttgart unterscheidet bezüglich der Frage, ob eine Patentstreitsache vorliegt, danach, dass bei einem Lizenzvertrag die Übertragung der Rechte aus der Erfindung im Vordergrund stünden, während ein gewöhnlicher Vertriebsvertrag regelmäßig nur bestimmte Warenlieferungen und die Einräumung eines Verkaufsrechts zum Gegenstand habe⁷⁴⁵. Dieses Abgrenzungskriterium wird unter anderem von Groß und Henn abgelehnt, da es schwierig feststellbar und mit Unsicherheiten behaftet sei⁷⁴⁶.

Groß nimmt ferner zu den Befugnissen eines Vertriebslizenznehmers zur Einbindung Dritter Stellung: „sicher“ dürfe er Angestellte seines Betriebes einsetzen, darüber hinaus aber auch Handelsvertreter beauftragen und andere Unternehmen, die seine eigene Tätigkeit nur vorbereiten oder unterstützen (z.B. durch Werbemaßnahmen), zur Mitarbeit heranziehen, ohne dass dies die Vergabe einer Unterlizenz darstelle⁷⁴⁷. Bartenbach geht darauf ein, ob ein Lizenznehmer einen Dritten zur Herstellung einbinden dürfe, ohne ihm hierzu eine Unterlizenz zu vergeben, wobei er dies abweichend zu der obigen Begriffsverwendung als „verlängerte Werkbank“ und nicht als Lohnfertigung bezeichnet. Die verlängerte Werkbank zeichne sich dadurch aus, dass der Dritte erfindungsgemäße Erzeugnisse im Rahmen der Auftragsfertigung ausschließlich für den Lizenznehmer als seinen Auftraggeber und nach dessen Anweisungen herstelle. Der Dritte habe kein eigenes Nutzungsrecht, er arbeite nicht nach eigenen Entschlüssen auf eigene Rechnung und Gefahr und ihm fehle es an einem bestimmenden wirtschaftlich wirksamen Einfluss auf Art und Umfang der Herstellung und des Vertriebs. Er setze nur die Herstellungslizenz seines Auftraggebers um⁷⁴⁸.

(zumindest zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses) noch dem Patentschutz unterliegenden Gegenstand geschlossen werde.

⁷⁴³ Henn, Rn. 134.

⁷⁴⁴ Lüdecke/Fischer, S. 686 ff. zu dem damaligen Entwurf des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

⁷⁴⁵ OLG Stuttgart, GRUR 1957, 121 (122).

⁷⁴⁶ Groß, Rn. 28; Henn, Rn. 134.

⁷⁴⁷ Groß, Rn. 27.

⁷⁴⁸ Bartenbach, Rn. 1315 unter teilweiser Übernahme der Kriterien aus LG Düsseldorf, Mitt. 1999, 370 – *Steckerkupplung*, wobei letztere Entscheidung die Frage betrifft, ob ein Vorbenutzungsberechtigter (§ 12 (1) PatG) einen Dritten für Herstellungshandlungen einbinden kann; vgl. ferner Hilty, S. 249 f., nach welchem der Lizenznehmer einer Herstellungslizenz bei der Einbindung eines Dritten für Herstellungshand-

bb. Steuerrecht: Verrechnungspreise

Auch in dem steuerrechtlichen Gebiet der Verrechnungspreise, die zwischen rechtlich selbständigen, wirtschaftlich verbundenen (z.B. konzernverbundenen) Industrieunternehmen einer Unternehmensgruppe zu berechnen sind, wird zwischen verschiedenen Benutzungsformen unterschieden. Überlässt ein Unternehmen ein immaterielles Wirtschaftsgut (z.B. ein Patent) einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen zur Nutzung, hängt die Frage, ob dafür steuerrechtlich der Abschluss eines Lizenzvertrags und die Zahlung eines angemessenen Verrechnungspreises in Form eines Lizenzentgelts erforderlich sind, von der Benutzungsform des benutzenden Unternehmens ab. Unter Verweis auf den oberhalb behandelten Abgrenzungsansatz von Groß sei nach Engler/Gotsis auch steuerrechtlich zwischen der Lohn- und Auftragsfertigung einerseits und der Herstellungslizenz andererseits zu unterscheiden. Insbesondere könne die Finanzverwaltung das Fehlen eines Lizenzvertrags im Rahmen eines Lohn- oder Auftragsfertigungsverhältnisses nicht beanstanden, während dann, wenn das wirtschaftlich verbundene Unternehmen in Lizenz herstelle, ein entsprechender Lizenzvertrag mit angemessenem Lizenzentgelt erforderlich sei⁷⁴⁹. Bei Vertriebshandlungen eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens stellen Engler/Gotsis übereinstimmend mit Groß auf den Erschöpfungseintritt ab, so dass steuerrechtlich nur dann eine Vertriebslizenz und ein entsprechendes Lizenzentgelt zulässig (bzw. erforderlich) seien, wenn noch keine Erschöpfung eingetreten ist⁷⁵⁰.

330

cc. Übertragbarkeit auf Patentgemeinschaften?

Die Bandbreite an Kriterien, die zur Abgrenzung der Lohnfertigung von der Herstellungslizenz herangezogen werden, reicht folglich von einem bestimmenden Einfluss auf Herstellung und Vertrieb des Dritten, über das positive Benutzungsrecht, das wirtschaftliche Risiko, das wirtschaftliche Herstellungsinteresse, die Bezugsgröße für die Bezahlung und die Hauptleistung des Vertrags bis hin zu dem Vorliegen eines Auftragsverhältnisses. In der Praxis sind diese Kriterien häufig miteinander verknüpft beziehungsweise gehen miteinander einher, jedoch ohne dass eine zwingende Korrelation besteht. Ferner unterliegen sie einem erheblichen Beurteilungsspielraum, wodurch Abgrenzungsschwierigkeiten unvermeidbar sind. Dementsprechend existieren bezüglich Herstellungshandlungen Dritter auch in den weiteren behandelten Problemkreisen keine allgemein anerkannten Abgrenzungskriterien, bei denen dann nur noch die Frage der Übertragbarkeit auf Patentgemeinschaften zu prüfen wäre.

331

lungen regelmäßig nicht zur Erteilung einer Unterlizenz, jedoch zur Beiziehung von Hilfspersonen, wie z.B. von Arbeitnehmern oder Beauftragten, befugt sei.

⁷⁴⁹ Vögele/Engler/Gotsis, O Rn. 489 f. unter Verweis auf Groß, Rn. 33; begrifflich scheinen sich Engler/Gotsis ggü. Groß zu unterscheiden, indem auch bei der Auftragsfertigung keine Lizenz erforderlich sei (ähnlich zu Bartenbach, Rn. 1313).

⁷⁵⁰ Vögele/Engler/Gotsis, O Rn. 491 f. unter Verweis auf Groß, Rn. 27, 29.

Bei Vertriebshandlungen Dritter ist zwar auch ein gewisses Meinungsspektrum zu den Abgrenzungskriterien vorzufinden, die patentrechtliche Bedeutung des Erschöpfungseintritts ist jedoch unbestritten. Wie bereits herausgearbeitet wurde, benötigt ein zu Vertriebs- handlungen eingebundener Dritter patentrechtlich dann kein Benutzungsrecht, wenn sich seine Vertriebshandlungen auf erschöpfte Erzeugnisse beziehen⁷⁵¹. Ungelöst ist nur noch die in den nächsten Abschnitten zu behandelnde Problematik, dass Dritte auch vor Er- schöpfungseintritt in unterschiedlichem Grad in Vertriebshandlungen involviert sein kön- nen und dementsprechend fraglich ist, ob sie hierfür ein Benutzungsrecht benötigen. 332

Die Problemkreise, zu denen die Abgrenzung diskutiert wird, betreffen lizenzvertragliche, kartellrechtliche, haftungsrechtliche und steuerrechtliche Fragen sowie die Frage der Ge- richtszuständigkeit. Entsprechend dieser Vielfalt an Rechtsgebieten ist auch der jeweilige Zweck der Abgrenzung uneinheitlich, wie anhand der unterschiedlichen, jeweils in Frage stehenden Rechtsfolgen deutlich wird. Die Anwendung einheitlicher Abgrenzungskriterien ist folglich nicht zwingend. Dennoch werden vielfach ohne weitere Begründung Abgren- zungskriterien einheitlich für mehrere dieser Problemkreise diskutiert sowie von einem Problemkreis auf den anderen übertragen. So nimmt Groß zum Beispiel in Bezug auf Her- stellungshandlungen eines eingebundenen Dritten einheitlich eine lizenzvertragliche und kartellrechtliche Abgrenzung und in Bezug auf Vertriebshandlungen eines eingebundenen Dritten sogar einheitlich eine lizenzvertragliche, kartellrechtliche und haftungsrechtliche Abgrenzung vor⁷⁵². Die Abgrenzungskriterien von Groß werden ferner durch Engler/Gotsis ohne weiteres in das Steuerrecht übertragen⁷⁵³. Weiterhin greifen Paul in Bezug auf die kartellrechtliche Abgrenzung nach dem GWB a.F. und Bartenbach in Bezug auf die Be- fugnisse eines Lizenznehmers zur Fertigung erfindungsgemäßer Erzeugnisse in verlänger- ter Werkbank auf die durch die Rechtsprechung zu dem gesetzlichen Vorbenutzungsrecht entwickelten Kriterien zurück (vgl. § 12 PatG), wobei bei letzterem eine Ausnutzung in fremden Werkstätten ausdrücklich vorgesehen ist⁷⁵⁴. 333

Es gibt aber auch differenzierende Meinungen, die je nach Abgrenzungszweck unter- schiedliche Kriterien zugrundelegen. So hat der BGH in der Entscheidung „Schweißbol- zen“ einen Werklieferungsvertrag über patentgeschützte Gegenstände zwar bürgerlich- rechtlich als Werklieferungsvertrag qualifiziert, ihn aber wettbewerbsrechtlich unter Ver- weis auf den Regelungszweck des § 20 GWB a.F. unter den Anwendungsbereich dieser Regelung gefasst⁷⁵⁵. Ferner hat Fischer in Bezug auf Vertriebshandlungen eines eingebun- denen Dritten patentrechtlich zwar danach differenziert, ob bei den betreffenden erfin- 334

⁷⁵¹ Vgl. Abschnitt B.II.1.d (Rn. 182 ff.).

⁷⁵² Vgl. Groß, Rn. 28, 33 und z.B. ebenfalls mehrere Problemkreise abdeckend: Henn, Rn. 135 f.

⁷⁵³ Vögele/Engler/Gotsis, O Rn. 489 ff.

⁷⁵⁴ Paul, NJW 1963, 2249 (2252 f.); Bartenbach, Rn. 1315 unter Verweis auf LG Düsseldorf, Mitt. 1999, 370 (LS, 371).

⁷⁵⁵ Vgl. Rn. 326 f.

dungsgemäßen Erzeugnissen Erschöpfung eingetreten ist. Bei der wettbewerbsrechtlichen Abgrenzung legt er jedoch eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde und fordert unabhängig von dem Erschöpfungseintritt eine einheitliche wettbewerbsrechtliche Behandlung⁷⁵⁶. Bartenbach gibt bei der Einbindung Dritter zu Herstellungshandlungen durch einen Lizenznehmer engere Voraussetzungen an als bei einer entsprechenden Einbindung durch den Patentinhaber, wobei offen bleibt, ob er bewusst unterschiedliche Kriterien anwenden möchte oder ob er die Kriterien an späterer Stelle nur weiter konkretisieren wollte⁷⁵⁷.

Für einen differenzierenden Ansatz spricht, dass sich bei den verschiedenen Problemkreisen der rechtliche Zusammenhang, in dem sich die Abgrenzungsfrage stellt, sowie die Auswirkungen der Abgrenzung auf der Rechtsfolgenseite erheblich voneinander unterscheiden. So ist bei der Einbindung Dritter durch den Patentinhaber ein bedeutender Aspekt, ob der Dritte hierdurch die weitergehenden Befugnisse einer Lizenz, wie zum Beispiel ein positives Benutzungsrecht, erhält. Bindet ein Lizenznehmer einen Dritten ein, so stellt sich die Frage, ob er hierzu aufgrund der eigenen Lizenz befugt ist. Bei der wettbewerbsrechtlichen Abgrenzung steht im Vordergrund, dass dem eingebundenen Dritten nicht über das Schutzrecht hinausgehende Beschränkungen auferlegt werden, während es schließlich in dem Gebiet der Verrechnungspreise vorrangig darum geht, eine internationale Gewinnverlagerung zwischen wirtschaftlich verbundenen Unternehmen zu vermeiden. 335

Die Abgrenzung in Bezug auf die Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB entscheidet hingegen darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Teilhaber einen Dritten alleine im Rahmen der individuellen Teilhaber-Gebrauchsbefugnisse einbinden kann und ihm damit der Weg über § 745 (1) oder (2) BGB, bei dem er auch die Interessen des weiteren Teilhabers angemessen zu berücksichtigen hat, erspart bleibt. Sie bestimmt also mit darüber, wie sich das Kräftegleichgewicht zwischen den Teilhabern mit ihren teils gegenläufigen Verwertungsinteressen innerhalb des Regelungssystems der §§ 741 ff. BGB einstellt. Folglich sind die Abgrenzungskriterien der oberhalb behandelten Problemkreise nicht ohne weiteres auf die vorliegend vorzunehmende Abgrenzung übertragbar⁷⁵⁸. 336

3. Rechtliche Würdigung

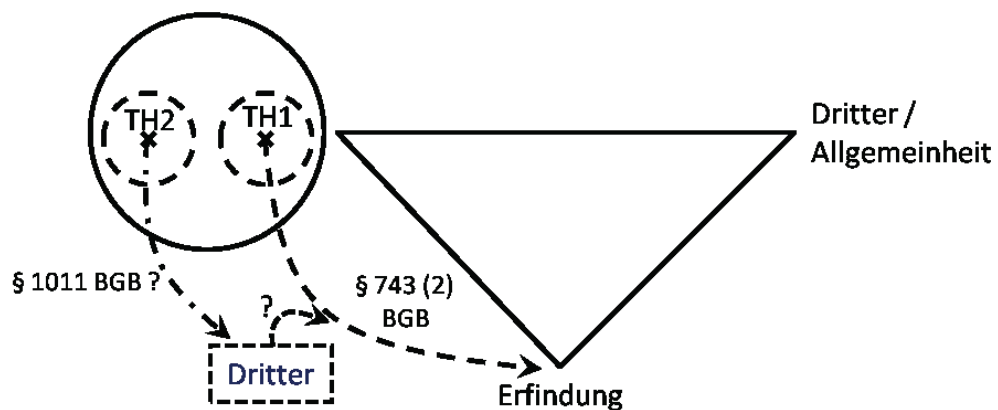
Im Rahmen der nachfolgenden rechtlichen Würdigung wird zunächst auf die Grenzen des Gebrauchs gemäß § 743 (2) BGB eingegangen (a.). Im Anschluss daran wird für unterschiedliche abgeleitete Benutzungsrechte überprüft, ob eine Vergabe derselben über § 743 (2) BGB innerhalb des Regelungssystems der §§ 741 ff. BGB zulässig ist (b.). Eine ent- 337

⁷⁵⁶ Vgl. Rn. 328.

⁷⁵⁷ S. Bartenbach, Rn. 1313, 1315; vgl. ferner Rn. 325 und 329 dieser Arbeit.

⁷⁵⁸ A.A.: Deutsche Landesgruppe der AIPPI, die den lizenzvertraglichen Abgrenzungsansatz von Großeferanda auch auf die vorliegende, den Anwendungsbereich des § 743 (2) BGB betreffende Abgrenzungsfrage übertragen möchte, vgl. Rn. 313 dieser Arbeit.

sprechende Prüfung wird schließlich für eine Partizipation des eingebundenen Dritten an dem originären Benutzungsrecht des einbindenden Teilhabers im Rahmen des § 743 (2) BGB vorgenommen (c.). Für diese Untersuchungen sollen als Erstes anhand der bereits eingeführten graphischen Darstellung der Dreiecksbeziehung die zuvor behandelten potenziellen Konflikte einer solchen Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB in Erinnerung gerufen werden⁷⁵⁹. Die individuelle Befugnis des Teilhabers TH1 zum Gebrauch der Erfindung ist dabei durch den gestrichelten Pfeil „§ 743 (2) BGB“ dargestellt. Wie durch den seitlich einbiegenden Pfeil des „Dritten“ veranschaulicht wird, ist fraglich, ob der Teilhaber TH1 im Rahmen des § 743 (2) BGB einem Dritten alleine ein Benutzungsrecht⁷⁶⁰ vermitteln kann, ohne dass der Dritte bei seiner Erfindungsbenutzung den Angriffen des weiteren Teilhabers TH2 aus § 1011 BGB analog ausgesetzt ist (vgl. Pfeil „§ 1011 BGB?“).



a. Grenzen des Gebrauchs

Wie der BGH in „Gummielastische Masse II“ ausgesprochen hat, besteht der Gebrauch im Sinne des § 743 (2) BGB in der Nutzung der geschützten Lehre zum technischen Handeln, das heißt in der Nutzung der Erfindung, wobei er beispielhaft einige der in § 9 S. 2 PatG genannten Handlungen nennt⁷⁶¹. Indem die Einbindung eines Dritten mit keiner der in § 9 S. 2 PatG genannten Benutzungshandlungen unmittelbar übereinstimmt, ist zu klären, ob der Begriffsinhalt des „Gebrauchs des gemeinschaftlichen Gegenstands“ im Sinne des § 743 (2) BGB über die konkreten Benutzungshandlungen des § 9 S. 2 PatG hinausgeht. Bei der nachfolgenden Untersuchung, welche Grenzen sich diesbezüglich aus dem Regelungssystem der § 741 ff. BGB ergeben, wird auf die im Sachenrecht etablierten und in dem ersten Teil (Teil A.) herausgearbeiteten Grundsätze zurückgegriffen⁷⁶².

338

⁷⁵⁹ Vgl. die Erläuterungen unter Rn. 239 ff. zu dieser graphischen Darstellung; s. Abschnitt C.I.1 (Rn. 299 ff.) zu den potenziellen Konflikten.

⁷⁶⁰ Vgl. Rn. 117 bzgl. des breiten Begriffsverständnisses des „Benutzungsrechts“.

⁷⁶¹ BGH GRUR 2005, 663 (663) – *Gummielastische Masse II*.

⁷⁶² Vgl. Abschnitt A.II (Rn. 23 ff.).

Im Patentrecht wie im Sachenrecht bildet der Gebrauch im Sinne des § 743 (2) BGB nur eine Teilmenge der durch das jeweilige Recht (Patent, Sacheigentum) vermittelten Befugnisse⁷⁶³. Im Sachenrecht besteht dabei eine klare Unterteilung, indem die durch das Sacheigentum vermittelten Befugnisse einerseits die tatsächliche Herrschaft, zu der der Besitz und die Benutzung zählen, sowie andererseits die rechtliche Verfügungsmacht umfassen. Daraus resultiert das sachenrechtliche Abgrenzungskriterium, dass keine Benutzungshandlung mehr vorliegt, wenn die betreffende Handlung eine Verfügung über das Sacheigentum darstellt. Wie gezeigt wurde, ist bei Patentgemeinschaften die Kopplung der Benutzungshandlungen des § 9 S. 2 PatG, die einen Gebrauch im Sinne des § 743 (2) BGB darstellen, an die Kenntnis der Erfindung, die wiederum der sachenrechtlichen tatsächlichen Herrschaft am Nächsten kommt, deutlich weniger ausgeprägt. Zumindest fügen sich aber die patentrechtlichen Benutzungshandlungen des § 9 S. 2 PatG in diesen sachenrechtlichen Abgrenzungsansatz ein⁷⁶⁴. Ferner ist der sachenrechtliche Abgrenzungsansatz konform mit dem Regelungssystem der §§ 741 ff. BGB, indem Handlungen, die eine Verfügung über das Patent im Ganzen darstellen, nicht von den individuellen Teilhaber-Befugnissen umfasst sind, sondern gemäß § 747 S. 2 BGB nur durch alle Teilhaber gemeinschaftlich vorgenommen werden können. Dementsprechend liegt auch bei Patentgemeinschaften ein Gebrauch im Sinne des § 743 (2) BGB dann nicht mehr vor, wenn die fragliche Handlung eine Verfügung über das Patent darstellt.

Das sachenrechtliche Kriterium, wonach sich der Benutzende die Vorteile zunutze macht, die der Besitz der Sache ermöglicht, ist für das Stadium des erteilten Patents, in dem keine Entsprechung zu dem sachenrechtlichen Besitz (mehr) besteht, nicht anwendbar⁷⁶⁵.

b. Abgeleitete Benutzungsrechte

aa. Durch Verfügung eingeräumte Benutzungsrechte

Nach der oberhalb bestimmten Grenze des Gebrauchs kann ein einzelner Teilhaber einem Dritten im Rahmen des § 743 (2) BGB kein abgeleitetes Benutzungsrecht vergeben, dessen Vergabe eine Verfügung über das Patent darstellt. Dies betrifft Benutzungsrechte mit Sukzessionsschutz, insbesondere ausschließliche, einfache und negative Lizenzen.

bb. Obligatorische Benutzungsrechte

Die rechtsgeschäftliche Vergabe eines sich auf das Patent im Ganzen beziehenden obligatorischen Benutzungsrechts, wozu der *pactum de non petendo* sowie schuldrechtliche Be-

⁷⁶³ Vgl. Rn. 40 sowie ferner Lüdecke, S. 126 und Schnorr, S. 172.

⁷⁶⁴ Vgl. Abschnitt A.II.3.c (Rn. 39 ff.) zu diesen Grundsätzen.

⁷⁶⁵ Vgl. Abschnitte A.II.3.b (Rn. 35 ff.) und A.II.3.c (Rn. 39 ff.).

nutzungsrechte mit rechtmäßiger Erfindungsbenutzung des Dritten zu zählen sind, wurde bei der allgemeinen Untersuchung des Abschnitts B.III als Verwaltungsmaßnahme eingestuft. Demnach hat sie grundsätzlich durch die Teilhaber gemeinschaftlich (§ 744 (1) BGB) zu erfolgen oder sie ist über einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) oder ein Verlangen nach § 745 (2) BGB durchzusetzen. Abweichendes könnte allenfalls innerhalb des Anwendungsbereichs des § 743 (2) BGB, der in der allgemeinen Untersuchung des Abschnitts B.III ausgeklammert wurde, gelten⁷⁶⁶. Bei der nun betrachteten Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB ist einzubeziehen, dass sich die Verwaltung und der Gebrauch gegenseitig ausschließen⁷⁶⁷. Die Zulässigkeit der Vergabe solch obligatorischer Nutzungsrechte im Rahmen des § 743 (2) BGB setzt damit voraus, dass die in der Vergabe liegende Handlung des einbindenden Teilhabers nicht mehr unter die Verwaltung (§ 744 (1) BGB), sondern unter den Gebrauch (§ 743 (2) BGB) zu subsumieren ist.

Fraglich ist, ob besondere Merkmale der Einbindung Dritter, insbesondere eine besonders geartete Kopplung der Benutzungshandlungen des Dritten an Handlungen des einbindenden Teilhabers, eine abweichende Einstufung rechtfertigen. Hiergegen spricht, dass die rechtsgeschäftliche Vergabe eines obligatorischen Nutzungsrechts auch im Rahmen der Einbindung Dritter die Verwendung des gemeinschaftlichen Gegenstands betrifft und die Voraussetzung der individuellen Nutzung schafft⁷⁶⁸. Beides sind charakteristische Merkmale von Verwaltungsmaßnahmen⁷⁶⁹. Auch das subjektive Kriterium, wonach zur Verwaltung alle Maßnahmen zählen, die das gemeinschaftliche Interesse aller Teilhaber innerhalb der ungeteilten Gemeinschaft betreffen, während der Gebrauch dem Interesse des einzelnen Teilhabers dient, deutet auf eine Einstufung als Verwaltung hin⁷⁷⁰. Wie nämlich gezeigt wurde, wird durch solch eine Vergabe nicht nur ein entsprechender Bedarf des einbindenden Teilhabers gedeckt, sondern sie wirkt sich auch (vielfach negativ) auf die Interessen des weiteren Teilhabers aus⁷⁷¹. Langhein betont dabei zu Recht, dass die Maßnahmen nicht dem Interesse aller Teilhaber „dienen“ müssen, das heißt für das Vorliegen einer Verwaltungsmaßnahme ist weder ein Gleichlauf der Teilhaber-Interessen erforderlich, noch müssen gemeinschaftliche Teilhaber-Interessen durch die fragliche Maßnahme gefördert werden⁷⁷². Ein weiteres Kriterium für das Vorliegen einer Verwaltungsmaßnahme ist, dass die fragliche Maßnahme eine Bestimmung der Sachlage in rechtlicher oder tatsächli-

343

⁷⁶⁶ Die allgemeine Untersuchung des Abschnitts B.III erfolgte losgelöst von einer gegebenenfalls bestehenden Kopplung der Benutzungshandlungen des Dritten an Handlungen des vergabewilligen Teilhabers, vgl. Rn. 196; hingegen setzt eine Anwendbarkeit des § 743 (2) BGB zumindest solch eine Kopplung voraus, vgl. Rn. 296.

⁷⁶⁷ Staudinger/Langhein § 744 (Rn. 6, 10); MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 4); Rn. 55.

⁷⁶⁸ Die individuelle Nutzung würde vorliegend teils durch den eingebundenen Dritten erfolgen.

⁷⁶⁹ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 4); Vgl. ferner Brach, S. 129, der in Bezug auf Maschinengemeinschaften hervorhebt, dass Maßnahmen, die den Zweck haben, die Vorteile des gemeinschaftlichen Gegenstands zu ziehen bzw. zu verwerten, zur Verwaltung zählen; s. auch Rn. 55 dieser Arbeit.

⁷⁷⁰ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 4); s. auch Rn. 55 dieser Arbeit.

⁷⁷¹ S. Abschnitt B.I (Rn. 120 ff.).

⁷⁷² Staudinger/Langhein §§ 744 (Rn. 7).

cher Beziehung enthält und zum Besten aller Teilhaber getroffen werden sollte und deshalb gemeinschaftlich entschieden werden muss⁷⁷³. Wie weitgehend die rechtliche Sachlage durch solch eine Vergabe geändert wird und dementsprechend eine Einflussnahme aller Teilhaber im Rahmen der §§ 744, 745 BGB rechtfertigt, zeigt sich unter anderem darin, dass der weitere Teilhaber, ohne an der rechtsgeschäftlichen Vergabe selbst mitgewirkt zu haben, zur Duldung der Benutzungshandlungen des eingebundenen Dritten verpflichtet wäre. Gegebenenfalls würde ihm nicht einmal ein finanzieller Ausgleich für die Erfindungsbenutzung des Dritten zustehen⁷⁷⁴. Dementsprechend liegt in der rechtsgeschäftlichen Vergabe eines sich auf das Patent im Ganzen beziehenden obligatorischen Benutzungsrechts eine Verwaltungsmaßnahme im Sinne des § 744 (1) BGB⁷⁷⁵. Sie ist damit im Rahmen des § 743 (2) BGB nicht möglich.

c. Partizipation an originärem Benutzungsrecht

Als letzte verbleibende Möglichkeit wird im Folgenden untersucht, ob und unter welchen Voraussetzungen ein eingebundener Dritter über § 743 (2) BGB an dem originären Benutzungsrecht des einbindenden Teilhabers partizipieren kann (nachfolgend: „Partizipation“). Dazu wird die Partizipation zunächst näher konkretisiert und von der vorangehenden Untersuchung abgegrenzt (aa.), um sie dann in das Regelungssystem der §§ 741 ff. BGB einzuordnen (bb.). Ferner werden Kriterien zur Abgrenzung der Partizipation von sonstigen, rechtswidrigen Benutzungshandlungen Dritter herausgearbeitet (cc.) und es wird der Maßstab, der bei der Beurteilung dieser Kriterien anzuwenden ist, eingegrenzt (dd.).

344

aa. Wesensmerkmale

Ausgangspunkt der bisherigen Untersuchungen war, dass dem einbindenden Teilhaber ein originär aus seiner Teilhaber-Stellung resultierendes Benutzungsrecht (gemäß § 743 (2) BGB) zusteht, während der einzubindende Dritte über kein originäres Benutzungsrecht verfügt und der Teilhaber ihm ein abgeleitetes Benutzungsrecht durch Rechtsgeschäft, sei es schuldrechtlicher oder verfügender Natur, vergeben muss⁷⁷⁶. Demgegenüber liegt der nachfolgend zu untersuchenden Partizipation die Fragestellung zugrunde, ob ein von dem Teilhaber zu unterscheidender Dritter derart weit an den Teilhaber angenähert sein kann, dass er an dessen originärem Benutzungsrecht partizipiert. Eine rechtsgeschäftliche Vergabe eines abgeleiteten Benutzungsrechts wäre in diesem Fall nicht erforderlich. Dies wird durch das nachfolgende Beispiel aufgezeigt: Handelt es sich bei dem Teilhaber um ein

345

⁷⁷³ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 4).

⁷⁷⁴ Vgl. Rn. 295.

⁷⁷⁵ Auch Staudinger/Langhein, §§ 744, 745 (Rn. 8) betont, dass zu einer restriktiven Auslegung des Begriffs der Verwaltung kein Anlass bestehe, da grundsätzlich alle Teilhaber an Verwaltungsmaßnahmen mitwirken müssten.

⁷⁷⁶ Vgl. Rn. 117 zu dem Begriffsverständnis „abgeleiteter Benutzungsrechte“.

Industrieunternehmen und führt ein Arbeitnehmer desselben im Rahmen seines Beschäftigungsverhältnisses eine Erfindungsbenutzung aus, beispielsweise indem er erfindungsgemäße Erzeugnisse herstellt, so muss der Teilhaber (Arbeitgeber) dem Arbeitnehmer hierfür nicht rechtsgeschäftlich ein abgeleitetes Benutzungsrecht vergeben. Vielmehr ist das Handeln des Arbeitnehmers im Rahmen seines Beschäftigungsverhältnisses dem Arbeitgeber zuzurechnen und er partizipiert unmittelbar an dem originären Benutzungsrecht, das dem Arbeitgeber als Teilhaber gemäß § 743 (2) BGB zusteht⁷⁷⁷.

Das Beispiel zeigt, dass ein Dritter dem einbindenden Teilhaber so weit angenähert sein kann, dass er an dessen originärem Benutzungsrecht partizipiert. Die Wirkung der Partizipation besteht unter anderem darin, dass die Benutzungshandlungen des Dritten dem Teilhaber zuzurechnen sind und unter den Schutzmantel des § 743 (2) BGB fallen. Der BGH bezieht sich in „Gummielastische Masse II“ ebenfalls auf „eigene oder ihm zurechenbare Handlungen“ des benutzenden Teilhabers⁷⁷⁸. Indem er sich dabei aber auf die Grenze des § 743 (2) 2. HS und auf eine Zurechnung hinsichtlich der Störung des Mitgebrauchs des weiteren Teilhabers bezieht, bleibt offen, ob er damit gleichzeitig auch eine Zurechnung in Bezug auf die positive Teilhaber-Gebrauchsbefugnis des § 743 (2) 1. HS BGB mit der oberhalb dargestellten Wirkung aussprechen wollte. In der graphischen Darstellung am Anfang dieses dritten (3.) Abschnittes könnte die Partizipation dadurch veranschaulicht werden, dass die Position des Dritten so weitgehend an diejenige des ihn einbindenden Teilhabers TH1 angenähert ist, dass sie innerhalb des gestrichelten, die individuellen Teilhaber-Befugnisse repräsentierenden Kreises dieses Teilhabers TH1 liegt.

bb. Einordnung in die §§ 741 ff. BGB

Im Folgenden wird überprüft, ob sich die Partizipation in das Regelungssystem der §§ 741 ff. BGB einordnen lässt. Begonnen wird mit den zwei eingangs genannten Voraussetzungen, wonach sich sowohl der Teilhaber und sein Handeln als auch der eingebundene Dritte und sein Handeln innerhalb der individuellen Teilhaber-Gebrauchsbefugnis des § 743 (2) BGB halten müssen⁷⁷⁹. Indem der Teilhaber bei der Partizipation keine rechtsgeschäftliche Handlung in Bezug auf das Patent ausführt, insbesondere keine Verwaltungsmaßnahme und keine Verfügung im Sinne des § 747 S. 2 BGB vornimmt, tritt in Bezug auf die erste, sich auf das Handeln des Teilhabers beziehende Voraussetzung kein Konflikt auf. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Partizipation in gleicher Weise wie der Gebrauch Gegenstand von Verwaltungsentscheidungen sein kann, sie also durch allseitige

⁷⁷⁷ So auch Derlin, Rn. 68, wonach Mitarbeiter eines lizenznehmenden Unternehmens keine eigene Lizenz benötigen; entsprechend Groß, Rn. 27.

⁷⁷⁸ BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*.

⁷⁷⁹ S. Abschnitt C.I.1 (Rn. 299 ff.).

Vereinbarung, durch Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) oder durch ein Verlangen nach § 745 (2) BGB modifiziert und gegebenenfalls auch ausgeschlossen werden kann⁷⁸⁰.

Gemäß der zweiten Voraussetzung muss sich das Handeln des eingebundenen Dritten im Rahmen des § 743 (2) BGB halten. Indem die Erfindungsbenutzung des partizipierenden Dritten bezüglich der §§ 741 ff. BGB dem Teilhaber zuzurechnen ist, sind dessen Benutzungshandlungen in Bezug auf den Anwendungsbereich des § 743 (2) BGB und auch die Grenze des § 743 (2) 2.HS BGB wie Benutzungshandlungen des Teilhabers zu behandeln. Bei paralleler Benutzung durch den Teilhaber und (mindestens) einen partizipierenden Dritten sind sämtliche Benutzungshandlungen kumuliert zu bewerten. Schließlich ist darauf einzugehen, ob sich der Schutzmantel des § 743 (2) BGB derart bis über den partizipierenden Dritten erstreckt, dass der weitere Teilhaber an einer Durchsetzung der Ansprüche aus dem Patent gemäß § 1011 BGB analog gegenüber dem Dritten gehindert ist. Da der Dritte an dem originären Benutzungsrecht des Teilhabers partizipiert, entstehen entsprechend wie bei einer Erfindungsbenutzung durch einen Teilhaber keine Ansprüche aus dem Patent und der weitere Teilhaber kann folglich nicht gegen den partizipierenden Dritten vorgehen⁷⁸¹. Dementsprechend erfüllt die Partizipation auch die zweite Voraussetzung. 348

Indem Benutzungshandlungen des partizipierenden Dritten bezüglich der §§ 741 ff. BGB dem einbindenden Teilhaber zuzurechnen sind, sind sie auch bezüglich des Ausgleichsanspruchs aus § 743 (1) BGB wie Benutzungshandlungen des Teilhabers einzustufen. Folglich unterliegen im Rahmen des Gebrauchs (§ 743 (2) BGB) gezogene Gebrauchsvorteile, unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Einbindung eines partizipierenden Dritten gezogen werden, keiner Ausgleichspflicht gemäß § 743 (1) BGB. 349

Die Partizipation fügt sich also widerspruchsfrei in das abgestufte Regelungssystem der §§ 741 ff. BGB ein. Die Einordnung zeigt dabei, dass dem partizipierenden Dritten im Verhältnis zu dem weiteren Teilhaber im Wesentlichen die gleichen Befugnisse wie dem einbindenden Teilhaber selbst zustehen. 350

cc. Abgrenzungskriterien

Es ist nun darauf einzugehen, anhand welcher Kriterien zu beurteilen ist, ob ein eingebundener Dritter dem Teilhaber so weitgehend angenähert ist, dass er an dessen originärem Benutzungsrecht partizipiert. Indem der § 743 (2) BGB den „Teilhaber“ und den „Gebrauch“ nennt, sind in jedem Fall der personenbezogene und der handlungsbezogene Aspekt einzubeziehen. Werden ein Dritter und sein Handeln betrachtet, so kann er sich also personenbezogen durch sein Verhältnis zu dem einbindenden Teilhaber und handlungsbe- 351

⁷⁸⁰ MüKoBGB/Schmidt §§ 744, 745 (Rn. 4 f.); Staudinger/Langhein § 743 (Rn. 34).

⁷⁸¹ Vgl. hierzu auch Rn. 177 in Bezug auf das Handeln des Teilhabers.

zogen durch die Art der Kopplung seiner Benutzungshandlungen an Handlungen des einbindenden Teilhabers annähern. Ein Gesichtspunkt des handlungsbezogenen Kriteriums ist dabei, dass der eingebundene Dritte die Funktion der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents durch den einbindenden Teilhaber ausüben muss⁷⁸².

Fraglich ist, ob über diese beiden objektiven Kriterien hinausgehend auch noch subjektive Komponenten zu berücksichtigen sind. Hierfür spricht die Wirkung der Partizipation, wonach die Benutzungshandlungen des eingebundenen Dritten in Bezug auf die §§ 741 ff. BGB dem einbindenden Teilhaber und nicht dem tatsächlich handelnden Dritten zuzurechnen sind. Solch einer Zurechnung kann nur dann angenommen werden, wenn sie von dem einbindenden Teilhaber wie auch von dem Dritten gewollt ist. Insbesondere darf der eingebundene Dritte bei den von ihm ausgeführten Benutzungshandlungen nicht überwiegend Eigeninteressen verfolgen. Dementsprechend ist als subjektives Kriterium zu fordern, dass der eingebundene Dritte bei der Erfindungsbenutzung im Wesentlichen keine Eigeninteressen verfolgt, sondern die Verwertungsinteressen des Teilhabers wahrnimmt. 352

Diese drei Kriterien, also das Verhältnis des Dritten zu dem einbindenden Teilhaber, die Art der Kopplung der Benutzungshandlungen des Dritten an Handlungen des einbindenden Teilhabers und der Grad der Wahrnehmung der Verwertungsinteressen des Teilhabers durch den Dritten unter entsprechendem Zurücktreten seiner Eigeninteressen, ergeben dabei ein Gesamtbild der Annäherung. Erst die Kombination dieser drei Kriterien ergibt das für die Beurteilung maßgebliche Gesamtbild, so dass eine niedrigere Ausprägung eines Kriteriums auch bis zu einem gewissen Grad durch eine höhere Ausprägung mindestens eines der beiden weiteren Kriterien ausgeglichen werden kann. In zeitlicher Hinsicht kann der eingebundene Dritte natürlich nur so lange an dem originären Benutzungsrecht des Teilhabers partizipieren, wie eine ausreichende Annäherung gegeben ist. Dies wird auch bei dem vorangehenden Beispiel des Arbeitnehmers, der im Rahmen seines Beschäftigungsverhältnisses eine Erfindungsbenutzung für seinen Arbeitgeber (Teilhaber) durchführt, deutlich. Personenbezogen ist das dort gegebene Verhältnis zwischen Arbeitgeber (Teilhaber) und Arbeitnehmer (eingebundener Dritter) sehr eng. Führt der Arbeitnehmer die Erfindungsbenutzung im Rahmen seines Beschäftigungsverhältnisses aus, so ist auch handlungsbezogen die Kopplung seiner Benutzungshandlungen mit Handlungen des Arbeitgebers beziehungsweise mit dem Arbeitgeber zurechenbaren Handlungen sehr eng. Ferner nimmt der Arbeitnehmer bei der Erfindungsbenutzung in subjektiver Hinsicht die Verwertungsinteressen seines Arbeitgebers wahr und verfolgt keine Eigeninteressen. Wie bereits zuvor ohne eingehende Analyse angenommen wurde, rechtfertigt das Gesamtbild dieser drei Kriterien, dass der Arbeitnehmer an dem originären Benutzungsrecht seines Arbeitgebers partizipiert und seine Benutzungshandlungen bezüglich der §§ 741 ff. BGB 353

⁷⁸² Vgl. Rn. 296 zu dieser Voraussetzung.

dem Arbeitgeber zuzurechnen sind. Ein abweichendes Gesamtbild ergäbe sich, wenn der Arbeitnehmer neben seiner Tätigkeit für den Arbeitgeber erfindungsgemäße Erzeugnisse auch noch in selbständiger Tätigkeit herstellen und verkaufen würde.

dd. Anwendbarer Maßstab

Nun gilt es noch den Maßstab, der bei der Abgrenzung der Partizipation von sonstigen, rechtswidrigen Benutzungshandlungen Dritter unter Anwendung der oberhalb definierten Kriterien anzulegen ist, einzugrenzen. Die vom BGH hervorgehobene Stellung des § 743 (2) BGB als Ausnahmeregelung von dem Grundsatz der gemeinschaftlichen beziehungsweise mit Zustimmung aller Teilhaber erfolgenden Nutzung des gemeinschaftlichen Gegenstands spricht für einen sehr strengen Maßstab⁷⁸³. Auch die vom BGH betonte Abstufung des Regelungssystems der §§ 741 ff. BGB, die es den Teilhabern insbesondere über einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) sowie über ein Verlangen nach § 745 (2) BGB einzelfallabhängig ermöglicht, die Vergabe eines abgeleiteten Benutzungsrechts durchzusetzen, rechtfertigt einen sehr strengen Maßstab, um nicht die Prüfung im Rahmen der § 745 (1) und (2) BGB, die einzelfallabhängig und unter Berücksichtigung der beidseitigen Interessenlagen durchzuführen ist, zu entwerten⁷⁸⁴. Weiterhin spricht die weitreichende rechtliche Wirkung der Partizipation, wonach die Benutzungshandlungen des Dritten dem einbindenden Teilhaber zuzurechnen sind und deshalb Ausgleichsansprüche gemäß § 743 (1) BGB ausscheiden, dafür, die Partizipation nur unter sehr engen Voraussetzungen zuzulassen⁷⁸⁵. Schließlich kann sich eine großzügige Zulassung der Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB empfindlich auf das Gleichgewicht unter den Teilhabern auswirken und die Verwertungsinteressen des weiteren Teilhabers erheblich beeinträchtigen⁷⁸⁶.

354

Für einen großzügigen Maßstab hingegen könnte sprechen, dass ein Teilhaber in vielen Fällen nachvollziehbare Beweggründe für die Einbindung Dritter zur Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents hat⁷⁸⁷. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass es keine ausgewogene Lösung darstellt, diesen Bedarf durch eine großzügige Auslegung des § 743 (2) BGB

355

⁷⁸³ BGH GRUR 2005, 663 (664) – *Gummielastische Masse II*.

⁷⁸⁴ BGH GRUR 2005, 663 (663 f.) – *Gummielastische Masse II*; vgl. Abschnitt B.IV (Rn. 249 ff.) zu der Durchsetzbarkeit über einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) oder ein Verlangen nach § 745 (2) BGB; bei der Partizipation besteht im Gegensatz zu einem Vorgehen über § 745 (1) oder (2) BGB zudem die in Rn. 159 erläuterte Problematik, dass deren Zulässigkeit allein anhand des Umfelds des vergabewilligen Teilhabers zu beurteilen ist, während bei einem Vorgehen über § 745 (1) oder (2) BGB auch die Interessen des weiteren Teilhabers einzubeziehen sind.

⁷⁸⁵ A.A: OLG Düsseldorf v. 4.4.2013 – I-2 U 72/11, juris (Rn. 91), das die Einschaltung von Hilfspersonen als „selbstverständlich“ von der Teilhaber-Gebrauchsbefugnis nach § 743 (2) BGB mit umfasst ansieht und unter Bezugnahme auf das BGH-Urteil „Zylinderrohr“ darauf hinweist, dass solch ein „Eigengebrauch“ nicht einmal ausgleichspflichtig sei; s. auch OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319 (320 f.) – *Einstieghilfe für Kanalöffnungen*.

⁷⁸⁶ Vgl. Abschnitt B.I.2.b.bb (Rn. 144 ff.) zu der Beeinträchtigung der Verwertungsinteressen des weiteren Teilhabers in solchen Konstellationen.

⁷⁸⁷ S. Abschnitt B.I.1.b (Rn. 125 ff.) zu den Beweggründen des einbindenden Teilhabers.

zu decken. Die Regelung des § 743 (2) BGB teilt dem einzelnen Teilhaber nämlich weitgehend fest umrissene (Gebrauchs-)Befugnisse zu und erlaubt keine einzelfallabhängige Prüfung einer Mehrzahl von Parametern, die für die Frage der Angemessenheit der jeweils angestrebten Verwertung von Bedeutung sind. Eine solch einzelfallabhängige Abwägung ermöglichen erst die § 745 (1) und (2) BGB. Dementsprechend ist es auch im Hinblick auf die Erzielung einer hohen Einzelfallgerechtigkeit angebracht, den Anwendungsbereich des § 743 (2) BGB bezüglich der Einbindung Dritter sehr klein zu halten und eine möglichst hohe Anzahl an Fallkonstellationen über die § 745 (1) und (2) BGB zu lösen.

Im Ergebnis ist also ein sehr strenger Maßstab für die Zulassung der Partizipation anzulegen, das heißt die Grenze verläuft sehr eng um den Teilhaber und dessen Handeln. Eine noch weitergehende Konkretisierung des anwendbaren Maßstabs ist in dieser Allgemeinheit nicht möglich. Sie bleibt dem zweiten Abschnitt (II.) vorbehalten, in dem die Zulässigkeit der Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB konkret für ausgewählte Konstellationen untersucht wird.

356

4. Zusammenfassung

Die überschaubare Anzahl an Meinungen zu der Zulässigkeit der Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB ergibt ein uneinheitliches Bild. Bei den bejahenden Meinungen bleibt die rechtliche Einordnung in das Regelungssystem der §§ 741 ff. BGB offen. Abgrenzungskriterien werden nur in den beiden behandelten Entscheidungen des OLG Düsseldorf I-2 U 5/11 „Einstieghilfe für Kanalöffnungen“ und I-2 U 72/11 angegeben, die jedoch so großzügig bemessen sind, dass sie keinen Unterschied zu der von einem einzelnen Teilhaber nicht vergebbaren Herstellungs- beziehungsweise Vertriebslizenz herstellen. Ein Gegengewicht zu dieser großzügigen Auslegung stellt der von Jestaedt angedeutete und auch nach der hier vertretenen Meinung zu bejahende Zusammenhang dar: Indem der BGH in „Gummielastische Masse II“ durch die Verneinung einer Ausgleichspflicht bei einem Gebrauch im Rahmen des § 743 (2) BGB die Stellung des gebrauchenden Teilhabers gestärkt hat, ist auf der anderen Seite eine restriktive Handhabung des persönlichen Anwendungsbereichs des § 743 (2) BGB gerechtfertigt. Ferner wurde aufgezeigt, dass eine großzügige Zulassung der Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB in vertikalen Teilhaber-Verhältnissen zu dem zweifelhaften Ergebnis führen würde, dass der Teilhaber der niedrigeren Handelsstufe (Zulieferer), der über den betrieblichen Hintergrund zur Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse verfügt, bezogen auf eine potenzielle Lieferbeziehung zu dem Teilhaber der höheren Handelsstufe (Abnehmer) keinen wirtschaftlichen Nutzen aus der Erfindung ziehen könnte und nur letzterem Teilhaber (Abnehmer) ein wirtschaftlicher Vorteil aus der Erfindung erwachsen würde. Schließlich ergab ein Vergleich mit weiteren Rechtsgebieten (Lizenzvertragsrecht, Wettbewerbsrecht, Verrechnungspreise), in denen ebenfalls zwischen unterschiedlichen Benutzungsformen differenziert wird, dass keine

357

einheitlichen Abgrenzungskriterien existieren, was in besonderem Maße für Herstellungshandlungen Dritter gilt. Zudem unterscheiden sich der Abgrenzungszweck und die jeweiligen Rechtsfolgen von Rechtsgebiet zu Rechtsgebiet, so dass die Abgrenzungskriterien aus diesen weiteren Rechtsgebieten nicht ohne weiteres auf die Abgrenzung des Anwendungsbereichs des § 743 (2) BGB hinsichtlich der Einbindung Dritter übertragbar sind.

Im Rahmen der rechtlichen Würdigung wurde losgelöst von den zuvor diskutierten Meinungen geprüft, welche Ausgestaltungsformen von Benutzungsrechten Dritter überhaupt im Rahmen des § 743 (2) BGB möglich sind und sich gleichzeitig konfliktfrei in das Regelungssystem der §§ 741 ff. BGB einordnen lassen. Dabei zeigte sich, dass solch eine Einordnung bei einer rechtsgeschäftlichen Vergabe eines abgeleiteten Benutzungsrechts durch einen einzelnen Teilhaber nicht möglich ist. Soweit die Vergabe nämlich eine Verfügung darstellt, liegt kein Gebrauch im Sinne des § 743 (2) BGB mehr vor. Die rechtsgeschäftliche Vergabe obligatorischer Benutzungsrechte stellt eine Verwaltungsmaßnahme dar und auch sie lässt sich – da sich die Verwaltung und der Gebrauch gegenseitig ausschließen – nicht unter den Anwendungsbereich des § 743 (2) BGB fassen.

Als letzte rechtlich mögliche Ausgestaltungsform wurde die Partizipation untersucht, worunter verstanden wird, dass ein Dritter derart weitgehend an den ihn einbindenden Teilhaber angenähert ist, dass die von ihm ausgeführten Benutzungshandlungen in Bezug auf die §§ 741 ff. BGB dem Teilhaber zuzurechnen sind und er an dessen originärem Benutzungsrecht, das dem Teilhaber gemäß § 743 (2) BGB zusteht, partizipiert. Hierzu bedarf es keiner rechtsgeschäftlichen Handlung des einbindenden Teilhabers in Bezug auf das Patent. Die Partizipation fügt sich damit widerspruchsfrei in das Regelungssystem der §§ 741 ff. BGB ein. Maßgebliche Kriterien zur Beurteilung des Annäherungsgrades sind das Verhältnis des Dritten zu dem einbindenden Teilhaber (personenbezogenes Kriterium), die Art der Kopplung der Benutzungshandlungen des Dritten an Handlungen des Teilhabers (handlungsbezogenes Kriterium) und schließlich der Grad der Unterordnung der Eigeninteressen des Dritten in Bezug auf die Erfindungsbenutzung unter diejenigen des Teilhabers (subjektives Kriterium). Aufgrund der weitreichenden rechtlichen und wirtschaftlichen Wirkung der Partizipation ist bei ihrer Abgrenzung von sonstigen, rechtswidrigen Benutzungshandlungen Dritter ein sehr strenger Maßstab anzulegen, das heißt die Grenze verläuft sehr eng um den Teilhaber und dessen Handeln.

II. Abgrenzung bei ausgewählten Konstellationen

Zwar sind nun die Kriterien und der Prüfungsmaßstab zur Abgrenzung der Partizipation von sonstigen, rechtswidrigen Benutzungshandlungen Dritter herausgearbeitet. Jedoch ist in der Praxis ein im Wesentlichen kontinuierlicher Verlauf an Annäherungsgraden vorzufinden, so dass die Schwierigkeit weiterhin darin besteht, die für die Partizipation maßgeb-

liche Grenze zu ziehen. Diesbezüglich sei an die Einbettung heutiger Industrieunternehmen in teils engmaschige wirtschaftliche Beziehungsgeflechte mit Zulieferern, Abnehmern, vertreibenden Dritten, externen Dienstleistern und wirtschaftlich verbundenen Unternehmen erinnert, wodurch vielfach die Grenze ihrer organisatorischen Einheit verschwimmt. Zudem unterliegen diese Verflechtungen zeitlichen Trends.

Im Folgenden wird die Grenzziehung anhand praxisrelevanter Konstellationen weiter konkretisiert. Zunächst wird auf verschiedene Verhältnisse des einbindenden Teilhabers zu dem Dritten eingegangen, womit gleichzeitig die Bandbreite des ersten, personenbezogenen Kriteriums aufgezeigt wird. Begonnen wird mit dem Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das sich durch einen sehr hohen personenbezogenen Bindungsgrad auszeichnet, um den personenbezogenen Bindungsgrad dann schrittweise bis hin zu der Konstellation, in welcher der einbindende Teilhaber nur über eine Handelsbeziehung mit dem Dritten verbunden ist, zu reduzieren (1.). Letztere Konstellation wird in dem zweiten Abschnitt (2.) fortgeführt, um die Bandbreite an unterschiedlich stark verzahnten Handelsbeziehungen und die damit einhergehende Schwankung des zweiten, handlungsbezogenen Kriteriums zu untersuchen. Die Untersuchung des zweiten Abschnittes wird in dem dritten Abschnitt (3.) nur noch für die im Fokus dieser Arbeit stehende Konstellation, in welcher der Dritte mit dem einbindenden Teilhaber nur über eine Handelsbeziehung verbunden ist und zu Herstellungshandlungen eingebunden werden soll, weitergeführt, um schließlich noch auf das dritte, subjektive Kriterium einzugehen und die Abgrenzung vorzunehmen.

361

1. Verschiedene Verhältnisse des Dritten zu dem einbindenden Teilhaber

Bei der Beziehung zwischen Arbeitgeber (z.B. Industrieunternehmen) und Arbeitnehmer und die damit einhergehende Eingliederung des Arbeitnehmers in die organisatorische Einheit des Arbeitgebers liegt personenbezogen ein sehr enges Verhältnis vor. Dabei wird der Arbeitnehmerbegriff des deutschen Arbeitsrechts zugrundegelegt, wonach derjenige Arbeitnehmer ist, der aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages im Dienste eines Dritten zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist⁷⁸⁸. Soweit der Arbeitnehmer die Erfindungsbenutzung im Rahmen seines Beschäftigungsverhältnisses für den Arbeitgeber ausführt, ist auch handlungsbezogen die Kopplung seiner Benutzungshandlungen mit Handlungen des Arbeitgebers (bzw. mit dem Arbeitgeber zurechenbaren Handlungen) sehr eng. Schließlich nimmt der Arbeitnehmer bei der Erfindungsbenutzung im Rahmen seines Beschäftigungsverhältnisses die Verwertungsinteressen seines Arbeitgebers wahr und verfolgt diesbezüglich keine Eigeninteressen. Folglich sind alle drei Kriterien sehr hoch ausgeprägt und eine Partizipation des Arbeitnehmers an dem originären Benutzungsrecht seines Arbeitgebers ist zu bejahen.

362

⁷⁸⁸ Vgl. Bartenbach/Volz, § 1 (Rn. 9) mit weiteren Nachweisen.

Das Verhältnis zwischen einem Leiharbeitnehmer und dem entleihenden Unternehmen (meist Industrieunternehmen) ist in personenbezogener Hinsicht weniger eng, da der Leiharbeitnehmer bei einer Fremdfirma (Zeitarbeitsfirma) angestellt ist und von dieser bezahlt wird⁷⁸⁹. Das entleihende Unternehmen kann den Leiharbeitnehmer, der seinen Weisungen unterliegt⁷⁹⁰, wie einen eigenen Arbeitnehmer einsetzen, ihn insbesondere in seine internen Arbeitsabläufe integrieren⁷⁹¹. Das handlungsbezogene und das subjektive Kriterium sind damit in vergleichbarem Grad wie bei dem Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgeprägt, die Ausprägung des personenbezogenen Kriteriums ist hingegen etwas geringer. Wird ein Leiharbeitnehmer (eingebundener Dritter) von dem entleihenden Unternehmen (Teilhaber) für eine Erfindungsbenutzung eingesetzt, so ergibt das Gesamtbild der drei Kriterien immer noch eine ausreichende Annäherung. Der Leiharbeitnehmer partizipiert folglich an dem originären Benutzungsrecht des entleihenden Unternehmens. 363

Bei wirtschaftlich verbundenen (Industrie-)Unternehmen sind Bindungen unterschiedlicher Art und mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Bindungsgraden möglich. Der Art nach kann die Bindung über die Anteilsverhältnisse, die Stimmrechte, eine einseitige oder beidseitige (beherrschende) Einflussnahme oder über einen Unternehmensvertrag realisiert sein (vgl. §§ 15 ff. AktG). Auch wenn der für „verbundene Unternehmen“ definierte Mindest-Bindungsgrad gemäß der §§ 15 ff. AktG⁷⁹² nicht erreicht wird, kann noch eine (ggf. auch nur geringer ausgeprägte) wirtschaftliche Verbindung zwischen den betreffenden Unternehmen bestehen. Ausgehend von einem vollständig unabhängigen Dritten kann folglich der wirtschaftliche Bindungsgrad durch die Ausgestaltung der oben genannten Parameter im Wesentlichen stufenlos bis zu einem sehr hohen wirtschaftlichen Bindungsgrad, wie er beispielsweise zwischen einem Mutterunternehmen und seinem 100%igen Tochterunternehmen gegeben ist, erhöht werden. Trotz der wirtschaftlichen Verbundenheit sind die betreffenden Unternehmen rechtlich selbständig. Dementsprechend kann das personenbezogene Kriterium in Abhängigkeit von dem wirtschaftlichen Bindungsgrad zwar innerhalb einer gewissen Bandbreite variieren, es ist aber stets deutlich weniger ausgeprägt als zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Mit der Stellung als Arbeitnehmer geht nämlich einher, dass dieser weisungsgebunden ist und in die organisatorische Einheit des Arbeitgebers integriert ist, während dies zwischen zwei wirtschaftlich verbundenen Unternehmen nicht in vergleichbarer Weise der Fall ist. Dementsprechend erreicht das personenbezogene Kriterium, soweit es sich um verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG handelt, typischerweise nur eine leicht erhöhte Ausprägung. Grundsätzlich gilt dies ohne Hinzutreten besonderer Umstände auch für das handlungsbezogene und das subjektive Kriterium, 364

⁷⁸⁹ Elghahwagi, S. 21.

⁷⁹⁰ Elghahwagi, S. 20, 72 f.; Bömelburg et al., DB 2013, 765 (767).

⁷⁹¹ Bartenbach/Volz, § 1 (Rn. 56) mit weiteren Nachweisen; Bömelburg et al., DB 2013, 765 (765 ff.).

⁷⁹² Die §§ 15 ff. AktG werden entsprechend auch auf andere Gesellschaftsformen angewendet.

wobei bei allen drei Kriterien einzelfallabhängig je nach Art und Bindungsgrad der wirtschaftlichen Verbindung Abweichungen innerhalb einer begrenzten Schwankungsbreite auftreten können. Soweit keine besonderen Umstände hinzutreten, ergeben alle drei Kriterien im Gesamtbild keine ausreichende Annäherung für eine Partizipation. An späterer Stelle wird die Frage behandelt, ob durch die Kombination einer wirtschaftlichen Verbundenheit und einer besonders engen Handelsbeziehung eine ausreichende Annäherung erreichbar ist⁷⁹³.

Ist der Dritte nur über eine Handelsbeziehung mit dem einbindenden Teilhaber verbunden, kann hieraus ebenfalls eine gewisse Ausprägung des personenbezogenen Kriteriums resultieren. Praxisrelevant sind insbesondere solche Konstellationen, in denen der Teilhaber den Dritten zum Zweck der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents entweder zur Herstellung oder zum Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse einbinden möchte. Eine Handelsbeziehung stellt in personenbezogener Hinsicht nur eine lose Verbindung zwischen dem Teilhaber und dem Dritten her, weshalb typischerweise nur eine sehr niedrige Ausprägung des personenbezogenen Kriteriums erreicht wird⁷⁹⁴, wobei sie je nach Ausgestaltung der Handelsbeziehung innerhalb einer begrenzten Schwankungsbreite variieren kann. Um für die Beurteilung der drei Kriterien eine breitere Grundlage zu schaffen, werden in dem nachfolgenden Abschnitt (2.) verschiedene Handelsbeziehungen untersucht.

365

2. Bandbreite an Handelsbeziehungen und handlungsbezogenes Kriterium

In diesem Abschnitt werden verschiedene Handelsbeziehungen mit jeweils unterschiedlich starker Verzahnung zwischen dem Teilhaber und seinem Handeln und dem Dritten und dessen Handeln untersucht, wobei der Teilhaber den Dritten jeweils zur Herstellung oder alternativ zum Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse einbindet, um die eigene Verwertung damit zu ergänzen⁷⁹⁵. Ferner wird das handlungsbezogene Kriterium, das in Abhängigkeit von der jeweiligen Handelsbeziehung einer vergleichsweise hohen Schwankung unterliegt, weiter konkretisiert und für die verschiedenen Handelsbeziehungen untersucht. Indem das personenbezogene Kriterium bei Handelsbeziehungen typischerweise nur eine sehr niedrige Ausprägung erreicht⁷⁹⁶, wären bei dem handlungsbezogenen und dem subjektiven Kriterium umso höhere Ausprägungen erforderlich, um eine Partizipation des Dritten bejahen zu können. Nachfolgend wird zunächst herausgearbeitet, welchen Aspekten bei der Beurteilung des handlungsbezogenen Kriteriums Bedeutung zukommt (a.). Dann werden ausgewählte Handelsbeziehungen, bei denen der Dritte Herstellungshandlungen aus-

366

⁷⁹³ S. hierzu Abschnitt C.II.3.d.bb (Rn. 420 f.).

⁷⁹⁴ Eine „sehr niedrige Ausprägung“ ist dabei immer noch höher als „keine Ausprägung“, die bei vollständig unabhängigen Dritten gegeben wäre.

⁷⁹⁵ Vgl. Rn. 125 zu dem Motiv der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents sowie Rn. 296 zu dem zwingenden Erfordernis einer Kopplung der Handlungen bei der Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB.

⁷⁹⁶ S. Rn. 365.

führt (b.), sowie ausgewählte Handelsbeziehungen, bei denen der Dritte mit Vertriebshandlungen betraut ist (c.), behandelt. Schließlich wird zu den Parallelen und Unterschieden Stellung genommen (d.).

a. Konkretisierung des handlungsbezogenen Kriteriums

Im Folgenden wird das handlungsbezogene Kriterium noch weiter konkretisiert. Ein bedeutender Aspekt bei der Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB ist dabei, dass der eingebundene Dritte keine selbständige Verwertung realisieren darf, sondern ihm nur die Funktion der Ergänzung der eigenen Verwertung des Teilhabers zukommen darf. Die Herstellungs- und/oder Vertriebshandlungen des Dritten müssen also an Handlungen des vergabewilligen Teilhabers gekoppelt sein, womit einhergeht, dass auch der einbindende Teilhaber in einer noch näher zu konkretisierenden Weise involviert bleiben muss⁷⁹⁷. Insbesondere könnte für die hier betrachteten Handelsbeziehungen gefordert werden, dass bezogen auf die Mehrzahl von Benutzungshandlungen im Sinne des § 9 S. 2 PatG, die während des Ausschließlichkeitsabschnittes des jeweiligen erfindungsgemäßen Erzeugnisses ausgeführt werden, der eingebundene Dritte nur einen Teil dieser Benutzungshandlungen ausführen darf⁷⁹⁸. Diese Einschränkung ist bei Handelsbeziehungen, die in personenbezogener Hinsicht nur einen vergleichsweise niedrigen Bindungsgrad erreichen, als Mindestvoraussetzung angemessen, denn andernfalls könnte der Dritte eine weitgehend selbständige Verwertung realisieren. Demzufolge scheidet eine Konstellation, in der ein Teilhaber einer niedrigeren Handelsstufe einem Dritten auf einer höheren Handelsstufe ein die Herstellung und den Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse umfassendes Benutzungsrecht vermitteln möchte, um so diesen Dritten mit von ihm selbst hergestellten Komponenten für die erfindungsgemäßen Erzeugnisse beliefern zu können, für die Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB aus⁷⁹⁹. Hingegen sind solche Handelsbeziehungen, bei denen der Dritte entweder nur die Herstellung oder aber nur den Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse vornimmt und der Teilhaber selbst die jeweils verbleibenden Benutzungshandlungen (Vertrieb bzw. Herstellung) ausführt, konform mit dieser Einschränkung. Solche praxisrelevanten Konstellationen werden in den nachfolgenden Abschnitten (b. und c.) untersucht.

367

In Bezug auf das handlungsbezogene Kriterium sind ferner solche Parameter von Bedeutung, welche die Selbständigkeit des Dritten bei Ausführung seiner Benutzungshandlungen relativ zu dem einbindenden Teilhaber charakterisieren, denn je niedriger die Selbständigkeit des Dritten ist, umso stärker sind seine Handlungen von dem einbindenden Teilhaber abhängig. Solche Parameter sind die Verteilung der Funktionen und Risiken sowie der

368

⁷⁹⁷ Vgl. Rn. 296, wonach die Funktion der Ergänzung und die damit einhergehende Kopplung der Handlungen als Mindestvoraussetzung für einen Gebrauch des Teilhabers i.S.d. § 743 (2) BGB anzusehen ist.

⁷⁹⁸ S. Rn. 162 zu dem Ausschließlichkeitsabschnitt.

⁷⁹⁹ S. Abschnitt B.I.1.b.bb (Rn. 132 f.) zu diesem Bedarf eines Teilhabers.

eingesetzten immateriellen Wirtschaftsgüter zwischen dem Dritten und dem Teilhaber. Je mehr diese auf den Teilhaber verlagert sind, umso niedriger ist die Selbständigkeit des Dritten relativ zu dem Teilhaber und damit einhergehend ist das handlungsbezogene Kriterium umso stärker ausgeprägt. In rechtlicher Hinsicht ist ferner von Bedeutung, ob und in welcher Weise der Teilhaber rechtlich in die Benutzungshandlungen des Dritten involviert ist. Diese Parameter werden in den nachfolgenden Abschnitten für Herstellungshandlungen (b.) und für Vertriebshandlungen des Dritten (c.) konkretisiert. Das steuerrechtliche Gebiet der Verrechnungspreise, in dem diese Parameter zur Charakterisierung der Beziehung zwischen wirtschaftlich verbundenen Unternehmen etabliert sind, stellt diesbezüglich eine gute Quelle dar, da die dort geltenden Grundsätze auch auf wirtschaftlich nicht verbundene Industrieunternehmen verallgemeinerungsfähig sind.

Bei den weiteren Untersuchungen wird ferner zugrundegelegt, dass die oberhalb diskutierten Parameter, die zu einer Erhöhung des handlungsbezogenen Kriteriums beitragen, in geringerem Ausmaß auch zu einer Erhöhung des personenbezogenen Kriteriums führen. Indem das personenbezogene Kriterium bei Handelsbeziehungen typischerweise nur eine sehr niedrige Ausprägung erreicht, spielen sich aber auch die durch diese Parameter bedingten Änderungen innerhalb einer begrenzten Schwankungsbreite ab. 369

b. Herstellungshandlungen des Dritten

Es werden nun Handelsbeziehungen eingehender untersucht, bei denen durch den eingebundenen Dritten nur die Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse übernommen wird. Zunächst werden Parameter, welche die Selbständigkeit des herstellenden Dritten charakterisieren, behandelt (aa.). Dann wird auf die bisherige Begriffsverwendung solcher Handelsbeziehungen mit reduzierter Selbständigkeit des herstellenden Dritten eingegangen (bb.). Schließlich wird eine Unterteilung in Handelsbeziehungen mit jeweils unterschiedlich ausgeprägter Selbständigkeit des Dritten vorgenommen (cc.). 370

aa. Charakteristische Parameter

Die Selbständigkeit eines zur Herstellung eingebundenen Dritten gegenüber dem einbindenden Teilhaber hängt in wirtschaftlicher Hinsicht davon ab, in welchem Umfang er Funktionen und Risiken bei der Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse übernimmt und in welchem Ausmaß er über immaterielle Wirtschaftsgüter verfügt. Wie in dem steuerrechtlichen Gebiet der Verrechnungspreise ausführlicher diskutiert wird, sind insbesondere nachfolgende Funktionen zu betrachten: 371

- die der Herstellung der Erzeugnisse vorangehenden und die Herstellung zum Teil noch weiter begleitenden Funktionen, wie die Durchführung von Forschung und Entwicklung, die Gestaltung des Designs der Erzeugnisse und das Produktmanagement;

- die mit der Herstellung der Erzeugnisse unmittelbar zusammenhängenden Funktionen, wie die Verantwortung des Einkaufs der Ausgangserzeugnisse/Rohstoffe, das Vorhandensein und der Umfang eigener Produktionstechnologie, die Eigentumsverhältnisse an den hergestellten Erzeugnissen sowie an den zur Herstellung eingesetzten Maschinen, die Fertigungstiefe der hergestellten Erzeugnisse und die Durchführung von Qualitätskontrollen;
- das Vorhandensein und der Umfang eigener Lagerhaltung und Logistik;
- mit der Vermarktung im breitesten Sinne zusammenhängende Funktionen, wie Marketing und Vertrieb; sowie
- sonstige mit der Verwaltung und dem Zahlungsverkehr zusammenhängende Funktionen⁸⁰⁰.

Die von dem herstellenden Dritten übernommenen Risiken können sich insbesondere auf die Forschung und Entwicklung, auf den Markt und den Absatz, auf die Gewährleistung und die Produkthaftung, auf den Wechselkurs und Delkredere, auf Investitionen sowie auf die Lagerhaltung beziehen⁸⁰¹. Teilweise korrelieren diese Risiken mit den oberhalb genannten Funktionen, wie zum Beispiel die Bereiche der Forschung und Entwicklung sowie der Lagerhaltung zeigen. Bezüglich der Risiken ist anzumerken, dass das Markt- und Absatzrisiko des Dritten erheblich reduziert ist, wenn der Teilhaber (Abnehmer) eine Abnahmeverpflichtung mit garantierten Abnahmepreisen für die von dem Dritten hergestellten Erzeugnisse übernimmt⁸⁰². Bei den immateriellen Wirtschaftsgütern sind insbesondere Patente, Gebrauchsmuster, Designs, Know-how, Marken und ein bestehender Kundestamm einzubeziehen⁸⁰³.

Je mehr die Verantwortung für diese Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter bei dem Dritten liegt, umso eher ist dieser als Vollhersteller anzusehen⁸⁰⁴. Unter einem Vollhersteller wird ein Hersteller verstanden, der über einen Marktzugang verfügt, das Marktrisiko trägt und auch alle weiteren notwendigen Funktionen entlang der Wertschöpfungskette der fraglichen Erzeugnisse ausübt, um sich gegenüber seinen Abnehmern als eigenständiger Hersteller auszuzeichnen⁸⁰⁵. Ein Vollhersteller hat dementsprechend eine hohe Selbständigkeit gegenüber seinen Abnehmern. Die Mehrzahl der zum Teil kontinuierlich verlagerbaren Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter verdeutlicht,

⁸⁰⁰ Eingehender zu diesen Funktionen und deren Bedeutung in Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 443 ff., Rn. 450, Tabelle Nr. 1 und Vögele/Borstell/Hülster, M Rn. 178 jeweils für wirtschaftlich verbundene Unternehmen in Bezug auf die Ermittlung von Verrechnungspreisen.

⁸⁰¹ Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 450, Tabelle Nr. 2.

⁸⁰² Vgl. Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 448 und Vögele/Borstell/Hülster, M Rn. 178.

⁸⁰³ Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 450 Tabelle Nr. 3.

⁸⁰⁴ Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 449 verweist diesbezüglich zwar nur auf die Funktionen und Risiken, bezieht in der Tabelle unter den Nr. 1-3 aber auch die immateriellen Wirtschaftsgüter mit ein.

⁸⁰⁵ Weitere gängige Bezeichnungen sind „Vollproduzent“, „Eigenproduzent“ sowie im Englischen „fully fledged manufacturer“; Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 442 und Vögele/Borstell/Hülster, M Rn. 174.

dass die wirtschaftliche Selbständigkeit des Dritten gegenüber derjenigen eines Vollherstellers im Wesentlichen stufenlos reduziert werden kann⁸⁰⁶. Eng mit der Verteilung dieser Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter verknüpft ist auch die Höhe des von dem Dritten erzielbaren Gewinnaufschlags⁸⁰⁷. Trotz dieses weitgehend kontinuierlichen Verlaufs haben sich begrifflich unterschiedliche Typen von Nicht-Vollherstellern herausgebildet, worauf in den nächsten Abschnitten (bb. und cc.) eingegangen wird.

Die Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter charakterisieren die Selbständigkeit des Dritten allgemein, wenn sie im Verhältnis zu allen seinen Abnehmern und für alle von ihm hergestellten Erzeugnisse gesammelt ausgewertet werden. Sie charakterisieren hingegen die konkrete Handelsbeziehung zu dem Teilhaber betreffend die Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse, wenn ihre Auswertung auf diese Handelsbeziehung und Erzeugnisse beschränkt wird. Da für die Abgrenzung der Partizipation die Annäherung des Dritten an den Teilhaber konkret in Bezug auf die erfindungsgemäßen Erzeugnisse zu beurteilen ist, ist letztere Auswertung maßgeblich.

374

bb. Bisherige Begriffsverwendung

Übernimmt ein Dritter bei der Herstellung von Erzeugnissen im Verhältnis zu seinem Abnehmer nur eingeschränkt Funktionen, Risiken und immaterielle Wirtschaftsgüter, werden häufig die Begriffe der „Auftragsfertigung“, der „Lohnfertigung“, der „Lohnveredelung“ und der „verlängerten Werkbank“ verwendet. Im Englischen sind die Begriffe des „toll manufacturing“ und des „consignment manufacturing“ als Pendant zu der Lohnfertigung beziehungsweise Lohnveredelung (ohne klarer Differenzierung zwischen diesen beiden Formen) und des „contract manufacturing“ als Pendant zu der Auftragsfertigung anzutreffen⁸⁰⁸. Wie gezeigt wurde, wird im Lizenzvertragsrecht, im Wettbewerbsrecht und im Steuerrecht für derartige Nicht-Vollhersteller eine zu Vollherstellern abweichende rechtliche Behandlung diskutiert, jedoch mit teils erheblich voneinander abweichendem Begriffsverständnis. Eine allgemein anerkannte Abstufung zwischen verschiedenen Typen von Nicht-Vollherstellern fehlt, wie der nachfolgende kurze Abriss verschiedener Rechtsprechungs- und Literaturnachweise zeigt:

375

⁸⁰⁶ Vögele/Borstel/Hülster, M Rn. 174.

⁸⁰⁷ Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 449, 452 verweist diesbezüglich zwar nur auf die Funktionen und Risiken, bezieht in der Tabelle unter den Nr. 1-3 aber auch die immateriellen Wirtschaftsgüter mit ein.

⁸⁰⁸ Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 443 ff., Vögele/Borstel/Hülster, M Rn. 174 und Vögele/Borstel/Wehnert, R Rn. 934, wobei in den letzten beiden Literaturstellen noch weiter differenziert wird, indem der Begriff des „consignment manufacturer“ dem Lohnfertiger und des „toll manufacturer“ dem Lohnveredler zugeordnet wird.

Bartenbach versteht unter der „verlängerten Werkbank“ eine Handelsbeziehung mit eingeschränkten Funktionen und Risiken des Herstellers und grenzt sie gegenüber der Herstellungslizenz ab⁸⁰⁹. Begrifflich abweichend dazu setzen Henn und Henke die „verlängerte Werkbank“ mit der Herstellungslizenz gleich und grenzen sie gegenüber der „Lohnfertigung“ ab, wobei es sich bei letzterer um eine Handelsbeziehung mit eingeschränkten Funktionen und Risiken des Herstellers handle⁸¹⁰. Gaul/Bartenbach hingegen äußern sich in Bezug auf das frühere Wettbewerbsrecht, dass der Patentinhaber bei der Lohnfertigung Herr der Herstellung bleibe und den „Lohnfertiger“ nur als „verlängerte Werkbank“ tätig werden lasse⁸¹¹. Sie stufen also die „Lohnfertigung“ und die „verlängerte Werkbank“ gleichermaßen als Handelsbeziehungen mit eingeschränkten Funktionen und Risiken ein. Auch in dem steuerrechtlichen Gebiet der Verrechnungspreise werden die oben genannten Begriffe uneinheitlich und zum Teil synonym zur Bezeichnung einer eingeschränkten Produktionstätigkeit, die als Dienstleistung oder Werkleistung gegenüber einem auftraggebenden Industrieunternehmen erbracht wird, verwendet⁸¹². Insbesondere sind die jeweiligen Voraussetzungen und Abgrenzungsmerkmale in den Steuergesetzen nicht definiert und bisher auch noch nicht durch die Rechtsprechung entwickelt⁸¹³.

376

cc. Unterteilung in Typen von Nicht-Vollherstellern

Aufgrund der großen Bandbreite, innerhalb der die Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter eines Herstellers variieren können, ist eine weitere Unterteilung und begriffliche Abgrenzung angebracht. Wie voranstehend aufgezeigt wurde, hat sich noch keine allgemein anerkannte Unterteilung mit in sich stimmigen Abgrenzungskriterien und Bezeichnungen herausgebildet. Eine solche nehmen Borstell/Hülster für das steuerrechtliche Gebiet der Verrechnungspreise zwischen wirtschaftlich verbundenen Unternehmen vor, indem sie ausgehend von dem Vollhersteller über den Auftragsfertiger, den Lohnfertiger bis hin zu dem Lohnveredler mehrere Stufen mit immer weiter reduzierten Funktionen und Risiken des Herstellers definieren⁸¹⁴. Typischerweise nehmen in dieser Reihenfolge auch die immateriellen Wirtschaftsgüter, über die der jeweilige Hersteller verfügt, ab⁸¹⁵. Angemerkt sei, dass diese Abstufung rein auf die wirtschaftlichen Aspekte der Verteilung

377

⁸⁰⁹ Bartenbach, Rn. 1315 in Bezug auf einen Lizenznehmer, der einen Dritten erfindungsgemäße Gegenstände für sich fertigen lassen möchte; ähnlich auch Bartenbach/Gennen, Rn. 1308 in Bezug auf einen Schutzrechtsinhaber, der einen Dritten zur Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse einbindet; entsprechende Kriterien werden angewendet in LG Düsseldorf Mitt. 1999, 370 (LS, 371) für die Konstellation, dass ein Vorbenutzungsberechtigter im Sinne des § 12 (1) PatG erfindungsgemäße Erzeugnisse im Rahmen der verlängerten Werkbank durch einen Dritten fertigen lässt.

⁸¹⁰ Henn, Rn. 133 und Henke, Rn. 639, 1053, jeweils für das Verhältnis zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer bzw. Lohnfertiger.

⁸¹¹ Gaul/Bartenbach, K Rn. 65.

⁸¹² Diese Feststellung wird getroffen in Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 443, 445.

⁸¹³ Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 445 sowie ferner Vögele/Borstell/Hülster, M Rn. 178.

⁸¹⁴ Vögele/Borstell/Hülster, M Rn. 178.

⁸¹⁵ Vgl. hierzu Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 450, Tabelle Nr. 3, auch wenn Vögele/Borstell/Hülster, M Rn. 178 die immateriellen Wirtschaftsgüter nicht in die Abgrenzung mit einbeziehen.

der Funktionen und Risiken (sowie ergänzend der immateriellen Wirtschaftsgüter) abstellt, während die Ausgestaltungsform eines gegebenenfalls für die Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse benötigten Benutzungsrechts des Herstellers (an z.B. einem Patent) außen vor gelassen wird. Da die Unterteilung von Borstell/Hülster hinsichtlich der übernommenen Funktionen und Risiken eine sinnvolle Abstufung mit begrifflich klarer Zuordnung bildet, wird sie nachfolgend in leicht modifizierter Form, um ihren Anwendungsbereich auch auf wirtschaftlich nicht verbundene Industrieunternehmen zu erstrecken, dargestellt und in dieser modifizierten Form für den restlichen Teil der Arbeit zugrundegelegt.

Gemeinsam ist dem Auftragsfertiger, dem Lohnfertiger und dem Lohnveredler demnach, dass sie für die fraglichen Erzeugnisse keinen Marktzugang haben, sondern nur den Auftraggeber (bzw. den einbindenden Teilhaber) oder einen von diesem benannten Dritten beliefern⁸¹⁶. Borstell/Hülster setzen ferner voraus, dass diese Nicht-Vollhersteller jeweils eine Abnahmegarantie besäßen und kein Marktrisiko trügen⁸¹⁷. Diese Voraussetzung ist für die vorliegend mit einbezogenen wirtschaftlich nicht verbundenen Industrieunternehmen zu weitgehend, denn bei letzteren werden die Abnehmer meist nicht bereit sein, sämtliche dieser Risiken auf sich zu nehmen. Zwar werden sich die Abnehmer zur Abnahme konkret bestellter Erzeugnisse bei Erfüllung der spezifizierten Qualitätsanforderungen⁸¹⁸ verpflichten, wobei solche Bestellungen typischerweise in Form von Ausführungsgeschäften eines übergeordneten Zuliefervertrags erfolgen⁸¹⁹, eine langfristige Abnahmebindung werden sie aber in den meisten Fällen nicht eingehen. Soweit beispielsweise die Mindestlaufzeit, Kündigungsrisiken und der Umgang mit gegebenenfalls auftretenden Bedarfs- und Abnahmeschwankungen des Abnehmers betroffen sind, bei denen es sich allesamt um Parameter handelt, die das langfristige Marktrisiko des Zulieferers widerspiegeln, weist Martinek darauf hin, dass die Vertragsregelungen in der Praxis eine kaum konturierbare Breite an Gestaltungs- und Variationsmöglichkeiten aufwiesen, die praktisch durchweg das wirtschaftliche Machtübergewicht des Abnehmers und die tendenzielle wirtschaftliche Abhängigkeit des Zulieferers zum Ausdruck brächten⁸²⁰. Folglich kann ein gegebenenfalls anteilig bei dem Zulieferer verbleibendes Marktrisiko, insbesondere hinsichtlich langfristiger Liefersicherheit, kein Ausschlusskriterium für das Vorliegen einer der hier genannten Typen von Nicht-Vollherstellern bilden.

Bei einem Auftragsfertiger handelt es sich nach der Unterteilung von Borstell/Hülster um ein häufig funktionsstarkes Produktionsunternehmen, das in der Regel Fertigprodukte in hoher oder sogar voller Fertigungstiefe herstellt, Eigentum an seinen Gütern und Waren

⁸¹⁶ Vögele/Borstell/Hülster, M Rn. 178.

⁸¹⁷ Vögele/Borstell/Hülster, M Rn. 178.

⁸¹⁸ Zu der Risikotragung bzgl. der Erfüllung der Qualitätsanforderungen zwischen wirtschaftlich verbundenen Unternehmen: Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 454.

⁸¹⁹ Martinek, S. 20.

⁸²⁰ Martinek, S. 19 ff.

erwirbt, häufig erkennbare eigene Produktionstechnologie besitzt und den Einkauf der (Vor)Produkte weitgehend selbständig verantwortet.

Hingegen handelt es sich nach Borstell/Hülster bei einem Lohnfertiger um ein eher funktionschwächeres Produktionsunternehmen, das meist Fertigprodukte her- oder fertigstellt, teilweise aber auch nur wichtige Produktionsschritte aus dem gesamten Produktionsprozess übernimmt, Eigentum an den Produkten erwirbt, häufig noch begrenzte eigene Produktionstechnologie besitzt und den Einkauf der (Vor)Produkte teilweise selbständig verantwortet. 380

Ein Lohnveredler ist nach Borstell/Hülster schließlich ein funktionschwaches Produktionsunternehmen, das in der Regel nur einzelne, oft nicht wesentliche aber arbeitsintensive Produktionsschritte aus dem gesamten Produktionsprozess übernimmt, kein Eigentum an den Produkten erwirbt, sondern Materialien, Produkte und Technologie vom Produktionsprinzipal beigestellt erhält⁸²¹. 381

Die „verlängerte Werkbank“ nimmt keine separate Stufe innerhalb dieser Unterteilung ein, sondern dient nach Borstell/Hülster der Bezeichnung von Lohnfertigungs- und Lohnveredelungs-Verhältnissen, bei denen sich der Lohnfertiger oder Lohnveredler im (typischerweise kostengünstigeren) Ausland befindet⁸²². Mit dem Begriff des „Zulieferers“ wird vorliegend ebenfalls nicht nach diesen Stufen differenziert, sondern allgemein ein Industrieunternehmen bezeichnet, das von einem anderen Industrieunternehmen, dem Abnehmer, beauftragt wird, diesem bestimmte Waren zu liefern, eventuell auch begleitende Dienstleistungen zu erbringen, die der Abnehmer für seine geschäftlichen Zwecke benötigt⁸²³. 382

Die auf den verschiedenen Stufen übernommenen Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter können noch weiter spezifiziert werden⁸²⁴. Jedoch zeigen bereits die oberhalb behandelten, teils qualitativen Abgrenzungskriterien, dass ein Beurteilungsspielraum verbleibt. Auch Borstell/Hülster weisen darauf hin, dass es sich um eine typisierende Unterteilung handle, von der je nach Einzelfall Abweichungen gerechtfertigt seien⁸²⁵. Die Einstufung einer konkreten Handelsbeziehung in dieses Stufenmodell ist dementsprechend mit Schwierigkeiten verbunden. Sofern es auf diese Unterteilung für die Abgrenzung der 383

⁸²¹ Zu dieser Unterteilung, s. Vögele/Borstell/Hülster, M Rn. 178, wobei die Angaben zu dem Gewinnaufschlag, der von dem Auftragsfertiger über den Lohnfertiger bis hin zu dem Lohnveredler immer niedriger wird, nicht aufgenommen sind.

⁸²² Vögele/Borstell/Hülster, M Rn. 178 f.

⁸²³ Zu diesem Begriffsverständnis: Martinek, S. 1.

⁸²⁴ S. Tabellen Nr. 1-3 in Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 450.

⁸²⁵ Vögele/Borstell/Hülster, M Rn. 178. Selbst innerhalb dieses Kommentars wird die Unterteilung nicht einheitlich durchgezogen. So gehen Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 443 abweichend zu der oberhalb angegebenen Abstufung sowohl bei der Lohnfertigung als auch bei der Lohnveredelung davon aus, dass das Material in der Verfügungsmacht des Auftraggebers verbleibe.

Partizipation von sonstigen, rechtswidrigen Benutzungshandlungen Dritter ankommen sollte, wäre die Einstufung nur für die konkrete, die Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse betreffende Handelsbeziehung zwischen dem herstellenden Dritten und dem Teilhaber vorzunehmen⁸²⁶. Abgesehen von den damit verbundenen Schwierigkeiten wäre problematisch, dass die Abgrenzungskriterien für einen Außenstehenden, insbesondere für den weiteren Teilhaber, nicht erkennbar sind und er deshalb die Berechtigung des eingebundenen Dritten nur schwer nachprüfen könnte.

c. Vertriebshandlungen des Dritten

Nachfolgend werden Handelsbeziehungen, bei denen der eingebundene Dritte nur mit Vertriebshandlungen befasst ist, untersucht. Begonnen wird wiederum mit Parametern, welche die Selbständigkeit des vertreibenden Dritten charakterisieren (aa.). Indem bei Vertriebshandlungen Dritter anerkannte Abgrenzungskriterien existieren, wird direkt auf praxisrelevante Vertriebsformen, bei denen der vertreibende Dritte in jeweils unterschiedlichem Ausmaß Funktionen, Risiken und immaterielle Wirtschaftsgüter übernimmt, eingegangen (bb.). Angesichts der bei Vertriebshandlungen hinzutretenden Bedeutung des Erschöpfungseintritts wird im Anschluss daran untersucht, bei welchen dieser Vertriebsformen der vertreibende Dritte Benutzungshandlungen im Sinne des § 9 S. 2 PatG vor Erschöpfungseintritt durchführt und er dementsprechend ein Benutzungsrecht benötigt (cc.).

384

aa. Charakteristische Parameter

Wie bei den Herstellungshandlungen ist auch bei den hier untersuchten Vertriebshandlungen die Selbständigkeit des eingebundenen Dritten relativ zu dem Teilhaber (Prinzipal) in wirtschaftlicher Hinsicht umso höher, je mehr Funktionen und Risiken er bei dem Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse übernimmt und je mehr immaterielle Wirtschaftsgüter er hat. Wie in dem steuerrechtlichen Gebiet der Verrechnungspreise ausführlicher diskutiert wird, sind bei Vertriebshandlungen nachfolgende Funktionen einzubeziehen:

385

- die mit den einzelnen Geschäftsabschlüssen zusammenhängenden Funktionen, wie Akquisition von Käufern, Vertragsverhandlungen mit diesen und Auftragsbearbeitung;
- zusätzliche Serviceleistungen gegenüber Käufern, wie Kundendienst und Außendienst;
- Lagerhaltung und Logistik, wozu die Überprüfung gelieferter Waren, die Verpackung bei Weiterlieferung, die Lagerplanung und die Warenverteilung gehören können;
- mit der Vermarktung im breitesten Sinne zusammenhängende Funktionen, wie Marketing (Strategie), Preispolitik, Marktforschung und Sortimentspolitik, Werbung und die Auswahl lokaler Vertriebspartner; sowie

⁸²⁶ Vgl. Rn. 374.

- mit der Verwaltung und dem Zahlungsverkehr zusammenhängende Funktionen, zu denen unter anderem die Buchhaltung, speziell die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, sowie die Einziehung von Forderungen (Inkassoleistungen) gehören können⁸²⁷.

Die von dem Dritten bei dem Vertrieb übernommenen Risiken, insbesondere in Bezug auf Investitionen, Lagerhaltung und Transport, Markt und Absatz, Delkredere und Wechselkurs, sowie Gewährleistung und Produkthaftung, gehen teilweise mit den übernommenen Funktionen einher, wie zum Beispiel die Bereiche der Lagerhaltung und Logistik sowie des Zahlungsverkehrs zeigen⁸²⁸. Als immaterielle Wirtschaftsgüter sind insbesondere Marken, Vertriebsrechte, Zulassungsrechte (von z.B. Arzneimitteln) sowie ein bestehender Kundenstamm einzubeziehen⁸²⁹. 386

Parallelen zu den zuvor untersuchten Herstellungshandlungen Dritter bestehen insoweit, als auch die wirtschaftliche Selbständigkeit des vertreibenden Dritten relativ zu dem Teilhaber (Prinzipal) aufgrund der Mehrzahl an Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgütern im Wesentlichen stufenlos variierbar ist. Auch der von dem vertreibenden Dritten erzielbare Gewinnaufschlag korreliert mit dem Umfang der von ihm übernommenen Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter⁸³⁰. 387

bb. Praxisrelevante Vertriebsformen

Zwar ist die wirtschaftliche Selbständigkeit eines vertreibenden Dritten relativ zu dem Teilhaber (Prinzipal) in Abhängigkeit von der Verteilung der Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter im Wesentlichen stufenlos variierbar, die durch diese Parameter aufgespannte Bandbreite ist jedoch durch teils gesetzlich geregelte Vertriebsmodelle, die rechtlich danach differenzieren, in wessen Namen und auf wessen Rechnung das Handelsgeschäft abgeschlossen wird, untergliedert⁸³¹. Insoweit besteht auch ein einheitliches Begriffsverständnis. Nachfolgend werden drei praxisrelevante Vertriebsformen, nämlich der Eigenhändler, der Kommissionär und der Handelsvertreter, bezüglich des hier maßgeblichen Verkaufs von Erzeugnissen behandelt. 388

Der gesetzlich nicht typisierte Eigenhändler (bzw. Vertragshändler), der das Eigentum an den Erzeugnissen von einem Hersteller oder Lieferanten (z.B. Teilhaber) erwirbt und sie dann im eigenen Namen und auf eigene Rechnung weiterverkauft, zeichnet sich durch eine 389

⁸²⁷ S. Tabelle Nr. 1 in Vögele/Engler/Wellmann unter N Rn. 475.

⁸²⁸ S. Tabellen Nr. 1 und 2 in Vögele/Engler/Wellmann unter N Rn. 475.

⁸²⁹ S. Tabelle Nr. 3 in Vögele/Engler/Wellmann unter N Rn. 475.

⁸³⁰ Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 475.

⁸³¹ Vgl. Baumbach/Hopt § 84 (Rn. 5, 10 ff.).

relativ hohe Selbständigkeit aus, auch wenn er in die Verkaufsorganisation des Herstellers/Lieferanten eingegliedert ist und Treue- und Rücksichtnahmepflichten unterliegt⁸³².

Demgegenüber verkauft der Kommissionär Erzeugnisse im eigenen Namen für Rechnung des Kommittenten (§ 383 (1) HGB). Das Ausführungsgeschäft zwischen dem Kommissionär und dem Abnehmer ist rechtlich selbständig von dem Rechtsverhältnis zwischen dem Kommissionär und dem Kommittenten⁸³³. Ein Verkauf für Rechnung des Kommittenten bedeutet, dass die daraus entstehenden Forderungen im Innenverhältnis zwischen dem Kommissionär und dem Kommittenten sowie im Verhältnis zu Gläubigern des Kommissionärs als Forderungen des Kommittenten gelten (§ 392 (2) HGB). Im Außenverhältnis gegenüber dem Schuldner der jeweiligen Forderung gilt dies nur dann, wenn die Forderung von dem Kommissionär an den Kommittenten abgetreten wurde (§ 392 (1) HGB). Der Kommissionär hat bei der Ausführung des Geschäfts das Interesse des Kommittenten wahrzunehmen und dessen Weisungen zu befolgen (§ 384 (1) HGB). Indem der Verkauf für Rechnung des Kommittenten erfolgt, wird das Geschäftsrisiko grundsätzlich von dem Kommittenten getragen⁸³⁴. Im Vergleich zu dem Eigenhändler ist die wirtschaftliche Selbständigkeit des Kommissionärs reduziert.

Der Handelsvertreter ist als selbständiger Gewerbetreibender ständig damit betraut, für seinen Prinzipal Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen (§ 84 (1) S. 1 HGB). Er handelt insoweit in fremdem Namen und auf fremde Rechnung⁸³⁵. Für den Abschluss von Geschäften benötigt er eine entsprechende Handlungsvollmacht, wobei bei Fehlen oder Überschreiten der Handlungsvollmacht das von ihm abgeschlossene Geschäft unter den Voraussetzungen des § 91a (1) HGB auch dann noch wirksam für den Prinzipal zustande kommt, wenn es von letzterem genehmigt wird oder als genehmigt gilt⁸³⁶. Der Handelsvertreter hat sich bei seinen Tätigkeiten um die Vermittlung oder den Abschluss von Geschäften zu bemühen und das Interesse des Prinzipals wahrzunehmen (§ 86 (1) HGB). Als Beauftragter ist er an Weisungen des Prinzipals gebunden (§§ 662, 665, 675 (1) BGB)⁸³⁷. Seine wirtschaftliche Selbständigkeit ist gegenüber derjenigen des Kommissionärs noch weiter reduziert.

Ausgehend von diesen rechtlichen Abgrenzungskriterien können den drei Vertriebsmodellen wiederum Funktionen, Risiken und immaterielle Wirtschaftsgüter zugeordnet werden, die von dem Eigenhändler, über den Kommissionär bis zu dem Handelsvertreter immer

⁸³² Baumbach/Hopt Einl v § 373 (Rn. 35, 38); Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 481.

⁸³³ Baumbach/Hopt § 383 (Rn. 18).

⁸³⁴ Baumbach/Hopt § 383 (Rn. 10); eine abweichende Risikoverteilung kann vereinbart werden, s. § 394 HGB.

⁸³⁵ Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 480.

⁸³⁶ Baumbach/Hopt § 84 (Rn. 24 f.).

⁸³⁷ Baumbach/Hopt § 84 (Rn. 38), § 86 (Rn. 15).

weiter abnehmen. Es handelt sich auch hier um eine typisierende Einteilung, bei der ein Beurteilungsspielraum verbleibt und von der je nach Einzelfall Abweichungen gerechtfertigt sind⁸³⁸. So führen der Kommissionär und der Handelsvertreter typischerweise keine Funktionen bezüglich Lagerhaltung und Logistik sowie im Wesentlichen keine mit der Vermarktung zusammenhängende Funktionen (abgesehen von Werbung⁸³⁹) aus. Damit zum Teil einhergehend übernehmen sie typischerweise auch keine Risiken bezüglich Lagerhaltung und Transport, Delkredere und Wechselkurs, sowie bezüglich Gewährleistung und Produkthaftung⁸⁴⁰. Die Übernahme solcher Funktionen und Risiken ist jedoch auch bei ihnen nicht ausgeschlossen, insbesondere wird sie in der Praxis teilweise vereinbart (vgl. z.B. §§ 86b und 87 (4) HGB bzgl. dem Handelsvertreter und § 394 HGB bzgl. dem Kommissionär)⁸⁴¹. Im Hinblick auf immaterielle Wirtschaftsgüter haben der Handelsvertreter und der Kommissionär regelmäßig auch keine Marken und keine Zulassungsrechte von z.B. Arzneimitteln⁸⁴². Diese und die weiteren, in dem vorangehenden Abschnitt (aa.) behandelten Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter sind hingegen bei einem Eigenhändler, zumindest soweit es sich um einen solchen mit Marketing- und Vertriebsfunktion handelt, vorzufinden⁸⁴³. Selbstverständlich ist auch noch eine feinere Abstufung möglich. Beispielsweise differenzieren Engler/Wellmann anhand der übernommenen Funktionen und Risiken bei dem Eigenhändler noch weiter zwischen einem solchen mit Marketing- und Vertriebsfunktion, der innerhalb dieser feineren Abstufung die höchste Selbständigkeit hat, einem solchen nur mit Vertriebsfunktion sowie einem Eigenhändler mit beschränkten Funktionen und Risiken, der die niedrigste Selbständigkeit innerhalb dieser feineren Abstufung hat⁸⁴⁴.

cc. Bedarf des Dritten an Benutzungsrecht

Indem Benutzungshandlungen in Form des Anbietens und Inverkehrbringens eines vertreibenden Dritten ohne weiteres zulässig sind, wenn sie sich auf erschöpfte Erzeugnisse beziehen, werden für die drei Vertriebsformen des Eigenhändlers, des Kommissionärs und des Handelsvertreters der Erschöpfungseintritt sowie die Frage, ob der eingebundene Dritte ein Benutzungsrecht benötigt, untersucht.

393

⁸³⁸ S. Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 475 und insbesondere Tabellen Nr. 1-3.

⁸³⁹ Zuzustimmen ist Baumbach/Hopt § 86 (Rn. 13) darin, dass allgemeine Werbung, d.h. soweit sie nicht unmittelbar auf konkrete Geschäftsabschlüsse zielt, regelmäßig nicht von dem Handelsvertreter (und entsprechend wohl auch nicht von dem Kommissionär), sondern von dem Prinzipal durchgeführt wird.

⁸⁴⁰ Siehe Tabellen Nr. 1 und 2 in Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 475.

⁸⁴¹ Baumbach/Hopt § 86 (Rn. 51) und § 394 (Rn. 1).

⁸⁴² S. Tabelle Nr. 3 in Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 475.

⁸⁴³ Siehe Tabellen Nr. 1-3 in Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 475.

⁸⁴⁴ Siehe Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 475, insbesondere Tabellen Nr. 1-3.

aaa. Eigenhändler

Der Eigenhändler erwirbt das Eigentum an den erfindungsgemäßen Erzeugnissen von dem einbindenden Teilhaber (oder einem sonstigen hierzu Berechtigten), bevor er sie in eigenem Namen und auf eigene Rechnung weiterverkauft⁸⁴⁵. Da der Teilhaber zum Inverkehrbringen der Erzeugnisse und damit zum Verkauf an den Eigenhändler patentrechtlich befugt ist (§ 743 (2) BGB), tritt bereits zu dem Zeitpunkt des Eigentumsübergangs auf den Eigenhändler Erschöpfung ein. Die Benutzungshandlung des Inverkehrbringens durch den Eigenhändler findet also nach Erschöpfungseintritt statt und er benötigt hierfür kein Benutzungsrecht⁸⁴⁶. Bei der Benutzungshandlung des Anbietens durch den Eigenhändler ist noch gesondert darauf einzugehen, dass diese auch zeitlich vor dem Erwerb der betreffenden Erzeugnisse von dem Teilhaber und damit vor Erschöpfungseintritt erfolgen kann. Voraussetzung für ein patentverletzendes Anbieten ist jedoch, dass eine im Inland begangene Handlung nach ihrem objektiven Erklärungsgehalt einen *schutzrechtsverletzenden* Gegenstand der Nachfrage zur Verfügung stellt⁸⁴⁷. Die in Aussicht gestellte Handlung müsste also ein Inverkehrbringen von erfindungsgemäßen Erzeugnissen, die zuvor noch nicht mit Zustimmung des Teilhabers in den Verkehr gebracht wurden, darstellen⁸⁴⁸. Indem aber vorliegend die von dem Eigenhändler in Aussicht gestellte Handlung einen Weiterverkauf von zuvor von dem Teilhaber erworbenen und damit patentrechtlich erschöpften Erzeugnissen darstellt, liegt kein patentverletzendes Anbieten vor. Der Eigenhändler benötigt also unabhängig von dem Zeitpunkt seines Angebots kein Benutzungsrecht⁸⁴⁹.

Ausnahmsweise kann aber auch der Eigenhändler ein Benutzungsrecht für seine Vertriebs- handlungen benötigen, nämlich dann, wenn es sich bei dem Teilhaber und dem Eigenhändler um konzernverbundene Unternehmen handelt und der Verkauf der Erzeugnisse von dem Teilhaber an den Eigenhändler als konzerninterne Warenbewegung, die aufgrund der konkreten Umstände nicht zum Erschöpfungseintritt führt, anzusehen ist⁸⁵⁰.

bbb. Kommissionär

Vielfältiger sind die Eigentumsverhältnisse bei der Kommission: hier kann der Teilhaber (Kommittent) das Eigentum an den erfindungsgemäßen Erzeugnissen bereits vor Durchführung der Ausführungsgeschäfte auf den Kommissionär übertragen (erste Konstellation). Infolgedessen tritt regelmäßig mit dem Eigentumsübergang auf den Kommissionär Er-

⁸⁴⁵ Baumbach/Hopt Einl v § 373 (Rn. 35, 38); Vögele/Engler/Wellmann, N Rn. 481.

⁸⁴⁶ So auch Lüdecke/Fischer, S. 687 f.; Bartenbach, Rn. 1320; Groß, Rn. 29.

⁸⁴⁷ BGH GRUR 2006, 927 (928) – *Kunststoffbügel* und entsprechend Busse/Keukenschrijver, § 9 (Rn. 71).

⁸⁴⁸ S. hierzu Kraßer/Ann § 33 (Rn. 111 f.).

⁸⁴⁹ Übereinstimmend, jedoch ohne weitere Differenzierung bzgl. des Anbietens: Lüdecke/Fischer, S. 687 f.; Bartenbach, Rn. 1320; Groß, Rn. 29.

⁸⁵⁰ S. Rn. 166 und Rn. 181.

schöpfung ein und es gelten die oberhalb für den Eigenhändler dargestellten Grundsätze, einschließlich der beschriebenen Ausnahme bei konzernverbundenen Unternehmen⁸⁵¹.

Weiterhin kann der Kommissionär das Eigentum erst im Rahmen des jeweiligen Ausführungsgeschäfts direkt von dem Teilhaber (Kommittent) mit dessen Einwilligung oder Genehmigung auf den jeweiligen Abnehmer übertragen, wobei die Eigentumsübertragung gemäß § 185 BGB (Verfügung eines Nichtberechtigten) erfolgt⁸⁵². Bleiben die erfindungsgemäßen Erzeugnisse bis zu diesem Zeitpunkt in der tatsächlichen Verfügungsgewalt des Teilhabers, wie beispielsweise in einem unter seiner Verfügungsgewalt stehenden Lager, so liegt erst in dem Eigentumsübergang auf den Abnehmer das erschöpfungsrechtliche Inverkehrbringen (zweite Konstellation). Die erforderliche Mitwirkung des Teilhabers für das Inverkehrbringen (Zustimmung zu dem Eigentumsübergang gemäß § 185 BGB) ändert nichts daran, dass es sich um das erstmalige patentrechtliche Inverkehrbringen handelt. Sich hierauf beziehende Angebotshandlungen des Kommissionärs stellen also ein Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die zuvor noch nicht mit Zustimmung des Teilhabers (Kommittent) in den Verkehr gebracht wurden, in Aussicht, weshalb der Kommissionär zumindest für diese Angebotshandlungen ein Benutzungsrecht benötigt⁸⁵³. In Bezug auf die Frage, ob der Kommissionär auch für die Benutzungshandlung des Inverkehrbringens ein Benutzungsrecht benötigt, könnte die erforderliche Mitwirkung des Teilhabers von Bedeutung sein: denn infolgedessen könnte die Handlung des Kommissionärs als so geringfügig einzustufen sein, dass sie nicht als eigenständige Benutzungshandlung, für die der Kommissionär ein Benutzungsrecht benötigt, anzusehen ist⁸⁵⁴. Auf der anderen Seite verkauft der Kommissionär die Erzeugnisse im eigenen Namen und ist damit der rechtlich Handelnde. Diese Frage wird vorliegend nicht weiter vertieft.

397

Bei den voranstehend behandelten zwei Konstellationen gehen das Eigentum und die tatsächliche Verfügungsgewalt jeweils gleichzeitig über, wobei dies bei der ersten Konstellation von dem einbindenden Teilhaber (bzw. Kommittenten) auf den Kommissionär und bei der zweiten Konstellation von dem einbindenden Teilhaber direkt auf den Abnehmer erfolgt. Während in beiden Fällen Erschöpfung bei dem gemeinsamen Übergang des Eigentums und der tatsächlichen Verfügungsgewalt eintritt, ist die Rechtslage weniger eindeutig, wenn der Teilhaber zwar das Eigentum an den Erzeugnissen bis zur Durchführung des Ausführungsgeschäfts behält, er aber bereits vorher seine tatsächliche Verfügungsgewalt auf den Kommissionär überträgt, beispielsweise indem er die Erzeugnisse unter Beibehal-

398

⁸⁵¹ Bartenbach, Rn. 1322, der allgemeiner auf den Übergang der Verfügungsgewalt, insbesondere auch bei Überlassung der erfindungsgemäßen Erzeugnisse in Kommission, abstellt; entsprechend Groß, Rn. 29.

⁸⁵² Baumbach/Hopt § 383 (Rn. 22).

⁸⁵³ Lüdecke/Fischer, S. 411; s. ferner BGH GRUR 2006, 927 (928) – *Kunststoffbügel*, Busse/Keukenschrijver, § 9 (Rn. 71) und Kraßer/Ann § 33 (Rn. 111 f.) zu den vorliegend angewandten Kriterien.

⁸⁵⁴ Dies wird offen gelassen in Lüdecke/Fischer, S. 411; z.B. ist nach Baumbach/Hopt, § 383 (Rn. 23) auch bei dem Herausgabeanspruch gemäß § 816 (1) S. 1 BGB streitig, ob der Kommissionär oder der Kommittent als Verfügender im Sinne dieser Regelung anzusehen ist.

tung von deren Eigentum in ein Konsignationslager oder in ein Lager des Kommissionärs liefert. Bei Konstellationen dieser Art ist streitig, ob allein der Übergang der tatsächlichen Verfügungsgewalt zum Erschöpfungseintritt führt und, falls das zu bejahen ist, welche Kriterien diesbezüglich gelten⁸⁵⁵. Tritt nämlich bei der Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt auf den Kommissionär Erschöpfung ein, so benötigt der Kommissionär nach den für die erste Konstellation dargestellten Grundsätzen regelmäßig kein Benutzungsrecht, außer es greift die dort genannte Ausnahme bei konzernverbundenen Unternehmen.

ccc. Handelsvertreter

Das Erscheinungsbild des Handelsvertreters ist in der Praxis vielgestaltig. Seine wirtschaftliche Selbständigkeit kann zwischen derjenigen eines großen Vertriebsunternehmers mit Marktmacht, auf den der Teilhaber (Prinzipal) angewiesen ist, und derjenigen eines Einfirmenvertreters mit arbeitnehmerähnlicher Stellung und Schutzbedürftigkeit (vgl. § 92a HGB) variieren⁸⁵⁶. Ferner kann der Handelsvertreter Funktionen und Risiken, die über die gesetzlich geregelten Aufgaben eines Handelsvertreters hinausgehen, vertraglich übernehmen, wie zum Beispiel Lagerhaltung und Auslieferung der Erzeugnisse, Werbung, Delkredere (§ 86b HGB) und Inkassoleistungen (§ 87 (4) HGB), wobei solch eine Übernahme typischerweise mit einer erhöhten Provision einhergeht⁸⁵⁷. In Abhängigkeit davon, ob der Handelsvertreter nur mit der Vermittlung oder auch mit dem Abschluss von Geschäften für den Teilhaber (Prinzipal) betraut ist, wird noch weiter zwischen dem Vermittlungsvertreter und dem Abschlussvertreter unterschieden, worauf nachfolgend eingegangen wird.

399

Der Vermittlungsvertreter ist von dem Teilhaber (Prinzipal) lediglich damit betraut, Geschäfte für ihn zu vermitteln (§ 84 (1) S. 1, 1. Alternative HGB). Er fördert den Geschäftsabschluss durch Einwirkung auf mögliche Abnehmer, während das Geschäft selbst, das heißt der Verkauf erfindungsgemäßer Erzeugnisse, durch den Teilhaber abgeschlossen wird⁸⁵⁸. Bei dieser Aufgabenverteilung ist davon auszugehen, dass vor dem Verkauf weder das Eigentum noch die tatsächliche Verfügungsgewalt von dem Teilhaber auf den Vermittlungsvertreter übergehen, das heißt Erschöpfung tritt regelmäßig erst mit dem Verkauf durch den Teilhaber ein. Dementsprechend liegen die Handlungen des Vermittlungsvertre-

400

⁸⁵⁵ Leßmann, GRUR 2000, 741 (742 f.) stellt auf den Übergang der tatsächlichen Verfügungsgewalt ab und bejaht den Erschöpfungseintritt für die Übergabe der Erzeugnisse an den Kommissionär; entsprechend Bartenbach, Rn. 1322 und Groß, Rn. 29; vgl. ferner OLG München GRUR-RR 2003, 338 (LS 1 u. 2, 338 f.) – *Herrenhemden* bzgl. der Erschöpfung von Marken; zu diesem Streitpunkt allgemein, vgl. Rn. 165.

⁸⁵⁶ Baumbach/Hopt § 84 (Rn. 1); s. Baumbach/Hopt § 92a (Rn. 1) zu Handelsvertretern mit arbeitnehmerähnlicher Stellung (wirtschaftlich wie sozial); vgl. ferner Baumbach/Hopt § 86 (Rn. 38) zu der wettbewerbsrechtlichen Behandlung des Handelsvertreters in Abhängigkeit von seiner wirtschaftlichen Selbständigkeit gegenüber dem Prinzipal.

⁸⁵⁷ Baumbach/Hopt § 86 (Rn. 51) u. § 87 (Rn. 3); s. § 86b (2) HGB zu der gesetzlichen Delkredereprovision; vgl. § 87 (4) HGB und Baumbach/Hopt § 87 (Rn. 47) zu der vertraglich abdingbaren Inkassoprovision.

⁸⁵⁸ Baumbach/Hopt § 84 (Rn. 22).

ters zeitlich vor dem Erschöpfungseintritt und es ist zu prüfen, ob sie ein Anbieten im Sinne des § 9 S. 2 PatG darstellen und damit ein patentrechtliches Benutzungsrecht erfordern. Hierfür müssten sie inhaltlich ausreichend konkret auf einen Geschäftsabschluss ausgerichtet sein, was einzelfallabhängig zu bewerten ist. Dabei muss der Vermittlungsvertreter möglichen Abnehmern kein konkretes Vertragsangebot im Sinne des § 145 BGB unterbreiten, sondern ausreichend können schon „vorbereitende Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter Schutz stehenden Gegenstand ermöglichen oder fördern sollen [...]“, sein⁸⁵⁹. Weiterhin ist für ein Anbieten im Sinne des § 9 S. 2 PatG erforderlich, dass eine im Inland begangene Handlung nach ihrem objektiven Erklärungsinhalt einen *schutzrechtsverletzenden* Gegenstand der Nachfrage zur Verfügung stellt, insbesondere die in Aussicht gestellte Handlung ein Inverkehrbringen von erfindungsgemäßen Erzeugnissen, die zuvor noch nicht mit Zustimmung des Teilhabers in den Verkehr gebracht wurden, darstellt⁸⁶⁰. Indem der Vermittlungsvertreter als selbständiger Gewerbetreibender (vgl. § 84 (1) HGB) ein Inverkehrbringen von bisher nicht erschöpften erfindungsgemäßen Erzeugnissen in Aussicht stellt, könnte diese Voraussetzung erfüllt sein. Jedoch erfolgen seine Handlungen nicht im eigenen Namen und beziehen sich nicht auf ein eigenes Inverkehrbringen, sondern auf ein rechtmäßiges Inverkehrbringen durch den Teilhaber. Dementsprechend ist fraglich, ob der Vermittlungsvertreter als der patentrechtlich Handelnde anzusehen ist⁸⁶¹. Dies könnte auch davon abhängig sein, in welchem Ausmaß der Vermittlungsvertreter Funktionen und Risiken im Verhältnis zu dem Teilhaber übernimmt. Die Frage, ob der Vermittlungsvertreter ein Benutzungsrecht für die Vornahme seiner Handlungen benötigt, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht weiter vertieft.

Weitergehender sind die Befugnisse des Abschlussvertreters, den der Teilhaber (Prinzipal) mit dem Abschluss von Geschäften, das heißt vorliegend mit dem Verkauf erfindungsgemäßer Erzeugnisse, betraut und entsprechend bevollmächtigt (§ 84 (1) S. 1, 2. Alternative HGB). Soweit sich der Abschlussvertreter innerhalb der ihm erteilten Handlungsvollmacht hält, schließt er das jeweilige Geschäft wirksam im Namen des Teilhabers ab, das heißt er selbst steht nicht in Vertragsbeziehung zu den Abnehmern der erfindungsgemäßen Erzeugnisse⁸⁶². Die von dem Abschlussvertreter ausgeführten Handlungen könnten also sowohl ein Anbieten als auch ein Inverkehrbringen von erfindungsgemäßen Erzeugnissen im Sinne des § 9 S. 2 PatG darstellen und ein Benutzungsrecht erfordern.

401

⁸⁵⁹ BGH GRUR 2006, 927 (927 f.) – *Kunststoffbügel*.

⁸⁶⁰ Vgl. die entsprechende Diskussion unter Rn. 397 in Bezug auf den Kommissionär bei direktem Eigentumsübergang von dem Teilhaber auf den Abnehmer sowie ergänzend Rn. 394 in Bezug auf den Eigenhändler.

⁸⁶¹ Lüdecke/Fischer, S. 411 sieht bei einem Handeln im Namen des Schutzrechtsinhabers, wie z.B. durch einen Agenten, den Schutzrechtsinhaber selbst als den patentrechtlich Handelnden an und verneint deshalb das Erfordernis eines Benutzungsrechts.

⁸⁶² Baumbach/Hopt § 84 (Rn. 24 f., 49).

Einzelfallabhängig könnte bereits vorher Erschöpfung eingetreten sein. Indem der Abschlussvertreter nämlich noch weitere Funktionen (vertraglich) übernehmen kann, insbesondere in Bezug auf Lagerung und Übergabe der Erzeugnisse an den jeweiligen Abnehmer, kann die tatsächliche Verfügungsgewalt über die erfindungsgemäßen Erzeugnisse bereits vorher von dem Teilhaber auf den Abschlussvertreter übergegangen sein, wie zum Beispiel bei Lieferung der Erzeugnisse in ein Konsignationslager oder ein Lager des Abschlussvertreters, auch wenn der Teilhaber bis zum Abschluss des Verkaufs Eigentümer bleibt⁸⁶³. Sofern die streitige Frage, ob bereits der Übergang der tatsächlichen Verfügungsgewalt zum Erschöpfungseintritt führt, zu bejahen ist⁸⁶⁴, wäre für solche Fälle die Notwendigkeit eines Benutzungsrechts des Abschlussvertreters zu verneinen, da das Inverkehrbringen durch ihn zeitlich nach Erschöpfungseintritt erfolgen würde und sich seine Angebotshandlungen auf Erzeugnisse beziehen würden, die zumindest zum Zeitpunkt des Verkaufs erschöpft wären⁸⁶⁵. Die für den Eigenhändler geschilderte Ausnahme bei konzernverbundenen Unternehmen würde in entsprechender Weise gelten⁸⁶⁶.

402

Weiterhin könnte die Tatsache, dass der Abschlussvertreter nicht im eigenen Namen, sondern im Namen des Teilhabers handelt, zur Folge haben, dass seine Handlungen patentrechtlich dem Teilhaber zuzurechnen sind und er deshalb kein Benutzungsrecht benötigt⁸⁶⁷. Hiergegen könnte sprechen, dass der Abschlussvertreter selbständiger Gewerbetreibender ist (§ 84 (1) HGB). Diese Frage wird vorliegend nicht weiter vertieft.

403

d. Zusammenfassung und Stellungnahme

In diesem Abschnitt wurden verschiedene Handelsbeziehungen und die damit einhergehende Schwankung des handlungsbezogenen Kriteriums untersucht. Vorausgesetzt wurde dabei, dass der Dritte nur einen Teil der unter den Ausschließlichkeitsabschnitt fallenden Benutzungshandlungen ausführen darf. Dementsprechend wurde zunächst die Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse durch den eingebundenen Dritten, jeweils in der Funktion als Auftragsfertiger, als Lohnfertiger und als Lohnveredler, und anschließend der Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse durch den eingebundenen Dritten, jeweils in der Funktion als Eigenhändler, als Kommissionär und als Handelsvertreter, behandelt. Parameter, welche die Selbständigkeit des Dritten bei der Ausführung seiner Benutzungshandlungen relativ zu dem Teilhaber und damit das handlungsbezogene Kriterium charakterisieren, sind in wirtschaftlicher Hinsicht die Verteilung der Funktionen und Risiken sowie der eingesetzten

404

⁸⁶³ Baumbach/Hopt § 86 (Rn. 51) zu der Übernahme solch weiterer Funktionen.

⁸⁶⁴ Vgl. die weitgehend entsprechende Diskussion unter Rn. 398 in Bezug auf den Kommissionär.

⁸⁶⁵ Vgl. hierzu Rn. 394 zu dem Eigenhändler.

⁸⁶⁶ S. Rn. 395 in Bezug auf den Eigenhändler.

⁸⁶⁷ So zum Beispiel Lüdecke/Fischer, S. 411, der bei einem Handeln im Namen des Schutzrechtsinhabers, wie zum Beispiel durch einen Agenten, den Schutzrechtsinhaber selbst als den patentrechtlich Handelnden ansieht.

immateriellen Wirtschaftsgüter und in rechtlicher Hinsicht, ob und in welcher Art der Teilhaber rechtlich in die Benutzungshandlungen des Dritten involviert ist. Diese Parameter sind jeweils nur für die konkrete, die Herstellung beziehungsweise den Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse betreffende Handelsbeziehung auszuwerten.

Sowohl bei den Herstellungs- als auch bei den Vertriebshandlungen ist die wirtschaftliche Selbständigkeit des Dritten relativ zu dem Teilhaber in Abhängigkeit von der Verteilung der Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter über eine große Bandbreite und im Wesentlichen stufenlos variierbar. Inhaltlich unterscheiden sich die Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter teilweise. Insbesondere kommt darin zum Ausdruck, dass der herstellende Dritte mit der technischen Seite, der vertreibende Dritte hingegen mit der wirtschaftlichen Seite der Erfindungsverwertung betraut ist⁸⁶⁸. Rechtlich besteht der Unterschied, dass der herstellende Dritte bei den verschiedenen Handelsbeziehungen durchweg die Benutzungshandlung der Herstellung vollständig alleine ausführt⁸⁶⁹, während bei einem Teil der behandelten Vertriebsformen auch der einbindende Teilhaber in die Benutzungshandlungen des Anbietens und Inverkehrbringens involviert ist.

405

Wird in Bezug auf Herstellungshandlungen des Dritten die durch die Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter aufgespannte Bandbreite in unterschiedliche Kategorien an Handelsbeziehungen unterteilt, wie es für den Vollhersteller, den Auftragsfertiger, den Lohnfertiger und den Lohnveredler vorgenommen wurde, so sind die Grenzen im Wesentlichen in ein Kontinuum zu legen. Hier verbleibt ein erheblicher Beurteilungsspielraum, insbesondere weil die Abgrenzung nicht an einer bestimmten Funktion oder an einem bestimmten Risiko festzumachen ist. Gemeinsam ist dem Auftragsfertiger, dem Lohnfertiger und dem Lohnveredler zwar gegenüber dem Vollhersteller, dass sie nur den einbindenden Teilhaber (Auftraggeber) mit den betreffenden (erfindungsgemäßen) Erzeugnissen beliefern. Zur Abgrenzung der Partizipation von sonstigen, rechtswidrigen Benutzungshandlungen Dritter wäre dieses Merkmal aber noch nicht geeignet, da es auch bei der Herstellungslizenz gegeben ist (deren Vergabe ja im Rahmen des § 743 (2) BGB nicht möglich ist). Das weitere, im steuerrechtlichen Gebiet der Verrechnungspreise in Bezug auf wirtschaftlich verbundene Unternehmen diskutierte Merkmal, wonach der Auftragsfertiger, der Lohnfertiger und der Lohnveredler allesamt eine Abnahmegarantie besäßen und kein Marktrisiko trügen, ist bei wirtschaftlich nicht verbundenen Unternehmen vielfach nicht oder nur mit Einschränkungen erfüllt und bildet deshalb ebenfalls kein geeignetes Abgrenzungsmerkmal zum Vollhersteller. Wie gezeigt wurde, werden nämlich von dem meist dominanten Auftraggeber Einschränkungen in unterschiedlichster Hinsicht durchge-

406

⁸⁶⁸ Vgl. Lüdecke/Fischer, S. 410 zu dieser Differenzierung.

⁸⁶⁹ Zwar kann z.B. bei der Lohnveredelung das Eigentum an den hergestellten Erzeugnissen dem einbindenden Teilhaber zustehen. Der patentrechtlich Handelnde ist jedoch unabhängig von den Eigentumsverhältnissen derjenige, der die Benutzungshandlung der Herstellung im Sinne des § 9 S. 2 PatG ausführt.

setzt, was sich insbesondere in einer eingeschränkten oder gänzlich fehlenden langfristigen Liefersicherheit zeigt. Eine klare Grenze, die sich zur Abgrenzung der Partizipation anbieten würde, ist dementsprechend für Herstellungshandlungen eines eingebundenen Dritten nicht erkennbar.

Ähnlich wie bei Herstellungshandlungen ist auch bei Vertriebshandlungen die wirtschaftliche Selbständigkeit des eingebundenen Dritten relativ zu dem einbindenden Teilhaber in Abhängigkeit von der Verteilung der Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter im Wesentlichen stufenlos variierbar. Eine Unterteilung dieser Bandbreite wird jedoch in rechtlicher Hinsicht durch teils gesetzlich geregelte Vertriebsmodelle geschaffen, die danach differenzieren, in wessen Namen und auf wessen Rechnung das jeweilige Handelsgeschäft abgeschlossen wird. Konkret behandelt wurde dabei der im eigenen Namen und auf eigene Rechnung handelnde Eigenhändler, der im eigenen Namen und auf fremde Rechnung handelnde Kommissionär sowie der im fremden Namen und auf fremde Rechnung handelnde Handelsvertreter. Die übernommenen Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter verlagern sich dabei von dem Eigenhändler über den Kommissionär bis zu dem Handelsvertreter zunehmend auf den einbindenden Teilhaber, wobei diesbezüglich ein Beurteilungsspielraum verbleibt. Beziehen sich die Vertriebshandlungen des Dritten auf patentrechtlich erschöpfte Erzeugnisse, benötigt der Dritte kein Benutzungsrecht und es erübrigt sich damit auch die Frage der Partizipation des Dritten. Dies ist bei dem Eigenhändler und bei dem Kommissionär, soweit letzterer das Eigentum an den erfindungsgemäßen Erzeugnissen jeweils zeitlich vor dem Ausführungsgeschäft erwirbt, der Fall. Schwieriger und unter Einbeziehung weiterer Rahmenbedingungen zu beurteilen sind solche Konstellationen, bei denen der vorherige Erschöpfungseintritt fraglich ist, so zum Beispiel bei einem Eigentumsübergang zwischen konzernverbundenen Unternehmen und bei einem Übergang nur der tatsächlichen Verfügungsgewalt (nicht aber des Eigentums) auf den vertreibenden Dritten. Weiterhin stellt sich bei Benutzungshandlungen des vertreibenden Dritten, in die der einbindende Teilhaber rechtlich involviert ist, beispielsweise weil er dem Eigentumsübergang zustimmen muss (vgl. Kommission), weil er selbst den Geschäftsabschluss vornehmen muss (vgl. Vermittlungsvertreter) oder weil der vertreibende Dritte die Benutzungshandlungen im Namen des Teilhabers vornimmt (vgl. Abschlussvertreter), die Frage, ob diese Handlungen des vertreibenden Dritten noch als eigenständige Benutzungshandlungen im Sinne des § 9 S. 2 PatG anzusehen sind.

Es wird nun im Hinblick auf eine mögliche Abgrenzung der Partizipation von sonstigen, rechtswidrigen Benutzungshandlungen Dritter die Ausprägung des handlungsbezogenen und des personenbezogenen Kriteriums für Herstellungshandlungen und anschließend für Vertriebshandlungen eines eingebundenen Dritten herausgearbeitet. Indem der zu Herstellungshandlungen eingebundene Dritte bei sämtlichen untersuchten Handelsbeziehungen die Herstellung im Sinne des § 9 S. 2 PatG in rechtlicher Hinsicht alleine vornimmt und

nur über die Verteilung der Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter eine Steigerung des handlungsbezogenen Kopplungsgrades erreichbar ist, kann das handlungsbezogene Kriterium zwar ein gewisses, von dem Auftragsfertiger bis zu dem Lohnveredler zunehmendes Maß erreichen. Gleichzeitig ist es aber auch in Relation zu der sehr hohen Ausprägung, die bei dem Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erreicht wird, zu setzen⁸⁷⁰. Dementsprechend erreicht es selbst bei dem Lohnveredler nur eine leicht erhöhte Ausprägung. Indem auch das personenbezogene Kriterium – wenn auch in geringerem Ausmaß – zunimmt, je mehr dieser Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter auf den einbindenden Teilhaber verlagert werden, erreicht es bei dem Lohnveredler zumindest eine niedrige Ausprägung⁸⁷¹. Bei dem Lohnfertiger sind die Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter zwar tendenziell etwas weniger auf den Teilhaber (Auftraggeber) als bei dem Lohnveredler verlagert, jedoch wäre eine Unterscheidung zwischen Lohnveredelung und Lohnfertigung vor dem Hintergrund, dass sie einander sehr nahe stehen und hier ohnehin ein Beurteilungsspielraum verbleibt, zu weitgehend. Dementsprechend werden für die Lohnveredelung und die Lohnfertigung einheitlich eine leicht erhöhte Ausprägung des handlungsbezogenen Kriteriums und eine niedrige Ausprägung des personenbezogenen Kriteriums zugrundegelegt. Sollte die Partizipation eines zur Herstellung eingebundenen Dritten, der mit dem einbindenden Teilhaber nur über eine Handelsbeziehung verbunden ist, ab einem gewissen Grad der Übernahme der Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter durch den Teilhaber möglich sein, so müsste die Grenze innerhalb eines Kontinuums dieser Parameter gelegt werden.

Bei Vertriebshandlungen bieten sich hingegen mehrere Stufen an, die durch die rechtliche Differenzierung, in wessen Namen und auf wessen Rechnung der Verkauf erfindungsgemäßer Erzeugnisse erfolgt, vergleichsweise klar voneinander unterscheidbar sind. Indem bei den Vertriebshandlungen von dem Eigenhändler über den Kommissionär bis zu dem Handelsvertreter nicht nur die Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter mehr und mehr auf den Teilhaber (Prinzipal) verlagert werden, sondern auch dessen rechtliche Mitwirkung bei den Benutzungshandlungen zunimmt, wird zumindest bei dem Kommissionär und bei dem Handelsvertreter eine deutlich höhere Ausprägung des handlungsbezogenen und damit einhergehend des personenbezogenen Kriteriums als bei dem Lohnfertiger und dem Lohnveredler erreicht. Insbesondere kann bei dem Handelsvertreter die Ausprägung des handlungsbezogenen Kriteriums als hoch und diejenige des personenbezogenen Kriteriums als leicht erhöht eingestuft werden.

⁸⁷⁰ S. hierzu Rn. 362.

⁸⁷¹ S. Rn. 365 zu der typischerweise sehr niedrigen Ausprägung des personenbezogenen Kriteriums bei Handelsbeziehungen sowie Rn. 369 zu der Einflussnahme der genannten Parameter auf das personenbezogene Kriterium.

Bei Vertriebshandlungen eines eingebundenen Dritten wären neben dem dritten, subjektiven Kriterium auch noch die oberhalb diskutierten Fragen des Erschöpfungseintritts und des Vorliegens einer eigenständigen Benutzungshandlung zu klären, was über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen würde. Demgegenüber ist bei Herstellungshandlungen eines eingebundenen Dritten nur noch das dritte, subjektive Kriterium zu prüfen, um die Frage der Partizipation beantworten zu können, was in dem nächsten Abschnitt (3.) erfolgt. 410

3. Herstellung durch Dritte und subjektives Kriterium

Nachfolgend wird die Untersuchung des zweiten Abschnitts (2.) nur noch für die im Fokus dieser Arbeit stehende Einbindung Dritter zu Herstellungshandlungen weitergeführt, um schließlich noch auf das dritte, subjektive Kriterium einzugehen. 411 Nach diesem dritten Kriterium darf der eingebundene Dritte bei der Erfindungsbenutzung im Wesentlichen keine Eigeninteressen verfolgen, sondern muss die Verwertungsinteressen des Teilhabers wahrnehmen. Es ist also zumindest auf die Interessen des einbindenden Teilhabers und des Dritten einzugehen. Weiterhin hat die Untersuchung der Interessenslagen der Teilhaber in Bezug auf die Vermittlung von Nutzungsrechten gezeigt, dass vertikale Teilhaber-Konstellationen, in denen der zu Herstellungshandlungen eingebundene Dritte auf der gleichen Handelsstufe wie der weitere Teilhaber steht und damit in Wettbewerb zu diesem tritt, besonders konflikträchtig sind⁸⁷². Dementsprechend verdienen diese vertikalen Teilhaber-Konstellationen auch bei der vorliegenden Untersuchung besondere Beachtung. Das einzelfallabhängige Interesse des weiteren Teilhabers und dessen Beeinträchtigung durch Herstellungshandlungen eines eingebundenen Dritten sind zwar keine Kriterien zur Abgrenzung der Partizipation. Sie werden vorliegend trotzdem mit einbezogen, um aufzuzeigen, dass in Abhängigkeit von der rechtlichen Zulässigkeit der Einbindung Dritter über § 743 (2) BGB und der anwendbaren Voraussetzungen eine Rückkopplung auf die Verhaltensweise des weiteren Teilhabers und des eingebundenen Dritten stattfindet. Dementsprechend werden nachfolgend die Verwertungsinteressen des einbindenden Teilhabers (a.), des weiteren Teilhabers (b.) und die Interessen des eingebundenen Dritten (c.) behandelt.

a. Verwertungsinteressen des einbindenden Teilhabers

Die Verwertungsinteressen des einbindenden Teilhabers entsprechen den im zweiten Teil (Teil B) behandelten Interessen des vergabewilligen Teilhabers, der die Vermittlung eines die Herstellung umfassenden Nutzungsrechts an einen Dritten aus dem Motiv der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents anstrebt. Es werden nachfolgend nur einzelne Aspekte wiederholt, während im Übrigen auf die vorangehende Untersuchung verwiesen 412

⁸⁷² Vgl. Abschnitt B.I.2.b.bb.aaa (Rn. 145 ff.) zu solch vertikalen Teilhaber-Konstellationen; darüber hinaus bergen auch horizontale Teilhaber-Konstellationen ein erhöhtes Konfliktpotenzial, vgl. hierzu Abschnitt B.I.2.c (Rn. 151 f.).

wird⁸⁷³. Das Hauptinteresse des einbindenden Teilhabers besteht demnach darin, die Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse, die er im Rahmen der eigenen Verwertung des Patents nicht (vollständig) selbst vornehmen kann oder will, durch einen Dritten ausführen zu lassen, wobei zu der Entstehung dieses Bedarfs unterschiedliche, teilweise im Voraus nicht absehbare Gründe beitragen können. Bei vertikalen Teilhaber-Konstellationen, bei denen auch der weitere Teilhaber ein potenzieller Zulieferer von erfindungsgemäßen Erzeugnissen ist, kann der einbindende Teilhaber ferner eine Abhängigkeit von dem weiteren Teilhaber vermeiden wollen oder sogar einen vollständigen Ausschluss desselben als Zulieferer anstreben.

Bisher noch nicht untersucht wurde, ob und in welcher Weise das Interesse des einbindenden Teilhabers mit dem Grad der Übernahme der oberhalb diskutierten Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter korreliert. Ohne Bestehen von Patentschutz würde ein Abnehmer in Bezug auf die Frage, in welchem Ausmaß er Funktionen, Risiken und immaterielle Wirtschaftsgüter im Verhältnis zu seinem Zulieferer übernimmt, eine wirtschaftliche Abwägung in Abhängigkeit von den einzelfallabhängigen Rahmenbedingungen und seiner Gesamtstrategie vornehmen. Einen generellen wirtschaftlichen Nachteil stellt eine solche Übernahme nicht dar, da sie regelmäßig zu einem reduzierten Gewinnaufschlag des Zulieferers und damit zu einem niedrigeren Kaufpreis der Erzeugnisse führt⁸⁷⁴. Sofern aber ein einzelner Teilhaber einer Patentgemeinschaft ab einem gewissen Grad der Übernahme einen Dritten über § 743 (2) BGB zur Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse einbinden könnte, wäre das für ihn ein gewichtiger Faktor, zusätzlich solche Funktionen, Risiken und immaterielle Wirtschaftsgüter zu übernehmen. Damit könnte er nämlich erreichen, dass er die Benutzungshandlung der Herstellung durch den Dritten ohne Mitwirkung des weiteren Teilhabers und ohne finanziellen Ausgleich an letzteren ausführen lassen könnte. Wirtschaftlich besonders vorteilhaft würde sich dies für ihn in einem vertikalen Teilhaber-Verhältnis, in dem auch der weitere Teilhaber zur Herstellung und Lieferung erfindungsgemäßer Erzeugnisse in der Lage wäre, darstellen, denn im Gegensatz zu dem weiteren Teilhaber wäre der eingebundene Dritte nicht durch die F&E-Kosten der vorangehenden Entwicklung belastet und könnte erfindungsgemäße Erzeugnisse günstiger anbieten als der weitere Teilhaber. Dies würde auch den weiteren Teilhaber, wenn er bei der Belieferung des einbindenden Teilhabers wettbewerbsfähig bleiben möchte, dazu zwingen, erfindungsgemäße Erzeugnisse entsprechend günstig anzubieten⁸⁷⁵. Damit würde der einbindende Teilhaber sowohl im Verhältnis zu dem eingebundenen Dritten als auch im Verhältnis zu dem weiteren Teilhaber profitieren.

413

⁸⁷³ Vgl. Abschnitte B.I.1.b.aa (Rn. 129 ff.) und B.I.1.b.cc (Rn. 134 f.).

⁸⁷⁴ S. Rn. 373.

⁸⁷⁵ Vgl. Abschnitt B.I.2.b.bb.aaa (Rn. 145 ff.) zu dieser Problematik; s. ferner die beiden Einigungsvorschläge der Schiedsstelle unter Abschnitt C.I.2.a.dd (Rn. 310 f.) und die hieran geübte Kritik unter Rn. 317.

b. Verwertungsinteressen des weiteren Teilhabers

Auch bei den Verwertungsinteressen des weiteren Teilhabers kann auf die im zweiten Teil (Teil B) behandelten Konstellationen, in denen der vergabewillige Teilhaber ein die Herstellung umfassendes Benutzungsrecht an einen Dritten aus dem Motiv der Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents vermitteln möchte, verwiesen werden⁸⁷⁶. Teilweise würden die Verwertungsinteressen des weiteren Teilhabers nur gestreift werden. Vielfach wäre er dann an einem finanziellen oder anderweitigen Ausgleich interessiert. Die Verwertungsinteressen des weiteren Teilhabers wären jedoch im Kern getroffen, wenn der zur Herstellung eingebundene Dritte bei der Belieferung des einbindenden Teilhabers in Wettbewerb zu ihm treten würde, was bei vertikalen Teilhaber-Konstellationen besonders wahrscheinlich ist⁸⁷⁷. Dadurch wäre nicht nur sein Lieferumfang von erfindungsgemäßen Erzeugnissen reduziert, sondern er wäre auch gezwungen, dem einbindenden Teilhaber die erfindungsgemäßen Erzeugnisse vergleichbar günstig wie der eingebundene Dritte anzubieten, weshalb er – soweit das Verhältnis zu dem einbindenden Teilhaber betroffen ist – weder seine F&E-Kosten (mit Gewinn) zurück erwirtschaften noch den Erfindungswert (vollständig oder anteilig) realisieren könnte.

414

Wie nachfolgend aufgezeigt wird, wirken sich die für die Partizipation geltenden Voraussetzungen auf das Verhalten der Partner in einer vorangehenden F&E-Zusammenarbeit aus, wobei dies insbesondere für vertikale Formen der Zusammenarbeit gilt. Soweit nämlich ein Zulieferer in einer vertikalen F&E-Zusammenarbeit im Verhältnis zu seinem Abnehmer die Strategie verfolgt, die auf seiner Seite anfallenden F&E-Kosten selbst zu tragen, um sie durch eine spätere Belieferung des Abnehmers mit entsprechend entwickelten (erfindungsgemäßen) Erzeugnissen (ggf. mit Gewinn) zurück zu erwirtschaften, würde diese Strategie dann nicht mehr aufgehen, wenn der Abnehmer bei gemeinsamen Erfindungen im Rahmen des § 743 (2) BGB ohne weiteres einen Dritten zur Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse einbinden könnte. Ob der eingebundene Dritte dabei nun in einem hohen oder niedrigen Maß Funktionen, Risiken und immaterielle Wirtschaftsgüter übernehmen würde, hätte keinen merklichen Einfluss auf die Interessenslage des weiteren Teilhabers. Insbesondere wäre es für ihn kein Vorteil, wenn der eingebundene Dritte „nur“ in der Funktion als Lohnveredler oder Lohnfertiger tätig werden würde. Der auf ihn ausgeübte Preisdruck wäre sogar tendenziell höher.

415

Bei einer großzügigen Handhabung der Partizipation würde der Zulieferer seine Strategie bereits für die F&E-Phase anpassen. Die logische Konsequenz wäre dabei, dass er bei einem spezifischen Entwicklungsbedarf des Abnehmers nicht mehr mit ihm in engen techni-

416

⁸⁷⁶ Siehe die betreffenden Konstellationen in dem Abschnitt B.I.2 (Rn. 139 ff.).

⁸⁷⁷ S. Abschnitt B.I.2.b.bb.aaa (Rn. 145 ff.); darüber hinaus bergen auch horizontale Teilhaber-Konstellationen ein erhöhtes Konfliktpotenzial, vgl. hierzu Abschnitt B.I.2.c (Rn. 151 f.).

schen Austausch treten und gemeinsam geeignete Lösungen entwickeln würde, wie es gerade an der technischen Schnittstelle zwischen Zulieferer und Abnehmer oftmals auch formlos stattfindet. Vielmehr würde er sich mit seinen Entwicklungstätigkeiten gegenüber dem Abnehmer abschotten. Soweit in bestimmten technischen Bereichen (z.B. Schnittstellenbereichen) eine Abschottung nicht möglich ist und nur eine gemeinsame Entwicklungstätigkeit als Option verbleibt, könnte er es mangels einer Belohnung für gemeinsame Erfindungen vorziehen, überhaupt keine gemeinsame Entwicklung mit dem Abnehmer zu betreiben und darauf zu setzen, später mit reduzierten Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgütern, beispielsweise als Lohnfertiger oder Lohnveredler, für den jeweiligen Abnehmer zu fertigen. So könnte er sich die Entwicklungskosten sparen und er würde von vornherein nur auf die sonstigen wirtschaftlichen Vorteile setzen, die sich aus der Belieferung des Abnehmers mit (ggf. erfindungsgemäßen) Erzeugnissen ergeben. Er würde sich also bereits vor der F&E-Phase entscheiden, die Position des einzubindenden Dritten einzunehmen. Diese Reaktionen könnten sich auf den technischen Schnittstellenbereich zwischen Zulieferer und Abnehmer, der besonders anfällig für gemeinsame Erfindungen ist, beschränken oder aber auch darüber hinausgehen. Sie würden dazu führen, dass die technische Entwicklung in den betroffenen Bereichen gebremst wird, was auch zum Nachteil für den Abnehmer wäre⁸⁷⁸.

c. Interessen des eingebundenen Dritten

Ausgehend von den oberhalb dargestellten Verwertungsinteressen des einbindenden Teilhabers ist nun zu untersuchen, ob der eingebundene Dritte bei der Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse für den Teilhaber im Wesentlichen keine Eigeninteressen verfolgt, sondern dessen Verwertungsinteressen wahrnimmt. In dieser Hinsicht interessant ist die Diskussion von Martinek in Bezug auf die Zulässigkeit von Preisermäßigungsklauseln, durch die dem Abnehmer gegenüber dem Zulieferer ein einseitiges Preisänderungsrecht eingeräumt wird⁸⁷⁹. Losgelöst von Zulieferer-Abnehmer-Verhältnissen hatte der BGH für Preiserhöhungsklauseln unter Kaufleuten als eine mögliche Voraussetzung genannt, dass die Parteien im Wesentlichen gleichgerichtete wirtschaftliche Interessen verfolgen müssen⁸⁸⁰. Diese Voraussetzung sieht Martinek bei Zulieferer-Abnehmer-Verhältnissen nicht als erfüllt an. Vielmehr betont er das Ungleichgewicht zwischen Zulieferer und Abnehmer, wobei nach der typischen Macht- und Faktenkonstellation der Abnehmer mit seinem Informationsvorsprung ohnehin die Möglichkeit habe, seine allgemeinen Risiken auf den Zulieferer abzuwälzen⁸⁸¹. Er spricht in diesem Zusammenhang auch von einem „dem Ab-

417

⁸⁷⁸ Vgl. Martinek, S. 7 f., der die Bedeutung der gegenseitigen Ergänzung des Fachwissens des Zulieferers und desjenigen des Abnehmers hervorhebt.

⁸⁷⁹ S. Martinek, S. 63 ff. mit weiteren Nachweisen.

⁸⁸⁰ Martinek, S. 64.

⁸⁸¹ Martinek, S. 65 f.

nehmer weithin ausgelieferten Zulieferer⁸⁸². Ein Ungleichgewicht besteht nicht nur bei der konkret diskutierten Preisbildung, sondern erstreckt sich auch auf weitere Bereiche. So behandelt Martinek in konzernrechtlicher Hinsicht die zum Teil erhebliche Einflussnahme des Abnehmers auf den Zulieferer. Sie führe jedoch nur in Ausnahmefällen zu einem so weitgehenden Autonomieverlust des Zulieferers, dass die oftmals zu bejahende marktbedingte Abhängigkeit einer verwaltungsbedingten Beherrschung des Zulieferers gleichgestellt und damit eine konzernrechtliche Abhängigkeit angenommen werden könne⁸⁸³.

Die diskutierten Aspekte zeigen einerseits die vielfach gegebene Dominanz des Abnehmers und dessen Einflussnahme auf den Zulieferer auf, die tendenziell (aber nicht zwingend) zunehmen wird, je mehr Funktionen, Risiken und immaterielle Wirtschaftsgüter der Abnehmer übernimmt. Sicherlich ist damit auch vielfach zu bejahen, dass dem eingebundenen Zulieferer (Dritten) bis zu einem gewissen Grad die Verwertungsinteressen des einbindenden Abnehmers (Teilhaber) aufgezwängt werden. Dies wird jedoch in höherem Maße von der wirtschaftlichen Dominanz des Abnehmers, deren tatsächlicher Ausübung sowie den sonstigen marktseitigen Rahmenbedingungen, insbesondere den sich für den Zulieferer bietenden Ausweichmöglichkeiten auf dem Markt⁸⁸⁴, abhängen, als von der Verteilung der Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter. Wie auch die von Martinek hervorgehobenen und oberhalb diskutierten Gesichtspunkte verdeutlichen, kann aus solch einer Dominanz regelmäßig nicht gefolgert werden, dass der eingebundene Zulieferer bei der Erfindungsbenutzung im Wesentlichen keine Eigeninteressen verfolgt. Vielmehr wird er sich einer von dem Abnehmer aufgezwängten Einflussnahme so weitgehend wie möglich entziehen, bis sich ein Kräftegleichgewicht einstellt, das in Abhängigkeit von den voranstehend genannten Parametern mal weiter zu dem Abnehmer, mal weiter zu dem Zulieferer hin verschoben sein kann. Weiterhin wird er die Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse auch nur dann zusagen, wenn dies für ihn profitabel ist und er damit seine eigenen wirtschaftlichen Interessen wahrgenommen sieht. Schließlich kann es sich bei dem eingebundenen Zulieferer gerade um einen solchen handeln, der sich, wie oberhalb für den weiteren Teilhaber dargestellt⁸⁸⁵, zuvor bewusst dagegen entschieden hat, in dem betroffenen Bereich mit dem Abnehmer gemeinsame Entwicklungen zu betreiben, um dann später als Zulieferer (z.B. in der Funktion als Lohnfertiger oder Lohnveredler) die Produktion der von seinen Wettbewerbern mitentwickelten Erzeugnisse zu übernehmen. Dabei wäre seine Mitwirkung bei der Entwicklungstätigkeit zu diesem früheren Zeitpunkt von dem Abnehmer sicherlich gewünscht gewesen und er hat insoweit dessen Interessen enttäuscht. Diese Aspekte verdeutlichen, dass der eingebundene Zulieferer selbst bei einer starken Verlagerung der Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter auf den einbindenden

418

⁸⁸² Martinek, S. 66.

⁸⁸³ Martinek, S. 176 ff.

⁸⁸⁴ Der Aspekt der bestehenden Ausweichmöglichkeiten wird genannt in Martinek, S. 177.

⁸⁸⁵ S. hierzu Rn. 416.

Abnehmer und selbst bei einer aufgezwängten Einflussnahme durch den Abnehmer regelmäßig noch zu einem merklichen Grad Eigeninteressen bei der Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse verfolgt und nicht nur die Verwertungsinteressen des einbindenden Teilhabers wahrnimmt. Dementsprechend wird nur eine leicht erhöhte Ausprägung des subjektiven Kriteriums erreicht.

d. Stellungnahme

aa. Partizipation eines eingebundenen Zulieferers?

Voranstehend wurde gezeigt, dass der von einem Teilhaber (Abnehmer) zur Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse eingebundene Dritte (Zulieferer), selbst wenn er als Lohnveredler oder Lohnfertiger tätig wird, regelmäßig noch zu einem merklichen Grad Eigeninteressen verfolgt und deshalb nur eine leicht erhöhte Ausprägung des subjektiven Kriteriums erreicht wird. Auch das handlungsbezogene Kriterium ist bei solchen Lohnveredelungs- und Lohnfertigungsverhältnissen nur leicht erhöht, das personenbezogene Kriterium hingegen nur niedrig ausgeprägt. Indem bei der Zulassung der Partizipation ein sehr strenger Maßstab anzulegen ist⁸⁸⁶, reicht das Gesamtbild dieser drei Kriterien nicht aus, um eine Partizipation eines zur Herstellung eingebundenen Dritten (Zulieferer) zu bejahen. 419

bb. Wirtschaftliche Verbundenheit des eingebundenen Zulieferers

Es wird nun noch auf die Frage eingegangen, ob sich aufgrund der Kombination einer wirtschaftlichen Verbundenheit und einer Handelsbeziehung eine für die Partizipation ausreichende Annäherung des zur Herstellung eingebundenen Dritten (Zulieferer) an den Teilhaber ergeben kann. Dabei sind die Ausprägungen der drei Kriterien, die für die Verhältnisse der wirtschaftlichen Verbundenheit und des Bestehens einer Handelsbeziehung jeweils einzeln bestimmt wurden, nicht einfach aufzuaddieren, da sich die Annäherung teilweise hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte vollzieht. Der bei solch einer Kombination maximal erreichbare Realisierungsgrad der drei Kriterien kann wie folgt abgeschätzt werden: ist eine wirtschaftliche Verbundenheit im Sinne der §§ 15 ff. AktG gegeben, wird typischerweise eine leicht erhöhte Ausprägung aller drei Kriterien erreicht⁸⁸⁷. Durch das Hinzutreten einer engen Handelsbeziehung in Form eines Lohnveredelungs- oder Lohnfertigungsverhältnisses und einer noch engeren Konzernverbundenheit wird allenfalls noch eine leichte Erhöhung dieser Kriterien bewirkt. Folglich wird selbst bei einer engen Konzernverbundenheit, wie sie zum Beispiel bei einem 100%igen Tochterverhältnis gegeben ist, und bei Vorliegen eines Lohnveredelungs- oder Lohnfertigungsverhältnisses maximal eine hohe Ausprägung der drei Kriterien, nicht aber eine sehr hohe Ausprägung erreicht. 420

⁸⁸⁶ Vgl. Abschnitt C.I.3.c.dd (Rn. 354 ff.).

⁸⁸⁷ S. Rn. 364.

Nach der hier vertretenen Meinung sind die abgeschätzten, maximal erreichbaren Realisierungsgrade der drei Kriterien unzureichend, um eine Partizipation eines als Lohnveredler oder Lohnfertiger eingebundenen Dritten, selbst wenn er wirtschaftlich eng mit dem einbindenden Teilhaber verbunden ist, zu bejahen. Ein solch strenger Maßstab ist nach der hier vertretenen Auffassung angesichts der weitreichenden rechtlichen Wirkung der Partizipation gerechtfertigt, zumal dem Teilhaber ja auch ein Vorgehen über § 745 (1) und (2) BGB als Handlungsoption zur Verfügung steht (s. hierzu nachfolgend unter cc.).

421

cc. Verhältnis zu § 745 (1) und (2) BGB

Zwar lässt sich das oberhalb herausgearbeitete Ergebnis, wonach die Partizipation eines zur Herstellung eingebundenen Dritten durchgehend zu verneinen ist, mit deren weitreichenden Folgen und dem fehlenden Ausgleich für den weiteren Teilhaber rechtfertigen. Auf der anderen Seite würde es dem Gerechtigkeitsempfinden widersprechen, wenn ein Teilhaber immer dann, wenn er selbst über keine Herstellungsmöglichkeiten verfügt, von der individuellen Erfindungsverwertung entweder ganz ausgeschlossen oder bei vertikalen Teilhaber-Verhältnissen alleine von dem weiteren Teilhaber (Zulieferer) abhängig wäre. Dementsprechend wird nachfolgend das Ergebnis der zu verneinenden Partizipation eines zur Herstellung eingebundenen Dritten ins Verhältnis zu der zuvor diskutierten Vergabe eines abgeleiteten Benutzungsrechts über einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) und über ein Verlangen nach § 745 (2) BGB gesetzt, um die Ausgewogenheit der insgesamt bestehenden Verwertungsoptionen zu überprüfen.

422

Verfügt ein einzelner (vergabewilliger) Teilhaber über keine Herstellungsmöglichkeiten zur Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse, so besteht der Ausgangszustand (bzw. der Zustand der Patentgemeinschaft ohne Verwertungsregelung⁸⁸⁸) darin, dass er entweder von einer eigenen Verwertung des Patents (durch Herstellung und Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse) ausgeschlossen ist oder er im Falle eines vertikalen Teilhaber-Verhältnisses alleine von dem weiteren Teilhaber (als Zulieferer) abhängig ist⁸⁸⁹. Darüber hinaus stehen ihm die weiteren Verwertungsstufen der Anteilsveräußerung (§ 747 S. 1 BGB) und der Geltendmachung des Aufhebungsverlangens (§ 749 (1) BGB) zur Verfügung⁸⁹⁰. Ein Teilhaber ohne Herstellungsmöglichkeiten wird also in Bezug auf die eigene Verwertung des Patents nicht von vornherein solchen Teilhabern, die zur Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse in der Lage sind, gleichgestellt. Vielmehr muss er über § 745 (1) oder (2) BGB versuchen, die Vergabe eines abgeleiteten Benutzungsrechts an einen Dritten (Zulieferer) durchzusetzen. Soweit er die Mehrheit der Anteile hält, wird ihm dies regelmäßig bei

423

⁸⁸⁸ S. Abschnitt A.IV.1.a (Rn. 78 ff.) zu dem Zustand ohne Verwertungsregelung.

⁸⁸⁹ Abgesehen von den häufig deutlich weniger attraktiven Optionen, den eigenen betrieblichen Hintergrund zu erweitern oder auf Dritte im patentfreien Ausland zurückzugreifen.

⁸⁹⁰ S. Rn. 79 f., Rn. 97 und Rn. 103 zu diesen weiteren Verwertungsstufen.

Vorliegen nachvollziehbarer und erheblicher Beweggründe und unter Bereitstellung eines angemessenen Ausgleichs für den weiteren Teilhaber über einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) gelingen. Indem bei der einzelfallabhängigen Prüfung der Voraussetzungen der § 745 (1) und (2) BGB jeweils die weiteren, teils subjektiven Rahmenbedingungen mit einzubeziehen sind und indem im Gegenzug zu der Vergabe ein angemessener Ausgleich (z.B. finanzieller Art) für den weiteren Teilhaber und gegebenenfalls auch eine Beschränkung des Benutzungsrechts vorzusehen ist/sind, kann sichergestellt werden, dass eine über § 745 (1) und (2) BGB eingeführte Verwertungsregelung ausgewogen im Hinblick auf die teils gegenläufigen Teilhaber-Interessen ist⁸⁹¹. In dem Zustand der Patentgemeinschaft ohne Verwertungsregelung mit seinen starren, gesetzlich geregelten Verwertungsstufen wäre es nicht in vergleichbarer Weise möglich, durch einmalige Festlegung einer Grenze für die Vielzahl an praxisrelevanten Konstellationen eine ausgewogene Position einzustellen⁸⁹². Auch würde die Zulassung der Einbindung Dritter zur Herstellung im Rahmen des § 743 (2) BGB einseitig Industrieunternehmen in der Teilhaber-Stellung als Abnehmer bevorzugen, während für Industrieunternehmen in der Teilhaber-Stellung als Zulieferer⁸⁹³, für Forschungseinrichtungen und für Hochschulen kein vergleichbares Pendant zur Verfügung stünde.

Zuletzt wird noch auf das Regel-Ausnahmeverhältnis eingegangen, wonach im Ausgangszustand der Kreis der Benutzungsbefugten klein gehalten wird und die Teilhaber erst durch ein Vorgehen über § 745 (1) oder (2) BGB einzelfallabhängig ihre Verwertungsbefugnisse erweitern können. Im Hinblick auf die hohe Bedeutung der Ausschließungsbefugnis für den qualitativen Wert des Rechts „Patent“ und der mit der Vermittlung von Benutzungsrechten einhergehenden Reduzierung dieses Werts ist ein solcher Ausgangszustand mit restriktiver Handhabung der benutzungsbefugten Personen angebracht⁸⁹⁴. Weiterhin wird hierdurch eine rückwirkende Einschränkung von ursprünglich breiter angelegten Verwertungsbefugnissen vermieden. Würden nämlich bereits im Ausgangszustand umfassende Teilhaber-Gebrauchsbefugnisse einschließlich der Einbindung Dritter zu Herstellungszwecken bestehen, läge es an dem weiteren Teilhaber, in Reaktion auf eine gegebenenfalls stattfindende Einbindung Dritter eines Teilhabers eine Einschränkung und/oder einen Ausgleich durchsetzen. Dies wäre nicht nur mit Nachteilen für den weiteren Teilhaber verbunden, sondern ein solches Vorgehen könnte auch eine langfristige Planung des einbindenden Teilhabers im Nachhinein erschüttern⁸⁹⁵.

424

⁸⁹¹ S. Abschnitt B.IV.2.c (Rn. 271 f.) zu der Vorsehung eines Ausgleichs.

⁸⁹² S. Abschnitt A.IV.1.a (Rn. 78 ff.).

⁸⁹³ S. Abschnitt B.I.1.b.bb (Rn. 132 f.) zu dem entsprechenden Bedarf des Zulieferers; die Partizipation eines auf einer höheren Handelsstufe eingebundenen Abnehmers scheitert von vornherein daran, dass letzterer sowohl die Herstellung als auch den Vertrieb erfindungsgemäßer Erzeugnisse übernehmen müsste, vgl. Rn. 367.

⁸⁹⁴ S. Rn. 43 und 88.

⁸⁹⁵ S. Rn. 295 zu den Nachteilen für den weiteren Teilhaber; aber auch für den einbindenden Teilhaber würde z.B. eine langfristige Kalkulation der Erfindungsverwertung dann nicht mehr zutreffen, wenn er ab ei-

Dementsprechend ergibt sich insgesamt ein ausgewogenes Verhältnis an Verwertungsoptionen im Rahmen der §§ 741 ff. BGB. 425

4. Zusammenfassung

Die Abgrenzung der Partizipation von sonstigen, rechtswidrigen Benutzungshandlungen Dritter wurde in diesem Abschnitt anhand praxisrelevanter Konstellationen weiter konkretisiert. Zunächst wurde in dem ersten Abschnitt (1.) die Abgrenzung für unterschiedliche Verhältnisse zwischen dem einbindenden Teilhaber und dem eingebundenen Dritten untersucht und gleichzeitig die Bandbreite des personenbezogenen Kriteriums aufgezeigt. Bejaht wurde eine Partizipation des eingebundenen Dritten für die Verhältnisse zwischen Arbeitgeber (Teilhaber) und Arbeitnehmer (eingebundener Dritter) sowie zwischen entleihendem Unternehmen (Teilhaber) und Leiharbeitnehmer (eingebundener Dritter), grundsätzlich verneint hingegen bei wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Bei Vorliegen nur einer Handelsbeziehung zwischen dem Teilhaber und dem eingebundenen Dritten ergab die Untersuchung des personenbezogenen Kriteriums eine sehr niedrige Ausprägung. 426

Um die zuletzt genannte Konstellation einer Verbundenheit nur über eine Handelsbeziehung weiter zu vertiefen, wurden in dem zweiten Abschnitt (2.) unterschiedliche Handelsbeziehungen, bei denen der Dritte einmal zu Herstellungshandlungen und einmal zu Vertriebshandlungen eingebunden wird, sowie die jeweilige Ausprägung des handlungsbezogenen Kriteriums untersucht. Parameter, welche die Selbständigkeit des Dritten bei Ausführung seiner Benutzungshandlungen relativ zu dem einbindenden Teilhaber charakterisieren und damit das handlungsbezogene Kriterium mitbestimmen, sind in wirtschaftlicher Hinsicht die Verteilung der Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter zwischen dem Teilhaber und dem Dritten und in rechtlicher Hinsicht, ob und in welcher Weise der Teilhaber in die Benutzungshandlungen des Dritten involviert ist. 427

In Bezug auf die Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse durch den Dritten lassen sich ausgehend von dem Vollhersteller, über den Auftragsfertiger, den Lohnfertiger bis hin zu dem Lohnveredler Kategorien mit immer weiter reduzierten Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgütern des Dritten und damit mit immer geringerer wirtschaftlicher Selbständigkeit desselben definieren. Hierbei handelt es sich um eine typisierende Einteilung, bei der ein gewisser Beurteilungsspielraum verbleibt. Bei allen Kategorien führt der Dritte die Benutzungshandlung der Herstellung vollständig selbst aus, das heißt der einbindende Teilhaber ist rechtlich nicht darin involviert. Bei Lohnveredelungs- oder Lohnfertigungsverhältnissen wird eine leicht erhöhte Ausprägung des handlungsbezogenen Kriteriums und eine niedrige Ausprägung des personenbezogenen Kriteriums erreicht. 428

nem Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) oder ab einem Verlangen nach § 745 (2) BGB einen finanziellen Ausgleich an den weiteren Teilhaber leisten müsste.

Bei Vertriebshandlungen Dritter besteht rechtlich eine klare Unterteilung zwischen dem in eigenem Namen und auf eigene Rechnung handelnden Eigenhändler, dem in eigenem Namen und auf fremde Rechnung handelnden Kommissionär und dem in fremdem Namen und auf fremde Rechnung handelnden Handelsvertreter. Die von dem vertreibenden Dritten übernommenen Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter und damit einhergehend auch dessen wirtschaftliche Selbständigkeit nehmen von dem Eigenhändler über den Kommissionär bis hin zu dem Handelsvertreter ab. Bei der Zuordnung der Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter zu den verschiedenen Vertriebsformen verbleibt wiederum ein gewisser Beurteilungsspielraum. Indem der einbindende Teilhaber in die Vertriebshandlungen des Kommissionärs und des Handelsvertreters auch rechtlich involviert ist, wird in handlungs- und personenbezogener Hinsicht eine weitergehende Annäherung erreicht. Insbesondere werden bei dem Handelsvertreter eine hohe Ausprägung des handlungsbezogenen Kriteriums und eine leicht erhöhte Ausprägung des personenbezogenen Kriteriums erreicht. Bei Vertriebshandlungen Dritter ist ferner zu berücksichtigen, dass der Dritte dann kein Benutzungsrecht benötigt, wenn sich seine Benutzungshandlungen auf erschöpfte Erzeugnisse beziehen, was unter anderem dann der Fall ist, wenn der Dritte Eigenhändler ist oder ein Kommissionär, der das Eigentum an den erfindungsgemäßen Erzeugnissen jeweils zeitlich vor dem Ausführungsgeschäft erwirbt. Schwieriger und unter Einbeziehung weiterer Rahmenbedingungen zu beurteilen sind solche Konstellationen, bei denen der vorherige Erschöpfungseintritt fraglich ist, so zum Beispiel bei einem Eigentumsübergang zwischen konzernverbundenen Unternehmen und bei einem Übergang nur der tatsächlichen Verfügungsgewalt (nicht aber des Eigentums) auf den vertreibenden Dritten. Weiterhin stellt sich bei Benutzungshandlungen des vertreibenden Dritten, in die der einbindende Teilhaber rechtlich involviert ist, die Frage, ob die Handlungen des Dritten noch als eigenständige Benutzungshandlungen im Sinne des § 9 S. 2 PatG anzusehen sind.

429

Bei der Einbindung eines über eine Handelsbeziehung verbundenen Dritten zu Herstellungshandlungen, worauf der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit gelegt wurde, bedurfte es nur noch der Untersuchung des subjektiven Kriteriums, um die Frage der Partizipation des Dritten zu beantworten. Demensprechend wurde in dem dritten Abschnitt (3.) das dritte, subjektive Kriterium, wonach der eingebundene Dritte bei der Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse im Wesentlichen keine Eigeninteressen verfolgen darf, sondern die Verwertungsinteressen des einbindenden Teilhabers wahrnehmen muss, für diese Konstellation untersucht. Es wurde gezeigt, dass der eingebundene Dritte (Zulieferer) selbst bei einer aufgezwängten Einflussnahme durch den einbindenden Teilhaber (Abnehmer) und bei einer starken Verlagerung der Funktionen, Risiken und immateriellen Wirtschaftsgüter auf diesen Teilhaber noch zu einem merklichen Grad Eigeninteressen bei der Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse verfolgt. Dementsprechend wird selbst bei Lohnveredlern und Lohnfertigern nur eine leicht erhöhte Ausprägung des subjektiven Kriteriums erreicht.

430

Im Gesamtbild reichen die Ausprägungen der drei Kriterien nicht aus, dass ein von einem 431
 Teilhaber zur Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse eingebundener Dritter, der mit
 dem Teilhaber über eine Handelsbeziehung verbunden ist, im Rahmen des § 743 (2) BGB
 an dem originären Benutzungsrecht des Teilhabers partizipieren kann. Dies gilt auch dann,
 wenn der eingebundene Dritte mit dem Teilhaber wirtschaftlich verbunden ist (z.B. gemäß
 der §§ 15 ff. AktG). Dementsprechend ist ein einzelner Teilhaber, der einen Dritten zur
 Durchführung von Herstellungshandlungen einbinden möchte, auf ein Vorgehen über ein
 Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) oder ein Verlangen nach § 745 (2) BGB ange-
 wiesen.

Die tabellarische Zusammenstellung am Ende des zweiten Teils (Teil B) wird nun noch um 432
 die in dem dritten Teil (Teil C) herausgearbeitete Verwertungsoption der Partizipation er-
 gänzt. Demnach kann ein Dritter an dem originären Benutzungsrecht des Teilhabers, das
 diesem gemäß § 743 (2) BGB zusteht, partizipieren, sofern die hierfür geltenden strengen
 Voraussetzungen erfüllt sind⁸⁹⁶. Die Partizipation ist in der Übersichtstabelle als Option
 innerhalb der ersten Verwertungsstufe (vgl. Zeile 1.a) in dem Zustand der Patentgemein-
 schaft ohne Verwertungsregelung einzuordnen.

Verwertungsstufe	ohne Verwertungsregelung	mit Verwertungsregelung	
1.a Erfindungsbenutzung	+ § 743 (2) <u>Partizipation:</u> nicht jedoch bei Lohnveredelung, Lohnfertigung u. Auftragsfertigung	Gestaltungsspielraum	
1.b Vergabe von obligatori- schem Benutzungsrecht	- § 744 (1)	Gestaltungsspielraum	
1.c Vergabe von Benutzungs- recht mit Verfügungswir- kung	- § 747 S. 2 und § 744 (1)	Gestaltungsspielraum	
2. Verkauf des Anteils	+ § 747 S. 1	+ § 137	Gestaltungs- spielraum
3. Aufhebung, Pfandverkauf	+ § 749 (1)	+ § 749 (2, 3)	Gestaltungs- spielraum

III. Ausblick: Stadium vor Patenterteilung

Die Untersuchungen der vorangehenden Abschnitte bauen auf den rechtlichen Wirkungen 433
 des erteilten und veröffentlichten Patents („Patent“) auf. Das Patent vermittelt seinem In-

⁸⁹⁶ Wie in der Tabelle angermerkt ist, sind diese Voraussetzungen nicht bei der Lohnveredelung, der Lohn-
 fertigung und der Auftragsfertigung erfüllt.

haber ein ausschließliches Benutzungsrecht sowie ein korrespondierendes, gegenüber Dritten wirkendes Verbotsrecht, wobei dem Inhaber zur Durchsetzung des Verbotsrechts unter anderem ein Unterlassungsanspruch zusteht (§ 139 (1) PatG). Die analoge Anwendbarkeit des § 1011 BGB auf Patentgemeinschaften wurde bejaht. Damit ist der patentrechtliche Unterlassungsanspruch (§ 139 (1) PatG) von einem einzelnen Teilhaber gegenüber einem Dritten, der die patentgeschützte Erfindung rechtswidrig benutzt, gemäß § 1011 BGB analog durchsetzbar⁸⁹⁷.

Anders stellt sich die Situation vor Patenterteilung dar, denn das Verbotungsrecht (§ 9 S. 2 PatG) und der zu dessen Durchsetzung dienende Unterlassungsanspruch (§ 139 (1) PatG) entstehen erst mit der Veröffentlichung der Erteilung des Patents im Patentblatt (§ 58 (1) PatG)⁸⁹⁸. In den dazu vorgelagerten Stadien bestehen zwar auch Rechte an der Erfindung, jedoch mit weniger weitreichenden Befugnissen. Im Folgenden werden die Stadien von der Vollendung der Erfindung bis zu dem erteilten und gemäß § 58 (1) S. 1 PatG veröffentlichten Patent durchlaufen, um die jeweils an Erfindungen bestehenden Rechte und die daraus fließenden Befugnisse darzustellen (1.). Indem der Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs (§ 139 (1) PatG) durch nur einen Teilhaber gemäß § 1011 BGB analog bei Patenten eine hohe Bedeutung zukommt, wird für die verschiedenen, dem Patentschutz vorgelagerten Stadien ebenfalls auf die Frage des Bestehens und des Inhalts eines Unterlassungsanspruchs eingegangen. Ferner wird behandelt, ab welchem Zeitpunkt eine Bruchteilsgemeinschaft an den vorgelagerten Rechten bestehen kann und welche individuellen Verwertungsbefugnisse den Teilhabern zustehen (2.).

1. Verschiedene Stadien

a. Vollendung der Erfindung

Die Erfindung tritt nicht bereits mit ihrer Vollendung als Rechtsobjekt in Erscheinung. Ein „Recht an der Erfindung“ entsteht bei dem Erfinder erst mit deren Verlautbarung⁸⁹⁹. Die Verlautbarung hat einerseits unter Wahrung einer die Öffentlichkeit hiervon ausschließenden Vertraulichkeit zu erfolgen (z.B. unter Vereinbarung der Geheimhaltung), da sie sonst einer Patentanmeldung als Stand der Technik entgegenstehen würde⁹⁰⁰, andererseits muss sie die Möglichkeit eröffnen, dass ein Dritter von der technischen Lehre der Erfindung Kenntnis erlangt, da die Erfindung erst dann zu einem Rechtsobjekt wird, das für die

⁸⁹⁷ S. hierzu Abschnitt B.II.2 (Rn. 188 ff.).

⁸⁹⁸ Vgl. zu dieser Problematik bei Patentgemeinschaften: Villinger, CR, 393 (394).

⁸⁹⁹ BGH GRUR 1971, 210 (213) – *Wildverbißverhinderung*; BGH GRUR 2010, 817 (819) – *Steuervorrichtung*; Benkard/Melullis § 6 (Rn. 7 f.); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 9); Wunderlich, S. 24.

⁹⁰⁰ BGH GRUR 2010, 817 (819) – *Steuervorrichtung*; Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 9); Benkard/Melullis § 6 (Rn. 8).

Rechtsordnung Bedeutung gewinnt und einer Gefährdung durch Dritte ausgesetzt ist⁹⁰¹. In der Entscheidung „Steuervorrichtung“ hat der BGH klargestellt, dass die Patentfähigkeit der Erfindung keine Voraussetzung für die Entstehung des Rechts an der Erfindung ist⁹⁰².

Inhaltlich weist das Recht an der Erfindung eine Doppelnatur auf, indem es neben einem vermögensrechtlichen Teilinhalt (dem „Erfindungsvermögensrecht“⁹⁰³) auch einen dem besonderen Persönlichkeitsrecht zuzuordnenden Teilinhalt (das „Erfinderpersönlichkeitsrecht“) umfasst⁹⁰⁴. Das durch das Schaffen der Erfindung begründete und den Schutz der Erfinderehre bezweckende Erfinderpersönlichkeitsrecht bildet die Grundlage für den gesetzlich normierten Anspruch auf Erfinderbenennung und Erfindernennung (vgl. §§ 37 und 63 PatG) und ist als sonstiges Recht im Sinne des § 823 (1) BGB geschützt⁹⁰⁵.

Die beiden Teilinhalte des Rechts an der Erfindung sind in ihrer Zuordnung uneinheitlich. Bei einer alleinigen Erfindung entstehen das Erfindungsvermögensrecht und das Erfinderpersönlichkeitsrecht zwar einheitlich bei dem Alleinerfinder. Diese originär einheitliche Zuordnung kann aber in der Folge auseinanderfallen, da das Erfindungsvermögensrecht ungeteilt auf eine oder auf mehrere Personen übertragbar ist (im Wege der Gesamtrechtsnachfolge oder der Einzelrechtsnachfolge)⁹⁰⁶, während das Erfinderpersönlichkeitsrecht als höchstpersönliches und damit unübertragbares Recht bei dem Einzelerfinder verbleibt⁹⁰⁷. Bei einer gemeinsamen Erfindung ist die Zuordnung der beiden Teilinhalte bereits bei der Entstehung des Rechts an der Erfindung uneinheitlich, indem bei jedem Miterfinder gesondert ein (sich nur auf die Anerkennung als Miterfinder und nicht als Alleinerfinder) beziehendes Erfinderpersönlichkeitsrecht entsteht (und als höchstpersönliches Recht verbleibt)⁹⁰⁸ und das Erfindungsvermögensrecht den mehreren Miterfindern gemeinschaftlich zusteht. Die Frage, ob der vermögensrechtliche und der persönlichkeitsrechtliche Teilinhalt jeweils selbst Rechte sind (dualistische Theorie) oder ob es sich nur um aus einem einheitlichen Recht (dem Recht an der Erfindung) fließende Befugnisse handelt (monistische

⁹⁰¹ Benkard/Melullis § 6 (Rn. 7 f.); Meier-Beck, FS Reimann, 309 (313); BGH GRUR 2010, 817 (819 f.) – *Steuervorrichtung*; BGH GRUR 1971, 210 (213) – *Wildverbissverhinderung*.

⁹⁰² BGH GRUR 2010, 817 (819 f.) – *Steuervorrichtung*; bestätigt in BGH GRUR 2011, 509 (512) – *Schweißheizung*; vgl. auch Rn. 3.

⁹⁰³ Begriffswahl übereinstimmend mit Lüdecke, S. 14, um zwischen den beiden Teilinhalten des Rechts an der Erfindung auch begrifflich zu unterscheiden; zum Teil wird der vermögensrechtliche Teilinhalt auch als „Recht an der Erfindung“ oder als „Recht auf das Patent“ bezeichnet.

⁹⁰⁴ BGH GRUR 1979, 145 (148) – *Aufwärmvorrichtung*; BGH GRUR 1994, 104 (104) – *Akteneinsicht XIII*; Benkard/Melullis § 6 (Rn. 9); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 10); Harmsen, GRUR 1978, 583 (586).

⁹⁰⁵ BGH GRUR 1978, 583 (585) – *Motorkettensäge*; BGH GRUR 1994, 104 (104) – *Akteneinsicht XIII*; Benkard/Melullis § 6 (Rn. 19 f.); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 12).

⁹⁰⁶ Die Übertragbarkeit einer patentfähigen Erfindung durch Rechtsgeschäft bejahend: BVerfG GRUR 1974, 142 (144) – *Offenlegung von Patent-Altanmeldungen*; allg. bzgl. Übertragbarkeit: Benkard/Melullis § 6 (Rn. 23 ff.); Benkard/Ullmann/Deichfuß § 15 (Rn. 2 ff.); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 25, 40); Lüdecke, S. 56 f.; bzgl. Unteilbarkeit, vgl. Kraßer/Ann § 19 (Rn. 49) und Henke, Rn. 282 f. zur h.M.; jedoch in Ausnahmefällen a.A.: Henke, Rn. 300 ff.

⁹⁰⁷ Allg. zu der fehlenden Übertragbarkeit von Persönlichkeitsrechten Wolf/Neuner § 20 (Rn. 15); speziell für das Erfinderpersönlichkeitsrecht: Benkard/Melullis § 6 (Rn. 22); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 12).

⁹⁰⁸ Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 34 f.); Kraßer/Ann § 19 (Rn. 52); vgl. ferner Henke, Rn. 266 ff.

Theorie), wird nicht weiter vertieft⁹⁰⁹. Vorliegend werden die eingeführten Bezeichnungen des Erfindungsvermögensrechts und des Erfinderpersönlichkeitsrechts verwendet, ohne dass damit eine Festlegung bezüglich dieses Streitpunkts erfolgen soll.

Erfinderpersönlichkeitsrechte sind also immer nur jeweils einer (natürlichen) Person statisch zugeordnet, während sich der Rechtsträger des Erfindungsvermögensrechts ändern kann. Eine gemeinschaftliche Zuständigkeit an dem Erfindungsvermögensrecht kann originär aufgrund Miterfinderschaft mehrerer oder nachträglich kraft Rechtsnachfolge mehrerer Personen in das Erfindungsvermögensrecht entstehen⁹¹⁰. Nachfolgend werden Inhalt und Voraussetzungen des Erfindungsvermögensrechts (aa.) und des eng damit verknüpften „Rechts auf das Patent“ (bb.) behandelt.

438

aa. Erfindungsvermögensrecht

Das Erfindungsvermögensrecht vermittelt kein ausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung, vielmehr beschränkt es sich im Wesentlichen darauf, dass es seinem Inhaber die sachliche Befugnis zur Schutzrechtsanmeldung und zur vermögensrechtlichen Nutzung der sich daraus ergebenden Möglichkeiten zuweist⁹¹¹. Der durch die Rechtsordnung bereitgestellte Schutz des Erfindungsvermögensrechts zeigt sich unter anderem in dem Übertragungsanspruch gemäß § 8 S. 1, S. 2 PatG und gemäß Art. II § 5 (1) IntPatÜG, in dem Einspruchs- und Nachanmelderecht gemäß § 21 (1) Nr. 3 PatG in Verbindung mit § 7 (2) PatG sowie in der Möglichkeit der Erhebung der Nichtigkeitsklage gemäß § 81 (1), (3) PatG in Verbindung mit § 22 (1) und § 21 (1) Nr. 3 PatG, die jeweils unabhängig von der Patentfähigkeit der Erfindung bestehen⁹¹². Vor diesem Hintergrund hat der BGH in der Entscheidung „Steuervorrichtung“ die durch das Erfindungsvermögensrecht dem Erfinder beziehungsweise dessen Rechtsnachfolger vermittelte Rechtsposition als „eine über eine bloße Chance hinausgehende vermögensrechtlich nutzbare Position“ charakterisiert, die einen Schutz gegenüber Dritten gewähre, deren Schutz aber nach Inhalt und/oder Umfang in weniger vollkommener Weise als bei einem absoluten Recht oder bei dem als „eigentumsähnlich“ bezeichneten „Recht auf das Patent“ bemessen sei. Dies rechtfertige einen Anspruch auf Bereicherungsausgleich nach § 812 (1) S. 1 2. Alternative BGB, falls ein Dritter in diese dem Erfinder (bzw. dessen Rechtsnachfolger) zugewiesene Rechtsposition eingreife, wobei „jedenfalls die Schutzrechtsanmeldung, die Schutzrechtsinhaberschaft und das

439

⁹⁰⁹ Verständnis als „Bestandteile“ des Rechts in Kraßer/Ann § 19 (Rn. 2) und als „Aspekte“ des Rechts in Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 10); vgl. ferner Henke, Rn. 271 ff. und LG Nürnberg-Fürth GRUR 1968, 252 (253) – *Soft-Eis*, die beide auf die Entkopplung dieser beiden Teilinhalte bei gemeinsamen Erfindungen hinweisen; vgl. ferner Jänich, S. 108 f. bzgl. der urheberrechtlichen Meinungsentwicklung.

⁹¹⁰ Benkard/Melullis § 6 (Rn. 22 ff.); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 25, 40); Kraßer/Ann § 19 (Rn. 49).

⁹¹¹ BGH GRUR 2010, 817 (820) – *Steuervorrichtung*.

⁹¹² Busse/Keukenschrijver § 8 (Rn. 25); BGH NJW-RR 1995, 696 (LS 1, 697) – *Gummielastische Masse I*; BGH GRUR 2001, 823 (LS 2, 825) – *Schleppfahrzeug*; BGH GRUR 2011, 509 (512 f.) – *Schweißheizung*.

Ausnutzen derselben durch einen Dritten, der die Erkenntnis sich nicht seinerseits selbst erschlossen hat, einen dieser Zuweisung widersprechenden Eingriff“ darstelle. Als Eingriff in das Recht an der Erfindung kämen darüber hinaus auch solche Benutzungen durch den Anmelder, der nicht Erfinder oder sein Rechtsnachfolger ist, in Betracht, die vor der Offenlegung der Anmeldung begangen werden, so dass hierfür ein Bereicherungsausgleich geschuldet sei. Begründet wird dies unter anderem damit, dass mit einer Erfindung – solange die Anmeldung noch nicht offengelegt ist – eine Exklusivität des Wissens um die Lehre zum technischen Handeln verbunden sei, weshalb diese Benutzungshandlungen Ausdruck der Ausnutzung einer Vorzugsstellung seien, die erst durch die Erfindung eröffnet werde und die deshalb dem Erfinder (bzw. dessen Rechtsnachfolger) gebühre⁹¹³.

Bezüglich des Unterlassungsanspruchs ist allgemein anerkannt, dass das Erfindungsvermögensrecht kein ausschließliches Recht ist. Allein aufgrund einer objektiven Benutzung der Erfindung durch einen Dritten entsteht folglich kein Unterlassungsanspruch des Berechtigten zur Unterbindung dieser Benutzungshandlungen⁹¹⁴. Dies gilt bis zur Veröffentlichung der Erteilung des Patents (§ 58 (1) PatG).

Ein Unterlassungsanspruch aus dem Erfindungsvermögensrecht kann allenfalls unter engeren Voraussetzungen entstehen. So könnte, falls das Erfindungsvermögensrecht unabhängig von der Patentfähigkeit der Erfindung als ein (unvollkommen) absolutes Recht im Sinne des § 823 (1) BGB einzustufen ist⁹¹⁵, ein Unterlassungsanspruch aus § 1004 (1) BGB analog an eine rechtswidrige aber nicht zwingend schuldhaft Beeinträchtigung dieses absoluten Rechts anknüpfen⁹¹⁶. Hiervon scheint der BGH in „Gummielastische Masse I“ grundsätzlich auszugehen, wobei begrifflich ein Auslegungsspielraum besteht, indem er das Erfinderrecht unter Verweis auf § 6 PatG (in dem das „Recht auf das Patent“ genannt ist) als ein „sonstiges Recht“ im Sinne des § 823 (1) BGB einstuft⁹¹⁷. Das erforderliche Korrektiv führt er ein, indem er die Rechtswidrigkeit des Eingriffs (und damit die Entstehung eines Unterlassungsanspruchs) dann verneint, wenn die Erfindung nicht patentfähig ist⁹¹⁸. Aber auch im Falle einer patentfähigen Erfindung muss die Reichweite des Unterlassungsanspruchs auf die aus dem Erfindungsvermögensrecht fließenden Befugnisse beschränkt bleiben. Sein Zweck beschränkt sich also im Wesentlichen auf die Absicherung der Befugnis des Berechtigten zur Schutzrechtsanmeldung und zur vermögensrechtlichen

⁹¹³ BGH GRUR 2010, 817 (819 f.) – *Steuervorrichtung*.

⁹¹⁴ Vgl. Benkard/Melullis § 6 (Rn. 16); Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 11).

⁹¹⁵ Als sonstiges Recht i.S. des § 823 (1) BGB eingestuft, ohne die Patentfähigkeit der Erfindung voraussetzen: BGH NJW-RR 1995, 696 (697) – *Gummielastische Masse I*; ebenfalls solch eine Einstufung bejahend, jedoch in Bezug auf eine patentfähige Erfindung, OLG Frankfurt GRUR 1987, 886 (LS 1, 887 f.) – *Gasanalytator* und Meier-Beck, FS Reimann, 309 (313).

⁹¹⁶ Baur/Stürner § 12 (Rn. 2 f., 7); Jänich, S. 308.

⁹¹⁷ BGH NJW-RR 1995, 696 (697) – *Gummielastische Masse I*; vgl. auch Benkard/Melullis § 6 (Rn. 16).

⁹¹⁸ BGH NJW-RR 1995, 696 (697) – *Gummielastische Masse I*; BGH GRUR 2010, 817 (820) – *Steuervorrichtung*.

Nutzung der sich daraus ergebenden Möglichkeiten⁹¹⁹. Ausgehend von den Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit kommt damit insbesondere der Geheimhaltung der Erfindung, zumindest bis zu dem Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung, eine hohe Bedeutung zu⁹²⁰. Eingehender wird hierauf bei der nachfolgenden Behandlung des „Rechts auf das Patent“ eingegangen.

An dieser Stelle sei noch auf die Parallele zu Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen hingewiesen, bei denen streitig ist, ob sie ein absolutes Recht im Sinne des § 823 (1) BGB darstellen⁹²¹. Bejahendenfalls würden bei deren Verletzung auch diejenigen zivilrechtlichen Ansprüche entstehen, die an die Verletzung des § 823 (1) BGB anknüpfen (zivilrechtsautonome Ansprüche, wie z.B. § 1004 (1) BGB), ohne dass hierzu die Erfüllung einer der Tatbestände der §§ 17 und 18 UWG (oder weiterer Regelungen des UWG) erforderlich ist. Entsprechend wie bei dem Erfindungsvermögensrecht würde dann der Unterlassungsanspruch aus § 1004 (1) BGB analog direkt an eine rechtswidrige aber nicht zwingend schuldhaft Beeinträchtigung des absoluten Rechts (i.S. des § 823 (1) BGB) anknüpfen. Weitgehend parallel zu dem Erfindungsvermögensrecht ist auch hier der überwiegenden Meinung, die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse als absolutes Recht im Sinne des § 823 (1) BGB einstuft, zu folgen, wobei wiederum über die Beurteilung der Rechtswidrigkeit des Eingriffs sowie über eine flexibel anzupassende Ausgestaltung des Unterlassungsanspruchs ein sachgerechtes Ergebnis erzielbar ist⁹²².

442

bb. Recht auf das Patent

Das in § 6 S. 1 und S. 2 PatG (und entsprechend in Art. 60 (1) S. 1 EPÜ) genannte „Recht auf das Patent“ entsteht zeitgleich mit dem Recht an der Erfindung. Nach der BGH-Entscheidung „Steuervorrichtung“ setzt es aber zusätzlich voraus, dass die betreffende Erfindung patentfähig ist, das heißt, dass sie neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist⁹²³. Inhaltlich vermittelt es dem Berechtigten die grundsätzliche Befugnis, dass allein er die Erfindung im In- und Ausland zum Patent anmelden und ein Patent erhalten kann⁹²⁴. Insoweit wird es durch den Berechtigten durch die Anmel-

443

⁹¹⁹ Zu der unvollkommenen Wirkung, s. Benkard/Melullis, § 6 (Rn. 16), Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 11) und Meier-Beck, FS Reimann, 309 (313); OLG Frankfurt GRUR 1987, 886 (887 f.) – *Gasanalytator*.

⁹²⁰ S. Kraßer/Ann § 19 (Rn. 59, 69); vgl. auch Wunderlich, S. 102 f., der jedoch zur Begründung der Geheimhaltungspflicht den persönlichkeitsrechtlichen Bestandteil des Erfinderrechts heranzieht.

⁹²¹ Zu diesem Streitpunkt, jeweils mit Verweis auf weitere: Ann, GRUR 2007, 39 (43) und Ohly, GRUR 2014, 1 (8 f.).

⁹²² Ann, GRUR 2007, 39 (42 f.) fordert eine Güter- und Pflichtenabwägung als Teil der positiven Feststellung der Rechtswidrigkeit des Eingriffs; Ohly, GRUR 2014, 1 (8 f.) spricht sich für einen flexibel ausgestalteten Unterlassungsanspruch aus; weniger weitgehend: McGuire, S. 72.

⁹²³ BGH GRUR 2010, 817 (819 f.) – *Steuervorrichtung*; in dieser Hinsicht noch nicht differenzierend und auch bei dem Recht an der Erfindung (zumindest stillschweigend) von der Patentfähigkeit der Erfindung ausgehend: BGH GRUR 1982, 95 (96) – *Pneumatische Einrichtung*; BVerfG GRUR 1974, 142 (144) – *Offenlegung von Patent-Altanmeldungen*; Meier-Beck, FS Reimann, 309 (313).

⁹²⁴ Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 8 f.); Benkard/Melullis § 6 (Rn. 11, 13).

derung der Erfindung zur Erteilung eines Patents verwirklicht⁹²⁵. Nach Einreichung der Anmeldung umfasst das Recht auf das Patent einen öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Erteilung des Patents, sofern alle sachlich- und verfahrensrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind beziehungsweise werden⁹²⁶. Das Recht auf das Patent sowie der Anspruch auf Erteilung des Patents sind vererblich und übertragbar (vgl. § 15 (1) PatG).

In Rechtsprechung und Literatur sind zum Verhältnis zwischen dem „Recht auf das Patent“ und dem „Recht an der Erfindung“ die teils unscharfen und teils inhaltlich leicht voneinander abweichenden Angaben anzutreffen, dass das „Recht auf das Patent“ das „Recht an der Erfindung“ zur Voraussetzung habe⁹²⁷, dass es auf letzterem gründe, dessen „Folge“ oder „Ausfluss“ sei oder auch „Teil“ beziehungsweise „Bestandteil“ des letzteren sei⁹²⁸. In dieser Hinsicht kann noch weiter konkretisiert werden, dass das „Recht auf das Patent“ zum gleichen Zeitpunkt wie das „Recht an der Erfindung“ entsteht und sich auf den gleichen Rechtsgegenstand (die Erfindung) bezieht. Soweit die Bezeichnung „Teil“ bzw. „Bestandteil“ betroffen ist, umfasst es nicht den persönlichkeitsrechtlichen Teilinhalt (Erfinderpersönlichkeitsrecht) des „Rechts an der Erfindung“, sondern es stellt das Pendant zu dem Erfindungsvermögensrecht dar⁹²⁹. Dabei entsteht das „Recht auf das Patent“, indem es die Patentfähigkeit der Erfindung voraussetzt, unter engeren Voraussetzungen als das Erfindungsvermögensrecht, dafür vermittelt es als absolutes Recht (i.S.d. § 823 (1) BGB) weitergehende Befugnisse⁹³⁰. In vermögensrechtlicher Hinsicht ist folglich bei Bejahung der Patentfähigkeit der Erfindung das Recht auf das Patent als das maßgebliche Recht heranzuziehen, bei Verneinung hingegen das Erfindungsvermögensrecht.

Während also bei dem Erfindungsvermögensrecht an einer nicht patentfähigen Erfindung die Rechtswidrigkeit eines Eingriffs von vornherein zu verneinen ist und damit ein Unterlassungsanspruch grundsätzlich nicht besteht, ist bei dem an eine Beeinträchtigung des Rechts auf das Patent anknüpfenden Unterlassungsanspruch aus § 1004 (1) BGB analog die Rechtswidrigkeit der Beeinträchtigung zu prüfen und nicht per se zu verneinen⁹³¹. Fer-

⁹²⁵ BGH GRUR 1967, 477 (480) – *UHF-Empfänger II*; BVerfG GRUR 1974, 142 (144) – *Offenlegung von Patent-Altanmeldungen*; Benkard/Melullis § 6 (Rn. 14).

⁹²⁶ BGH GRUR 1967, 477 (480) – *UHF-Empfänger II*; BVerfG GRUR 2003, 723 (723) – *Rechtsprechungstätigkeit*; Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 9); Benkard/Melullis § 6 (Rn. 12).

⁹²⁷ Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 9); BGH GRUR 2010, 817 (820) – *Steuervorrichtung*.

⁹²⁸ Benkard/Melullis § 6 (Rn. 10 f., 25); BVerfG GRUR 1974, 142 (144) – *Offenlegung von Patent-Altanmeldungen*; Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 8), Vor § 34 (Rn. 82); Meier-Beck, FS Reimann, 309 (313); Kraßer/Ann § 19 (Rn. 2).

⁹²⁹ BGH GRUR 2010, 817 (820) – *Steuervorrichtung*; Benkard/Melullis § 6 (Rn. 9) u. Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 10) nehmen mit „Recht auf das Patent“ nur auf vermögensrechtliche Inhalte Bezug; abweichend dazu bezieht sich Benkard/Melullis EPÜ Art. 60 (Rn. 5 f.) mit dem „Recht auf das Patent“ auch auf das Erfinderpersönlichkeitsrecht, worin sich die teils uneinheitliche Begriffsverwendung zeigt.

⁹³⁰ Vgl. BGH GRUR 2010, 817 (820) – *Steuervorrichtung*: „Bereits dieses Recht an der Erfindung schützt die Rechtsordnung, zwar nicht in gleicher Weise umfassend wie das Recht auf das Schutzrecht, aber gegen bestimmte, die Erfindung ausnutzende Handlungen Dritter.“

⁹³¹ Vgl. Rn. 441.

ner ist die Reichweite des Unterlassungsanspruchs angemessen anzupassen⁹³². Eine Beeinträchtigung des Rechts auf das Patent durch Benutzungshandlungen Dritter kann zumindest in dem Stadium vor Einreichung der Patentanmeldung gegeben sein, wenn das Risiko besteht, dass der Erfindungsgegenstand hierdurch offenkundig wird und damit ein gegebenenfalls angestrebter Patentschutz vereitelt wird. Aber auch nach Einreichung der Patentanmeldung kann eine Beeinträchtigung durch Benutzungshandlungen Dritter gegeben sein, wenn der Berechtigte die Erfindung (zumindest vorerst) geheim halten möchte, beispielsweise weil er anstrebt, die Erfindung weiterzuentwickeln oder die zunächst eingereichte Patentanmeldung vor deren Veröffentlichung zurückzunehmen, mit der Option, gegebenenfalls später erneut eine Patentanmeldung einzureichen (vgl. Art. 4.C (4) PVÜ). Inhalt des Rechts auf das Patent ist nämlich auch die Entscheidungsbefugnis über die Frage der Veröffentlichung der Erfindung⁹³³. Der im Falle einer Rechtswidrigkeit der Beeinträchtigung entstehende Unterlassungsanspruch dient regelmäßig der Sicherstellung einer weiteren Geheimhaltung des Erfindungsgegenstandes bis zur Einreichung, gegebenenfalls bis zur Veröffentlichung der Patentanmeldung. Nach Meier-Beck muss beispielsweise dem Rechtsinhaber „das Recht zugebilligt werden, die Benutzung der Erfindung demjenigen zu untersagen, dem er sie unter Umständen mitgeteilt hat, die eine vertrauliche Behandlung der übermittelten technischen Lehre erwarten lassen“⁹³⁴. Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs ist damit die Wirkung des Rechts auf das Patent umfassender als diejenige des Erfindungsvermögensrechts. Dennoch ist das Recht auf das Patent noch unvollkommen, da seine absolute Wirkung auf die aus ihm fließenden Befugnisse beschränkt ist.

b. Patentanmeldung

Durch die Einreichung der Patentanmeldung sichert sich der Berechtigte gegen einen nachträglichen Verlust der Schutzfähigkeit der Erfindung (z.B. durch Bekanntwerden des Erfindungsgegenstandes) ab. Ferner erlangt er einen öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Patenterteilung, der Teil des Rechts auf das Patent ist. Er verfestigt damit seine Rechtsposition so weitgehend, dass das Recht auf das Patent als Anwartschaftsrecht anzusehen ist⁹³⁵. 446

c. Veröffentlichung der Patentanmeldung

Mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Möglichkeit der Akteneinsicht gemäß § 32 (5) PatG, die in der Regel nach Verstreichen von 18 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritätstag erfolgt und unter deren Voraussetzung die Offenlegungsschrift nach § 32 (1) Nr. 1 PatG veröffentlicht wird, geht die Exklusivität des Wissens um die Erfindung unter. 447

⁹³² Vgl. Rn. 441 f.

⁹³³ Benkard/Melullis § 6 (Rn. 19); Meier-Beck, FS Reimann, 309 (313).

⁹³⁴ Meier-Beck, FS Reimann, 309 (313 f.).

⁹³⁵ Kraßer/Ann § 19 (Rn. 40); Jänich, S. 275 f.; McGuire, S. 76.

Der oberhalb behandelte, auf eine weitere Geheimhaltung der Erfindung gerichtete Unterlassungsanspruch verliert damit seine Grundlage. Da noch kein ausschließliches Recht besteht und dem Anmelder lediglich ein Entschädigungsanspruch nach § 33 PatG zur Seite gestellt wird, kann er sich in diesem Stadium nicht durch einen Unterlassungsanspruch gegen Benutzungshandlungen Dritter zur Wehr setzen⁹³⁶. Dies gilt bis zur Veröffentlichung der Erteilung des Patents im Patentblatt gemäß § 58 (1) S. 3 PatG. Das damit entstehende erteilte Patent (das gleichzusetzen ist mit dem „Recht aus dem Patent“⁹³⁷) löst das zuvor an der Erfindung bestehende „Recht auf das Patent“ ab.

2. Bruchteilsgemeinschaft in den verschiedenen Stadien

Eine gemeinschaftliche Rechtszuständigkeit kommt nur an dem Erfindungsvermögensrecht (beziehungsweise dem „Recht auf das Patent“) in Frage, nicht jedoch an dem Erfinderpersönlichkeitsrecht⁹³⁸. Sie kann originär aufgrund Miterfinderschaft mehrerer oder nachträglich kraft Rechtsnachfolge mehrerer in das Erfindungsvermögensrecht entstehen. Die Mitinhaber bilden eine Bruchteilsgemeinschaft (nachfolgend: „Erfindungsgemeinschaft“), außer das Erfindungsvermögensrecht steht ihnen zur gesamten Hand zu⁹³⁹. Der frühestmögliche Zeitpunkt der Entstehung einer Erfindungsgemeinschaft ist folglich der Zeitpunkt der Vollendung und Verlautbarung der Erfindung⁹⁴⁰. Beginnend mit dem Erfindungsvermögensrecht (beziehungsweise dem „Recht auf das Patent“) setzt sich die Erfindungsgemeinschaft über die verschiedenen Stadien fort, bis das erteilte und veröffentlichte Patent (welches das „Recht auf das Patent“ ablöst) deren Grundlage bildet⁹⁴¹.

Bei den Verwertungsbefugnissen eines Teilhabers einer Erfindungsgemeinschaft besteht in vielerlei Hinsicht Übereinstimmung mit Patentgemeinschaften, worauf zunächst einzugehen ist (a.). Zum Teil ergeben sich aber auch Besonderheiten daraus, dass das Erfindungsvermögensrecht beziehungsweise das „Recht auf das Patent“ noch kein ausschließliches Recht ist und dass einzelfallabhängig ein Interesse an der Geheimhaltung der Erfindung besteht. Diese Besonderheiten werden im Anschluss behandelt (b.).

⁹³⁶ Busse/Keukenschrijver § 33 (Rn. 3) mit weiteren Nachweisen.

⁹³⁷ Vgl. Kraßer/Ann § 1 (Rn. 13).

⁹³⁸ S. Rn. 437 f.

⁹³⁹ Kraßer/Ann § 19 (Rn. 53 ff.); Lüdecke, S. 56 f.; Vgl. Abschnitt A.III.2.b (Rn. 58 ff.) zu der Abgrenzung; a.A.: Wunderlich, S. 102 f., der die §§ 741 ff. BGB erst ab dem Stadium der veröffentlichten Erfindung anwenden möchte, während er sich davor aufgrund des „stark ausgeprägten persönlichkeitsrechtlichen Bestandteils des Erfinderrechts“ gegen eine Anwendung der §§ 741 ff. BGB ausspricht.

⁹⁴⁰ A.A. Wunderlich, S. 102 f., der zunächst die Anwendbarkeit der §§ 741 ff. BGB ausschließt.

⁹⁴¹ Henke, Rn. 249; Lüdecke, S. 56 f., S. 116; Wunderlich, S. 98.

a. Gemeinsamkeiten mit Patentgemeinschaften

Entsprechend wie bei Patentgemeinschaften stehen dem einzelnen Teilhaber auch bei Erfindungsgemeinschaften einmal der Zustand ohne Verwertungsregelung, welcher die drei Verwertungsstufen des Gebrauchs (§ 743 (2) BGB), der Anteils-Verfügung (§ 747 S. 1 BGB) und des Aufhebungsverlangens (§ 749 (1) BGB) umfasst, und der Zustand mit Verwertungsregelung, der über eine allseitige Vereinbarung (vgl. § 744 (1) BGB), einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) oder ein Verlangen nach § 745 (2) BGB herbeiführbar ist, zur Verfügung⁹⁴². Bezüglich der unter die Teilhaber-Gebrauchsbefugnis (§ 743 (2) BGB) fassbaren Handlungen, des Vorliegens einer Verfügung über den Anteil beziehungsweise über das Recht im Ganzen (§ 747 BGB), der unter die Verwaltung fallenden Maßnahmen und bezüglich möglicher Inhalte von Verwaltungsentscheidungen (§§ 744, 745) gelten die oberhalb zu Patentgemeinschaften behandelten Grundsätze⁹⁴³.

Insbesondere sind nach § 15 (2) PatG Lizenzen an dem Recht auf das Patent, denen Sukzessionsschutz zukommt (§ 15 (3) PatG), möglich. Ihre Vergabe durch einen einzelnen Teilhaber ist aufgrund des § 747 S. 2 PatG in gleicher Weise wie bei Patentgemeinschaften ausgeschlossen⁹⁴⁴. Entsprechendes gilt grundsätzlich für Lizenzen an dem Erfindungsvermögensrecht für den Fall der fehlenden Patentfähigkeit der Erfindung, da im Zeitpunkt der Lizenzvergabe regelmäßig von der Patentfähigkeit der Erfindung ausgegangen wird und die nachträgliche Feststellung von deren Fehlen den Lizenzvertrag nicht für die Vergangenheit berührt⁹⁴⁵. Die Vergabe obligatorischer Benutzungsrechte mit rechtmäßiger Erfindungsbenutzung des Dritten stellt wiederum eine Verwaltungsmaßnahme dar, weshalb sie entweder durch alle Teilhaber gemeinschaftlich zu vereinbaren ist (§ 744 (1) BGB) oder über einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) oder ein Verlangen nach § 745 (2) BGB bei Erfüllung von deren jeweiligen Voraussetzungen durchzusetzen ist⁹⁴⁶. Bei dem pactum de non petendo gilt entsprechend wie bei Patentgemeinschaften, dass ein Teilhaber diesen mangels Vertretungsmacht nicht wirksam für den weiteren Teilhaber erklären und damit keine schuldrechtliche Bindung des weiteren Teilhabers herbeiführen kann⁹⁴⁷. Weiterhin sind die oberhalb herausgearbeiteten Grundsätze bezüglich der Partizipation eines Dritten im Rahmen des § 743 (2) BGB an dem originären Benutzungsrecht eines Teilhabers entsprechend anwendbar, auch wenn dieses originäre Benutzungsrecht in dem hier betrachteten Stadium noch kein ausschließliches ist⁹⁴⁸.

⁹⁴² Vgl. Abschnitt A.IV.1 (Rn. 77 ff.); Kraßer/Ann § 19 (Rn. 57 ff.).

⁹⁴³ Von einem Gleichlauf in dieser Hinsicht gehen unter anderem Kraßer/Ann § 19 (Rn. 57 ff.), Benckard/Melullis § 6 (Rn. 62 ff.) und Busse/Keukenschrijver § 6 (Rn. 45 ff.) aus.

⁹⁴⁴ S. Abschnitt B.III.3.b.aa (Rn. 240 f.) bzgl. Patentgemeinschaften.

⁹⁴⁵ Vgl. Busse/Hacker § 15 (Rn. 92).

⁹⁴⁶ S. Abschnitt B.III.3.b.bb.aaa (Rn. 242 ff.).

⁹⁴⁷ S. Abschnitt B.III.3.b.bb.bbb (Rn. 245).

⁹⁴⁸ S. Abschnitte C.I.3.c (Rn. 344 ff.) und C.II (Rn. 360 ff.).

b. Besonderheiten gegenüber Patentgemeinschaften

Zwei zueinander in Wechselbeziehung stehende Aspekte führen bei Erfindungsgemeinschaften zu Besonderheiten gegenüber Patentgemeinschaften: Erstens ist das Erfindungsvermögensrecht beziehungsweise das Recht auf das Patent noch kein ausschließliches Recht, das seinem Inhaber ein alleiniges Recht zur Benutzung zuweist und absolute Wirkung gegenüber Dritten hat. Zweitens ist die Geheimhaltung der Erfindung zumindest bis zu dem Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung im Hinblick auf die Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit von essentieller Bedeutung⁹⁴⁹. Darüber hinaus kann die Geheimhaltung der Erfindung für einen oder mehrere Teilhaber auch noch nach Einreichung der Patentanmeldung bis zu dem Zeitpunkt der Bekanntmachung des Hinweises gemäß § 32 (5) PatG von Bedeutung sein⁹⁵⁰.

452

Indem das Erfindungsvermögensrecht beziehungsweise das Recht auf das Patent seinem Inhaber kein absolutes patentrechtliches Verbotungsrecht gegen Benutzungshandlungen Dritter und damit in dieser Breite auch keinen Unterlassungsanspruch vermittelt, steht dem einzelnen Teilhaber bei Erfindungsgemeinschaften ein größerer Freiraum zur Einbindung Dritter zur Verfügung, als dies bei Patentgemeinschaften der Fall ist. Beauftragt er nämlich einen Dritten, eine Erfindungsbenutzung, wie zum Beispiel die Herstellung erfindungsgemäßer Erzeugnisse, durchzuführen, ohne ihm dabei ein patentrechtliches Benutzungsrecht zu vermitteln, so sind dem weiteren Teilhaber mangels Bestehen eines patentrechtlichen Verbotungsrechts weitgehend die Hände gebunden. Insbesondere kann er regelmäßig nicht die Erfindungsbenutzung des Dritten verhindern. Nur unter engeren Voraussetzungen könnte die Erfindungsbenutzung des Dritten, soweit sie in dem Stadium vor Bekanntmachung des Hinweises gemäß § 32 (5) PatG erfolgt, einen rechtswidrigen Eingriff in das Recht auf das Patent darstellen und zu der Entstehung eines Unterlassungsanspruchs führen, worauf unterhalb im Zusammenhang mit dem Aspekt der Geheimhaltung der Erfindung einzugehen ist. Im Übrigen muss der weitere Teilhaber die Erfindungsbenutzung des eingebundenen Dritten bis zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Patenterteilung dulden. Für den Zeitraum ab Bekanntmachung des Hinweises gemäß § 32 (5) PatG könnte er zumindest einen Entschädigungsanspruch gemäß § 33 PatG gegenüber dem eingebundenen Dritten geltend machen.

453

Wie bereits behandelt wurde, ist die Geheimhaltung der Erfindung bis zu dem Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung von essentieller Bedeutung, weshalb jeder Teilhaber zumindest bis zu diesem Zeitpunkt zur Geheimhaltung verpflichtet ist⁹⁵¹. Auch über diesen

454

⁹⁴⁹ S. Kraßer/Ann § 19 (Rn. 59, 69); vgl. auch Wunderlich, S. 102 f., der jedoch den persönlichkeitsrechtlichen Bestandteil des Erfinderrechts zur Begründung heranzieht.

⁹⁵⁰ Vgl. hierzu Rn. 445.

⁹⁵¹ Vgl. hierzu Rn. 445 und Rn. 441.

Zeitpunkt hinausgehend ist ein Geheimhaltungsinteresse mindestens eines Teilhabers angemessen zu berücksichtigen und gegen gegebenenfalls entgegenstehende Interessen des weiteren Teilhabers abzuwägen⁹⁵². Einzelfallabhängig kann daraus eine Geheimhaltungspflicht bis zu der Bekanntmachung des Hinweises gemäß § 32 (5) PatG bestehen, nicht aber darüber hinausgehend.

In dem von der Geheimhaltungspflicht erfassten Zeitraum können die Verwertungsbefugnisse der Teilhaber eingeschränkt sein. So kann ein einzelner Teilhaber dann, wenn die von ihm angestrebte Erfindungsbenutzung zu einer öffentlichen Zugänglichmachung der Erfindung führen würde, zu einer Unterlassung dieser Benutzungshandlungen verpflichtet sein (nicht aber bei einer rein betriebsinternen Erfindungsbenutzung)⁹⁵³. Eine Anteilsveräußerung (§ 747 S. 1 BGB) und ein Aufhebungsverlangen (§ 749 (1) BGB) sind nicht von vornherein ausgeschlossen, jedoch ist auch bei diesen Verwertungsstufen die Geheimhaltung sicherzustellen. Dies kann bei einer Anteilsveräußerung beispielsweise durch eine Geheimhaltungsvereinbarung mit dem Erwerber des Anteils sichergestellt werden.

Innerhalb des von der Geheimhaltungspflicht erfassten Zeitraums kann sich ferner eine Abweichung von dem oberhalb herausgearbeiteten Grundsatz, wonach bei Einbindung eines Dritten durch einen Teilhaber dem weiteren Teilhaber weitgehend die Hände gebunden sind, ergeben. Würde nämlich die Erfindung durch die Benutzungshandlungen des eingebundenen Dritten öffentlich zugänglich werden, so würde dies – sofern die Patentfähigkeit der Erfindung zu bejahen ist – einen rechtswidrigen Eingriff in das „Recht auf das Patent“ durch den eingebundenen Dritten darstellen. In diesem Fall würde ein Unterlassungsanspruch aus § 1004 (1) BGB analog entstehen, den der weitere Teilhaber gemäß § 1011 BGB analog alleine gegenüber dem eingebundenen Dritten geltend machen könnte⁹⁵⁴. Ein solches Vorgehen ist dem weiteren Teilhaber regelmäßig aber nur dann möglich, wenn er rechtzeitig über die geplante Erfindungsbenutzung des Dritten informiert ist, denn sobald die Erfindung infolge der Benutzungsaufnahme durch den Dritten öffentlich zugänglich wird, geht das „Recht auf das Patent“ und damit auch der Unterlassungsanspruch aus § 1004 (1) BGB analog unter.

⁹⁵² Rn. 445.

⁹⁵³ So auch Kraßer/Ann § 19 (Rn. 78).

⁹⁵⁴ S. Abschnitt C.III.1.a.bb (Rn. 443 ff., insbesondere Rn. 445).

Ergebnisse

1. Bedeutung des gesetzlichen Regelungsmodells:

Das gesetzliche Regelungsmodell der §§ 741 ff. BGB hat bei gemeinschaftlicher Inhaberschaft von Patenten eine hohe Praxisrelevanz, wobei dies kollisionsrechtlich nicht nur für Deutsche Patente und in Deutschland validierte Europäische Patente gilt, sondern aufgrund der auf Deutschland verweisenden Auffangregelung des Art. 7 (3) VO (EU) Nr. 1257/2012 auch für das zukünftige Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung. Im nationalen deutschen Recht ist seine praktische Bedeutung bei Patenten als Grundform und Auffangtatbestand einer gemeinschaftlichen Rechtszuständigkeit vergleichbar mit derjenigen der BGB-Gesellschaft, wobei dies auch für Erfindungen, die aus organisierten unternehmensübergreifenden F&E-Tätigkeiten hervorgehen, gilt.

2. Verwertungsoptionen gemäß der §§ 741 ff. BGB:

Dem Umstand, dass die Entstehung von Bruchteilsgemeinschaften häufig durch ein Zufallselement beeinflusst wird, trägt das gesetzliche Regelungsmodell dadurch Rechnung, dass es unter den Teilhabern nur eine Bindung lockerster Art schafft und für die Teilhaber mehrere grob abgestufte Verwertungsoptionen bereitstellt. Auch bei Patentgemeinschaften stehen dem einzelnen Teilhaber in dem Zustand ohne Verwertungsregelung drei definierte Verwertungsstufen in Form der (nicht zum Ausgleich verpflichtenden) Befugnis zum Gebrauch der Erfindung (§ 743 (2) BGB), der Anteilsveräußerung (§ 747 S. 1 BGB) und des Aufhebungsverlangens (§ 749 (1) BGB) zur Verfügung. Hingegen besteht bei einer Verwertungsregelung, die über eine allseitige Vereinbarung, einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) oder über ein Verlangen nach § 745 (2) BGB einführbar ist, ein im Wesentlichen kontinuierlicher Gestaltungsspielraum zur Regelung der Verwertungsbefugnisse.

3. Individuelle Teilhaber-Befugnisse zur Vergabe abgeleiteter Benutzungsrechte:

Bei den Teilhaber-Befugnissen zur Vermittlung von Benutzungsrechten an Dritte wird bei den abgeleiteten (d.h. durch Rechtsgeschäft vergebenen) Benutzungsrechten zwischen der ausschließlichen, der einfachen und der negativen Lizenz, denen jeweils Sukzessionsschutz zukommt und die deshalb durch Verfügung eingeräumt werden, dem ebenfalls durch Verfügung eingeräumten Nießbrauch, dem obligatorischen Benutzungsrecht mit rechtmäßiger Erfindungsbenutzung und dem obligatorischen pactum de non petendo unterschieden. Die durch Verfügung eingeräumten Benutzungsrechte und der Nießbrauch beziehen sich zwingend auf das Patent im Ganzen und zu ihrer wirksamen Vergabe ist gemäß § 747 S. 2 BGB die Mitwirkung

sämtlicher Teilhaber erforderlich. Auch für die Vergabe obligatorischer Benutzungsrechte ist gemäß § 744 (1) BGB die Mitwirkung sämtlicher Teilhaber erforderlich, da ansonsten keine schuldrechtliche Bindung des nicht mitwirkenden Teilhabers gegenüber dem Dritten entsteht. Erfolgt die Vergabe eines abgeleiteten Benutzungsrechts an einen Dritten dennoch durch nur einen Teilhaber, so kann der weitere Teilhaber die Ansprüche aus dem Patent alleine gegen den betreffenden Dritten aus § 1011 BGB analog geltend machen.

4. Vorgehen über § 745 (1) oder (2) BGB:

Gegebenenfalls kann ein einzelner Teilhaber die Vergabe eines abgeleiteten Benutzungsrechts über einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) oder über ein Verlangen nach § 745 (2) BGB durchsetzen. Die Grenzen des § 745 (3) BGB stehen dem nicht entgegen, jedoch ist die Erfüllung der Voraussetzungen des § 745 (1) beziehungsweise (2) BGB unter Einbeziehung sämtlicher Umstände/Besonderheiten des Einzelfalls zu prüfen. Soweit ein vergabewilliger (Mehrheits-)Teilhaber nachvollziehbare und erhebliche Beweggründe für eine angestrebte Vergabe eines einfachen Benutzungsrechts geltend macht und er hierfür einen angemessenen Ausgleich für den weiteren Teilhaber und gegebenenfalls eine angemessene Beschränkung des Benutzungsrechts vorsieht, wird er in der Regel eine entsprechende Verwertungsregelung über einen Mehrheitsbeschluss (§ 745 (1) BGB) durchsetzen können. Diese Grundregel gilt nicht bei einem entsprechenden Verlangen eines (Minderheits-)Teilhabers nach § 745 (2) BGB, über das einzelfallabhängig zu entscheiden ist. Bei den als besonders konflikträchtig eingestuften vertikalen und horizontalen Teilhaber-Verhältnissen sind diese Grundsätze ebenfalls anzuwenden. Durch die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der Verwertungsregelung und die einzelfallabhängige Prüfung im Rahmen der § 745 (1) und (2) BGB unter Berücksichtigung der Teilhaber-Interessen wird verhindert, dass durch die Vergabe eines Benutzungsrechts eine Schiefelage unter den Teilhabern eingeführt wird.

5. Einbindung Dritter im Rahmen des § 743 (2) BGB:

Möchte ein einzelner Teilhaber einen Dritten über § 743 (2) BGB zur Ergänzung der eigenen Verwertung des Patents einbinden („Einbindung Dritter“), so kann er ihm im Rahmen des § 743 (2) BGB kein abgeleitetes Benutzungsrecht rechtsgeschäftlich vergeben. Ein eingebundener Dritter kann dem einbindenden Teilhaber jedoch so weitgehend angenähert sein, dass die von ihm ausgeführten Benutzungshandlungen in Bezug auf die §§ 741 ff. BGB dem Teilhaber zuzurechnen sind und er an dessen originärem Benutzungsrecht gemäß § 743 (2) BGB partizipiert („Partizipation“). Hierzu bedarf es keiner rechtsgeschäftlichen Handlung des einbindenden Teilhabers in Bezug auf das Patent. Maßgebliche Kriterien zur Beurteilung des Annäherungs-

grades sind das Verhältnis des Dritten zu dem einbindenden Teilhaber (personenbezogenes Kriterium), die Art der Kopplung der Benutzungshandlungen des Dritten an Handlungen des Teilhabers (handlungsbezogenes Kriterium) und der Grad der Unterordnung der Eigeninteressen des Dritten in Bezug auf die Erfindungsbenuztung unter diejenigen des Teilhabers (subjektives Kriterium). Bei der Abgrenzung der Partizipation von sonstigen, rechtswidrigen Benutzungshandlungen Dritter ist ein sehr strenger Maßstab anzuwenden.

6. Partizipation bei einzelnen Konstellationen:

Ausgehend von diesem Prüfungsmaßstab partizipieren Arbeitnehmer und Leiharbeiter bei Handlungen für ihren Arbeitgeber beziehungsweise für ihr entleihendes Unternehmen an dessen originärem Benutzungsrecht. Besteht nur eine Verbindung über eine Handelsbeziehung und führt der eingebundene Dritte Vertriebshandlungen aus, benötigt er als Eigenhändler und als Kommissionär, zumindest soweit letzterer das Eigentum an den erfindungsgemäßen Erzeugnissen jeweils zeitlich vor dem Ausführungsgeschäft erwirbt, kein Benutzungsrecht, da sich seine Vertriebshandlungen auf erschöpfte Erzeugnisse beziehen. Ansonsten bedürfen bei Vertriebshandlungen Dritter einige Konstellationen noch weiterer Klärung dahingehend, ob einzelfallabhängig bereits vorher Erschöpfung eingetreten ist⁹⁵⁵ und ob die Handlung des Dritten aufgrund der Mitwirkung des Teilhabers als eigenständige Benutzungshandlung im Sinne des § 9 S. 2 PatG anzusehen ist⁹⁵⁶. Bei Herstellungshandlungen Dritter, die mit dem einbindenden Teilhaber nur über eine Handelsbeziehung verbunden sind, reichen die Realisierungsgrade der drei Kriterien nicht für eine Partizipation aus, selbst wenn ein Lohnveredelungs- oder Lohnfertigungsverhältnis und zusätzlich eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Teilhaber und dem herstellenden Dritten besteht. Der Teilhaber ist folglich auf ein Vorgehen über § 745 (1) oder (2) BGB angewiesen (s. 4.).

⁹⁵⁵ Z.B. bei Vertrieb zwischen konzernverbundenen Unternehmen, ferner bei Übergang nur der tatsächlichen Verfügungsgewalt, nicht aber des Eigentums.

⁹⁵⁶ Dies ist zum Beispiel beim Handelsvertreter und beim Kommissionär fraglich.

Abkürzungen

AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Fassung aufgrund des am 1.12.2009 in Kraft getretenen Vertrages von Lissabon
EV	Einigungsvorschlag
F&E	Forschung und Entwicklung
GWB a.F.	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung BGBl. 1957, 1081
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
Vertikal-GVO	Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20. April 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen
VO (EU) Nr. 1257/2012	Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl-EU L361/1 vom 31.12.2012

Bezüglich der weiteren verwendeten Abkürzungen wird verwiesen auf:

Kirchner, Hildebert Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 8. Auflage,
Berlin 2015.

Literaturverzeichnis

- Ann, Christoph* Know-how – Stiefkind des Geistigen Eigentums?
GRUR 2007, 39.
- Ann, Christoph* Privatrecht und Patentrecht? – Gedanken zur rechtssystematischen Einordnung eines Fachs, GRUR Int 2004, 696.
- Bartenbach, Britta* Die Patentlizenz als negative Lizenz, Köln 2002.
[zit.: Bartenbach Britta]
- Bartenbach, Kurt /
Bartenbach, Anja* Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 7. Auflage,
Köln 2013.
- Bartenbach, Kurt /
Gennen, Klaus* Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 5. Auflage,
Köln 2001. [zit.: Bartenbach/Gennen]
- Bartenbach, Kurt /
Volz, Franz-Eugen* Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar, 5. Auflage,
Köln 2013. [zit.: Bartenbach/Volz]
- Bartenbach, Kurt /
Volz, Franz-Eugen* Erfindungsrechtliche Aspekte der universitären Auftragsforschung, Festschrift 50 Jahre VPP, hrsgg. von Rolf W. Einsele, Erich R. Franke, München 2005, 225.
- Baumbach, Adolf /
Hopt, Klaus* Handelsgesetzbuch, mit GmbH & Co., Handelsklauseln,
Bank- und Börsenrecht, Transportrecht (ohne Seerecht), 37.
Auflage, München 2016. [zit.: Baumbach/Hopt/Bearbeiter]
- Baur, Fritz /
Baur, Jürgen /
Stürner, Rolf* Sachenrecht, 18. Auflage, München 2009.
[zit.: Baur/Stürner]
- Benkard, Georg (Begr.)* Patentgesetz – Gebrauchsmustergesetz – Patentkostengesetz,
Kommentar, 11. Auflage, München 2015.
[zit.: Benkard/Bearbeiter]
- Benkard, Georg (Begr.)* Patentgesetz – Gebrauchsmustergesetz, Kommentar,
10. Auflage, München 2006.
[zit.: Benkard/Bearbeiter (10. Auflage)]
- Benkard, Georg (Begr.)* Europäisches Patentübereinkommen, 2. Auflage, München
2012. [zit.: Benkard/Bearbeiter EPÜ]

- Blum, Arno* Grenzen der Patentausbeutung (Zusammenhang der Benutzungsarten und Beschränkungen der Lizenz), GRUR 1932, 1.
- Bömelburg, Peter /
Rägle, Achim Curd /
Gahm, Marco* Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte in der GuV – betriebswirtschaftliche Analyse einer nicht mehr zeitgemäßen Systematik, Der Betrieb 2013, 765.
- Brach, Thomas* Die Funktionen der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und der Bruchteilsgemeinschaft, Frankfurt am Main 2001.
- Busse, Rudolf (Begr.)* Patentgesetz unter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens und des Patentrechtsabkommens, Kommentar, 8. Auflage, Berlin 2016.
[zit.: Busse/Bearbeiter]
- Calé, Richard* Rechtsgemeinschaft an Patenten, GRUR 1931, 90.
- Chakraborty, Martin /
Tilmann, Winfried* Nutzungsrechte und Ausgleichsansprüche einer Mehrheit von Erfindern, Festschrift für Reimar König zum 70. Geburtstag, hrsgg. von Christoph Ann, Wilfried Anders, Uwe Dreiss, Bernhard Jestaedt, Dieter Stauder, Köln 2003, 63.
- Dammler, Markus /
Melullis, Klaus-Jürgen* Störung in der patentrechtlichen Lizenzkette – Folgen für die Unterlizenz im Patentrecht, GRUR 2013, 781.
- Dearing, Andrew* Enabling Europe to Innovate, Science 2007, Vol. 315, S. 344.
- Derlin, Thomas* Vertriebslizenzen und Vertragshändlerverträge – Kartell- und haftungsrechtliche Relevanz der Abgrenzung, Köln 2009.
- Dietz, Gudrun* Offene Fragen und Perspektiven der Bruchteilsgemeinschaft, Frankfurt am Main 2002.
- Druey, Jean Nicolas* Information als Gegenstand des Rechts, Zürich, Baden-Baden 1995.
- Ehlers, Kurt* Kartellrechtliche Abgrenzung der Verträge über Patente gegenüber den sonstigen vertikalen Verträgen, Zur Frage der Abgrenzung der §§ 20, 21 gegenüber § 18 GWB, GRUR 1968, 633.

- Elghahwagi, Sonja* Arbeitnehmerüberlassung, Grundlagen, Entwicklung, Ziele, Saarbrücken 2006.
- Engländer, Konrad* Zur Behandlung der Patentrechtsgemeinschaft, GRUR 1924, 53.
- Fischer, Ernst* Verwertungsrechte bei Patentgemeinschaften, GRUR 1977, 313.
- Gaier, Reinhard* Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 6, Sachenrecht, 6. Auflage, München 2013. [zit.: MüKoBGB/Bearbeiter]
- Gaul, Dieter / Bartenbach, Kurt* Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 4. Auflage, Köln 1997 [zit.: Gaul/Bartenbach].
- Gennen, Klaus* Zum Ausgleichsanspruch zwischen Mitinhabern eines Schutzrechts bei Vorliegen einer Bruchteilsgemeinschaft, Festschrift für Kurt Bartenbach, hrsgg. von Manfred Haesemann, Klaus Gennen, Britta Bartenbach, Anja Bartenbach, Köln 2005, 335.
- Groß, Michael* Der Lizenzvertrag, 11. Auflage, Frankfurt am Main 2015.
- Habersack, Mathias* Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB; Band 5, Kommentar, 6. Auflage, München 2013. [zit.: MüKoBGB/Bearbeiter]
- Harmsen, Heinz* Anmerkung zu BGH GRUR 1978, 583 – Motorkettensäge, ebd.
- Hauck, Ronny* Ausgleichsanspruch des mitberechtigten Patentinhabers, GRUR-Prax 2014, 430.
- Heide, Nils* Ausgleichspflicht für Verwertungsungleichgewichte in Patentmitinhabergemeinschaften, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2004, 499.
- Hellebrand, Ortwin* Probleme der Teilhabe an Erfindung und Patent, mit besonderem Blick auf das Arbeitnehmererfindungsrecht, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2008, 433.

- Henke, Volkmar* Die Erfindungsgemeinschaft, Köln 2005.
- Henke, Volkmar* Interessengemäße Erfindungsverwertung durch mehrere Patentinhaber – „Gummielastische Masse II“ und seine Auswirkungen, GRUR 2007, 89.
- Henke, Volkmar et al.* Der Einfluss der Mitinhaberschaft an Rechten des Geistigen Eigentums auf deren Verwertung (Q 194), GRUR Int 2007, 503.
- Henke, Volkmar et al.* Internationale Vereinigung für den Schutz des Geistigen Eigentums (AIPPI), Berichte der Deutschen Landesgruppe für die Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI vom 10. bis 15. Oktober 2009 in Buenos Aires, GRUR Int 2009, 818.
- Henn, Günter* Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, 5. Auflage, Heidelberg 2003.
- Hilty, Reto* Lizenzvertragsrecht, Bern 2001.
- Hövelmann, Peter* Streitgenossen vor dem Patentamt und dem Bundespatentgericht, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1999, 129.
- Homma, Birgit* Der Erwerb des Miterfinderrechts, Baden-Baden 1998.
- Isay, Hermann* Fragen der Patentgemeinschaft, GRUR 1924, 25.
- Jänich, Volker* Geistiges Eigentum – eine Komplementäerscheinung zum Sacheigentum? Tübingen 2002.
- Kellermann, Alfred* Die gewerblichen Schutzrechte im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GRUR 1958, 581.
- Kellermann, Alfred* Der Einfluss des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen auf die Verwertung von gewerblichen Schutzrechten, GRUR 1959, 569.
- Kisch, Wilhelm* Die Patentgemeinschaft, GRUR 1952, 267.
- Koch, Hartmut* Erfindungen aus Rüstungsentwicklungen, Betriebs-Berater 1989, 1138.

- Kraft, Alfons* Patentrechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Lieferung von chemischen Wirkstoffen und daraus formulierten Spezialitäten, GRUR 1971, 373.
- Kraßer, Rudolf / Ann, Christoph* Patentrecht – Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht, 7. Auflage, München 2016. [zit.: Kraßer/Ann]
- Kraßer, Rudolf* Die Wirkung der einfachen Patentlizenz, GRUR Int 1983, 537.
- Kraßer, Rudolf* Verpflichtung und Verfügung im Immaterialgüterrecht, GRUR Int 1973, 230.
- Larenz, Karl* Lehrbuch des Schuldrechts, zweiter Band, besonderer Teil, 12. Auflage, München 1981.
- Laub, Ulf / Schneider, Dietram (Hrsg.)* Innovation und Unternehmertum – Perspektiven Erfahrungen Ergebnisse, Wiesbaden 1991. [zit.: Laub/Bearbeiter]
- Leßmann, Andreas* Erschöpfung von Patentrechten bei Konzernvertrieb, GRUR 2000, 741.
- Lindenmaier, Fritz* Das Patentgesetz, Kommentar, 6. Auflage, Köln 1973. [zit.: Lindenmaier/Bearbeiter]
- Lüdecke, Wolfgang / Fischer, Ernst* Lizenzverträge, Frankfurt am Main 1957. [zit.: Lüdecke/Fischer]
- Lüdecke, Wolfgang* Erfindungsgemeinschaften, Berlin 1962.
- Lutz, Helmuth* Anmerkung zu BGH „Schweißbolzen“, GRUR 1967, 385.
- Maaßen, Stefan* Kein Sukzessionsschutz für Nutzungsrechte an deutschem Patent, die aufgrund einer FRAND-Erklärung der ETSI eingeräumt werden, GRUR-Prax 2011, 149.
- Machlup, Fritz* An economic review of the patent system, Washington 1958.
- Martinek, Michael* Zulieferverträge und Qualitätssicherung, Köln 1991.

- McGuire, Mary-Rose / Kunzmann, Jens* Sukzessionsschutz und Fortbestand der Unterlizenz nach „M2Trade“ und „Take Five“ – ein Lösungsvorschlag, GRUR 2014, 28.
- McGuire, Mary-Rose* Die Lizenz, Tübingen 2012.
- Meier-Beck, Peter* „Abwasserbehandlung“ und Monopolprinzip – ein Beitrag zum Recht an der Erfindung, Festschrift für Thomas Reimann zum 65. Geburtstag, hrsgg. von Christian Osterrieth, Martin Köhler, Klaus Haft, Köln 2009, S. 309.
- Naujoks Wilfried / Pausch Rainer* Kooperationsverhalten in der Wirtschaft, Göttingen 1977. [zit.: Naujoks/Pausch]
- Nieder Michael* Strategische Überlegungen zum Einheitsregistereintrag und zum Opt-out in der EPGÜ-Übergangsphase, GRUR 2015, 728.
- Niedzela-Schmutte, Andrea* Miterfindungen in Forschungs- und Entwicklungskooperationen, Frankfurt am Main 1998.
- Ohly, Ansgar* Der Geheimnisschutz im deutschen Recht: heutiger Stand und Perspektiven, GRUR 2014, 1.
- Pagenberg, Jochen / Beier, Dietrich* Lizenzverträge, 6. Auflage, München 2008. [zit.: Pagenberg/Beier]
- Pahlow, Louis* Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, Tübingen, 2006.
- Palandt, Otto* Bürgerliches Gesetzbuch, 75. Auflage, München 2016. [zit.: Palandt/Verfasser].
- Paul, Willy* Der industrielle Lohnfertigungsvertrag über geschützte Gegenstände, NJW 1963, 2249.
- Reimer, Ernst* Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, Kommentar, 3. Auflage, Köln, 1968.
- Reukauf, Peter-Frank* Mögliche Regelung der Lizenzerteilung im Zusammenhang mit Kooperationen, GRUR 1986, 415.

- Rosenberger, Hans-Peter* Verträge über Forschung und Entwicklung, 2. Auflage, Köln 2010.
- Sack, Rolf* Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht, GRUR 1999, 193.
- Schade, Hans* Die gemeinschaftliche und die Doppelerfindung von Arbeitnehmern, GRUR 1972, 510.
- Schnorr, Randolph* Die Gemeinschaft nach Bruchteilen (§§ 741-758 BGB), Tübingen 2004.
- Schulte, Rainer* Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, Kommentar, 9. Auflage, Köln 2014.
[zit.: Schulte/Bearbeiter]
- Sefzig, Wulf-Rüdiger* Das Verwertungsrecht des einzelnen Miterfinders, GRUR 1995, 302.
- Seuß, Thomas* Bezirksgruppe Berlin, Bericht über einen Vortrag von Prof. Dr. Bernhard Jestaedt, Richter am BGH a.D., in der GRUR-Bezirksgruppe Berlin zum Thema „Miterfinder im Unternehmen“, GRUR 2006, 41.
- Staudinger, Julius* J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Staudinger BGB – Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse, §§ 705 – 740 (Gesellschaftsrecht), Berlin 2003.
[zit.: Staudinger/Bearbeiter]
- Staudinger, Julius* J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Staudinger BGB – Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse, §§ 741 – 764 (Gemeinschaft, Leibrente, Spiel), Berlin 2008.
[zit.: Staudinger/Bearbeiter]
- Staudinger, Julius* J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen – Buch 3: Sachenrecht, §§ 985 – 1011 (Eigentum 3), Berlin 2012.
[zit.: Staudinger/Bearbeiter]

- Staudinger, Julius/
Fezer, Karl-Heinz/
Koos, Stefan* J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen – EGBGB/IPR Internationales Wirtschaftsrecht (IPR des KartellR, LauterkeitsR, MarkenR, PatentR und UrheberR), Berlin 2010. [zit.: Staudinger/Fezer/Koos, IntWirtschR]
- Storch, Klaus* Die Rechte des Miterfinders in der Gemeinschaft, Lohn der Leistung und Rechtssicherheit: Festschrift für Albert Preu zum 70. Geburtstag; hrsgg. von Manfred Bohlig, München 1988, 39.
- Tilman, Winfried* Neue Überlegungen im Patentrecht, III. Ansprüche von Miterfindern im Verhältnis zueinander, insbesondere bei Arbeitnehmererfindungen, GRUR 2006, 824.
- Trimborn, Michael* Aktuelle Entwicklungen im Arbeitnehmererfindungsrecht ab 2011 – Teil II, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2014, 74.
- Ullrich, Hanns* Auslegung und Ergänzung der Schutzrechtsregeln gemeinsamer Forschung und Entwicklung, GRUR 1993, 338.
- Ulmer, Eugen* Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, Berlin 1975.
- Villinger, Bernhard* Rechte des Erfinders/Patentinhabers und daraus ableitbare Rechte von Mitinhabern von Patenten (I), CR 1996, 331.
- Villinger, Bernhard* Rechte des Erfinders/Patentinhabers und daraus ableitbare Rechte von Mitinhabern von Patenten (II), CR 1996, 393.
- Vögele, Alexander /
Borstell, Thomas /
Engler, Gerhard* Verrechnungspreise, Betriebswirtschaft Steuerrecht, 4. Auflage, München 2015 [zit.: Vögele/Bearbeiter].
- Weyand, Joachim /
Haase, Heiko* Der Innovationstransfer an Hochschulen nach Novellierung des Hochschulerfindungsrechts – eine Zwischenbilanz in rechtspolitischer Absicht, GRUR 2007, 28.
- Winzer, Wolfgang* Forschungs- und Entwicklungsverträge, 2. Auflage, München 2011.

Wolf, Manfred / Neuner, Jörg

Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Lehrbuch, 10. Auflage, München 2012. [zit.: Wolf/Neuner]

Wunderlich, Detlef

Die gemeinschaftliche Erfindung, München 1962.