

# 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf

Festschrift zum  
80-jährigen Bestehen  
des Patentgerichtsstandortes Düsseldorf  
am 1. Oktober 2016

Herausgegeben von  
Thomas Kühnen

Sonderdruck

Carl Heymanns Verlag 2016

# Der Mitinhaber eines Patents als Verletzungskläger

ANTON HORN/SABINE DETHOF<sup>1</sup>

## I. EINFÜHRUNG

Ein Patent kann mehrere Inhaber haben, die eine Bruchteilsgemeinschaft nach den §§ 741 ff. BGB bilden.<sup>2</sup> In diesem Beitrag werden einige Aspekte beleuchtet, die relevant werden können, wenn einer der Mitinhaber ohne die Zustimmung des oder der anderen Mitinhaber<sup>3</sup> als Verletzungskläger auftritt. Es geht darum, wie sich der Mangel an alleiniger Inhaberschaft auf das Verletzungsverfahren auswirken kann. Dazu wird im Abschnitt »II.« zunächst beschrieben, wie eine Mitinhaberschaft entsteht. Daran schließt sich im Abschnitt »III.« die Frage an, ob die Umstände bei der Entstehung der Mitinhaberschaft für die Klagebefugnis relevant sein können, obwohl nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG nur der Registereintrag für die Klagebefugnis maßgeblich ist. Den Abschluss bilden Überlegungen zur Erschöpfung an in Mitinhaberschaft stehenden Patenten, insbesondere bei Klagen eines Mitinhabers gegen Kunden eines anderen Mitinhabers.

- 1 Die Autoren danken Frau Ass. Jur. Loni Bredies für ihre Unterstützung beim Verfassen dieses Beitrags.
- 2 Die Möglichkeit einer Mitinhaberschaft an Rechten wird in § 741 BGB vorausgesetzt, wonach eine Bruchteilsgemeinschaft besteht, wenn ein Recht mehreren gemeinschaftlich zusteht. Da ein Patent ein Recht i.S.v. § 413 BGB ist, siehe beispielsweise MüKo/Roth/Kieninger, 7. Aufl., § 413 BGB Rn. 5; Staudinger/Busche, 15. Aufl., § 413 BGB Rn. 19; beck-online.GROSSKOMMENTAR/Lieder, § 413 BGB Rn. 19, besteht demnach auch die Möglichkeit der Mitinhaberschaft an Patenten. Schon das Reichsgericht nahm an, dass Mitinhaber eines Patents eine Bruchteilsgemeinschaft nach den §§ 741 ff. BGB bilden, RGZ 117, 47, 49; RG JW 1924, 1430, 1432; RG GRUR 1938, 256, 258. Aus aktueller Zeit wird dies beispielsweise bestätigt durch BGH GRUR 2001, 226, 227 – Rollenantriebseinheit; BGH GRUR 2005, 663, 663 – gummielastische Masse II; BGH GRUR 2006, 401, 402 – Zylinderrohr; Benkard/Mellulis, 11. Aufl., § 6 PatG Rn. 56; Mes, 4. Aufl., § 6 PatG Rn. 26.
- 3 Im Folgenden wird aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung von insgesamt zwei Mitinhabern ausgegangen. Die Aussagen sind aber auf Fälle übertragbar, in denen die Bruchteilsgemeinschaft aus drei oder mehr Mitinhabern besteht.

## II. DIE ENTSTEHUNG EINER MITINHABERSCHAFT AN PATENTEN

Eine Mitinhaberschaft an Patenten kann kraft Gesetzes oder aufgrund vertraglicher Regelungen entstehen. Beide Entstehungsmöglichkeiten werden im Folgenden genauer untersucht.

## 1. Entstehung kraft Gesetzes

§ 6 S. 2 PatG regelt, dass mehreren eine Erfindung gemeinschaftlich zusteht, wenn sie die Erfindung gemeinsam gemacht haben. Geregelt wird also, wann eine Mitinhaberschaft entsteht – wenn eine Erfindung gemeinsam gemacht wurde – und, dass den Mitinhabern das Recht *auf* das Patent gemeinschaftlich zustehen soll.<sup>4</sup> Weitere Regelungen, insbesondere für die Ausgestaltung des Innen- und Außenverhältnisses dieser Erfindergemeinschaft, enthält das Patentgesetz nicht. Ebenso wenig trifft das Patentgesetz eine Aussage dazu, welche Auswirkung die Mitinhaberschaft auf die Rechte *aus* dem Patent hat.

Die Entstehung einer Mitinhaberschaft nach § 6 S. 2 PatG setzt ein gemeinsames Erfinden voraus.<sup>5</sup> Das ist zunächst ein rein tatsächlicher Vorgang. Dieser Vorgang

- 4 Ebenfalls in Zusammenhang mit der Mitinhaberschaft an Patenten steht § 8 PatG, der den Fall regelt, dass ein Patentinhaber fälschlicherweise als solcher eingetragen ist, während ein anderer – der tatsächliche Erfinder – nicht im Register steht und *anstelle* des Eingetragenen als Inhaber eingetragen werden möchte. Nicht ausdrücklich geregelt ist der Fall, dass ein Patentinhaber im Register steht, während ein anderer – der Miterfinder – *zusätzlich* zu dem bereits Eingetragenen als Miterfinder eingetragen werden möchte. Es ist jedoch anerkannt, dass im Fall der gemeinsamen Erfindung über § 8 PatG auch die Einräumung einer Mitberechtigung geltend gemacht werden kann (BGH GRUR 1979, 540, 541 – Biedermeiermanschetten; LG München I, Urteil vom 14.01.2015 – 21 O 17301/11; Benkard/Mellulis, 11. Aufl., § 8 PatG Rn. 25; Mes, 4. Aufl., § 8 PatG Rn. 15, Kraßer/Ann, Patentrecht, § 20 Rn. 17). Da Sinn und Zweck des § 8 PatG die Beseitigung des Zwiespalts zwischen formaler Rechtsinhaberschaft und tatsächlicher materieller Berechtigung ist, kann nur der wirkliche Erfinder im Sinne des § 6 S. 1 PatG anspruchsberechtigt sein (BGH GRUR 1979, 540, 541 – Biedermeiermanschetten). Auch im Falle der Mitinhaberschaft soll die falsche Registerlage – nur ein Erfinder eingetragen – beseitigt und die tatsächliche materielle Rechtslage – mehrere Erfinder – wiedergegeben werden. Daraus folgt, dass nur ein Miterfinder anspruchsberechtigt sein kann, weshalb das Vorliegen der Voraussetzungen der Mitinhaberschaft nach § 6 S. 2 PatG zu prüfen ist (BGH GRUR 2004, 50, 51 – Verkranzungsverfahren).
- 5 Hierfür ist erforderlich, dass der Miterfinder einen schöpferischen Beitrag zur Erfindung leistet, der jedoch nicht selbstständig erfinderisch zu sein braucht. Das heißt, er muss für sich alleine betrachtet nicht alle Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung erfüllen. Der Beitrag muss die erfinderische Gesamtleistung mitbeeinflusst haben, er darf für die Lösung also nicht unwesentlich sein (BGH GRUR 2011, 903, 904 – Atemgasdrucksteuerung; BGH GRUR 2004, 50, 51 – Verkranzungsverfahren; BGH GRUR 2001, 226, 227 – Rollenantriebseinheit; OLG Düsseldorf BeckRS 2016, 03309; OLG Düsseldorf BeckRS 2013, 11916; OLG Düsseldorf GRUR 1971, 215 – Einsackwaage; LG Düsseldorf BeckRS 2014, 21504).

findet aber in aller Regel in einem vertraglich geprägten Kontext statt. Entweder stehen die Miterfinder in einem vertraglichen Verhältnis zueinander oder sie sind durch Verträge mit einem gemeinsamen Dritten – beispielsweise einem gemeinsamen Arbeitgeber – verbunden.<sup>6</sup> Auch mehrgliedrige Vertragsketten sind häufig anzutreffen, zum Beispiel wenn zwei Unternehmen im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zusammenarbeiten und deren jeweilige Arbeitnehmer gemeinsam eine Erfindung machen. Die Mitinhaberschaft entsteht also kraft Gesetzes, die Voraussetzungen dafür, dass ein gemeinsames Erfinden möglich wird, werden aber meistens durch Verträge geschaffen.<sup>7</sup>

## 2. Entstehung aufgrund Vertrags

Die Mitinhaberschaft an einem Patent kann aufgrund eines Vertrags entstehen, zum Beispiel wenn er vorsieht, dass die Vertragsparteien an allen im Rahmen einer Zusammenarbeit zukünftig gemachten Erfindungen Mitinhaber werden sollen. Die Mitinhaberschaft soll dabei auch dann eintreten, wenn keine gemeinsame Erfindung im Sinne des § 6 S. 2 PatG vorliegt, wenn also tatsächlich nur ein Vertragspartner oder dessen Arbeitnehmer die Erfindung alleine gemacht hat und die Voraussetzungen für eine gesetzlich begründete Mitinhaberschaft nicht vorliegen. Der Wunsch nach einer Mitinhaberschaft ergibt sich häufig daraus, dass beide Vertragspartner das Entwicklungsprojekt in seiner Gesamtheit gemeinsam organisieren und finanzieren, und dass es deswegen unerheblich sein soll, wer den konkreten Schritt zu einer Erfindung gemacht hat. Falls die Erfindung in Wirklichkeit nur einen Erfinder hat, führt eine solche vertragliche Regelung zur Vorausabtretung der Mitinhaberschaft an den anderen Vertragspartner.<sup>8</sup> Dadurch steht das Recht aus der Erfindung (und in der Folge auch ein erteiltes Patent) von Anfang an in Mitinhaberschaft.

6 Dass zwei Verträge mit einem gemeinsamen Dritten, wenn man sie zusammen betrachtet, gemeinsam eine vertragliche Beziehung herstellen können, wird für die Zwecke der Vertragsgestaltung in einem anderen Kontext beleuchtet von Horn, Vertragsgestaltung bei projektbezogener Zusammenarbeit, S. 15 f. sowie S. 82.

7 Auch widerrechtliche Entnahmen erfolgen häufig im Rahmen von vertraglich geregelten Zusammenarbeitsverhältnissen (so in BGH GRUR 1979, 540 – Biedermeiermanschetten; BGH GRUR 2004, 50 – Verkranzungsverfahren; BGH GRUR 2006, 747 – Schneidbrennerstromdüse; BGH GRUR 2009, 657 – Blendschutzbehang; OLG Düsseldorf GRUR 1966, 521 – Druckformzylinder; OLG Düsseldorf BeckRS 2016, 03309; LG Düsseldorf BeckRS 2011, 25232) oder bei abgeschlossenen Geheimhaltungsvereinbarungen. Anzutreffen ist auch die bloße Aufnahme von Vertragsverhandlungen, die aber nach § 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB immerhin ein vorvertragliches Schuldverhältnis begründet, so auch im Fall LG München I, Urteil vom 14.01.2015 – 21 O 17301/11. Dem Fall des LG Düsseldorf BeckRS 2009, 07701 lässt sich zumindest eine Geschäftsbeziehung der Parteien entnehmen, welche einen ähnlichen geschäftlichen Kontakt i.S.d. § 311 Abs. 2 Nr. 3 BGB darstellt und somit ebenfalls ein vorvertragliches Schuldverhältnis darstellt.

8 Eine Vorausabtretung noch nicht entstandener Forderungen ist zulässig, RGZ 67, 168 f.; RGZ 97, 76, 78; BGHZ 7, 365 Rn. 16 ff.; BGHZ 88, 205 Rn. 10; BGHZ 108, 98 Rn. 26;

Eine Mitinhaberschaft kann auch dadurch entstehen, dass ein Patent anfänglich in Alleininhaberschaft steht und dass anschließend vertraglich eine Mitinhaberschaft an ihm eingeräumt wird.<sup>9</sup> Auch in diesem Fall besteht zwischen den Mitinhabern eine vertragliche Beziehung, und zwar neben der dinglichen Übertragung nach §§ 413, 398 BGB auch der schuldrechtliche Rechtsgrund für diese Übertragung.<sup>10</sup>

BGH NJW 1965, 2197, 2197; BGH NJW 1988, 3204, 3205; BGH NJW-RR 2003, 1690, 1691; BGH NJW-RR 2005, 1408; Erman/Westermann, 14. Aufl., § 398 BGB Rn. 11; MüKo/Roth/Kieninger, 7. Aufl., § 398 BGB Rn. 78; Palandt/Grüneberg, 75. Aufl., § 398 BGB Rn. 11; Flume, NJW 1950, 841, 845. Sofern der Rechtsgrund der künftigen Forderungen im Zeitpunkt der Abtretung schon und bei Entstehung der Forderung noch besteht, tritt ein Direkterwerb beim Zessionar ein: BGH NJW-RR 2003, 1690, 1691; Staudinger/Busche, 15. Aufl., § 398 BGB Rn. 73; Palandt/Grüneberg, 75. Aufl., § 398 BGB Rn. 12; Armbrüster, NJW 1991, 606, 608; Erman/Westermann, 14. Aufl., § 398 BGB Rn. 13. Dies gilt gemäß § 413 BGB entsprechend auch für sonstige Rechte. Bei Forschungs- und Entwicklungskooperationen ist dies meistens der Fall, denn üblicherweise sind aufgrund vertraglicher Regelungen über einen längeren Zeitraum Leistungen zu erbringen. Dass zukünftige Erfindungen beiden Mitinhabern zustehen sollen, beruht daher auf der bereits vorher abgeschlossenen Kooperationsvereinbarung, welche der entsprechende Rechtsgrund ist. Dieser Rechtsgrund besteht in der Regel auch noch bei Entstehen der Erfindung fort, so dass die Voraussetzungen für einen Direkterwerb aufgrund einer Vorausabtretung erfüllt sind.

- 9 Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl., § 19 Rn. 49; Kilian/Heussen/Falck/Plassmann, Computerrechts-Handbuch, 26. EGL, 1. Abschnitt, Teil 5, Rn. 69. Dabei ist das einzelne Patent nach der Erteilung ein unteilbares Recht, Haedicke/Timmann/Chakraborty, Handbuch des Patentrechts, § 3 Rn. 39; Osterrieth, Patentrecht, 5. Aufl., Rn. 560. Es ist insbesondere nicht möglich, einzelne Patentansprüche, selbst wenn es sich um unabhängige Ansprüche handeln sollte, gesondert von anderen Patentansprüchen zu übertragen, so auch BGH GRUR 2009, 657 ff. Die patentrechtliche »Unabhängigkeit« eines Patentanspruchs macht das Patent nicht »teilbar« im Sinne der isolierten Übertragbarkeit eines entsprechenden Teils des Patents. Die Teilung einer Anmeldung ist hingegen möglich, § 39 PatG bzw. Art. 76 EPÜ. Hierauf kann unter Umständen ein schuldrechtlicher Anspruch bestehen, insbesondere in Fällen der widerrechtlichen Entnahme, siehe dazu zum Beispiel BGH GRUR 2009, 657 – Blendschutzbehang. In solchen Fällen entstehen als Folge der Teilung zwei voneinander getrennte Patente, die dann nach dem Erteilungsbeschluss jedes für sich unteilbar sind. Hingegen können verschiedene nationale Teile eines europäischen Bündelpatents (Art. 2 Abs. 2 EPÜ) oder verschiedene Patente der gleichen Patentfamilie natürlich jeweils einzeln übertragen werden.
- 10 Eine weitere Entstehungsmöglichkeit der Mitinhaberschaft ist der Erbfall, wenn beispielsweise eine natürliche Person der Alleininhaber ist, der von mehreren Erben beerbt wird, Benkard/Mellulis, 11. Aufl., § 6 PatG Rn. 37; Haedicke/Timmann/Chakraborty, Handbuch des Patentrechts, § 3 Rn. 40. Es entsteht dann zunächst eine ungeteilte Erbengemeinschaft nach § 2032 BGB, wodurch der Nachlass – hier also das Patent – gemeinschaftliches Vermögen der Erben wird. Die Miterben bilden zunächst keine Bruchteilsgemeinschaft nach den §§ 741 ff. BGB, sondern eine Gesamthand, d.h. das Recht steht der Erbengemeinschaft als solcher zu, Staudinger/Löhnig, 15. Aufl., § 2032 BGB Rn. 6. Kommt es zur Auseinandersetzung der Erben nach §§ 2042 ff. BGB, muss eine Entscheidung über die Berechtigung am Patent getroffen werden. Entweder entscheiden sich die Miterben zu einer Bruchteilsberechtigung aller oder zur Alleinberechtigung eines Miterben. Die Auseinandersetzung erfolgt durch einen Vertrag zwischen den Miterben, Staudinger/Löhnig,

### 3. Fazit

In fast allen Fällen einer Mitinhaberschaft an Patenten gibt oder gab es also vertragliche Regelungen oder sonstige Schuldverhältnisse zwischen den Mitinhabern. Die Existenz vertraglicher Regelungen zwischen den Mitinhabern ist im Bereich der Patent-Mitinhaberschaft damit in tatsächlicher Hinsicht die Regel.

### III. DIE KLAGEBEFUGNIS DES MITINHABERS

Die Klagebefugnis ist Prozessvoraussetzung, deren Fehlen zur Unzulässigkeit der Klage führt.<sup>11</sup> Kann ein Mitinhaber gegen Dritte<sup>12</sup> aus dem Patent klagen, und zwar auch dann, wenn der andere Mitinhaber dem nicht zustimmt? Ist er also alleine zur Klage befugt?

15. Aufl., § 2042 BGB Rn. 6. Damit ist auch in diesem Fall ein Vertrag die Grundlage für die Begründung einer Mitinhaberschaft.

11 BGH NJW 2010, 3033; BGH NJW 1996, 391; BGH NJW 2010, 3033; BGH NJW 1960, 523; BGH NJW 2010, 3033.

12 Nicht näher beleuchtet werden soll der Fall, in dem der Mitinhaber einen anderen Mitinhaber verklagt. Anzumerken ist hierzu allerdings Folgendes: Ein Patent gewährt dem Inhaber gemäß § 9 S. 1 PatG nach herrschender Meinung ein positives Nutzungsrecht, RGZ 148, 146, RGZ 159, 11, 12; BGHZ 107, 161 Rn. 17 – Offenend-Spinnmaschine; BGH GRUR 1963, 563, 567 – Aufhängevorrichtung; BGH GRUR 1964, 606, 610; LG München I, GRUR-RR 2012, 142, 144; OLG Düsseldorf, InstGE 8, 141 f.; Benkard/Scharen, 11. Aufl., § 9 PatG Rn. 5; Pitz, Patentverletzungsverfahren, 2. Aufl., Rn. 61; Beil, GRUR 1948, 60, 62. Im Falle der Mitinhaberschaft gilt zudem § 743 Abs. 2, 1. HS BGB, wonach jeder Teilhaber zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands befugt ist. Fraglich ist, ob bei einem Verstoß gegen eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Mitinhabern (nur) die entsprechenden vertraglichen Ansprüche bestehen, oder (auch) die gesetzlichen Ansprüche aus dem Patent. Hat eine Absprache zwischen den Mitinhabern also über eine etwaige schuldrechtliche Wirkung hinaus auch die Wirkung, dass der »berechtigte« Mitinhaber gegen den »nicht berechtigten« Mitinhaber die gesetzlichen Ansprüche aus dem Patent geltend machen kann? Ist das positive Benutzungsrecht des Mitinhabers im Verhältnis zum anderen Mitinhaber somit abdingbar? Dafür sprechen viele Gründe. Ähnlich ist die Situation beim exklusiven Lizenznehmer. Es ist anerkannt, dass diesem eine Klagebefugnis aus eigenem Recht zusteht, BGH GRUR 1992, 310, 311 – Taschenbuchlizenz; BGHZ 128, 220, 223 – Kleiderbügel; BGHZ 176, 311, 324 f. – Tintenpatrone I; BGH GRUR 2013, 1269 Rn. 13 – Wundverband; Busse/Keukenschrijver, § 139 PatG Rn. 25; Benkard/Ullmann/Deichfuß, 11. Aufl., § 15 PatG Rn. 97; Pitz, Patentverletzungsverfahren, 2. Aufl., Rn. 119. Da der exklusive Lizenznehmer allein zur Nutzung befugt bleibt und der Patentinhaber von der Nutzung ausgeschlossen wird, stehen dem Lizenznehmer auch patentrechtliche Ansprüche gegen den Patentinhaber zu. Denn dieser begeht eine Patentverletzung, wenn er die geschützte Erfindung benutzt, obwohl er eine ausschließliche Lizenz erteilt hat, ohne sich die Mitbenutzung vorzubehalten, so auch OLG Karlsruhe, GRUR 1980, 784, 785 – Laminiermaschine; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl., § 40 Rn. 31; Osterrieth, Patentrecht, 5. Aufl., Rn. 856.

## 1. Die Relevanz des Registereintrags

Gemäß § 30 Abs. 3 S. 2 PatG ist die Registerlage für die Frage der Klagebefugnis im Patentverletzungsverfahren entscheidend.<sup>13</sup> Steht ein Patentinhaber auch als solcher im Register, kann und muss das Gericht ihn als klagebefugt ansehen.<sup>14</sup> Wenn ein Mitinhaber also als Alleininhaber eingetragen ist, greift § 30 Abs. 3 S. 2 PatG, wonach das Gericht (nur) ihn als den eingetragenen (Allein-)Inhaber als klagebefugt ansehen muss. Steht umgekehrt ein Mitinhaber gar nicht im Patentregister, ist er auch nicht klagebefugt. Interessant ist aber der Fall, bei dem der Registereintrag den Kläger (nur) als Mitinhaber ausweist.

In einem solchen Fall wird nicht nur positiv die Mitinhaberschaft sondern negativ auch der Mangel der alleinigen Inhaberschaft publik gemacht. Genauso wenig wie das Gericht außer Acht lassen darf, dass der Kläger im Register als (Mit-)Inhaber eingetragen ist, darf es außer Acht lassen, dass das Register gerade keine Alleininhaberschaft ausweist. Man könnte auch sagen: Nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG ist die eingetragene Situation maßgeblich, im Falle der Mitinhaberschaft sind es daher auch die Besonderheiten, die mit einer Mitinhaberschaft verbunden sind. Die Frage ist, um welche Besonderheiten es sich handelt und wie sie sich auf die Klagebefugnis auswirken können.

## 2. Die Klagebefugnis bei Abwesenheit vertraglicher Regelungen

Eine ausdrückliche Regelung der Klagebefugnis eines Mitinhabers findet sich in den Vorschriften der Bruchteilsgemeinschaft nicht. § 744 Abs. 1 BGB regelt die Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstands, welche den Teilhabern nur gemeinschaftlich zustehen soll. Zu dieser Verwaltung zählt grundsätzlich auch die Führung von Prozessen.<sup>15</sup> Zu beachten ist aber auch § 1011 BGB, der als Grundlage für die Klagebefugnis jedes Mitinhabers im Patentverletzungsprozess angesehen wird, insbesondere im Hinblick auf Unterlassungsanträge.<sup>16</sup> Nach dieser Vorschrift kann jeder Miteigentümer Ansprüche aus dem Eigentum Dritten gegenüber in Ansehung der ganzen Sache geltend machen. Es handelt sich bei § 1011 BGB um ein unabhängiges

13 BGH GRUR 2013, 713, 716 – Fräsverfahren.

14 Pitz, GRUR 2010, 688, 689; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Aufl., S. 340 Rn. 77; Schulte/Rudloff-Schäffer, 9. Aufl., § 30 PatG Rn. 19; Busse/Brandt, 7. Aufl., § 30 PatG Rn. 33.

15 Staudinger/vProff, 15. Aufl., § 744 BGB Rn. 43; Busse/Keukenschrijver, 7. Aufl., § 6 PatG Rn. 43.

16 RG GRUR 1927, 582, 582; Staudinger/vProff, 15. Aufl., § 744 BGB Rn. 47; MüKo/Schmidt, 6. Aufl., § 1011 BGB Rn. 3; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Aufl., S. 349 Rn. 106, in Fn. 175 unter Verweis auf OLG Düsseldorf, Urteil v. 26.4.2012 – I-2 U 39/09; Benkard/Grabinski/Zülch, 11. Aufl., § 139 PatG Rn. 16.

Sonderrecht jedes einzelnen Mitinhabers.<sup>17</sup> § 1011 BGB betrifft unmittelbar zwar nur das Eigentum an einer Sache. Jedoch ist die Analogie auf Bruchteilsgemeinschaften, bei denen der Schutz des gemeinschaftlichen Gegenstands als absolutes Recht in Rede steht, mittlerweile anerkannt.<sup>18</sup> Jeder Mitinhaber kann einen Dritten also eigenständig nach § 139 Abs. 1 PatG auf Unterlassung in Anspruch nehmen.<sup>19</sup>

### 3. Die Möglichkeit der vertraglichen Regelung der Klagebefugnis

Es bleibt den Mitinhabern eines Patents unbenommen, die Klagebefugnis durch vertragliche Vereinbarung zu regeln.<sup>20</sup> Dies folgt aus § 745 Abs. 1 S. 1 BGB. Danach kann durch Stimmenmehrheit eine der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende, ordnungsmäßige Verwaltung beschlossen werden. Hierunter fällt – erst recht – auch ein einstimmiger Beschluss, mithin eine Vereinbarung zwischen den Mitinhabern. Wie bereits erläutert, umfasst die Verwaltung auch das Vorgehen gegen Verletzer.<sup>21</sup> Eine solche vertragliche Regelung ist auch im Anwendungsbereich des § 1011 BGB möglich.<sup>22</sup>

Häufig enthalten Verträge zwischen Mitinhabern allerdings keine ausdrücklichen Regelungen zur Klagebefugnis, weil bei der Vertragsverhandlung andere (wirtschaftliche) Interessen im Vordergrund standen. Die Klagebefugnis gegenüber Dritten wird oft nicht bedacht oder von den Parteien als ein relativ theoretisches Problem angesehen. Jedoch enthalten Verträge in der Regel genauso wenig die entgegengesetzte Aussage, dass die Parteien keinerlei Abweichung von den gesetzlichen Regelungen wollten. Es gilt daher der allgemeine Grundsatz, dass Verträge nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte auszulegen sind, § 157 BGB. Die Auslegung muss

17 BGHZ 121, 22 Rn. 9; BGH NJW 1993, 727, 728; MüKo/Schmidt, 6. Aufl., § 1011 BGB Rn. 1.

18 Staudinger/Gursky, 16. Aufl., § 1011 BGB Rn. 12; MüKo/Schmidt, 6. Aufl., § 1011 BGB Rn. 3; RG, GRUR 1927, 582, 582. Die analoge Anwendung des § 1011 BGB auch auf Rechte ergibt sich aufgrund der planwidrigen Regelungslücke. Es besteht auch eine vergleichbare Interessenlage, da auch Mitinhaber von Rechten die Möglichkeit haben müssen, gegen Dritte, die ihr Recht verletzen, vorgehen zu können.

19 Für Ansprüche auf Schadensersatz wird zusätzlich der zweite Halbsatz des § 1011 BGB relevant, wonach nur Leistung an alle im Sinne des § 432 BGB verlangt werden kann. Somit kann jeder Miteigentümer eigenständig auf Schadensersatz klagen, darf dabei jedoch nur Leistung an alle Mitinhaber verlangen, MüKo/Schmidt, 6. Aufl., § 1011 BGB Rn. 3; Benkard/Grabinski/Zülch, 11. Aufl., § 139 PatG Rn. 16; Pitz, GRUR 2010, 688, 691; Kisch, GRUR 1952, 267, 270; BGH NJW 1958, 1723; BGH NJW 1969, 839; BGH NJW 1989, 1091; BGH NJW 1993, 727, 728; BGH GRUR 2000, 1028, 1030 – Ballermann.

20 So auch Pitz, GRUR 2010, 688, 691, allerdings ohne nähere Begründung. BGH NJW 1988, 2099, 2100; BGH NJW-RR 2005, 1421, 1422; Palandt/Ellenberger, 75. Aufl., § 157 BGB Rn. 7.

21 Staudinger/vProff, 15. Aufl., § 744 BGB Rn. 43; Busse/Keukenschrijver, 7. Aufl., § 6 PatG Rn. 43.

22 § 1011 BGB ist nicht zwingendes Recht. So ist wohl auch Staudinger/vProff, 15. Aufl., § 744 BGB Rn. 47 zu verstehen.



umfassend alle Umstände des Einzelfalls miteinbeziehen und insbesondere die im Vertrag enthaltenen Regelungen und Wertungen berücksichtigen.<sup>23</sup> Sofern der Vertrag lückenhaft ist, muss eine ergänzende Vertragsauslegung durchgeführt werden, bei der die konkrete Interessenlage zugrunde gelegt wird und zu berücksichtigen ist, was bei Rechtsgeschäften dieser Art typisch ist.<sup>24</sup> Erst wenn sich auch dadurch nicht feststellen lässt, dass die Parteien eine Abweichung von den gesetzlichen Regelungen wollten, darf auf die gesetzlichen Regelungen zurückgegriffen werden. Zur Verdeutlichung dient folgendes Beispiel: Wenn zwei Patent-Mitinhhaber eine Absprache über die wirtschaftliche Nutzung des Patents dahingehend treffen, dass einem Mitinhhaber eine Verwertungsmöglichkeit zugewiesen wird (z.B. »Arzneimittel«), dem anderen Mitinhhaber eine andere Verwertungsmöglichkeit (»Alles außer Arzneimittel«), liegt hierin zwar keine ausdrückliche Regelung zur Klagebefugnis. Dennoch können die Umstände den Schluss nahelegen, dass jeder Mitinhhaber in dem ihm zugewiesenen Bereich allein klagebefugt sein soll, aber auch nur in diesem Bereich.

#### 4. Die Wirkung einer vertraglichen Regelung der Klagebefugnis

Die entscheidende Frage ist, ob eine vertragliche Regelung auch Wirkung nach außen entfaltet oder ob sie lediglich eine schuldrechtliche Abrede darstellt, die nur im Innenverhältnis der Mitinhhaber relevant wird. Welche Auswirkungen hat es auf die Patentverletzungsklage eines Mitinhhabers, wenn beispielsweise eine vertragliche Regelung dahingehend besteht, dass nicht der Kläger sondern nur ein anderer Mitinhhaber zur gerichtlichen Geltendmachung von Patentverletzungen befugt sein soll? Begeht der Kläger dann (nur) eine Vertragsverletzung gegenüber seinem Vertragspartner, oder fehlt ihm zusätzlich im Verhältnis zum beklagten Dritten die Klagebefugnis?

Im Grundsatz gilt, dass schuldrechtliche Vereinbarungen nur relativ, also zwischen den Parteien wirken.<sup>25</sup> Dies bedeutet, dass nur dem Gläubiger und Schuldner des Schuldverhältnisses Rechte und Pflichten auferlegt werden können, wohingegen außenstehende Dritte das Schuldverhältnis grundsätzlich nicht beachten müssen.<sup>26</sup>

23 BGH NJW 1988, 2099, 2100; BGH NJW-RR 2005, 1421, 1422; Palandt/Ellenberger, 75. Aufl., § 157 BGB Rn. 7.

24 BGH NJW-RR 2008, 1371, 1372; BGH NJW 1984, 1177, 1178; BGH NJW 1982, 2184, 2185; MüKo/Busche, 7. Aufl., § 157 BGB Rn. 26; Jauernig/Mansel, 16. Aufl., § 157 BGB Rn. 2; Palandt/Ellenberger, 75. Aufl., § 157 BGB Rn. 3.

25 Staudinger/Olzen, 15. Aufl., § 241 BGB Rn. 299; MüKo/Ernst, 7. Aufl., Einl. §§ 241 ff. BGB Rn. 18; Danz, Die Auslegung der Rechtsgeschäfte (1897), S. 6; Denck, JuS 1981, 9, 11; Looschelders/Makowsky, JA 2012, 721; Medicus, JuS 1974, 613; Palandt/Grüneberg, 75. Aufl., Einl. § 241 BGB Rn. 5; Erman/Westermann, 14. Aufl., Einl. § 241 BGB Rn. 6; Soergel/Teichmann, 13. Aufl., Vor § 241 BGB Rn. 4; vgl. Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, Band II. Recht der Schuldverhältnisse, Einleitung S. 2: »... können die Parteien ihre Rechts- und Verkehrsbeziehungen nach ihrem Ermessen mit obligatorischer Wirkung unter sich bestimmen...«.

26 Fikentscher/Heinemann, Schuldrecht, 10. Aufl., Rn. 64; MüKo/Ernst, 7. Aufl., Einl. §§ 241 ff. BGB Rn. 18.

Schon in den Motiven zum BGB findet sich die Aussage, dass »außer Zweifel steht, dass durch das Schuldverhältnis nur persönliche Rechtsbeziehungen zwischen den in demselben stehenden Parteien begründet werden, der persönliche Anspruch des Gläubigers gegen den Schuldner auf die Leistung, die persönliche Verbindlichkeit des Schuldners zur Bewirkung der Leistung (§ 206). Über die Personen des Gläubigers und des Schuldners greift die Wirkung des Schuldverhältnisses an sich nicht hinaus.«<sup>27</sup> Demnach wirkt ein Schuldverhältnis grundsätzlich nicht gegenüber Dritten.<sup>28</sup> Schuldrechtliche Vereinbarungen stehen daher insbesondere im Gegensatz zu dinglichen Rechtspositionen, die absolut und damit gegenüber jedermann wirken.<sup>29</sup>

Es gibt aber zahlreiche Ausnahmen vom Grundsatz der Relativität des Schuldverhältnisses.<sup>30</sup> Schuldverhältnisse können Auswirkungen auf Dritte und auch quasi-dingliche Wirkungen haben.<sup>31</sup> Ein Beispiel ist die ausschließliche Lizenz im Sinne des § 15 Abs. 2 S. 1 PatG.<sup>32</sup> Diese wird durch einen schuldrechtlichen Vertrag zwi-

27 Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, Band II, Recht der Schuldverhältnisse, Einleitung S. 2.

28 MüKo/Ernst, 7. Aufl., Einl. §§ 241 ff. BGB Rn. 18; Denck, JuS 1981, 9, 11; Looschelders/Makowsky, JA 2012, 721; Medicus, JuS 1974, 613; Palandt/Grüneberg, 75. Aufl., Einl. § 241 BGB Rn. 5; Larenz, Schuldrecht I, 14. Aufl., § 2 II; Erman/Westermann, 14. Aufl., Einl. § 241 BGB Rn. 6; Soergel/Teichmann, 13. Aufl., Vor § 241 BGB Rn. 4; Fikentscher/Heinemann, Schuldrecht, 10. Aufl., Rn. 64.

29 Staudinger/Olzen, 15. Aufl., § 241 BGB Rn. 299; MüKo/Ernst, 7. Aufl., Einl. §§ 241 ff. BGB Rn. 19.

30 Jickeli, Der langfristige Vertrag, S. 20; Kelsen, Reine Rechtslehre, S. 265; Ausführlich Henke, Die sog. Relativität des Schuldverhältnisses.

31 Staudinger/Olzen, 15. Aufl., § 241 BGB Rn. 308; Medicus, JuS 1974, 613; Weitnauer in Festschrift für Larenz, 1983, S. 705; Canaris in Festschrift für Flume, 1978, S. 379; Looschelders/Makowsky, JA 2012, 721, 724; Kelsen, Reine Rechtslehre, S. 265. Ausführlich Henke, Die sog. Relativität des Schuldverhältnisses. Hierzu zählt auch das bekannte Beispiel des Übergangs von Miet- und Pachtvertrag bei Veräußerung des Miet- bzw. Pachtgegenstandes. Der Miet- bzw. Pachtvertrag geht gemäß §§ 566, 581 BGB auf den Erwerber über, welcher in die entsprechenden Rechte und Pflichten eintritt. Hier wirkt das Schuldverhältnis zwischen Vermieter und Mieter nicht nur relativ zwischen ihnen, sondern hat auch gegenüber dem Erwerber – also einem Dritten – eine Art dingliche Wirkung, vgl. Medicus, JuS 1974, 613, 615. Auch der Sukzessionschutz von Lizenzen gemäß § 15 Abs. 3 PatG zeigt, dass schuldrechtliche Verträge eine dingliche Wirkung haben können. Denn nach dieser Vorschrift berührt ein Rechtsübergang Dritten zuvor erteilte Lizenzen nicht. Dies gilt aufgrund des eindeutigen Wortlauts, der nicht zwischen ausschließlichen und einfachen Lizenzen unterscheidet, für beide Formen dieser Lizenzen. Veräußert ein Patentinhaber also sein Patent, bleiben vorher abgeschlossene Lizenzverträge weiterhin bestehen und der neue Patentinhaber tritt in die Rechtsstellung des Lizenzgebers ein. Auch hier wird der Grundsatz, dass Schuldverhältnisse nur zwischen den Parteien wirken, durchbrochen.

32 Eine ausdrückliche Regelung des Lizenzvertrages findet sich im deutschen Patentgesetz nicht. § 15 Abs. 2 S. 1 PatG erklärt lediglich, dass das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent auch Gegenstand von ausschließlichen und einfachen Lizenzen sein können. Bestimmungen über den Inhalt und das Zustandekommen von Lizenzverträgen enthält das Patentgesetz hingegen nicht.

schen Lizenzgeber und Lizenznehmer begründet,<sup>33</sup> verschafft dem ausschließlichen Lizenznehmer aber eine Rechtsposition, die ihm unter anderem eine selbstständige Klagebefugnis einräumt.<sup>34</sup>

Zunächst ist es herrschende Meinung, dass vertragliche Regeln zwischen den Mitinhabern Vorrang vor den gesetzlichen Vorschriften für Bruchteilsgemeinschaften haben sollen.<sup>35</sup> Bei diesem Vorrang geht es nicht darum, dass die gesetzlichen Regelungen zur Bruchteilsgemeinschaft maßgeblich bleiben und durch schuldrechtliche Vereinbarungen gewissermaßen nur eingepackt werden, sondern darum, dass die gesetzlichen Regelungen durch vertragliche Regelungen regelrecht ersetzt werden. Die vertraglichen Regelungen sind für die Bruchteilsgemeinschaft insgesamt maßgeblich, nicht nur für schuldrechtliche Ansprüche zwischen den Mitinhabern. Dies spricht für eine Außenwirkung auch von vertraglichen Regelungen der Mitinhaber, die die Klagebefugnis betreffen.

Unterstützt wird diese Annahme durch das eben erwähnte Beispiel der Klagebefugnis des ausschließlichen Lizenznehmers. Ausschließliche Lizenzen können einen abgrenzbaren Geltungsbereich haben, indem sie sich beispielsweise auf bestimmte Gebiete, auf einen bestimmten Zeitraum, die Herstellung oder den Vertrieb beschränken. In diesem Fall gilt die Lizenz nur für den jeweils betroffenen Teil als ausschließlich und lässt dort keine weiteren Lizenzen neben sich zu. Ist die ausschließliche Lizenz derart in ihrem Geltungsbereich beschränkt, ist der ausschließliche Lizenznehmer auch nur für diesen Bereich klagebefugt.<sup>36</sup> Sofern er also Klage außerhalb dieses Geltungsbereichs erheben würde, muss das Gericht die Klage abweisen. Die vertragliche Vereinbarung einer ausschließlichen Lizenz hat also eine Wirkung auf die Klagebefugnis des Lizenznehmers, und zwar sowohl auf deren Ob als auch auf deren Umfang und Grenzen. Das ist auch richtig so, denn die Klagebefugnis wird durch den Lizenzvertrag überhaupt erst begründet, und deswegen muss der Inhalt des Lizenzvertrags auch darüber bestimmen, wie weit diese Klagebefugnis reicht.

33 Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl., § 40 Rn. 23; Busse/Hacker, 7. Aufl., § 15 PatG Rn. 52; Osterrieth, Patentrecht, 5. Aufl., Rn. 691. Daneben besteht die Möglichkeit einer sogenannten Zwangslizenz nach § 24 PatG, wobei die Lizenz unmittelbar durch das Urteil, also durch hoheitliche Anordnung erteilt wird, RGZ 86, 436, 438; BPatG GRUR 1994, 98, 103; BGH GRUR 1996, 190, 195 – Polyferon; Benkard/Rogge/Kober-Dehm, 11. Aufl., § 24 PatG Rn. 28.

34 So schon RGZ 83, 93, 94 f.; RGZ 57, 38, 40; BGH GRUR 2009, 946, 948 – Reifen-Progressiv; Kraßer/Ann, Patentrecht, § 40 Rn. 33; Mes, 4. Aufl., § 15 PatG Rn. 41, Fitzner/Lutz/Bodewig/Hauck, 4. Aufl., § 15 PatG Rn. 39.

35 BGH GRUR 2001, 226, 227 – Rollenantriebseinheit; BGH GRUR 2003, 702, 704 – Gehäusekonstruktion; Busse/Keukenschrijver, 7. Aufl., § 6 PatG Rn. 42; Mes, 4. Aufl., § 6 PatG Rn. 26; Benkard/Mellulis, 11. Aufl., § 6 PatG Rn. 56; Schulte/Voß/Kühnen, 9. Aufl., § 139 PatG Rn. 13.

36 BGH GRUR 1995, 338, 340 – Kleiderbügel; BGH GRUR 1992, 310, 311 – Taschenbuch-Lizenz zum UrhG; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Aufl., S. 352 Rn. 113.

Die Situation ist bei einem eingetragenen Mitinhaber anders, da er sich (anders als ein Lizenznehmer) nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG auf den Registereintrag stützen kann, und da ihm (anders als einem Lizenznehmer) die gesetzliche Regel des § 1011 BGB zur Seite steht. Das Ob der Klagebefugnis ergibt sich also bei ihm zunächst kraft Gesetzes. Das darf aber nicht den Blick darauf verstellen, dass der Umfang und die Grenzen dieser Klagebefugnis in der Regel von vertraglichen Regelungen abhängen, was zur Folge haben kann, dass im konkreten Klagefall keine Prozessführungsbefugnis besteht. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber mit der Regelung des § 30 Abs. 3 S. 2 PatG beabsichtigte, diese Umstände, die mit einer Mitinhaberschaft verbunden sind, im Verletzungsverfahren irrelevant werden zu lassen. Es spricht daher viel dafür, dass Vereinbarungen zwischen Mitinhabern über die Klagebefugnis nicht nur Bindungswirkung innerhalb der Bruchteilsgemeinschaft<sup>37</sup> sondern auch Außenwirkung haben und sich auf die Prozessführungsbefugnis auswirken können.<sup>38</sup>

### 5. Darlegungslasten

Gemäß § 56 Abs. 1 ZPO hat das Gericht den Mangel der erforderlichen Prozessführungsbefugnis von Amts wegen zu berücksichtigen. Das Gericht ist allerdings nur verpflichtet, die Prozessvoraussetzungen zu überprüfen, wenn Zweifel an ihrem Vorliegen bestehen.<sup>39</sup> Wird demnach die Behauptung aufgestellt, dass eine Partei nicht klagebefugt sei, müssen Tatsachen dargelegt werden, aus denen sich entsprechende Anhaltspunkte hierfür ergeben.<sup>40</sup> Liegen solche konkreten Anhaltspunkte vor, ist das Gericht verpflichtet, von Amts wegen Beweise im Freibeweisverfahren zu erheben, um die Frage zu klären.<sup>41</sup> Anschließend noch verbleibende Zweifel gehen zu Lasten der darlegungsbelasteten Partei.<sup>42</sup> Dabei gilt grundsätzlich, dass diejenige Partei, die aus dem Vorliegen von Prozessvoraussetzungen Rechte für sich herleitet, hierfür auch die objektive Beweislast trägt.<sup>43</sup>

37 Staudinger/vProff, 15. Aufl., § 744 BGB Rn. 15.

38 Eine andere Frage ist, ob und wie sich die Mitinhaberschaft des Klägers auf dessen materiell-rechtliche Aktivlegitimation auswirkt. Der BGH meint, dass die Registerlage nicht für die materiell-rechtliche Aktivlegitimation maßgeblich ist, sondern insoweit nur Indizwirkung hat, BGH GRUR 2013, 713, 716 – Fräsverfahren. Bei einer Übertragung des Patents kann es daher dazu kommen, dass der bisherige Patentinhaber klagebefugt bleibt, die Klage jedoch auf Leistung an den neuen, noch nicht eingetragenen Inhaber umstellen muss. Das wird mit beachtlichen Gründen u.a. kritisiert von Kühnen, GRUR 2014, 137 ff. sowie Handbuch der Patentverletzung, 8. Aufl., S. 345 f., Rn. 91 – 96.

39 BGH NJW 2004, 2523, 2524; BGH NJW 1996, 1059, 1060.

40 BGH NJW 1955, 1714; BGH NJW 1969, 1574; BGH NJW 2004, 2523, 2524, alle betreffend die Prozessfähigkeit.

41 BGH NJW 2000, 289, 290.

42 BGH NJW 1996, 1059, 1060.

43 BGH NJW-RR 2006, 138, 139; Zöller/Vollkommer, 31. Aufl., § 56 ZPO Rn. 9.

Genügt also gemäß § 30 Abs. 3 S. 2 PatG der Registereintrag in Kombination mit der gesetzlichen Grundregel des § 1011 BGB, dass jeder Mitinhaber alleine klagebefugt ist, um im Grundsatz von einer gerichtlichen Prüfung abzusehen und eine solche erst bei konkreten Zweifeln an der Klagebefugnis vorzunehmen?

Dagegen spricht, dass § 30 Abs. 3 S. 2 PatG eine Situation im Auge hat, bei der die materielle Rechtslage und der Registereintrag auseinanderfallen.<sup>44</sup> Im Falle einer solchen Diskrepanz soll der Registereintrag maßgeblich sein. Nicht eingetragene Umstände können demnach ignoriert werden, was im Prozess den Prüfungsumfang reduziert und damit das Verletzungsverfahren vereinfacht und beschleunigt.

Im Falle einer eingetragenen Mitinhaberschaft geht es nicht um ein solches Auseinanderfallen von materieller Rechtslage und Registereintrag. Der Registereintrag macht ganz im Gegenteil auch und gerade den Mangel an Alleininhaberschaft publik. Vertragliche Absprachen zwischen den Mitinhabern auch zur Klagebefugnis sind erlaubt, und in tatsächlicher Hinsicht sogar die Regel. § 30 Abs. 3 S. 2 PatG gebietet es, auch diese Tatsachen, die mit der publizierten Mitinhaberschaft verbunden sind, zu berücksichtigen.

Außerdem kann der Beklagte in der Regel mangels Kenntnis nicht zu den Vereinbarungen zwischen den Mitinhabern vortragen. Ihm kann man also schlecht aufbürden, zunächst die Voraussetzungen für konkrete Zweifel an der Klagebefugnis aufzeigen zu müssen.<sup>45</sup> Insgesamt erscheint es interessengerecht, bei der Klage eines eingetragenen Mitinhabers des Klagepatents an der Klagebefugnis zu zweifeln, mit der Folge, dass das Gericht die Voraussetzungen für die Klagebefugnis im Freibeweisverfahren zu ermitteln hat.<sup>46</sup> Dies gilt natürlich erst recht, wenn der Beklagte die fehlende Klagebefugnis rügt.

#### IV. ERSCHÖPFUNG BEI PATENTEN, DIE IN MITINHABERSCHAFT STEHEN

Wenn ein Mitinhaber einen Kunden eines anderen Mitinhabers verklagt, können Besonderheiten auftreten, die im Folgenden kurz beleuchtet werden. Es geht dabei um die Konstellation, dass ein Mitinhaber eine Vorrichtung herstellt und an einen

44 Dies ergibt sich schon aus dem Wortlaut des § 30 Abs. 3 S. 2: »Solange die Änderung nicht eingetragen ist, bleibt der frühere [...] Patentinhaber [...] nach Maßgabe dieses Gesetzes berechtigt und verpflichtet.« Die Vorschrift geht also (u.a.) von einer Änderung der Person des Patentinhabers aus und bestimmt, dass der eingetragene Inhaber berechtigt und verpflichtet werden soll, auch wenn tatsächlich ein anderer Inhaber geworden ist.

45 Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Aufl., S. 346, Rn. 95, allerdings im Hinblick auf die vom BGH postulierte Indizwirkung des Registereintrags für die Aktivlegitimation.

46 Im Einzelfall wird zu beurteilen sein, wie präzise der Vortrag des klagenden Mitinhabers sein muss, um Zweifel auszuräumen, wenn der andere Mitinhaber die Klagebefugnis nicht bestätigen will. In manchen Fällen mag die pauschale Behauptung, dass die Mitinhaber keine von § 1011 BGB abweichende Regelung getroffen haben, genügen, zumindest solange der Beklagte hiergegen nichts vorbringt, in anderen Fällen wird eine ergänzende Darlegung erforderlich sein.

Kunden verkauft, und dass der andere Mitinhaber diesen Kunden wegen Patentverletzung gerichtlich in Anspruch nimmt. Es stellt sich dabei die Frage, ob und wie sich der beklagte Kunde auf den Erschöpfungseinwand oder auf einen Lizenzeinwand berufen kann. Je nachdem, ob das in Mitinhaberschaft stehende Klagepatent ein Sachpatent oder ein Verfahrenspatent ist, ist diese Frage unterschiedlich zu beantworten.

### 1. Sachpatente

Bei Sachpatenten entsteht meistens keine problematische Situation, wenn der liefernde Mitinhaber zur Herstellung und zum Inverkehrbringen des patentgemäßen Gegenstands im Rahmen der zulässigen Eigennutzung berechtigt ist. Das Eigennutzungsrecht eines Mitinhabers leitet sich aus § 743 Abs. 2 BGB ab.<sup>47</sup> Im Falle eines Inverkehrbringens, das im Rahmen einer erlaubten Eigennutzung erfolgt, tritt Erschöpfung ein. Danach kann ein Patentinhaber keine Verbotungsrechte mehr geltend machen, wenn er oder ein hierzu von ihm bevollmächtigter Dritter eine durch sein Patent geschützte Sache in den Verkehr bringt.<sup>48</sup> Ähnliches gilt für Erzeugnisse, die durch ein patentgeschütztes Verfahren hergestellt wurden: Auch diese werden nach dem bewussten Inverkehrbringen durch den Patentinhaber frei und können beliebig genutzt werden.<sup>49</sup> Die Erschöpfung erfolgt dinglich an dem Patent in seiner Gesamtheit und auch zu Gunsten etwaiger zukünftiger Erwerber der betreffenden Sachen,<sup>50</sup> auch zulasten zukünftiger Patentinhaber<sup>51</sup> und etwaiger aktueller oder zukünftiger Mitinhaber. Das ist gerade der Unterschied der Erschöpfung gegenüber einer (konkludent) erteilten Lizenz. Der Kunde, der das entsprechende Produkt eines Mitin-

47 Grundsätzlich kann für körperliche Sachen aus § 743 Abs. 2 BGB kein Recht auf Eigennutzung des Mitinhabers abgeleitet werden, da die Nutzung gemäß § 745 BGB (Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstandes) durch Mehrheitsbeschluss geregelt wird, vgl. beck-online.GROSSKOMMENTAR/Fehrenbacher, § 743 BGB Rn. 18; Staudinger/vProff, 15. Aufl., § 743 BGB Rn. 34. Bei Patenten ist die Sachlage jedoch anders, da hier die grundsätzliche Möglichkeit der Nutzung der Erfindung durch alle Mitinhaber besteht. § 743 Abs. 2 BGB passt insoweit nicht auf die Situation von Gemeinschaftserfindungen (so auch MüKo/Schmidt, 6. Aufl., § 743 BGB Rn. 18).

48 Die Erschöpfung ist gesetzlich nicht geregelt, sondern ein in Rechtsprechung und Literatur anerkannter Grundsatz, der bereits vom Reichsgericht angewendet wurde, RGZ 130, 242, 244; BGH GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren; Osterrieth, Patentrecht, 5. Aufl., Rn. 655 ff.; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl., § 33 Rn. 274; Benkard/Scharen, 11. Aufl., § 9 PatG Rn. 16.

49 BGH GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren.

50 BGH GRUR 2012, 1118, 1119 – Palettenbehälter II; Benkard/Scharen, 11. Aufl., § 9 PatG Rn. 16.

51 Dies ergibt sich bereits daraus, dass die Erschöpfung an dem Gegenstand im Augenblick des gewollten Inverkehrbringens eintritt. Bei nachträglicher Veräußerung des Patents bleibt die einmal eingetretene Erschöpfung bestehen und wird nicht etwa rückgängig gemacht, sodass der neue Patentinhaber keine Ansprüche im Hinblick auf die betreffenden Gegenstände hat.

habers gekauft hat, kann dementsprechend grundsätzlich auch nicht vom anderen Mitinhaber aus dem Patent verklagt werden.

## 2. *Verfahrenspatente*

Bei Verfahrenspatenten, die in Mitinhaberschaft stehen, können hingegen Konflikte entstehen. Die folgende Fallkonstellation veranschaulicht das Problem: Ein Unternehmen stellt eine Maschine her, bei deren Betrieb ein patentgeschütztes Verfahren zur Anwendung kommt. Dieses Unternehmen ist zugleich Mitinhaber eines Verfahrenspatents, und es verkauft die Maschine an einen Kunden. Der Kunde nimmt die Maschine in Betrieb und wendet das patentgeschützte Verfahren damit an. Problematisch ist dies deswegen, weil nach mittlerweile gefestigter Rechtsprechung der Verkauf einer Vorrichtung, die zur Ausübung eines patentgeschützten Verfahrens fähig ist, nicht zur Erschöpfung des Verfahrenspatents im patentrechtlichen Sinne führt.<sup>52</sup> Dies liegt daran, dass nur die Vorrichtung und nicht das Verfahren vom Patentinhaber in den Verkehr gebracht wurde.

Der Kunde benötigt daher eine Lizenz zur Durchführung des Verfahrens. In der Regel ist anzunehmen, dass in solchen Konstellationen der Verkäufer, sofern er Inhaber des entsprechenden Patents ist, dem Käufer konkludent eine Lizenz zur Anwendung des Verfahrens erteilt.<sup>53</sup> Wenn der Verkäufer also Alleininhaber des Patents ist, entstehen häufig keine Probleme, zumindest nicht, solange dessen Erstkunde die Maschine nutzt.<sup>54</sup> Diese Lizenz ist allerdings inhaltlich beschränkt auf die Nutzung nur der verkauften Maschine. Sie berechtigt also ansonsten nicht zur Durchführung des Verfahrens.

Ein Mitinhaber, in unserem Fall also der Verkäufer der Maschine, kann Lizenzen jedoch grundsätzlich nur mit Zustimmung des anderen Mitinhabers erteilen. Nach überwiegender Ansicht stellt die Erteilung von Lizenzen nämlich eine – gemeinschaftlich zu erfolgende – Maßnahme der Verwaltung im Sinne von § 744 Abs. 1 BGB dar.<sup>55</sup> Die Verwaltung umfasst alle Maßnahmen, die im gemeinschaftlichen Interesse

52 BGH GRUR 2001, 223, 224 – Bodenwaschanlage; BGH GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren.

53 RGZ 86, 436, 440; RGZ 124, 317, 319; RGZ 135, 145, 148; RGZ 142, 168, 169; BGH GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren.

54 Wenn der Erstkunde die Maschine veräußert, ist fraglich, ob er dem neuen Eigentümer die konkludent erteilte Lizenz übertragen oder ob er ihm eine Unterlizenz einräumen darf. Eine vorschnelle Annahme, dass der Patentinhaber auch das gestatten wollte, verbietet sich dabei. Es muss durch Auslegung ermittelt werden, ob der Patentinhaber auch solche Rechte einräumen wollte. Hierfür trägt der neue Inhaber der Maschine, der Nutzer des Verfahrens ist und der sich mangels Erschöpfung auf das Bestehen einer Lizenzkette berufen können muss, die Darlegungs- und Beweislast; vgl. auch RGZ 142, 168, 169 f., wonach es Tatfrage ist, ob der Erwerber ebenfalls zur Nutzung befugt ist.

55 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319, 320 – Einstieghilfe für Kanalöffnungen; LG Düsseldorf GRUR 1994, 53, 56 – Photoplethysmograph mit § 747 S. 2 BGB als Rechtsgrundlage; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Aufl., S. 499 Rn. 164; Benkard/

aller Teilhaber stehen, wie insbesondere die Erhaltung, Veränderung oder die Verwendung des Gegenstands.<sup>56</sup> Die Lizenzvergabe wird entsprechend als Verwendung des Gegenstandes aufgefasst.<sup>57</sup> Das ist – im Grundsatz – auch richtig so. Die Erteilung von Lizenzen kann einschneidende Folgen für die anderen Mitinhaber haben und dazu führen, dass der Wert ihres Anteils am Patent wirtschaftlich verwässert und zudem die Marktposition erheblich geschwächt wird. Im schlimmsten Fall könnten das Patent und damit auch der Anteil hieran vollkommen entwertet werden, wenn andere Mitinhaber frei darin wären, Lizenzen zu erteilen, und dadurch Dritte (womöglich beliebig viele) aufgrund einer Lizenzvergabe zur Nutzung (womöglich umfassend und sogar kostenlos) berechtigt werden.

Es stellt sich aber die Frage, ob in bestimmten Fällen die Herstellung und der Verkauf einer Vorrichtung sowie die begleitende Erteilung einer Lizenz an den Käufer nicht als erlaubte Eigennutzung eines Verfahrenspatents angesehen werden können. In patentrechtlicher Hinsicht erscheint die Frage widersinnig: Der herstellende Mitinhaber führt das Verfahren ja gerade nicht selbst durch, sondern versetzt einen Dritten dazu in die Lage, Eigennutzung und Lizenzerteilung schließen sich also patentrechtlich gegenseitig aus.

Die Frage darf aber nicht primär nach patentrechtlichen Kategorien und Denkmustern beantwortet werden. Vielmehr geht es um den Sinn und Zweck des Grundsatzes des erlaubten Eigengebrauchs im Sinne von § 743 Abs. 2 BGB, und um die Abgrenzung vom Erfordernis der gemeinsamen Verwaltung im Sinne von § 744 Abs. 1 BGB. Es gibt kein Denkgesetz, das ausnahmslos verbietet, eine Lizenzerteilung als Bestandteil einer wirtschaftlichen Eigennutzung anzusehen. Der Grund für die grundsätzliche Notwendigkeit einer gemeinschaftlichen Lizenzerteilung ist nicht, dass eine Lizenzerteilung kein »Gebrauch« im Sinne des § 743 Abs. 2 BGB wäre, sondern die Gefahr, die das Hinzutreten von Lizenznehmern, also die Vervielfachung der Nutzungsberechtigten, für die wirtschaftliche Situation der anderen Patentinhaber mit sich bringt. Eine solche Gefahr besteht jedoch in einigen Konstellationen nicht oder nur im geringen Maße, zum Beispiel im Falle der Lizenzerteilung zur Anwendung eines Verfahrens auf einer vom anderen Mitinhaber hergestellten und verkauften Vorrichtung. Durch eine solche, den Verkauf begleitende Lizenzerteilung werden nur eine bestimmungsgemäße Nutzung der Vorrichtung und damit in wirtschaftlicher Hinsicht auch die Herstellung und der Verkauf durch den Mitinhaber ermöglicht.

Mellulis, 11. Aufl., § 6 PatG Rn. 67; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl., § 19 Rn. 62.; Busse/Keukenschrijver, 7. Aufl., § 6 PatG Rn. 49; Chakraborty/Tilmann in FS für König, 2003, S. 74. Ohne Zustimmung der übrigen Mitinhaber ist jedoch die Eigennutzung inklusive der Einschaltung Dritter als Hilfspersonen möglich. Dabei ist auch die Beauftragung mit der Herstellung der patentgeschützten Gegenstände im Sinne einer verlängerten Werkbank zulässig, OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319, 320; Mes, 4. Aufl., § 6 PatG Rn. 27. Dies gilt nur dann, wenn der Dritte strikt weisungsgebunden ist, also insbesondere nicht eigenständig Verkäufe tätigen darf, OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319, 320.

56 Palandt/Sprau, 75. Aufl., § 744 BGB Rn. 2.

57 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 319, 320 – Einstieghilfe für Kanalöffnungen.



Eine solche begleitende Lizenzerteilung unterscheidet sich durch ihren rein dienenden Charakter von einer klassischen stand-alone-Auslizenzierung.

Jedenfalls wenn in einem zu beurteilenden Fall ohne ein Recht zur Lizenzerteilung *keinem* Mitinhaber die wirtschaftliche Nutzung des Patents in sinnvoller Weise möglich wäre, wenn sich die Mitinhaber also gegenseitig blockieren oder zumindest stark beschränken könnten, spricht dies sehr dafür, eine Lizenzerteilung als Bestandteil der erlaubten Eigennutzung anzusehen. Es liegt auch im Interesse des Wettbewerbs und der Allgemeinheit, wenn Erfindungen nicht auf diese Weise »eingeschlossen« wären. Damit ist im Einzelfall eine Abwägung vorzunehmen und zu berücksichtigen, ob die Lizenzerteilung für eine wirtschaftlich sinnvolle Betätigung des Mitinhabers erforderlich ist.

## V. ZUSAMMENFASSUNG

Grundsätzlich ist nach § 1011 BGB jeder Mitinhaber eines Patents befugt, eigenständig eine Patentverletzungsklage zu erheben. Es besteht jedoch die Möglichkeit abweichender vertraglicher Vereinbarungen, was im Bereich der Patent-Mitinhaberschaft auch gängige Praxis ist. Es spricht viel dafür, in diesem Fall eine Durchbrechung des Grundsatzes der Relativität von Schuldverhältnissen anzunehmen und einer solchen Vereinbarung eine quasi-dingliche Wirkung zukommen zu lassen. Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Registereintrags gemäß § 30 Abs. 3 S. 2 PatG ändert hieran nichts, solange die Mitinhaberschaft und damit auch der Mangel an Alleininhaberschaft eingetragen sind. Daher ist das Verletzungsgericht gehalten, die Klagebefugnis des Mitinhabers nach den allgemeinen Grundsätzen in Zweifel zu ziehen beziehungsweise von Amts wegen festzustellen.

Wenn der Mitinhaber einen Kunden des anderen Mitinhabers verklagt, kann relevant werden, dass eine Lizenzerteilung, die im Falle der Mitinhaberschaft grundsätzlich nur gemeinsam beschlossen werden kann, insbesondere bei Verfahrenspatenten ausnahmsweise von der erlaubten Eigennutzung durch nur einen Mitinhaber gedeckt sein kann.