

engel patentanwaltskanzlei  
marktplatz 6  
98527 suhl – germany  
www.engel-patent.com  
office@engel-patent.com  
fon: +49 (3681) 7977-0 fax: -99

christoph k. engel - dipl.-ing.<sup>1,3,4,5</sup>

susann reinhardt<sup>2</sup>

marco rittermann - dr.-ing. dipl.-ing.<sup>1,3,4</sup>

silke müller - dipl.-ing.<sup>3</sup>

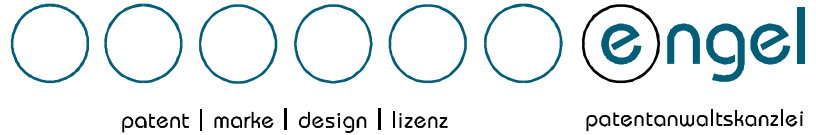
<sup>1</sup> patentanwalt

<sup>2</sup> rechtsanwältin

<sup>3</sup> european patent attorney

<sup>4</sup> europ. trademark + design attorney

<sup>5</sup> mediator



## NEWS 03/2011

### Schutzrechte im Eigentum von Inhabergemeinschaften

Anmelder bzw. Inhaber von Schutzrechten (Marke, Patent, Gebrauchs- oder Geschmacks-muster) können natürliche oder juristische Personen sein. Ebenso ist es möglich, dass mehrere Personen bzw. Unternehmen gemeinsam ein Schutzrecht erwerben. Bei der Verwertung, Durchsetzung oder der Aufgabe von Anteilen an den Schutzrechten können für solche Inhabergemeinschaften Probleme resultieren, von denen wir die häufigsten nachfolgend deutlich machen wollen:

#### 1. Inhabergemeinschaft als Bruchteilsgemeinschaft

Solange über das bloße Innehaben hinaus keine Vereinbarungen über die Verwendung des Schutzrechts getroffen werden, richtet sich das Verhältnis der Inhaber untereinander nach den allgemeinen Regeln der Bruchteilsgemeinschaft.

Die Bruchteilsgemeinschaft gemäß § 741 BGB ist eine vergleichsweise lockere Verbindung zwischen den Beteiligten. Im Rahmen der Bruchteilsgemeinschaft können die Teilhaber unter anderem auch über ihre Anteile an dem gemeinschaftlichen Schutzrecht frei verfügen (§ 747 BGB), so dass es beispielsweise für die wirksame Anteilsübertragung an einen Dritten nicht der Zustimmung der anderen Mitglieder der Gemeinschaft bedarf.

Etwas anderes gilt, wenn die Inhaberschaft einen über das Innehaben des Schutzrechts hinausgehenden Zweck vereinbart hat und damit als Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu behandeln ist. Da eine solche Vereinbarung nicht formbedürftig ist und vielfach das Schutzrecht nur ein Element einer Kooperation darstellt, ist dies eher der Regelfall.

#### 2. Inhabergemeinschaft als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

Im Fall des Bestehens einer GbR kann aufgrund des Vorliegens von Gesamthandseigentum sowohl über das Schutzrecht in seiner Gesamtheit als auch über die einzelnen Inhaberanteile nur gemeinschaftlich verfügt werden (§ 719 BGB). Dies bedeutet, dass z.B. für die Übertragung von Anteilen an einem Patent die Zustimmung aller Patentinhaber notwendig ist.

Der vereinbarte, über das Innehalten hinausgehende Zweck kann unter anderem darin bestehen, eine Erfindung gemeinschaftlich zu verwerten, beispielsweise durch die Vergabe von Lizenzen. Die gemeinsame Zweckverfolgung mit koordinierten Handlungen ist vielfach ausreichend für die Annahme einer GbR. Der Abschluss eines ausformulierten Gesellschaftsvertrages ist dafür nicht notwendig. Unerheblich ist es ebenso, ob die Beteiligten explizit über die Gründung der Gesellschaft gesprochen haben oder sich auch nur ausreichend über die Gründung der GbR bewusst geworden sind.

#### 3. Benutzungs- und Verbotsrechte am gemeinschaftlichen Schutzrecht

Ohne abweichende Regelungen können alle Mitinhaber einer Bruchteilsgemeinschaft das erworbene Schutzrecht für eigene Zwecke voll nutzen, sofern der Mitgebrauch der übrigen Teilhaber hierdurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Damit ist der Hauptzweck von Inhabergemeinschaften im Regelfall zunächst erreicht, sodass mögliche Probleme nicht in den Vordergrund treten. Die volle Nutzungsbefugnis besteht auch dann, wenn die Kosten der

Schutzrechtserlangung nicht gleichmäßig zwischen den Inhabern verteilt werden. Im Falle der Inhaberschaft durch eine GbR kann – soweit nicht anders vereinbart wurde – das Schutzrecht nur gemeinsam bzw. in abgestimmter Weise genutzt werden.

Sowohl im Rahmen der Bruchteilsgemeinschaft als auch bei Vorliegen einer GbR sollten die Inhaber bedenken, dass sie gegenüber den Patentämtern und den beauftragten Patentanwälten gesamtschuldnerisch haften, sodass beim Zahlungsausfall eines Mitinhabers der/die Anderen für alle Kosten einstehen müssen. Dies gilt im Übrigen auch für den Fall, dass Dritte das Schutzrecht angreifen und beispielsweise die Kosten einer Nichtigkeitsklage von den unterlegenen Schutzrechtsinhabern getragen werden müssen.

Aus dem vollen Benutzungsrecht erwächst für jeden Schutzrechtsinhaber auch die Befugnis, gegen Verletzer z.B. im Klagewege vorzugehen bzw. außergerichtlich die Unterlassung einer Verletzungsverhandlung zu verlangen. Sind die Mitinhaber in einer GbR verbunden und ist diese Inhaberin des Schutzrechts, so können die Rechte aus dem Schutzrecht grundsätzlich nur nach Zustimmung aller Gesellschafter in einer Klage geltend gemacht werden.

Hingegen ist, sowohl bei der Bruchteilsgemeinschaft als auch der GbR gemeinschaftliches, d.h. einstimmiges Handeln aller Inhaber immer dann erforderlich, wenn über das Schutzrecht als solches verfügt werden soll, beispielsweise für die Erteilung von Lizenzen.

#### **4. Folgen bei fehlender Einigung**

Sollte in wesentlichen Fragen keine Einigung zwischen den Mitinhabern erzielt werden können, kann im schlechtesten Fall bei Annahme einer Bruchteilsgemeinschaft jeder Teilhaber die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen (§ 749 BGB) bzw. im Falle der GbR diese durch einen Gesellschafter gekündigt bzw. durch Beschluss aller Gesellschafter aufgelöst werden, wodurch die Inhaberschaft an dem betroffenen Schutzrecht ggf. für alle Mitinhaber gefährdet wäre. Wenn nämlich hinsichtlich der weiteren Verwertung des Schutzrechts keine Einigkeit erzielt werden kann, ist ein gesetzlich ausdrücklich vorgesehener Ausweg der Verkauf oder die Versteigerung dieses Rechtes.

#### **5. Zusammenfassung**

Schließen sich mehrere Personen/Unternehmen beim Erwerb von Schutzrechten zusammen, kann dies für die Beteiligten den gewünschten Zugriff auf die Schutzrechte sichern und beispielsweise die finanziellen Belastungen verteilen. Abhängig von den weiteren Zielen der Mitinhaber entsteht ohne eigenständige Regelung eine Inhabergemeinschaft als Bruchteilsgemeinschaft oder – in den meisten Fällen – als Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Zur Vermeidung von Streitigkeiten oder gegenseitigen Blockaden sollten die Inhaber für die Möglichkeiten der Nutzung, Verteidigung und Durchsetzung gemeinschaftlicher Schutzrechte explizite Regelungen treffen.

Im Übrigen sollte man auch als Lizenznehmer an Schutzrechten einer Inhabergemeinschaft darauf achten, dass die Lizenz wirksam von allen Inhabern oder einem bevollmächtigten Vertreter der Gemeinschaft erteilt wird.

Schließlich ist darauf zu achten, dass für ausländische Schutzrechte in vielen Ländern abweichende Regelungen gelten, was eine detaillierte vertragliche Vereinbarung zwischen den Inhabern noch wichtiger werden lässt.

Für weitergehende Informationen, beispielsweise auch zur Rechtssicherheit vermittelnden Möglichkeit der Eintragung einer Lizenzvergabe im patentamtlichen Register, stehen wir Ihnen gern auch persönlich zur Verfügung.