



BDI

Bundesverband der
Deutschen Industrie e.V.

TaylorWessing

Position | Innovationspolitik | Geistiges Eigentum

Eckpunkte einer IP-Strategie für Deutschland

**Langfristige Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit
auf der Basis starken geistigen Eigentums (IP)**



Publikation

bdi.eu/publikation/news/eckpunkte-ip-strategie-fuer-deutschland



*Einfach den QR-Code mit dem
Smartphone oder Tablet einscannen
und die digitale Version öffnen.*

Vorwort

Der weltweite Wettbewerb um Technologien intensiviert sich in rasanter Geschwindigkeit. Dies macht eine zielgerichtete Innovationspolitik in Deutschland und Europa sowie ein noch engeres Zusammenspiel von Wissenschaft und Wirtschaft erforderlich. Zudem stellen Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz auch die Systematik geistiger Schutzrechte vor neue Herausforderungen. Es ist daher höchste Zeit, das System geistiger Schutzrechte weiter zu stärken. Denn Patente, Marken, Designs, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse sind die Wegbereiter - und gerade nicht die Stolpersteine - für mehr Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.

Der Standort Deutschland, die #InnoNation, ringt angesichts paralleler digitaler und grüner Transformationen und geopolitischer Umbrüche um seine Stellung im globalen Innovationswettbewerb. Laut Innovationsindikator 2023 verharret Deutschland im Vergleich mit 34 weiteren Innovationsstandorten auf dem zehnten Platz; ein besseres IP-Management ist deshalb auch Bestandteil des Pflichtenhefts. Ein übergeordnetes Konzept für den Schutz und die Nutzung der Rechte des geistigen Eigentums ist damit Standortfaktor. Bessere Anreize, um Innovationen hervorzubringen und geschaffene Innovation angemessen zu schützen, sind dringend notwendig. Richtige rechtliche und politische Rahmenbedingungen müssen gewährleisten,

dass der wirtschaftliche und gesellschaftliche Wert des geistigen Eigentums in der Praxis angemessene Wirkung entfaltet.

Andere Staaten haben dies längst erkannt und entsprechend nationale IP-Strategien verabschiedet. Auch die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) betont, dass eine nationale IP-Strategie die Fähigkeit eines Standorts stärkt, wirtschaftlich wertvolle geistige Eigentumsrechte zu schaffen, zu schützen und zu verbreiten. Sie fördere ein günstiges Umfeld, um das innovative und kreative Potenzial eines Landes zu nutzen.

Es ist an der Zeit, dass auch die Bundesregierung den Wert geistiger Eigentumsrechte für Wirtschaft und Gesellschaft ausdrücklich anerkennt - durch eine ressortübergreifende, kohärente IP-Strategie für Deutschland, die dann auch konsequent in einem ambitionierten Zeitplan umgesetzt wird.

Ein praxistaugliches Gesamtkonzept für IP kann nur unter Einbeziehung der Expertise und praktischen Erfahrungen der Wirtschaft und Rechtsanwender erfolgen. BDI und TaylorWessing wollen mit diesen Eckpunkten einer IP-Strategie für Deutschland einen inhaltlichen Impuls für die Entwicklung eines „Masterplans“ der Bundesregierung leisten.



Iris Plöger

Iris Plöger

Mitglied der Hauptgeschäftsführung
Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI)



W. Wessendorf

Dr. Nora Wessendorf, LL.M.

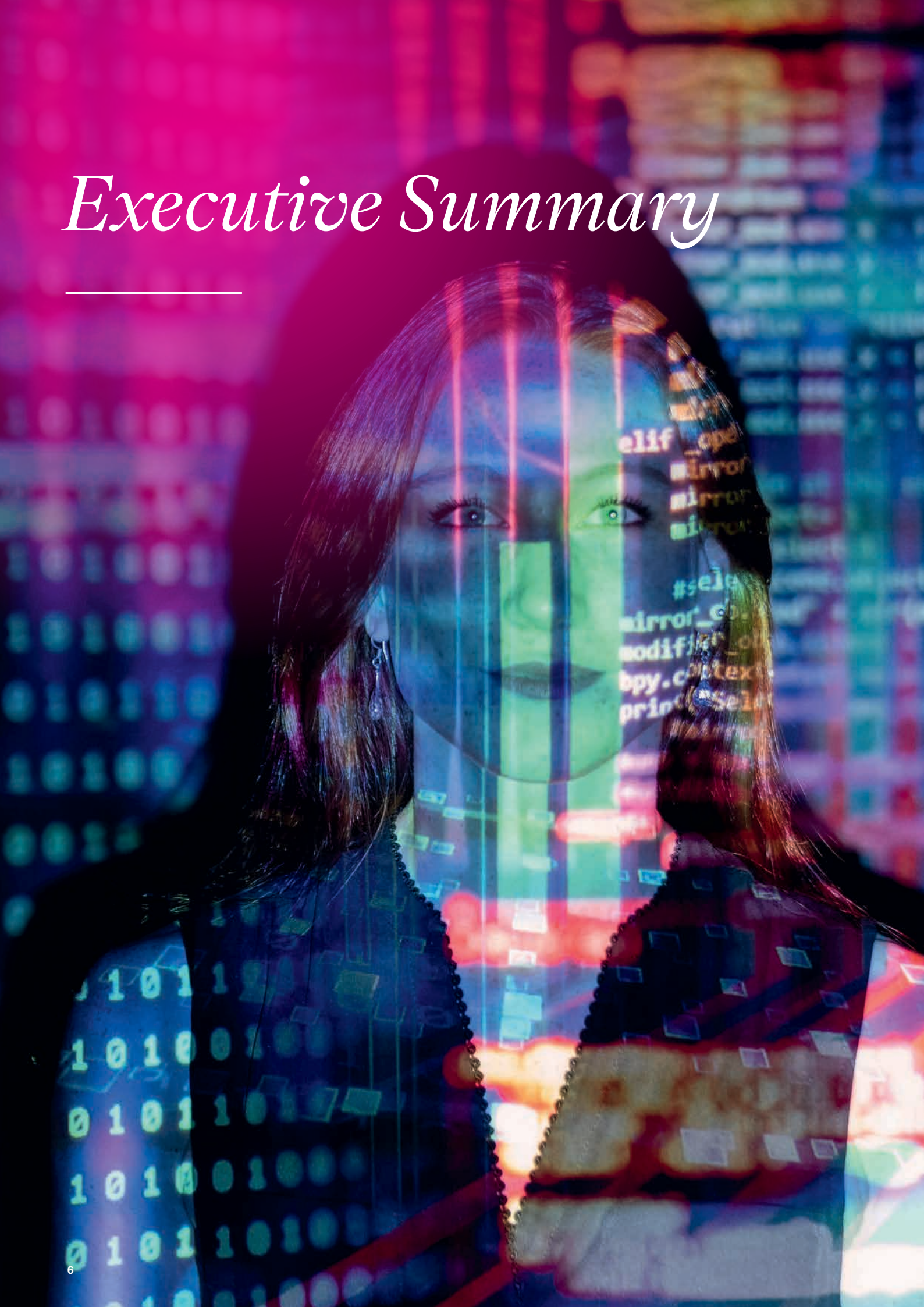
Rechtsanwältin
Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB

Inhalt

<i>Executive Summary</i>	6
<i>Handlungsfelder</i>	8
1 Smarte Gesellschaft – ein Ökosystem für IP	12
1.1 <i>IP-Intelligenz – Schaffung eines Bewusstseins für IP</i>	13
1.1.1 <i>Bessere und breitere Ausbildung zum Thema geistiges Eigentum</i>	13
1.1.2 <i>Förderung der IP-Kompetenz im Unternehmen</i>	14
1.2 <i>IP-Schutz – Innovationen leichter schützen</i>	14
1.3 <i>IP-Kooperationen – besser gemeinsam forschen</i>	15
1.3.1 <i>Beihilferahmen modernisieren</i>	16
1.3.2 <i>Kartellrecht praxisnäher gestalten</i>	19
2 IP als integraler Bestandteil der Standort- und Innovationspolitik	20
2.1 <i>IP-Schutz als Chance nutzen</i>	21
2.1.1 <i>Keine EU-weite Einführung von Zwangslizenzen</i>	22
2.1.2 <i>Keine technologie- oder anwendungsspezifischen Beschränkungen von IP-Schutzrechten</i>	22
2.2 <i>Geschäftsgeheimnisschutz umfassend erhalten</i>	22
2.2.1 <i>IP-Ziele für Schlüsseltechnologien entwickeln</i>	24
2.2.2 <i>Identifizierung technischer Schwerpunkte</i>	26
2.2.3 <i>Maßnahmenpaket zur Incentivierung von F&E-Tätigkeiten und Schutzrechtsanmeldung</i>	27
2.3 <i>IP-Steuerpaket zur Investitionsförderung</i>	28
2.4 <i>IP-Rechtssicherheit auch international</i>	28
2.4.1 <i>Neuheitsschonfrist</i>	29
2.4.2 <i>Vorbenutzungsrechte</i>	29

2.4.3 Kollidierende beziehungsweise nachveröffentlichte Patentanmeldungen	29
2.4.4 Forschungsprivileg	29
3 Geistiges Eigentum schaffen	30
3.1 IP-Schutz mit dem technischen Fortschritt mitführen	31
3.1.1 Bio-Patente	32
3.1.2 Patentierbarkeit diagnostischer Verfahren	32
3.1.3 Patentierbarkeit KI-generierter Erfindungen	32
3.1.4 Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen	32
3.1.5 Patentierbarkeit digitaler Technologien	32
3.1.6 Softwareentwicklung durch KI	33
3.1.7 Zuverlässiger IP-Schutz und Durchsetzung in Metaverse	33
3.2 IP-Infrastruktur durch starke deutsche Ämter und Gerichte	34
3.2.1 DPMA	34
3.2.2 Bundespatentgericht	34
3.2.3 Verletzungsgerichte	35
3.3. Sicherstellung der Patentqualität für rechtsbeständige Patente	35
3.4 Mitwirkung an der Setzung globaler Standards	35
4 Geistiges Eigentum nutzen	36
4.1 IP-Rechte durchsetzen – Ausgewogene und effiziente nationale Verfahren	37
4.1.1 Synchronisierung von Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren	37
4.1.2 Weiterhin Förderung des Einheitlichen Patentgerichts	38
4.2 Lizenzierung standardessenzieller Patente effizienter gestalten	38
4.3 Technologietransfer stärken – Rechtssicherheit bei der Lizenzierung	39
4.3.1 Kartellrechtliche Freistellung von IP-Plattformen	39
4.3.2 Lizenzierung gemeinschaftlich gehaltener Patente	40
4.4 Nutzung von IP zur Unternehmensfinanzierung	40
Impressum	42

Executive Summary



Geistiges Eigentum (Intellectual Property – „IP“) und dessen Schutz sind das Fundament für Innovation¹ und damit für die deutsche und europäische Wettbewerbsfähigkeit. Kreativität und Erfindungsreichtum sind besondere Stärken der deutschen Wirtschaft und die Voraussetzungen für ihren Erfolg in einer wissensbasierten und zukunftsorientierten Gesellschaft. Der Schutz von IP dient dabei nicht nur der Sicherung von Investitionen, sondern unter anderem auch dem Transfer von Wissen und Technologien in gesellschaftsrelevante Zukunftsfelder, der Entwicklung innovativer kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und der Erreichung übergeordneter gesellschaftlicher Ziele.

Der Wandel von der klassischen Industrie hin zu einer wissensbasierten Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft erfordert einen **„Masterplan“, um geistiges Eigentum als Ankerpunkt der Wissensgesellschaft zu etablieren**. Nur mit Hilfe politischer, wirtschaftlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen zur Förderung des Einsatzes und zum Schutz geistigen Eigentums kann es auch künftig gelingen, die geopolitischen, gesellschaftlichen und technologischen Herausforderungen zum Wohle der Gesellschaft zu meistern.

Hier ist zunächst die nationale Politik gefordert. An politischen Strategien, die Innovationen am Standort Deutschland betreffen, mangelt es nicht. So hat die Bundesregierung unter anderem die **Start-up-Strategie**, die **Datenstrategie**, die **Digitalstrategie** und auch die **Zukunftsstrategie Forschung und Innovation** verabschiedet. Eines haben sie gemeinsam: Sie lassen – trotz der kaum zu negierenden Sachnähe zum geistigen Eigentum – koordinierte Ziele und Vorschläge für Maßnahmen zur strategischen und systematischen Nutzung von IP zur Förderung von Innovation und gesellschaftlichem Wohlstand vermissen.

Vor diesem Hintergrund ist es deshalb **unerlässlich, eine nationale IP-Strategie zu entwickeln**, die die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas stärkt und die technologische Souveränität des Standorts sichert. Erforderlich ist insoweit ein ganzheitliches IP-Konzept, das innerhalb sämtlicher Politikbereiche und Strategien stets als wesentliches Element mitgedacht wird. Auch die Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO) betont die **Bedeutung und Notwendigkeit von nationalen IP-Strategien**.

Anlass für die Erarbeitung dieser nationalen Strategie bietet schließlich auch der **Intellectual Property Action Plan** der Europäischen Kommission. Auf die daraus entwickelten Vorschläge der Kommission ist mit einem nationalen Impuls zu reagieren, der die Interessen der deutschen Industrie deutlich berücksichtigt und IP schwächende Tendenzen auf europäischer und internationaler Ebene adressiert.

Vor diesem Hintergrund hat der BDI Eckpunkte einer „IP-Strategie für Deutschland“ entwickelt und daraus Kernbotschaften abgeleitet. Sie betreffen Aspekte, die aus Sicht des BDI auf nationaler, aber auch auf europäischer und internationaler Ebene in dieser Strategie aufgegriffen werden müssen, um den Standort Deutschland in Europa auf der Basis starken geistigen Eigentums langfristig resilient, souverän, innovations- und wettbewerbsfähig zu halten und zwar gerade wegen neuer handelspolitischer und geoökonomischer Herausforderungen und Krisen. Es werden vier Handlungsfelder identifiziert, auf denen die Politik aktiv werden muss. Einzelheiten werden durch die insgesamt 16 Kernbotschaften konkretisiert.

¹ Vgl. BDI-Mission Statement „Geistiges Eigentum – Motor für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftlichen Wohlstand“ v. 10.10.2022.

HANDLUNGSFELD 1

Smarte Gesellschaft – ein Ökosystem für IP

Deutschland benötigt einen hohen gesellschaftlichen IP-„IQ“. Jede/r muss wissen, was geistiges Eigentum ist, wie es geschaffen und geschützt wird und wirtschaftlich nutzbar gemacht werden kann.

IP-KERNBOTSCHAFT 1

IP-Intelligenz – Schaffung eines Bewusstseins für IP

- Förderung einer besseren und breiteren Ausbildung zum Thema geistiges Eigentum für eine Gesellschaft, die Innovationen und IP schätzt und Innovatoren hervorbringt;
- Förderung der IP-Kompetenz im Unternehmen für eine Wirtschaft, die den Wert von IP und Know-how kennt und nutzt.

IP-KERNBOTSCHAFT 2

IP-Schutz – Innovationen leichter schützen

Erleichterung des faktischen Zugangs zum IP- und Know-how-Schutz durch

- Unterstützung von KMU durch Schulungen und finanzielle Förderung bei Patentanmeldungen;
- gesetzgeberische Klarstellungen im Bereich des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes.

IP-KERNBOTSCHAFT 3

IP-Kooperationen – Besser gemeinsam forschen

Vereinfachte Kooperation durch

- verbesserte Rahmenbedingungen im beihilferechtlichen Bereich und
- praxisnähere Gestaltung des Kartellrechts.

IP-KERNBOTSCHAFT 4**IP-Schutz als Chance nutzen**

- Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung von IP-Schutzrechten mit dem Fokus auf deren Nutzen;
- Förderung von Innovation statt Beschränkung von IP-Schutz.

IP-KERNBOTSCHAFT 5**Schutz von Geschäftsgeheimnissen erhalten**

- Keine Aushöhlung des Geheimnisschutzes durch überbordende Transparenz- oder Informationspflichten.

IP-KERNBOTSCHAFT 6**IP-Ziele für Schlüsseltechnologien entwickeln**

- Identifizierung technologischer Schwerpunkte und gezielte Förderung von F&E-Tätigkeiten sowie Schutzrechtsanmeldungen in diesen Bereichen.

IP-KERNBOTSCHAFT 7**IP-Steuerpaket zur Investitionsförderung**

- Steigerung der Attraktivität von Investitionen in Forschung und Entwicklung am Standort Deutschland durch Ausbau der Steuererleichterungen der deutschen Industrie im Bereich der Forschungsförderung.

IP-KERNBOTSCHAFT 8**IP-Rechtssicherheit auch international**

- Stärkung der Rechtssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit durch internationale Harmonisierung von Kernbereichen des materiellen Patentrechts;
- angemessene Berücksichtigung der Belange der deutschen Industrie bei Harmonisierungsverhandlungen.

HANDLUNGSFELD 2

IP als integraler Bestandteil der Standort- und innovationspolitik

IP muss eine zentrale Komponente der Standort- und Innovationspolitik sein. Erfolgreiche Strategien müssen berücksichtigen, welche Bedeutung der IP-Schutz für die Entscheidung zugunsten einer Investition in Innovation hat.

HANDLUNGSFELD 3

Geistiges Eigentum schaffen

Auch für Innovationen auf den neuesten Gebieten müssen IP-Schutzrechte zur Verfügung stehen. IP-Schutzrechte müssen durch kompetente und angemessen ausgestattete deutsche Ämter und Gerichte ge- und überprüft werden. Die Patentqualität muss auf deutscher wie europäischer Ebene verbessert werden.

IP-KERNBOTSCHAFT 9

IP-Schutz mit dem technischen Fortschritt mitführen

- Sicherstellung, dass IP-Schutzrechte auch die Innovationen in neuen Technikgebieten erfassen können und das Patentsystem nicht den Anschluss an den technischen Fortschritt verpasst;
- Gesetzgebung mit Augenmaß, die von einer Überregulierung absieht und sich nicht innovationshemmend auswirkt.

IP-KERNBOTSCHAFT 10

IP-Infrastruktur durch starke deutsche Ämter und Gerichte

- Bestmögliche personelle und sachliche Ausstattung nationaler IP-Institutionen;
- Erhalt bewährter Prüfungs Kompetenzen, damit die Anmeldung von IP-Schutzrechten in Deutschland Teil unternehmerischer IP-Strategie bleibt.

IP-KERNBOTSCHAFT 11

Sicherstellung der Patentqualität für rechtsbeständige Patente

- Verbesserung der Prüfungsqualität und Validität der von deutschen und europäischen Patentämtern erteilten Patente durch angemessene personelle Ausstattung, Prüferschulung und -Incentivierung;
- Stärkung der Rechtssicherheit für Patentinhaber und Marktteilnehmer durch qualitativ hochwertige Patente.

IP-KERNBOTSCHAFT 12

Mitwirkung an der Setzung globaler Standards

- Sicherstellung der Sprechfähigkeit der deutschen Industrie im Rahmen der Standardisierung;
- stärkere Beteiligung der deutschen Industrie an der Normsetzung und deren finanzielle Förderung.

IP-KERNBOTSCHAFT 13**IP-Rechte durchsetzen – Ausgewogene und effiziente nationale Verfahren**

- Sicherung eines fairen und effektiven Patent- und Patentgerichtssystems in Deutschland;
- weitere Synchronisierung der Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, um die Durchsetzung vernichtungsreifer Patente zu verhindern.

IP-KERNBOTSCHAFT 14**Lizenzierung standardessenzieller Patente effizienter gestalten**

- Rechtssicherheit durch weitere Konkretisierung der wechselseitigen Obliegenheiten im Rahmen eines kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands;
- Gestaltung der Leitlinien für die Feststellung von FRAND-Bedingungen (Fair Reasonable and Non-Discriminatory) und die Berechnung von FRAND².

IP-KERNBOTSCHAFT 15**Technologietransfer stärken – Rechtssicherheit bei der Lizenzierung**

Rechtssicherheit bei der Lizenzvergabe und -nahme

- durch kartellrechtliche Regelung für die Freistellung von IP-Plattformen³ und
- die Erleichterung der Lizenzierung gemeinschaftlich gehaltener Patente.

IP-KERNBOTSCHAFT 16**IP zur Unternehmensfinanzierung – Portfoliobewertung unterstützen**

- Förderung IP-basierter Finanzierungsmöglichkeit;
- Unterstützung von KMU und Start-ups durch erschwingliche IP-Bewertungen.

² Diese Position wird von einzelnen Mitgliedern eines BDI-Mitgliedsverbands nicht mitgetragen.

³ Vgl. Fn. 2.

HANDLUNGSFELD 4**Geistiges Eigentum nutzen**

Geistiges Eigentum muss optimal nutzbar gemacht werden, sei es im Rahmen der Durchsetzung von IP-Schutzrechten, der Lizenzierung von (standardessenziellen) Patenten, des Technologietransfers im In- und Ausland oder zum Zwecke der Unternehmensfinanzierung.

Smarte Gesellschaft – ein Ökosystem für IP

Das Wissen um IP als Wirtschaftsgut und ein Verständnis der Notwendigkeit eines fördernden Rahmens für Innovationen und deren rechtlicher Absicherung muss gesamtgesellschaftlich vorliegen.



1

Eine smarte Gesellschaft als Nährboden für IP – ohne diese Grundlage lässt sich Innovation nicht sinnvoll vorantreiben. Das Wissen um IP als Wirtschaftsgut darf kein Sonderwissen sein, sondern muss gesamtgesellschaftlich vorliegen. Denn Innovationstätigkeiten bilden die Grundlage für den unternehmerischen Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte Deutschland und Europa. Sie bedürfen eines fördernden Rahmens und eines effektiven Schutzes. Dabei können sie von einer positiven gesellschaftlichen Wahrnehmung profitieren, die Innovation und ihre Wirkmechanismen versteht und schätzt, gegebenenfalls an ihnen mitwirkt und dabei IP als Wirtschaftsgut anerkennt. Insofern ist es unerlässlich, dass sich die Gesellschaft mit dem Wirtschaftsfaktor IP befasst.

Hierzu gehört, dass die Skepsis gegenüber geistigen Eigentumsrechten abgebaut wird. Hinsichtlich technischer Schutzrechte gilt es etwa, ihre Bedeutung für den technischen Fortschritt in den Vordergrund zu stellen. Ebenso ist eine vermehrte Wertschätzung der Ergebnisse nicht-technischer Kreativität wünschenswert. Derer bedarf es etwa vor dem Hintergrund der Nutzung illegaler Musikdownloadportale ebenso wie der bei Konsumenten häufig bestehenden Toleranz gegenüber Produktpiraterie.

Nur wenn eine gemeinsame IP-Intelligenz vorherrscht, wird das erprobte Schutzrechtssystem auch für Neueinsteiger nutzbar und damit attraktiver. Deshalb darf auch im Bereich des unternehmerischen Handelns effektiver IP-Schutz nicht denjenigen vorbehalten sein, die eine eigene IP-Abteilung vorhalten können. Vielmehr müssen auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU⁴) und Start-ups dafür sensibilisiert werden, in welchen Unternehmensbereichen es zur Schaffung von IP kommen kann und welche Voraussetzungen für die Erlangung von Schutzrechten gelten. Ferner gilt es, durch informiertes Handeln einem Verlust der eigenen Rechte vorzubeugen. Insofern erscheint es erforderlich, das Wissen um die Bedeutung des Geheimnisschutzes weiter auszubauen.

Ein funktionierendes IP-Ökosystem setzt auch voraus, dass ein Wissensaustausch erfolgt. Kooperationen verschiedener Art – asymmetrisch, divers – zwischen Wissensträgern bilden dafür eine Grundlage. Kooperationspartnern muss dafür ein interessengerechter und praxisnaher Rechtsrahmen zur Verfügung stehen, der insbesondere auch die Besonderheiten der weiter zunehmenden Forschungskooperationen zwischen der Industrie und Forschungseinrichtungen adressiert.

1.1. IP-Intelligenz – Schaffung eines Bewusstseins für IP

Ein hoher IP-IQ für Deutschland

Für den Aufbau des Bewusstseins für und die Wertschätzung des geistigen Eigentums in der Gesellschaft sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

1.1.1 Bessere und breitere Ausbildung zum Thema geistiges Eigentum

- Schaffung eines Bewusstseins für geistige Schutzrechte bereits im Rahmen der Schul- und beruflichen Ausbildung

Patente, Marken, Gebrauchsmuster, eingetragene Designs / Geschmacksmuster, Urheberrechte und verwandte Schutzrechte sowie Schutzvorschriften für Geschäftsgeheimnisse bieten das rechtliche Grundsystem für Wissenserwerb und -transfer und damit für unternehmerisches Handeln. Um von den Vorteilen des IP-Schutzsystems zum Gesamtwohl aller noch mehr profitieren zu können, muss das Wissen um IP und seinen gesellschaftlichen Nutzen stärker verankert werden. Dies beginnt mit Anforderungen an das Bildungssystem. Dort muss das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass in der Wissensgesellschaft nicht nur Sachgüter werthaltig sind, sondern die immateriellen Werte an Bedeutung gewinnen. Letztere werden über den Erfolg des Wirtschaftsstandorts und damit auch über unsere Geschäftsmodelle entscheiden. Die Wertschätzung für das in Deutschland bestehende System an IP-Schutzrechten muss frühzeitig vermittelt werden, da es für die Innovationsförderung wesentlich ist.

- Ergänzung des Curriculums in natur- und ingenieurwissenschaftlichen Ausbildungsberufen und Studiengängen sowie im rechtswissenschaftlichen Studiengang um vertiefte Kenntnisse im Bereich IP

Während die vermehrte Akzeptanz für geistiges Eigentum in der gesamten Gesellschaft förderungswürdig ist, sollten insbesondere Personen, die natur- oder ingenieurwissenschaftliche Berufe erlernen oder entsprechende Studiengänge absolvieren, zu den Voraussetzungen, besonderen Herausforderungen und Vorteilen des IP-Schutzes und der Bedeutung technischen Know-hows geschult werden. Ebenso sollte es mehr Angebote im Themenbereich „Gewerblicher Rechtsschutz“ im Studium der Rechtswissenschaften geben.

⁴ In diesem Positionspapier werden Unternehmen, deren Tätigkeit im Wesentlichen auf die Verwertung von Patenten beschränkt ist („non-practising entity“ [NPE]), nicht durch den Begriff KMU erfasst.

- Stärkung der Berufsbilder der im gewerblichen Rechtsschutz Tätigen

Die Berufsbilder des Patentanwalts, des Patentanwaltsfachangestellten, des Patent- und Markenprüfers, des Patentrechercheurs, des Patentkoordinators und des Richters und Rechtsanwalts im gewerblichen Rechtsschutz müssen als berufliche Perspektive bekannter werden.

1.1.2 Förderung der IP-Kompetenz im Unternehmen

- Bessere Schulungsangebote für Start-ups/KMU zum IP- und Know-how-Schutz

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) beziehungsweise Unternehmensgründer müssen mit Blick auf die bestehenden Möglichkeiten des IP- und Geheimnisschutzes geschult werden, d. h. betreffend der Schaffung und Nutzung geistigen Eigentums. Insofern nimmt das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) eine besondere Rolle ein. Denn seit der Einführung des § 26a Absatz 1 Patentgesetz (PatG) ist das DPMA verpflichtet, „die Öffentlichkeit, insbesondere auch kleine und mittlere Unternehmen, in allgemeiner Form über Rechte des geistigen Eigentums und deren Schranken sowie über die Wahrnehmung und Durchsetzung dieser Rechte zu informieren“. Dabei sollen weder Rechtsdienstleistungen noch individualisierte Beratung angeboten werden, sondern Unternehmer für den mit geistigen Eigentumsrechten verbundenen wirtschaftlichen Nutzen sensibilisiert werden. Insbesondere KMU, die kein eigenes Personal für Schulungen vorhalten können, sollten dadurch unterstützt werden.

Die Schulungen sollten auch konkrete Umsetzungsmaßnahmen beinhalten, etwa die zur Schaffung eigener Marken erforderlichen Schritte. Die Unternehmen sollten außerdem über die unterschiedlichen Möglichkeiten des Schutzes ihrer Innovationen aufgeklärt werden. Sie müssen in die Lage versetzt werden, eine kompetente Entscheidung zu treffen, ob sie ihre Innovationen durch die Anmeldung technischer Schutzrechte oder durch ihre Geheimhaltung schützen wollen. Mit Blick auf das Unternehmens-Know-how müssen insbesondere die Dokumentation inhaber- oder mitarbeiterbezogenen Know-hows sowie die Einrichtung erforderlicher Geheimhaltungsmaßnahmen selbstverständlich werden.

- Vertiefte Kenntnisse im Bereich IP für Mitarbeitende

Wer in einem natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Beruf tätig ist, muss im Bereich IP regelmäßig geschult werden. Auch insoweit ist es notwendig,

dass das DPMA entsprechende Schulungsangebote vorhält. Die vorgeschlagenen Schulungen sollten Unternehmen auch in die Lage versetzen, vor der Entscheidung für die Investition in eigene Innovationen zu beurteilen, ob eine Technologie bereits im veröffentlichten Stand der Technik vorhanden ist. Der Rückgriff auf den Datenbestand der Patent- und Markenämter – wohl die größte technische Bibliothek der Welt – sollte dazu selbstverständlicher werden. Dies erfordert das Wissen um die Vielzahl der dort veröffentlichten Bestandschutzrechte technischer wie nichttechnischer Natur sowie die Fähigkeit, die gesuchten Informationen aufzufinden beziehungsweise auffinden zu lassen. Durch die frühzeitige Kenntnis der relevanten Bestandschutzrechte lässt sich das Risiko von Fehlinvestitionen verringern. Die auch insoweit verstärkte Öffentlichkeitsarbeit des DPMA nach § 26a Absatz 1 PatG ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Hier darf jedoch nicht verharret werden. Zur Herstellung eines *level playing field* für in Deutschland ansässige Unternehmen im internationalen Vergleich sind zusätzlich umfangreiche finanzielle Fördermaßnahmen erforderlich, um einen nachhaltigen und spürbaren Innovationsschub zu bewirken. Für KMU hält der BDI insoweit Schulungen von Mitarbeitenden in Unternehmen im Bereich der Patentrecherche, vergünstigten Zugang zu Patentrecherchen und Voucher zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen des DPMA für zielführend. Erfolgt eine Personalschulung auf anderem Wege – etwa durch die Beauftragung eines niedergelassenen Patentanwalts – sollten steuerliche Vergünstigungen oder Zuschüsse Anreize für die betreffenden KMU schaffen.

1.2. IP-Schutz – Innovationen leichter schützen

Das Bewusstsein für IP zu wecken und die unternehmerische IP-Kompetenz zu stärken sind Grundvoraussetzungen für die Verbesserung des Zugangs für Unternehmen zu IP. Es gilt darüber hinaus, faktische Zugangshürden insbesondere von KMU zur Erlangung gewerblicher Schutzrechte zu beseitigen.

Deshalb müssen vor allem KMU bei der Anmeldung eigener Schutzrechte unterstützt werden. Neben Schulungen durch das DPMA im Rahmen des Auftrags nach § 26a Absatz 1 PatG müssen – über bereits auf EU-Ebene bestehende hinaus – finanzielle Anreize geschaffen werden, damit KMU ihre Innovationen zur Anmeldung bringen können.

Soweit die Unternehmen ihre Innovationen als Geschäftsgeheimnisse schützen wollen, ist dies in der Praxis ebenfalls mit erheblichen Unwägbarkeiten für sie verbunden. Insbesondere die bestehende Rechtsunsicherheit stellt sie

vor große Herausforderungen: Für die Auslegung des im Jahr 2019 in Kraft getretenen Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes fehlt es derzeit noch an verlässlichen Fallgruppen. Deshalb besteht ein besonderes Risiko, dass ein Gericht das durch ein Unternehmen nach bestem Wissen praktizierte System zur Schaffung und Wahrung „angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen“ gegebenenfalls im Nachhinein als unzureichend einordnet und der zu schützenden Information den Geschäftsgeheimnischarakter aberkennt. Dies ist nicht nur für KMU ein untragbarer Zustand. Der erforderliche Aufwand an Ressourcen zur Einschätzung und Herstellung – vermeintlich – angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen stellt eine Zugangshürde zu effektivem Geheimnisschutz dar.

Zur Gewährleistung eines einfacheren und zuverlässigeren IP-Schutzes schlägt der BDI folgende Maßnahmen vor:

- Schulungen für KMU im Bereich Patentanmeldungen

Vergleichbar mit den vorgeschlagenen Maßnahmen zugunsten KMU mit Blick auf Recherchetätigkeiten im Vorfeld der Entscheidung über eine Investition in Innovation bedürfen KMU, die diese Innovation selbst für eigene Produkte nutzen und deren hauptsächliche Tätigkeit nicht in der Verwertung von Patenten besteht, im Rahmen der Anmeldung von Patenten konkreter Hilfestellung. Speziell mit Blick auf Patentanmeldungen und damit einhergehender Patentrecherche sollten KMU durch das DPMA geschult werden.

- Finanzielle Unterstützung für KMU bei Patentanmeldungen

Dies betrifft einerseits die Absenkung von Recherche-, Anmelde- und Prüfungsverfahrenskosten, zumindest für die ersten Patentanmeldungen sowie Voucher für KMU zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen des DPMA. Ferner sollte die patentanwaltliche Beratung von KMU in Vorbereitung einer Patentanmeldung zum Beispiel – über die bereits auf EU-Ebene bestehenden Fördermöglichkeiten hinausgehend – mit Beratungsgutscheinen gefördert werden. Auch im Nachgang der Anmeldung müssen finanzielle Anreize geschaffen werden, beispielsweise betreffend die steuerliche Berücksichtigung angefallener patentanwaltlicher Beratungskosten. Auch Investitionen in den Know-how-Schutz sollten eine attraktive steuerliche Berücksichtigung erfahren.

- Gesetzgeberische Klarstellungen im Bereich des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes

Zur Erlangung von Rechtsklarheit und -sicherheit sollte der Gesetzgeber einen **nicht abschließenden** Katalog von auch für KMU umsetzbaren Geheimhaltungsmaßnahmen aufstellen, die je nach „Wertkategorie“ des Geschäftsgeheimnisses als „angemessen“ im Sinne des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes gelten und deren Erfüllung den (rechtlichen) Schutz von Geschäftsgeheimnissen absichert.

1.3 IP-Kooperationen – besser gemeinsam forschen

Für die deutsche Industrie ist eine partnerschaftliche und unbürokratische Zusammenarbeit von Unternehmen mit Forschungsinstituten und Hochschulen fester Bestandteil einer smarten Gesellschaft. Ein Teil der IP-Rechte wird von Unternehmen und Forschungsinstituten beziehungsweise Hochschulen gemeinsam generiert. Die Bedeutung gemeinsamer Forschungsk Kooperation wird auch in Zukunft zunehmen. So hat die gegenwärtige Bundesregierung im Koalitionsvertrag festgelegt, dass sie *„soziale und technologische Innovationen insbesondere an den HAW [Hochschulen für Angewandte Wissenschaften] und kleinen und mittleren Universitäten in Zusammenarbeit u. a. mit Start-ups, KMU sowie sozialen und öffentlichen Organisationen“* fördern möchte.

Vor diesem Hintergrund ist ein **praxisnaher und klarer gesetzlicher Rahmen für Forschungsk Kooperationen entscheidend**. Den gesetzlichen Rahmen für Forschungs- und Entwicklungs-Kooperationen (F&E) bilden im Kern neben dem Zivilrecht das EU-Beihilfe- und Kartellrecht.

1.3.1 Beihilferahmen modernisieren

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verbietet grundsätzlich staatliche Beihilfen, soweit diese den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen (Artikel 107 Abs. 1 AEUV). Nach Artikel 107 Abs. 2 und 3 AEUV sind aber Ausnahmen möglich.

Im „Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation“ (FEI-Rahmen), zuletzt überarbeitet 2022, hat die Europäische Kommission Voraussetzungen für die Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation mit Artikel 107 AEUV festgelegt. Beihilfen können insbesondere dann zulässig sein, wenn F&E aufgrund von Marktversagen ohne öffentliche Förderung gar nicht durchgeführt werden würde.

Die Voraussetzungen, nach denen eine „Zusammenarbeit“ zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen nicht zu mittelbaren Beihilfen für die Unternehmen führt, zählt die Europäische Kommission im FEI-Rahmen⁵ auf. Hier bleiben jedoch viele Fragen offen, zu denen die Europäische Kommission entsprechende Klarstellungen vornehmen sollte. Neben der Frage, ob eine beihilferechtliche Prüfung erforderlich ist, ergeben sich Konsequenzen für die Verteilung der geistigen Eigentumsrechte zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtung.⁶

⁵ Vgl. Rn. 25 ff. FEI-Rahmen.

⁶ Zu beihilferechtlichen Einzelheiten vgl. BDI-Positionspapier zum FEI-Beihilferahmen v. 08.06.2021.

”

Damit der Schutz geistigen Eigentums seine optimale Wirkung entfalten kann, müssen IP-Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft erleichtert und Zugangshürden für den Mittelstand sowie Startups dringend abgebaut werden. Nur so können Ökosysteme für neue Technologien erfolgreich aufgesetzt werden.“

Dr. Alissa Zeller

Vorsitzende BDI-Ausschuss für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (Senior Vice President IP, BASF SE)

Abbildung 1: Problemfelder im FEI-Rahmen

Quelle:BDI



IP-bezogene Forderungen aus dem BDI-Positionspapier zum FEI-Beihilferahmen sind insbesondere:

- Der FEI-Rahmen besitzt bei Kooperationen zwischen Unternehmen und öffentlich geförderten Einrichtungen hohe Praxisrelevanz, da er die Regeln vorgibt, nach denen geprüft wird, ob ein Unternehmen, das mit einer öffentlichen Einrichtung kooperiert, mittelbar eine staatliche Beihilfe erhält. Dabei wird zwischen der „Auftragsforschung“ und der „Zusammenarbeit mit Unternehmen“ unterschieden. Um in diesem Kontext Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten, muss insbesondere das Kapitel 2.2 („Mittelbare staatliche Beihilfen, die Unternehmen über öffentlich geförderte Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung und Forschungsinfrastrukturen gewährt werden“) praxisnäher gestaltet werden.

Die Europäische Kommission sollte konkrete Beispielfälle oder eine klare Auslegungshilfe des FEI-Rahmens zur Verfügung stellen, um rechtsicher zwischen der „Auftragsforschung“ und der „Zusammenarbeit mit Unternehmen“ unterscheiden zu können. Denn die Unterscheidung hat erhebliche Folgen für die beihilferechtliche Bewertung und im Hinblick darauf, wie mit der Verteilung der aus der F&E hervorgehenden Arbeitsergebnisse umzugehen ist. Es lässt sich beobachten, dass Forschungsinstitute und Hochschulen flexibel dazu tendieren, entweder von einer „Auftragsforschung“ oder einer „Zusammenarbeit“ auszugehen, je nachdem, ob der eigene Fokus auf dem Mittelzufluss (dann Auftragsforschung) oder der Zuweisung von Rechten des geistigen Eigentums (dann Zusammenarbeit) liegt. Darüber hinaus wären Klarstellungen auch für andere Formen der gemeinsamen Forschungsaktivität zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen hilfreich.

- Eine der Voraussetzungen, damit im Falle von Auftragsforschung oder Forschungsdienstleistungen durch (staatlich geförderte) Forschungseinrichtungen keine mittelbare Beihilfe an ein Unternehmen vorliegt, ist, dass die Forschungsdienstleistung „zum Marktpreis“ erbracht wird. Da der Begriff nicht klar definiert ist, haben Unternehmen und Forschungsinstitute/Hochschulen häufig sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Höhe des Marktpreises. Unternehmen können ex ante auch nur schwer einschätzen, ob das Forschungsergebnis überhaupt zu realistischen kommerziellen Bedingungen vermarktet werden kann, was zu unkalkulierbaren Risiken führt. Die Europäische Kommission sollte daher den Begriff des „Marktpreises“ klarer beschreiben und definieren, sodass

eine rechtssichere Auslegung in der Praxis möglich ist.

- Sofern sich kein Marktpreis ermitteln lässt, kann die Forschungseinrichtung oder Forschungsinfrastruktur stattdessen auf Vollkostenbasis arbeiten, ohne dass das beauftragende Unternehmen von einer staatlichen Beihilfe i. S. d. Artikel 107 AEUV profitiert. Bei der Berechnung der Gesamtkosten setzen die Forschungseinrichtungen oder Forschungsinfrastrukturen in der Regel Kostenpauschalen für Miete, Energie, Verwaltung usw. an. Hier weichen die angesetzten Pauschalbeträge für grundsätzlich vergleichbare Leistungen teilweise erheblich voneinander ab und können zu beträchtlichen Zusatzkosten für die beteiligten Unternehmen führen. Die Europäische Kommission sollte klarstellen, dass sich die Kostenpauschalen nur auf die jeweilige Projektleistung beziehen und keine projektfremden Sachverhalte (z. B. Lehre) beinhalten. Zudem sollte die Europäische Kommission eine einheitliche Obergrenze für Kostenpauschalen, z. B. von 30 Prozent prüfen. Es könnte auch angedacht werden, standortspezifische Gemeinkosten (z. B. anteilige Kosten für Strom, Raumkosten, Gerätenutzung etc.) konkret zu berechnen und keine Kostenpauschalen anzusetzen.
- Unklarheiten ergeben sich auch hinsichtlich der Frage, ob die Verwendung der Forschungsergebnisse durch ein Unternehmen als Vorteil im Sinne des Beihilferechts gewertet werden kann.⁷ In den meisten europäischen Rechtsordnungen ist es jedem Mitinhaber eines Patents erlaubt, das Patent zu nutzen, solange er die individuellen Rechte der anderen Mitinhaber nicht beeinträchtigt. Wenn eine solche Regelung zwischen einem Unternehmen und einer Forschungseinrichtung gilt, können beide Parteien die gemeinsame Erfindung nutzen. Es bedarf einer Ergänzung dahingehend, dass die Nutzung von durch die Kooperationspartner gemeinsam erarbeiteten Forschungsergebnissen keinen Vorteil im Sinne des Beihilferechts für das Unternehmen darstellt. Im Falle von Ergebnissen, die das Unternehmen allein hervorgebracht hat, sollte die Einräumung von Zugangsrechten – auch zu Forschungszwecken – zu diesen Ergebnissen durch das Unternehmen gegenüber der Forschungseinrichtung einen Ausgleich für die Zugangsrechte darstellen, die umgekehrt die Forschungseinrichtung dem Unternehmen einräumt. Letzteres stellt keinen einseitigen Vorteil für das Unternehmen dar.

⁷ Vgl. Rn. 29 FEI-Rahmen.

1.3.2 Kartellrecht praxisnäher gestalten

Artikel 101 Absatz 1 AEUV untersagt Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts bezwecken oder bewirken.

Gemeinsame F&E (einschließlich Auftrags-F&E) zwischen Industrieunternehmen und Forschungsinstituten beziehungsweise Hochschulen (F&E-Kooperationen) können ebenfalls unter das Kartellverbot fallen, wenn diese Beschränkungen des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Eine Einzelfreistellung solcher F&E-Kooperationen – in der Regel in Form einer Auftrags-F&E – vom Kartellverbot setzt den Nachweis der Freistellungsvoraussetzungen des Art. 101 Absatz 3 AEUV voraus. Da der Nachweis dieser Voraussetzungen in der Praxis schwierig sein kann, versuchen die Beteiligten häufig, die Voraussetzungen für eine Gruppenfreistellung vom Kartellverbot nach der Verordnung (EU) 2023/1066 der Europäischen Kommission vom 1. Juni 2023 über die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung (F&E-GVO) zu erfüllen. Dies gilt selbst dann, wenn die F&E-Kooperation – etwa im Bereich der Grundlagenforschung – schon gar nicht wettbewerbsbeschränkend ist, weil auch das Vorliegen einer Wettbewerbsbeschränkung oft nicht eindeutig ist.

Vor diesem Hintergrund gibt die F&E-GVO in der Praxis den kartellrechtlichen Rahmen für F&E-Kooperationen vor. Gleichzeitig stellt sie Anforderungen, die oft kaum mit den wirtschaftlichen Realitäten vereinbar sind. Die Voraussetzungen der F&E-GVO sollten daher praxisnäher ausgestaltet werden, um den legitimen wirtschaftlichen Interessen der Beteiligten Rechnung zu tragen.

- Häufig betreffen F&E-Kooperationen von Industrie und Forschungsinstituten / Hochschulen Grundlagenforschung. Gemeinsame Grundlagenforschung beschränkt grundsätzlich den Wettbewerb nicht, sodass in diesem Fall auch keine (Gruppen-)Freistellung vom Kartellverbot erforderlich ist. Deshalb ist Grundlagenforschung ohne gemeinsame Verwertung im Rahmen der verbindlichen F&E-GVO vom Kartellverbot freizustellen, sofern die Parteien die Marktanteilsschwelle nicht überschreiten und keine Kernbeschränkungen oder nicht freigestellten Beschränkungen vereinbaren. Die weiteren Voraussetzungen für eine Gruppenfreistellung, insbesondere Zugang zu „Foreground-IP“ und Know-how und „Background Know-how“, müssen jedoch im Falle von Grundlagenforschung nicht vorliegen.

- Außerdem sollte die Europäische Kommission in der F&E-GVO festlegen, dass es zumindest im Falle einer Auftrags-F&E nicht erforderlich ist, die Ergebnisse der F&E-Kooperation mit der beauftragten Partei zu teilen. Grundsätzlich müssen die Parteien bei Abschluss der F&E-Vereinbarung festlegen, dass alle Parteien uneingeschränkter Zugang zu den Endergebnissen einschließlich Rechten des geistigen Eigentums und Know-how einer F&E-Kooperation haben. Dies gilt sowohl für die Zwecke weiterer F&E außerhalb der Kooperation als auch für die Zwecke der Verwertung der Ergebnisse. In der Praxis sind diese Erfordernisse große Hürden für F&E-Kooperationen. Insbesondere im Falle einer Auftrags-F&E, die von einem Unternehmen finanziert wird, können nämlich die beauftragten Forschungsinstitute, Hochschulen oder Unternehmen die Forschungsergebnisse nutzen, um auf dieser Grundlage weitere F&E mit Wettbewerbern der finanzierenden Partei durchzuführen. Unternehmen werden somit gezwungen, mittelbar die F&E-Vorhaben ihrer Wettbewerber mitzufinanzieren und fremden Wettbewerb zu fördern.
- Zudem sollte die Europäische Kommission die in der F&E-GVO vorgesehene Verpflichtung, allen Forschungspartnern Zugang zu Background Know-how zu gewähren, ersatzlos streichen. Es ist dem finanzierenden Auftraggeber nicht zuzumuten, dem Auftragnehmer unbeschränkter Zugang zu Background Know-how zu gewähren, das der Auftragnehmer im Wettbewerb gegen den Auftraggeber nutzen könnte – so aber in Artikel 4 F&E-GVO vorgesehen, falls keine gemeinsame Verwertung der Forschungsergebnisse vereinbart ist. Die Europäische Kommission sollte Artikel 4 F&E-GVO streichen, zumindest aber eine Ausnahme für Auftrags-F&E aufnehmen.

IP als integraler Bestandteil der Standort- und Innovationspolitik

IP-Fragestellungen müssen bei Industrie- und Innovationsstrategien von Anfang an mitgedacht werden.

IP muss eine zentrale Komponente der Standort- und Innovationspolitik sein. Ohne die Berücksichtigung von IP-Fragestellungen können Innovationsstrategien nicht reüssieren. Denn wer den IP-Schutz außer Acht lässt, vernachlässigt ein weichenstellendes Kriterium der Entscheidung für die Investition in Innovationen. Dazu muss die Politik IP übergreifend in allen relevanten Bereichen „mitdenken“.

Geistiges Eigentum und dessen Schutz sind das Fundament für Innovation und damit für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas. Um Deutschland als Innovationsstandort zu stärken, darf das bewährte System zum Schutz des geistigen Eigentums nicht weiter geschwächt werden. Statt auf vermeintliche Risiken zu fokussieren, müssen die für Wirtschaft und Gesellschaft mit IP-Schutz verbundenen Chancen wahrgenommen werden.⁸

In einer Industrielandschaft, in der immer stärker wissensbasierte Produkte und Dienstleistungen das Wachstum bestimmen, sind auch die Größe und das Verhältnis der ein- und ausgehenden IP-Lizenzgebührenströme ein Gradmesser für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Daher sind Maßnahmen zur Steigerung der Werthaltigkeit der durch die deutsche Industrie aufgebauten, gehaltenen und lizenzierten IP-Portfolios von besonderer Bedeutung.

Zu einer erfolgreichen Innovationspolitik zählt auch, für einen angemessenen Schutz von Geschäftsgeheimnissen Sorge zu tragen. Dies beinhaltet ein Eintreten dafür, dass das bestehende Schutzniveau nicht durch gesetzliche Datenteilungs- beziehungsweise Informationspflichten konterkariert wird.

Im internationalen Wettlauf um die Kontrolle von Schlüsseltechnologien bedarf es in Deutschland ferner gezielter Förderungsmaßnahmen von als Schlüsseltechnologien identifizierter Bereiche. Mit Blick auf die Anmeldung von Schutzrechten müssen Anreize für diejenigen Unternehmen geschaffen werden, die in diesen Bereichen in Deutschland forschen und entwickeln. Die Entscheidung für Deutschland als Forschungsstandort verlangt ferner ein steuerlich attraktives Umfeld. Für die erheblichen finanziellen Anreize für die Investition in Innovation, die in einigen Ländern vorzufinden sind, muss ein Pendant für F&E-Investitionen in Deutschland geschaffen werden.

Eine zukunftsfähige Innovationspolitik verlangt auch im IP-Bereich einen Blick über EU-Ländergrenzen hinweg. Die Exportorientierung der IP-gestützten Industrie erfordert eine Harmonisierung der wesentlichen Grundsätze des materiellen Patentrechts auf internationaler Ebene. Die

Harmonisierungsbemühungen müssen weiter fortgeführt werden, um global gleichartige Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.

2.1 IP-Schutz als Chance nutzen

Nicht auf Risiken fokussieren, sondern die Chancen von IP nutzen

Ein wirksamer Investitionsschutz fördert Investitionsbereitschaft und Kreativität. Dazu gehört ein effizienter IP-Schutz, mit dem sich eine Marktübernahme durch Nachahmer verhindern lässt, die unter Verzicht auf die Investition in eigene Innovationstätigkeiten günstigere Produkte anbieten können. Es gilt: **Je stärker der Schutz kreativer Leistung, desto wahrscheinlicher ist die Wahrnehmung von Innovationschancen.**

Deshalb müssen die dem Patentsystem zugrundeliegenden Wirkmechanismen und Ziele wieder in den Vordergrund gerückt werden. Patente sollen Ansporn und Belohnung für technische Entwicklungen und deren Bekanntgabe sein sowie schöpferische Leistungen im technischen Bereich wertschätzen und Investitionen in Forschung und Entwicklung fördern. Somit treiben Patente die Entstehung und Verbreitung von Innovation voran. Davon profitiert die gesamte Gesellschaft. Dem Ausgleich zwischen den Interessen der Patentinhaber und dem Interesse der Allgemeinheit an der Teilhabe am technischen Fortschritt wird durch die zeitliche Beschränkung der Exklusivität und die dazu existierenden Ausnahmen Rechnung getragen. Neben den weiteren Registerschutzrechten wie dem Designschutz, dem Markenschutz mit ihrer Herkunfts-, Qualitäts-, Werbe- und Investitionsfunktion bieten auch das Urheberrecht und der Know-how-Schutz Möglichkeiten für Unternehmen, ihren Beitrag zum technischen Fortschritt zu schützen und – beispielsweise durch Kooperationen, Lizenzierung und Übertragung – gemeinsam mit Dritten zu nutzen. Nur wenn gewährleistet ist, dass sich Investitionskosten auch unter Zuhilfenahme der bestehenden Schutzmöglichkeiten amortisieren lassen, kann der Standort Deutschland weiterhin innovativ bleiben. Dies bedeutet: Schutzrechte bergen Chancen, die es in der Praxis zu nutzen gilt. Vor diesem Hintergrund sind weitere **überzogene Beschränkungen wie beispielsweise von Patentinhabern etwa durch die Einführung eines Systems für Unionszwangslizenzen oder Aussetzungen des internationalen Patentschutzrahmens, abzulehnen.** Im Fokus sollte vielmehr die Förderung von Innovationstätigkeiten stehen.

Insbesondere folgenden Fehlentwicklungen muss daher aus Sicht des BDI entgegengesteuert werden:

⁸ Vgl. Fn. 1, a.a.O.

2.1.1 Keine EU-weite Einführung von Zwangslizenzen

Die Einführung eines EU-Regimes zur Erteilung von Zwangslizenzen ist abzulehnen. Eine Ausweitung der bestehenden Regelungen würde das bestehende Patentsystem erodieren und die zu fördernde Innovationsbereitschaft in Europa, d. h. auch in Deutschland, in Frage stellen.⁹

2.1.2 Keine technologie- oder anwendungsspezifischen Beschränkungen von IP-Schutzrechten

Auch im Übrigen sollten weitere technologie- oder anwendungsspezifische Beschränkungen von IP-Schutzrechten vermieden werden. Dies betrifft unter anderem folgende Bereiche:

- Keine Beschränkungen der Patentierbarkeit im Bereich der Biotechnologie

Die Biotechnologie ist nicht zuletzt von der Europäischen Kommission als eine der Schlüsseltechnologien für die Innovations- und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union identifiziert worden. Patente spielen für den Schutz von Innovationen in allen Bereichen der Biotechnologie eine existenzielle Rolle. Technologiespezifische Einschränkungen der Schutzzfähigkeit von Erfindungen in der Biotechnologie und eine damit verbundene Öffnung der Biopatentrichtlinie bergen die Gefahr, dass der mühsam erzielte Kompromiss zu Fragen der Patentierbarkeit von Erfindungen in der medizinischen, der industriellen und der landwirtschaftlichen Biotechnologie insgesamt aufgekündigt wird. Dies würde zu erheblicher Rechtsunsicherheit und einer unmittelbaren Gefährdung künftiger Innovationstätigkeiten in allen Bereichen der Biotechnologie führen.

Die **Biopatentrichtlinie in ihrer geltenden Fassung** muss daher erhalten bleiben.

- Antibiotika-Forschung braucht neue Wege der kommerziellen Nutzung geistigen Eigentums

Mehr als sechs Millionen Menschen sterben derzeit jährlich an Infektionskrankheiten, weil die zur Verfügung stehenden Antibiotika als Folge von Resistenzbildung nicht mehr wirken. Benötigt werden dringend neue, sehr spezifische Antibiotika für einen gezielten Einsatz gegen resistent gewordene Bakterien. Die besonderen Umstände in diesem Marktsegment erfordern neue Instrumente zur Forschungsförderung und Erstattung neuer Antibiotika: staatliches Engagement bei der Grundlagen-

forschung, Public-Private-Partnership-Modelle für die Entwicklung der Arzneimittel und eine vom Verkaufsvolumen weitgehend unabhängige Erstattung, begleitet von Antibiotic-Stewardship-Programmen, die sicherstellen, dass Ärztinnen und Ärzte neue Antibiotika streng indiziert einsetzen, sodass ihre Funktionstüchtigkeit lang erhalten bleibt.

Im Bereich des IP-Schutzes bietet die Einführung von übertragbaren Exklusivitäts-Gutscheinen (Transferable Exclusivity Vouchers, TEVs) einen geeigneten Anreiz zur Entwicklung neuer Antibiotika, wenn sie innovationsfreundlich ausgestaltet sind. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn der Gutschein wahlweise verlängernd auf den Unterlagenschutz oder ein ergänzendes Schutzzertifikat (SPC) wirkt, weil das die Zahl der in Frage kommenden Produkte, deren Marktexklusivität verlängert werden kann, nicht unnötig eng begrenzen würde.

2.2 Geschäftsgeheimnisschutz umfassend erhalten

Der deutsche Gesetzgeber hat im Jahr 2019 durch die Umsetzung der EU-Geheimnisschutz-Richtlinie in das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen Verbotsstatbestände, Ansprüche bei Rechtsverletzungen und das Verfahren in Geschäftsgeheimnistreitsachen spezialgesetzlich geregelt. Diese Vorschriften, insbesondere die Anforderungen an „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“, bergen ihrerseits noch Klärungsbedarf (siehe oben unter Ziffer I, 2. letzter Absatz). Auch ist eine zunehmende Tendenz erkennbar, den Schutz von Geschäftsgeheimnissen durch gesetzliche Datenteilungsbeziehungsweise Informationspflichten auszuhöhlen in Gesetzgebungsvorhaben wie dem EU-Data Act. Diese legen den Geheimnisinhabern Datenteilungsbeziehungsweise Informationspflichten mit nur restriktiven Ausnahmemöglichkeiten im Falle von Geschäftsgeheimnissen auf, sodass das (faktische) Risiko einer Offenbarung durch den Informationsempfänger regelmäßig droht. Hier ist zu berücksichtigen, dass eine **unkontrollierbare Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen** unumkehrbar ist und zwangsläufig den irreversiblen Verlust deren Schutzzfähigkeit und damit die **faktische Aufhebung des Schutzrechts zur Folge hat**.¹⁰

Der EU-Data Act sieht mit Blick auf die Verpflichtung der Zurverfügungstellung von Daten ein Regel-Ausnahme-Verhältnis vor, wobei die Pflicht zur Offenlegung der Regel fall ist. Infolgedessen kann der Dateninhaber die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen nur im Ausnahmefall

⁹ Zu Einzelheiten vgl. BDI-Stellungnahme zum EU-Kommissionsvorschlag für EU-Zwangslizenzverordnung v. 07.07.2023.

¹⁰ Vgl. BDI-Kernforderungen zum EU-Data Act v. 04.01.2023.



Die Abgrenzung zu verschiedenen Rechtsgebieten muss sauber erfolgen. Konkurrierende Vorschriften wie beispielsweise zwischen dem Data Act und dem Schutz Geistigen Eigentums erzeugen unnötige Belastungen für Unternehmen.

Iris Plöger

Mitglied der Hauptgeschäftsführung, Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI)

verhindern. Dem Inhaber obliegt die Substantiierungslast für die Gefährdung des Geheimnischarakters seiner Daten. Auch enthält die Verordnung einerseits ein Verbot, die vom Dateninhaber bereitgestellten Daten für die Entwicklung eines konkurrierenden Produkts zu verwenden. Die Entwicklung eines konkurrierenden Dienstes ist andererseits nicht untersagt. Gründe für diese Differenzierung, insbesondere für die offenbar unterschiedliche gewertete Schutzwürdigkeit der Daten, werden nicht genannt. Auch fehlen Vorschriften, welche die Einhaltung des Entwicklungsverbots gewährleisten. Deshalb ist es erforderlich,

- den Geheimnisschutz als Regel und Mitteilungspflichten nur als Ausnahme vorzusehen sowie
- Bestimmungen betreffend die Kontrolle/Sicherstellung der Einhaltung des Entwicklungsverbots konkurrierender Produkte und Dienste aufzunehmen.

Dieselben Maßgaben müssen für den B2B-, B2C- und B2G-Kontext genauso gelten wie für den Austausch von Forschungsdaten zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.

Auch insoweit hat sich der BDI bereits positioniert.¹¹ Wenn gleich der Zugang zu und die Nutzung von Forschungsdaten durch die Industrie die Basis zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen bilden, dem Ausbau der Innovationskraft und des Wirtschaftswachstums Deutschlands sowie der Beschleunigung des wissenschaftlichen und industriellen Fortschritts dienen, muss deshalb auch im geplanten Gesetzgebungsverfahren zum Forschungsdatengesetz der Geheimnisschutz gewahrt werden. Folgendes ist daher essenziell:

- Keine Datenteilungspflicht für Unternehmen und
- Fokus auf tatsächliche Hemmnisse bei freiwilligen Datenkooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, insbesondere durch die Klärung datenschutzrechtlicher Unklarheiten und der Implementierung einer „echten“ Open-Data-Politik.

¹¹ Vgl. BDI-Positionspapier „Forschungsdaten – Ja zu Forschungsdatennutzung für private und öffentliche Akteure. Nein zur Datenteilungspflicht für Unternehmen.“ v. 16.11.2022.

2.2.1 IP-Ziele für Schlüsseltechnologien entwickeln

Zur Stärkung des Innovationsstandorts Deutschland und der Erhaltung seiner Wettbewerbsfähigkeit insbesondere vor dem Hintergrund der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit, der Resilienz der Wertschöpfungs- und Lieferketten und digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft ist es erforderlich, dass Technologieschwerpunkte identifiziert und Investitionstätigkeiten in Forschung und Entwicklung in diesen Bereichen besonders gefördert werden. Nur eine zielgerichtete und wirkungsvolle Förderung kann es dem Standort Deutschland ermöglichen, mit der Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts im internationalen Wettbewerb mitzuhalten. Dazu müssen **volkswirtschaftlich angestrebte Schwerpunkte definiert, messbare IP-Ziele hierfür abgeleitet, regelmäßig erfasst und publiziert werden**. Den Unternehmen muss eine geeignete Incentivierung an die Hand gegeben werden, die zur Zielerreichung beiträgt.

In den vergangenen Jahren sind in den virulenten Technologiebereichen Audiovisuelle Technik, Computertechnik,

Halbleiter und Datenverarbeitung die Anmeldezahlen aus dem Ausland, insbesondere den Vereinigten Staaten, China, der Republik Korea beziehungsweise Japan gestiegen¹². Es überrascht nicht, dass laut DPMA-Jahresbericht 2022 die Zahl der aus China stammenden Patentanmeldungen sogar um 23,6 Prozent zugenommen hat. Dortige Unternehmen profitieren von einer starken Förderung in bevorzugten Technologiebereichen. Hier darf deutsche Innovation nicht weiter überholt werden. Dass sich der Rückwärtstrend, der im Jahr 2022 mit Blick auf die aus Deutschland stammenden Patentanmeldungen festzustellen war¹³, im Jahr 2023 nicht fortgesetzt hat¹⁴, gibt vor dem Hintergrund des aktiven Anmeldeverhaltens ausländischer Unternehmen keine Entwarnung.

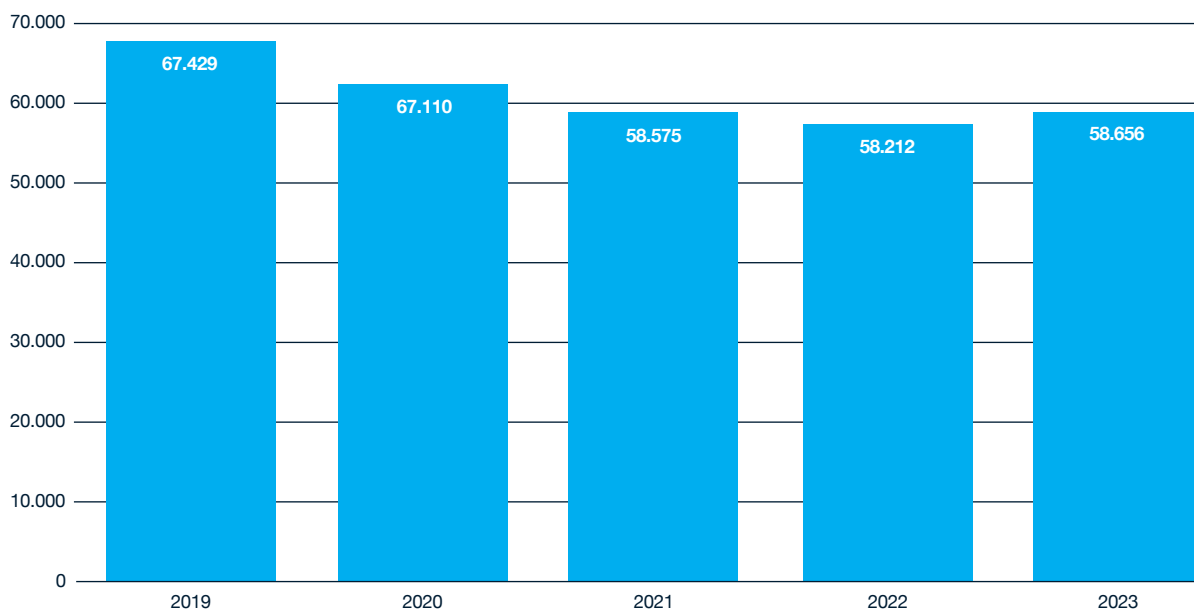
¹² Vgl. DPMA-Jahresbericht 2022, abrufbar unter Jahresbericht 2022 (dpma.de).

¹³ Vgl. DPMA-Jahresbericht 2022, a.a.O.

¹⁴ Vgl. DPMA-Pressemitteilung vom 5. März 2024 abrufbar unter <https://www.dpma.de/service/presse/pressemitteilungen/05032024/index.html>.

Abbildung 2: Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt

Quelle: DPMA, Jahresbericht 2023



Abbildungen 3-7: Ausgewählte Technikgebiete

Quelle: DPMA Jahresbericht 2022

Audiovisuelle Technik



Land	2021	2022	Veränderung
Vereinigte Staaten	1.220	1.461	+19,8 %
China	1.044	1.119	+14,8 %
Japan	1.007	973	-3,4 %
Republik Korea	598	669	+11,9 %
Deutschland	619	575	-7,1 %
Andere	1.102	1.095	-0,6 %
Gesamt	5.590	5.972	+6,8 %

Computertechnik



Land	2021	2022	Veränderung
Vereinigte Staaten	5.938	6.789	+14,3 %
China	2.022	2.298	+13,6 %
Deutschland	1.828	1.794	-1,9 %
Japan	1.581	1.596	+0,9 %
Republik Korea	1.059	1.010	-4,6 %
Andere	3.077	3.357	+9,1 %
Gesamt	15.505	16.844	+8,6 %

Die Anmeldezahlen aus dem Ausland sind gestiegen.

Halbleiter



Land	2021	2022	Veränderung
Vereinigte Staaten	879	1.095	+24,6 %
Japan	1.006	1.071	+6,5 %
Republik Korea	782	770	-1,5 %
Taiwan	683	611	-10,5 %
Deutschland	644	585	-9,2 %
Andere	1.086	1.325	+22,0 %
Gesamt	5.080	5.457	+7,4 %

Digitale Kommunikationstechnik



Land	2021	2022	Veränderung
Vereinigte Staaten	4.113	4.912	+19,4 %
China	4.286	4.635	+8,1 %
Republik Korea	1.174	1.284	+9,4 %
Schweden	1.266	1.260	-0,5 %
Japan	1.338	1.258	-6,0 %
Andere	2.954	3.019	+2,2 %
Gesamt	15.132	16.368	+8,2 %

Datenverarbeitungsverfahren für betriebswirtschaftliche Zwecke



Land	2021	2022	Veränderung
Vereinigte Staaten	984	960	-2,4 %
Japan	361	403	+11,6 %
Deutschland	375	338	-9,9 %
China	131	142	+8,4 %
Republik Korea	102	124	+21,6 %
Andere	711	621	-12,7 %
Gesamt	2.665	2.588	-2,9 %

Bei den Schlüsseltechnologien steht Deutschland im Gesamtvergleich mit anderen Volkswirtschaften nur auf Rang sieben und hat im Zeitverlauf einige Rangplätze eingebüßt. Deutschland droht vor allem bei digitaler Hardware – wie mikro- und nanoelektronischen Bauteilen – und neuen Materialien zurückzufallen, weil andere Länder stärker investieren und sich stärker engagieren. Bei digitaler Vernetzung, wie Künstlicher Intelligenz (KI) und Biotechnologie, ist Deutschland über den gesamten Analysezeitraum lediglich im Mittelfeld der 34 Vergleichsländer angesiedelt.¹⁵

¹⁵ BDI/Roland Berger (Hrsg.): Innovationsindikator 2023, S. 8-11.

Eine Vorreiterstellung Deutschlands etwa im Bereich erneuerbarer Energien, der nach Willen der Bundesregierung als zentrale Säule der Energiewende weiter ausgebaut werden soll, lässt sich ohne gezielte Förderung nicht realisieren.

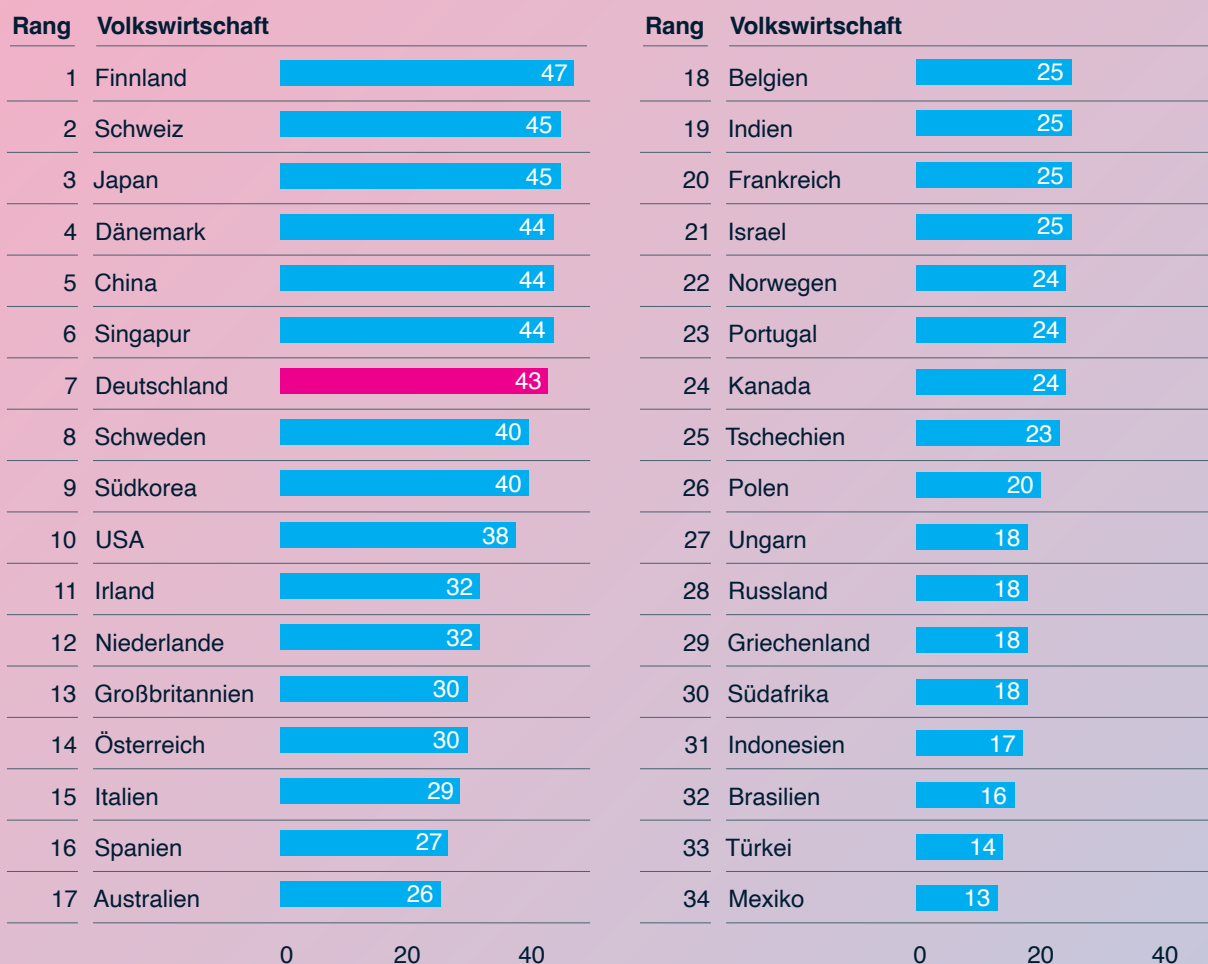
Folgende Maßnahmen sind daher notwendig:

2.2.2 Identifizierung technischer Schwerpunkte

Es sollte eine transparente Abwägung zwischen „Technologieoffenheit“ und „Auswahl von Schlüsseltechnologien“ erfolgen und für die durch die deutsche Industrie als Schlüsseltechnologie identifizierten Technologiebereiche Anreize für Investitionen in diesen Bereichen gesetzt

Abbildung 8: Schlüsseltechnologien: Ranking und Indexwerte der Volkswirtschaften

Taiwan wird hier aufgrund fehlender Daten nicht ausgewiesen. Quelle: Innovationsindikator 2023



werden. In seinem Positionspapier zu Schlüsseltechnologiedefinition hat der BDI auf Basis einer entwickelten Definition von Schlüsseltechnologie technische Schwerpunktbereiche identifiziert und zugeordnet.¹⁶

2.2.3 Maßnahmenpaket zur Incentivierung von F&E-Tätigkeiten und Schutzrechtsanmeldung

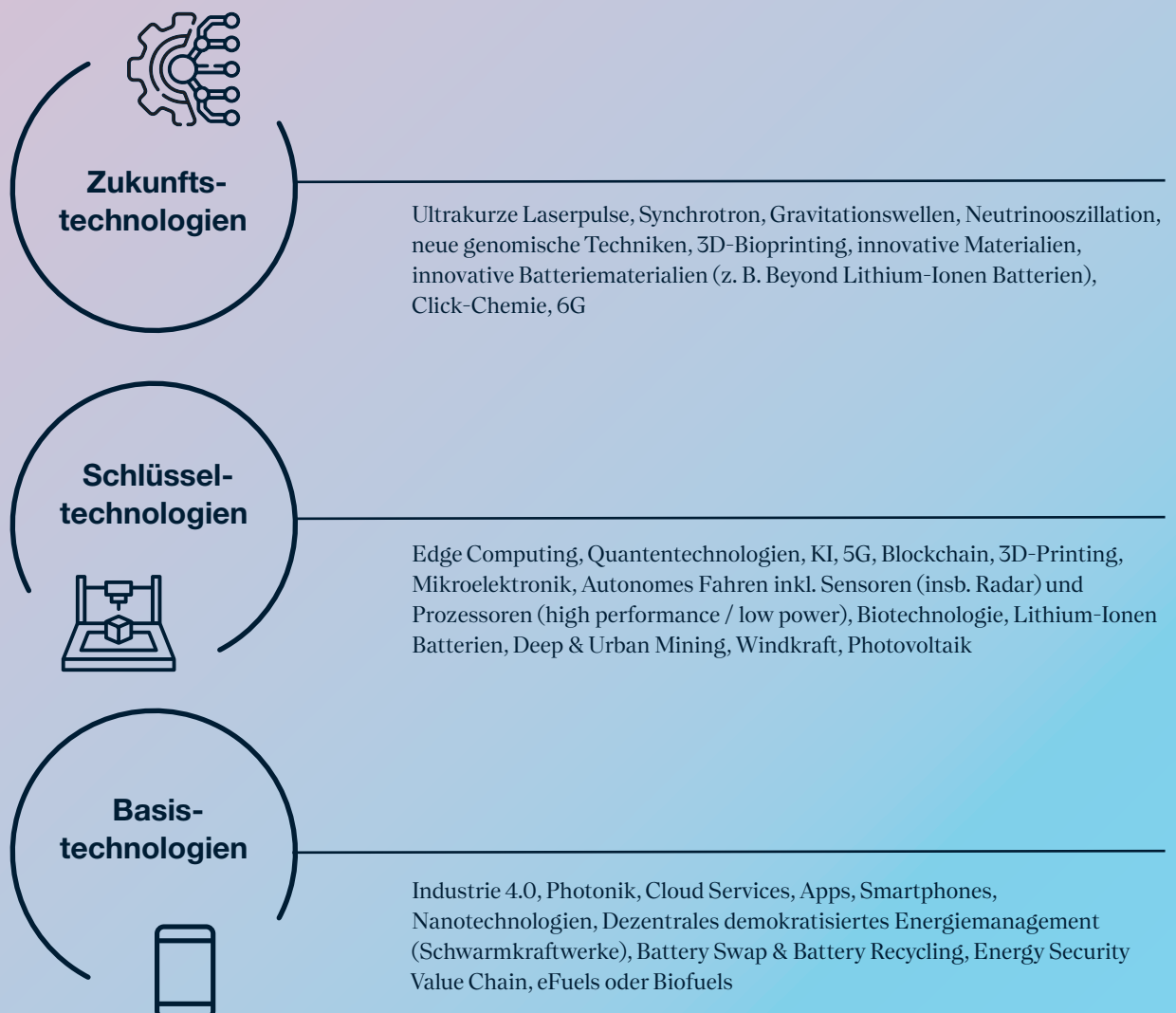
Es ist elementar, das DPMA adäquat finanziell auszustatten, um das Amt in die Lage zu versetzen, seine Aufgaben voll-

umfänglich auszuführen, insbesondere die umfassende hochqualitative, zügige Prüfung von Patentanmeldungen zur Schaffung von rechtsbeständigen Patenten zu gewährleisten. Zugleich sollte auf diese Weise die Ausstattung des DPMA weiter modernisiert werden, um eine niederschwellige digitale Kommunikation mit Schutzrechtsanmeldern und anderen Patentämtern sowie die KI-unterstützte Recherche und Prüfung zu gewährleisten.

¹⁶ BDI-Positionspapier „Schlüsseltechnologien der deutschen Industrie – Definition für Schlüsseltechnologien sowie Einordnung der Technologiearten und Handlungsbedarfe“ v. 26.05.2023.

Abbildung 9: Arten von Technologien und Beispiele

Quelle: BDI



Mit Blick auf die identifizierten Technologieschwerpunktebereiche kommt es auf Folgendes entscheidend an:

- günstige Anmelde- und Jahresgebühren beim DPMA;
- ausreichende personelle Ausstattung des DPMA für die oft mit zeitlichem Mehraufwand bei der Prüfung verbundenen und sich dynamisch entwickelnden Technologiebereiche;
- die auf Antrag beschleunigte Prüfung von Patentanmeldungen beim DPMA in Schlüsseltechnologien und
- finanzielle Anreize für die Durchführung von Patentanmeldungen durch KMU im Ausland und in Schlüsseltechnologien im In- und Ausland.

2.3 IP-Steuerpaket zur Investitionsförderung

Die Bereitschaft von Unternehmen, am Standort Deutschland in Forschung und Entwicklung zu investieren, wird auch durch deren steuerliche Berücksichtigung beeinflusst. Für die Ansiedlung von forschenden und entwickelnden Unternehmen sind aus einer Vielzahl europäischer Länder Input-orientierte Steueranreize, welche an den F&E-Aufwendungen ansetzen oder Output-orientierte Steueranreize, welche an den Erträgen aus der Verwertung von F&E-Aktivitäten ansetzen, wie sogenannte Lizenz- oder IP-Boxen bekannt. Am F&E-Input orientierte steuerliche Förderinstrumente können entweder aus einer Reduzierung der Bemessungsgrundlage durch einen erweiterten Betriebsausgabenabzug („Super-Abschreibung“) oder in einer Steuergutschrift („tax credit“) bestehen.

In Deutschland können im Rahmen der Forschungszulage als Inputförderung Löhne und Gehälter für bestimmte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie Anschaffungs- und Herstellungskosten der in einem begünstigten F&E-Vorhaben verwendeten, abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter mit bis zu 25 Prozent (KMU 35 Prozent) gefördert werden. Die Höchstbemessungsgrenze liegt bei zehn Millionen Euro. Die Forschungszulage wird mit der Körperschaftsteuer der Kapitalgesellschaften oder der Einkommensteuer der Personenunternehmen verrechnet.

Um im internationalen und europäischen Wettbewerb als Wirtschaftsstandort mithalten zu können und Investitionen in Deutschland zu halten, sollten **die vorhandenen Steuererleichterungen der deutschen Industrie im Bereich der Forschungsförderung in Form der Inputförderung weiter ausgebaut werden**. Die bestehende Förderung sollte erhöht und vor allem in der Anwendung deutlich erleichtert

werden, um die überbordende Bürokratisierung zu verringern. Es geht daher um die Ausweitung der bestehenden Input-orientierten Steueranreize:

- Sinnvoll wäre eine attraktive Inputförderung für alle Unternehmen. Die aktuelle Förderquote von 25 Prozent für große Unternehmen bleibt unter der Anreizschwelle, um Forschungsaktivitäten in Deutschland den Vorzug gegenüber anderen Ländern zu geben beziehungsweise Forschungsaktivitäten auszulösen, die sonst nicht durchgeführt würden. Eine Anhebung der Förderquote auch für große Unternehmen auf ein im internationalen Vergleich attraktives Niveau von mindestens 30 Prozent ist daher zwingend geboten. Es sollte außerdem keine betragsmäßige Obergrenze bei der Forschungsförderung geben;
- Auftragsforschung mit Hochschulpartnern sollte zu 100 Prozent förderfähig sein;
- beim Einbezug der Sachkosten in die Forschungszulage sollten auch Miet- und Leasingkosten sowie Kosten für unbewegliche Wirtschaftsgüter und Verbrauchsgüter, die einem F&E-Vorhaben zugeordnet werden können, aufgenommen werden;
- bei der Prüfung der Sachkosten sollte lediglich deren Zweckdienlichkeit bei der Durchführung des F&E-Vorhabens Maßstab sein. Alle im Rahmen eines Vorhabens durchgeführten Maßnahmen, welche ex ante für das Ziel des Vorhabens sinnvoll erschienen, sollten forderungswürdig sein;
- es sollte auch der zeitanteilige Einsatz von Wirtschaftsgütern in einzelnen Vorhaben förderungswürdig sein;
- für den Bescheinigungsantrag sollte nur eine zusammenfassende inhaltliche Plausibilisierung der erforderlichen Wirtschaftsgüter, keine einzelne Begründung und insbesondere keine Kostenaufstellung erforderlich sein;
- es sollten keine Gebühren bei mehr als einem Vorhaben innerhalb eines Wirtschaftsjahres erhoben werden;
- die Auszahlung der Forschungszulage sollte sofort nach Erhalt des Bescheides gewährt werden.

2.4 IP-Rechtssicherheit auch international

Um die Wettbewerbsfähigkeit der Inhaber deutscher und in Deutschland validierter Schutzrechte zu gewährleisten,

ist die (weitere) Harmonisierung von Kernbereichen des materiellen Patentrechts mit den Rechtsordnungen der übrigen Industrienationen anzustreben. Für die Anmeldung und Durchsetzung von Schutzrechten sollten harmonisierte Standards gelten, sodass die Erlangung eines Schutzrechts in einer Jurisdiktion nicht zugleich die Inkaufnahme von Nachteilen beziehungsweise Schutzausschließungsgründen in einer anderen Jurisdiktion nach sich zieht. Deshalb sind folgende Aspekte im Rahmen von Verhandlungen zur Harmonisierung ausschlaggebend, wenn Handelspartner ihrerseits Harmonisierungsschritte einleiten:

2.4.1 Neuheitsschonfrist

Soweit **als Kompromisslösung** und im Rahmen einer ausbalancierten Harmonisierung erforderlich, ist **unter bestimmten Bedingungen** die Einführung einer Neuheitsschonfrist in klar reglementiertem Umfang einer sogenannten *safety net grace period* einschließlich effektiver Sicherheitsmaßnahmen für Vorbenutzer vorzusehen. Dies bedeutet, dass eigene Vorveröffentlichungen des Patentanmelders beziehungsweise von diesen abgeleitete im Zeitraum von sechs Monaten vor dem Anmeldedatum vom Stand der Technik ausgenommen werden können. Soweit Dritte vor dem Anmeldetag rechtmäßig Kenntnis von der Erfindung erlangt haben, muss ihnen ein Vorbenutzungsrecht eingeräumt werden. Zur Erhöhung der Transparenz sollte für die Berechnung des Veröffentlichungsdatums der relevanten Patentanmeldung nach 18 Monaten das Datum der (frühesten) Vorveröffentlichung zugrunde gelegt werden, für welche die Neuheitsschonfrist beansprucht wird.

2.4.2 Vorbenutzungsrechte

Zum Zwecke des Interessenausgleichs im Rahmen der Neuheitsschonfrist sowie dem Ziel einer Harmonisierung sollte ein Vorbenutzungsrecht bei rechtmäßig vom Anmelder erlangter Kenntnis der Erfindung auch dann bestehen, wenn die Kenntnisnahme während der Neuheitsschonfrist erfolgt ist. Für die Gewährung und Ausgestaltung von Vorbenutzungsrechten sind einheitliche Prinzipien notwendig.

2.4.3 Kollidierende beziehungsweise nachveröffentlichte Patentanmeldungen

Hinsichtlich der Handhabung kollidierender beziehungsweise nachveröffentlichter Patentanmeldungen ist die europäische Praxis beizubehalten, gemäß der nachveröffentlichte Patentanmeldungen mit Blick auf die Neuheitsprüfung relevant sind. Auch sollte es auch weiterhin keinen Mechanismus zur Verhinderung der Selbstkollision geben. Dies bedeutet, dass eigene vorveröffentlichte Anmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird, zum Stand der Technik gehören. Nachveröffentlichte PCT-Anmeldungen sollten mit den bislang geltenden Einschränkungen als neuheitsrelevanter Stand der Technik behandelt werden,

d. h., wenn sie in die regionale beziehungsweise nationale Phase eingetreten sind.

2.4.4 Forschungsprivileg

Ein etwaiger Kompromiss zugunsten der Einführung einer Neuheitsschonfrist muss unter den weiteren Vorbehalt der Harmonisierung der Rechtslage zum Forschungsprivileg gestellt werden und die Einführung eines an § 11 Nr. 2 Patentgesetz – unter Berücksichtigung der Auslegung der Vorschrift durch den Bundesgerichtshof (Klinische Versuche I. II) – orientierten Privilegs insbesondere auch in den USA beinhalten.

Schutzwürdiges Wissen entsteht überall in unserer Gesellschaft. Allerdings hinkt die Gesetzgebung der Geschwindigkeit von Innovation und neuen Technologien immer mehr hinterher, weil sich neue Technologien deutlich schneller entwickeln als das IP-Schutzrechtssystem. Nur wenn IP-Schutzrechte auch Innovationen in neuen Technikgebieten erfassen können, wird in diese Innovationen viel investiert und innovative Ideen auch künftig mit der Gesellschaft geteilt werden. Innovationen dürfen nicht durch Unzulänglichkeiten der zur Verfügung stehenden Schutzrechte ausgebremst werden. Der Anwendungsbereich von IP-Schutzrechten muss mit technischen Neuerungen Schritt halten. Gerade der innovationsaffine Bereich des Patentrechts muss sich laufend diesem technischen Fortschritt anpassen.

Internationale
Harmonisierung
von Kernbereichen
des materiellen
Patentrechts – aber
nicht um
jeden Preis

Geistiges Eigentum schaffen

IP-Schutzrechte dürfen der F&E-Tätigkeit nicht hinterherhinken, damit die deutsche Industrie erfolgreich neue Geschäftsfelder auf innovativen Technologiegebieten erschließen kann.



Unbedingt müssen angemeldete beziehungsweise erteilte Schutzrechte durch kompetent besetzte und angemessen ausgestattete Ämter und Gerichte geprüft werden. Das Deutsche Patent- und Markenamt und die deutschen Gerichte gehören weltweit zu den führenden IP-Institutionen und sind Bestandteile der kritischen IP-Infrastruktur. Um der Vorreiterstellung Deutschlands auch weiterhin gerecht zu werden, muss die Tätigkeit bei den deutschen IP-Institutionen attraktiv bleiben, gerade auch mit Blick auf gegebenenfalls konkurrierende europäische Institutionen.

Auf der Ebene des Deutschen und des Europäischen Patentamts muss besonderes Augenmerk auf die Verbesserung der Patentqualität gelegt werden. Mängel am Rechtsbestand eines Patents sollten bereits die Erteilung verhindern und nicht erst im nachgelagerten Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren zur (Teil-)Vernichtung führen. Eine Verbesserung der Patentqualität verbessert die Rechtssicherheit für Patentinhaber und Marktteilnehmer und hilft dabei, die gesellschaftliche Wahrnehmung von Patenten weiter zu verbessern.

Schließlich profitiert die Schaffung geistigen Eigentums auch von der Mitwirkung der deutschen Industrie an Standardisierungsprozessen. Denn Standards beschleunigen Technologieakzeptanz und deren Erreichbarkeit in einer vernetzten Welt.

3.1 IP-Schutz mit dem technischen Fortschritt mitführen

Zur Absicherung von Investitionen in den technologischen Fortschritt muss ein Rechtsrahmen vorliegen, der sich Veränderungen in der Technik und den kreativen Berufen anpassen kann. Neue Felder, in denen IP entsteht, werden erschlossen oder gewinnen an Bedeutung, andere existieren fort oder verlieren an Bedeutung. Die Schutzmöglichkeiten von IP müssen diesen Veränderungen technologieoffen angepasst werden. Die der deutschen Industrie zur Verfügung stehenden Schutzrechte dürfen nicht hinter dem technischen Fortschritt zurückbleiben. Die insoweit **erforderliche Gesetzgebung muss jedoch mit Augenmaß erfolgen und darf sich nicht innovationshemmend auswirken**. Auch sollten unter anderem Prüfungsrichtlinien der Patentämter angepasst werden, um die Erteilung von Schutzrechten für neue Technologien zu vereinfachen. Recherche und Prüfung müssen mit der Geschwindigkeit des technischen Fortschritts Schritt halten. Die tradierte Vorgehensweise des Abwartens einer Gerichtsentscheidung, welche die betreffende Technologie für patentierbar erachtet, wird dem nicht gerecht.

Folgende Innovationen beziehungsweise technologische Bereiche sind derzeit besonders betroffen:

Abbildung 10: IP-Schutz mit dem technischen Fortschritt mitführen

Quelle: BDI



3.1.1 Bio-Patente

Der BDI setzt sich für den Erhalt der Biopatentrichtlinie in ihrer geltenden Fassung ein (siehe oben, Ziffer II, Nr. 1 c).

3.1.2 Patentierbarkeit diagnostischer Verfahren

Dringend geboten ist die Aufhebung des Patentierungsausschlusses gem. § 2a Absatz 1, Nummer 2, 2. Alternative PatG, Artikel 53, litera (c), 2. Alternative des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) für Diagnostizierverfahren, d. h. Verfahren am lebenden menschlichen oder tierischen Körper zu medizinischen Zwecken, die der Erkennung, Lokalisierung oder dem Ausschluss von pathologischen (krankhaften) Zuständen dienen und deren Ergebnisse eine Grundlage für die weitere Therapie sein können.

Ziel muss es sein, die grundsätzliche Patentfähigkeit sämtlicher Erfindungen auf dem Gebiet der Diagnostik herzustellen und das Erteilungsverfahren einschließlich der Formulierung von Patentansprüchen auf diesem Gebiet zu vereinfachen. Um gleichwohl das intendierte Ziel der Privilegierung der ärztlichen Diagnose zu gewährleisten, muss diese Maßnahme von einer entsprechenden gesetzlichen Regelung flankiert werden, die eine Patentverletzung durch das ärztliche Verhalten ausschließt, beispielsweise durch die Erweiterung der in § 11 PatG genannten Fallgruppen, um Handlungen von Ärzten und Tierärzten im Rahmen der Diagnose von Patienten zu erweitern. Davon würden insbesondere Unternehmen profitieren, die diagnostische Tests, Kits, Reagenzien und Geräte anbieten und verkaufen.

3.1.3 Patentierbarkeit KI-generierter Erfindungen

Bei der Anmeldung KI-generierter Erfindungen, d. h. Erfindungen, die durch ein System künstlicher Intelligenz (KI) vollständig oder überwiegend eigenständig getätigt werden, können derzeit in den meisten Jurisdiktionen nicht unter (wahrheitsgemäßer) Nennung der KI als (Mit-)Erfinder angemeldet werden. Hintergrund ist das Konzept der Patentgesetze, dass es sich bei einem Erfinder (dem „Schöpfer“ der technischen Lehre) um eine natürliche Person handeln muss. Ihr kommen Erfinderpersönlichkeitsrechte und weitere formelle Rechte an der Erfindung zu, welche eine KI – mangels Rechtspersönlichkeit – (noch) nicht innehaben und ausüben kann.

Durch die fortschreitende Weiterentwicklung der KI und ihrer Fähigkeit, eigenes Wissen zu generieren und neue Konzepte zu entwickeln oder dazu beizusteuern, wird sich jedoch zwangsläufig die Frage stellen, ob der die KI anleitende Mensch noch wahrheitsgemäß als Schöpfer der KI-generierten Erfindung genannt werden kann. In dieser Diskussion wird teilweise der Vorschlag geäußert, stattdessen die KI als Erfinder zu nennen. Dies ist abzulehnen. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der fehlenden Rechtspersönlichkeit einer KI. Für die Erfindernennung

muss vielmehr eine an den wirtschaftlichen Gegebenheiten orientierte Lösung gefunden werden, welche die Beteiligung der in die KI investierenden Unternehmen angemessen berücksichtigt.

Hier ist der Gesetzgeber aufgerufen, den entsprechenden Rechtsrahmen zu schaffen. Die nationalen Entscheidungsträger müssen sich daher im Rahmen der politischen Diskussionen für **eine unternehmensfreundliche Lösung** stark machen.

3.1.4 Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen

Computerprogramme werden in der Entwicklung und beim Test von nahezu allen technischen Produkten, Maschinen und Werkzeugen in immer größerem Umfang genutzt. Dem Patentschutz sind nach Artikel 52 Absatz 2 litera c) EPÜ und § 1 Absatz 3, Nummer 2 PatG Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche grundsätzlich entzogen. Patentschutz kann allenfalls – als Ausnahme zum generellen Patentierungsverbot – für die technische Ausgestaltung sowie die Anwendung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen auf dem Gebiet der Technik erlangt werden. Die Beweislast für das Vorliegen einer solchen Ausnahme wird dem Anmelder auferlegt. Die enge Auslegung der zur Patentierbarkeit führenden Ausnahmetatbestände benachteiligen dabei den Anmelder. Die restriktive Praxis des DPMA und des EPA bei der Prüfung dieser Schutzvoraussetzung verursacht einen erheblichen Mehraufwand bei der Beschreibung der Erfindung. Dieser führt dazu, dass manche Investition in diese Innovationen unterbleibt und Deutschland bei der Generierung von softwaregetriebenen Innovationen hinter anderen Ländern zurückfällt. Vor diesem Hintergrund ist hier die **Beweislastumkehr bei der Patentprüfung bezüglich der Technizität computerimplementierter Erfindungen angezeigt**.

3.1.5 Patentierbarkeit digitaler Technologien

Viele neue Technologien auf dem Gebiet der Digitaltechnik sind ausschließlich datengetrieben. Die Wertschöpfung liegt häufig, insbesondere in einer Reihe von Schlüsseltechnologien, nicht mehr in händisch greifbaren chemischen oder mechanischen Innovationen, sondern in der Verarbeitung von Daten, der Generierung neuer Daten oder der Extraktion von Wissen aus großen Datenmassen (Big Data).

Die Anwendungsfälle der neuen digitalen Technologien sind mannigfaltig. Aktuelle Beispiele sind KI-gestützte generative Verfahren wie etwa ChatGPT oder digitale Simulationen, deren Vorhersagen für vorausschauende Wartung oder die Entwicklung neuer Systeme genutzt werden.

Rechtsrahmen muss sich Veränderungen in der Technik und den kreativen Berufen anpassen können.

Allen digitalen Technologien ist gemein, dass sie heutzutage mit Computerprogrammen realisiert werden. Zudem lassen sich vor allem KI-gestützte Verfahren besonders gut mit Mathematik beschreiben. Die traditionell zu großer Vorsicht und Zurückhaltung neigenden Patentämter wenden deshalb bei digitalen Technologien aktuell dieselben Ausschlüsse an, wie bei Computerprogrammen und Mathematik, obwohl beide nur Mittel zur Realisierung beziehungsweise Beschreibung von digitalen Erfindungen sind. Eine Korrektur dieser offensichtlich falschen Praxis erfolgt nur höchst langsam über die Rechtsprechung.

Diese tradierte Praxis zur Handhabung des offenen Technikbegriffs ist auf dem Gebiet der Digitaltechnik nicht praktikabel. Sie führt dazu, dass neue Technologien erst dann adäquat geschützt werden können, wenn die Rechtsprechung sie als Gebiet der Technik anerkennt. Bis dahin unterbleibt auch der dringend benötigte Aufbau von Recherche- und Prüfkompetenz bei den Ämtern.

Auf dem Gebiet der Digitaltechnik ist daher **eine progressive Handhabung des offenen Technikbegriffs** vorzunehmen. Die Patentämter müssten daher ihre Prüfungsrichtlinien die Recherche und Prüfung auf neuen Gebieten der Technik betreffend rasch anpassen und umsetzen, anstatt eine Entscheidung durch die Rechtsprechung abzuwarten. Rein datengetriebene digitale Technologien sind umfassend als eigenständige Gebiete der Technik anzuerkennen und ohne Einschränkung zu prüfen. Es bedarf einer größeren Offenheit gegenüber neuen Entwicklungen.

3.1.6 Softwareentwicklung durch KI

Auch das Urheberrecht knüpft für die Schutzfähigkeit eines Werks an das Vorliegen einer menschlichen Schöpfung an. Soweit die KI ohne menschliches Zutun eine Software entwickelt, kann für sie derzeit kein Urheberrechtsschutz in Anspruch genommen werden. Im Falle der Veröffentlichung der Software besteht mithin derzeit das Risiko, dass die Software und die darin enthaltenen Innovationen ohne weiteres gemeinfrei werden. Dem technischen Fortschritt und der Incentivierung von Investitionen in die Softwareentwicklung läuft dies entgegen.

Auch KI-generierte Software muss dem Urheberrechtsschutz oder einem äquivalenten Schutz zugänglich sein.

Auch insoweit ist der Gesetzgeber gefordert, den entsprechenden Rechtsrahmen zu schaffen.

3.1.7 Zuverlässiger IP-Schutz und Durchsetzung in Metaverse

Das Metaverse beziehungsweise virtuelle Welten stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung, werden jedoch – differenziert nach den Bereichen des kommerziellen Metaverse, des Verbraucher-Metaverse und des industriellen Metaverse – von der Industrie wie auch in der medialen Öffentlichkeit diskutiert. Die zu erwartende Fortentwicklung in den kommenden Jahren verlangt ein Agieren mit Bedacht, auch soweit Fragen des IP-Schutzes betroffen sind. Zwar ist das Metaverse kein rechtsfreier Raum, denn bestehende IP-Schutzrechte und der rechtliche Schutz von Geschäftsgeheimnissen bleiben auch im Metaverse anwendbar. Es ist jedoch bereits zum jetzigen Zeitpunkt anzuerkennen, dass die unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten des Metaverse eine Vielzahl von Fragestellungen aufwerfen werden, welche durch die bestehenden Regelungen nicht vollumfänglich beantwortet werden. Einige werden in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Januar 2024 aufgeführt.¹⁷ Sie beinhalten beispielsweise Fragen der Durchsetzung von IP-Schutzrechten, rechtliche Fragen im Zusammenhang mit Non Fungible Token (NFT) und – auch hier – des Schutzes KI-generierter Erfindungen und Schöpfungen.

Neuere Gesetzgebung auf EU-Ebene wie etwa der Digital Services Act (DSA) und der Digital Markets Act (DMA) sollten in den kommenden Jahren daraufhin evaluiert werden, ob sie die besonderen Fragestellungen des Metaverse angemessen adressieren. Sollte Nachbesserungsbedarf gesehen werden, sollte dies maßvoll erfolgen und darf sich nicht innovationshemmend auswirken.

Vor dem Hintergrund des grenzüberschreitenden Charakters des Metaverse ist eine deutsche wie europäische Beteiligung an Gesetzgebungs- und Harmonisierungs-

¹⁷ Vgl. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Januar 2024 über die Auswirkungen der Entwicklung virtueller Welten auf die Politik – Fragen im Zusammenhang mit dem Zivilrecht, dem Unternehmensrecht, dem Handelsrecht und dem Recht des geistigen Eigentums (2023/2062(INI)).

bemühungen erforderlich. Dabei sollte für die Aufrechterhaltung des in Deutschland bestehenden hohen Schutzniveaus eingetreten werden mit einem besonderen Augenmerk darauf, dass Innovation in Deutschland gefördert wird und eine etwaige Gesetzgebung nicht zu einer Abwanderung von Industrieteilnehmern und /oder Investoren führt.

3.2 IP-Infrastruktur durch starke deutsche Ämter und Gerichte

Neben Forderungen betreffend die Verbesserung des Verfahrensablaufs und materieller Vorschriften gilt es weiterhin ausreichend kompetente Prüfer und Richter für die deutschen Ämter und Gerichte zu gewinnen, da wettbewerbsfähige nationale Ämter und Gerichte langfristig neben europäischen Institutionen bestehen werden und aufgrund ihrer intrinsischen Flexibilität und geringeren Gebühren besonders auch für Hochschulen, Forschungsinstitute und KMU von größter Bedeutung sind. Hierfür schlägt der BDI folgende Maßnahmen vor:

3.2.1 DPMA

Nationale Schutzrechte (deutsche Patente, Gebrauchsmuster) müssen neben dem Einheitspatent relevant bleiben. Dies setzt unter anderem voraus, dass das DPMA in ausreichender Zahl durch kompetente Prüfer besetzt ist. Um diese – gerade mit Blick auf das konkurrierende, in Deutschland ansässige EPA – zu gewinnen und zu halten, bedarf es einer alle Technikbereiche abdeckenden Prüferstellen-

anzahl und eines attraktiven Vergütungs- und Karriere-modells, damit das DPMA als gleichwertiger Arbeitgeber wertgeschätzt wird. Auch Investitionen in eine adäquate und dem Stand anderer Patentämter (EPA, USPTO, JPO) entsprechende digitale Infrastruktur müssen in der finanziellen Ausstattung des DPMA berücksichtigt werden.

3.2.2 Bundespatentgericht

Es müssen ausreichende Ressourcen für das Bundespatentgericht (BPatG) zur Einstellung weiterer Richterinnen und Richter, der Errichtung zusätzlicher Nichtigkeitssenate, der Entwicklung neuer Konzepte für die Beschlussfassung und der Besetzung der Senate sowie der Verbesserung der IT-Ausstattung vorgehalten werden.

Durch das Inkrafttreten des Einheitlichen Patentgerichts hat die deutsche Gerichtsbarkeit in Patentstreitsachen eine ernsthafte und wünschenswerte Konkurrenz bekommen, was die Anstellung von Richterinnen und Richtern betrifft. Denn das Einheitliche Patentgericht bietet für juristisch wie technisch ausgebildete Richterpersönlichkeiten (auch) finanziell attraktive Posten. Deshalb gilt es nun besonders, dass das Bundespatentgericht weiterhin ausreichend und kompetent besetzt sein muss. Nur so kann die deutsche Gerichtsbarkeit zur Durchsetzung nationaler Schutzrechte (deutsche Patente und Gebrauchsmuster, Marken und Designs) der ausgewogenen und effizienten Rechtsdurchsetzung dienen.

3.2.3 Verletzungsgerichte

Entsprechend den Ausführungen zum Bundespatentgericht müssen auch die deutschen Verletzungsgerichte – besonders vor dem Hintergrund des Einheitlichen Patentgerichts – weiterhin attraktive Richterstellen bieten und genügend Richternachwuchs ausbilden können.

”

Die Qualität der Patentprüfung hat bei uns oberste Priorität; darauf können sich unsere Anmelderrinnen und Anmelder verlassen.

Eva Schewior

DPMA-Präsidentin

anlässlich der Herbstsitzung 2023 des DPMA Nutzerbeirats

3.3 Sicherstellung der Patentqualität für rechtsbeständige Patente

Nicht nur vor den deutschen und europäischen Patentämtern, sondern auch etwa in den USA, sind qualitative Defizite bei erteilten Patenten zu beobachten. Dies ist messbar anhand der gestiegenen Anzahl widerrufenen Patente. Für Patentinhaber führt dies ebenso zu Rechtsunsicherheiten wie für die wegen Patentverletzungen in Anspruch genommenen Marktteilnehmer. Auch der finanzielle Aufwand eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens auf Seiten des angeblichen Verletzers oder eventuelle Regressansprüche gegen den Patentinhaber nach Vernichtung des Klagepatents sind Unwägbarkeiten, an deren Vermeidung beiden Seiten liegt.

Als mögliche Gründe für Defizite bei der Qualität der erteilten Patente drängen sich die fehlende Kapazität bei den Prüfern, deren unzureichende Aus- und Fortbildung sowie eine fehlsteuernde Incentivierung der Prüfer auf. Zur Überwindung der Defizite bei der Patentqualität bei DPMA und dem EPA sind folgende Handlungsfelder in den Blick zu nehmen:¹⁸

- Stärkung der Bedeutung des DPMA;
- Ausbau der langfristig notwendigen Recherche- und Prüfungsressourcen bei den Patentämtern;
- Verbesserung der Aus- und Weiterbildung der Prüfer durch fortlaufende Schulungen in Fragen der Erteilungsvoraussetzungen und aktueller Rechtsprechung;
- qualitätsbezogene Prüfermotivierung und -Incentivierung orientiert am tatsächlichen Prüfungsaufwand;
- Stärkung der Qualitätsmanagementstrukturen;
- Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Patentämtern;
- mittelfristig Austausch zwischen EPA-Prüfern und den Richterinnen und Richtern des Einheitlichen Patentgerichts.

3.4 Mitwirkung an der Setzung globaler Standards

Offene Märkte führen zu mehr Wettbewerb und zu angemessenen Verbraucherpreisen. Diesem Wettbewerb in Europa und darüber hinaus hat sich die deutsche Industrie in den letzten Jahrzehnten erfolgreich gestellt. Offene Märkte werden auch durch technische Normen und Standards geschaffen. Diese Standards bieten wiederum den Rahmen für eine zielgerichtete und nachfragesichere Innovationstätigkeit der Industrie. Die deutsche Industrie muss deshalb in die Lage versetzt werden, größeren Einfluss auf die globale Normsetzung zu nehmen. Dazu sind eine aktive Teilnahme an Normierungsprozessen erforderlich, bei denen das vorhandene Wissen in die Standardisierungsdiskussion eingebracht wird.

Damit die deutsche Industrie Beiträge zur globalen Standardisierung leisten kann, muss sie außerdem Forschungs- und Entwicklungsleistungen in relevanten Technologiebereichen aufweisen können. Soweit dies derzeit noch nicht möglich ist, müssen Investitionen gefördert werden, um die deutsche Industrie sprech- und wettbewerbsfähig zu machen.

Ferner muss für die Technologiebereiche, die Gegenstand globaler Normsetzungsprozesse sind, IP-Schutz möglich bleiben und marktgerechte Verwertungs- und Nutzungskonzepte für standardessenzielle Schutzrechte zu diesen Standards fördern. Diesem Zweck dienen die geforderte Mitführung des IP-Schutzes mit dem technischen Fortschritt, die Entwicklung von IP-Zielen für Schlüsseltechnologien und die Investitionsförderung durch ein IP-Steuerpaket. Zuletzt gilt es, die Partizipation an Standardisierungsaktivitäten (z. B. im Rahmen von Standardisierungsorganisationen) durch eine finanzielle Förderung zu unterstützen.

¹⁸ Vgl. BDI-Positionspapiere „Qualitätsdefizite beim Europäischen Patentamt“ v. 10.10.2022 und „Patentqualität beim Deutschen Patent- und Markenamt“ v. 15.03.2023.

Geistiges Eigentum nutzen

Geistiges Eigentum muss optimal nutzbar gemacht werden.



4

Bestmögliche Bedingungen für die Nutzung geistigen Eigentums tragen zur Attraktivität des Industrie- und Innovationsstandorts Deutschland bei. Ebenso vielfältig wie die Nutzungsmöglichkeiten geistigen Eigentums sind die Stellschrauben, die zu einer weiteren Optimierung beitragen können. Sie umfassen die schnelle Kommerzialisierung im eigenen Unternehmen, in Joint-Ventures oder anderen Kooperationsformen, in Standards sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wissenstransfer bei der Nutzung der Ergebnisse von F&E-Kooperationen und zur Unternehmensfinanzierung, letztlich aber auch die effiziente Durchsetzung von IP-Schutzrechten bei unberechtigter Benutzung durch Dritte.

Für die Durchsetzung von IP-Schutzrechten können die deutschen Verletzungsgerichte in Anspruch genommen werden, deren fachliche Kompetenz auch im internationalen Vergleich unumstritten ist. Bei Patentstreitigkeiten können allerdings das patentrechtliche Trennungsprinzip und die unterschiedliche Verfahrensdauer bei den Verletzungsgerichten und dem Bundespatentgericht dazu führen, dass einem Patentinhaber zunächst ein durchsetzbares Verletzungsurteil zugesprochen, das Patent aber im Nachhinein vernichtet wird. Durch eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Gerichtszweigen sollen unerwünschte Ergebnisse verhindert werden.

Bei der Nutzung geistigen Eigentums ermöglichen Plattformen und Standards eine schnelle und umfassende Verbreitung von Technologie bei geringen Transaktionskosten. Die Vereinfachung der Lizenzierung standardessenzieller Patente würde dazu beitragen. Ferner würde die Verbreitung von Technologie von einer Verbesserung der kartell-, beihilfe- und patentrechtlichen Rahmenbedingungen mit Blick auf die Lizenzierung profitieren.

Bei der Nutzung von IP zur Unternehmensfinanzierung kann das Angebot fachkundig erstellter und für KMU und Start-ups erschwinglicher Bewertungen von IP-Portfolios eine wichtige Stütze sein. Die Einrichtung zertifizierter Bewertungsstellen wird deshalb angeregt.

4.1 IP-Rechte durchsetzen – Ausgewogene und effiziente nationale Verfahren

Bei der Auswahl eines Forschungs- und Produktionsstandorts ist die Durchsetzbarkeit der dort registrierten beziehungsweise validierten Schutzrechte von Bedeutung. Um den Standort Deutschland fortwährend zu stärken, bedarf es auch weiterhin einer ausgewogenen Rechtsdurchsetzung vor den deutschen Gerichten. Dazu gehören eine ausbalancierte Anwendung materiellen Rechts und eine hochkompetente, sachgerechte und effiziente Verfahrensführung.

4.1.1 Synchronisierung von Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren

Der sogenannte *injunction gap*, d. h. der in Deutschland regelmäßig erhebliche Zeitraum zwischen dem erstinstanzlichen Verletzungsurteil und der erstinstanzlichen Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren, kann dazu führen, dass ein Patentinhaber zunächst durch die (vorläufige) Vollstreckung des Verletzungsurteils bewirkt, dass die als patentverletzend bewerteten Produkte vom Markt genommen werden, obwohl sich im Nachhinein herausstellt, dass das Patent nicht rechtsbeständig war. Der Ausgleich des dem Beklagten in der Zwischenzeit entstandenen Schadens durch den bestehenden Schadensersatzanspruch wird in der Regel nicht als adäquate Kompensation erachtet. Das seit Jahren **zunehmende Problem des *injunction gap* zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren ist für die Industrie nicht hinnehmbar**. Zur weiteren Verkürzung beziehungsweise Schließung des *injunction gap* sind folgende Maßnahmen zielführend:

- Reform des Hinweisbeschlusses nach § 83 Abs. 1 Patentgesetz (PatG)

Die derzeit als Sollvorschrift ausgestaltete sechsmonatige Frist zum Erlass des qualifizierten Hinweises betreffend Rechtsbestand des angegriffenen Patents gemäß § 83 Absatz 1 Satz 2 PatG als zwingende Vorschrift ausgestaltet werden, um dessen Berücksichtigung durch das Verletzungsgericht im Termin zur mündlichen Verhandlung zu ermöglichen. Ferner sollte der Hinweisbeschluss auch auf die im Verletzungsverfahren geltend gemachte Anspruchsfassung bezogen und mit einer aussagekräftigen Begründung versehen sein. Gleichzeitig darf dies nicht zu einer Beeinträchtigung der hohen Qualität der Beurteilung des Rechtsbestands durch den technischen Sachverstand der Richter des Bundespatengerichts führen. Die dafür zwingend erforderlichen zusätzlichen Ressourcen müssen geschaffen werden.

- Herabsetzung des Aussetzungsmaßstabs (§ 148 ZPO) im Verletzungsverfahren nach qualifiziertem Hinweis des BPatG

Zugleich ist es erforderlich, dass im Falle eines bereits ergangenen qualifizierten Hinweises des BPatG, der sich gegen den Rechtsbestand des Patents ausspricht, das entsprechende Patentverletzungsverfahren regelmäßig ausgesetzt wird. Insoweit soll der durch die Rechtsprechung entwickelte, herabgesetzte Aussetzungsmaßstab angelegt werden, der für eine Aussetzung „vernünftige Zweifel“ an der Rechtsbeständigkeit“ genügen lässt.

Zunehmendes Problem des injunction gap ist für Industrie nicht hinnehmbar.

- Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen BPatG und den Verletzungsgerichten

Zusätzlich sollte die Zusammenarbeit zwischen den Richtern des BPatG und der Verletzungsgerichte weiter ausgebaut werden, um die Verzahnung der parallelen Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren widerzuspiegeln und die Mitglieder der Spruchkörper für die Bedürfnisse des Parallelverfahrens zu sensibilisieren.

4.1.2 Weiterhin Förderung des Einheitlichen Patentgerichts

Das Inkrafttreten des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) zum 1. Juni 2023 und die Einführung des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) und des EPG waren gute Schritte, um Patentinhabern ein weiteres strategisches Tool zur Durchsetzung ihrer Rechte zu bieten. Anders als zunächst erwartet sind auch die Bereiche Biotechnologie und Medizinprodukte stark in Verfahren vertreten. Die ersten Fallzahlen belegen ferner, dass auch im EPG überwiegend die deutschen Gerichtsstandorte angerufen werden und die mit deutschen Richtern besetzten Kammern weiterhin für effektive Rechtsprechung stehen. Das EPG sollte auch weiterhin politisch unterstützt werden.

4.2 Lizenzierung standardessenzieller Patente effizienter gestalten

In Patentverletzungsverfahren wegen standardessenzieller Patente kann die Erhebung eines kartellrechtlichen Zwangslizenzinwands zu einem zeit- und kostenintensiven „Verfahren im Verfahren“ führen. Durch die EuGH-Entscheidung Huawei/ZTE und die nachfolgenden Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (FRAND-Einwand I, II) sind gewisse Handlungsvorgaben im Sinne wechselseitiger Obliegenheiten aufgestellt worden, die aus einem Verletzungshinweis, der Lizenzwilligkeit des Verletzers, einem FRAND-Lizenzangebot (Fair Reasonable and Non-Discriminatory) des SEP-Inhabers und der Reaktion des Verletzers nach Treu und Glauben bestehen.

Gleichwohl führt die entweder fehlende oder divergierende Konkretisierung der wechselseitigen Obliegenheiten stellenweise durch die Instanz- und höchstrichterlichen

Gerichte für Patentinhaber wie für Implementierer weiterhin zu erheblichen Rechtsunsicherheiten. Bislang sind einige Fragestellungen im Rahmen des kartellrechtlichen Zwangslizenzinwands durch den EuGH und den BGH nicht im Detail adressiert und durch die Instanzgerichte lediglich einzelfallbezogen konkretisiert worden. Die Fragestellungen mit Klärungsbedarf umfassen etwa den konkreten Inhalt des Verletzungshinweises, die Anforderungen an die Lizenzwilligkeit des Verletzers, Anforderungen an ein FRAND-Angebot beziehungsweise Gegenangebot, die Voraussetzungen für die Sicherheitsleistung des Verletzers und die Frage der zugrunde zu liegenden Lizenzbasis (Gesamtvorrichtung oder Teilkomponente) und des angemessenen Lizenzsatzes.

Insbesondere Implementierer weisen darauf hin, dass es bis heute keine Entscheidung eines deutschen Gerichts gebe, die eine angemessene und nichtdiskriminierende (FRAND-)Lizenzgebühr ermittelt und festlegt. Regelmäßig wenden sich die Patentverletzungsgerichte nicht dieser Aufgabe zu, weil die prozessuale Situation in deutschen Verletzungsverfahren, in denen der kartellrechtlicher Zwangslizenzinwand erhoben wird, grundsätzlich nicht darauf ausgerichtet ist, die Vertragsbedingungen zu ermitteln, die FRAND sind, sondern die Bedingungen, die nicht FRAND sind. Für den Implementierer sind ferner die in Betracht zu ziehenden Lizenzsätze anderer Marktteilnehmer regelmäßig schwer (bzw. nach Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung) oder – geheimhaltungs- und kartellrechtsbedingt – gar nicht zugänglich.

Zur Verbesserung der Situation schlagen insbesondere Implementierer Klarstellungen vor allem zur Berechnung der FRAND-Bedingungen vor, die gerichtliche Auseinandersetzungen obsolet werden lassen können und die Transparenz für alle Beteiligten fördern. Ferner schlagen sie die Kodifizierung von Leitprinzipien insbesondere zur Gestaltung von FRAND-Bedingungen vor, die den beiderseitigen Interessen Rechnung tragen.

Mit Blick auf die bislang ungeklärten Fragestellungen ist eine ausgewogene Lösung unter Beteiligung der betroffenen Kreise erforderlich, die das Ergebnis der Verhandlungen zum Vorschlag der Kommission für eine Verordnung zu standardessenziellen Patenten berücksichtigt.

Auch eine Harmonisierung mit den ausländischen Rechtsordnungen ist wünschenswert.

4.3 Technologietransfer stärken – Rechtssicherheit bei der Lizenzierung

4.3.1 Kartellrechtliche Freistellung von IP-Plattformen¹⁹

IP-Plattformen können erheblich zur Verbreitung von IP beitragen. Daher könnte man erwägen, sie nicht nur als Annex von F&E und Technologietransfer aufzuführen, sondern sie einer eigenständigen Regelung zu unterstellen.

Abhängig von der konkreten Umsetzung, insbesondere vom Vorliegen einer Wettbewerbsbeschränkung, können alle maßgeblichen IP-Plattformen (1. Technologiepools, 2. Lizenznehmer-Plattformen und 3. IP Clearing House-Plattformen) in den Anwendungsbereich des Kartellverbots des Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen. Bislang unterfallen alle genannten Konstellationen je nach Ausgestaltung einer Vielzahl unterschiedlicher Regelungsregime.²⁰

- Technologiepools

Mittels Technologiepools, z. B. Patentpools, lizenzieren Lizenzgeber multilateral ein IP-Paket an Lizenznehmer. Patentpools zu standardessenziellen Patenten (SEP) zählen zu diesen Technologiepools.

Die Europäische Kommission hat in den Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 AEUV auf Technologietransfer-Vereinbarungen (TT-Leitlinien) einen Safe-Harbour definiert, innerhalb dessen Vereinbarungen über die Gründung und Verwaltung von Technologiepools nicht unter das Kartellverbot fallen sollen. Die Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der EU-Kommission vom 21. März 2014 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen (TT-GVO) soll in diesem Fall ausdrücklich keine Anwendung finden, weil sie sich nur auf bilaterale, nicht auf multilaterale Vereinbarungen bezieht. Standardisierungsverfahren und Standardsetzung mit entsprechenden SEPs sind auch Gegenstand der Leitlinien zur Anwendbarkeit des Artikels 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Horizontal-Leitlinien) sowie der kommenden SEP-Verordnung, die derzeit auf Ebene der Europäischen Union verhandelt wird.

Um Rechtssicherheit für Lizenzgeber und Lizenznehmer in Europa zu schaffen und um Innovationen und Technologietransfer innerhalb Europas und von und nach Europa zu fördern, sollte man auch multilaterale Vereinbarungen wie beispielsweise Technologiepools in den Anwendungsbereich der TT-GVO aufnehmen.

- Lizenznehmer-Plattformen

Eine andere Plattformvariante ist – als Gegenstück zu den Lizenzgeber-Plattformen – die der Lizenznehmer-Plattformen, über die mehrere Lizenznehmer eine Lizenz zu gleichen, zentral verhandelten Bedingungen von einem Lizenzgeber erhalten. Die Lizenzen haben zum Beispiel SEP als Gegenstand.

Zur Zulässigkeit von Einkaufskooperationen, die teilweise Ähnlichkeiten mit Lizenznehmer-Plattformen aufweisen, äußert sich die Europäische Kommission in den Horizontal-Leitlinien.²¹ Auf Lizenznehmer-Plattformen, die SEP zum Gegenstand haben, passen die Horizontal-Leitlinien für Einkaufskooperationen allerdings nur eingeschränkt, da SEP-Lizenzen zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden (FRAND-)Bedingungen an alle Marktteilnehmer vergeben werden müssen.

Für Lizenznehmer-Plattformen bestehen ähnliche Probleme wie für Lizenzgeber-Plattformen (siehe oben). Allerdings werden Lizenznehmer-Plattformen nicht einmal in unverbindlichen Leitlinien, insbesondere nicht den TT-Leitlinien, erwähnt.

Auch Lizenznehmer-Plattformen sollten spiegelbildlich zu den Technologiepools in den Anwendungsbereich der TT-GVO aufgenommen, zumindest jedoch in Leitlinien der Europäischen Kommission einer Regelung zugeführt werden.

- IP Clearing House-Plattformen

IP Clearing House-Plattformen sind ein von Lizenzgeber- und Lizenznehmer-Plattformen unabhängiges Konstrukt. Je nach Ausgestaltung stellen sie ein gemeinsames Forum für Lizenzgeber und Lizenznehmer dar und „vermitteln“ den Abschluss von Lizenzverträgen zwischen Lizenzgebern und Lizenznehmern. IP Clearing House-Plattformen können z. B. IP-Musterlizenzverträge anbieten, wobei der Vertragsabschluss letztlich bilateral zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer erfolgt. Denkbar sind auch zusätzliche Dienstleistungen wie IP-bezogene Datenbanken,

¹⁹ Vgl. Fn. 2.

²⁰ Zu Einzelheiten vgl. BDI-Positionspapier zur Evaluierung der Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung und der dazugehörigen Leitlinien v. 24.07.2023.

²¹ Siehe Rn. 273 ff der Horizontal-Leitlinien der EU-Kommission vom 01.06.2023.

die Vermittlung und Mediation bei Verhandlungen oder die Schlichtung im Streitfall.

IP-Clearing House-Plattformen setzen u. a. Musterverträge auf, die allen Interessierten (d. h. nicht nur den eigenen Mitgliedern) zur Verfügung stehen. Im Rahmen solcher Musterverträge können die Bedingungen für die Vergabe von Lizenzen einheitlich geregelt werden. Solche Musterverträge können sogenannte Standardbedingungen darstellen, zu deren Zulässigkeit die Europäische Kommission ebenfalls in den Horizontal-Leitlinien Stellung nimmt. Auf die bilaterale Lizenzvereinbarung selbst (also jeweils zwischen einem Lizenznehmer und einem Lizenzgeber) könnte hingegen die TT-GVO Anwendung finden.

Die oben dargestellte mangelnde gesetzliche Regelung der kartellrechtlichen Beurteilung von Lizenzgeber- und Lizenznehmern-Plattformen betrifft gleichermaßen IP Clearing House-Plattformen. Auch insoweit wäre es wünschenswert, im Anwendungsbereich der TT-GVO, zumindest jedoch in Leitlinien der Europäischen Kommission einen sicheren Hafen für IP Clearing House-Plattformen zu schaffen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass IP Clearing House-Plattformen pro-kompetitiv wirken und der Verbreitung von IP dienen, indem sie u. a. Verhandlungen von KMU mit größeren Unternehmen durch Musterverträge vereinfachen.

Die Europäische Kommission sollte die anstehende Revision der TT-GVO und der TT-Leitlinien bis 2026 dafür nutzen, die oben aufgeführten Vorschläge umzusetzen.

4.3.2 Lizenzierung gemeinschaftlich gehaltener Patente

Die Nutzung gemeinschaftlich gehaltener Patente, die aus gemeinsamer F&E resultieren, kann durch Zustimmungserfordernisse des beziehungsweise der übrigen Mitinhaber(s) zur Lizenzvergabe erschwert werden. Zur Vereinfachung der Nutzung gemeinschaftlich gehaltener Patente sollte eine Gesetzesänderung dahingehend erfolgen, dass die Erteilung einfacher (d. h. nicht-exklusiver) Lizenzen ohne Zustimmung des beziehungsweise der übrigen Mitinhaber(s) erfolgen kann. Hieraus sollten keiner Partei weitere materielle Ausgleichsansprüche erwachsen.

4.4 Nutzung von IP zur Unternehmensfinanzierung

Für kleinere Unternehmen, insbesondere Start-ups, ist es häufig essenziell, ihr werthaltiges IP für Finanzierungszusagen nutzen zu können. Hierfür ist eine unabhängige und transparente Bewertung des IPs notwendig. Zweckmäßig wäre die Schaffung eines Netzwerkes durch das DPMA akkreditierter IP-Bewertungsstellen, deren Gutachten durch die Industrie für die Erlangung IP-basierter Finanzierungen herangezogen werden können.



Die Bundesregierung muss das geistige Eigentum zu einer entscheidenden Stellschraube jeder Zukunftsstrategie in Deutschland und Europa machen.

Impressum

Herausgeber

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
T.: +49 30 2028-0
www.bdi.eu

Lobbyregisternummer: R000534

Redaktion

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
Abteilung Recht, Wettbewerb und Verbraucherpolitik

Ines Nitsche
T: +49 30 2028-1711
i.nitsche@bdi.eu

Nadine Rossmann
T: +49 32 2792 1005
n.rossmann@bdi.eu

Dr. Ulrike Suchsland
T: +49 30 2028-1408
u.suchsland@bdi.eu

Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB

Benrather Straße 15
40213 Düsseldorf
T.: +49 211 8387-0
www.taylorwessing.com

Dr. Nora Wessendorf, LL.M. (Washington)
T: +49 211 8387-219
n.wessendorf@taylorwessing.com

Stephan Manuel Nagel, LL.M. (EUI)
T: +49 211 8387-450
s.nagel@taylorwessing.com

Niklas Melzer
T: +49 40 36803 481
n.melzer@taylorwessing.com

Gesamtredaktion

Ines Nitsche
Abteilung Recht, Wettbewerb und Verbraucherpolitik

Konzeption & Umsetzung

Sarah Schwake
Abteilung Kommunikation

Layout & Satz

Mona Ernst

Druck

Das Druckteam
www.druckteam-berlin.de

Verlag

Industrie-Förderung GmbH, Berlin

Stand

Mai 2024

Bildnachweis

Umschlag: 25654828 | AdobeStock
S. 3 | Christian Kruppa
S. 3 | Clemens Mayer
S. 6 | ThisIsEngineering | Pexels
S. 12 | Diego PH | Unsplash
S. 20 | Mike Kononov | Unsplash
S. 30 | Greg Rakozy | Unsplash
S. 36 | Omar Houchaimi | Pexels
S. 41 | Octavian Rosca | Unsplash

Der BDI in den sozialen Netzwerken

*Verfolgen Sie tagesaktuell unsere Beiträge in den Sozialen Medien.
Wir freuen uns über Likes, Retweets und Kommentare.*

 **Newsletter**

bdi.eu/media/newsletter-abo




BDI

 **LinkedIn**

linkedin.com



 **YouTube**

youtube.com/user/bdiberlin



 **X**

[@Der_BDI](https://twitter.com/Der_BDI)



 **Instagram**

instagram.com/der_bdi/



