

Wasserstoff – was im Bereich des Geistigen Eigentums (IP) bei dieser Zukunftstechnologie zu berücksichtigen ist

Wer ist betroffen?

Große Konzerne, kleine mittelständische Unternehmen (KMU) und Start-ups, die ihr Innovationspotential im Bereich von Wasserstoff, erneuerbaren Kraftstoffen, innovativen Heizmöglichkeiten oder vergleichbaren Technologien nutzen oder in diesen Bereichen mit anderen Unternehmen kooperieren wollen.

Welche Rolle spielt der Schutz geistigen Eigentums (IP) im Zusammenhang mit der Entwicklung von Wasserstofftechnologien?

Investitionen in Wasserstofftechnologie und -projekte erfordern ein strategisches Management der Risiken und Chancen des geistigen Eigentums. Der Aufbau eines starken IP-Portfolios trägt dazu bei, das geistige Eigentum vor Wettbewerbern zu schützen und externe Verwertungen (z. B. Lizenzierungen) zu ermöglichen. Unternehmen sollten sich entscheiden, ob sie ihr Know-how geheim halten wollen – was **ausreichende Schutzmaßnahmen** voraussetzt – oder zum Zwecke des Innovationsfortschritts offenbaren möchten – was mithilfe von **gewerblichen Schutzrechten** abgesichert werden kann. Gar nichts zu unternehmen, erscheint im Technologiewettbewerb nicht als ernstzunehmende Alternative. Auch sehen Finanzinstitute und Investoren IP-Rechte als wichtigen Baustein bei der Frage nach **finanzieller Förderung**.

Welche gewerblichen Schutzrechte gibt es zum Schutz der Wasserstofftechnologie?

Gerade die internationale Bedeutung der Wasserstofftechnologie verdeutlicht die Notwendigkeit und zugleich Chance, möglichst frühzeitig gewerbliche Schutzrechte in den bedeutendsten Industriestaaten weltweit anzumelden. Im Zusammenhang mit Wasserstoff kommen hierfür insbesondere in Betracht:

- Patente, die eine neue, erfinderische und gewerblich anwendbare technische Erfindung schützen
- Gebrauchsmuster als „kleiner Bruder“ des Patents (ungeprüft und z. B. kein Verfahrensschutz) und reines Registerrecht
- Ggf. Marken, v.a. bei Start-ups

Ein **Patent** schützt eine neue technische Erfindung. Nach (positiver) Prüfung der Schutzfähigkeit wird ein Patent erteilt und niemand darf das patentgeschützte Produkt ohne Zustimmung des Patentinhabers mehr herstellen, anbieten, in Verkehr bringen, gebrauchen oder importieren. Patentgeschützte Verfahren dürfen ohne Zustimmung nicht angewendet werden und durch ein patentgeschütztes Verfahren hergestellte Erzeugnisse dürfen ebenfalls nicht angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht oder importiert werden. Patente werden in der Regel in Zusammenarbeit mit Patentanwälten angemeldet.



Das Verfahren zur Erlangung eines Patents nimmt allerdings einige Zeit in Anspruch. Eine „schnelle Alternative“ kann dafür in manchen Staaten unter Umständen die Eintragung eines Gebrauchsmusters sein.

Ein **Gebrauchsmuster** gewährt als reines Registerrecht in manchen technischen Bereichen (insbesondere Verfahrensanwendungen sind vom Schutz ausgeschlossen) grundsätzlich den gleichen Schutz wie ein Patent, ohne jedoch zuvor eine lang andauernde Amtsprüfung zu durchlaufen. Gerade bei technologisch neuen Grundlagen-erfindungen im Bereich Wasserstoff kann sich ein Gebrauchsmuster daher anbieten, da das Risiko eines nachträglichen Verlusts des Schutzes unter Umständen gering sein kann.

In der Wasserstoff-Industrie wird es vor allem für kleine Unternehmen wichtig sein, sich einen Namen zu machen. Um diesen Erfolg zu schützen und sich zudem gegen Nachahmer zu wehren, spielt der **Markenschutz** eine bedeutende Rolle.

Sollten sich Unternehmen dazu entscheiden, ihr Know-how stattdessen **geheim halten** zu wollen, sieht das Geschäftsgeheimnisgesetz in Deutschland einen adäquaten Schutz vor. Auch in den anderen EU-Staaten steht ein entsprechender Schutz zur Verfügung, da Grundlage hierfür die **EU-Geschäftsgeheimnis-Richtlinie** ist (Richtlinie (EU) 2016/943 vom 8. Juni 2016).

Warum lohnt es sich, möglichst früh Schutzrechte zu erlangen?

- Gerade zu Beginn der vertieften Entwicklung wird es einigen Unternehmen gelingen, **Grundlagenerfindungen** zu machen, die für die gesamte Branche relevant sein können und auf denen andere Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit aufbauen werden

- Technische Schutzrechte (wie Patente) können hier einen **Wettbewerbsvorsprung** absichern und dazu beitragen, dass andere Marktbegleiter die eigene Technologie lizenzieren werden (müssen). Entweder behalten sich Unternehmen daher ein Monopol auf ihrem technischen Gebiet vor oder sie partizipieren an den Einnahmen der anderen
- Je ausgereifter die Wasserstofftechnologie später sein wird, desto schwieriger wird es, eine Innovation breit abzusichern. Häufig werden sich die Innovationen ähneln, es werden leichter Umgehungs-lösungen gefunden und der Wettbewerbsvorsprung sinkt. Aber selbst in diesem Stadium kann der rechtliche Schutz von sog. **Detailerfindungen** noch erhebliche Bedeutung für Unternehmen haben
- Vor Gericht eröffnet die **Durchsetzung von Schutzrechten** die Chance, Wettbewerber unter anderem auf Unterlassung, Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung patentverletzender Produkte zu verklagen. Im gerichtlichen Vorfeld können Abmahnungen ausgesprochen und Unterlassungs- und Verpflichtungserklärungen eingefordert werden

Was müssen Unternehmen im F&E-Bereich und bei Kooperationen beachten?

- Da nur die wenigsten Unternehmen auf sämtlichen Stufen der Wertschöpfungskette (wirtschaftlich) agieren können, werden zukünftig vermehrt Verträge im Bereich der **Forschung und Entwicklung (F&E)** sowie andere **Kooperationsverträge** geschlossen



- Bestehendes geistiges Eigentum sowie geheimes Know-how (sog. **Background-IP**) müssen dem Partner für das Gelingen des Projekts zur Verfügung gestellt (d. h. Nutzungsrechte eingeräumt) und die Rechte an Arbeitsergebnissen als Output des Gemeinschaftsprojekts (sog. **Foreground-IP**) müssen zwischen den Parteien aufgeteilt werden. Die Parteien müssen daher regeln, wie geistiges Eigentum besessen, geschützt und, falls erforderlich, lizenziert werden soll, um (spätere) Risiken zu reduzieren und größtmöglich von dem Projekt zu profitieren
- Erforderlich ist eine ausgewogene Rechteverteilung, damit beide Parteien erfolgreich aus dem Projekt hervorgehen. Die Entscheidung, wie diese Vereinbarungen inhaltlich strukturiert werden sollen, erfordert daher nicht nur ein **Branchen- und Technologieverständnis**, sondern auch Kenntnisse über das Know-how und die Kompetenzen des Partners
- Sofern das Know-how eines Unternehmens nicht durch gewerbliche Schutzrechte geschützt wird, sondern Bestandteil der Geschäftsgeheimnisse ist, müssen die Unternehmen einen effektiven Schutz dieser vertraulichen Informationen etablieren. Daher sollte jede Vereinbarung **Vertraulichkeits- bzw. Geheimhaltungsbestimmungen** enthalten, welche die Erwartungen der Parteien hinsichtlich des Umgangs mit vertraulichen Informationen klar festlegen
- In der Regel sollten die Parteien zudem bereits während der Vertragsanbahnung Vertraulichkeitsvereinbarungen (sog. **Non-Disclosure-Agreements, NDA**) schließen, um Informationen auszutauschen und die Sicherheit zu haben, dass im Falle von Vertragsverletzungen (sog. Geheimnisbruch) adäquate Rechtsmittel zur Verfügung stehen

Ihre Experten



Dr. Johannes Graf Ballestrem, LL.M.
Partner

T +49 221 5108 4394
E johannes.ballestrem@osborneclarke.com



Dr. Stephan Reisner
Senior Associate

T +49 221 5108 4334
E stephan.reisner@osborneclarke.com

