



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	30.07.2024	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 05/23
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§ 9 ArbEG		
Stichwort:	Sperrpatent		

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Die Benutzung eines Patents als Sperrpatents stellt einen Sonderfall der Eigennutzung eines Patents dar.
2. Die Einordnung eines Patents als Sperrpatent ist von der Frage abhängig, ob der Arbeitgeber ein von einem Patent vor Wettbewerbern geschütztes Produkt am Markt hat und dadurch geldwerte Vorteile aus einem weiteren Patent erlangt, obwohl er die technische Lehre des weiteren Patents gar nicht im Produkt realisiert hat. Die Frage kann bejaht werden, wenn der Arbeitgeber zum Schutz seiner Produkte vor Wettbewerbern die Kosten einer ausschließlichen Lizenz bei einem Dritten für das in den Produkten nicht benutzte Patent auf sich genommen hätte, wenn das Patent nicht das Resultat einer Dienstleistung gewesen wäre.
3. Teilt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer in Erfüllung seiner Verpflichtung aus § 16 Abs. 1 ArbEG mit, das nicht benutzte Patent aufgeben zu wollen, ist die Einordnung dieses Patents als Sperrpatent ausgeschlossen.
4. Eine innerbetriebliche Einteilung eines Patentportfolios in Vorratspatente und Sperrpatente stellt regelmäßig nicht auf den Zufluss monopolgeschuldeter geldwerter Vorteile ab und ist deshalb als Indiz für das Vorliegen eines Sperrpatents nicht geeignet.

Begründung:

(...)

In dem der Schiedsstelle vorgelegten Streit macht der Antragsteller Ansprüche auf Zahlung von Erfindungsvergütung gegen die Antragsgegnerin aufgrund einer von ihm geltend gemachten Verwendung der Patente „A“/„B“ als Sperrpatente geltend.

Die Patente betreffen eine Vorrichtung und ein Verfahren zum (...) und haben folgende Schutzrechtshistorie:

„A“:

- Anmeldung: 2011
- Erteilung: 11/2023
- Mitteilung der Aufgabeabsicht nach § 16 Abs. 1 ArbEG: 29.08.2023

„B“:

- Anmeldung: 2012
- Erteilung: 01/2017
- Mitteilung der Aufgabeabsicht nach § 16 Abs. 1 ArbEG: erstmals 01.07.2022, erneut 23.10.2023

Der Antragsteller hat weder hinsichtlich der „A“ noch hinsichtlich der „B“ von der Antragsgegnerin die Übertragung der Schutzrechtsposition verlangt. Die Antragsgegnerin hat in der Folge beide Schutzrechtspositionen durch Nichtzahlung der Jahresgebühr bzw. der Verlängerungsgebühr aufgegeben.

Die den Schutzrechtspositionen zu Grunde liegende technische Lehre ist niemals in einem Produkt der Antragsgegnerin verwendet worden, insbesondere nicht in den von der Antragsgegnerin seit ca. 2017 hergestellten und weltweit vertriebenen Produkten „X“ und „Y“. Diese Produkte werden von anderen Schutzrechten vor der Nachahmung durch Wettbewerber geschützt. Die Antragsgegnerin vergütet diese Schutzrechte arbeitnehmererfinderrechtlich.

Der Antragsteller erwartet von der Schiedsstelle gleichwohl ein Schlichtungsergebnis in dem Sinne, dass auch für die streitgegenständlichen Schutzrechtspositionen eine angemessene, umsatzabhängige Erfindervergütung in vollem Umfang rückwirkend ab Markteinführung der Produkte „X“ und „Y“ bezahlt wird, da die streitgegenständlichen Patente als Sperrpatente anzusehen seien.

Ausgangspunkt für die Frage, ob der Antragsteller mit diesem Begehren durchdringen kann, ist die gesetzliche Ausgestaltung der Erfinderrechte von Arbeitnehmern, der folgende Systematik zugrunde liegt:

Wenn ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung macht, ist die der Erfindung zu Grunde liegende technische Lösung als solche ein mit dem Arbeitsentgelt abschließend vergütetes Arbeitsergebnis und gehört deshalb nach § 611a BGB in jedem Entwicklungsstadium dem Arbeitgeber.

Handelt es sich bei der technischen Lösung zugleich um eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 ArbEG, 1 PatG, liegt wegen § 6 PatG das Recht auf das Patent für das Entwicklungsergebnis jedoch zunächst beim Erfinder und damit beim Arbeitnehmer, allerdings gemäß den §§ 6, 7 ArbEG von vornherein belastet mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers, da der Arbeitgeber stets einen, zumeist erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es zu einer solchen Erfindung gekommen ist.

Macht der Arbeitgeber von dem Inanspruchnahmerecht Gebrauch, geht auch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber über, so dass das Entwicklungsergebnis an sich und das Recht auf ein Patent für die entwickelte technische Lehre wieder in einer Hand vereint werden.

Dadurch wird die Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegende und im Recht auf das Patent bestehende Vermögensposition des Arbeitnehmers zwar nicht ersatzlos beseitigt¹, aber inhaltlich im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG dahingehend neu gestaltet², dass § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent eine Beteiligung an dem Arbeitgeber zufließenden

1 Die im internationalen Vergleich besonders arbeitnehmerfreundliche Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts ist historisch bedingt, vgl. Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.:

(1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfinderfreundlicher, letztlich nicht umgesetzter Gesetzentwurf von 1913; (2) infolge der wirtschaftlichen Notlage nach dem 1. Weltkrieg ab 1920 Vereinbarung des Rechts auf Erfinderbenennung und eines Vergütungsanspruchs in Tarifverträgen;

(3) in Folge des 2. Weltkriegs Aufnahme des Vergütungsanspruchs in die Verordnung von 1943 zur Steigerung der erfinderischen Beiträge der Arbeitnehmer für die Wirtschaft, insbesondere für die Rüstungsindustrie;

(4) vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Aufbauphase in den 1950iger Jahren besteht bei der Beratung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen Einigkeit, dass nicht mehr hinter die aus der jahrzehntelangen historischen Entwicklung resultierenden arbeitnehmerfreundlichen Regelungen der Vergangenheit zurückgegangen werden soll.

2 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

geldwerten Vorteilen zugesteht, soweit sie kausal auf den erhaltenen Monopolschutz zurückgehen.

Daraus folgt, dass der für die Höhe der Vergütung des Arbeitnehmererfinders maßgebliche wirtschaftliche Wert der Diensterfindung (sogenannter „*Erfindungswert*“), an welchem der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 2 ArbEG beteiligt werden soll (sogenannter „*Anteilsfaktor*“), nicht über die Vermögensposition hinausgehen kann, die der Arbeitnehmer tatsächlich verloren hat.

Verloren hat er nur das Recht auf das Patent. Dieses hat jedoch keinen eigenständigen immanenten monetären Wert. Denn es stellt zunächst lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft dar, mit der der Patentanmelder in die Aufrechterhaltung der Möglichkeit investiert, gegebenenfalls in der Zukunft einen monetären Nutzen des patentrechtlichen Verbotungsrechts realisieren zu können.

Daher kann ein vergütungspflichtiger Erfindungswert nur dann entstanden sein bzw. entstehen, wenn dem Arbeitgeber über das ihm arbeitsrechtlich ohnehin gehörende Entwicklungsergebnis hinaus durch den erhaltenen rechtlichen Monopolschutz zusätzlich tatsächlich Zahlungen oder geldwerte Vorteile zugeflossen sind bzw. zufließen.

Das setzt wiederum voraus, dass der Arbeitgeber eine Schutzrechtsposition benutzt, sei es durch Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung oder zumindest als Vorratspatent, wobei die Höhe des Erfindungswerts dann davon abhängt, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch die jeweilige Art der Nutzung³ des rechtlichen Monopolschutzes tatsächlich zugeflossen sind bzw. zufließen.

Benutzt das Unternehmen Schutzrechtspositionen wie diejenigen, die vorliegend die in den Produkten „X“ und „Y“ enthaltenen technischen Lösungen schützen, selbst, erhält es anders als bei einer Lizenzierung zwar keine direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen. Da das Unternehmen bei der Eigennutzung aber vor der Nachahmung durch Wettbewerber rechtlich geschützt wird, fließt ihm als geldwerter Vorteil das zu, was unabhängige Marktteilnehmer für diesen Schutz mutmaßlich bezahlt hätten, mithin das, was diese regelmäßig in einem frei ausgehandelten Lizenzvertrag vereinbaren würden⁴.

3 Gesetzesbegründung, abgedruckt im Blatt für PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233

4 BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I

Der Arbeitgeber ist allerdings nicht verpflichtet, auf Dienstleistungen zurückgehende Schutzrechtspositionen in eigenen Produkten zu realisieren, sie zu lizenzieren oder zu verkaufen, weil er aufgrund der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, die von Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) gewährleistet wird,⁵ frei in der Entscheidung ist, ob, wann und in welcher Weise er sich wirtschaftlich betätigen will. Er kann Dienstleistungen daher auch unbenutzt in seinem Portfolio belassen, ohne dass dadurch Vermögenspositionen des Arbeitnehmers beschnitten würden. Denn die technische Lehre als solche gehört dem Unternehmen bereits als Arbeitsergebnis und auch das darüber hinaus etwaig bestehende Recht auf das Patent ist durch die Inanspruchnahme in das Eigentum des Unternehmens übergegangen.

Einen Sonderfall der Eigennutzung stellt die gezielte Benutzung einer Schutzrechtsposition als Sperrpatent⁶ dar. Folglich kann ein darauf bezogener Zahlungsanspruch des Arbeitnehmers auf Vergütung nur dann bestehen, wenn diese Form der Eigennutzung zum tatsächlichen Zufluss konkreter geldwerter Vorteile beim Arbeitgeber geführt hat bzw. führt, obgleich der Arbeitgeber die geschützte technische Lehre gar nicht selbst in seinen Produkten einsetzt.

Deshalb wäre es fehlerhaft, sich bei der Bewertung, ob tatsächlich geldwerte Vorteile beim Arbeitgeber entstanden sind bzw. entstehen, von einem in der betrieblichen Praxis häufig anzutreffenden Sprachgebrauch leiten zu lassen, der als Vorratspatente lediglich solche unbenutzten Patente ansieht, deren konkrete Anwendungsmöglichkeiten nicht absehbar sind, während als Sperrpatente Patente schon dann kategorisiert werden, wenn die technische Lehre zwar selbst nicht in der eigenen Produktion eingesetzt wird, sich das Patent aber dazu eignet, gegebenenfalls vorhandene oder vermutete gleichgerichtete Bemühungen von Wettbewerbern zu stören. Denn da diese Einteilung nicht auf den konkreten und tatsächlichen Zufluss monopolgeschuldeter geldwerter Vorteile abstellt, ist sie als Anknüpfungspunkt für die Annahme eines Erfindungswerts unter dem Aspekt der Benutzung als Sperrpatent nicht geeignet. Sie dient letztlich nur der Vereinfachung der Portfoliopflege im Rahmen der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit.

Grundvoraussetzung für die Annahme eines Erfindungswerts aus dem Einsatz einer Schutzrechtsposition als Sperrpatent ist zunächst, dass der Arbeitgeber aus einem erteilten Patent

⁵ BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11
⁶ Gesetzesbegründung, Blatt für PMZ 1957, S. 232

gegenüber Wettbewerbern über das Verbotungsrecht des § 9 PatG verfügt. Die Antragsgegnerin verfügte aus dem Patent „A“ ab der Erteilung 11/2023 und aus dem Patent „B“ ab der Erteilung 01/2017 über Verbotungsrechte gegenüber Wettbewerbern. Die jeweilige Erteilung macht das jeweilige Patent jedoch noch nicht automatisch zum Sperrpatent. Denn jedes erteilte Patent hat nach § 9 PatG die Wirkung, dass ausschließlich der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen.

Weitere Voraussetzung für die Annahme eines Erfindungswerts aus dem Einsatz einer Schutzrechtsposition als Sperrpatent ist daher, dass das Unternehmen mit dem Patent den Produktmarkt, in dem es aufgrund der korrespondierenden Nutzung eines anderen Patents oder wie hier anderer Patente bereits das absolute Monopol hat, gezielt von konkret anstehenden und Umsatzeinbußen verursachenden Umgehungslösungen von Wettbewerbern freihält und nachweislich damit erfolgreich ist.⁷ Denn die Kernaufgabe eines als Sperrpatent benutzten Patents ist es, über seine gemäß §§ 9, 14 PatG vorhandene originäre Sperrwirkung hinaus einen technologischen Sperrbereich um ein im Betrieb des Patentinhabers bereits genutztes anderes Patent in einer Art und Weise zu schaffen, dass ein bestimmter Produktmarkt insgesamt für Wettbewerber blockiert wird. Das als Sperrpatent in diesem Sinne gezielt eingesetzte Patent stärkt somit die vorhandene Monopolstellung am Produktmarkt und steigert so den Erfindungswert des originär benutzten Patents. Nur an einer solchen Erfindungswertsteigerung soll der Erfinder eines Sperrpatents dann auch teilhaben.

In dieser Weise hat die Antragsgegnerin aber weder das Patent „B“ und schon gleich gar nicht das erst kürzlich erteilte Patent „A“ eingesetzt. Denn sie hat im Rahmen der ihr zustehenden unternehmerischen Beurteilungsfreiheit beiden Schutzrechtspositionen offensichtlich eine derart geringe Relevanz für ihre Position auf dem Produktmarkt zugemessen, dass sie entschieden hat, beide Schutzrechtspositionen vor Ablauf der Höchstschutzdauer aufzugeben. Schon das belegt, dass es offensichtlich keinerlei Begehrlichkeiten von Wettbewerbern gab, der Antragsgegnerin mit Hilfe der von den streitgegenständlichen Patenten monopolisierten technischen Lehre auf dem Produktmarkt Konkurrenz zu machen. Weiterhin ist an die Antragsgegnerin von Wettbewerbern offensichtlich auch nicht der Wunsch herangetragen worden, eine Lizenz an den streitgegenständlichen Schutzrechtspositionen zu erhalten. Der Vorwurf des Antragstellers, die Antragsgegnerin hätte die Schutzrechtspositionen nur deshalb

⁷ ständige Spruchpraxis der Schiedsstelle, vgl. hierzu bereits die grundlegenden Ausführungen der Schiedsstelle im Einigungsvorschlag vom 18.11.2005, Arb.Erf. 78/04, Blatt für PMZ 2006 S. 185 ff.

aufgegeben, um hinsichtlich der Frage des Sperrpatents einen Präzedenzfall im Unternehmen zu vermeiden, ist bei einer wirtschaftlichen Betrachtung des Sachverhalts schlicht absurd. Denn wenn man der streitgegenständlichen technischen Lehre einen echten Marktwert für Wettbewerber unterstellt, stünde eine vergleichsweise geringe Erfindungsvergütung weitaus höheren konkret absehbaren Gewinneinbußen der Antragsgegnerin gegenüber.

Soweit der Antragsteller darauf abstellt, dass sich die Antragsgegnerin im Rahmen der Schutzrechtsaufgabe ein nichtausschließliches Benutzungsrecht vorbehalten habe, so ist dies für die behauptete Sperrwirkung irrelevant. Denn mit einem bloßen Benutzungsrecht korrespondiert kein Verbotungsrecht gegenüber anderen Marktteilnehmern.

Sollte der Antragsteller der Auffassung sein, dass die Antragsgegnerin im Rahmen der ihr zustehenden unternehmerischen Entscheidungsfreiheit den Produktmarkt und ihre Wettbewerber falsch eingeschätzt hat, so hätte er dies durch die Übernahme der Schutzrechtspositionen korrigieren und zu seinem eigenen Vorteil erhebliche Lizenzeinnahmen generieren können. Davon hat er aber Abstand genommen.

Dem Streitpatent kommt somit kein vergütungspflichtiger Erfindungswert unter dem Gesichtspunkt der Nutzung als Sperrpatent zu.

(...)