

Mandanteninformation Juli 2010

Neue Entscheidung des BGH zum Arbeitnehmererfinderrecht

Benutzt ein Unternehmen eine Erfindung eines Angestellten, die zum Patent angemeldet wurde, ist das Unternehmen grundsätzlich zur Zahlung einer Erfindervergütung verpflichtet. In der Vergangenheit hat die Rechtsprechung dem Erfinder weitgehende Auskunftsansprüche eingeräumt, nach denen der Arbeitgeber vielfältige Angaben über den Umfang der Benutzung der Erfindung machen musste. Die zu leistenden Auskünfte sollen den Erfinder in die Lage versetzen, die Angemessenheit der vom Arbeitgeber gezahlten Vergütung zu prüfen. Unter anderem wurde dem Erfinder das Recht eingeräumt, vom Arbeitgeber Auskunft über den Gewinn zu verlangen, der mit den betroffenen Produkten erzielt wurde. In einigen Fällen wurde dieser weitgehende Auskunftsanspruch vom Erfinder als Druckmittel eingesetzt, um den Arbeitgeber zur Zahlung einer höheren Vergütung zu bewegen.

Mit der Entscheidung „Türinnenverstärkung“ (X ZR 137/07) vom 17. November 2009 hat der BGH hier eine Kehrtwende vollzogen. Unter ausdrücklicher Aufgabe der früheren Rechtsprechung wurde entschieden, dass dem Erfinder keine Ansprüche auf Auskunft über die Gewinne zustehen, die mit den betroffenen Produkten gemacht werden.

Begründet wird dies zum einen damit, dass jedem Erfinder in der heutigen Zeit bessere Informationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen als früher, so dass sich der Erfinder nicht mehr auf ein Informationsdefizit berufen kann. Zum anderen wird darauf abgestellt, dass die Vergütung üblicherweise nach Lizenzanalogie berechnet wird, wofür Informationen über die erzielten Umsätze ausreichend sind. Schließlich weist der BGH darauf hin, dass Erfindungen in vielen Fällen Verbesserungen an einem bestehenden Produkt betreffen und es kaum möglich ist, den insgesamt mit dem Produkt erzielten Gewinn der jeweiligen Erfindung zuzuordnen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Anspruch auf Informationen, die der Arbeitnehmererfinder vom Arbeitgeber verlangen kann, nun reduziert wurde. Damit sind auch die Möglichkeiten für den Arbeitnehmererfinder verringert, den Informationsanspruch als Druckmittel einzusetzen. Dennoch darf der Arbeitnehmererfinder nach wie vor zum Beispiel Auskunft über die Herstellmengen und -zeiten, die einzelnen Lieferungen aufgeschlüsselt nach Mengen, Preisen und Zeiten, die Lizenzentnahmen und die Lizenznehmer verlangen.

Neue Entwicklung in der US-Rechtsprechung zur Verwendung von Patentnummern auf Produkten

Werden in den USA Produkte verkauft, für die Patentschutz besteht, empfiehlt es sich, durch die Angabe der Patentnummer auf das eigene Patent hinzuweisen. Dies erlaubt es, von einem Dritten, der das Patent verletzt, Schadensersatz für die Vergangenheit zu verlangen. Ohne die Angabe der Patentnummer kann Schadensersatz nur ab dem Zeitpunkt verlangt werden, ab dem der Dritte Kenntnis von der Verletzung des Patents hat, z.B. nach einer Abmahnung durch den Patentinhaber.

In der Vergangenheit war es unkritisch, wenn die Angabe von Patentnummern nicht völlig korrekt war, z.B. weil fälschlicherweise davon ausgegangen wurde, dass ein Patent ein bestimmtes Produkt erfasst. Dies hat sich mittlerweile geändert. US-Gerichte wenden derzeit eine lange vergessene Regelung an, nach der jede Person stellvertretend für die US-Regierung Schadensersatzansprüche von Unternehmen einklagen kann, die ihre Produkte unkorrekt mit Patentnummern kennzeichnen. Eine unkorrekte Kennzeichnung liegt vor, wenn der Anbieter

des Produktes und der Patentinhaber nicht identisch sind, wenn das angegebene Patent das Produkt nicht erfasst oder wenn der Patentschutz nicht mehr besteht. Als Schadensersatz droht ein Betrag, der dem Umsatz (!) mit dem unkorrekt gekennzeichneten Produkt entspricht, maximal jedoch \$500 je verkauftes Produkt. Falls das Produkt tatsächlich unkorrekt gekennzeichnet wurde, bleibt als Verteidigung nur der Nachweis, dass die unkorrekte Kennzeichnung nicht in der Absicht verwendet wurde, die Öffentlichkeit zu täuschen.

Viele Anwälte in den USA stürzen sich derzeit auf dieses neue „Betätigungsfeld“, das die US-Rechtsprechung ihnen eröffnet hat. Es empfiehlt sich daher, in regelmäßigen Abständen zu überprüfen (und dies auch zu dokumentieren), dass die verwendeten Kennzeichnungen noch korrekt sind. Falls dabei erkannt wird, dass sich die Sachlage geändert hat, sollte die Kennzeichnung korrigiert werden. Die US-Gerichte gewähren dabei gewisse Karenzzeiten, die von den Umständen des Einzelfalls abhängen.

Neue Rechtsprechung in den USA zur Patentfähigkeit von Geschäftsmethoden

Seit 1998 hat das US Patent- und Markenamt Patente auf Geschäftsmethoden erteilt. Grundlage hierfür war die Entscheidung „State Street Bank“ (149 F. 3d 1368 (1998)) des Court of Appeal for the Federal Circuit (CAFC),

vergleichbar mit dem Bundesgerichtshof (BGH).

Mit der Entscheidung „Bilski“ (In re Bilski, 545 F. 3d 943, 959-960) hat der CAFC im Jahr 2008 diese Recht-

sprechung aufgegeben. In der Entscheidung, in der es um ein Verfahren zur Vorhersage der Schwankungen der Nachfrage von Verbrauchern nach z.B. Energie ging, wurde grundsätzlich festgestellt, dass patentfähig nur solche Erfindungen sind, die sich entweder auf eine Maschine oder Vorrichtung beziehen oder die einen Gegenstand in einen anderen Zustand oder Gegenstand überführen (bezeichnet als „machine-or-transformation-test“). Gegen diese Entscheidung des CAFC wurde Beschwerde zum US Supreme Court eingelegt. Dieser hat nun Ende Juni 2010 seine lang erwartete Entscheidung verkündet.

Diese Entscheidung hat leider nicht für die erwartete Klarheit gesorgt. Zwar wurde die konkrete Entscheidung des CAFC im Fall „Bilski“ bestätigt. Verworfen wurde aber der vom CAFC aufgestellte „machine-or-transformation-test“. In seinem Urteil, das von mehreren Minderheitsvoten begleitet wird, stellt der US Supreme Court fest, dass es Erfindungen gibt, die zwar den

„machine-or-transformation-test“ bestehen, aber trotzdem nicht patentfähig sind, und auch Erfindungen, die den „machine-or-transformation-test“ nicht bestehen, aber dennoch patentfähig sind.

Die genauen Leitlinien für die Prüfung der Patentfähigkeit von nicht-technischen Erfindungen müssen nun erst vom US Patent- und Markenamt sowie von den Gerichten entwickelt werden. In einer ersten Anweisung an die Prüfer hat das US Patent- und Markenamt empfohlen, den „machine-or-transformation-test“ zwar weiterhin grundsätzlich anzuwenden, in Zweifelsfällen aber weitere Überlegungen anzustellen, die an den Einzelfall anknüpfen.

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass Geschäftsmethoden weiterhin nicht patentfähig sind, die geforderte Einzelfallprüfung nun aber etwas mehr Argumentationsspielraum gegenüber dem US Patent- und Markenamt eröffnet.

Rückfragen zu den Themen dieses Rundschreibens beantwortet Ihnen gerne Jochen Sties (J.Sties@prinz.eu).

© Prinz & Partner 2010

Prinz & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Rundfunkplatz 2
D-80335 München
Tel: + 49 (0) 89 / 59 98 87-0
Fax: + 49 (0) 89 / 59 98 87-211
www.prinz.eu