



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	22.08.2022	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 23/19
Dokumenttyp:	Einigungsvorschlag	Publikationsform:	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
Normen:	§§ 13, 16 ArbEG, § 23 ArbEG		
Stichwort:	Abkauf der Anbieterspflicht; Fallenlassen einer benutzten Schutz- rechtsposition		

Leitsatz (nicht amtlich):

Ist die fehlende Schutzfähigkeit einer technischen Lehre im Inland amtlich festgestellt, kann das darauf bezogene Fallenlassen einer ausländischen Schutzrechtsposition trotz bestehender Nutzung nicht die Unbilligkeit einer Vereinbarung über den Abkauf der Anbieterspflicht begründen.

Begründung:

(...)

(3) fallen gelassene Schutzrechtsposition

Die Antragsgegnerin hatte für das US-Patent (...) B2 die Zahlung von Aufrechterhaltungsgebühren eingestellt, so dass der Monopolschutz am (...) 2016 weggefallen ist. Mit Wegfall des Monopolschutzes fällt auch der Vergütungsanspruch weg.

Die Antragsgegnerin wäre zwar grundsätzlich verpflichtet gewesen, die Schutzrechtsposition dem Antragsteller nach § 16 ArbEG zur Übernahme anzubieten. Die Antragsgegnerin hatte dem Antragsteller das Übernahmerecht jedoch abgekauft, weshalb sie nicht mehr zur Anbieterspflicht verpflichtet war.

Zwar hat die Schiedsstelle den Abkauf der Anbieterspflicht verschiedentlich als unwirksam angesehen, wenn er dazu genutzt wurde, während einer laufenden Nutzung ein Schutzrecht zum Zwecke der Vergütungseinsparung fallen lassen zu können.

Der vorliegende Fall ist jedoch anders gelagert, da die Antragsgegnerin das US-Patent aus einem sachlich gerechtfertigten Grund hat fallen lassen. Denn die Antragsgegnerin hat in Kenntnis eines Prüfungsbescheids des Deutschen Patents- und Markenamts zur Anmeldung DE (...) A1, aus dem sich ausführlich und eindeutig die fehlende Schutzfähigkeit der Dienstleistung ergibt, das US-Patent fallen lassen, da sich herausgestellt hat, dass es gegenüber Wettbewerbern keine Aussicht auf Durchsetzbarkeit hat und damit faktisch kein Monopolschutz besteht.