



# Aktuelle Spruchpraxis der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

DPMA Nutzerforum 2019 – Meet the Experts

München, 11. April 2019

Dirk-Herwig Rabe

Vorsitzender der Schiedsstelle

nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

beim Deutsches Patent- und Markenamt



## EV vom 20.11.2018 – Arb.Erf. 35/17

- Sachverhalt „*Patent-Trolle und LOT Network*“
  - Arbeitgeber ist Mitglied im „LOT (License on Transfer) Network; damit ist dessen Patentportfolio in das Netzwerk eingebracht und jedes Mitgliedsunternehmen verfügt über ein einfaches, aber inaktives Nutzungsrecht, das sich erst dann aktiviert, wenn das Patent in die Hände eines „Trolls“ fällt.
  - Dienstleistung wird 2015 in Anspruch genommen und zur Erteilung eines Patents angemeldet, aber nicht benutzt.
  - Arbeitgeber teilt 2017 dem Erfinder mit, dass er die Anmeldung nicht weiterverfolgen möchte und weist auf die Mitgliedschaft im LOT Network und die damit verbundene Lizenzbelastung hin.
  - Arbeitnehmer verlangt die Übertragung der Anmeldung; die Anmeldung wird auf den Arbeitnehmer übertragen.  
→ **Arbeitnehmer verlangt vom Arbeitgeber eine Vergütung der LOT-Lizenz.**



## EV vom 20.11.2018 – Arb.Erf. 35/17

- Bewertung „*Patent-Trolle und LOT Network*“
  - Voraussetzung eines Vergütungsanspruchs nach § 9 Abs. 2 ArbEG ist ein Erfindungswert aus dem LOT-Lizenzvertrag
    - Lizenz ist inaktiv, wenn das Patent
      - im Eigentum der Arbeitgeberin steht
      - nach § 16 ArbEG auf den Erfinder übertragen wird
      - auf ein produzierendes Unternehmen übertragen wird
    - ➔ **Lizenz inaktiv, keine Gegenleistung, kein Erfindungswert**
    - Lizenz aktiviert sich, wenn das Patent auf eine „Patent Assertion Entity“ übertragen wird
      - kein Zufluss einer Lizenzgebühr an den Arbeitgeber
      - kein der Dienstleistung zuordenbarer Zufluss eines geldwerten Vorteils an den Arbeitgeber
    - ➔ **keine Gegenleistung, kein Erfindungswert**

# Veröffentlichung von Entscheidungen

- Wo finde ich die Entscheidungen?



[www.dpma.de](http://www.dpma.de)



## Weitere Aufgaben des DPMA

Auch dafür sind wir zuständig:

- Aufsicht nach dem Verwertungsgesellschaftengesetz
- Schiedsstelle nach dem Verwertungsgesellschaftengesetz
- Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
- Patentanwaltsausbildung
- Register vergriffener Werke

