



<b>Instanz:</b>	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	<b>Quelle:</b>	Deutsches Patent- und Markenamt
<b>Datum:</b>	20.11.2018	<b>Aktenzeichen:</b>	Arb.Erf. 35/17
<b>Dokumenttyp:</b>	Einigungsvorschlag	<b>Publikationsform:</b>	für Veröffentlichung bearbeitete Fassung
<b>Normen:</b>	§ 9 Abs. 2 ArbEG, § 15 ArbEG, § 16 ArbEG		
<b>Stichwort:</b>	Lizenzerteilung an Mitgliedsunternehmen in LOT-Network; Patent-Trolle; Vergütungsanspruch; Informationspflichten nach §§ 15 und 16 ArbEG; Sperrpatent		

#### Leitsätze (nicht amtlich):

1. Die von den Mitgliedern des LOT-Networks gegenseitig eingeräumten unentgeltlichen, nicht ausschließlichen Lizenzen an ihren Patenten sind nur inaktive Lizenzen, die keine Nutzungsrechte vermitteln, solange sie im Eigentum eines Mitgliedsunternehmens stehen. Sie schützen die lizenznehmenden LOT-Mitglieder lediglich gegen Angriffe eines Patent-Trolls aus einem solchen Patent, wenn dieses zu einem solchen gelangt ist. Ein Erfindungswert kommt dieser Lizenzvergabe nicht zu, weshalb diese Lizenzvergabe auch keinen Anspruch auf Zahlung von Arbeitnehmererfindungsvergütung begründen kann.
2. Die Informationspflichten des § 15 ArbEG betreffen nur das Anmelde- und Erteilungsverfahren. Eine Informationspflicht über die Einräumung von Lizenzen kann § 15 ArbEG deshalb nicht entnommen werden.
3. Über die Mitteilung gemäß § 16 Abs. 1 ArbEG hinaus kann der Arbeitgeber im Rahmen seiner Fürsorgepflicht (§§ 611 a, § 241 BGB) gehalten sein, den Arbeitnehmer über ihm bekannte bestehende Rechte an der aufzugebenden Schutzrechtsposition wie z.B. Lizenzrechte Dritter zu informieren, da dies unter Umständen maßgeblichen Einfluss auf

die Entscheidung des Arbeitnehmers haben kann, ob er die Schutzrechtsanmeldung oder das Schutzrecht übernehmen möchte.

### Begründung:

#### **I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren**

(...)

#### **II. Sachverhalt**

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die der Patentanmeldung DE (...)6 A1 zu Grunde liegende Dienstleistung (...), an welcher der Antragsteller als Miterfinder beteiligt ist. Die Antragsgegnerin hat die Dienstleistung (...) beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Erteilung eines Patents angemeldet.

Im Jahr 2017 hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller die Absicht mitgeteilt, die Schutzrechtsanmeldung nicht weiterverfolgen zu wollen. Daraufhin hat der Antragsteller die Übertragung der Schutzrechtsanmeldung verlangt. Die Inhaberschaft an der Schutzrechtsanmeldung ist in der Folge von der Antragsgegnerin auf den Antragsteller übertragen worden. Die Umschreibung der Schutzrechtsanmeldung auf den Antragsteller erfolgte am 10. August 2017.

Im eigenen Betrieb benutzt hat die Antragsgegnerin die Dienstleistung zu keinem Zeitpunkt.

Die Antragsgegnerin ist Mitglied im LOT-Network, das seit 2014 existiert. Beim LOT-Network handelt es sich um ein Bündnis verschiedener Unternehmen, die sich mit diesem Bündnis gegenseitig vor Patent-Trollen schützen wollen. Der Schutzmechanismus ist so ausgestaltet, dass ein Unternehmen in Folge seiner Mitgliedschaft im LOT-Network allen Unternehmen, die Mitglied im LOT-Network sind, einfache (nichtausschließliche) Lizenzen an all seinen Schutzrechten lizenzkostenfrei einräumt. Diese Lizenzen sind jedoch inaktiv, d.h. sie begründen zunächst keine Nutzungsrechte der Mitgliedsunternehmen im LOT-Network. Die Lizenz an einem Schutzrecht aktiviert sich erst dann, wenn das Schutzrecht auf welchem Weg auch immer an eine sogenannte Assertion Entity übertragen wird.

Darunter ist ein Unternehmen zu verstehen, das nicht produziert und dessen Einnahmen zu mehr als 50 % aus Lizenzeinnahmen bestehen, das also eine für Patent-Trolle klassische Struktur aufweist. Für die Mitgliedschaft im LOT-Network fallen keine Kosten an bzw. es ist abhängig von der Unternehmensgröße lediglich eine jährliche Verwaltungskostenpauschale an das das LOT-Network zu entrichten. Durch den Netzwerkmechanismus werden zu keinem Zeitpunkt Zahlungsansprüche eines Mitgliedsunternehmens gegen ein anderes Mitgliedsunternehmen ausgelöst.

Die Antragsgegnerin hatte dem Antragsteller mit der Mitteilung der Absicht, die Schutzrechtsanmeldung aufgeben zu wollen, auch darauf hingewiesen, dass an der Schutzrechtsanmeldung aufgrund deren Einbringung in das LOT-Network kostenfreie Lizenzen bestehen.

Der Antragsteller hat im Schiedsstellenverfahren zwei „Anklagepunkte“ (...) erhoben:

Der Antragsteller macht geltend, er sei von der Antragsgegnerin „*hintergangen*“ (...) worden, da im Rahmen des § 15 ArbEG keine Information über die Teilnahme am LOT-Network erfolgt sei.

Er macht weiterhin geltend, dass es „*verbrecherisch*“ (...) sei, die Nutzung in der Plattform nicht nach § 9 ArbEG zu vergüten.

(...)

### **III. Wertung der Schiedsstelle**

#### **1. Vergütungsanspruch nach § 9 ArbEG**

Nach § 9 Abs. 1 ArbEG hat der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber eine Dienstleistung in Anspruch genommen hat, was vorliegend der Fall ist.

Die Höhe des Vergütungsanspruches richtet sich gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG nach der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Dienstleistungen und den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Dienstleistungen. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als

Erfindungswert bezeichnet. Weist eine in Anspruch genommene Erfindung keinen Erfindungswert auf, so besteht auch kein Anspruch auf Zahlung einer Vergütung.

Unter der „wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ des § 9 Abs. 2 ArbEG ist nach dem Willen des Gesetzgebers als Regelfall der durch die tatsächliche Verwertung der Diensterfindung realisierte Erfindungswert zu verstehen<sup>1</sup>. Als eine solche tatsächliche Verwertung kommen vorrangig die Benutzung im eigenen Betrieb, die Lizenzierung oder der Verkauf der Diensterfindung in Betracht. Der Erfindungswert orientiert sich dabei an dem Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund einer derartigen Verwertung einer Diensterfindung tatsächlich zufließt.

Nachdem die Antragsgegnerin die Diensterfindung weder im eigenen Betrieb benutzt noch verkauft hat, sind ihr weder ein Kaufpreis noch geldwerte Vorteile infolge einer Eigennutzung zugeflossen. Von daher ist ein Erfindungswert nicht gegeben, ein Anspruch auf Zahlung einer Vergütung mithin auch nicht.

Somit verbliebe die Möglichkeit eines Erfindungswerts aufgrund eines Lizenzvertrags. Üblicherweise hat eine Lizenzerteilung die Zahlung von Lizenzgebühren zum Inhalt, weshalb bei dieser Verwertungsform der Erfindungswert ausgehend von diesen Zahlungen zu ermitteln ist. Die Antragsgegnerin hat die auf die Diensterfindung getätigte Patentanmeldung in das LOT-Network eingebracht. Damit hat sie allen anderen Teilnehmern am LOT-Network eine einfache (nichtausschließliche) Lizenz an der Patentanmeldung eingeräumt. Entscheidend ist vorliegend aber, dass es sich hierbei nur um eine inaktive Lizenz handelt, die den Teilnehmern am LOT-Network keinerlei Nutzungsrecht verschafft, solange die Antragsgegnerin Inhaberin der Patentanmeldung bzw. eines gegebenenfalls zukünftig erteilten Patents bleibt. Das gilt auch für den hier gegebenen Fall, dass die Inhaberschaft an der Schutzrechtsanmeldung nach § 16 ArbEG auf den Erfinder übertragen wird. Das würde weiterhin auch für den Fall gelten, dass die Schutzrechtsanmeldung auf ein produzierendes Unternehmen übertragen würde. In all diesen Fällen bleibt die Lizenz inaktiv, verschafft also kein Nutzungsrecht.

Dementsprechend ist nur allzu verständlich, dass die Antragsgegnerin für diese Lizenzgewährung auch keinerlei Lizenzzahlungen erhält, die einen Erfindungswert begründen könnten. Die inaktive Lizenz aktiviert sich überhaupt erst dann, wenn die

---

<sup>1</sup> Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

Schutzrechtsanmeldung oder das Schutzrecht auf welchem Weg auch immer an eine sogenannte Assertion Entity übertragen wird, worunter ein Unternehmen zu verstehen ist, das nicht produziert und dessen Einnahmen zu mehr als 50 % aus Lizezeinnahmen bestehen, das also eine für Patent-Trolle klassische Struktur aufweist. Die sich daran anschließende Aktivierung der Lizenz ist jedoch arbeitnehmererfinderrechtlich ohne jeden Belang. Denn auch die Aktivierung der Lizenz würde keinen Zufluss von Geld oder geldwerten Vorteilen für die Antragsgegnerin mehr nach sich ziehen. Da die Lizenzgewährung kostenlos ist, fehlt es nämlich auf der einen Seite am Zufluss von Zahlungen. Auf der anderen Seite ist aber auch keinerlei Zufluss geldwerter Vorteile gegeben, denn die Antragsgegnerin ist nicht Nutznießer der Aktivierung dieser Lizenz. Diese schützt ausschließlich den Lizenznehmer gegen die Assertion Entity. Die Antragsgegnerin könnte sich auf Grundlage des LOT-Konstrukts hingegen nicht gegen einen Angriff der Assertion Entity aus dieser Schutzrechtsanmeldung schützen. Auch unter dem Gesichtspunkt der Kreuzlizenz sieht die Schiedsstelle keinen geldwerten Vorteil der Antragsgegnerin, der einen Erfindungswert begründen könnte. Denn sie hat durch die Teilnahme am LOT-Network keinen Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern. An von Mitbewerbern gehaltenen Schutzrechten hat sie im Gegenzug zur Einbringung ihrer Schutzrechte in das LOT-Network nämlich keine aktive, sondern nur inaktive Lizenzen und damit keinerlei Nutzungsrechte. Sie ist lediglich gegen die gegebenenfalls missbräuchliche Verwendung eines Schutzrechts durch einen Patent-Troll geschützt, wenn das Schutzrecht ehemals im Eigentum eines dem LOT-Network angehörenden Mitbewerbers stand. Weiterhin vermögen auch die an das LOT-Network zu zahlenden jährlichen Verwaltungsgebühren keinen Erfindungswert zu rechtfertigen, denn sie stellen durch die Dienstleistung bedingten Mittelzufluss, sondern vielmehr einen Mittelabfluss dar. Inwiefern die Teilnahme am LOT-Network „verbrecherisch“ sein soll, erschließt sich der Schiedsstelle vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen nicht.

Somit wäre ein Anspruch auf Zahlung einer Vergütung nur dann zu rechtfertigen, wenn der Dienstleistung unter anderen Aspekten ein Erfindungswert zugebilligt werden könnte.

So hat der Gesetzgeber im Ausnahmefall mit dem Begriff „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ aber auch Möglichkeiten der Verwertung einer Dienstleistung mit

bedacht, die an sich im Betrieb bestehen, aber tatsächlich nicht ausgenutzt werden<sup>2</sup>. An die Annahme eines derartigen Erfindungswerts sind allerdings strenge Anforderungen zu stellen. Denn einerseits hat der Arbeitgeber in einem solchen Fall nur durch eine Patentanmeldung bedingte Kosten, welchen keine messbaren Vorteile gegenüberstehen. Vor allem aber ist die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betätigen will, grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschützt, Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG<sup>3</sup>. Dem Arbeitgeber allein obliegt die Entscheidung, ein unternehmerisches Risiko einzugehen, da die Realisierung des Risikos auch nur ihn allein trifft. Einer Dienstfindung einen Erfindungswert aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, greift somit in dessen Grundrechtspositionen ein, was nicht leichtfertig geschehen darf. Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschöpfter Verwertungsmöglichkeiten kommt daher nur dann in Betracht, wenn es wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, mit einer Dienstfindung verbundene Verwertungsmöglichkeiten nicht zu nutzen, die Nichtverwertung also dem Unternehmen auch unter Berücksichtigung der grundgesetzlich geschützten unternehmerischen Freiheit vorzuwerfen wäre. Dafür reicht es aber nicht, dass eine Dienstfindung gegebenenfalls objektiv verwertbar oder für eine bestimmte Verwendung von gesteigertem Interesse ist. Denn dem Arbeitgeber steht ein weiter Beurteilungsspielraum einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu<sup>4</sup>. Die Entscheidung, das Risiko einzugehen, dass im Ergebnis die Kosten den Nutzen überwiegen, liegt im Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Maßgebend für die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund unterlassener Verwertung ist daher, ob die Überlegungen eines Arbeitgebers zur Nichtverwertung absolut unbegründet sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die Nichtverwertung vorzuwerfen ist<sup>5</sup>. Eine solche Konstellation ist vorliegend in keiner Weise erkennbar. Folglich begründet vorliegend auch der Gesichtspunkt der nicht ausgeschöpften Verwertungsmöglichkeit keinen Erfindungswert, der eine Vergütung rechtfertigen könnte.

---

<sup>2</sup> Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

<sup>3</sup> BAG vom 26. September 2002 – Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 – Az.: 2 AZR 673/11.

<sup>4</sup> Schiedsstelle vom 3.12.1987 – Arb.Erf. 57/87, BIPMZ 1988, S. 265.

<sup>5</sup> Schiedsstelle vom 12.06.2008 – Arb.Erf. 23/06 – in Datenbank.

Ein Erfindungswert könnte sich nach dem Willen des Gesetzgebers auch aus der Benutzung einer Dienstleistung in Form eines Sperrpatents ergeben<sup>6</sup>. Die Kernaufgabe eines Sperrpatents im arbeitnehmererfinderrechtlichen Sinne nach RL Nr. 18 ist es, über seine gemäß §§ 9, 14 PatG vorhandene originäre Sperrwirkung hinaus einen derartigen technologischen Sperrbereich um ein im Betrieb des Patentinhabers bereits genutztes anderes Patent zu schaffen, dass ein bestimmtes technisches Gebiet insgesamt für Wettbewerber blockiert wird. Das Sperrpatent in diesem Sinne stärkt somit die vorhandene Monopolsituation und steigert den Erfindungswert des eigentlich benutzten Patents. An dieser Erfindungswertsteigerung soll der Arbeitnehmererfinder dann auch teilhaben. Für die Annahme eines Sperrpatents fehlt es vorliegend aber sowohl an der Erteilung eines Schutzrechts als auch an der korrespondierenden monopolgeschützten Erzeugung, so dass auch insoweit kein Erfindungswert gegeben ist.

Wie aufgezeigt ist ein Arbeitgeber grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Dienstleistung zu benutzen, sie zu lizenzieren, zu verkaufen oder als Sperrpatent zu benutzen. Er kann sie auch unbenutzt in seinem Portfolio als sogenanntes Vorratspatent belassen. Dann kommt für eine nicht benutzte, nicht lizenzierte und auch nicht verkaufte Dienstleistung lediglich ein Erfindungswert in Form des Vorratspatents in Betracht. Dem Arbeitgeber fließt in einem solchen Fall dem Grunde nach kein geldwerter Vorteil i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu. Er hat vielmehr nur Kosten. Ein Vorratspatentwert unterstellt in einem solchen Fall, dass der Arbeitgeber gleichwohl von einem irgendwie gearteten Nutzen wie z.B. einer möglichen späteren Verwertbarkeit ausgeht, wenn er das Patent trotz der Kosten aufrechterhält. Einem solchen Patent wird somit wegen der begründeten Erwartung eines Nutzens trotz fehlender Nutzung ein Erfindungswert zugeschrieben. Solche Vorratspatente leben letztlich aber nur von der Hoffnung zukünftiger Verwertung unter Inkaufnahme von Kosten. Die Schiedsstelle gesteht derartigen Patenten deshalb in ständiger Schiedsstellenpraxis lediglich einen Jahreserfindungswert von 640 € bzw. bei zusätzlich bestehenden nicht verwerteten Auslandsschutzrechten von 770 € zu. Diese Werte hat die Schiedsstelle von ihr bekannten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsächlich benutzter Patente abgeleitet, somit reale Erfindungswerte zu Grunde gelegt. Nachdem einem

---

<sup>6</sup> Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

Unternehmen nach Erfindungsmeldung bzw. Patentanmeldung eine gewisse Anlaufzeit zuzubilligen ist, die Faktoren wie z.B. Überlegungszeit, Patenterteilungsverfahren und Erprobungszeit Rechnung trägt, nimmt die Schiedsstelle – gestützt durch den Regelungsgehalt des § 44 Abs. 2 PatG, der dem Anmelder für den Prüfungsantrag eine Überlegungs- und Prüfungszeit von sieben Jahren einräumt – eine Vergütungspflicht für nicht genutzte, aber gleichwohl nicht aufgegebene Schutzrechte erst ab dem 8. Patentjahr. Daher beträgt der Erfindungswert ab dem 8. Patentjahr 640 € bzw. 770 € jährlich, solange der Arbeitgeber das Patent nicht benutzt, aber aufrechterhält. Für die Annahme eines solchen Erfindungswerts für ein Vorratspatent ist aber, wie der Name schon sagt, die Erteilung eines Patents und der Verbleib im Schutzrechtsportfolio des Arbeitgebers über das 7. Schutzrechtsjahr hinaus Voraussetzung. Beides ist vorliegend nicht gegeben. Folglich begründet auch der Gesichtspunkt des Vorratspatents keinen Erfindungswert, der eine Vergütung rechtfertigen könnte.

Im Ergebnis ist vorliegend unter keinem Gesichtspunkt ein Erfindungswert gegeben, weshalb auch kein Anspruch des Antragstellers auf Zahlung einer Vergütung besteht.

## 2. Informationspflicht des § 15 ArbEG

Nach § 15 Abs. 1 ArbEG hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zugleich mit der Anmeldung der Dienstleistung zur Erteilung eines Schutzrechts Abschriften der Anmeldeunterlagen zu geben. Er hat ihn vom Fortgang des Verfahrens zu unterrichten und ihm auf Verlangen Einsicht in den Schriftwechsel zu gewähren.

Wie sich aus der systematischen Stellung der textlichen Passage über den Fortgang des Verfahrens im Gesetz ergibt, ist damit ausschließlich das Anmeldeverfahren beim Patentamt gemeint. Anderweitige Vorgänge wie z.B. der Abschluss von Lizenzverträgen sind davon deshalb nicht erfasst. Der Arbeitgeber war daher auch nicht durch § 15 ArbEG verpflichtet, den Antragsteller grundsätzlich über die Teilnahme am LOT-Network aufzuklären. Eine Pflichtverletzung ist somit erkennbar nicht gegeben, so dass die Antragsgegnerin den Antragsteller auch nicht „hintergangen“ haben kann.



Im Übrigen hat die Antragsgegnerin unwidersprochen vorgetragen, dass sie ihren Arbeitnehmern die Informationen über die Teilnahme am LOT-Network im Intranet zur Verfügung gestellt hat.

### 3. Informationspflicht aus § 16 ArbEG

In Ergänzung der Mitteilung gemäß § 16 Abs. 1 ArbEG kann der Arbeitgeber im Rahmen seiner Fürsorgepflicht gehalten sein, den Arbeitnehmer über ihm bekannte bestehende Rechte an der aufzugebenden Schutzrechtsposition wie z.B. Lizenzrechte Dritter zu informieren, da dies unter Umständen von maßgeblichem Einfluss auf die Entscheidung des Arbeitnehmers haben kann, ob er die Schutzrechtsanmeldung oder das Schutzrecht übernehmen möchte. Dies hat die Antragstellerin vorliegend aber auch getan. Der Antragsteller hat die Schutzrechtsanmeldung somit in dem Wissen von der Antragsgegnerin übernommen, dass die Schutzrechtsanmeldung für Assertion Entity nur noch einen eingeschränkten Marktwert aufweist, nämlich nur insofern als sie beabsichtigen, diese gegen Unternehmen einzusetzen, die nicht Teilnehmer am LOT-Network sind.

Auch insoweit hat die Antragsgegnerin mithin keine Pflichten zum Nachteil des Antragstellers verletzt.

### 4. Abschließende Hinweise

Die Schiedsstelle hat im Hinblick auf die Diktion der Schriftsätze des Antragstellers den Eindruck gewonnen, dass der Antragsteller möglicherweise eine Erwartungshaltung an die Tätigkeit der Schiedsstelle hat, welcher sie im Hinblick auf ihren gesetzlichen Auftrag nicht gerecht werden kann. Ziel des Schiedsstellenverfahrens ist die Herbeiführung einer gütlichen Einigung. Zu dessen Zweck tritt die Schiedsstelle als neutraler Mittler zwischen den streitenden Parteien auf und macht Vorschläge zur gütlichen Einigung auf Grundlage einer neutralen rechtlichen Bewertung des streitigen Sachverhalts. Diese Vorschläge müssen nicht zwingend einen Kompromiss enthalten, wenn die Rechtslage wie im vorliegenden Fall keinerlei Anlass dafür bietet. Die Schiedsstelle ist somit keine Aufsichtsbehörde über Arbeitgeber, weshalb der Begriff „Anklagepunkte“ dem Schiedsstellenverfahren wesensfremd ist. Weiterhin hält es die Schiedsstelle für angezeigt, darauf hinzuweisen, dass von einem „*verbrecherischen*“

Verhalten nur dann die Rede sein kann, wenn das als solches bezeichnete Verhalten einen Tatbestand erfüllt, der im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht ist, § 12 StGB.