



PATENTANWALTSPRÜFUNG 2013/II

Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Sachverhalt:

Dr. A, angestellt beim Kfz-Hersteller (AG), hat vier voneinander unabhängige Entwicklungsergebnisse erzielt, von denen eines eine Kfz-Kupplung (E1), eines ein Kfz-Getriebe (E2), eines ein Steuerungsverfahren zur Steuerung einer herkömmlichen Kfz-Kupplung (E3) und eines ein Nylonstrumpfmaterial (E4) betrifft. Nylonstrumpfmaterialien wurden zwar bislang nicht von Kfz-Herstellern hergestellt; findige Kfz-Nutzer haben Nylonstrümpfe allerdings bekanntermaßen eingesetzt, um bei gerissenem Keilriemen diesen auf der Fahrt zur nächsten Werkstatt zu ersetzen. AG hat vor kurzem beschlossen, in diesem Materialbereich Forschungsaktivitäten zu starten. Insbesondere vor diesem Hintergrund lässt die Faktenlage keine hinreichend eindeutige Beantwortung der Frage zu, ob E4 eine Dienstleistung oder eine freie Erfindung ist. AG hat eine Patentabteilung (PA) eingerichtet, die alleinig zuständig für Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ist, inklusive sämtlicher Angelegenheiten des Arbeitnehmererfinderrechts.

Der Gegenstand von E1 wurde am 30.09.2009 von AG als Patentanmeldung beim DPMA eingereicht. Allerdings wurden durch PA die deutsche und die bereits für Nachanmeldungen erstellte englischsprachige Anmeldefassung vertauscht. Dr. A wurde als Erfinder angegeben. Sämtliche Daten und Angaben im Zusammenhang mit der Anmeldung waren korrekt und vollständig. Nachdem PA realisiert hatte, dass die Frist zur Einreichung einer deutschen Übersetzung bereits abgelaufen und die Anmeldung somit als nicht eingereicht gilt, reichte AG am 04.01.2010 die korrekte deutsche Fassung beim DPMA als „neue“ Patentanmeldung ein. Abgesehen vom

angepassten Datum und der Sprache entsprechen die eingereichten Unterlagen denen vom 30.09.2009.

Am 23.01.2010 wandte sich Dr. A an PA und verwies darauf, dass ihm zu Ohren gekommen sei, AG habe das von ihm erfundene E1 zum Patent angemeldet. Er sei nicht besonders erbaut darüber, dass ihm vor der Einreichung kein Entwurf zur Durchsicht vorgelegt worden sei. PA bittet um Vorlage einer Eingangsbestätigung der Erfindungsmeldung. Dr. A erklärt, eine solche habe er nie erhalten. PA erwidert, dass auch ihr keine schriftliche oder in Schriftform abgefasste Erfindungsmeldung des Dr. A vorliege; man lehne ohnehin jegliche Form der Erklärung gegenüber Dr. A ab, da man den Datenschutz zu beachten habe. Vor diesem Hintergrund könne man Dr. A nicht helfen. PA vertröstet Dr. A auf „nächstes Jahr“, da man derzeit personell schlecht bestückt sei, und daher nur wenig Zeit für ihn habe. Am 17.02.2011 findet ein weiteres Gespräch zwischen Dr. A und PA statt. PA erklärt, man habe den Sachverhalt nochmals genau und sogar wohlwollend geprüft, könne aber beim besten Willen keine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung des Dr. A finden. Dr. A entgegnet, dass man ihm doch nicht so juristisch kommen solle; er habe eine Erfindung gemacht, diese sei von AG angemeldet worden, und nun möchte er, dass seine Rechte anerkannt werden, damit er bald Erfindervergütung kassieren könne. Schließlich sei ein erheblicher Umsatz und Gewinn mit seiner Erfindung zu erwarten. Außerdem sei seine Erfindung nie durch PA in Anspruch genommen worden. PA klärt Dr. A auf, dass es mittlerweile ein neues Arbeitnehmererfinderrecht gäbe, er würde der Zeit hinterherhinken. Mittlerweile sei es so, dass das Recht auf das Patent automatisch auf den Arbeitgeber übergehe, sofern dieser die Erfindung nicht freigebe. Dr. A erklärt, er wisse sehr wohl, dass er einen Anspruch auf Übertragung der Patentanmeldung habe, und den mache er nun geltend. PA akzeptiert dies nicht. Am 06.03.2011 wird die Patenterteilung mit den ursprünglich eingereichten, d.h. unveränderten Unterlagen veröffentlicht.

EM2 ist eine schriftliche Erfindungsmeldung, die E2 betrifft und von Dr. A am 29.09.2009 persönlich PA überreicht wurde.

EM3 sind vollständige und formell korrekte Erfindungsmeldungsunterlagen zum Gegenstand E3. Entgegen seiner Absicht hatte Dr. A. EM3 am 07.10.2009 nach dem Verlassen des Werksgeländes von AG noch in seiner Aktentasche. Er wollte die von diesem Tage datierten EM3 eigentlich noch in der PA abgeben. Da er allerdings

bereits um 14:00 seine Tochter vom Kindergarten abholen musste, übergab er EM3 am Werkstor Herrn Kah (K), der bei AG angestellt ist, mit der Bitte diese umgehend in der PA abzugeben. Dr. A und K kannten sich gut, da Dr. A in seiner vorherigen Position an dem einstimmigen Beschluss beteiligt war, dass K aus verantwortungsvollerer Position in das Reinigungsteam versetzt wurde. Dr. A vertraute K, da er ihn persönlich sehr schätzt, auch wenn K's Verlässlichkeit nicht gerade als positiv hervorzuheben ist. K begab sich unmittelbar auf den Weg zur PA. Kurz bevor er diese erreicht hatte, fiel ihm ein, dass sein Chef ihm eine Abmahnung für den Fall in Aussicht gestellt hatte, dass das Altpapier aus einem bestimmten Behälter nicht bis 15:00 geschreddert sei. Mit dem Ziel vor Augen, seine Verlässlichkeit zu steigern, erfüllte er den Auftrag seines Chefs in nicht zu beanstandender Weise, vernichtete dabei allerdings versehentlich auch EM3.

Der Gegenstand von E3 wurde am 09.05.2012 als Deutsche Patentanmeldung vom DPMA veröffentlicht. Als Anmelder ist AG angegeben, und als Erfinder ist ein James Smith (JS) genannt. JS ist ebenfalls bei AG angestellt und hat parallel zu und unabhängig von Dr. A den Gegenstand von E3 erfunden. Die entsprechende Erfindungsmeldung des JS ging am 07.05.2010 bei PA ein.

Dr. A macht geltend, dass er die Erfindung E3 früher als JS gemeldet habe. Die Sichtweise von PA, die EM3 des Dr. A habe die PA nie erreicht, könne er nicht gelten lassen, da er durch Übergabe von EM3 an K das „Wissen“ bezüglich E3 auf AG transferiert habe; denn K sei bei AG angestellt und somit „Bestandteil“ von AG. Außerdem habe er auch alles getan um sicherzustellen, dass EM3 die PA erreicht.

EM2 weist neben der Unterschrift des Dr. A das Datum „01.12.2009“ auf. Am 01.04.2010 geht bei Dr. A ein von 25.03.2010 datiertes, mit Unterschrift versehenes Schreiben der PA ein, mit dem mitgeteilt wird, dass AG die durch EM2 gemeldete Erfindung unbeschränkt in Anspruch nimmt. Ferner bietet PA dem Dr. A mit einem sich im gleichen Briefumschlag befindlichen, mit Unterschrift versehenen Schreiben vom 26.03.2010 eine Vergütung i.H.v. jährlich EUR 10.000,00 an. Dr. A erwidert mit vom 06.04.2010 datierten, PA persönlich an diesem Tage überreichten Schreiben, dass AG ihm so billig nicht davon komme. Nachdem in angemessener Zeit keine Vergütungsvereinbarung zustande gekommen ist, überreicht PA am 17.04.2012 dem Dr. A ein mit Unterschrift und ausführlicher Begründung versehenes Schreiben, in dem die Vergütung auf EUR 15.000,00 festgesetzt wird. Dr. A widerspricht dieser

Festsetzung umgehend schriftlich. Die Grundlagen sämtlicher Berechnungen zur Vergütung sind umfassend und lückenlos von PA dargelegt.

Mit EM4 teilt Dr. A. der PA schriftlich mit, dass er ein Nylonstrumpfhosenmaterial in seiner Freizeit entwickelt habe, dessen Haltbarkeit bei unverminderter Stretchfähigkeit gegenüber herkömmlichen dieser Art deutlich verbessert sei, und dass er hiermit diese freie Erfindung mitteile. Dies erfolgt mit vom 21.02.13 datierten Schreiben an diesem Datum durch persönliche Übergabe. Am 23.05.2013 teilt Dr. A der PA mit, dass er nun eine Patentanmeldung für den Gegenstand E4 in eigenem Namen einreichen wolle. PA antwortet darauf mit an Dr. A gerichtetem und bei diesem am 24.05.2013 eingegangenem Schreiben: "... Wir teilen mit, dass nach der neuen Fassung des ArbEG Erfindungen nach vier Monaten als in Anspruch genommen gelten, sofern sie nicht vom Arbeitgeber freigegeben werden. Da Sie allerdings an einer raschen Klärung interessiert zu sein scheinen, teilen wir Ihnen bereits jetzt mit, dass wir die mit EM4 gemeldete Erfindung in Anspruch nehmen ...". Dr. A antwortet am 03.06.2013 "... Ich bitte darum, die Rechtslage bzgl. EM4 noch einmal zu prüfen. Es kann meines Erachtens nicht sein, dass Sie sich mit einer derartigen Reaktion so lange Zeit lassen."

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen im Gutachtenstil (!); bitte antworten Sie, wenn es sich anbietet, auch im Hilfgutachten.

Frage 1: Hat Dr. A gegen AG einen durchsetzbaren Anspruch auf Übertragung des E1 betreffenden Patents? Hat Dr. A gegen AG einen Anspruch auf Erfindervergütung? Bitte beantworten Sie die Teilfragen aus Sicht des heutigen Tages.

Frage 2: Hat Dr. A gegen AG basierend auf EM2 einen Anspruch auf angemessene Vergütung i.H.v.

a) EUR 10.000,00 aus Vereinbarung (Variante a))?

b) EUR 15.000,00 aus Festsetzung des AG (Variante b))?

Frage 3: Hat Dr. A gegen AG und/oder JS einen Anspruch, dessen Geltendmachung ihm bei seinem Ziel helfen würde, eine Berichtigung der Erfindernennung (Hinzufügung von Dr. A als Erfinder und Streichung von JS als Erfinder) bezüglich der auf E3 basierenden Patentanmeldung im Register des DPMA zu erreichen?

Frage 4: Darf Dr. A den Gegenstand E4 in eigenem Namen zum Patent anmelden?