



Deutsches  
Patent- und Markenamt

## **Eignungsprüfung III / 2015**

### **Eignungsprüfung Wahlfach 2 (§ 5 Abs. 3 Nr. 2 PAZEignPrG)**

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

## Teil A

Sachverhalt:

Die drei Soldaten Oberst Stahl, Oberleutnant Sturm und Hauptgefreiter Heer haben gemeinsam auf einer Wehrübung einen trickreichen Adapter erfunden, mit dem sich ein neues Maschinengewehr besonders einfach und zuverlässig an den Waffenträger von Panzern und Geländefahrzeugen montieren lässt. Oberst Stahl schickt eine Skizze des Adapters, aus der die Erfindung hervorgeht, und die mit „Erfindung“ überschrieben ist, an die zuständige Patent-Stelle im Verteidigungsministerium. Außerdem nennt er noch Oberleutnant Sturm und Hauptgefreiten Heer als weitere Erfinder.

Zunächst hört keiner der Erfinder etwas von der Patent-Stelle. Nach 6 Wochen fragt Oberleutnant Sturm telefonisch bei der Patent-Stelle nach. Als Antwort erhält er, dass das Schreiben von Oberst Stahl eingegangen sei und dass er sich noch gedulden solle, da „die Mühlen im Ministerium eben langsam, dafür aber fein“, liefen. Nach weiteren 10 Wochen erhalten die drei Erfinder eine Email von der Patent-Stelle mit dem Hinweis, dass die Erfindungsmeldung nicht vollständig sei. Auf Nachfrage, was denn fehle, meint der Beamte der Patent-Stelle, dass er zwar zuständig sei, aber auch nicht wisse was wirklich fehle. Er hätte mit einem Patentanwalt gesprochen und der meinte, dass die Meldung nicht vollständig sei, mehr könnte er auch nicht sagen. Wer der Patentanwalt sei, dürfe er auch nicht sagen, da dies geheim sei.

Die drei Erfinder tun daraufhin in dieser Sache nichts, da sie sich auf einen Auslandseinsatz vorbereiten müssen.

3 Jahre später kommen die drei Erfinder vom Auslandseinsatz zurück. Sie erfahren zufällig von Kameraden, dass auf ihre Erfindung ein Patent erteilt worden ist und sehen, dass alle Geländefahrzeuge mit dem erfindungsgemäßen Adapter ausgestattet wurden. Auf Nachfrage bei der Standortleitung erfahren sie, dass alle ganz begeistert von der Handhabung und der Zuverlässigkeit des Adapters sind. Außerdem kaufe die Bundeswehr den Adapter für 25 Euro pro Stück ein, wohingegen ein Umbau der Gewehre fast 100 Euro pro Gewehr gekostet hätte.

Nun fragt Oberst Stahl bei der Patent-Stelle nach und teilt dem Beamten mit, dass der von ihm erfundene Adapter ja großflächig eingesetzt werde und er doch sicher etwas für die Erfindung bekomme. Der Sachbearbeiter hat inzwischen gewechselt und der neue Sachbearbeiter meint nach Durchsicht der Akte, dass das ja wirklich eine schöne Erfindung sei, die damals auch zum Patent angemeldet wurde und für die ja auch vor knapp 12 Monaten ein Patent erteilt wurde. Zu einer Benutzung könne er nichts sagen, das wisse er schlicht nicht. Eine Prämie sei nicht üblich, er werde sich jedoch für eine kleine Anerkennung einsetzen.

4 Wochen später erhalten die Erfinder von der Standortleitung ein kleines Nähset, bestehend aus verschiedenen Nadeln und grünen Nähfäden, als Anerkennung und Dank für ihre Erfindung überreicht. Außerdem erhalten Sie jeweils ein Exemplar der Patentschrift und eine schmuck gerahmte Patenturkunde.

Wutentbrannt wenden sich die drei Erfinder an einen Rechtsanwalt. Dieser rät ihnen, sofort eine Klage auf angemessene Vergütung einzureichen, da die Patent-Stelle eine Vergütung ja als „nicht üblich“ abgelehnt hat.

- 1. Erläutern Sie die (Verfahrens-)Mängel und nehmen Sie gutachtlich zu den aufgeworfenen Fragen Stellung. Erörtern Sie kurz die Erfolgsaussichten einer möglichen Klage.*

Sachverhalt (Fortsetzung):

Die Erfinder sind sich noch unschlüssig, ob Klage eingereicht werden soll und wenden sich nun verzweifelt an Sie als Patentanwalt. Sie schlagen vor, die Schiedsstelle (nach ArbNErfG) beim DPMA anzurufen. Damit sind die drei einverstanden. Das Verfahren vor der Schiedsstelle wird nach 14 Monaten mit einem Einigungsvorschlag abgeschlossen, der aber vom Vertreter der Bundeswehr abgelehnt wird. Enttäuscht fahren die drei Erfinder zum nächsten Auslandseinsatz und kommen nach 2 Jahren zurück. Nun reichen Sie in Absprache mit den Erfindern, die neuen Mutes sind, Klage auf angemessene Vergütung beim zuständigen Landgericht ein. Der Vertreter der Bundeswehr trägt nun vor, dass die Bundeswehr die Umstellung auf die Adapter 1 Monat vor Anrufung der Schiedsstelle bereits abgeschlossen habe und seither keine Adapter mehr fertigen lasse. Da die

Umstellung schon knapp 4 Jahre vor Einreichung der Klage abgeschlossen worden sei, seien mögliche Vergütungsansprüche verjährt.

*2. Beurteilen Sie gutachtlich die Erfolgsaussichten der Klage.*

Bearbeiterhinweis: Lediglich der Verfassungsschutz hat eine eigene Schiedsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten aufgrund ArbNErfG.

## **Teil B**

### **Sachverhalt:**

Herr E. entwickelte in seiner Funktion als Laborleiter in der Grundlagenforschung für seine Arbeitgeberin, die F AG mit Sitz in Wiesbaden, einen Nagellack. Er enthält die Komponente X, die Verfärbungen der Nägel durch die im Nagellack enthaltenen Pigmente verhindert. Dieser Nagellack ist Gegenstand einer Erfindungsmeldung E1.

Herr B., der als Laborleiter bei der für die Vermarktung zuständigen Tochter, der F GmbH mit Sitz in Wiesbaden, angestellt ist, hat die Komponente X in unterschiedlichen Nagelacken eingesetzt und festgestellt, dass bei Lacken, die das Pigment P enthalten, eine Verfärbung der Nägel besonders wirksam verhindert wird. Diese Beobachtung meldet er seinem Arbeitgeber mit einer Erfindungsmeldung E2.

Beide Erfindungen wurden ordnungsgemäß in Anspruch genommen. Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung werden auch Erfindungen der F GmbH immer im Namen der Muttergesellschaft F AG angemeldet.

Der zuständige Patentsachbearbeiter der F AG arbeitet eine Anmeldung aus und reicht diese unter Benennung von E und B als Erfinder beim DPMA ein. Die Anmeldung enthält folgende Ansprüche:

1. Nagellack, der die Komponente X enthält
2. Nagellack gemäß Anspruch 1, der die Komponente X und das Pigment P enthält.

Kurz nach der Anmeldung beginnt die F GmbH erfolgreich einen Nagellack mit den Komponenten X und P zu vermarkten.

Während des Prüfungsverfahrens stellt sich heraus, dass Anspruch 1 nicht schutzfähig ist. Das Patent wird jedoch auf Basis des ursprünglichen Anspruchs 2 erteilt.

Nach der Erteilung des Patents wendet sich Herr E., der inzwischen in Rente gegangen ist, an seinen früheren Arbeitgeber und verlangt eine Vergütung für die Benutzung der Dienstfindung.

Die F AG ist nicht bereit, Herrn E. eine Vergütung zu bezahlen. Sie argumentiert, dass die letztlich die Patentfähigkeit begründende Kombination von X und P lediglich auf die Erfindungsmeldung E2 von Herrn B. zurückginge.

Um seinen Anspruch durzusetzen, reicht Herr E. Klage beim LG Frankfurt/M. ein, und verlangt die Feststellung seines Anspruchs auf Vergütung.

Fragen:

- 1) Wie wird das Gericht entscheiden?
- 2) Wie lautet der Tenor?
- 3) Wie berechnet sich ggf. die Vergütung?
- 4) Wie hätte das Gericht entschieden, wenn die F AG zwei getrennte Anmeldungen DE1 (Komponente X – Erfinder: Herr E) und DE2 (Komponenten X und P – Erfinder: Herr B) eingereicht hätte?