



Patentanwaltsprüfung III / 2023

Prüfungsaufgabe gem. § 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 PatAnwAPrV

Rechtspraxis 2

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 4 Seiten (mit Deckblatt)!

München, 8. September 2023

Sehr geehrte Frau Patentanwältin, sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir (Firma A) wenden uns an Sie mit der Bitte, uns in Bezug auf die folgende Sache zu beraten.

Wie Sie wissen, beschäftigen wir uns mit Folien und Lackierungen für Flugzeug- und Schiffsrümpfe.

Am 1. September 2023 sind uns zwei Patente (P1 und P2) im Rahmen unserer Freedom-to-Operate-Recherche untergekommen. P2 nennt als Anmelder unsere ehemalige Angestellte B und ihren Sohn S, P1 nur die B als alleinige Anmelderin. B war im Zeitraum vom 1.1.2015 bis vor zwei Monaten bei uns im Bereich Personalwesen tätig. Im Rahmen ihrer täglichen Arbeit kam sie mit den bei uns entwickelten und eingesetzten Technologien nicht regelmäßig in Kontakt.

Sowohl P1 als auch P2 decken ein Produkt ab, das wir nach dem Anmeldetag der Patente (für beide 6. April 2020) entwickelt und kommerzialisiert haben. Das Produkt findet reißenden Absatz.

Unsere Nachforschungen (unter anderem durch Befragung von ehemaligen Kollegen von B) bezüglich der Historie der Patente P1 und P2 haben Folgendes zu Tage gebracht:

B und ihr Sohn S (am Anmeldetag der Anmeldung zu P2 noch keine 8 Jahre alt) kamen auf die nun in **P2** patentierte Idee, als beide ein Video eines mit den Folien unserer Firma bestückten Schiffes im Internet angeschaut haben. Die Folien waren zu Werbezwecken mit einer Bedruckung im Stile von Schuppen eines Drachens versehen. Der Sohn hatte aus einer Dokumentation über Dinosaurier gelernt, dass die Haut bestimmter Meeressäuger Strukturen aufwies, die den Wasserwiderstand erheblich herabsetzen. Der Sohn machte den Vorschlag, ein Schiff mit einer solchen Haut auszustatten, damit es schneller fahren könne. B fand die Idee gut. Sie recherchierte in unseren internen Datenbanken, sprach mit Angestellten aus der Entwicklung und erkannte, dass eine unserer Folien mit günstigen Prägetechniken strukturiert werden kann.

B war der Meinung, dass es sich bei der Idee in P2 um eine freie Erfindung handele und sie daher die Erfindung nicht melden müsse. B hat (daher) niemanden in der Firma A über die Ideen oder die Anmeldungen in Kenntnis gesetzt. Sie hat hierfür eigenständig eine Patentanmeldung ausarbeiten lassen und diese beim DPMA eingereicht.

Im Rahmen der oben beschriebenen Aktivitäten hatte B auch noch eine weitere Idee, wie unsere Prägetechnik verbessert werden kann (umfassend eine Prägevorrichtung und ein Prägeverfahren). Diese Idee hat sich in **P1** niedergeschlagen. Anders als die Idee zu P2 wurde die Idee zu P1 ordnungsgemäß gemeldet und in Anspruch genommen. Allerdings wurde vereinbart, die Idee als Betriebsgeheimnis zu behandeln. Dass dies berechnigte Belange unseres Betriebs erforderlich machten, stand außer Frage und wir haben die Schutzfähigkeit der Erfindung gegenüber B anerkannt und sie auch entsprechend vergütet. Trotzdem hat die B auch die zu P1 führende Anmeldung eigenmächtig ausarbeiten lassen und eingereicht.

Der Erteilungsbeschluss des Patents P2 wurde bereits am 5. Oktober 2022, der Erteilungsbeschluss zu P1 am 3. Mai 2023 veröffentlicht.

1. Wir sind der Meinung, dass alle Rechte sowohl an P1 als auch an P2 der Firma A zustehen, da B die Erfindungen als unsere Angestellte gemacht hat. Der Sohn S kann für P2 kein Miterfinder sein, da er lediglich abstrakt eine Idee zum Besten gegeben hat (von einem Kind als Erfinder haben wir zudem noch nie gehört). **Wie ist die Rechtslage bezüglich der Rechte an P1 und P2?**
2. Wir möchten beide Patente auf uns übertragen. In jedem Fall möchten wir jedoch ein Nutzungsrecht an den Patenten erlangen (idealiter mit möglichst geringen finanziellen Aufwendungen für die Benutzung).

Bitte beraten Sie uns zu hierzu und hinsichtlich P2 sowohl für den Fall, dass die Erfindung der Frau B eine freie Erfindung ist, als auch für den Fall, dass sie eine Dienstleistungserfindung ist.

3. Darüber hinaus würden wir unsere Position aus P1 nach einem möglichen Erwerb gerne verbessern. Die unabhängigen Ansprüche wurden durch die Aufnahme eines Merkmals deutlich eingeschränkt. Die Ansprüche sind unserer Ansicht nach auch ohne dieses Merkmal gewährbar. **Welche Möglichkeiten gibt es, das störende Merkmal aus dem Anspruch zu entfernen?**

Wie üblich danken wir im Voraus für eine umfassende Erörterung der Rechtslage und Empfehlungen, wie die oben aufgeführten Ziele zu erreichen sind. An der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegen Frau B sind wir nicht interessiert. Sie können also auf Ausführungen in diese Richtung verzichten.

Grüße,

Firma A

[Hinweis zur Prüfungsreihenfolge: Prüfen Sie in den Teilen 1 und 2 zunächst die Situation für P1]