

Klausur 3

1.7.2008

Die im Verlauf der Jahre 1987 - 2001 gemeldeten und unbeschränkt in Anspruch genommenen Dienstfindungen des angestellten Alleinerfinders haben zu mehreren Patenten geführt, die sämtlich aufrechterhalten und teils betrieblich umgesetzt worden sind. Über die Erfindervergütung bis zum Jahr 1990 besteht teilweise Streit. Auch für den weiteren Zeitraum - nunmehr im Jahr 2005 - macht der Erfinder Erfindervergütungsansprüche geltend.

A. Der seit 2002 amtierende Insolvenzverwalter über das Vermögen des ehemaligen Arbeitgebers des Erfinders beruft sich darauf, der Erfinder sei bereits generell abgefunden. Das ergebe sich aus einer Vereinbarung mit dem damaligen Arbeitgeber aus dem Jahr 1990. Danach sei jegliche Erfindervergütung für laufende Nutzung auch für die Zukunft durch eine Prämienzahlung von jährlich 20.000 DM, aufgeteilt in Monatsraten von 1667 DM, abschließend abgegolten. So laute die einschlägige, mit "Prämie" überschriebene Bestimmung des Arbeitsvertrages: "Außerdem erhalten Sie ab dem 1. Januar 1991 eine garantierte Jahresprämie in Höhe von 20.000 DM, die in monatlichen Teilbeträgen ausgezahlt wird". Die beigezogenen Unterlagen zeigen, dass die Prämie über diesen Sockelbetrag hinaus an den Wert hereingeholter Aufträge und an sonstige unternehmensinterne Budgetgrößen gebunden ist. Ferner ist in den damaligen monatlichen Gehaltsabrechnungen des Erfinders der jeweils gesondert ausgewiesene Betrag von 1667 DM mit "Verkaufsprämie" erläutert.

Der Erfinder bestreitet die Abfindungswirkung.

Fragen:

- a. Ist es - ggf. mit welcher Rechtsgrundlage - überhaupt zulässig, eine abschließende Abfindungsvereinbarung über Erfindervergütung zu treffen, oder gilt der gesetzliche Vergütungsanspruch? § 22
- b. Sofern man dies annimmt, hätte der Erfinder vorliegend nach der geschilderten Abfindungsvereinbarung einen Erfindervergütungsanspruch und ggf. in welchem Umfang?

B. Der Insolvenzverwalter hat die erwähnten Patente und Patentanmeldungen nach zunächst fortgesetzter teilweiser Nutzung neben zahlreichen weiteren gewerblichen Schutzrechten der ehemaligen Arbeitgeberin des Erfinders im Jahr 2004 gesondert an ein ande-

res Unternehmen verkauft und umschreiben lassen, ohne dass er insofern mit dem Erfinder Kontakt aufgenommen hätte. Dem Verkauf ging eine betriebsinterne Ermittlung des Wertes der einzelnen Schutzrechte voraus; anhand eines Punktesystems üblicher und plausibler Patent-Bewertungskriterien konnten die kumulierten Einzelwerte der Schutzrechte in einem knapp darüberliegenden Verkaufspreis realisiert werden. Aufgrund dessen hat der Insolvenzverwalter auf Basis des Verkaufswerts der einschlägigen Schutzrechte für den Erfinder einen Erfindervergütungsbetrag errechnet und ihm angeboten. Der Erfinder hat sich zu der dabei angewendeten Methodik und zu den dabei ermittelten Einzelbeträgen nicht geäußert.

Er moniert jedoch, dass er von diesem Verkauf nicht zuvor informiert und daran beteiligt worden sei; er sei bereit gewesen, die verfahrensgegenständlichen Schutzrechte zu übernehmen. Im Übrigen seien seine Patente unterbewertet worden.

Fragen:

- a. Beurteilen Sie Grund und Höhe des angebotenen Vergütungsbetrags wegen des Verkaufs der einschlägigen Schutzrechte.
- b. Welchen Gläubigerstatus hat der der Erfinder hinsichtlich dieses Vergütungsbetrags im Hinblick auf die Insolvenz, und welchen nicht?
- c. Hat der Erfinder daneben weitere Erfindervergütungsansprüche? Welcher Rechtsnatur sind diese im Hinblick auf die eingetretene Insolvenz?
- d. Rechtfertigt ein grundsätzlich verwertbares, jedoch nicht genutztes Dienstfindungspatent eine Erfindervergütung - ggf. unter welchen Ihnen bekannten weiteren Voraussetzungen - (lassen Sie dabei Nr. 24 der Vergütungsrichtlinien beiseite)? Bestünde ggf. vorliegend ein Anlass eine solche Vergütung?
- e. Kann die angerufene Schiedsstelle nach dem ArbEG über Schadensersatzansprüche des Erfinders gegen den Insolvenzverwalter wegen des ohne seine Beteiligung erfolgten anderweitigen Verkaufs befinden? Welche Aussichten dem Grunde und der Höhe nach hätte ein solcher Schadensersatzprozeß?

Hinweis: Beachten Sie bitte § 27 ArbEG

Verjährungs- und Verwirkungsfragen sollen beiseite gelassen werden.

Bearbeitungszeit: 3 Stunden