

Praktische Prüfungsaufgabe III / 2006, Gruppen A - C
Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe

Bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil I (Seite 1 bis 2)

1. Aufgabe: I.N.Ventor war bis 2003 Entwicklungsleiter eines mittelständischen deutschen Unternehmens - im folgenden die FIRMA. Am 09.01.1997 brachte I.N.Ventor der Firmenleitung ein von ihm selbst verfasstes Schriftstück mit der Bezeichnung 'Patentanmeldung (Entwurf)' zur Kenntnis. Am 03.03.1997 fand eine Besprechung mit dem patentanwaltlichen Berater der FIRMA statt. Am 10.05.1997 meldete die FIRMA eine überarbeitete und mit zusätzlichem Offenbarungsmaterial ergänzte Version der 'Patentanmeldung (Entwurf)' unter ihrem Namen beim Deutschen Patentamt zum Patent an. Auf der beigefügten Erfindernennung hatte die FIRMA angegeben, dass die Erfindung von dem Erfinder I.N.Ventor auf sie übergegangen sei. Die Schutzansprüche waren auf ein Herstellungsverfahren und auf einen Gegenstand gerichtet, der über das Verfahren hergestellt werden kann. Das Herstellungsverfahren sollte in Kürze von der australischen Tochter in Australien verwendet werden. Innerhalb des Prioritätsjahres hat die FIRMA zusätzliche Anmeldungen in China und Europa getätigt. I.N.Ventor ist über den jeweiligen Stand der Erteilungsverfahren von der FIRMA nur auf entsprechende Nachfrage hin informiert worden.

Am 24.10.1999 wurde ein Deutsches Patent erteilt. Der patentierte Gegenstand wurde von der FIRMA von Januar 2000 bis Dezember 2003 genutzt; die Australische Tochter der FIRMA nutzte das in einem unabhängigen Anspruch geschützte Herstellungsverfahren von November 1999 bis Juli 2004. Die FIRMA war darüber hinaus im Jahre 1999 in Lizenzverhandlungen mit einem deutschen Konkurrenzunternehmen.

Nach seinem Ausscheiden aus der Firma Ende 2003 hat sich I.N.Ventor mit Schreiben vom 01.02.2004 an die Firma gewandt und die Zahlung einer angemessenen Erfindervergütung unter Angabe des Anteilsfaktors geltend gemacht. Im Juli 2004 bot die Firma I.N.Ventor die Schutzrechte zur Übernahme an. Die Firma gab die Schutzrechte auf, als I.N.Ventor die

Übernahme der Schutzrechte ablehnte. Das Deutsche Patent ist mittlerweile erloschen. Eine Einigung über die Erfindervergütung wurde nicht erzielt.

I.N.Ventor teilt Ihnen mit, dass er kürzlich ein Gespräch mit der Firmenleitung seiner ehemaligen FIRMA hatte und dass diese nun behauptet, I.N.Ventor habe die Erfindung überhaupt nicht ordnungsgemäß gemeldet. Auch sei in seinem Arbeitsvertrag eine Regelung enthalten, dass mögliche Erfindungen von I.N.Ventor der Firma als Arbeitsergebnisse direkt zufallen. Auf jeden Fall aber habe die Firma sich vertraglich mit I.N.Ventor hinsichtlich der Übertragung der Erfindung geeinigt. Das sei doch schon ganz klar aus der Tatsache ersichtlich, dass die Firma die Erfindung im eigenen Namen zum Patent angemeldet und ihn als Erfinder benannt habe.

I.N.Ventor möchte von Ihnen auch wissen, ob und welche Ansprüche er ggf. im Wege einer Klage aufgrund der Nutzung seiner Erfindung in Deutschland und Australien gegen die FIRMA geltend machen kann.

2. Aufgabe

Bei ansonsten gleichem Sachverhalt hat I.N.Ventor einen Miterfinder Inno Vator. Beide Erfinder wurden von der FIRMA auch als Erfinder gegenüber den Patentämtern benannt. Kann I.N.Ventor die Klage gegen die FIRMA im eigenen und im Namen von Inno Vator einreichen?

Beantworten Sie alle aufgeworfenen Fragen nach Art eines anwaltlichen Schreibens (Ohne Formalien wie Briefkopf usw)

Teil II (Seite 2 bis 4)

Sie erhalten folgendes Mandantenschreiben:

1.Oktober 2006

Sehr geehrte Frau Patentanwältin, sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir haben verschiedene Fragen zu gewerblichen Schutzrechten und zur Erfindervergütung und bitten um umfassende Beratung und Beantwortung aller aufgeworfenen Fragen.

1.

Unsere Firma stellt vielseitig verwendbare Kunststoffrohre her, die einer unserer Abnehmer in seinen Kathetern verarbeitet. Dieser Abnehmer hat uns auf ein Patent A seines Mitbewerbers hingewiesen, das genau die von ihm gefertigten Katheter mit dem Kunststoffrohr unter Schutz stellt. Unser Abnehmer befürchtet, dass Patentverletzungsstreitigkeiten auf ihn zukommen. Da unsere Firma ihm die Kunststoffrohre liefert müssten auch wir damit rechnen, dass wir die Produktion unserer Kunststoffrohre einstellen müssen und die bereits gefertigten Rohre vernichtet werden.

Was halten Sie von dieser Einschätzung?

2.

Inzwischen hat unser Abnehmer über seinen Patentanwalt in Erfahrung gebracht, dass gegen das Patent A des Mitbewerbers eine Nichtigkeitsklage eingereicht wurde. Wir wüssten gerne, wer der Kläger ist, welche Gründe er anführt und insbesondere wie hoch der Streitwert angesetzt wurde.

Wie können wir das in Erfahrung bringen, ohne unseren Abnehmer danach zu fragen?

3.

Ende Oktober letzten Jahres haben wir eine Patentanmeldung eingereicht, die das neue Herstellverfahren für unser neues Kunststoffrohr schützen soll. Erst jetzt hatten wir die Idee, das besondere Design unseres Rohres zusätzlich durch ein Geschmacksmuster schützen zu lassen. Leider ist das neue Rohr bereits in der Patentanmeldung abgebildet. Unser Patentingenieur meinte das sei nicht weiter störend, sofern wir die Geschmacksmusteranmeldung schnellstmöglich anmelden um noch die Priorität unserer Patentanmeldung beanspruchen zu können.

Können Sie dies bestätigen?

4.

Durch eine Firmenzusammenlegung im letzten Jahr haben wir ein sehr altes aber äußerst wichtiges DD-Wirtschaftspatent im Bestand. Demnächst ist die 19. Jahresgebühr fällig und wir konnten im Gebührenverzeichnis des DPMA keinen Hinweis auf Jahresgebühren für DD-Patente finden.

Können Sie uns mitteilen, welchen Betrag wir für die 19. Jahresgebühr einzahlen müssen?

5.

Ein inzwischen aus unserer Firma ausgeschiedener Erfinder hat uns vor 15 Jahren eine Diensterfindung gemeldet, die sich auf einen mehrlagigen Kunststoffschlauch bezieht. Die Erfindung wurde ordnungsgemäß in Anspruch genommen. Nach einigen Versuchen stellte sich heraus, dass es bei der Fertigung eines mehrlagigen Schlauchs Probleme gibt. Wir haben uns gegen ein solches Produkt entschieden und auch keine Patentanmeldung dazu eingereicht. Einer unserer Geschäftspartner fand die Idee so gut, dass er uns die Erfindung abgekauft und zum Patent angemeldet hat. Der Erfinder hat damals 1/2 des Kaufpreises als Erfindervergütung erhalten. Vor zwei Jahren hat unser Geschäftspartner basierend auf der gekauften Erfindung ein in der Branche allseits beachtetes und sich als sehr erfolgreich erweisendes Produkt auf den Markt gebracht. Unser Erfinder verlangt nun, an dem wirtschaftlichen Erfolg seiner Idee angemessen beteiligt zu werden.

Welche weiteren Ansprüche hat er gegen unsere Firma?

Aufgabenstellung:

Beantworten Sie bitte alle Fragen Ihres Mandanten in Form eines Schreibens an diesen (s.o.).