

**Patentanwaltsprüfung III/2008, Gruppen A - C**

**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe**

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

**Teil I (Seiten 1 – 3)**

**Sachverhalt**

Nils Jürgensen ist Geschäftsführer der Analyst GmbH - im Folgenden ANALYST – und kontaktiert Sie in folgender Angelegenheit:

Die Spectral GmbH + Co.KG – im Folgenden SPECTRAL – steht mit ANALYST im Wettbewerb. Beide Firmen stellen IR-Spektrometer zur Analyse von Flüssigkeiten in der industriellen Prozessmesstechnik her.

Am 14.08.2002 hat SPECTRAL eine Deutsche Patentanmeldung eingereicht, die die Priorität einer US Provisional Application in Anspruch nimmt, die am 14.08.2001 beim U.S. Patentamt eingereicht und auf die Spectral Inc. - einer 100%igen Tochter der SPECTRAL - übertragen wurde. Die US Provisional Application bezieht sich auf ein IR-Spektrometer, das sehr robust aufgebaut ist, so dass es auch in unwirtschaftlichen industriellen Prozessumgebungen eingesetzt werden kann.

Am 05.05.2006 wird das Deutsche Patent - im Folgenden SPECTRAL Patent - erteilt. Eine auf der US Provisional Application basierende US Non-Provisional Application führte bereits in 2004 zur Patenterteilung.

Das SPECTRAL Patent schützt im Patentanspruch 1 eine grundlegende Ausgestaltung des IR-Spektrometers – im Folgenden SPEKTROMETER 1-Lösung. In einem zweiten unabhängigen Patentanspruch ist eine Ausgestaltung des IR-Spektrometers - SPEKTROMETER 2-Lösung - geschützt, die der kinematischen Umkehrung der SPEKTROMETER 1-Lösung entspricht. In der US Provisional Application war lediglich die SPEKTROMETER 1-Lösung offenbart.

ANALYST nutzt die in dem Patent geschützte SPEKTROMETER 2-Lösung. Nun hatte ANALYST bereits am 14.08.1999 eine Deutsche Patentanmeldung eingereicht, in der das erfindungsgemäße IR-Spektrometer beschrieben war. ANALYST hatte die Erfindung innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist in Anspruch genommen. Die Ausgestaltung und die Ar-

beitsweise der SPEKTROMETER 1-Lösung hatte der ANALYST-Erfinder Inno Vator, der auch ein begnadeter Zeichner ist, in mehreren Figuren detailliert dargestellt und klar beschrieben. Der einzige Patentanspruch bezog sich auf SPEKTROMETER 1-Lösung. Weiterhin fand sich in der Beschreibung der Satz, dass in den Zeichnungen 6-10 eine weitere Ausgestaltung der Erfindung grafisch dargestellt sei. Bei dieser Ausgestaltung handelte es sich um die SPEKTROMETER 2-Lösung.

Die Formerfordernisse für die Patentanmeldung wurden erfüllt, allerdings wurden die Figuren 6-10 versehentlich nicht mit den Anmeldeunterlagen eingereicht. In einem vom Deutschen Patent- und Markenamt zugestellten Prüfbescheid wurde ANALYST einen Monat nach dem Anmeldetag aufgefordert, die Mängel der Patentanmeldung zu beseitigen. Auf das Schreiben hat ANALYST nicht reagiert. Wenige Monate vor der Veröffentlichung hat ANALYST dann die Deutsche Patentanmeldung zurückgenommen.

Neun Monate nach Einreichung der Patentanmeldung wurde seitens der Geschäftsführung von ANALYST nämlich entschieden, die in der Patentanmeldung beschriebene IR-Spektrometer wegen anderweitiger Entwicklungsvorhaben zurückzustellen. Auch bestanden erhebliche Bedenken im Hinblick auf eine kostengünstige Realisierung der SPEKTROMETER 1-Lösung.

Am 17.02.2002 wurde seitens der Geschäftsführung von ANALYST die Entscheidung getroffen, die SPEKTROMETER 2-Lösung zu entwickeln. Der Prototyp wurde wenige Monate nach Einreichung des SPEKTRAL Patents fertig gestellt. Nach einigen Feldtests startete die Serienfertigung Anfang 2004.

Am 30.09.2008 hat ANALYST von der SPECTRAL eine Berechtigungsanfrage erhalten. ANALYST wird gebeten mitzuteilen, weshalb sie sich berechtigt fühlen, die in dem SPEKTRAL Patent geschützte SPEKTROMETER 2-Lösung zu verwenden.

### **Aufgabe:**

Erarbeiten Sie eine gutachterliche Stellungnahme zu folgenden Punkten:

1. Welcher Zeitrang kommt dem SPEKTRAL Patent zu?
2. Kann ANALYST die SPEKTROMETER 2- Lösung in Deutschland und in den USA weiterbenutzen, und welche Bedeutung kommt hierbei der eigenen ANALYST Patentanmeldung zu?

3. Hat es ggf. Sinn auf die SPEKTROMETER 1-Lösung auszuweichen, die Nils Jürgensen mittlerweile für den Deutschen Markt als besser geeignet ansieht?
4. Wie sollte die Reaktion auf die Berechtigungsanfrage aussehen?

#### 5. Abwandlung

Wie würde Ihre Stellungnahme in Bezug auf Deutschland aussehen, wenn ANALYST die eigene Anmeldung nicht vor der Veröffentlichung zurückgenommen hätte?

## **Teil II (Seiten 3 – 4)**

### **Sachverhalt**

Der Erfinder Pfiffig, der über ein Labor verfügt, hat zusammen mit der SC-GmbH ein Projekt zur Entwicklung eines innovativen Verfahrens zur Desinfektion von Schwimmbadwasser durchgeführt. Beide Parteien haben sich gegenseitig verpflichtet, ihre Kosten selbst zu tragen und darüber hinaus in bestimmten Abständen weitere Leistungen zu erbringen. Absicht war die gemeinsame Nutzung der Projektergebnisse. Dabei sollte die SC-GmbH die benötigten Chemikalien herstellen, und Pfiffig sollte diese auf Grund seiner guten Kontakte zu kommunalen Schwimmbädern vertreiben. Im Frühjahr 2005 haben Pfiffig und die SC-GmbH die Entwicklungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen.

Da die Chemie AG, Muttergesellschaft der SC-GmbH eine Patentabteilung besitzt, einigte man sich, dass diese am 1.8.2005 beim DPMA eine Patentanmeldung auf die Erfindung im Namen der SC-GmbH als Alleinmelder einreichte. Pfiffig sowie Grübler, der Geschäftsführer der SC-GmbH, und dessen Mitarbeiter Klug wurden als Erfinder benannt. Die Anmeldung enthält Ansprüche auf eine chemische Zubereitung und auf ein Verfahren zur Desinfektion von Schwimmbadwasser, die auf Pfiffig als Erfinder zurückgehen, sowie auf eine Vorrichtung für ihren Einsatz, die Grübler beigetragen hat. Ein Anspruch 11 betrifft eine analoge Ausführungsform, die Klug beigesteuert hat. Pfiffig hat in der Folgezeit weiterhin seine Projektbeiträge geliefert und Chemikalien von der SC-GmbH bezogen. Seit einigen Monaten arbeiten mehrere Schwimmbäder nach der Erfindung.

Am 24. 9. 2008 erfuhr Pfiffig aus der Zeitung, dass die SC-GmbH ihr Geschäft mit Schwimmbadchemikalien an das amerikanische Unternehmen Killbugs, den Marktführer für Schwimmbad-Desinfektion, seinen Konkurrenten verkauft hat.

Darauf rief Pfiffig Grübler an, der ihm sagte, er habe die SC-GmbH verlassen und sei jetzt bei der Wassermix-GmbH angestellt, die die erfindungsgemäße Vorrichtung bauen werde. Auf die Patentanmeldung angesprochen, sagte Grübler, er habe nach Meldung der Erfindung nie etwas von der Chemie AG, seinem früheren Arbeitgeber, gehört. Sein Geschäftsführervertrag habe die Regelung enthalten, dass Erfindungen der Chemie AG, der Muttergesellschaft der SC-GmbH zustehen. Ferner habe er als Geschäftsführer der SC-GmbH den Erfindungsanteil von Klug in Anspruch genommen. Wie der Verkauf des Geschäfts zeige, habe die SC-GmbH kein Interesse mehr an dem Marktsegment „Schwimmbad“. Daher fühle er sich berechtigt, seine Erfinderrechte dem neuen Arbeitgeber ohne Formalitäten zur Verfügung zu stellen. Dieser habe auch schon Interesse gezeigt und wolle bald mit der Vermarktung beginnen.

Weitere Recherchen, die Pfiffig durchgeführt hat, haben ergeben, dass die deutsche Patentanmeldung am 15. 9. 2008 zurückgenommen worden ist. Anhängig ist noch eine Europäische Patentanmeldung, die die Priorität der ursprünglichen deutschen Anmeldung in Anspruch nimmt. Laut elektronischer Akteneinsicht in die europäische Akte vom 1. 10. 2008 beantragt darin die neue Anmelderin Killbugs SE, die durch die Killbugs Research vertreten wird und durch deren Geschäftsführer handelt, dem weiteren Verfahren nur noch den Anspruch 11 zu Grunde zu legen, da man aus wirtschaftlichen Überlegungen an den anderen Ansprüchen nicht interessiert sei.

**Aufgabe: Beantworten Sie die folgenden Fragen gutachterlich:**

**Frage 1**

Welche Rechte an der Erfindung hat

a) Pfiffig, b) Grübler, c) Wassermix, d) Klug, e) Killbugs Research, f) Killbugs SE

**Frage 2**

Pfiffig will die Erfindung in vollem Umfang nutzen, aber nicht mit Killbugs zusammenarbeiten. Was kann Pfiffig unternehmen, um seine Interessen zu wahren?