

16.09.2009

Teil I

- 1) Wer in einem der Vertragsländer der Paris-Vertragshauptkonvention (PVC) die Anmeldung für ein Erfindungspatent vorschriftsgemäß beantragt hat, oder seine Rechtsnachfolger genutzt für die Hinsetzung in den anderen Ländern nach Art. 4 I zu den anderen Ländern ein Prioritätsrecht, wobei die Prioritätsfrist für Erfindungspatente gemäß Art. 4 CI PVC zwölf Monate beträgt.

Die USA und die BRD sind Mitgliedsländer der PVC. Die Inanspruchnahme der Priorität einer US vorschriftsgemäß Provisional Application ist gemäß Mitt. Nr. 10/96 Hinfestlegung i.S.v. Art. 4 A II PVC; erlaubt. Die US Prov. App. ist am 11.08.2002 geläufig worden, die Prioritätsfrist endet nach Art. 4 CI PVC; §§ 187, 188 BGB am 11.08.2002. Die US Prov. App. keine Übertragung ist - unterstellt vor Inanspruchnahme der Priorität des Prio. auf Spectral Inc. übertragen worden, welcher auf die Spectral Inc. übertragen worden, welcher als Rechtsnachfolger das Prioritätsrecht erhielt. & Co. KG → hier Die deutsche Anmeldung des Spectral-Patents erfolgt am 14.08.2002, also innerhalb der Prioritätsfrist, und durch die Muttergesellschaft der Spectral Inc., welche das Prioritätsrecht eine gesonderte Konzessionäre Übertragung von der Spectral Inc. auf die Spectral GmbH & Co. KG übertragen für in Anspruch nehmen könnte.

Welche ist zu prüfen, ob beide Anmeldungen dieselbe Erfindung betrifft. Die US Provisional Application bezieht sich auf ein robustes IR-Spektrometer und offenbart die Spektrometer-Lösung. Die deutsche Patentanmeldung, welche zum Spectral-Patent führt, schützt die Spektrometer-Lösung und in einem unabhängigen Anspruch die den pneumatischen Verteilern der Spektrometer-Lösung dgl. 4 H Prü entsprechende Spektrometer 2-Lösung. Die Spektrometer 2-Lösung ist in der US Provisional Application nicht explizit offenbart und wird vom Rechtmann, auf dessen Verständnis hier abzustellen ist, bei aufmerksamer Leitung nicht ohne Daten mitgetragen, also nicht zur Erfundung gehörend entnommen. Für die Spektrometer 2-Lösung ist durch die US Prov. App. kein Prioritätsantrag entstanden.

Wer nach einem Staatsvertrag die Priorität einer fröhlichen ausländischen Anmeldung derselben Erfindung in Anspruch nimmt, hat nach § 41 I Part 1 Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritätsstag Zeit, Land und Notarzeichen der fröhlichen Anmeldung einzurichten, soweit dies nicht bereits geschah. Es wird davon ausgegangen, dass die Spectral GmbH & Co. KG spätestens zum 16.12.2002 die erforderlichen Unterlagen erzeugt und eine Prioritätsanmeldung abgegeben hat.

Dem Speckhal-Patent kommt hinsichtlich Patentauspruch 1 (Spektrometer 1-Lösung) als Zeitrang der Anmeldetag der W-Provisional Application, d.h. 14.08.2001, für Patentauspruch 2 (Spektrometer 2-Lösung) als Zeitrang der eigene Anmeldetag, der 14.08.2002. Der spätere Schutz der prioritätsbegrenzenden W Provisional Application ist nach Art. 4 & 5 Prü für das Prioritätsrecht und davon hauptsächlich eine Bedingung.

2) Analyst kennt die Spektrometer 2-Lösung in Deutschland und den Welt weiterbenutzen, falls diese nicht durch Schutzrechte Dritter geschützt und somit freier Stand der Technik ist, oder falls die Analyst ein Voraussetzungsrecht an der Spektrometer 2-Lösung besitzt.

In der W Provisional Application ist die Spektrometer 1-Lösung offenbart. In den Welt hat eine W Non-Provisional Application im Jahr 2004 zu einem Patent geführt, wobei dies - unterstellt - nur die Spektrometer 1-Lösung schützt. Das am 05.05.2006 erhaltene DE-Patent der Speckhal GmbH & Co. KG schützt sowohl die Spektrometer 1- als auch die Spektrometer 2-Lösung.

Eine Patentverletzung § 139 I PatG besteht, wenn entgegen den §§ 9-13 PatG eine patentierte Erfindung benutzt. Jedem Dritten ist es gemäß § 9 I 2 Nr. 2 PatG verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, auszubinden, im Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Eine Zustimmung des Spezial-Kurial & Co. KB zur Benutzung der Spetrovista-2-Lösung durch die Analyst GmbH liegt, was aus der Berechtigungsanfrage ersichtlich, nicht vor. Die Spetrovista 2-Lösung wird identisch von der Analyst GmbH bewirkt, es liege eine wort-sinnsgemäße Patentverletzung vor.

Gemäß § 12 I PatG holt die Einwendung des Patentinhabers nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Betrieb genommen aber die dazu erforderlichen Voraussetzungen geöffnet hat. Nach Beschlossenseiten der Geschäftsführung von Analyst am 18.02.2002 wurde der Prototyp einige Monate nach Einreichung des Spetrovista-Patents am 16.08.2002 fertiggestellt, der Bau des Prototypen hat jedoch vor dem Anmeldungszeitpunkt begonnen, zumal die Konstruktionszeichnungen aus dem Jahr 1999 vorhanden waren, und fehlt in Verbindung mit Feldtests zum Start der Serienfertigung Anfang 2004. Der Bau eines Prototypen allein reicht zur Begründung eines Vorbehaltungsrechtes nicht.

aus; da Analyst GmbH hat den Prototypen als Vorberichtigung einer Serienfertigung aufgestellt und diese auch aufgenommen, weshalb im Ergebnis ein Vorberichtigungsrecht zu legen ist. Sollte der Patentinhaber einen Prioritätsanspruch zu, so ist am Ende des Anmeldetags nach § 12 II PatG die frühere Anmeldung maßgebend. Für die Spaltrometer 2-Lösung ist keine Priorität in Abrede genommen worden. Da Analyst GmbH steht kein Vorberichtigungsrecht aus § 12 II PatG zu, es liegt keine Patentverletzung i.S.v. § 139 I PatG vor.

In den USA ist die Spaltrometer 2-Lösung nicht geschützt, w. könnte jedoch eine äquivalente Verletzung der Spaltrometer 1-Lösung vorliegen. Eine äquivalente Patentverletzung liegt vor wenn die technische Zelle des Patents mit gleichwertigen und gleichwerten Mitteln, die die Funktionen mit Hilfe eines Fachmanns am Oberschall der Patentansprüche umkämpfend aufzufinden könne, verwirklicht wird. Die Spaltrometer 2-Lösung ist die kinematische Umkehr der Spaltrometer 1-Lösung, also technisch gleichwertig und gleichwertig und vom Fachmann in entsprechender Weise aufzufinden. Sollten die im deutschen Recht entwickelten Quod-säce in den USA entsprechend anzuwenden sein, liegt eine äquivalente Patentverletzung vor.

Nachweislich der am 11.08.1999 gefälliger Patentanmeldung war die Analystin Gubit zum damaligen Zeitpunkt, vor dem Anmeldetag der US Provisional Application im Besitz der Spektrometer-Lösung.

Dies gesieht aufgrund des Einheitsitätsprinzips des gewöhnlichen Rechtsvertrags Rechtsvorbehandlungsrecht in der USA. Fraglich ist, ob der Erfindungsbereich den Rechtsbestands des US-Patents geführt, nachdem in den Äquivalent-Patent USA nicht "first to file", sondern "first to invent" für die Patentbeschreibung mehr die Lösung in Betrachtgekommen ist. Auch hier könnte das Einheitsitätsprinzip entgegenstehen.

Die Patentanmeldung aus dem Jahr 1999 ist nicht veröffentlicht worden und ihr Inhalt wurde auf diese noch auf andere Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, ist also nicht Stand der Technik d. §3 PatG geworden, steht weder dem U.-Patent noch dem dt. Spectral-Patent rechtsschädlich entgegen.

3) Ein Abweichen auf die Spektrometer-Lösung, welche sowohl in den USA als auch in der BRD durch rechtsbeständige Patente geschützt ist, ist wenig sinnvoll, da der Analystin Gubit kein Vorbehandlungsrecht für die Spektrometer-Lösung zukommt, also eine Wiedervor-

7/13

gemäße Patentanmeldung §v. § 139 I PatG vorgelegt.
Die Patentanmeldung aus dem Jahr 1999 bringt
Kenntnis der Erfindung, jedoch nicht Be-
urteilungsaufnahme §d. § 22 I, II PatG vor dem
~~zweiten~~ Anmeldetag des Spezial-Patents.

4.) Es sollte auf das Vorberechtungsrecht der
Analyst Grubl hingewiesen werden und/oder
die Erteilung einer Lizenz angestrengt werden.
Zusätzlich sollte patentiendende Recht
recherchiert und eine Nichtzulassung i.S.v.
§81 PatG angestrengt werden.

5.) Eine Patentanmeldung wird nach § 32 PatG
spätestens 18 Monate nach Anmelde-Erw.
Prioritätstag offengelegt, die am 14.08.1999
eingereichte Patentanmeldung der Analyst Grubl
ist am 14.02.2002 offengelegt worden. Nach
§32 PatG gilt ab Stand der Rechtskraft auch
der Inhalt nationale Patentanmeldungen mit
älterem Zeitraum in der Form ~~der~~ ^{der} ursprüng-
lich eingereichten Fassung, die erst an der
nach dem für den Zeitraum der ^{erstigen} Anmeldung
maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht worden sind.

Die Spezialeinheits-Lösung ist in der Analyst-
Grubl Anmeldung detailliert dargestellt und

Plan beschrieben. Der Zeitraum der Analyt-Anmeldung ist der 14.08.1999 und somit älter als der Zeitraum der Spektal-Anmeldung.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 (Spectrometrie-Lösung 1) ist durch die Analyt-Anmeldung neuheitsschädlich vorweggenommen. Das Pat. die Spectal-Patente sind hinsichtlich dieser Lösung nicht rechtsbeständig.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 (Spectrometrie-Lösung 2) ist unter Berücksichtigung der Analyt-Anmeldung nicht auf einen Erford. Rätselheit-Gehalt, § 6 PatG. Die Spectal-Patente sind nicht rechtsbeständig und auch die Spectromete 2-Lösung ist kein Stoff.

Teil II

Genau § 6 PatG hat das Recht auf das Patent den Erfunden oder seinem Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Die Hinterfunde st. was einen schaffhaften Anteil an dem Zustandekommen der Erfindung hatte hat bzw. geleistet hat.

Die Erfindung betrifft eine chemische Zubereitung und ein Verfahren zur Desinfektion von Schwimmbadwasser, die auf Pfiffig zurückgehen, sowie auf eine Vorrichtung für den Einsatz der chemischen Zubereitung, welche Grübler beigebracht hat. Eine analoge Aufführungsform hat Klug beigebracht.

Genügt § 34 V PatG darf eine Patentanmeldung nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfindende Idee vernehmlichten. Die erfindende Idee ist die verbesserte Reinigung bzw. Desinfektion von Schwimmbadwasser. Erfinder sind Pfiffig, Grübler und Klug (natürliche Personen). Im Folgenden wird geprüft, ob die jeweiligen Erfindendes auf andere, wie die Dassmann-GmbH, Killugs Research oder Killugs SE (juristische Personen), übergegangen ist und nunmehr den Rechtsnachfolger besteht.

a) Pfiffig ist Inhaber eines (eigenen) Labors und nicht vertraglich an einen Arbeitgeber gebunden. Vorschriften des AbEG sind nicht ausschlagig. Pfiffig hat entsprechend seinen Erfindungsergebnissen Rechte als freien Erfinder, insbesondere das Recht auf Erfindergewinnung gemäß § 3f, 63 PatG. Fraglich ist, ob Pfiffig seinen Erfindungsergebnis gemäß §§ 38, 413 BGB auf die St.-GmbH

übertragen hat. Ab Rechtsgeschäft kommt da Zusammenarbeitvertrag zwischen Pfeiffer und der SC-GmbH in Betracht. Ziel war eine gemeinsame Nutzung der Projektergebnisse, was nicht die Übertragung sämtlichen Rechte an den Entwicklungen bzw. Erfindungen auf die SC-GmbH beinhaltet. Mit der Zustimmung zur Patentanmeldung durch die ~~Firmen~~ Firma (Firma) hat Pfeiffer seinen Erfindungsanteil an dieser Chemie AG abgetreten. Es ist ein Vergütungsanspruch ab freier Erfinder entstanden, weiter steht ihm ein Nutzungsrecht aus Vertrag zu.

b) Grüßen ist Geschäftsführer der SC-GmbH. Auf ihn sind die Vorschriften des ArbEG nicht anwendbar. Die Erfindungsanteile von Grüßen können durch eine in seinem Geschäftsführer-Vertrag vereinbarte Regelung auf die SC-GmbH übergegangen sein. Gemäß Vertrag stehen (seine) Erfindungen der Chemie AG zu. Die rechtmäßige Regelung unterliegt nicht der Inhaltskontrolle aus §§ 22, 23 ArbEG und ist auch nicht aus § 188 BGB nichtig, insoweit also wirksam. Der Erfindungsanteil von Grüßen ist auf die Chemie AG und von dieser auf die Patentanmeldung SC GmbH übergegangen. Grüßen hat neben dem Anspruch auf Erfinderrennung einen Anspruch auf eine Vergütung als freier Erfinder, sofern im Vertrag nichts

16/13

Gegenliege vereinbart worden ist (vgl. BGH
"Kollaudierungsprinzip").

c) Die Warvermix - Gmbh ist neue Arbeitgeberin
des Erfinders Grubel. Nach ArbEG sind
Erfindungen, die während der Dauer der Arbeits-
verhältnisse von einem Arbeitnehmer gemacht
worden (§ 4 ArbEG) meldepflichtig. Da
Erfindung hat Grubel während seiner Tätigkeit
als Geschäftsführer getätigter und per Vertrag
auf die Chemie Co übertragen. Seine Erfindung
ist keine Dienst erfundung (§ 4 II ArbEG),
welche der Arbeitnehmer früher gemäß § 5 I
ArbEG melden und die Warvermix GmbH
nach §§ 6 I, II ArbEG in Anspruch nehmen
könnte. Die Warvermix - Gmbh hat freienlei-
recht an der Erfindung, sondern kann
allerfalls eine Lizenz bei der Killug SE als
neue Patentinhaberin nehmen.

d) Klug ist Arbeitnehmer der St - Gmbh. Auf
ihm ab Erfunden ist das Arztlab auszuüben.
§§ 1, 2 ArbEG. Die Erfindung liegt im Bereich
der Schwimmbedienhilfen, also im ^{arbeits-}
Bereich des Arbeitnehmers. Die Erfindung von
Klug ist eine Dienst erfundung (§ 4 II ArbEG).
Ob eine ordnungsgemäße Nutzung zu § 5 I ArbEG
vorliegt, kann darüber nicht Gelen, da die Frist
zur Anspruchnahme ^{§ 6 I ArbEG} späteren mit Einreichen

der Patentanmeldung am 01.09.2005 in Goya geübt wurde (vgl. BGH i. Haftrichter). Die Erfindung ist durch den Geschäftsführer ~~François~~ Grüber, der nach § 35 I EGBGB die SC-GmbH gründlich und aufgenuinehrlich vertritt, urheberlich und - unterstellt rechtzeitig - in Anspruch genommen werden.

§ 6 I AbsEG. Da Befindungsrechte von Klug ist nach § 7 I AbsEG auf die SC-GmbH übergegangen. Klug hat aus § 9 I AbsEG einen Anspruch auf angemessene Vergütung.

Vergütung nach § 14 II
Arbeit für Nachahmld

e) Die Killugs Research ist Verarbeiterin der Killugs SE, an welche die SC-GmbH ihren Geschäftsanteil betreffend Schwindelbekämpfenden Verkauf hat; als Verarbeiter hat die Killugs Research keine Rechte an der Erfindung, sofern die Killugs SE in diese nicht übertragen hat.

f) Die Killugs SE ist Rechtsnachfolgerin der SC-GmbH und steht in dieser Stellung als Patentanmelderin ein, § 30 II PatG. Hierarchisch der Vergütungsanspruchs gegenüber Klug ist sie Schuldin aus § 6Bd 368. Die Killugs SE könnte ist berechtigt, das Patentanmeldeverfahren nach eigenen Erkenntnissen zu führen und die Anmeldung am 15.09.2008 zurückzunehmen.

13/13

2) Pfeiffer kann keine eigene Patentanmeldung öffnen, da die EP-Anmeldung von Cillebs SE mit Zeitung vom 01.08.2005 patentwidrig erlangten wurde. Er könnte die Cillebs SE zur Abgabe einer Tschungabklärung bittendlich die von ihm entwickelten Chemikale und Verfahren und das Profonverfahren nach Bekanntgabe der abgelehnten Anmeldung pfeifen.

Die Errichtung der Erfindung wird in einem EP-Patent der Cillebs SE nicht geschützt, kann aber noch Stütze von Pfeiffer in vollen Umfang gewist werden. Eine Lizenz aus ZusammenPatentrechte Pfeiffer nicht vor.

arbeitsvertrag mit

Pfeiffer und SE-GmbH

→ durch Verkauf

nicht beweist