



Teil I

Frage 1 - Veröffentlichung der DE Y

Veröffentlichung einer Patentanmeldung erfolgt nach § 32 I iVm § 31 II PatG 18 Monate nach AT/PT

- Außer die Anmeldung betrifft ein Staatsgeheimnis: Veröffentlichung unterbleibt nach § 50 I PatG

- Nur anhängige Anmeldung können offengelegt werden, außer die Anmeldung wird nach dem Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung zurückgenommen, zurückgewiesen (etwa wegen nicht Beseitigung von Mängeln in der Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42 III) oder gilt als zurückgenommen § 32 IV PatG;
- Abschluss der technischen Vorbereitungen etwa 12 Wochen vor Ausgabetag (Schulte § 32 Rd 11)
 - ➔ Hier wird die innere Priorität in Anspruch genommen,
 - ➔ alle Prio-Erfordernisse erfüllt
 - ➔ damit gilt sie nach § 40 V PatG als zurückgenommen → Veröffentlichung unterbleibt

Erfolgt keine Veröffentlichung, ist Akteneinsicht nur nach § 31 I PatG auf Antrag möglich, wenn berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird

- ➔ Berechtigtes Interesse hier: Abmahnung: die Überprüfung der ursprünglichen Offenbarung, welche für die Inanspruchnahme der Priorität maßgeblich ist, um eine mögliche Erweiterung des Gegenstands zu beurteilen
- ➔ Glaubhaftmachung § 294 ZPO ausreichend ist eidesstattliche Versicherung oder Vorlage Abmahnschreiben: Zeugenvernahme könnte aber für die Glaubhaftmachung des berechtigten Interesses verwendet werden

Frage 2 – Reaktion auf Abmahnung/ Verletzungssituation/Vorgehen gegen Patent

Situation: Patent DE X: Erteilt am 15.März 17

- Aufsitzrasenmäßer (M1) + 8-Zylinder Rennmotor (M2) (Zeitrang: PT 15.Juli 11)
- Raupenantrieb (M3) (Zeitrang: AT 15.März 12): Gegenstand aus Merkmal M1 bis M3: Zeitrang AT

Veröffentlichung der Haircut GmbH

- 2010: Vertrieb von Super-Cutter 1000: Aufsitzrasenmäßer (M1)+ 8-Zylinder Rennmotor (M2)
- Eintragung GbrM: AT: 2. August 11; SdT am 17.Oktober 12: Aufsitzrasenmäher + 8-Zylinder Rennmotor + Raupenantrieb (M3)
- Februar 2017: Vorstellung auf Rennen in DE: Super-Cutter 2000: + Raupenantrieb

Reaktion auf Abmahnung:

Knatter könnte gegen Haircut Anspruch auf Unterlassung aus §§ 139 I iVm 9 Nr. 1 PatG haben

- a) Aktivlegitimation: Vermutung nach § 7 I PatG
- b) Passivlegitimation: Verletzer: Haircut hat Tatherrschaft über SV

Lösungsskizze: I / 2018 praktische Prüfungsaufgabe

- c) Bestehendes Recht: Wirkung des Patents ab Veröffentlichung der Erteilung im Patentblatt nach § 58 I: Patent erteilt ab 15. März 17
- d) Eingriff
- a. Eingriff in Schutzbereich nach § 14 PatG durch Ansprüche (vermutlich M1 bis M3): Super-Cutter 2000 weist Merkmale M1 bis M3 auf
 - b. Verletzungshandlung:
 - Herstellen des Super-Cutter 2000: Anfang 17 → andauernd?
 - Anbieten: Der rein wirtschaftlich zu verstehende Begriff des Anbietens umfasst jede im Inland begangene Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungswert den patentgemäßen Gegenstand der Nachfrage in äußerlich wahrnehmbarer Weise zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt.
 - Anbieten auf Cutting-Edge-Rennen ist Anbieten iSd § 9 Nr. 1 PatG; zu diesem Zeitpunkt Februar 17 war Patent aber noch nicht erteilt
 - vor Erteilung nur Entschädigungsanspruch nach § 33 I PatG
 - Anspruch auf Beseitigung besteht auch dann, wenn Zuwiderhandlung erstmalig droht § 139 I S2 PatG
 - e) Rechtswidrigkeit (ohne Zustimmung)
 - f) Erstbegehungsgefahr durch Vorstellung auf Rennen im Februar 17 begründet
 - g) Einrede:

Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG durch Idee des Raupenantriebs 2011

- Zeitpunkt: vor AT bzw. PT
 - Hier vor AT, da Priorität für DEY Gegenstand aus M1 bis M3 nicht hält: Gegenstand M1 bis M3 hat Zeitrang des AT
 - Benutzung nach § 12 PatG: liegt nicht vor
 - Veranstaltung iSd § 12 PatG: Maßnahmen, die bestimmungsgemäß der Ausführung der Erfindung dienen und den ernstlichen Willen einer alsbaldigen Benutzung der Erfindung erkennen lassen:
 - Idee im Jahr 2011 für Aufsitzrasenmäher mit Raupenantrieb: Fertigungsaufwand war zu hoch, von Weiterverfolgung wurde zunächst abgesehen
 - Schutzrechtsanmeldung durch Gebrauchsmuster am 2. August 11
- Ernsthaftigkeit zur alsbaldigen Benutzung fehlt hier? (Schulte § 12 Rd: 15)
- Aber: Vorbenutzungsrecht kann auch durch Schutzrechtsanmeldung begründet werden, wenn während des Bestehens des Gebrauchsmusters eine gewerbliche Nutzung aufgenommen oder Veranstaltungen getroffen wurden (Engels Rd. 549a)
 - Durch Vorstellung auf Rennen im Februar 17 wurde Veranstaltung iSd § 12 PatG zur alsbaldigen Benutzung der Erfindung getroffen
 - (Vgl. § 14 GebrMG:)
 - Bestehen des Gebrauchsmusters während der Veranstaltung 17
 - Nach § 23 GebrMG sind Aufrechterhaltungsgebühren zu zahlen: Hier: Fälligkeit der ersten Aufrechterhaltungsgebühr für vierte bis sechste Jahr: 31. August 14 (wurde laut SV gezahlt)

Lösungsskizze: I / 2018 praktische Prüfungsaufgabe

→ GbrM ist bis zum 28. Februar 18 in Kraft nach § 7 I PatKostG (bis Ablauf der Frist zur Zahlung mit Verspätungszahlung; Schulte PatKostG §7 Rd 6)

→ Vorbenutzungsrecht Entstanden

Fazit: kein Anspruch der Knatter gegen Haircut auf Beseitigung/Unterlassung nach §§ 139 I iVm 9 Nr. 1 PatG

Vorgehen gegen Patent

- Einspruch
 - o Frist nach § 59 I PatG: neun Monate ab Veröffentlichung der Erteilung: 15. März 17 bis 15. Dezember 17 → abgelaufen
- Nichtigkeitsklage nach § 81 PatG möglich
 - o Unwirksamkeit der Prioritätsbeanspruchung kein Nichtigkeitsgrund nach § 22 Pat → führt aber zur Verschiebung des Zeitrangs des Gegenstands M1 bis M3
 - o Nichtigkeitsgrund nach §§ 22 I iVm 21 I Nr. 1 PatG:
 - Stand der Technik nach § 3 PatG:
 - Vorbenutzung im Jahr 2011: scheinbar nur innerbetriebliche Entwicklungsidee der Haircut: nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
 - Gebrauchsmusteranmeldung: kein SdT nach § 3 II PatG; Veröffentlichung des GebM am 27. Oktober 12 und damit nach dem AT des Patents (15. März 12)

Fazit: Kein Vorgehen gegen Patent möglich

Verletzungssituation:

- Gebrauchsmuster kann durch Zahlung der siebten bis achten Aufrechterhaltungsgebühr nach § 23 II GebrMG iVm § 7 I PatKostG unter zusätzlicher Zahlung des Verspätungszuschlags bis zum 28. Februar 18 Aufrecht erhalten werden (heute ist der 1. Februar 18: Zahlung daher noch möglich)
- Nach § 14 GebrMG entsteht eine Abhängigkeit des Patents, da dieses aufgrund unwirksamer Prio-Beanspruchung für Gegenstand aus M1 – M3 jünger ist
 - Recht aus Patent darf ohne Erlaubnis des Inhabers des GebrM nicht ausgeübt werden

Fazit: Haircut verletzt aufgrund Vorbenutzungsrecht das Patent nicht; vielmehr verletzt Knatter, wenn Rasenmäher von ihnen iSd § 11 GebrMG benutzt wird

Frage 3: Rennsportszene

- Laufzeit des GebrM bis 31. August 2021
- Während Laufzeit GbrM: Solange Gebrauchsmuster besteht, kann Haircut Lizenz vergeben, ohne, dass Haircut ein Verbotensrecht hat;
- Nach Ablauf der Schutzdauer des GebrM nach § 12 I GebrMG besteht nur für Knatter ein Vorbenutzungsrecht, welches nach § 12 PatG nicht lizenzierbar ist

Lösungsskizze: I / 2018 praktische Prüfungsaufgabe

Fazit: vor Ablauf GebM kann Haircut an Rennsportszene lizenzieren; nach Ablauf kann Knatter der Rennsportszene verbieten → Lizenzvereinbarung, welche Situation vor und nach Ablauf des GebM regelt; etwa bekommt Knatter vor Ablauf Lizenz und lizenziert nach Ablauf zu günstigen Kondition an Rennsportszene

Frage 4: Mandantenschreiben erhalten am 5. März 18

- Das Gebrauchsmuster kann durch Zahlung eines Verspätungszuschlags nicht mehr aufrecht erhalten werden → keine Möglichkeit Lizenzen an weitere Rennsport-Rasenmäher-Fahrer abzugeben
- Aber: Knatter hat noch ein Vorbenutzungsrecht nach § 13 GbrMG iVm § 12 PatG, da das Gebrauchsmuster zur Zeit der ernsthaften Veranstaltung zur Benutzung iSd § 12 PatG noch in Kraft war
- Vielmehr kann Haircut durch erteiltes Patent ein Anbieten, Herstellen, .. von Rasenmäher mit Raupenantrieb verbieten

Fazit: nur Haircut kann den Rasenmäher benutzen, Rennsportszene nur durch Lizenzvereinbarung mit Knatter

Alternatives Vorgehen

- Rechtsgültiges Patent DE-X + (Einspruch nicht mehr möglich)
 - Gegenstand des Patents nach §9 und § 14 PatG: M1 bis M3 (Zeitrang s.o.)
- Angriffsmöglichkeiten?
 - DE-Y: nicht Veröffentlicht
 - SC 1000: nur neuheitsschädlich gegen Prio-Dokument
 - SD 2000: nur intern veröffentlicht; 2017 auf Rennen zu spät
 - GbrM: erst ab 27.10.12 SdT
- Verletzung SC 2000 gegenüber DE-X +
→ damit Verbotungsrecht des Knatter
- Recht aus GbrM aus § 14 GbrMG
 - älterer Zeitrang, das aber erst nach AT des Patent veröffentlicht +
 - DE-X muss in Schutzbereich des älteren Rechts eingreifen +
- Besteht GbrM noch?
 - Verlängerungsgebühr noch zahlbar mit Zuschlag bis 28.Feb 18 +
- älteres Recht nach § 14: Abmahnung unberechtigt

Rennsportszene:

- nach § 11 PatG: Ausstellung auf Leistungsschau rein privat
- nach § 13 III GebM iVm § 12 PatG: Vorbenutzungsrecht besteht auch nach dem Ablauf des Gebrauchsmusters weiter (BGH I a ZB 19/65 UHF-Empfänger II; GRUR 1967, 482):
"Die nachträgliche Eintragung kann aber nach der Entscheidung, zumindest insoweit Bedeutung gewinnen, als der ältere Gebrauchsmusteranmelder ein Vorbenutzungsrecht auch dann geltend machen kann, wenn er mit der Benutzung (oder mit Veranstaltungen zur Benutzung) erst nach der

Lösungsskizze: I / 2018 praktische Prüfungsaufgabe

Anmeldung des jüngeren Patents (noch innerhalb der seit seiner eigenen Anmeldung laufenden Sechsjahresfrist) begonnen hat."

Frage 4

Begründung des Vorbenutzungsrechts, wenn während der Laufzeit des Gebrauchsmuster eine ernsthafte Veranstaltung zur Benutzung getroffen wurde; im Vorbenutzungsrecht ist dann auch die Lieferung an die Rennsportszene beinhaltet; Rennsportszene kann somit auch nach Ablauf des Gebrauchsmuster „gerettet“ werden

Teil II

Vergütungsanspruch aus Erfindungsmeldung 1 – Vgl Urteil: BGH X ZR 64/15 - Lichtschutzfolie

Dazu müsste das ArbEG anwendbar sein sowie der Arbeitnehmer die Erfindung in Anspruch genommen haben; Vorüberlegung, welche Fassung des ArbEG anzuwenden wäre

- Anwendbares Recht nach § 43 III ArbEG für Erfindungsmeldungen vor dem 1. Oktober 09
 - o Meldung von F. Zinn am 1. April 2009 an mehrere Kollegen in Mail
 - Meldung erfolgt vor dem 1. Oktober 09, daher muss die Meldung den Erfordernissen des ArbEG a.F. genügen:
 - Nach § 5 I ArbEG a.F. muss Dienstervindung schriftlich iSd § 126 I BGB
→ Meldung erfolgt nur in Textform nach § 126b BGB
 - Zudem muss Meldung an den Arbeitgeber erfolgen: Arbeitgeber ist BB2S GmbH und damit vertreten durch ihre Geschäftsführer nach § 35 I GmbHG; zur Entgegennahme sind neben den Geschäftsführern zudem durch den Arbeitgeber nach § 167 BGB bevollmächtigte Personen befugt
→ Meldung erfolgt „an Kollegen“ damit nicht an Arbeitgeber
→ keine Erfindungsmeldung nach § 5 ArbEG a.F.
 - o Meldung von F. Zinn am 30. April 2009 auf Verlangen der BB2S GmbH
 - mit Unterschrift: Erfüllung der Schriftform nach § 126 I BGB
 - an Rechtsabteilung der BB2G GmbH: vermutlich ist Rechtsabteilung bevollmächtigt
→ ordnungsgemäße Erfindungsmeldung nach § 5 ArbEG a.F.
- ABER:
 - Arbeitgeber kann nach § 5 III ArbEG a.F. nur Ergänzungen der Erfindungsmeldungen iSd § 5 II ArbEG a.F. nachfordern, welche inhaltlicher Ergänzungen bedürfen, nicht aber Formmängel aufweisen
 - nach BGH Haftetikett wäre es eine treuwidrige Förmelerei, wenn Arbeitgeber auf die Einhaltung der Form bestehen würde, obwohl ihm die notwendigen Inhalte vorliegen
- o ordnungsgemäße Meldung könnte daher schon durch den Anmeldungstext vom 21. April 2009 fingiert werden: nach BGH Haftetikett ist ausreichend, wenn in einer der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbar fingierten Form dokumentiert ist, dass AG das Wissen und die Erkenntnismöglichkeit hat, die ihm durch die Meldung vermittelt

Lösungsskizze: I / 2018 praktische Prüfungsaufgabe

werden müssen; dies ist jedenfalls mit einer Patentanmeldung durch den AG erfüllt, wenn

- Erfindungsgegenstand vollständig angemeldet wurde
- Alle Erfinder objektiv richtig benannt sind: Frau Zinn ist als einzige Erfinderin richtig benannt
- Und ein gewisses Maß an Zuverlässigkeit erreicht ist (nach BGH X ZR 64/15 Lichtschutzfolie: erst mit der Patentanmeldung wird die ordnungsgemäße Meldung fingiert, da durch die bloße Ausarbeitung noch nicht das geforderte Maß an Zuverlässigkeit erreicht ist)
- erneute Erfindungsmeldung von F. Zinn am 30. April 2009 könnte nach § 5 ArbEG a.F. erneut die Frist zur Inanspruchnahme auslösen
 - Sollte mit der erneuten Erfindungsmeldung vom 30. April 2009 eine erneute Anbietung der Erfindung des Arbeitnehmers an Arbeitgebers liegen, müssten besondere Anhaltspunkte vorliegen, dass der Arbeitgeber die bereits erlangte Position der Aussicht auf die Rechte an der Erfindung aufgeben will: (BGH X ZR 64/15 Lichtschutzfolie): derartige Anhaltspunkte liegen hier nicht vor

→ Damit ist für EM 1, welche als am 28. April 2009 gemeldet gilt, altes Recht anwendbar

- Anwendbarkeit des ArbEG a.F.
 - Erfindung eines Arbeitnehmers nach § 1 ArbEG a.F.: Frau Zinn ist seit 1. Januar 2008 bei der BB2S GmbH als Leiterin F & E beschäftigt
 - Erfindung nach § 2 ArbEG a.F.: patentfähig, wird laut SV angemeldet und erteilt
 - Dienstleistungserfindung nach § 4 ArbEG a.F.: Zinn entwickelt neue Materialien für Brillen und Beschichtung für Gläser: Obliegenheitserfindung
- Inanspruchnahme durch BB2S GmbH
 - Nach § 6 II ArbEG a.F.: bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung: ordnungsgemäße Meldung gilt als erfüllt am 28. April 2009 → Frist für Inanspruchnahme endet nach §§ 187, 188 ff BGB am 28. August 2009 (Freitag): unbeschränkte Inanspruchnahme erfolgte am 30. August 2009, damit zu spät

→ Damit ist Inanspruchnahme nicht innerhalb der Frist nach § 6 II S2 ArbEG a.F. erfolgt

- Dienstleistungserfindung ist nicht in Anspruch genommen worden
- Rechte an der Dienstleistungserfindung sind nicht nach § 7 I ArbEG a.F. auf AG übergegangen
- Ein Vergütungsanspruch ist damit nach § 9 I ArbEG a.F. nicht entstanden
- Die Rechte an der Erfindung liegen damit nach § 6 S1 PatG bei Frau Zinn
- Verfügungsbefugnis über Patente siehe unten

An dem europäischen Patent ist Frau Zinn Mitinhaberin iS einer Bruchteilsgemeinschaft (siehe unten über Verfügungsbefugnis)

→ Ansprüche der F. Zinn gegen BB2S GmbH

- Bereicherungsansprüche nach § 812 BGB aufgrund der Benutzung der Erfindung durch BB2S

Lösungsskizze: I / 2018 praktische Prüfungsaufgabe

- Schadenersatzansprüche nach §§ 280, 611a BGB aufgrund Verletzung der Informationspflicht aus Dienstverhältnis: AG hätte AN über die Möglichkeit im Ausland - außer EP – Schutzrechte anmelden zu können, informieren müssen
- eventuell Verletzung der Nebenpflicht: §§ 280 I, 241 II BGB: Untergang der Prio ohne Anbieten der Frau Zinn
- *Ausgleichsanspruch der Zinn gegen BB2S GmbH wegen Verwertung des europäischen Patents nach § 745 II BGB, da Frau Zinn hier Miterfinderin ist:*
 - o *Kommt auch dann in Betracht, wenn das gemeinschaftliche Recht der Miterfinder auf ein technisches Schutzrecht nicht zu einem gemeinschaftlichen Recht am Schutzrecht geführt hat (BGH X ZR 165/04, Zylinderrohr).*
 - o *Besteht erst ab dem Zeitpunkt, ab dem der Ausgleichsanspruch geltend gemacht wird (BGHX ZR 152/03 Gummielastische Masse II)*
 - o *Wenn dies der Billigkeit entspricht: Benutzende zieht aus der Verwertung Gebrauchsvorteile, welche seinen Anteil an der Erfindung übertreffen; damit abhängig von*
 - *Größe des Erfindungsanteils, der den Teilhabern zusteht*
 - *Umfang der jeweiligen Erfindungsnutzung*
 - *Zudem sind Gründe zu berücksichtigen, aus denen Anspruchsteller von einer eigenen Nutzung abgesehen hat (BGH – X ZR 85/14 Sektionaltor II)*

„Billigkeit kann auch von den Umständen abhängen, warum der andere Teil von eigener Nutzung abgesehen hat „Wenn die Möglichkeiten der einzelnen Mitberechtigten zur Nutzung der Erfindung schon aus strukturellen Gründen, etwa aufgrund ihres angestammten Betätigungsfelds oder der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen, grundlegend unterschiedlich sind, wird es in der Regel allerdings naheliegen, eine Ausgleichspflicht desjenigen Mitberechtigten zu bejahen, der von der Erfindung durch eigene Produktions- oder Vertriebstätigkeit in erheblichem Umfang Gebrauch macht. In solchen Fällen braucht der andere Mitberechtigte, der nicht über vergleichbare Erfahrung oder Ressourcen verfügt, etwa ein Einzelerfinder, der die ihm zustehenden Rechte typischerweise durch Vergabe von Nutzungsrechten nutzt, grundsätzlich nicht näher zu den Gründen vorzutragen, aus denen er auch für das in Streit stehende Schutzrecht von einer anderweitigen Verwertung abgesehen hat.“

Erfinder könnte aber seinen Anteil in der Vergangenheit nicht verwerten, da er nicht wusste, dass die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber nicht wirksam war

Anders bei einem nicht nutzenden Mitberechtigtem, der in einem Wettbewerbsverhältnis zu dem anderen Mitberechtigten steht: muss darlegen, warum ihm eine Erfindungsnutzung nicht möglich war; grundsätzlich wird erwartet, dass jeder die Erfindung selbst nutzt und das unternehmerische Risiko trägt (OLG Düsseldorf A. I-2 U 91/13 Sektionaltor III)
- *Schadenersatz nach 823 I BGB, da er das den anderen Mitberechtigten zustehende Immaterialgüterrecht an der Erfindung verletzt (Sonstiges Recht iSd 823)*

Lösungsskizze: I / 2018 praktische Prüfungsaufgabe

Vergütungsanspruch aus Erfindungsmeldung 2

Dazu müsste das ArbEG anwendbar sein sowie der Arbeitnehmer die Erfindung in Anspruch genommen haben; Vorüberlegung, welche Fassung des ArbEG anzuwenden wäre

- Anwendbares Recht nach § 43 III ArbEG für Erfindungsmeldungen vor dem 1. Oktober 09
 - o Meldung von F. Zinn am 30. September 2009
 - o Meldung erfolgt vor dem 1. Oktober 09, daher müssen Vorschriften nach ArbEG a.F. erfüllt sein:
 - Nach § 5 I ArbEG a.F. muss Dienstleistung schriftlich iSd § 126 I BGB erfolgen → unterschriebene Meldung
 - Sowie an den Arbeitgeber erfolgen: Arbeitgeber ist BB2S GmbH: damit vertreten durch ihre Geschäftsführer nach § 35 I GmbHG; zur Entgegennahme sind zudem durch den Arbeitgeber nach § 167 BGB bevollmächtigte Personen befugt
 - an Rechtsabteilung der BB2G GmbH: vermutlich ist Rechtsabteilung bevollmächtigt
 - ordnungsgemäße Erfindungsmeldung am 30. September 2009
 - Damit ist alte Fassung des ArbEG anzuwenden nach § 43 III ArbEG
- Anwendbarkeit des ArbEG a.F. (s.o.)
 - o Erfindung eines Arbeitnehmers nach § 1 ArbEG a.F.: Frau Zinn ist seit 1. Januar 2008 bei der BB2S GmbH als Leiterin F & E beschäftigt
 - o Erfindung nach § 2 ArbEG a.F.: patentfähig, wird laut SV angemeldet und erteilt
 - o Dienstleistung nach § 4 ArbEG a.F.: Zinn entwickelt neue Materialien für Brillen und Beschichtung für Gläser: Obliegenheitserfindung
- Meldungspflicht besteht auch bei einer Weiterentwicklung der Dienstleistung:
 - o Ist die zweite Dienstleistung eine eigenständige Erfindung, so kann der Arbeitnehmer die Erfindung uneingeschränkt in Anspruch nehmen; daraus kann aber kein Recht abgeleitet werden, auch die erste Erfindung in Anspruch nehmen zu können
 - o Ist die zweite Dienstleistung lediglich eine schöpferische Weiterentwicklung, muss es dem Arbeitgeber möglich sein, den Gegenstand der zweiten Meldung insgesamt in Anspruch nehmen zu können, dies darf aber nicht dazu führen, dass der Arbeitnehmer bereits erworbene Rechte an der frei gewordenen Erfindung verliert (BGH X ZR 64/15 Lichtschutzfolie)
 - Recht des Arbeitgebers zur Inanspruchnahme der Erfindung erstreckt sich nur auf eine Mitberechtigung in Höhe desjenigen Anteils, der dem Gegenstand der zweiten Meldung an der Erfindung insgesamt zukommt
- Inanspruchnahme durch BBS2 GmbH
 - o Nach § 6 II ArbEG a.F.: bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung am 30. September 2009 → Frist für Inanspruchnahme endet nach §§ 187, 188 ff BGB frühestens am 30. Januar 2010: unbeschränkte Inanspruchnahme erfolgte am 15. Oktober 2009: rechtzeitig

→ Inanspruchnahme nach § 6 II ArbEG a.F.

→ Damit ist Vergütungsanspruch nach § 9 I ArbEG a.F. dem Grunde nach entstanden

Lösungsskizze: I / 2018 praktische Prüfungsaufgabe

- Vergütungsanspruch der Höhe nach durch:
 - o Vereinbarung nach § 12 I ArbEG a.F.: keine Vereinbarung
 - o Festsetzung nach § 12 III ArbEG a.F.: Festsetzung ist nicht erfolgt
 - Nach § 12 III soll die Vergütung spätestens nach Ablauf von 3 Monaten nach Erteilung des Schutzrechts festgesetzt und gezahlt werden
 - Gegenstands der EM2 wurde in EP-Anmeldung aufgenommen, welche am 1. November 2012 erteilt wurde → bis zum 1. Februar 2013 hätte festgesetzt werden müssen
 - o Vergütungsanspruch der Höhe nach besteht aber ab Nutzung damit ab Juni 2017, da hier die Erfindung innerbetrieblich verwendet wurde
 - o Die Vergütung des AN kann mit Hilfe der Vergütungsrichtlinien nach § 11 ArbEG a.F. erfolgen
 - o Nach RL Nr. 33 ist $V = E \cdot A$
 - Für den Verwertungsfall der innerbetrieblichen Nutzung kann Erfindungswert nach 3 Methoden bestimmt werden
 - Lizenzanalogie: hier ist keine konkrete Lizenzanalogie möglich, eventuell abstrakte Lizenzanalogie, wenn vergleichbare Gegenstände lizenziert wurden
 - Schätzen, nur wenn andere Methoden nicht anwendbar sind
 - Hier bietet sich die Methode des betrieblichen Nutzens nach RL Nr. 12 an: erfassbarer betrieblicher Nutzen:
 - o 5% Einsparung der Herstellungskosten;
 - o Zudem muss der äußere Stand der Technik bestimmt werden, um den Nutzen von diesem zu bewerten (nichts im SV)
 - o Abziehen sind etwa kalkulatorische Zinsen, betriebsnotwendiger Gewinn, kalkulatorischer Unternehmerlohn: Umrechnungsfaktor ist üblicherweise 20 % (Erfindungswert * 0,2) [Bartenbach/Volz: Praxisleitfaden Rd 301]
 - Anteilfaktor:
 - a: Stellung der Aufgabe: 2 (Erfindung liegt im Aufgabenbereich der Zinn; bei Leitern der Entwicklung bedarf es keiner konkreten Aufgabenstellung; generelle Aufgabe ausreichend)
 - b: Lösung der Aufgabe: 2 (hat Hilfe durch Mitarbeiter, technische Hilfsmittel stehen vermutlich zur Verfügung)
 - c: Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb: 2 (oder 1) (Gruppe 2)
→ $A = 10 \%$
 - $V = \text{Erfindungswert (5\% Einsparung)} \cdot 0,2 \text{ (Umrechnungsfaktor)} \cdot 0,1 \cdot 0,5 \text{ (Erfinderanteil)} = 0,05 \%$ von der Einsparung
 - Vergütungsanspruch der Höhe nach besteht zumindest ab Juni 2017, da hier die Erfindung innerbetrieblich verwendet wurde
- o Für den Verwertungsfall des außerbetrieblichen Nutzens

Lösungsskizze: I / 2018 praktische Prüfungsaufgabe

- Nach RL Nr. 23 muss dem AG eine Frist gewährt werden, um durch Prüfung/Erprobung die Verwertbarkeit der Erfindung festzustellen
- Die Frist sollte nur in Ausnahmefällen 3 bis 5 Jahre nach der Erteilung übersteigen: hier Erteilung am 1. Nov. 2012 → heute Ende Januar 2018; Falls sich keine Verwertung ergibt, sollte Erfindung freigegeben werden oder ist doch ein Sperrpatent (zudem behauptet Zinn, dass Wettbewerber gehindert werden)
- Sperrpatent nach RL 21: ab dem 8 Jahr nach AT (ab dem 5 Jahr nach Erteilung) ist der Erfindungswert 640 Euro (Auslandsanmeldung 770) (der Erfindung [Bartenbach/Volz; 6. Auflage: Praxisleitfaden; 2014 Rd 310 und 311]
- Es gab keine Abdingung der Rechte des ArbEG gemäß § 22 nach Meldung der EM2 (bspw. Incentive-Vertrag)
 - Daher stehen Zinn Schadenersatzansprüche nach 280, 611a BGB iVm § 14 ArbEG a.F. zu; da Nachanmeldung im Ausland nicht mehr möglich, Prioritätsfrist sowie Frist zur Nationalisierung (30 Monate ab AT PCT-Anmeldung: 26. Oktober 12) sowie zur Regionalisierung (31 Monate: 26. November 12) abgelaufen;
 - Zudem stehen Zinn Schadenersatzanspruch nach § 823 II BGB iVm 14 II ArbEG a.F. : AG hat AN die Diensterfindung in den Ländern freizugeben und zu ermöglichen, in welchen er kein Schutzrecht erwerben will
 - Zudem Schadenersatzansprüche nach 280, 611a BGB iVm § 16 I ArbEG und § 823 II iVm Art. 16 I ArbEG wegen nicht Anbieten der Priorität

Verfügung über EM1

„Die Rechte an EM1 könnten nach §6 PatG bei Frau Zinn liegen.“

- Dann müsste Frau Zinn Erfinderin sein und die Rechte dürften nicht an einen Rechtsnachfolger übergegangen sein.
 - Frau Zinn ist lt. SV Erfinderin → somit liegen die Rechte auf ein Patent aus EM1 zunächst bei Frau Zinn
- Fraglich ist, ob die Rechte an EM1 auf einen Rechtsnachfolger übergegangen sind. Dies könnte die BB2S als AG sein. Dafür müsste die BB2S die Rechte erlangt haben. Dies könnte durch eine wirksame Inanspruchnahme nach dem ArbEG der Fall sein.
- Die Erfindung wurde nicht wirksam in Anspruch genommen (siehe oben), da IAN am 30.08.2009 ZU SPÄT ist

→ Rechte der EM1 liegen bei Frau Zinn

(à Anmeldung durch AG ist somit widerrechtlich (auch wenn Vindikation nicht mehr möglich ist))

Verfügung über EM2

„Die Rechte an EM2 könnten nach §6 S. 2 PatG bei Frau Zinn und Herrn Kupfer liegen“

Lösungsskizze: I / 2018 praktische Prüfungsaufgabe

- Nach §6 PatG steht das Recht auf das Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu.
- Dann müssten Z/K beide Erfinder sein: das ist der Fall – da beide die EM2 gemeinsam erfunden haben stehen die Rechte auf das Patent (zunächst) Z/K zu. Sie bilden dabei eine BTG nach §§741ff BGB
- Fraglich ist, ob das Recht auf EM2 auf einen Rechtsnachfolger übergegangen ist
- Dies könnte durch Verkauf (§§433, 453 BGB à hier NICHT vorliegend) oder durch Übergang mittels IAN nach §§ 6, 7ArbEG auf den AG geschehen sein.
- Fraglich ist, ob es zu einer solchen IAN gekommen ist: Inanspruchnahme der EM2 durch AG gegenüber Frau Zinn ist erfolgt (siehe oben)
- Fraglich ob sie auch gegenüber Herrn Kupfer in Anspruch genommen wurde: Fallunterscheidung (da SV nicht so viel hergibt):
 - o EM2 von Frau Zinn ermöglicht grundsätzlich, dass auch Miterfinder angegeben werden, somit würde die Meldung der EM2 durch Herrn Kupfer persönlich nicht mehr notwendig sein
- Fall 1 wäre dann:
 - o IAN durch AG ist nicht nur ggü. Frau Zinn (sondern implizit (ohne im SV angegeben zu sein) sondern auch ggü. Herrn Kupfer frist- und formgemäß erfolgt à dann hat AG alle Rechte aus EM2
- Fall 2 wäre dann:
 - o IAN durch AG ist NICHT explizit erfolgt – dann kann dieser sich NICHT auf Fehlen der ordnungsgemäßen Meldung durch Herrn Kupfer berufen, da bei Einreichung der DE 10 XXX 200 ja der Name von Herrn Kupfer angegeben war. Somit fingiert diese Anmeldung beim DPMA unter Nennung seines Namens die ordnungsgemäße Meldung zum Anmeldetag, denn dem AG waren alle relevanten Unterlagen bekannt;
→ die Frist zur IAN nach ArbEG aF läuft ab Einreichung der DE 10 XXX 200

→ damit hat AG nur den (50%?) Anteil von Frau Zinn wirksam in Anspruch genommen und damit nur daran die Rechte erworben
→ der (50%) Anteil von K ist frei geworden und die Rechte liegen bei Herrn Kupfer

Fazit zur EM2:

Der Anteil von Frau Zinn ist durch fristgerechte (und wohl auch formgerechte) IAN auf den AG übergegangen

→ Rechte auf Patent liegen sowohl (zu 50%?) nach §6PatG iVm §7 ArbEG bei Rechtsnachfolger = AG sowie zu (50% ?) bei Herrn Kupfer nach §6 PatG nicht

→ Somit bilden nun AG / Herr Kupfer eine BTG bezüglich EM2

Verfügung über EP-Anmeldung

die EP-Anmeldung beinhaltet nun beide Erfindungen (EM1 und EM2)

Anmelder der EP ist aber nur die BB2S, während Frau Zinn (eventuell Herr Kupfer) materiell Mitinhaber sind → somit fallen hier formelle und materielle Inhaberschaft auseinander

Lösungsskizze: I / 2018 praktische Prüfungsaufgabe

formell:

formell ist der Anmelder berechtigt (= BB2S = Arbeitgeber) – er könnte theoretisch alle Rechte aus dem Patent ggü. Dritten geltend machen und die aus dem EP-Patent validierten Schutzrechte (z.B. in DE) auch aufgeben – denn so ist die Registerlage

materiell:

sind die Inhaber der materiellen Rechte berechtigt – das sind hier wegen des „Mixes“ aus EM1 und EM2 in der EP-Anmeldung zumindest Frau Zinn (EM1) und die BB2S (EM2, Anteil Frau Zinn) – und ggf. Herr Kupfer

- jegliche Verfügung – zumindest über das DE-Schutzrecht aus dem EP-Patent – kann dann eigentlich nur durch gemeinsames Handeln erfolgen, soweit es z.B. die Aufgabe oder den Verkauf des SR geht
- bei der Nutzung darf jeder das SR selber nutzen
 - eine Grenze ist hier gemäß BGH Sektionaltor II/III dort gezogen, wo eines der Mitglieder der Bruchteilsgemeinschaft

(a) über einen signifikanten Anteil (hier: Frau Zinn mindestens 33%) verfügt und

(b) aus organisatorischen/wirtschaftlichen Gründen seinen Anteil nicht selber nutzen kann (Frau Zinn (und auch Herr Kupfer) sind Privatpersonen, die die Erfindung nicht selber wirtschaftlich nutzen können)

→ dann kann nach §745BGB ein angemessener Ausgleich gefordert werden (z.B. nach §745(1) BGB, falls eines der Mitglieder mehr als die Hälfte der Stimmrechte hält und so die Verteilung des Nutzens bestimmen kann – oder nach §745(2) BGB nach billigem Ermessen) – evt. ist hier auch noch BGH „Gummielastische Masse“ einzubeziehen

Hat sich BB2S an Gesetze gehalten?

bei EM2: Art. 12, 14, 15 (keine Mitteilung der Abschriften der Anmeldeunterlagen, ..), 16 verletzt

bei EM1: hat sich nicht an Gesetz gehalten