



Patentanwaltsprüfung III / 2011, Eignungsprüfung
Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine Aufgabe aus dem Recht der
Arbeitnehmererfindungen

Bestehend aus drei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I

Findig war vom 1. Januar 2007 bis zum 31. März 2010 bei der Formstück-Produktions GmbH, die dann in die Formteil GmbH umgewandelt wurde, als Projektingenieur angestellt und ist nunmehr Geschäftsführer der Firma Stahlbau GmbH.

Findig meldete am 30. Oktober 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt im eigenen Namen ein Patent betreffend ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von dreidimensional ausgeprägten Formteilen an und benannte sich als Erfinder. Auf die mit Wirkung vom 8. Dezember 2010 auf die Meyer-GmbH übertragene Anmeldung wurde dieser das Patent 103 24 735 erteilt.

Findig hat im Oktober 2008 dem Geschäftsführer der Formstück-Produktions GmbH mündlich die "Initial-Idee" mitgeteilt, bei der Herstellung von Formteilen aus Fasermaterialien die eingesetzten Faser-Schaumstoffgemische nicht wie bisher einzuschütten, sondern im Einblasverfahren so zwischen den Bestandteilen der Werkzeugform zu verteilen, dass sich beim anschließenden Verpressen ein Formteil im gewünschten Dickenprofil herstellen lässt. Weiterhin hat er drei Zwischenberichte und einen Abschlussbericht über den Verlauf und die Ergebnisse seiner daraufhin im Auftrag der Formstück-Produktions GmbH durchgeführten weiteren Forschungen dem Geschäftsführer per E-Mail übersandt. Diese Forschungen haben letztlich zum Gegenstand des Patents 103 24 735 geführt. Außerdem hielt Findig auf einem "Technologiemeeeting" der Unternehmensgruppe seiner damaligen Arbeitgeberin einen Vortrag, über die Ergebnisse seiner Entwicklungstätigkeit, wobei er jedoch

nicht auf die konkrete Lehre der Erfindung einging. Nach diesem Vortrag sagte der Geschäftsführer der Formstück-Produktions GmbH zu Findig, eigentlich könne man wohl mit den Untersuchungsergebnissen wenig anfangen.

Die Formteil GmbH macht in einem umfangreichen Schriftwechsel mit Findig und der Meyer-GmbH geltend, den Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen liege eine Diensterfindung des Findig zugrunde, deren Inanspruchnahme sie - die Formteil GmbH - nunmehr per E-Mail erklärt. Die Frist zur Inanspruchnahme der Diensterfindung habe mangels formgemäßer Erfindungsmeldung nicht zu laufen begonnen. Die Mitteilungen per E-Mail seien lediglich als formlose Sachstandsmitteilungen anzusehen. Dies gelte ebenso für die Vorstellung der Forschungsarbeit in einem internen Vortrag. Weiterhin sei die Erfindungsmeldung nicht der Formteil GmbH gegenüber erfolgt, die nun Ansprüche geltend mache. Wenn man aber trotzdem eine ordnungsgemäße Meldung unterstelle, seien die Wirkungen der Inanspruchnahme bereits eingetreten, so dass es einer ausdrücklichen Inanspruchnahme gar nicht bedürft habe.

Die Formteil GmbH nimmt die Meyer-GmbH auf Übertragung des Patents 103 24 735 in Anspruch. Im Übrigen begehrt sie Auskunft über die mit dem Patent erzielten Erträge, um eventuelle Ansprüche auf die Herausgabe von Nutzungen geltend machen.

Findig, der den Sachverhalt nicht bestreitet und sowohl der Formteil GmbH als auch der Meyer-GmbH alle Unterlagen offenbart hat, meint, die Formteil GmbH habe die Erfindung nicht innerhalb der gesetzlichen Frist in Anspruch genommen, sondern nach seinem Vortrag über die Entwicklungstätigkeit die Erfindung ausdrücklich freigegeben. In der Mitteilung der "Initial-Idee", den E-Mails sowie dem Vortrag lägen bereits Erfindungsmeldungen. Einer förmlichen Erfindungsmeldung habe es bei der gegebenen Sachlage auch gar nicht bedürft. Weiterhin sei nunmehrige Inhaberin des Patents die Meyer-GmbH, die das Patent gutgläubig erworben habe. Außerdem gehe der Antrag auf Übertragung des Patents schon deshalb ins Leere, weil dieses in Fall einer ordnungsgemäß gemeldeten Diensterfindung nicht übertragen werden müsse.

Prüfen Sie die Sach- und Rechtslage unter Berücksichtigung sämtlicher aufgeworfenen Probleme. Erörtern Sie hierbei, inwieweit es für die Lösung des Falles entscheidend ist, ob die maßgeblichen Ereignisse vor oder nach dem 1. Oktober 2009 liegen?

Teil II

Die Formteil GmbH erklärt weiterhin, ihr Geschäftsführer habe in einem privaten Gespräch mit einem früheren Mitarbeiter erfahren, dass Findig Hobbyerfinder sei und während seiner Betriebszugehörigkeit in seiner Freizeit ein Verfahren zur automatischen Entleerung von Honiggläsern erfunden habe. Der Geschäftsführer rügt nun, dass Findig diese Erfindung hätte melden müssen und behält sich vor, auch diese Erfindung in Anspruch zu nehmen.

Teil III

Findig ist seit seinem Ausscheiden aus der Formteil GmbH als Geschäftsführer der Firma Stahlbau GmbH tätig. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat er außerdem eine wissenschaftliche und technische Beratungsfunktion in der Entwicklungsabteilung. Er hat eine neuartige Stahllegierung entwickelt und die Erfindung auf die Stahlbau GmbH übertragen.

Eine Vergütungsregelung für derartige Fälle ist weder in seinem Dienstvertrag als Geschäftsführer noch einzelvertraglich getroffen worden.

Da nunmehr die Produktion der fraglichen Legierung aufgenommen worden ist, interessiert er sich dafür, ob und inwieweit er einen Vergütungsanspruch gegen die Stahlbau GmbH hat. Er überlegt, ob eventuell die Grundsätze für Arbeitnehmererfindungen - gegebenenfalls entsprechend - angewendet werden kann oder ob andere Anspruchs- und Bemessungsgrundlagen gelten. Weiterhin überlegt er, ob für die Bemessung der Vergütung und die gesetzliche Anspruchsgrundlage

vielleicht auch Funktion als wissenschaftlicher und technischer Berater der Entwicklungsabteilung eine Rolle spielen könnten.

Prüfen Sie die Sach- und Rechtslage unter Berücksichtigung sämtlicher aufgeworfenen Probleme. Erläutern Sie - gegebenenfalls auch hilfsweise -, nach welchen Kriterien die Vergütung zu berechnen wäre, wenn die Grundsätze für Arbeitnehmererfindungen zur Anwendung kämen.