Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2018

Prüfungsaufgabe gem.§ 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 PatAnwAPrV

Rechtspraxis 2

Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Sachverhalt:

Sie sind Patentanwalt Henri-Georges C. und erhalten heute ein Einschreiben von Ihrem Freund Yves M., einem ehemaligen Angestellten der „Lohn der Angst AG“, einem Düsseldorfer Konzern, der Explosivstoffe und Sprengstoffmischungen herstellt:

„Lieber Henri.,
ich schreibe Dir aus meinem Urlaub in Las Piedras, einem zauberhaften südamerikanischen Dorf. Da ich noch einige Zeit mit Recherchen zur Geschichte der Erdölförderung und der mit ihr verbundenen Katastrophen in dieser Region befasst bin, bitte ich Dich, meine Fragen per Einschreiben zu beantworten.

Wie Du weißt, war ich vor meinem Ausscheiden im Jahr 2016 jahrelang bei der „Lohn der Angst AG“ (LdAAG) beschäftigt und habe dort auch einige Erfindungen gemacht. Ich habe nun das Gefühl, dass mir Informationen oder gar Vergütung vorenthalten werden.

Eine meiner größten Erfindungen, die „LdA 1953“, wurde nach ordnungsgemäßer Meldung und Inanspruchnahme 2010 zum Patent angemeldet und 2012 in EP und US erteilt. Diese Erfindung wird von der LdAAG nicht nur von der Muttergesellschaft in Deutschland, sondern auch von den verbundenen Unternehmen „Le salaire de la peur“ in Frankreich und „Wages of Fear“ in den USA seit 2013 umfangreich genutzt.

Darüber hinaus sind die beiden Patente Gegenstand zweier Kreuzlizenzverträge zwischen dem Mutterkonzern LdAAG mit dem Unternehmen „DD“, in denen die Vertragsparteien sich und ihren Tochterunternehmen wechselseitig Lizenzen einräumen. Die Rechteeinräumung, die nicht ausschließlich erfolgt, erfasst die Herstellung und den Gebrauch lizensierter Produkte und Verfahren sowie die Herstellung der Maschinen zur Ausführung der Verfahren. Rechte zur Unterlizensierung werden nicht eingeräumt.

Auf meine im Januar 2014 gestellte Anfrage wegen einer Bewertung der Patente erhielt ich zunächst mehrfach den Hinweis per email, dass „man sich kümmern werde“.

Erst nach mehrfachen Nachfragen im Jahr 2015 bekam ich telefonisch eine Antwort. Die in dieser Antwort angegebene Summe von „20.000 € pauschal“ erschien mir deutlich zu niedrig, so dass ich um die genaue Bewertungsgrundlage für die Vergütung gebeten habe. Nach erneuten mehrmaligem Nachfragen in den Jahren 2015/2016 erhielt ich daraufhin die wenig aussagekräftige Tabelle

Jahr	**kg**	**Umsatz**
2013	119.000	1.873.000 EUR
2014	2.712.000	30.374.258 EUR
2015	3.718.000	41.487.124 EUR
2016	3.833.404	38.655.568 EUR

Ich habe daraufhin am Tag meines Ausscheidens per email darauf hingewiesen, dass dies meiner Meinung nach nicht der im gesamten Konzern erzielte Umsatz sei. Zudem wären die wirtschaftlichen Vorteile aus den Kreuzlizenzverträgen gar nicht berücksichtigt. Ich habe daraufhin vierteljährlich per email nachgefragt, habe aber bislang immer nur den Hinweis bekommen, dass „man sich kümmern werde“.

Da ich keine Antwort erhalten habe, bitte ich Dich, mich entsprechend zu beraten: Welche Ansprüche habe ich und wie und wo kann ich sie (mit Deiner Hilfe?) geltend machen?

Eine zweite Frage betrifft ein Patent, bei dem ich mich wundere, nicht als Miterfinder benannt zu sein und keinerlei Vergütung zu erhalten.
Mir fiel kürzlich ein im Jahr 2016 angemeldetes und 2018 in EP und US erteiltes Patent auf, das als Erfinder nur meinen US-Kollegen Peter van E. und meinen französischen Kollegen Marie-Charles V. nennt. Ich hatte denselben Gegenstand bereits 2013 in einem umfangreichen Dossier an meinen Arbeitgeber gemeldet habe, und diese beiden Personen waren an meinen Arbeiten aus dem Jahr 2013 überhaupt nicht beteiligt. In dem betreffenden Dossier hatte ich auf den ersten 46 Seiten ausgeführt:

„Vor dem Hintergrund des mit Herrn F am 19.01.2013 in der o.a. Angelegenheit geführten Gespräches möchte ich zur Vorbereitung einer vertiefenden Bewertung folgendes Dossier vorlegen:

Hintergrundinformationen:
Das Ziel unserer Entwicklungsaktivitäten war und ist, den Wirkstoff Propan-1,2,3-triyltrinitrat *transport- und lagerstabiler anzubieten.“*

und umfangreiche experimentelle Belege sowie Messergebnisse dargelegt. Ab Seite 47 hatte ich unter der Überschrift „Patentaspekte“ ausgeführt:

„In welchem Umfang sich aus der geleisteten Entwicklungsarbeit patentierbare Sachverhalte ableiten lassen bedarf selbstverständlich einer sorgfältigen Prüfung. Natürlich sollten hierbei auch die übrigen an der Entwicklung maßgeblich beteiligten Personen mitwirken.
Nach Wahrnehmung des Unterzeichners ist die „Hauptlast“ der geleisteten Arbeit im Bereich der Analytik angesiedelt. Daher wird vorgeschlagen, dass Herr G die dort relevanten Personen benennt und dann die „Anteilsverteilung“ innerhalb der analytischen Gruppe vorschlägt Die Beteiligung der Formulierungsgruppe wird vom Unterzeichner mit 30% beziffert. Im Einzelnen verteilen sich diese 30% wiederum zu 1/3 bzw. 2/3 auf Frau H und den Unterzeichner.“

Auf mein Dossier aus dem Jahr 2013 habe ich nie eine Antwort erhalten. Offenbar haben Peter van E. und Marie-Charles V. später auf diesem Gebiet gearbeitet und meine Erkenntnisse verifiziert. Gesprochen hatte ich mit beiden nie.

Habe ich eine Möglichkeit, als Miterfinder benannt zu werden und in den Genuss von Erfindervergütung zu kommen?

Ich freue mich schon auf Deinen Brief und verbleibe in freundschaftlicher Verbundenheit,

Dein Yves“