Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung I / 2019

Prüfungsaufgabe gem. § 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 PatAnwAPrV
Rechtspraxis 2
Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Aufgabenstellung

Erfinder 1 (E1) ist Angestellter der Firma "Günther Frisch GmbH" (A) deren Gesellschafter und Geschäftsführer (A) Herr Günther Frisch (GF) ist.

A produziert und vertreibt Hard- und Softwareprodukte der Computerindustrie.

Am 06.03.2015 kommt E1 auf die bahnbrechende Idee, einen Computermonitor mit einer Antriebseinrichtung, einer Lichtsensor-Anordnung und einer Auswerteelektronik zu versehen. Diese Bauteile sind so gestaltet und verschaltet, dass die Antriebseinrichtung die Position des Monitors in Reaktion auf Lichtverhältnisse der Umgebung innerhalb bestimmter Grenzen verändert. Diese Erfindung ist zweifelsohne als neu und erfinderisch zu bewerten und wird hier auch – da es auf technische Details dieser Erfindung hier nicht ankommen soll – vereinfachend als "Verstellung 1.0" bezeichnet.

E1 sprudelt allerdings nicht nur vor Ideen, sondern ist auch von einem permanenten Drang getrieben, Schwachstellen der Produkte seines Arbeitgebers aufzudecken, um dann seinem Erfinderdrang wieder freien Lauf lassen zu können. Dementsprechend kam ihm die Idee, einen Computermonitor mit einer Antriebseinrichtung, einer Lichtsensor-Anordnung, drei Markisen-Einrichtungen und einer Auswerteelektronik zu versehen. Die Markisen sind oberhalb sowie auf beiden Seiten der Datenanzeigefläche des Computermonitors anordnet. Die genannten Bauteile sind so gestaltet und verschaltet, dass die Markisen unabhängig voneinander aber in Abhängigkeit der Umgebungslichtverhältnisse ein- bzw. ausgefahren werden. Da es auf Details der Gestaltung hier nicht ankommen soll, wird sie vereinfachend als "Markisen1.0" bezeichnet. E1 hat alle theoretischen Überlegungen zu "Markisen 1.0" am 08.06.2015 fertiggestellt.

Ebenfalls am 08.06.2015 stellte E1 jeweils einen Prototyp der Gestaltungen"Verstellung 1.0" sowie "Markisen 1.0" fertig, die jeweils technisch einwandfrei funktionierten. Man muss demzufolge also von Erfindungen sprechen, die nicht nur fertig, sondern auch richtig gut sind.

Voller Stolz wandte sich E1 daher auch am 07.07.2015 mit einem unterschriebenen Schreiben an GF und teilte diesem darin mit: "Sehr geehrter Herr GF, hiermit möchte ich Ihnen, dem Geschäftsführer der A, Folgendes mitteilen: Ich arbeite derzeit an einer brillantenSache, die den Bereich der Computer betrifft. In der Anlage können sie die technischen Details hierzu

finden. Vor diesem Hintergrund habe ich eine besondere Bitte an Sie: Um dieses Projekt zu zumindest einer Erfindung zu bringen benötige ich ein Sonderbudget von EUR 100.000. Vertrauen Sie mir bitte. Ich bin mir absolut sicher, dass Sie und die A eine positive Entscheidung nicht bereuen werden. Mit freundlichen Grüßen" Diesem Schreiben beigefügt war jeweils eine sachliche, korrekte technische Beschreibung der technischen Gestaltungen "Verstellung 1.0", "Markisen 1.0" und "Tastaturbeleuchtung 1,0", die jeweils als "Anlage zum Schreiben vom 07.07.2015 überschreiben und mit einer Unterschrift versehen waren.

Die Erfindung "Tastaturbeleuchtung 1,0" ist aus Sicht des 07.07.2015 neu und erfinderisch.

GF bewilligt daraufhin das erbetene Sonderbudget.

E2 ist ebenfalls wie E1 bei A als Arbeitnehmer beschäftigt, allerdings in einem anderen Entwicklerteam. Der interne Wettbewerb bei A ist recht hart, so dass sowohl E1 als auch E2 ihre Erfindungen stets unabhängig von denen machen, die im jeweils anderen Team entstehen.

Am 05.10.2016 stellteE2 seine Erfindung "Monitorverstellung 1.0" fertig und meldete sie noch am selben Tag dem GF als Erfindung. Da E2 Perfektionist ist, hat er bereits auch einreichungsfertige Patentanmeldeunterlagen vorbereitet, die GF dankend entgegengenommen und noch am 05.10.2016 beim DPMA eingereicht hat (kurz: Patentanmeldung "Monitorverstellung 1"). Hierbei ist A als Anmelder genannt. Im Rahmen der später erfolgen Erfindernennung wurde versehentlich GF als Erfinder angegeben. Veröffentlicht wurde diese Anmeldung am 25.01.2018.

Am 05.12.2016 wurde im quartalsweise erscheinenden firmeninternen Magazin, auf deren Verteiler auch E1 und E2 sind, auf die Patentanmeldung "Monitorverstellung 1" hingewiesen. In diesem Zusammenhang wurden auch die Erfinderdaten genannt sowie der technische Inhalt erläutert.

Schäumend vor Wut stellte E1 den GF daher zu Rede und erbat Aufklärung warum nicht er, der E1, als Erfinder der erwähnten Patentanmeldung genannt sei. In der Tat ist "Monitorverstellung 1.0" technisch-inhaltlich exakt identisch mit "Verstellung 1.0".

Nach Rücksprache mit seinem Patentanwalt übermittelte E1 dem GF am 24.12.2016 zwei jeweils mit der Überschrift "Erfindungsmeldung" versehene Dokumente. In diesen

Dokumenten teilt er u.a. jeweils mit: "In Ergänzung zu meiner Erfindungsmeldung vom 07.07.2015 melde ich eine Weiterentwicklung als Erfindung, die nun im Gegensatz zu der in der Erläuterungsmeldung vom 07.07.2015erwähnten technischen Gestaltung marktreif ist. Eine Beschreibung der technischen Details meiner Erfindung finden sie anbei. …"Beide dieser Anlagen sind mit den Worten "Anlage zum Schreiben vom 24.12.2016 überschrieben und sind jeweils mit einer Unterschrift versehen.

In der einen dieser Anlagen wird eine technische Gestaltung "Verstellung 2.0" beschrieben, die sich hinsichtlich ihrer Erfindungsqualität von "Verstellung 1.0" lediglich dadurch unterscheidet, dass sie marktreif ist. In entsprechender Weise ist in der anderen dieser Anlagen eine technische Gestaltung "Markisen 2.0" beschrieben, die sich hinsichtlich ihrer Erfindungsqualität von "Markisen 1.0"lediglich dadurch unterscheidet, dass sie marktreif ist.

Am 16.12.2016 hatte E2 bereits seine Erfindung "Markisenvorrichtung1.0" abgeschlossen. Eine Meldung dieser Erfindung hat er allerdings zunächst unterlassen. Denn bereits am 17.12.2016 wurde er von GF zu einer Auslandstätigkeit abgeordnet. Dort erkrankte er während seiner von umfangreichen Überstunden geprägten Einarbeitungsphase am 25.01.2017 an einer ernsthaften Infektionskrankheit, von der er erst am 01.05.2017 als geheilt galt. Am 15.05.2017 meldete er dem GF seine Erfindung "Markisenvorrichtung 1.0", die identisch mit "Markisen 1.0" ist.

Am 07.07.2017 reichte A beim DPMA eine Patentanmeldung "Markisenvorrichtung 1" ein, die den Gegenstand von "Markisenvorrichtung 1.0" beansprucht. Als Erfinder wurde GF angegeben.

Verärgert über das Verhalten des GF im Zusammenhang mit "Verstellung 1.0" und "Markisen 1.0", reichte E1 am 08.07.2017 beim DPMA eine auf "Tastaturbeleuchtung 1.0" gerichtete Patentanmeldung "Tastaturbeleuchtung 1" ein, da er bis zu diesem Tage weder von GF informiert worden ist, ob A diese Erfindung in Anspruch nimmt, noch Hinweise darauf gegeben sind, dass A eine diesbezügliche Patentanmeldung eingereicht hat.

Auf Basis der jeweiligen unveränderten, ursprünglichen Anmeldeunterlagen der drei Patentanmeldungen hat das DPMA am 25.01.2019jeweils ein Patent erteilt. GF hat Kenntnis davon erhalten und vorsorglich am 29.01.2019 durch schriftliche Erklärung dem E1 gegenüber "Tastaturbeleuchtung 1" für a in Anspruch genommen.

E1 macht gegenüber A und GF geltend, darin einzuwilligen, dass er, der E1, in den Patenten "Monitorverstellung 1" und "Markisen 1" als Erfinder genannt wird. A hingegen begehrt von E1 die Übertragung des Patents "Tastaturbeleuchtung 1".

Haben die genannten "Forderungen" Aussicht auf erfolgreiche Durchsetzung?