Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II / 2019

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

Rechtspraxis 2

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Sachverhalt:

1. Sie sind Patentanwalt und erhalten Besuch von Herrn Dr. Putting, dem alleinigen Gesellschafter und Geschäftsführer der in Abschlaghausen ansässigen Holz-Eisen GmbH, welche hochwertige Golfschläger herstellt und vertreibt. Dr. Putting führt aus, dass er ein Schreiben von seinem ehemaligen Entwicklungsleiter Dr. Langer erhalten hat, welches er Ihnen vorlegt. Dr. Langer leitete vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Januar 2019, als er vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet wurde, die aus 4 Personen bestehende Entwicklungsabteilung der Holz-Eisen GmbH und war direkt der Geschäftsführung unterstellt.

Das Schreiben bezieht sich auf eine Erfindung über einen neuartigen Golfschläger, an der Dr. Langer mit einem Erfindungsanteil von 80% beteiligt war. Die Erfindung, die ohne Stellung einer Aufgabe durch den Betrieb zustande kam, wurde der Holz-Eisen GmbH am 4. Oktober 2009 ordnungsgemäß gemeldet, woraufhin die einzige Reaktion der Holz-Eisen GmbH zunächst darin bestand, eine europäische und eine US- Patentanmeldung einzureichen. Das im Jahr 2011 erteilte europäische Patent wurde lediglich in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Irland validiert, da seinerzeit nur in diesen Ländern eine Geschäftsaktivität der Holz-Eisen GmbH bestand. Die in diese Länder gelieferten Golfschläger werden dabei in Deutschland hergestellt. Ferner wurde 2012 ein Patent in den USA erteilt.

Nach Erteilung des europäischen Patents wurde Dr. Langer eine Vergütung von 2.000,00 EUR ausbezahlt. Dazu wurde eine Vereinbarung geschlossen, die Ihnen Dr. Putting ebenfalls überreicht. Weitere Vereinbarungen, Erklärungen oder Mitteilungen hinsichtlich dieser Erfindung oder allgemeine Vereinbarungen oder eine betriebliche Praxis über den Umgang mit Erfindungen im Unternehmen existieren nach Auskunft von Dr. Putting nicht, da es sich hier um den ersten im Betrieb entwickelten Golfschläger handelt.

Ferner wird Ihnen die nachstehende Tabelle mit den in den betreffenden Ländern mit dem erfindungsgemäßen Golfschläger erzielten Nettoumsätzen ab Werk seit Beginn der Vermarktung im Jahr 2016 von Dr. Putting überreicht.

Jahr	Umsätze Deutschland	Umsätze USA, FR, UK, IRL
2016	180.000 EUR	120.000 EUR
2017	430.000 EUR	180.000 EUR
2018	390.000 EUR	200.000 EUR

a) Dr. Putting ist über das Verhalten seines ehemaligen Mitarbeiters äußerst verärgert, da er eigentlich davon ausging, dass mit der Zahlung von 2.000 EUR sämtliche Ansprüche erledigt sind. Er möchte von Ihnen gutachterlich in Form eines Schreibens wissen, was von den von Dr. Langer geäußerten Ansinnen in rechtlicher Hinsicht zu halten ist, und mit welchem Betrag bisher etwa zu rechnen ist, falls ein Vergütungsanspruch besteht. Erläutern Sie dabei die Vorgehensweise bei der Ermittlung des Vergütungsanspruchs. Des Weiteren möchte er wissen, wie dieser Anspruch geltend gemacht werden kann, da er eigentlich keine Lust hat, auf das Schreiben von Dr. Langer zu

antworten. Gehen Sie in Rahmen Ihres Schreibens an Dr. Putting auch auf die nachstehend von ihm aufgeworfenen Fragen ein.

Im weiteren Gespräch führt Dr. Putting aus, dass neben Dr. Langer auch ein gewisser Herr Ball an der Erfindung mit einem Anteil von 20% beteiligt war. Dieser war lediglich vom 1. September 2009 bis zum 31. Oktober 2009 als ungelernter Leiharbeiter bei der Holz-Eisen GmbH tätig. Seine Tätigkeit beschränkte sich weisungsgemäß auf das manuelle Einlegen von Rohteilen in eine Werkzeugmaschine und das Entnehmen dieser nach erfolgter Bearbeitung. Die Erfindung kam bei einem Gespräch mit Dr. Langer während der Arbeitszeit zustande. Dr. Putting äußert, dass er gehört habe, dass die Herren Dr. Langer und Ball sich nach wie vor regelmäßig zum Golf treffen, und vermutet, dass sich die Herren auch über die Erfindung austauschen.

b) Er möchte von Ihnen gutachterlich wissen, ob auch Herr Ball einen Anspruch auf eine Vergütung hat, obwohl er ja nie Arbeitnehmer seines Unternehmens gewesen sei, sondern bei der Zeitarbeitsfirma angestellt gewesen sei. Außerdem sei er in den 2 Monaten seiner Tätigkeit insgesamt 6 Wochen krank gewesen. Falls ein Anspruch bestehen sollte, möchte er wissen, mit welchem Betrag etwa zu rechnen ist.

Im Jahr 2016 hat die Holz-Eisen GmbH ferner einen Lizenzvertrag mit einem Wettbewerber, der Schlägerkopf AG, über den erfindungsgemäßen Golfschläger abgeschlossen. Demnach ist die Schlägerkopf AG berechtigt, den erfindungsgemäßen Schläger in Deutschland zu produzieren und nach Frankreich, Spanien, Griechenland und die Türkei zu exportieren.

c) Dr. Putting möchte gerne wissen, ob Lizenzeinnahmen auch zu einem Vergütungsanspruch gegenüber den Erfindern führen. Wie verhält es sich mit Lizenzeinnahmen aus Lieferungen, die ins patentfreie Ausland gehen?

Durch die Erfolge des italienischen Golfprofis Francesco M. hat sich Golf mittlerweile zu einer populären Sportart in Italien entwickelt. Aufgrund dessen hat die Holz-Eisen GmbH im Jahr 2017 die italienische Tochtergesellschaft Legno-Ferro Srl gegründet, welche die erfindungsgemäßen Golfschläger in Italien fertigt und ausschließlich dort vertreibt.

d) Erläutern Sie die Problematik, welche im Hinblick auf die Rechte des Erfinders, insbesondere im Hinblick auf die Vergütung hier entstanden ist. Welche Möglichkeit gibt es für den Arbeitgeber, bei zukünftigen Fällen dieses Problem zu umgehen?

Dr. Putting ärgert sich über die Thematik Erfindervergütung. Er vertritt die Auffassung, dass bei einem Entwicklungsleiter das Erfinden eigentlich zur Arbeit gehört, insbesondere da es ja in der Arbeitszeit passiert, und sämtliche Vergütungen durch das hohe Jahresgehalt von 150.000 €, das der Entwicklungsleiter erhalten hat, abgegolten sein müssten. Er möchte in Zukunft neue Arbeitsverträge mit folgendem Passus versehen:

„Möglicherweise entstehende Erfindervergütungen aufgrund von Erfindungen des Arbeitnehmers sind durch das Gehalt abgegolten."

e) Er möchte von Ihnen eine gutachterliche Bestätigung, dass damit bei zukünftigen Arbeitnehmern keine Vergütungszahlungen mehr anfallen.

2. In einer anderen Angelegenheit haben Sie für die Holz-Eisen GmbH eine deutsche Patentanmeldung über einen neuartigen Griff für Golfschläger ausgearbeitet und beim DPMA eingereicht. Zwischenzeitlich wurde darauf ein Patent in Deutschland erteilt, Sie sind nach wie vor als Vertreter im Register eingetragen. Nach einiger Zeit nimmt ein Herr Dipl.-Ing. Grün, Mittarbeiter der Entwicklungsabteilung der Holz-Eisen GmbH und alleiniger Erfinder des Griffs, mit Ihnen Kontakt auf und teilt Ihnen mit, dass seit Erteilung des Patents ein Umsatz von EUR 200.000 mit dem erfindungsgemäßen Griff ausschließlich in Deutschland realisiert wurde. Er möchte von Ihnen wissen, welche Vergütungsansprüche er gegen seinen Arbeitgeber hat.

Wie beraten Sie ihn?

Bearbeitungshinweis: Ausführungen zur Verjährung werden nicht erwartet.

Dr. B. Langer
22222 Abschlaghausen

Holz-Eisen GmbH
Herrn Dr. Putting

Sehr geehrter Herr Dr. Putting,

seit meinem Eintritt in den Ruhestand zum 1. Februar 2019, der für mich überraschend und auch einige Jahre früher als geplant kam, genieße ich das Leben in vollen Zügen. Insbesondere bin ich froh, nicht mehr jeden Tag in Ihrem Unternehmen erscheinen zu müssen.

Ich möchte allerdings noch einmal auf eine Thematik zurückkommen, die mir wieder eingefallen ist, nämlich meine Erfindung aus dem Jahr 2009 hinsichtlich des neuartigen Golfschlägers. Wie ich gehört habe, werden damit inzwischen ansehnliche Umsätze erzielt. Ich habe mich von einem befreundeten Rechtsanwalt beraten lassen, der mir mitgeteilt hat, dass mir eine schöne Summe zustehen dürfte. Aus diesem Grund möchte ich Sie bitten, mir mitzuteilen, welche Umsätze mit den betreffenden Golfschlägern erzielt wurden und wieviel Geld ich dafür bekomme.

Gerne erwarte ich Ihre Rückmeldung innerhalb der nächsten 4 Wochen. Sie haben sicherlich Verständnis, dass ich anderenfalls die Angelegenheit meinem Rechtsanwalt übergeben werde.

Mit besten Grüßen

B. Langer

Vereinbarung

zwischen der Holz-Eisen GmbH und Herrn Dr. B. Langer

Für die Erfindung eines neuen Golfschlägers erhält Herr Dr. B. Langer nach nunmehr erfolgter Patenterteilung eine Vergütung von 2.000,00 EUR.

Dr. Putting
Holz-Eisen GmbH

B. Langer
Dr. Langer

Abschlaghausen, den 12. Mai 2011