Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II / 2020

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

Rechtspraxis 2

Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Liebe Frau Patentanwältin P,

wir (Herr A und Frau B) bitten Sie um patentanwaltliche Beratung in der unten beschriebenen Sache. Wir möchten, dass Sie uns trotz möglicher Konflikte beide beraten.
Herr A (promovierter Chemiker) war vom 01.03.2015 bis zum 31.12.2019 als leitender Entwicklungsingenieur für den Bereich „innovative Beschichtungskonzepte“ bei der X AG angestellt. Die X AG ist auf dem Gebiet von Spezialgläsern für Gebäude tätig. Seine Lebensgefährtin Frau B ist promovierte Biologin und seit 01.02.2014 bei einer Pharma-Firma angestellt (die sich ausschließlich mit der Entwicklung von Medikamenten gegen Bluthochdruck beschäftigt).
Am 17.03.2017 fand bei der X AG ein Tag der offenen Tür statt. Herr A stellte hier der interessierten Öffentlichkeit eine von seiner Gruppe entwickelte neue Folie vor, die verhindern soll, dass Vögel gegen Fensterscheiben fliegen und sich dabei verletzen („Vogelschlag“). Frau B besuchte Herrn A am Tag der offenen Tür und hörte sich seinen Vortrag bezüglich der neuen Folie an.
Am gleichen Abend hatte Frau B eine Idee für eine neue Strategie zur Verhinderung von Vogelschlag und diskutierte sie mit Herrn A. Frau B hatte sich in ihrer Doktorarbeit mit dem Sehvermögen von Vögeln beschäftigt (diesem Gebiet aber den Rücken gekehrt). Die Idee fußte auf der Einsicht, dass die meisten Vögel über Sehvermögen jenseits der vom Menschen wahrnehmbaren Wellenlängen (insbesondere im UV-Bereich) verfügen. Eine Fensterscheibe, die diesen Teil des Sonnenlichts blockiert, sollte für Vögel daher „blickdicht“ und somit gut sichtbar, für Menschen dagegen transparent sein. Damit könnte das Risiko eines Vogelschlags erheblich gesenkt werden, ohne die Optik und Funktion einer Fensterscheibe zu beinträchtigen. Herrn A fiel sofort ein, wie die Idee technisch umgesetzt werden könnte. Insbesondere erkannte er, dass sich die bei der X AG und auch allgemein gebräuchlichen Wärmeschutzbeschichtungen in geeigneter Weise modifizieren lassen, um die gewünschte Funktion zu erzielen. Ein hohes wirtschaftliches Potential der Erfindung war ihm bereits von Anfang an offensichtlich.
Herr A hat die Erfindung ordnungsgemäß am nächsten Tag gemeldet und dabei Frau B unter Schilderung der oben beschriebenen Ereignisse als Miterfinderin angegeben. Auch die X-AG sieht großes wirtschaftliches Potential für erfindungsgemäße Produkte. Die X AG hat die Erfindung am 2.4.2017 in Anspruch genommen und eine europäische Patentanmeldung in ihrem Namen angemeldet. Als Erfinder wurden Herr A und Herr C, der Leiter der Entwicklungsabteilung der X AG, angegeben.
Auf eine kritische Rückfrage unserseits bezüglich der Auswahl der Erfinder und insbesondere der Nicht-Nennung der Frau B hat die X AG im Juni 2017 verlautbaren lassen, dass der Beitrag von Frau B lediglich in einer nicht-schutzfähigen Erkenntnis bestanden hätte, die keine (Mit-)Erfinderstellung an „einer Lehre zum technischen Handeln“ rechtfertige. Herr C sei an der konkreten Erfindung zwar nicht beteiligt gewesen, habe aber trotzdem durch seine leitenden Tätigkeiten den Boden für die Erfindung bereitet. Auch der „Tag der offenen Tür“ sei seine Idee gewesen.

Wie in der X AG üblich, sollte Herr A einen Anteil einer Pauschalvergütung von 2.000 Euro bei Anmeldung und weitere 500 Euro bei Patenterteilung erhalten. Sein Miterfinderanteil wurde auf 50% festgesetzt. Die Vergütungsvereinbarung lautet sehr einfach:

> „Für die Erfindung [] wird ein Miterfinderanteil des Herrn A von 50% angesetzt.
> Der Herr A erhält sofort eine Pauschalvergütung von 1000 € (50% von 2000 €) und weitere 250 € (50% von 500 €), falls ein europäisches Patent erteilt wird.
> Herr A tritt alle weiteren Forderungen aus dem ArbEG an die X AG ab."

Herr A willigte ein. Die Vergütung von insgesamt 1250 € erhielt er nach Erteilung des Patents Ende 2017.
Aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen wurde von der X AG entschieden, der R GmbH eine Lizenz für die erfindungsgemäße Beschichtung zu erteilen und kein eigenes Produkt zu entwickeln. Es wurde ein Lizenzsatz von 5% am Umsatz mit den erfindungsgemäß beschichteten Scheiben unabhängig von der Höhe der erzielten Umsätze vereinbart. Aufgrund der Ähnlichkeit der erfindungsgemäßen Beschichtung mit bestehenden Produkten konnte ein marktreifes Produkt schnell entwickelt werden und auch eine Serienfertigung zügig anlaufen. Die mit der neuartigen Beschichtung versehenen Gläser hatten sofort großen kommerziellen Erfolg. Wie Herr A von der Rechtsabteilung der X AG erfahren hat, hat die R GmbH zwischen Anfang 2018 und Ende 2019 Scheiben im Wert von 10 Millionen Euro verkauft.
Im Lichte des hohen wirtschaftlichen Wertes unserer Erfindung scheint uns die Höhe der Vergütung des Herrn A zu niedrig. Auch finden wir es ungerecht, dass Frau B nicht als Erfinderin aufgeführt wurde und überhaupt keine Vergütung erhalten hat. Wir sind der Ansicht, dass wir beide in gleichem Maße zu der Erfindung beigetragen haben.
Bitte bereiten Sie für uns eine Analyse der oben beschriebenen Situation vor. Dabei interessiert uns ausschließlich:

1) Ob der Frau B nicht doch eine Miterfinderstellung hat und wenn ja, wie sich die Anteile zueinander verhalten.
2) Wieviel Geld der Herr A ggfs. von der X AG verlangen kann (und auf welcher Grundlage). [Ggfs. bestehende monetäre Ansprüche der Frau B gegen die X AG sind nicht zu prüfen.]
3) Wir haben uns gerade selbstständig gemacht und denken darüber nach, selbst die Erfindung gewerblich zu benutzen. Wie können wir eine Berechtigung zur Benutzung der Erfindung erlangen?

Mit freundlichen Grüßen
Frau B und Herr A