Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2020

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

Rechtspraxis 2

Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Die A-GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, das Produkte für die Industrieautomatisierung herstellt, u.a. Kommunikationsmodule, und damit am Markt recht erfolgreich ist. Der Geschäftsführer der A-GmbH wendet sich an Sie mit folgendem Schreiben:

> Eines unserer erfolgreichsten Produkte ist, wie Sie ja bereits wissen, das Modul "M", mit dem Daten drahtlos zwischen zwei Punkten übertragen werden können. Vor einiger Zeit haben wir uns entschieden, M weiterzuentwickeln. Da insbesondere die Datenrate gesteigert werden soll, trägt das entstehende Produkt den Arbeitstitel "M Turbo".
> Wir sind für das Entwicklungsprojekt "M Turbo" eine Kooperation mit der B-GmbH und der C-Universität eingegangen. Die Kooperationsvereinbarung liegt bei.
> Am 8. September 2020 veranstalteten wir einen "M Turbo"-Workshop, dessen Ziel es war, grundlegende technische Lösungen für "M Turbo" zu erarbeiten. An diesem Workshop nahmen u.a. teil: Herr V und Frau Dr. Zuverlässig aus unserem Entwicklerteam, Herr X aus dem Entwicklerteam der B-GmbH, Frau Dr. Dr. Y, die an der C-Universität als Dozentin beschäftigt und dort mit der Projektleitung "M Turbo" betraut ist, sowie Frau Wissbegierig. Frau Wissbegierig ist Studentin an der C-Universität und schreibt derzeit ihre Masterarbeit und wird dabei von Frau Dr. Zuverlässig sowie von Frau Dr. Dr. Y betreut. Unsere Vereinbarung mit Frau Wissbegierig betreffend die Masterarbeit liegt bei. Den Arbeitsvertrag mit Frau Dr. Zuverlässig, den noch mein Vorgänger geschlossen hat, lege ich zur Information ebenfalls bei.
>
> Am 16. September 2020 erhielt ich eine Erfindungsmeldung E1 auf unserem für die Meldung von Diensterfindungen vorgesehenen Formular, in der Frau Wissbegierig, Herr X, Frau Dr. Dr. Y und Frau Dr. Zuverlässig als Erfinder benannt sind. E1 trägt den Titel: "Projekt M Turbo: Neuartiges Verfahren zur Datenübertragung". Das Verfahren liefert eine revolutionäre Steigerung der Datenrate auf das ca. 6-fache und dürfte implementierbar sein.
>
> Ebenfalls am 16. September 2020 erhielt ich eine weitere Erfindungsmeldung E2 auf unserem für die Meldung von Diensterfindungen vorgesehenen Formular mit dem Titel: "Projekt M Turbo: Energie-Harvesting in Fabrikhallen, insbesondere für Kommunikationsmodule", in der Herr V als einziger Erfinder benannt ist. E2 beschreibt ein sehr attraktives Ergebnis, jedoch können weder ich noch Frau Dr. Zuverlässig, die ich zu Rate gezogen habe, aus E2 entnehmen, wie die Erfindung funktionieren soll.
>
> Am 28. September 2020 traf ich Frau Dr. Zuverlässig beim Mittagessen und sie berichtete stolz, dass sie für die auf dem Dach ihres Eigenheims montierten Solarpaneele in ihrer Freizeit eine wetterfeste Beschichtung entwickelt hat, die, so hofft sie jedenfalls, die Lebensdauer der Solarpaneele verlängern wird. Wir waren übereinstimmend der vorläufigen Meinung, dass diese Beschichtung auf absehbare Zeit für kein Produkt der A-GmbH anwendbar ist und dass es sich um eine Erfindung (im Folgenden: E3) handelt, die keine Diensterfindung ist. Ich bat Frau Dr. Zuverlässig unter Verweis auf den Arbeitsvertrag, mir den Sachverhalt und eine Beschreibung der

Erfindung E3 nochmals in Schriftform zu berichten. Frau Dr. Zuverlässig schickte mir daraufhin am 30. September 2020 eine E-Mail mit den gewünschten Unterlagen, nach deren Prüfung ich die vorläufige Meinung vollumfänglich bestätigt sehe. Wir haben aktuell nicht nur keine Verwendung für E3, sondern unser Unternehmen verfügt auch über keinerlei Erfahrungen mit Beschichtungen und/oder Solarpaneelen.

Bitte beraten Sie mich zum weiteren Vorgehen bezüglich der Erfindungen E1 bis E3. Zeigen Sie dabei bitte alle Handlungsoptionen auf und geben Sie eine begründete Empfehlung für eine der Optionen ab.

Aus wirtschaftlicher Sicht wären E1 und E2 gute Ergänzungen unseres Portfolios. Beide Lösungen sollen so bald wie möglich in die Implementierung in "M Turbo" einfließen, weswegen wir zügig Patentschutz erlangen möchten (zum Patentanmeldeverfahren wünschen wir derzeit noch keine Beratung).

Hinsichtlich E3 ist die Lage etwas verzwickt, denn es besteht die (allerdings noch streng geheime!) Absicht, unsere aktuell nur in Fabrikhallen einsetzbaren Produkte für den Outdoor-Einsatz zu ertüchtigen, wofür wir voraussichtlich auch eine geeignete wetterfeste Beschichtung entwickeln oder zukaufen müssen. Aus Budgetgründen rechnen wir allerdings damit, dass sich der Start des Entwicklungsprojekts "Outdoor" mindestens bis 2025 verzögert. Es wäre aber gut, wenn wir zumindest die Option hätten, E3 zu gegebener Zeit nutzen zu können.

Außerdem hat Frau Dr. Dr. Y während des Workshops immer wieder davon gesprochen, dass ihr für jede Erfindung eine gesonderte Vergütung zustehe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir an Frau Dr. Dr. keine gesonderte Vergütung zahlen müssen. Könnten Sie mir sicherheitshalber bitte trotzdem mitteilen, ob Fr. Dr. Dr. Y im Zusammenhang mit E1 Anspruch auf Zahlung einer gesonderten Vergütung hat, gegen wen sich dieser Anspruch richtet, wie die gesonderte Vergütung berechnet wird und, falls die Berechnung eines konkreten Betrages im vorliegenden Fall möglich ist, wie hoch die gesonderte Vergütung ist?

Da ich bereits heute Abend noch zu einer längeren Reise aufbreche, muss ich Sie bitten, praxisnahe Annahmen zu in meinem Schreiben nicht erwähnten Umständen zu machen. Bitte erläutern Sie kurz, warum Sie eine bestimmte Annahme machen.

Verbindliche Grüße
Geschäftsführer A-GmbH

Kooperationsvereinbarung "M Turbo"

zwischen

A-GmbH, B-GmbH und C-Universität

§1 Dauer der Kooperation

[1]Die Kooperation zwischen A-GmbH, B-GmbH und C-Universität (im Folgenden gemeinschaftlich: "die Parteien") beginnt am 01. Juli 2020 und endet mit Erfüllung des letzten Projektmeilensteins gemäß Anhang A, spätestens jedoch am 31. Dezember 2021.

§2 .. §7

(..)

§8 Arbeitsergebnisse

[1]Alle im Rahmen des Projekts entstehenden Arbeitsergebnisse, einschließlich Erfindungen, stehen ausschließlich und vollumfänglich der A-GmbH zu. [2]Sofern hierfür im Einzelfall eine Übertragung von Rechten erforderlich ist, erklären die B-GmbH und die C-Universität ausdrücklich im Voraus, diese Rechte auf Verlangen an die A-GmbH zu übertragen. [3]Soweit diese Rechte nicht ursprünglich bei der B-GmbH / der C-Universität liegen, sorgen die B-GmbH / C-Universität auf eigene Kosten zunächst für die ordnungsgemäße Übertragung dieser Rechte auf die B-GmbH / C-Universität.

§9 Gegenleistung

[1]Die A-GmbH zahlt an die B-GmbH für die gemäß §2 zu erbringenden Leistungen den Betrag N1, zahlbar in gleichen Raten entsprechend der Erreichung der Projektmeilensteine gemäß Anhang A.
[2]Die A-GmbH zahlt an die C-Universität einmalig den Betrag N2 für die gemäß §3 zu erbringenden Leistungen. [3]Zusätzlich zahlt die A-GmbH für jede Erfindung, die auf Verlangen der A-GmbH von der C-Universität an die A-GmbH übertragen wird, einen Betrag von 2000 EUR. [4]Bei gemeinschaftlichen Erfindungen wird dieser Betrag mit dem prozentualen Anteil der C-Universität an der gemeinschaftlichen Erfindung multipliziert.

§10 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.

Geschäftsführer A-GmbH *Geschäftsführer B-GmbH* *Rektor C-Universität*

Vereinbarung betreffend die Anfertigung einer Masterarbeit

zwischen

A-GmbH
(im Folgenden: Unternehmen)

und

Frau Wissbegierig
(im Folgenden: Studentin)

Das Unternehmen verpflichtet sich, die Studentin bei ihrer Masterarbeit mit dem Titel "Increasing the data rate in machine-to-machine communications " wie folgt zu unterstützen:

Frau Dr. Zuverlässig steht der Studentin für 6 Monate ab dem 01.07.2020 für bis zu 20 Stunden monatlich als Ansprechpartnerin und Betreuerin zur Verfügung.

Die Studentin darf das unternehmenseigene Entwicklungslabor gemäß eines noch mit Frau Dr. Zuverlässig zu erstellenden Zeitplans unentgeltlich nutzen.

Im Gegenzug verpflichtet sich die Studentin, dem Unternehmen auf Verlangen Auskunft über den Stand der Masterarbeit zu geben sowie dem Unternehmen nach Abschluss des Master-Prüfungsverfahrens eine Kopie der korrigierten Abschlussarbeit zu überlassen.
Ferner verpflichtet sich die Studentin, alle Informationen und Daten des Unternehmens, die ihr im Rahmen der Zusammenarbeit bekannt werden, für einen Zeitraum von 5 Jahren vertraulich zu behandeln, insbesondere Dritten mit Ausnahme der betreuenden Hochschuldozentin Frau Dr. Dr. Y sowie der zuständigen Prüfungskommission der C-Universität nicht zugänglich zu machen, und nicht zu verwerten.
Diese Vereinbarung begründet kein Arbeitsverhältnis. Sie endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit dem Abschluss des Master-Prüfungsverfahrens, spätestens jedoch am 31.12.2020.

Geschäftsführer A-GmbH *Wissbegierig*

Arbeitsvertrag

zwischen

A-GmbH
(im Folgenden: Unternehmen)

und

Frau Dr. Zuverlässig
(im Folgenden: Arbeitnehmerin)

§1 .. §7

(..)

§8 Arbeitsergebnisse

[1]Alle urheberrechtlich oder anderweitig geschützten oder schutzfähigen Arbeitsergebnisse der Arbeitnehmerin, einschließlich Erfindungen, die während oder außerhalb der Arbeitszeit aus der Tätigkeit bei dem Unternehmen entstehen, stehen ausschließlich und vollumfänglich dem Unternehmen zu. [2]Sofern hierfür im Einzelfall eine Übertragung von Rechten erforderlich ist, erklärt die Arbeitnehmerin ausdrücklich im Voraus, diese Rechte zu übertragen. [3]Die Arbeitnehmerin verpflichtet sich, dem Unternehmen über Arbeitsergebnisse einschließlich Erfindungen ausschließlich in Schriftform zu berichten.

§9 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.

Geschäftsführer A-GmbH *Dr. Zuverlässig*