Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II / 2021

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

Rechtspraxis 2

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Vor einer Woche hat sich Herr Fleißig, der für die Firma Behäbig GmbH tätig ist, bei Ihnen gemeldet, und Ihnen erzählt, er sei mit Wirkung zum 31. Mai 2021 bei der Firma Behäbig GmbH ausgeschieden. Nachdem man sich nach den Angaben von Herrn Fleißig nicht im gegenseitigem Einvernehmen getrennt hat, bittet Sie Herr Fleißig um Beratung, ob ihm aus seiner zurückliegenden Tätigkeit noch Rechte zustehen, die er gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber geltend machen kann.

Hierzu schildert er Ihnen den folgenden Sachverhalt:

„Auf Grund meiner Aufgaben im Betrieb war ich seit 2008 mit Injektorsystemen für Arzneimittel befasst, bei denen das Arzneimittel nicht mit einer Nadel injiziert, sondern „kontaktlos“ als stark beschleunigter Mikrostrahl auf die Haut aufgebracht wird. Zu diesem System sollte ich ein geeignetes Bedienelement gestalten.

2008 hatte die Behäbig GmbH schon fast fünf Entwicklungsjahre in dieses Projekt gesteckt, aber es bestanden immer noch Probleme mit der Effektivität der Verabreichung. Bei den Arbeiten mit dem System ist mir dann aufgefallen, dass die bisherige Beschleunigung des Mikrostrahls unzureichend war, was ich als Grund für die geringe Effektivität der Verabreichung vermutete. Zur Lösung dieses Problem kam mir die Idee einer bestimmten Spulenanordnung. Hierzu hatte ich im 2. Quartal 2009 verschiedene Tests in unserem Techniklabor durchgeführt, mit denen ich eine deutlich verbesserte Effektivität des Verabreichungssystems belegen konnte. Meine Erkenntnisse hatte ich am 16. Juli 2009 in einer Erfindungsmeldung zusammengefasst, die ich unterschrieben an die Patentabteilung der Behäbig GmbH gegeben habe. Als Anlage hierzu hatte ich einige technische Zeichnungen beigefügt. Auf die Erfindungsmeldung hatte ich für einige Zeit keine Rückmeldung erhalten.

Am 4. Oktober 2009 erhielt ich dann ein Schreiben des Geschäftsführers der Behäbig GmbH, dass man meine Meldung am 18. Juli 2009 erhalten habe. Man habe aber noch nicht verstanden, wie meine Erfindung genau funktionieren soll. Darüber habe ich mich geärgert, weil ich der Meinung war, dass ich die Erfindung nachvollziehbar beschrieben hatte. Bei einer Besprechung am 5. Oktober mit dem Leiter der Entwicklungsabteilung für das Injektorsystem und dem Geschäftsführer habe ich meine Erfindung dann noch mal im Detail erklärt. Auf die schriftliche Bitte um eine Aktualisierung der Erfindungsmeldung übergab ich am 10. Oktober die aktualisierte Fassung, in der ich allerdings nur noch einen Satz ergänzt hatte, an die Patentabteilung. Am 24. November erhielt ich eine Mitteilung, dass man die am 10. Oktober 2009 gemeldete Erfindung unbeschränkt in Anspruch nehmen würde.

Für meine Erfindung wurde später am 1. Dezember 2009 eine Patentanmeldung (PA1) eingereicht, in der ich und der Leiter der Entwicklungsabteilung (Herr G) als Erfinder und die Behäbig GmbH als Anmelder angegeben waren. Auf Anraten unseres Patentanwalts hatten wir damals auch Ansprüche auf eine Beschleunigungsvorrichtung von Mikrostrahlen an sich formuliert. Auf diese Anmeldung wurde am 16. Juli 2010 ein Patent (P1) erteilt.

Aufbauend auf den Arbeiten zum Patent fanden im folgenden Herbst und Frühjahr weitere Arbeiten statt, bei denen ich eng mit der technischen Abteilung der Behäbig GmbH zusammengearbeitet habe. Aus diesen entstand eine weitere Erfindungsmeldung, die aber einen anderen Aspekt des Injektorsystems betraf und die ich am 2. April 2010 an die Patentabteilung gegeben habe. In der Erfindungsmeldung habe ich mich mit einem Anteil von 60% und zwei Mitarbeiter der technischen Abteilung als Erfinder angegeben.

Auch für diese Erfindung hat die Behäbig GmbH bald darauf eine Patentanmeldung (PA2) hinterlegt, auf die wiederum etwa 1 Jahr später ein Patent (P2) erteilt wurde. Zur Erfindungsmeldung P2 habe ich allerdings im Gegensatz zu P1 keine Mitteilung über eine Inanspruchnahme erhalten.

Für beide Erfindungen habe ich damals Vereinbarungen unterschrieben, in denen eine pauschale Vergütung von € 1200 festgelegt worden war. Zum damaligen Zeitpunkt hatte die Behäbig GmbH allerdings noch immer kein voll funktionsfähiges System entwickelt und es war auch nicht abzusehen, in welchem Zeitrahmen mit einer erfolgreichen Vermarktung der Technologie durch die Behäbig GmbH zu rechnen ist.

Die entsprechende Vergütungsregelung für PA1 lautet wie folgt:

„Als Anerkennung für seine Leistungen erhält Herr Fleißig ein Pauschalvergütung in Höhe von € 2000. Im Gegenzug tritt Herr F alle Forderungen, die sich aus der Erfindung aus dem ArbEG ergeben, an die Behäbig GmbH ab.

Die Vergütungsregelung für PA2 war gleichlautend, wobei ich hier wegen des Erfinderanteils nur € 1200 erhalten habe.

In den folgenden Jahren hat die Behäbig GmbH relativ erfolglos versucht, ein Injektorsystem gemäß meinen damaligen Erfindungen am Markt zu etablieren. Danach wurde das Projekt wegen Erfolglosigkeit eingestellt.

Offensichtlich hat man das Potential meiner Erfindung nicht erkannt, was ich sehr enttäuschend finde. In den letzten Jahren ist dann eine Firma Aufzack GmbH aufgetaucht, die ein „kontaktloses“ Skalpell vertreibt. Dieses Skalpell scheint auf dem Prinzip meiner Erfindungen zu beruhen. Aus den Geschäftsberichten der Aufzack GmbH habe ich entnommen, dass im Zeitraum der Jahre 2017 bis 2020 Umsätze in Höhe von € 600.000, € 700.000, € 700.000 und € 800.000 mit diesem Skalpell gemacht wurden.

Nach meiner Recherche sind die beiden Patente P1 und P2 noch in Kraft. Ein ehemaliger Kollege hat mir zudem unter der Hand mitgeteilt, dass die Aufzack GmbH seit 2015 Umsatzunabhängige Exklusivlizenzen an den Patenten P1 und P2 hat, auf deren Basis die Skalpelle jetzt produziert werden. Dies hatte mir die Behäbig GmbH nicht mitgeteilt, und ich finde angesichts dieser Umsätze die bisher an mich gezahlte Vergütung viel zu niedrig.

Ich bin ziemlich sicher, dass das Skalpell der Aufzack GmbH die den Patenten P1 und P2 zugrundeliegende Technologie noch nutzt. Nach meinen Recherchen sind im Bereich der Patente Lizenzsätze von etwa 5% branchenüblich.“

Was raten Sie Herrn Fleißig, und welche Möglichkeiten hat er etwaige Ansprüche geltend zu machen?

Prüfen Sie bitte sämtliche sinnvollen Ansprüche, gegebenenfalls hilfsgutachtlich. Unterstellen Sie hierzu, dass der von Herrn Fleißig gemachte Tatsachenvortrag ausreichend bewiesen werden kann. Beantworten Sie dabei insbesondere, ob und ggf. welche Rechte Herrn Fleißig an den Patenten P1 und P2 zustehen könnten, und wie diese ggf. geltend gemacht werden können.