Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II / 2022

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

Rechtspraxis 2

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 4 Seiten (mit Deckblatt)!

Sachverhalt:

Sie sind Kunigunde S., Patentanwältin in Nürnberg. Heute erreicht Sie folgendes Schreiben:

Sehr geehrte Frau S,

mein Name ist Ludwig G., ich war von Anfang 2007 bis Ende 2011 bei der „Anton Völkel GmbH (AVG)“ angestellt, welche Druckmaschinen herstellt. Dort habe ich im Januar 2008 eine Erfindung gemeldet, welche von der AVG in Anspruch genommen und zum Patent angemeldet wurde. Im Juni 2012 wurde ein Patent unter der Bezeichnung „Verwendung einer Polymerzusammensetzung zur Herstellung von Elastomerhäuten oder deren Ausbesserung für Walzen von Druckmaschinen“ erteilt. Dieses Verwendungspatent wurde von der AVG beim Bau von Druckmaschinen der Marke „PK-A“ genutzt.

Wegen fortwährender Unstimmigkeiten habe ich die Firma Ende 2011 verlassen und den Rechtsanwalt Hannes P. damit beauftragt, meine Ansprüche auf angemessene Vergütung meiner Erfindung durchzusetzen.

P. hat mir per E-Mail vom 10.4.2013 mitgeteilt, die AVG wolle nur 300,- € an Erfindervergütung zahlen, mit dem Hinweis, dass die Erfindung wegen Produktionsumstellung nicht mehr benutzt werde. Wörtlich heißt es in der E-Mail:

„*Man will Ihnen nur 300,- € zahlen, und zwar abschließend mit dem Hinweis, dass die Erfindung wegen Produktionsumstellung nicht mehr benutzt wird. Wir werden es mit dieser Firma schwer haben, und ich fürchte, dass sie auch einen Schiedsspruch nicht akzeptieren würde, sodass dann nur eine Klage vor Gericht bleibt. Ich denke aber, dass Sie die Angelegenheit trotzdem nicht auf sich beruhen lassen können bzw. möchten*.“

Am 30.10.2013 habe ich nach Abschluss eines vorangegangenen Schiedsstellenverfahrens mit der AVG eine Vereinbarung über die von der AVG zu leistende Arbeitnehmer-erfindervergütung abgeschlossen.

In der Vereinbarung heißt es unter Ziffer 1.:
„Für die wirtschaftliche Nutzung der Erfindung bei der Serie des „PK-A“ bis Ende 2012 wird als abschließende Erfindervergütung eine Summe in Höhe von. 13.000,- € vereinbart.“

Ziffer 2 lautet:
„Der Erfinder erkennt an, dass weitere Ansprüche aus der bekannten Serie und dem genannten Schiedsstellenverfahren nicht bestehen. Für eine eventuelle weitere Nutzung entsteht ein gesonderter Anspruch auf eine weitere Vergütung.“

Am 30.8.2021 hat die AVG das Patent freigegeben, worauf es auf mich übertragen wurde. Gleichzeitig hat die AVG sich ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung gegen angemessene Vergütung vorbehalten.

Im November 2021 habe ich die AVG zur Auskunft, Rechnungslegung und Vergütungsfestsetzung aufgefordert, nachdem ich bei einer Druckerei Druckmaschinen des Typs „PK-A“ aufgefunden hatte, die nach der patentgeschützten Lehre hergestellt worden waren und einen Produktionsstempel aus dem Jahr 2013 aufwiesen.

Die AVG hat daraufhin mitgeteilt, die Erfindung nur bis Ende 2014 genutzt zu haben.

Offenbar wurde meine Erfindung also noch nach dem vergüteten Zeitraum benutzt.

Könnten Sie mich bitte beraten, ob und wie ich kostengünstig an meine zusätzliche Erfindervergütung gelangen kann? Da ich mich mittlerweile der Höhlenforschung und -führung widme und viel unter Tage bin, würde ich mich über ein entsprechend fundiertes und detailliertes Schreiben freuen.

In diesem Zusammenhang stellt sich mir eine weitere Frage: Ich bin seit 2016 Professor an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Dort habe ich im Rahmen meiner dienstlichen wissenschaftlichen Tätigkeit eine selbststabilisierende Abseilvorrichtung erfunden. Da ich die Regelung des § 42 ArbnErfG für verfassungswidrig halte, habe ich der Bergakademie mit Schreiben vom 18.04.2021 mitgeteilt, dass ich nicht bereit bin, Erfindungen entsprechend dieser Regelung der Bergakademie anzuzeigen.

Ich bin der Auffassung, dass die Regelung in § 42 ArbnErfG im Gegensatz zu der Regelung in § 42 ArbnErfG a.F. („Hochschullehrerprivileg“) mich in meinen Rechten aus Art. 5 III GG (Wissenschaftsfreiheit) verletzt und deshalb materiell verfassungswidrig ist. Neue Erkenntnisse, die ich im Rahmen der Erfindung gewonnen habe, darf ich entsprechend der Fristenregelung in § 42 ArbnErfG nicht publizieren und auch gegenüber meinen Studenten im Rahmen meiner Lehrtätigkeit nicht offenbaren.

Die Änderung des ArbnErfG ist bereits formell verfassungswidrig, weil der Bund insofern keine Gesetzgebungskompetenz hat. Art. 73 Nr. 9 GG ist nicht einschlägig. Nicht jeder Sachverhalt, der dem gewerblichen Rechtsschutz zuzuordnen ist, hat zugleich arbeits- bzw. dienstrechtlichen Charakter. Es ergibt sich auch keine Zuständigkeit kraft Sachzusammenhangs. Da die Regelung über die Vorgabe von Rahmenbedingungen hinausgeht, kommt auch Art. 75 I Nr. 1 GG nicht in Betracht.

Die Bergakademie hat mir daraufhin am 13.11.2021 mitgeteilt, dass für den Fall, dass ich ohne Einhaltung von § 42 ArbnErfG Diensterfindungen publizieren oder selbst ohne Freigabe seitens der Bergakademie zum Patent anmelden sollte, dienstrechtliche Konsequenzen und Schadensersatzansprüche gegen mich zu prüfen seien.

Nachdem die Bergakademie und ich übereinstimmend von der Anrufung der Schiedsstelle abgesehen haben, habe ich Feststellungsklage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht. Dieses hat die Sache mit Beschluss vom 2.4.2022 an das Landgericht verwiesen.

Ich habe beantragt, *festzustellen, dass ich nicht verpflichtet bin, die Offenbarung meiner Erfindung „selbststabilisierende Abseilvorrichtung“ der Bergakademie anzuzeigen oder zu melden.*

Wie wird das Gericht entscheiden?

Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung zu meinen zwei kleinen Problemchen und verbleibe

mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr Ludwig G.