



Patentanwaltsprüfung II / 2024

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)!

Das Unternehmen **M-GmbH** mit Sitz in Frankfurt ist in der Augenoptik tätig und stellt unter anderem Brillengläser und Apparaturen zum Polieren dieser Brillengläser her. Die Geschäftsführung wendet sich mit der Bitte an Sie, das Unternehmen bei der Klärung einiger rechtlichen Probleme mit Erfindern des Unternehmens zu unterstützen.

Die **Wissenschaftlerin A** ist Physikerin und Expertin in der Entwicklung von Brillengläsern. Sie hatte seit dem **1. Juni 2002** einen Anstellungsvertrag mit der M-GmbH und war am Standort in Frankfurt generell mit der Entwicklung von neuen, speziell geformten Brillengläsern für verschiedene Augenkrankheiten beauftragt, ohne eine Leitungsfunktion auszuführen. A überreichte am **1. Februar 2003** dem Leiter der Patentabteilung ein Schreiben, welches mit der Überschrift "Neue Erfindung" überschrieben war. A beschrieb darin, dass ihre Erfindung auf Grundlagenarbeiten beruhe, welche sie bei ihrem früheren Arbeitgeber im **Jahr 2000** bei der Lösung eines ganz anderen Problems ausführte. Während ihrer Anstellung bei der M-GmbH hat A dann durch Versuche in ihrer eigenen Hobbywerkstatt eine neue Form eines Brillenglases erfunden, welches für bestimmte, bekannte Augenkrankheiten zur Korrektur des Sehfehlers verwendet werden kann.

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung bestand bei der Geschäftsleitung und beim Leiter der Entwicklungsabteilung zwar Einigkeit darüber, dass eine Lösung zur Verbesserung der Sehfähigkeit für diese Art Augenkrankheit einen lukrativen Markt darstelle, es bestand jedoch zum Zeitpunkt des Eintritts von A in die M-GmbH kein Entwicklungsprojekt dafür.

Der Leiter der Patentabteilung bestätigte am **2. Februar 2003** den Eingang der Erfindungsmeldung und nahm die Erfindung gleichzeitig schriftlich unbeschränkt in Anspruch. Durch einen Patentanwalt wurde in Abstimmung mit A sogleich eine Patentanmeldung ausgearbeitet und am **1. März 2003** eine deutsche Patentanmeldung eingereicht.

Bei der M-GmbH wurde beschlossen, ein Brillenglas entsprechend der Erfindung von A herzustellen. Die ersten Gläser wurden bereits im **April 2003** hergestellt und verkauft.

In den Jahren 2003 bis 2005 entwickelten sich die Umsätze der M-GmbH (gerechnet als Nettoverkaufspreise ab Werk) für die Brillengläser bis zu einem Jahresumsatz von 500.000 EUR im Jahr 2005. Im **Dezember 2005** wurde das deutsche Patent erteilt.

Aus diesem Grund bot die M-GmbH A eine abschließende Pauschalabgeltung in Höhe von 50.000 EUR für die gesamte Benutzung an, einschließlich der als vorläufige Vergütung bezahlten Beträge und einschließlich eines Abkaufs der Rechte aus den §§ 14 Abs. 2 und 16 Abs. 1 ArbEG. In der Vereinbarung der Pauschalvergütung ist ausgeführt, dass der Berechnung der Pauschalvergütung eine prognostizierte maximale Nutzungsdauer von maximal sieben Jahren zugrunde liege, da geplant sei, die Erfindung von A spätestens im **Jahr 2010** durch eine ganz andere Entwicklung der M-GmbH im medikamentösen Bereich zu ersetzen, sodass das Tragen eines Brillenglases für den Patienten nicht mehr notwendig sei. Die Pauschalvergütungsvereinbarung enthielt ferner eine begründete Berechnung der Vergütung. Am **10. Januar 2006** wurde die Pauschalvergütungsvereinbarung von beiden Seiten unterschrieben.

Am **1. März 2006** wurde das Arbeitsverhältnis zwischen der M-GmbH und A beendet, und A nahm eine leitende Position in einem anderen Unternehmen an.

Bei der M-GmbH zeigte sich in den darauffolgenden Monaten nach dem Ausscheiden von A, dass die Entwicklung des medikamentösen Produktes wider Erwarten so schlecht verlief, dass die Erfindung von A bis zum heutigen Zeitpunkt immer noch benutzt wird.

Darüber hinaus wurde während der Laufzeit des Patents eine Lizenz an eine **B-GmbH** mit Sitz in Berlin erteilt, welche mit der M-GmbH wirtschaftlich nicht verbunden ist. Dadurch wurde der B-GmbH ermöglicht, ein von der B-GmbH selbst entwickeltes Brillenglas zu vertreiben, welches unter den Schutzanspruch des Patents fällt, sodass die B-GmbH kein Know-how von der M-GmbH benötigte. Die M-GmbH hat der B-GmbH eine nicht ausschließliche Lizenz mit einem Lizenzsatz von 4 % erteilt. Seit Ablauf der maximalen Schutzdauer des Patents verkauft die B-GmbH das Produkt lizenzfrei.

Der Jahresumsatz der M-GmbH in den Jahren 2006 bis 2022 übersteigt jeweils deutlich den angenommenen Jahresumsatz gemäß der Pauschalvergütungsvereinbarung.

A nahm als ehemalige Kollegin an einer Betriebsfeier der M-GmbH teil, welche am **15. Juni 2021** veranstaltet wurde. Dort wurde von einem der Geschäftsführer ein Vortrag gehalten, in welchem erwähnt wurde, dass das Brillenglas, welches von A erfunden wurde, immer noch hergestellt und mit großem Umsatz verkauft wird sowie an die B-GmbH eine einträgliche Lizenz erteilt wurde.

A wendet sich daher am **1. Oktober 2023** schriftlich an die M-GmbH mit der Forderung nach weiteren Vergütungszahlungen für ihre Erfindung, insbesondere auch aus der Benutzung nach Ablauf des Patents, von welchem sie durch einen Zeitungsbericht erfuhr. A droht damit, ein Verfahren vor der Schiedsstelle im Hinblick auf eine zusätzliche Vergütung in Gang zu bringen.

Fragen:

1. Prüfen Sie, ob die Schiedsstelle im Falle eines Anrufungsantrags seitens der A zuständig ist.
2. Stellen Sie in einem Gutachten für den Mandanten dar, wie die Schiedsstelle in dem Fall A voraussichtlich entscheiden wird. Stellen Sie Rechenwege und Entscheidungskriterien dar, ohne die Zahlen direkt zu berechnen. Gehen Sie von den derzeit geltenden Regeln des ArbEG aus, d.h. ohne Beachtung des § 43 Abs. 3 ArbEG.
3. Ist die M-GmbH gegenüber A verpflichtet, Angaben über Umsatzzahlen und konkrete Angaben über den Lizenzvertrag mit der B-GmbH zu machen?
4. Gehen Sie davon aus, dass A sich erst nächstes Jahr an die M-GmbH wendet und die Schiedsstelle erst nächstes Jahr anruft. Erläutern Sie die Konsequenzen für einen möglichen Anspruch auf weitere Vergütung.