Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung I / 2025

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

Rechtspraxis 2

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 3 Seiten (mit Deckblatt)!

Herr G ist Mandant Ihrer Kanzlei. Er hat patentrechtliches Grundwissen und ist diesbezüglich wissbegierig. Herr G, der seit ehedem in München wohnt, schreibt Ihnen folgende Anfrage:

> Wie Sie wissen, war ich bis Ende 2018 lange Angestellter der S GmbH, München, die Metallregalsysteme fertigte und vertrieb. Seit 2019 habe ich meine eigene Firma, die G GmbH, Sitz auch in München. Mit der G GmbH fertige und vertreibe ich Metallhalterungen für Sonnenschutzsysteme, wie Markisen und Sonnenschirme. Diese Halterungen habe ich 2018 in meiner Garage selbst entwickelt.
>
> Kurz vor meinem Ausscheiden aus der S GmbH sandte ich per E-Mail die entsprechende Erfindungsmeldung an T, den Geschäftsführer der S GmbH und verantwortlich für deren Patentwesen: *„Beigefügt eine Erfindungsmeldung von mir. Betrifft Metallhalterungen für Sonnenschutz, also nichts, was die S GmbH macht. Werde die Sache bald veröffentlichen. Passt das?*“. Kurz darauf antwortete T per E-Mail: *„Passt*.“
>
> Mitte 2020 habe ich zufällig die EP-Patenanmeldungen X und Y der S GmbH aufgefunden, beide eingereicht Anfang 2019: X betrifft genau und nur meine Halterungen, exakt die zwei Beispiele aus meiner Erfindungsmeldung – als Erfinder sind benannt ich (ohne Adressangabe) und Herr U, Mitarbeiter der S GmbH. Y wurde ein paar Tage nach X eingereicht und ist identisch mit X, nur dass in Y anstatt einer *„lösbaren Verbindung*“ eine *„Schraube*“ beansprucht ist. Als Beispiele für *„lösbare Verbindung*“ hatte ich nur Klemmen und Bolzen erwähnt. Klemmen und Bolzen befinden sich in der einem breiteren Publikum zugänglichen Schülerwerkstatt der S GmbH an den Arbeitsplätzen direkt neben den Schrauben. Als Erfinder ist für Y nur U benannt. Basierend auf X und Y wurden im Dezember 2024 das EP-Patent mit einheitlicher Wirkung X1 bzw. das EP-Patent Y1 erteilt. Meine Halterungen sind anscheinend vom Schutzumfang beider Patente umfasst.
>
> Nun habe ich herausgefunden, dass die S GmbH im großen Stil meine Halterungen fertigt und vertreibt, laut Pressemitteilung aus 2024 verbunden mit einem zusätzlichen Gewinn allein im Jahr 2023 von rund 1 Mio. €, Hauptabsatzmärkte sind Deutschland und Spanien.

Vorgestern habe ich T, zu dem ich immer noch regelmäßig Kontakt habe, zur Rede gestellt: Er solle mir die Patente gefälligst übereignen! T meinte, ich solle es unterlassen, die Halterungen zu verkaufen, sonst werde er mich verklagen und ruinieren. Nachdem das Telefonat hitzig war und um T eventuell zuvorzukommen, habe ich gestern, vielleicht etwas impulsiv, bei der EPG-Lokalkammer in München und beim Bundespatentgericht je eine Klage eingereicht. In beiden Klagen habe ich je die Nichtigerklärung der beiden Patente X1 und Y1 beantragt sowie Herausgabe des Gewinns der S GmbH, der damit verbunden ist und hilfsweise Übertragung der Patente an mich. Die Klagebegründungen sind recht kurz und improvisiert, es musste ja schnell gehen. Gerichtsgebühren habe ich noch nicht gezahlt, von den Gerichten habe ich noch nichts gehört.

Meine Fragen:

A) Sind Sie auch der Auffassung, dass das Patent X1 eigentlich mir gehört?

B) Es kann doch nicht sein, dass das Patent Y1 der S GmbH zusteht?

C) Unabhängig davon, ob die Patente X1 und Y1 eigentlich mir gehören und mit Blick auf mögliche spätere, ähnlich gelagerte Fälle: Hätten die beiden Klagen prinzipiell Aussicht auf Erfolg? Wären ggf. besondere prozedurale Aspekte zu berücksichtigen? Könnten meine Klagen zukünftige Klagen von T bzw. der S GmbH behindern?

D) Abseits meiner beiden Klagen, haben Sie Empfehlungen für mich zum weiteren Vorgehen? Insbesondere, sehen Sie bessere Möglichkeiten, wie ich an mein Geld kommen kann, also an den Gewinn, den die S GmbH mit meiner Erfindung gemacht hat?