Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2022

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

Rechtspraxis 2

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 5 Seiten (mit Deckblatt)

Die DD GmbH hatte im Rahmen einer Kooperation mit der HH Universität einen gentechnisch modifizierten Mikroorganismus (GMO) zum effizienten Abbau von Mikroplastik entwickelt. Die Aufgabe zur Entwicklung des GMO wurde von Hartmut Huber, Betriebswirt und Geschäftsführer der DD GmbH, vorgegeben, jedoch ohne irgendeinen Hinweis auf einen möglichen Lösungsweg zu geben. Herr Huber hatte auch die Kooperation mit der HH Universität in die Wege geleitet. Kurz nach Beendigung der Kooperation wurde eine deutsche Patentanmeldung im Namen der DD GmbH eingereicht. Kurz vor Ablauf der Prioritätsfrist wurden Nachanmeldungen in einigen weiteren Ländern eingereicht.

Auf der Patentanmeldung wurden insgesamt fünf Erfinder benannt, wobei allen fünf Erfindern ein Miterfinderanteil von jeweils 20 % zugeordnet wurde: von der HH Universität Prof. Meier und der angestellte Doktorand Herr Müller, von der DD GmbH der Forschungsgruppenleiter Dr. Zimmermann, der Laborant Herr Ackermann und der Geschäftsführer Herr Huber. Herr Ackermann wurde für die Dauer der Kooperation mit der HH Universität von der DD GmbH als Leiharbeiter über die ZZ AG engagiert, ohne einen Arbeitsvertrag mit der DD GmbH zu erhalten. Herr Ackermann führte die Experimente streng gemäß Anweisung von Dr. Zimmermann durch.

Eine Regelung über das im Rahmen der Kooperation mit der HH Universität entstehende geistige Eigentum ist Artikel 5 des Kooperations-Vertrags gemäß Anlage (Seite 5) zu entnehmen. Herr Huber hatte eine Klausel in seinem Geschäftsführervertrag, wonach er entstehendes geistiges Eigentum, an welchem er beteiligt ist, unentgeltlich auf die DD GmbH zu übertragen hat.

Die auf den GMO eingereichten Patentanmeldungen sind inzwischen erteilt worden und die Produktion des GMO wurde durch die DD GmbH in Deutschland aufgenommen. Durch Verkauf des GMO hat die DD GmbH mittlerweile einen Umsatz von 30 Mio. € erzielt, wobei die Hälfte des Umsatzes im patentfreien Ausland erzielt wurde. Weiterhin wurden durch Lizenzvergabe an den Patenten zusätzliche Einnahmen in Höhe von 1.6 Mio. € erzielt. Die Lizenzvergabe erfolgte hierbei an die FE GmbH, wobei es sich bei der Lizenz an die FE GmbH um eine reine Patentlizenz handelte, da die FE GmbH einen eigenen Mikroorganismus GMO2 entwickelt hatte, der unter den Schutzbereich des Patents der DD GmbH fiel. Im Lizenzvertrag mit der FE GmbH wurde folgende stufenweise Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart: Lizenzsatz von

3 % für kumulierte Umsätze bis 10 Mio. €, Lizenzsatz von 2 % für kumulierte Umsätze von 10 bis 20 Mio. € und Lizenzsatz von 1 % für kumulierte Umsätze über 20 Mio. €.

Herr Huber ist mittlerweile aus der DD GmbH ausgeschieden und hat ein neues Unternehmen, die GG GmbH gegründet. Die GG GmbH hat einen eigenen Mikroorganismus zum Abbau von Mikroplastik (GMO3) entwickelt, der auf der gleichen Technologie beruht wie der GMO der DD GmbH, so dass die Vermarktung von GMO3 ebenfalls unter das Patent der DD GmbH fallen würde. Herr Huber vertritt nun die Ansicht, dass die Klausel in seinem Vertrag mit der DD GmbH, wonach er seinen Anteil an Erfindungen unentgeltlich auf die DD GmbH übertragen müsse, sittenwidrig gewesen wäre und somit nichtig sei, weshalb ihm ein Nutzungsrecht an dem Patent zustehen würde und er dieses Nutzungsrecht durch Lizenzvergabe der GG GmbH einräumen würde.

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen gutachterlich und bitte geben Sie jeweils die rechtlichen Grundlagen an:

Frage 1: Bitte geben Sie an, wie hoch der Vergütungsanspruch der einzelnen benannten Erfinder ist und gegenüber wem der Vergütungsanspruch jeweils besteht.

Frage 2: Bitte bewerten Sie die Ansicht von Herrn Huber, dass ihm bzw. der von ihm gegründeten GG GmbH wegen Nichtigkeit der genannten Vertragsklausel ein Nutzungsrecht an den Patenten zustehen würde.

Frage 3: Bitte bewerten Sie die Möglichkeit der Verwertung der Patente durch die GG GmbH unter der Annahme, dass in dem Geschäftsführervertrag von Herrn Huber mit der DD GmbH die Klausel, dass er seine Erfindungsanteile unentgeltlich auf die DD GmbH übertragen muss, nicht enthalten gewesen wäre.

Frage 4: Gemäß Artikel 5 des von der DD GmbH und der HH Universität unterzeichneten Kooperationsvertrags (Anlage 1) kann die DD GmbH entscheiden, ob sie eine Patentanmeldung auf Erfindungen aus der Kooperation einreicht oder die Erfindungen zum Betriebsgeheimnis erklärt. Kann es hierbei zu Komplikationen kommen und wie könnten die Komplikationen ggf. gelöst werden?

Frage 5: Die DD GmbH ist wegen Fehlwirtschaft in eine finanzielle Notlage geraten, so dass 2022 das Insolvenzverfahren eröffnet werden musste. Der eingesetzte Insolvenzverwalter beabsichtigt, die Patente zwecks Erhöhung der Insolvenzmasse an den Meistbietenden zu veräußern, wobei die FE GmbH bereits Interesse angemeldet hat, die Patente zu erwerben. Ist der Insolvenzverwalter dazu berechtigt bzw. was muss er dabei beachten? Falls die FE GmbH die Patente erwerben sollte, hätten die Erfinder dann einen Vergütungsanspruch gegenüber der FE GmbH?

Anlage

Art. 5 des Kooperationsvertrags zwischen der DD GmbH und der HH Universität

Ergebnisse, die im Rahmen der Kooperation entstehen, stehen ausschließlich der DD GmbH zu. Die DD GmbH hat das Recht, für derartige Ergebnisse in eigenem Namen und auf eigene Kosten Schutzrechte zu erwerben. Die HH Universität verpflichtet sich, Rechte an den Ergebnissen auf die DD GmbH zu übertragen. Sofern es sich bei den Ergebnissen um patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindungen handeln sollte, stellt die HH Universität sicher, dass die Erfindungen vor der Übertragung auf die DD GmbH ordnungsgemäß in Anspruch genommen werden. Der DD GmbH steht es grundsätzlich frei, ob sie für Erfindungen Schutzrechte erwirbt oder diese zum Betriebsgeheimnis erklärt. Der DD GmbH steht es außerdem frei, Schutzrechte fallen zu lassen, eine Rücksprache- oder Anbietungspflicht gegenüber der HH Universität besteht nicht.

Die Vergütungspflicht für patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindungen verbleibt beim jeweiligen Vertragspartner. Für die Übertragung einer Erfindung auf die DD GmbH erhält die HH Universität einen Betrag in Höhe von 2.500 €, bei Einreichung einer Patentanmeldung erhält die HH Universität einen weiteren Betrag in Höhe von 2.500 € pro Erfindungsmeldung. Bei Nutzungsaufnahme erhält die HH Universität einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 5.000 € pro genutzter Erfindung. Die genannten Beträge werden nur anteilig ausbezahlt, sofern die HH Universität nur anteilig an der Erfindung beteiligt ist.