Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung I / 2024

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

Rechtspraxis 2

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 6 Seiten (mit Deckblatt)!

E, wohnhaft in München, war langjähriger Arbeitnehmer der ebenfalls in München ansässigen A-GmbH. Bei der A-GmbH handelt es sich um ein größeres mittelständisches Unternehmen. E war von 1995 bis zu seinem Ausscheiden aus der A-GmbH am 31.12.2022 als Leiter einer von insgesamt nur zwei Hauptabteilungen der A-GmbH eingesetzt. In dieser Funktion war E nicht nur der Geschäftsleitung direkt unterstellt, sondern auch Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Ihm waren in diesem Bereich über 100 Mitarbeiter unterstellt. E war vollverantwortlich für ein Sortiment, das in Bezug auf Funktion und Qualität den Marktbedürfnissen entspricht, und leitete die technische Weiterentwicklung dieses Sortiments. Eine eigenständige Entwicklungsabteilung unterhält die A-GmbH nicht.

E hatte im Frühjahr 1998 eine Diensterfindung D gemeldet, die von der A-GmbH unbeschränkt in Anspruch genommen und am 04.05.1998 beim DPMA zum Patent angemeldet wurde. Das Patent P wurde erteilt und die Erfindung wurde und wird von der A-GmbH bis heute genutzt.

Im Jahr 2001 schlossen E und die A-GmbH eine Pauschalvergütungsvereinbarung betreffend die Diensterfindung D. Zu diesem Zeitpunkt waren folgende Umsätze bekannt:

1998: 292.000 DM
1999: 430.000 DM
2000: 1.131.005 DM

Davon ausgehend haben E und die A-GmbH vereinbart, dass alle Ansprüche des E aus der Inanspruchnahme der Diensterfindung D für die gesamte Laufzeit der Schutzrechte mit einem pauschalen Betrag von 169.651 DM abgegolten sein sollen. Der Ermittlung dieses Betrags hatten sie ausgehend von einer zwölfjährigen Nutzung einen jährlichen Umsatz von 1.131.005 DM, einen Lizenzsatz von 5 % und einen Anteilsfaktor von 25 % zugrunde gelegt.

Im Rahmen der Vorbereitung seines Ausscheidens aus der A-GmbH hatte E im Jahr 2022 den Geschäftsführer der A-GmbH darauf angesprochen, dass ihm eine große Diskrepanz zwischen der bislang für D erhaltenen Erfindervergütung und einer sich aus den Umsätzen der Gesamtlaufzeit ergebenden Erfindervergütung aufgefallen sei. Tatsächlich werde die D bis heute benutzt und das Patent wurde die volle Laufzeit aufrechterhalten, woraus Umsätze mit patentgeschützten Produkten gemäß Anhang 1 resultierten.

Zudem verwies E auf einen Lizenzvertrag zwischen der A-GmbH und der X-AG. Dieser betraf das auf die D hin erteilte Patent P; in dem Lizenzvertrag wurde ein Lizenzsatz in Höhe von 5% vereinbart. Aus dem Lizenzvertrag hat die Antragsgegnerin von 2009 bis 2018 Lizenzgebühren von der X-AG in Höhe von insgesamt 130.800 € vereinnahmt.

Der Geschäftsführer der A-GmbH bestätigte die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und war zunächst grundsätzlich bereit, eine Ausgleichszahlung an E zu leisten. Über deren Höhe

konnte jedoch keine Einigkeit erzielt werden, weshalb E schließlich am 01.06.2023 die Schiedsstelle angerufen hat.

E hat die "Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst" (RL) eingehend studiert und macht vor der Schiedsstelle geltend, dass ihm zusätzlich eine Erfindervergütung in Höhe von 239.735 € zusteht. Diese hat er anhand der in Anhang 2 wiedergegebenen, gegenüber RL Nr. 11 in Darstellung und zur leichteren Verwendung aufbereiteten Tabelle und basierend auf dem kumulierten Umsatz von 65.912.081 €, dem Lizenzsatz von 5% und dem Anteilsfaktor von 25% und unter Abzug der bereits gezahlten Vergütung berechnet. Dazu hat E die dem kumulierten Umsatz nächstliegende Staffelgrenze in Spalte 2 der Tabelle gesucht (vorletzte Zeile: 51.129.188,12 €) und in der letzten Spalte den dazu passenden abgestaffelten Umsatz abgelesen (23.61.522,22 €) und sodann 20% des verbleibenden Betrags von 14.782.892,88 €, also 2.956.578,58 €, addiert, und einen abgestaffelten Gesamtumsatz von 26.118.101 € ermittelt. Unter Anwendung des Lizenzsatzes von 5% und des Anteilsfaktors von 25% ergibt sich seiner Ansicht nach eine insgesamt geschuldete Vergütung aus Benutzung von 326.476 EUR abzüglich der bereits gezahlten Vergütung von 169.651 DM (entsprechend 86.741 €), also 239.735 €.

Ferner hat E nach dem Studium der RL zusätzlich geltend gemacht, dass sein Vergütungsanspruch über die Patentlaufzeit hinausreichen würde, und ersucht die Schiedsstelle, diesen Umstand im Einigungsvorschlag angemessen zu berücksichtigen.

Außerdem hat E auf die Lizenzeinnahmen verwiesen und ersucht die Schiedsstelle, diese im Einigungsvorschlag angemessen zu berücksichtigen.

Schließlich hat E geltend gemacht, dass er ebenfalls im Frühjahr 1998 eine attraktive Produktverpackung entworfen und dem Geschäftsführer der A-GmbH mitgeteilt hatte. Dieser Entwurf war Gegenstand einer ebenfalls am 04.05.1998 getätigten Geschmacks-musteranmeldung. Das Geschmacksmuster wurde eingetragen und für die volle Schutzdauer aufrechterhalten. E ist als Entwerfer benannt worden. Die Produktverpackung wurde und wird bis heute von der A-GmbH in unveränderter Form genutzt. Allein auf die attraktive Produktverpackung können gemäß einer von der A-GmbH durchgeführten Umfrage zusätzliche Umsätze von mindestens 1.000.000 EUR zurückgeführt werden. E hat zu keiner Zeit eine gesonderte Vergütung für seinen Entwurf erhalten und ersucht die Schiedsstelle, im Einigungsvorschlag eine angemessene Vergütung für die Nutzung der auf seinen Entwurf zurückgehenden Produktverpackung durch die A-GmbH zu berücksichtigen.

Für die Vertretung der A-GmbH vor der Schiedsstelle hat der Geschäftsführer der A-GmbH Patentanwalt PA beauftragt. Dieser hat die Richtigkeit des abgestaffelten Umsatzes von 26.118.101 €, der Lizenzeinnahmen von 130.800 € und der Pauschalvergütungsvereinbarung bestätigt, einen über die Patentlaufzeit hinausreichenden Vergütungsanspruch jedoch bestritten. Hinsichtlich des Geschmacksmusters hat PA bislang nichts vorgetragen.

1. Kann PA die A-GmbH im Verfahren vor der Schiedsstelle vertreten und musste sich die A-GmbH überhaupt auf das Schiedsstellenverfahren einlassen? Falls nein, welche Möglichkeiten hätte E in diesem Fall gehabt, seine Ansprüche durchzusetzen?

2. Wie wird die Schiedsstelle den Fall beurteilen?

3. Nehmen Sie an, eine der Parteien ist mit dem Einigungsvorschlag der Schiedsstelle nicht zufrieden. Was muss diese Partei tun? Welche Möglichkeit hätte E dann, seine Forderung durchzusetzen? Bitte treffen Sie auch eine Aussage zur gerichtlichen Zuständigkeit.

Anhang 1: Umsätze aller Produkte der A-GmbH, welche die Erfindung D nutzen

	Jahresumsätze	kumulierte Umsätze
2018	2.455.486 €	65.912.081 €
2017	6.882.546 €	63.456.595 €
2016	6.219.939 €	56.574.049 €
2015	5.530.528 €	50.354.110 €
2014	5.017.967 €	44.823.582 €
2013	5.045.615 €	39.805.615 €
2012	5.303.071 €	34.760.000 €
2011	4.549.378 €	29.456.929 €
2010	2.686.156 €	24.907.551 €
2009	2.094.227 €	22.221.395 €
2008	4.304.663 €	20.127.168 €
2007	3.448.297 €	15.822.505 €
2006	2.723.605 €	12.374.208 €
2005	2.144.359 €	9.650.603 €
2004	2.026.773 €	7.506.244 €
2003	1.828.884 €	5.479.471 €
2002	1.431.222 €	3.650.587 €
2001	1.271.939 €	2.219.365 €
2000	578.274 € (1.131.005 DM)	947.426 €
1999	219.856 € (430.000 DM)	369.153 €
1998	149.297 € (292.000 DM)	149.297 €

Anhang 2: Rechenhilfe für die Staffel gemäß RL Nr. 11

Abstaffelung aktuell umgerechnet in Euro						
Staffelgrenze in DM		Staffelgrenzen in EUR	übersteigender Betrag	Faktor	übersteigende abgestaffelte Umsätze	abgestaffelter Umsatz Ergebnis
bis	3.000.000,00 DEM	**1.533.875,64 €**		**100%**	1.533.875,64 €	**1.533.875,64 €**
bis	5.000.000,00 DEM	**2.556.459,41 €**	1.022.583,76 €	**90%**	920.325,39 €	**2.454.201,03 €**
bis	10.000.000,00 DEM	**5.112.918,81 €**	2.556.459,41 €	**80%**	2.045.167,52 €	**4.499.368,55 €**
bis	20.000.000,00 DEM	**10.225.837,62 €**	5.112.918,81 €	**70%**	3.579.043,17 €	**8.078.411,72 €**
bis	30.000.000,00 DEM	**15.338.756,44 €**	5.112.918,81 €	**60%**	3.067.751,29 €	**11.146.163,01 €**
bis	40.000.000,00 DEM	**20.451.675,25 €**	5.112.918,81 €	**50%**	2.556.459,41 €	**13.702.622,42 €**
bis	50.000.000,00 DEM	**25.564.594,06 €**	5.112.918,81 €	**40%**	2.045.167,52 €	**15.747.789,94 €**
bis	60.000.000,00 DEM	**30.677.512,87 €**	5.112.918,81 €	**35%**	1.789.521,58 €	**17.537.311,53 €**
bis	80.000.000,00 DEM	**40.903.350,50 €**	10.225.837,62 €	**30%**	3.067.751,29 €	**20.605.062,81 €**
bis	100.000.000,00 DEM	**51.129.188,12 €**	10.225.837,62 €	**25%**	2.556.459,41 €	**23.161.522,22 €**
ab	100.000.000,00 DEM	**51.129.188,12 €**		**20%**		