Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2025

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)!

München, 1.10.2025

Sehr geehrte Frau Patentanwältin, sehr geehrter Herr Patentanwalt,

als neuer IP-Beauftragter der Y GmbH mit Sitz in München trete ich mit folgendem Anliegen an Sie heran.

Die Y GmbH zahlt seit einigen Jahren geraume Summen aus einer Vergütungsvereinbarung an Herrn A, einen ehemaligen Mitarbeiter. Zudem hat mich gestern ein Schreiben von Frau B erreicht, das dieselbe Sache betrifft. Bezüglich dieser Vorgänge brauche ich Ihren Rat.

Ich schildere Ihnen kurz den Sachverhalt:

Frau B war vom 1.6.2015 bis zum 31.12.2024 Geschäftsführerin der Y GmbH. Als ausgebildete Ingenieurin gehörten zu ihrem Aufgabengebiet die technologische Strategie und Ausrichtung der Y GmbH. Herr A war vom 1.5.2010 bis zum 30.10.2024 bei der Y GmbH in Deutschland angestellt, in den letzten acht Jahren als stellvertretender Leiter der Solarzellenproduktion.

Frau B und Herr A haben Ende 2017 eine damals bahnbrechende Erfindung auf dem Gebiet der Herstellung von Solarzellen gemacht.

Die Erfindung wurde am 7.1.2018 von Frau B und Herrn A gemeldet und von der Y GmbH in Anspruch genommen. Mit Herrn A wurde eine Vergütungsvereinbarung als Miterfinder getroffen. Die Vergütungsvereinbarung basiert auf einer Lizenzanalogie und setzt 5% für die innerbetriebliche Nutzungen von mit der erfindungsgemäßen Technologie hergestellten Solarzellen als Grundlage fest, für außerbetriebliche Nutzungen wird die Nettolizenzeinnahme zu Grunde gelegt (die Vergütung ist ein vorbestimmter Anteil davon). Die Vergütungen werden zu Beginn jedes Kalenderjahres für das Vorjahr ermittelt und bis Ende des Monats Mai ausgezahlt.

Mit Frau B wurde keine Vereinbarung abgeschlossen. Mit Frau B war vertraglich geregelt, dass jedwede Erfindung, die Frau B im Rahmen ihrer Tätigkeit bei der Y GmbH tätigt, der Y GmbH

zusteht und keine gesonderte Vergütung geschuldet ist (über ihre Basisvergütung von 620.000 € hinaus).

Patentanmeldungen wurden in Deutschland und Frankreich (zusammen über eine EP-Anmeldung), den USA, China und Japan im Laufe des Jahres 2019 zur Erteilung gebracht.

Die Y GmbH nutzt die Erfindung seit dem 1.1.2020 kommerziell. Zudem haben wir ebenfalls im Januar 2020 einen Lizenzvertrag mit der S AG abgeschlossen, der einen Lizenzsatz von 5% des Umsatzes mit patentgemäß hergestellten Produkten vorsieht.

Dieser Lizenzsatz hat sich jedoch durch unvorhersehbare Ereignisse in der Folge als zu hoch erwiesen. Zwei Jahre nach Erteilung der Patente haben mehrere unserer Konkurrenten und auch wir selbst weitere Patente erhalten, die für eine wirtschaftliche Nutzung der geschützten Technologie unumgänglich sind. Zudem hat sich die Marktlage durch Verschärfungen des Konkurrenzkampfs in beispielloser Weise angespannt. Die realisierten Lizenzsätze weiterer Lizenzverträge aus 2021 bis 2024 belaufen sich daher auf um die 1% der erzielten Umsätze. Auch den Vertrag mit der S AG mussten wir ab dem Jahr 2022 anpassen.

Des Weiteren wurde das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent vor kurzem in einem Nichtigkeitsverfahren rechtskräftig (Eintritt Rechtskraft: 30. September 2025) beschränkt. Der beschränkte Umfang des Patents deckt die angegriffene Ausführungsform unseres Konkurrenten T AG noch ab, ebenso die unserer Lizenznehmer. Unsere eigenen Solarzellen-Paneele fallen jedoch nicht mehr unter den beschränkten Schutzbereich. Wir werden aber im nächsten Jahr eine Nachfolgegeneration auf den Markt bringen, die wieder patentgemäß hergestellt wird. Die T AG ist kürzlich rechtskräftig zur Zahlung von Schadensersatz für Verletzungshandlungen im Zeitraum ab 1.1.2022 in Höhe von 5.000.000 € verurteilt worden.

In der letzten Woche erreichte mich ein Schreiben der Frau B. Darin führt sie aus, dass gemäß dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen eine Abbedingung von Rechten des Arbeitnehmers grundsätzlich ausgeschlossen sei. Frau B verlangt eine Festsetzung und Auszahlung einer Vergütung für ihre Erfindung.

Ich benötige von Ihnen eine Analyse der Situation.

Es geht mir zunächst nicht um die außergerichtliche oder gerichtliche Durchsetzung. Ich möchte nur wissen, welche Ansprüche dem Grunde nach Herrn A und ggf. Frau B gegen die Y GmbH zustehen. Ist die mit Herrn A getroffene Vergütungsvereinbarung so in Ordnung? Gibt es eine Möglichkeit, die finanziellen Belastungen der Y GmbH zu reduzieren?

Hinweis zur Bearbeitung: Bitte prüfen Sie zunächst die Rechtslage in Bezug auf den Herrn A und danach die Rechtslage in Bezug auf Frau B.