



**Patentanwaltsprüfung I / 2023**

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

**Rechtspraxis 2**

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

**Diese Prüfungsaufgabe umfasst 5 Seiten (mit Deckblatt)!**

### Sachverhalt

Sie sind Patentanwalt/Patentanwältin. Die Firma F GmbH, kurz F, mit Sitz in München ist ein mittelständisches Unternehmen, für das Sie seit einiger Zeit gelegentlich arbeiten. Die F GmbH arbeitet auf dem Gebiet der Sortiermaschinen, Geschäftsgebiet ist vorwiegend die EU. G, einer der Geschäftsführer der F GmbH in München, kontaktiert Sie telefonisch und schildert Ihnen, von Ihnen durch das Gespräch geführt, zusammenfassend folgenden Sachverhalt:

Die F GmbH ist Inhaberin der Patente A und B. Bei einer kürzlichen Prüfung des Werts dieser Patente für die Bilanz der F GmbH wurde der Wert jedes dieser Patente mit rund 200.000 € beziffert. Ein Konkurrenzunternehmen der F GmbH, nämlich die K AG, kurz K, bietet der F GmbH für diese zwei Patente A und B nun je 750.000 € an, in Summe also 1,5 Mio. € (G vermutet, dass die K AG darauf spekuliert, dass die Änderung bestimmter EU-Regelungen bald veröffentlicht wird und die Patente A und B daher für die K AG sehr wichtig werden könnten; die Patente A und B werden von der F GmbH selbst schon länger nicht mehr genutzt). Das Angebot der K AG gilt allerdings nur befristet bis Ende der Woche, daher ist große Eile geboten. G will die Patente A und B für die angebotene Summe unbedingt an die K AG verkaufen. Auf Ihren Hinweis hin, dass es in der Vergangenheit bei der F GmbH immer wieder Probleme mit Rechten an Patenten gab, meinte G, es gebe „überhaupt keine Probleme“ mit den Patenten A und B, und falls doch „hat die F GmbH jedenfalls eh bei Weitem Stimmenmehrheit“. G bittet Sie, ihm dies schriftlich kurz zu bestätigen, um die anderen Geschäftsführer vom Verkauf der Patente A und B zu überzeugen.

Die kurzfristig verfügbaren Informationen zu den Patenten A und B sind aufgrund einer nicht lange zurückliegenden Umstellung von Papier- auf elektronische Akten begrenzt. In der Kürze der verbleibenden Zeit kann G über das oben und unten Genannte keine weiteren Informationen zu den Patenten A und B beibringen. Was Sie wissen bzw. von G in Erfahrung bringen konnten:

Die Anmeldung zum **EP-Patent A** wurde am Montag, 25.08.2008, eingereicht und es gibt vier Erfinder, A1, A2, A3 und A4 mit gleichen Anteilen an der Erfindung.

A1 war 2008 Geschäftsführer der F GmbH, belegt durch einen Handelsregisterauszug aus dieser Zeit, und es gibt eine E-Mail von A1 an G, worin A1 heute aus dem Ruhestand schrieb: „ ... mein Anteil an der Erfindung gehört vollständig der F GmbH“.

A2 ist G. G = A2 war 2008 noch nicht Geschäftsführer, sondern noch Mitarbeiter, und zwar Leiter der Entwicklungsabteilung der F GmbH. G = A2 hat hinsichtlich seiner Beteiligung an der Erfindung aber keine Unterlagen mehr.

A3 war 2008 Mitarbeiter der F GmbH in der Entwicklungsabteilung. G konnte in einer E-Mail an ihn als Anhang eine pdf-Datei finden, die ein Scan einer schriftlichen Inanspruchnahmeerklärung der F GmbH gegenüber A3 hinsichtlich der Erfindung ist; A3 hat anscheinend dezidiert nach einer solchen Inanspruchnahmeerklärung gefragt, wie sich aus der E-Mail ergibt. Die Inanspruchnahmeerklärung datiert auf Samstag, 27.12.2008.

Auch A4 war 2008 Mitarbeiter der F GmbH. A4 ist 2010 aus der F GmbH ausgeschieden, seither gibt es bei der F GmbH keine gesicherten Informationen mehr über A4. Angeblich sei A4 ausgewandert und arbeite im Tourismus. G hat auch hinsichtlich der Beteiligung von A4 an der Erfindung keine Unterlagen mehr.

Die Anmeldung zum **DE-Patent B** wurde am Montag, 11.03.2013, eingereicht. Es gibt fünf Erfinder, B1, B2, B3, B4 und B5 mit gleichen Anteilen an der Erfindung. Die Anmeldung zum Patent B geht auf eine gemeinsame Besprechung der Erfinder zurück, die in den Geschäftsräumen der S GmbH, kurz S, in Zürich am 04.03.2013 stattfand. Die S GmbH mit Sitz in der Schweiz ist eine 100%ige Tochter der F GmbH. G ist auch für die S GmbH zeichnungsbefugt.

B1 ist seit 2011 unverändert Mitarbeiter der F GmbH in München in der Entwicklungsabteilung. G kann hinsichtlich der Beteiligung von B1 an der Erfindung keine weiteren Informationen beibringen, insbesondere keine Inanspruchnahmeerklärung oder dergleichen.

B2 ist wiederum G. G = B2 ist seit 2012 Geschäftsführer der F GmbH. G = B2 hat hinsichtlich seiner Beteiligung an der Erfindung keine zusätzlichen Informationen mehr.

B3 ist laut G „freier Mitarbeiter“ der F GmbH. B3 wird von der F GmbH seit 2010 von Zeit zu Zeit mit Dienstleistungen in der Entwicklungsabteilung in München beauftragt. B3 nutzt die

Labore und Werkstätten der F GmbH und muss sich für seine Tätigkeiten bzgl. wie, wann und wo eng mit der Entwicklungsabteilung abstimmen. Im Vertrag mit B3 finden sich keine speziellen Regelungen zu geistigem Eigentum.

B4 war von 2012 bis 2014 Mitarbeiter der S GmbH in Zürich. G hat hinsichtlich der Beteiligung von B4 an der Erfindung keine näheren Informationen.

B5 ist US-Bürger und war 2013 Mitarbeiter der F GmbH. Zwar wurde B5 von der Niederlassung in München 2010 eingestellt, allerdings arbeitet B5 nicht wirklich in München, sondern reist die meiste Zeit für die F GmbH weltweit herum. Im Arbeitsvertrag mit B5 wurde daher die Anwendung schweizerischen Rechts vereinbart.

**Bitte erstellen Sie ein Antwortschreiben an G. Dabei sollen folgende Aspekte berücksichtigt werden:**

- I. Ist die Inhaberschaft der F GmbH an den Patenten A und B wirklich klar?
- II. Falls wider Erwarten nein, kann G kurzfristig noch etwas unternehmen, um die Situation für die F GmbH zu verbessern?
- III. Wiederum, falls die Inhaberschaft nicht klar sein sollte, gibt es finanzielle Risiken durch den Verkauf für die F GmbH? Kann ggf. die Höhe dieser Risiken abgeschätzt werden? Ist aufgrund der Risiken evtl. vom Verkauf der Patente A und B abzuraten usw.?
- IV. G erwähnt noch, er habe mit der Vergütung für Erfindungen nach dem deutschen ArbNErfG zwiespältige Erfahrungen gemacht. Können die sich aus dem ArbNErfG ergebenden und von der F GmbH zu leistenden Erfindervergütungen aufgrund des Patentverkaufs grob abgeschätzt werden?

Hinweis zum schweizerischen Recht:

*Art. 332 (1) OR: Erfindungen und Designs, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, gehören unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber.*