



Patentanwaltsprüfung II / 2026

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)!

Aufgabe Rechtspraxis 2

Ihre Mandantin ist die M-GmbH, die Computerbildschirme mit Tischbefestigungen herstellt. Das Unternehmen hat bislang keine wirksamen Prozesse für das Erfindungswesen eingerichtet. Aus diesem Grund wurde kürzlich ein neuer Mitarbeiter L eingestellt, welcher die Erfindungsmeldungen und Vergütungen der Arbeitnehmererfindungen koordiniert. L wendet sich mit den folgenden Fragestellungen an Sie.

Die Erfinderin E ist seit dem 1. März 2021 in der Entwicklungsabteilung als angestellte Ingenieurin tätig. Sie wurde eingestellt, da sie Expertin für neuartige Lagerungstechniken ist, um die Tischbefestigung der nächsten Generation zu entwickeln.

Die E hat am 15. Juni 2021 für eine ihrer Erfindungen, die sich auf eine Weiterentwicklung der derzeitigen Tischbefestigung WTB bezieht, eine Erfindungsmeldung an die Geschäftsführung per E-Mail übermittelt. Diese Erfindung beruht auf Vorkenntnissen und Vorarbeiten während ihrer Promotion sowie auf einer Literaturrecherche, die sie nach ihrer Einstellung in ihrem Büro zu Hause durchführte. Die M-GmbH reichte am 20. Oktober 2021 eine entsprechende Patentanmeldung ein, und das Patent wurde am 15. Oktober 2023 erteilt. Am 15. November 2023 startete die M-GmbH mit dem Verkauf von Computerbildschirmen, die mit der WTB ausgestattet sind.

Am 25. Januar 2022 begann die M-GmbH mit der Auszahlung der Vergütung, wobei die E von der M-GmbH, beigelegt zur Gehaltsabrechnung, ein Berechnungsblatt für die Vergütung erhielt. Für den Zeitraum vor der Patenterteilung erhielt die E eine vorläufige Vergütung. Für das Jahr 2023 enthielt das Berechnungsblatt die Bezugsgröße, den erfindungsgemäßen Anteil am Nettoendpreis von 15 %, einen Lizenzsatz von 3 %, die Art der Staffelung des Lizenzsatzes, einen Miterfinderanteil von 100 % und einen Anteilsfaktor von 25 %. Für die Jahre 2024 und 2025 erhielt die E entsprechende Berechnungsblätter zu ihren Gehaltsabrechnungen.

Aufgrund ihrer Vorkenntnisse und der Vorarbeiten während ihrer Dissertation entwickelte E ferner am 10. Mai 2024 eine Neuentwicklung für eine Tischbefestigung (NTB), welche die

Tischbefestigung der neuen Generation für die M-GmbH sein sollte. Die NTB hält nicht nur den Bildschirm, sondern stellt auch eine zusätzliche Befestigung für eine Webcam bereit. Die mechanische Realisierung gilt als völlig neuartig und beruht auf einer besonderen Lagerungstechnik, die durch ihren für den Benutzer sichtbaren Aufbau auch eine ästhetische Wirkung entfaltet.

In einem Entwicklermeeting der M-GmbH, das am 1. Juni 2024 stattfand und an dem auch ein Mitglied der Geschäftsführung anwesend war, stellte E ihre völlig neue Entwicklung durch eine Computerpräsentation vor. Der Geschäftsführer bemerkte in diesem Meeting, dass die M-GmbH durch diese Entwicklung de facto ein Monopol innehaben würde, da die Realisierung in den konventionellen Systemen der Wettbewerber technisch völlig inkompatibel wäre und daher die Wettbewerber ein gleiches System nur unter erheblichem Kostenaufwand auf den Markt bringen könnten.

Das Arbeitsverhältnis von E mit der M-GmbH endete am 31. Dezember 2024, da E eine leitende Position in einem anderen Unternehmen annahm.

Am 30. März 2025 beschloss die Geschäftsführung, insbesondere aufgrund der anstehenden Messe für Computersysteme in München, zügig einen Prototyp der NTB herzustellen, um damit die Innovationskraft der M-GmbH öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Die Präsentation auf der Messe erwies sich als großer Erfolg, weshalb sich die Geschäftsführung der M-GmbH entschloss, die Bildschirme mit der NTB in Serienfertigung herzustellen.

Auf einer Weihnachtsfeier der M-GmbH, die im Dezember 2025 stattfand und zu der E eingeladen war, erfuhr E, dass der Bildschirm mit der NTB auf dem Markt mit großem Erfolg verkauft wird. E wandte sich daher mit der Bitte um eine Vergütungszahlung an die M-GmbH. L teilte E jedoch mit, dass ihre Erfindung, die von der M-GmbH benutzt wird, bereits auf der Messe veröffentlicht worden sei und daher nicht patentfähig sei.

L ist ferner der Ansicht, dass der Anteilsfaktor von 25 % für die WTB viel zu hoch bemessen ist, und teilte E daher in einem Schreiben vom 10. Januar 2026 mit, dass die Vergütung mit Wirkung dieses Schreibens auf einen Anteilsfaktor von 20 % festgesetzt wird. E ist hiermit nicht

einverstanden. Ihrer Ansicht nach müsse der Anteilsfaktor sogar deutlich höher sein, da sie als Ingenieurin ein hohes Maß an Fachwissen und Vorkenntnissen in ihre Arbeit eingebracht habe.

Die E droht, sich an die Schiedsstelle zu wenden.

Fragen

1. Prüfen Sie, ob der Anwendungsbereich des ArbEG eröffnet ist und ob die Zuständigkeit der Schiedsstelle gegeben ist, insbesondere für welche der zu diskutierenden Ansprüche (mit Ausnahme von Schadensersatzansprüchen) die Schiedsstelle zuständig ist.
2. Prüfen Sie, ob E einen Anspruch auf Vergütung für die NTB hat, und ob Ansprüche auf Schadensersatz bestehen.
3. Prüfen Sie, ob die M-GmbH berechtigt ist, eine geänderte Vergütungszahlung für die WTB an die E zu zahlen.
4. Prüfen Sie, ob die Berechnung des Anteilsfaktors des L korrekt ist.
5. Nehmen Sie an, dass die M-GmbH zusammen mit der Aufnahme der Fertigung der WTB gleichzeitig eine Lizenz an eine A-GmbH mit Sitz in Berlin erteilt hat, die mit der M-GmbH wirtschaftlich nicht verbunden ist. Durch die Lizenz wird der B-GmbH ermöglicht, eine von der A-GmbH selbst entwickelte Tischbefestigung zu vertreiben, welche unter den Patentanspruch fällt, so dass die A-GmbH kein Know-how von der M-GmbH benötigt. Die M-GmbH hat der A-GmbH eine nicht ausschließliche Lizenz mit einem Lizenzsatz von 2 % erteilt.

Beschreiben Sie die Berechnung der Vergütung für die E aus Eigennutzung und Lizenzvergabe, ohne konkrete Berechnungen vorzunehmen.