Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2019

Prüfungsaufgabe gem. § 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 PatAnwAPrV
Rechtspraxis 2
Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Sie erhalten heute folgendes Schreiben Ihres neuen Mandanten Dr. Schnell:

Berlin, Oktober 2019

Sehr geehrte Patentanwältin Klug,

ich wurde 2012 Angestellter der Pure AG in Berlin. Ab 2013 arbeitete ich dort als in der Entwicklung tätiger Chemiker und bekam von der Pure AG die Aufgabe, die Effizienz des von der Pure AG betriebenen Papierrecyclings zu verbessern.

Im Juni 2014 berichtete ich meiner Vorgesetzten, Frau Miller bei der Pure AG per E-Mail meine Versuchsergebnisse. Diese E-Mail beschreibt u.a. das besonders effiziente Papierrecyclingverfahren ALPHA, das ich 2014 erfand und das diese Versuchsergebnisse ergab. Es ist in der E-Mail im Abschnitt vor dem Abschnitt mit den Versuchsergebnissen dargestellt, und zwar lediglich als den Versuchsergebnissen zugrundeliegende "Methodik".

Die Pure AG ist Inhaberin des europäischen Patents Alpha-EP mit einem Anspruch auf das Verfahren ALPHA, das in Deutschland in Kraft ist. Die Pure AG meldete Alpha-EP im Januar 2015 an und benannte Herrn Foster als einzigen Erfinder.

Herr Foster wurde 2014 Angestellter der Pure AG an deren Standort in Aachen. Dort erfand er ohne Kenntnis meiner Arbeiten das Verfahren ALPHA bevor er im Rahmen einer Umstrukturierung 2015 an den Standort Berlin versetzt und dort mein Vorgesetzter wurde. Die Pure AG zahlte ihm pauschal Arbeitnehmererfindervergütung auf Basis eines per Lizenzanalogie ermittelten Werts der mit Alpha-EP geschützten Erfindung. Näheres ist mir zu seiner Vergütung nicht bekannt.

Anfang September 2017 meldete ich Foster per E-Mail meine weitere Erfindung, nämlich das Verfahren BETA.

Das Verfahren BETA ist ein Lösungsweg zur Effizienzverbesserung beim Papierrecycling gegenüber dem Verfahren ALPHA, den ich mir in 2017 ausgedacht hatte, zwar unterstützt durch betriebliche Hilfsmittel, und aufgrund betrieblicher Arbeiten und mit mir berufsgeläufigen Überlegungen.

Ich erhielt umgehend von der Pure AG eine Eingangsbestätigung meiner Erfindungsmeldung.

Anfang dieses Jahres gab mir Foster auf Anfrage Einsicht in die Anmeldeakte der deutschen Erstanmeldung der Pure AG für das Verfahren BETA. Diese Beta-DE hat einen Anmeldetag Februar 2018, mich als einzigen benannten Erfinder und einen einzigen Patentanspruch. Dieser unterscheidet sich nur dadurch von dem einzigen unabhängigen Anspruch der Alpha-EP, dass ein neues Verfahrensmerkmal hinzugefügt ist, und definiert das Verfahren BETA passend. Gemäß erstem Prüfungsbescheid ist Beta-DE mit diesem Anspruch und Beschreibungsanpassungen erteilbar.

Ich einigte mich mit der Pure AG auf eine Pauschalvergütung auf Basis eines von der Pure AG per Lizenzanalogie ermittelten Werts der mit Beta-DE beanspruchten Erfindung.

Die Pure AG erklärte mir später, die Beta-DE sei im Februar 2019 vor Veröffentlichung zurückgenommen worden. Das Verfahren BETA bleibe Betriebsgeheimnis. Die Geheimhaltung sei anstatt Schutzrechtsverfolgung geboten, da besonders bezüglich konkurrierenden Recyclingpapierimporten mit vertretbarem Aufwand keine ausreichende Absicherung und Durchsetzung eines Schutzes für das Verfahren BETA möglich ist.

Danach verließ ich die Pure AG im Juni 2019.

Kurz vor meinem Ausscheiden erfuhr ich, dass die Pure AG doch noch unerwartet hohe Investitionen beschlossen hat, um das Verfahren BETA unter Geheimhaltung ab 2020 in ihrer dann umgerüsteten Anlage in Berlin zu nutzen. Diese Anlage läuft derzeit auch nach keinem der Verfahren ALPHA oder BETA.

Ich nehme an, dass die Pure AG letztlich noch ein bisher ungeahntes Einsparpotential durch das Verfahren BETA fand.

Bitte beraten Sie mich zu folgenden Fragen:

1) Patentrechte

1.1) Habe ich i.V.m. Alpha-EP Rechte als Erfinder oder Miterfinder?

1.2) Dürfte ich ohne Zustimmung der Pure AG selbst ein deutsches oder europäisches Patent für das Verfahren BETA für mich erwirken?

2) Änderungsbedarf der Vergütungsregelung zur Erfindung des Verfahrens BETA

2.1) Kann ich von der Pure AG eine andere als die vereinbarte Vergütungsregelung verlangen, wenn das ungeahnte Einsparpotential ein wesentlich geänderter Umstand ist gegenüber jenem ist, der für vereinbarte Pauschalvergütung maßgeblich war?

2.2) Muss mir die Pure AG erforderliche Informationen geben, damit ich Änderungsbedarf der Vergütungsregelung prüfen kann, und wie könnte man mit diesen Informationen eine angemessene Vergütung berechnen?

Bezüglich Durchsetzung eventueller Änderungs- und Informationsansprüche möchte ich derzeit noch keine Beratung.