Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2021

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

Rechtspraxis 2

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Herr Haber, Laborleiter bei dem Chemie-Unternehmen CBTG AG wendet sich mit folgendem Schreiben an Sie:

Sehr geehrter Herr Patentanwalt, sehr geehrte Frau Patentanwältin,

ich habe meine Lehre als Chemielaborant bei der TIEFST AG im Dezember 2005 abgeschlossen und war anschließend noch drei Jahre bei der TIEFST AG als Laborant beschäftigt. Während meiner Tätigkeit als Laborant habe ich gemeinsam mit Frau Bosch die neue chemische Substanz XY und ein Verfahren zur Herstellung dieser Substanz (Verfahren XY-1) entwickelt. Unser damaliger Vorgesetzter Herr Tropsch hatte uns seinerzeit die Aufgabe hierzu gestellt, ohne jedoch Hinweise zu geben, auf welche Weise die Synthese der Substanz XY gelingen könnte. Unter Anstellung beruflich geläufiger Überlegungen konnten Frau Bosch und ich schlussendlich nach Durchführung sehr umfangreicher betrieblicher Experimente eine Lösung für die uns gestellte Aufgabe finden, wobei Frau Bosch und ich zu gleichen Teilen zur Lösung der Aufgabe beitrugen. Das Verfahren wurde detailliert im Laborjournal dokumentiert.

Im Januar 2009 habe ich dann das Unternehmen verlassen, um Chemie zu studieren. Nach Abschluss meines Studiums habe ich im März 2014 eine Anstellung als Laborleiter in der F&E-Abteilung der CBTG AG erhalten. Da ich als Laborleiter in der Forschung die Freiheit hatte, eigenständig neue Projekte zu planen, und ich das bei der TIEFST AG entwickelte Verfahren XY-1 noch gut in Erinnerung hatte, entschloss ich mich, mir die Aufgabe zu stellen, das Verfahren XY-1 weiterzuentwickeln, da ich der Meinung war, dass dieses Verfahren auch für die CBTG AG interessant sein könnte. Bei der CBTG AG war bis dahin kein vergleichbares Verfahren bekannt. Nach einjähriger Weiterentwicklung des Verfahrens XY-1 konnte ich unter Anstellung beruflich geläufiger Überlegungen eine Weiterentwicklung des Verfahrens XY-1 zur Verfügung stellen (Verfahren XY-2), das sehr viel effektiver und kostengünstiger durchführbar ist als das ursprünglich entwickelte Verfahren XY-1. Auf Anraten meines Vorgesetzten wurde anschließend eine Patentanmeldung auf das Verfahren XY-2 eingereicht, bei welcher ich als Alleinerfinder benannt bin. Außerdem wurde mit Hinblick auf eine mögliche Anwendung des Verfahrens durch die CBTG AG in Deutschland eine FTO-Recherche durchgeführt.

Bei Durchführung der FTO-Recherche ist dann überraschenderweise ein deutsches Patent meines früheren Arbeitgebers, der TIEFST AG, aufgetaucht, in welcher das Verfahren XY-1 sowie die Substanz XY beansprucht werden. Die betreffende Patentanmeldung wurde im Dezember 2010 veröffentlicht, wobei Frau Bosch und ich als Erfinder benannt sind. Die Erteilung des Patents wurde im November 2019 veröffentlicht. Von dieser Patentanmeldung hatte ich vorher nichts gewusst. Ich hatte daher bei der TIEFST AG nachgefragt, wieso ich nicht über die Patentanmeldung informiert worden bin und ob ich hierfür denn keine Vergütung bekommen müsste. Daraufhin teilte man mir mit, dass mein damaliger Vorgesetzter Herr Tropsch das Laborjournal seinerzeit an die Patentabteilung weitergegeben hätte, woraufhin eine Patentanmeldung auf das Verfahren XY-1 angemeldet wurde. Da aber keine Erfindungsmeldung eingereicht worden war und sowohl Frau Bosch als auch ich das Unternehmen zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung bereits verlassen hatten, wäre das Ganze ansonsten im Sande verlaufen und nichts weiter unternommen worden. Die TIEFST AG wies jedoch darauf hin, dass gemäß Betriebsvereinbarung für eine eingereichte Erfindungsmeldung eine Pauschale von 500 € ausbezahlt werden würde und für benutzte deutsche Patente eine weitere Pauschale in Höhe von 1000 €. Die TIEFST AG bot mir daher an, jetzt noch nachträglich eine Erfindungsmeldung einzureichen, woraufhin ich 1500 € ausbezahlt bekommen würde.

Durch einen ehemaligen Kollegen der TIEFST AG aus dem Controlling habe ich zwischenzeitlich erfahren, dass die TIEFST AG das Verfahren XY-1 bereits seit 2014 anwendet und mit dem Produkt XY bereits Netto-Umsätze in Höhe von 10 Mio. € erzielt hat und dass außerdem zwei Konkurrenten, ebenfalls mit Produktion in Deutschland, an welche das Patent zwischenzeitlich durch die TIEFST AG lizenziert worden ist, jeweils Netto-Umsätze in Höhe von 5 Mio. € mit dem Produkt XY erzielt hätten.

Da die CBTG AG zur Durchführung des Verfahrens XY-2 ebenfalls eine Lizenz an dem erteilten Patent der Tiefst AG benötigt, hat mein jetziger Arbeitgeber bereits nach einer Lizenz an dem erteilten Patent nachgefragt, wobei die TIEFST AG mitteilte, dass sie bereit wäre, eine Lizenz an dem patentierten Verfahren XY-1, inklusive umfangreichem Know-How, für einen Lizenzsatz von 2% (ohne Abstaffelung) bezogen auf die Nettoumsätze mit dem Produkt XY zu erteilen. Sie teilte weiterhin mit, dass die beiden weiteren Chemieunternehmen eine Lizenz zu denselben Bedingungen erhalten hätten.

Ich bitte Sie um Beantwortung der folgenden Fragen:

1) Aufgrund der hohen Umsätze, die die TIEFST AG mit dem Produkt XY erzielt, kommen mir die angebotenen 1500 € als Kompensation sehr niedrig vor. Ist die Betriebsvereinbarung, auf die die TIEFST AG verweist, dennoch bindend?

2) Falls die angebotenen 1500 € gemäß Betriebsvereinbarung nicht bindend sein sollten, wieviel Erfindervergütung kann ich von der TIEFST AG dann in etwa erwarten? Spielen für die Erfindervergütung hierbei nur die eigenen Umsätze der TIEFST AG eine Rolle oder ggf. auch die Lizenzeinnahmen, die die TIEFST AG durch Lizenzvergabe erzielt? Spielt es hierbei ggf. eine Rolle, dass die TIEFST AG, wie ich gehört habe, etwa 50 % des Produkts XY nach Frankreich und in die Türkei verkauft?

3) Da ich das Verfahren XY-1 ja ursprünglich gemeinsam mit Frau Bosch entwickelt hatte, könnte ich daher nicht auch selbst ein Nutzungsrecht an dem Verfahren XY-1 meinem jetzigen Arbeitgeber CBTG AG einräumen? Falls das möglich wäre, was wäre dann hierbei gegebenenfalls zu beachten?

4) Was wäre, wenn mein früherer Arbeitgeber, die TIEFST AG, daran interessiert wäre, das weiterentwickelte Verfahren XY-2 zu nutzen? Könnte ich selbst, als Alleinerfinder, meinem früheren Arbeitgeber, der Tiefst AG, ein Nutzungsrecht an dem weiterentwickelten Verfahren XY-2 einräumen?

5) Angenommen, die CBTG AG würde mit dem Verfahren XY-2 in den nächsten Jahren ebenfalls einen Umsatz von 10 Mio. € erzielen, mit wieviel Erfindervergütung könnte ich dann von der CBTG AG rechnen, falls das Patent bzgl. des weiterentwickelten Verfahrens XY-2 genauso hoch bewertet werden würde wie das einlizenzierte Patent bzgl. des Verfahrens XY-1?

Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße,

Thomas Haber

Bitte beantworten Sie die Fragen von Herrn Haber. Erläutern Sie im Zusammenhang mit Frage (3) insbesondere auch den Vorschlag der TIEFST AG, dass Herr Haber ja eine nachträgliche Erfindungsmeldung einreichen könne. Gehen Sie bei Beantwortung der Frage (3) außerdem davon aus, dass die Veröffentlichung der Patentanmeldung gemäß § 31 (2) Satz 1 Nr. 2 PatG erfolgt ist.

Bitte beantworten Sie zusätzlich folgende weiteren Fragen:

6) Wäre die Frage (3) anders zu beantworten, falls die Veröffentlichung der Patentanmeldung gemäß § 31 (2) Satz 1 Nr. 1 infolge Antrags auf vorzeitige Offenlegung bereits innerhalb eines Jahres nach dem Anmeldedatum erfolgte?

7) Hätte die CBTG AG ggf. Argumente, um den durch die Tiefst AG angebotenen Lizenzsatz herunterzuhandeln oder ggf. sogar die Lizenzgebühren komplett einzusparen? Welche Argumente könnte die CBTG AG hierfür vorbringen?