



**Kennziffer:**

**Patentanwaltsprüfung II / 2025**

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

**Rechtspraxis 2**

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

**Diese Prüfungsaufgabe umfasst 3 Seiten (mit Deckblatt)!**

Sie sind Verena W., Patentanwältin mit Kanzleisitz in München. Heute erreicht Sie folgendes Schreiben:

„Liebe Patentanwältin W.,

wie Sie wissen, bin ich, Romeo M., gemeinsam mit meiner Kollegin Julia C. bei der „Shakes Bier Brauerei“ (SBB) in Varel angestellt.

Wir haben dort 2012 bzw. 2013 mehrere Erfindungsmeldungen eingereicht, die bestimmte Maisch- und Brauverfahren zum Gegenstand haben. Aus den Erfindungsmeldungen MV1, MV2 und MV3 aus 2012 gingen drei deutsche Patentanmeldungen hervor, die alle drei zum Patent erteilt wurden. Die beiden weiteren Erfindungsmeldungen BV1 und BV2 aus 2013 wurden in DE und US zum Patent angemeldet und dort jeweils 2020 erteilt.

Nach den Erfindungsmeldungen MV1, MV2 und MV3 haben Julia C. und ich eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der die SBB von den Anbieterspflichten aus dem ArbNErfG gegen eine Einmalzahlung in Höhe von € 500,-- befreit wird. Nach Erhalt des Geldes haben Julia C. und ich im Jahre 2018 bei der SBB nachgefragt, ob die Erfindungen benutzt werden, und hierzu lediglich die Aussage erhalten: „Die SBB verwertet die Erfindungen MV1 bis MV3 nicht.“

Ich verstehe nicht, wieso die SBB die Patente dann auch nach 2018 trotz immer höherer Kosten aufrechterhalten hat – die Aussage der SBB ist doch unglaublich oder zumindest unvollständig, oder? Kann ich die SBB zwingen, mir hier mehr Auskunft zu geben, z.B. sie verklagen?

Bei den Erfindungen BV1 und BV2 hat die SBB den Text der Vereinbarung geändert. Er lautete dort „Die Erfinder verzichten gegen eine Zahlung von € 200,-- auf die Rechte aus § 14 ArbNErfG.“ Julia C. und ich haben die Vereinbarung beide unterschrieben und das Geld erhalten.

Am 24. März 2021 hat die SBB Julia C. und mir mitgeteilt, dass sie die DE- und US-Patente aus BV1 und BV2 nicht aufrechterhalten will und sie uns zur Übernahme angeboten. Julia C. und ich haben der SBB am 23. Juni 2021 mitgeteilt, dass wir die DE-Patente übertragen haben möchten. Wir haben dann beide DE-Patente übernommen und beim DPMA auf uns umschreiben lassen. An den US-Patenten hatten wir wegen der immensen Kosten kein Interesse und haben dazu geschwiegen.

Im März 2024 haben wir bemerkt, dass beide US-Patente aus BV1 und BV2 noch leben – da hat die SBB uns doch belogen, oder? Können wir jetzt die Übertragung der US-Schutzrechte auf uns verlangen?

Julia C. hat neben ihrer Tätigkeit in der SBB seit Anfang dieses Jahres eine eigene Craft Bier Brauerei gegründet, die „Julia Craft Beer Brewery“ (JCBB). Sie ist wirtschaftlich sehr erfolgreich und nutzt für ihre Biere die Brauverfahren aus unseren DE-Patenten. Ich bin hier wirtschaftlich nicht eingebunden, finde es aber unfair, die Jahresgebühren anteilsweise zu zahlen, ohne am Gewinn der JCBB beteiligt zu werden. Was kann ich tun, um Geld von Julia C. zu bekommen?

Interessanterweise hat Julia C. festgestellt, dass eine andere Craft Bier Brauerei ein zu einem sehr speziellen und erfolgreichen Bier der JCBB (dem „Gurken-Gose-IPA“) ähnliches Bier vertreibt. Ihre Nachforschungen haben ergeben, dass diese andere Craft Bier Brauerei ein Brauverfahren nutzt, wie es in unserem DE-Patent aus BV1 geschützt ist. Auf eine entsprechende Berechtigungsanfrage von Julia C. hat die andere Brauerei auf eine Freilizenz verwiesen, die sie im Jahr 2020 von der SBB auf die DE-Patente zu BV1 und BV2 erhalten hat. Warum hat die SBB uns das nicht mitgeteilt? Hätten wir das nicht wissen müssen? Können wir von der SBB irgendeine Kompensation für dieses unsägliche Verhalten verlangen?

Wir können das auch gern persönlich besprechen.

Herzlichen Dank und viele Grüße

Romeo M.“