Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung I / 2025

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 3 Seiten (mit Deckblatt)!

Frage 1

Ein Mandant M kommt zu Ihnen mit einem Prospekt des V, worin dieser ein mit dem Patent DE-V1 geschütztes Behandlungsmittel für Autowindschutzscheiben zum Zwecke der Verhinderung des Beschlagens bewirbt. M hat sich daraufhin das Patent DE-V1 angesehen und festgestellt, dass darin dasselbe Behandlungsmittel mit denselben Merkmalen A bis E wie in seinem älteren Patent DE-M2, das auf ein Antibeschlagbehandlungsmittel für Badspiegel gerichtet ist, beansprucht werde. Er möchte daher gegen dieses Patent vorgehen, weiß aber nicht wie.

Was raten Sie ihm? Führen Sie Ihre vorgeschlagenen Vorgehensweisen im Detail aus.

Frage 2

Bei genauerer Prüfung der Merkmale der DE-M2 erkennen Sie, dass zwar die Merkmale A bis D auch in DE-V1 beansprucht werden, dass aber anstelle des auf dem Gebiet der Oberflächenbehandlungsmittel fachüblichen Lösungsmittels gemäß Merkmal E in DE-V1 ein anderes fachübliches Lösungsmittel F eingesetzt wird.

Welche Folgen hat das für die substantiierte Begründung des Einspruchs? Welches Vorgehen schlagen Sie im Detail vor?

Frage 3

Ihr Mandant hat zwar kein Patent auf sein Antibeschlagbehandlungsmittel für Badspiegel, benutzt dieses aber seit vielen Jahren und hat dies schon auf mehreren Messen vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der DE-V1 präsentiert.

Was ist in diesem Fall im Detail zu beachten?

Frage 4

Es kommt eine weitere Mandantin N zu Ihnen. Sie ist Miterfinderin des Patents DE-V1, hat aber keine Geschäftsbeziehungen zu M mehr. Trotzdem hat sie gehört, dass M gegen das Patent vorgeht und sie möchte sich an dem laufenden Verfahren beteiligen.

Ist eine Beteiligung patentrechtlich möglich? Machen Sie detaillierte Angaben zu den von Ihnen vorgeschlagenen Vorgehensweisen.

Frage 5

Fallabänderung: Das angegriffene Patent ist nicht ein vom DPMA erteiltes Patent, sondern ein vom EPA mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteiltes Patent EP-V3. Dieses nimmt die US-amerikanische Priorität US-V4 in Anspruch.
Sie stellen fest, dass die Anmelder (mehrere) in der US-V4 nicht mit den Erfindern übereinstimmen. Aus einem parallelen europäischen Verfahren erkennen Sie, dass nur für einen Teil der Anmelder der früheren Anmeldung Belege vorgelegt worden sind, die eine Übertragung von Rechten an der beanspruchten Erfindung vorsehen.

Besteht eine Chance, die wirksame Inanspruchnahme der Priorität anzugreifen?

Frage 6

M kommt nach Einreichung einer Nichtigkeitsklage gegen das Patent DE-V1 zu Ihnen und erzählt Ihnen, dass er ganz vergessen hatte, dass er mit dem V ca. zwei Jahre vor dem Anmeldetag des DE-V1 ein gemeinsames einjähriges Projekt mit Geheimhaltungsvereinbarung vertraglich vereinbart und auch durchgeführt hat. Dieses gemeinsame Projekt gestaltete sich so, dass V für die chemische Zusammenstellung verschiedener Behandlungsmittel zuständig war und er/M für deren mögliche Anwendungen. In zwei Meetings, in denen jeweils die Ergebnisse der beiden Vertragspartner vorgestellt wurden, hat V lediglich die verschiedenen Mischungen vorgestellt, die er im Rahmen des Projekts hergestellt hat. M hat demgegenüber die von ihm getesteten Anwendungen, darunter sowohl die Anwendung an Windschutzscheiben als auch an Badspiegeln, vorgestellt. Die Idee der Anwendung an beiden Substraten entstand allein im Einflussbereich des M. Der V habe damit doch seine Erfindung gestohlen.

Kann man dies in dem laufenden Nichtigkeitsverfahren geltend machen?