Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2018

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus drei Fragen: Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Die Firma ABC, die Konkurrentin Ihrer Mandantin ist, ist eingetragene Inhaberin des am 12. Januar 2010 als internationale Patentanmeldung PCT/US2010/123456, die Priorität der US-Patentanmeldung US 654321 vom 15. Januar 2009 in Anspruch nehmenden und u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland vor dem europäischen Patentamt in der regionalen Phase erteilten europäischen Patents 111111, dessen Erteilung am 12. Oktober 2017 veröffentlicht worden ist und das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 222222 geführt wird. Das Patent betrifft ein „Verfahren zum Anpassen von Tierfutter an Kundenwünsche“ und umfasst 21 Patentansprüche, von denen Patentansprüche 1 und 6 nebengeordnet sind und folgenden Wortlaut haben:

"1. Verfahren zum Bereitstellen einer Haustiernahrung für ein Haustier, wobei das Verfahren die Schritte umfasst:

Anbieten kundenspezifischer Haustiernahrungsprodukte gemäß einer individuellen Vorliebe eines Haustierbesitzers;

Erhalten einer Benutzereingabe durch eine elektronische Benutzerschnittstelle, wobei die Benutzereingabe von einem Benutzer erhalten wird und ein individuelles Haustierprofil für das Haustier umfasst; Verwenden des eingegebenen individuellen Haustierprofils, um gemäß des von dem Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofils ein kundenspezifisches Haustiernahrungsrezept zu erzeugen; Herstellen einer kundenspezifischen Haustiernahrung gemäß des kundenspezifischen Haustiernahrungsrezepts, das von dem durch den Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofil erzeugt wurde; und Ausliefern der kundenspezifischen Haustiernahrung an den Haustierbesitzer.

6. Verfahren zum Bereitstellen einer Haustiernahrung für ein Haustier, wobei das Verfahren die Schritte umfasst:

Erhalten einer Benutzereingabe von einem Benutzer durch eine elektronische Kundenschnittstelle, wobei die Benutzereingabe ein individuelles Haustierprofil für das Haustier umfasst; elektronisches Bearbeiten des durch den Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofils, um ein Haustiernahrungsrezept zu erzeugen, das gemäß des durch den Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofils

kundenspezifisch erzeugt ist; Herstellen einer kundenspezifischen Haustiernahrung gemäß des kundenspezifischen Haustiernahrungsrezepts; und Ausliefern der kundenspezifischen Haustiernahrung an den Haustierbesitzer."

Frage 1:

a) Erstellen Sie ein Gutachten bezüglich möglicher Angriffspunkte aus diesen Angaben und deren Erfolgsaussichten in einem Nichtigkeitsverfahren.

b) Ändert sich an Ihrem Ergebnis etwas, wenn es sich um ein deutsches Patent handelt und die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist?

Frage 2:

Bei einer Stand der Technik-Recherche finden Sie eine internationale Patentanmeldung WO-1234, die am 5. August 2009 veröffentlicht worden ist und in der mehrere EPA-Länder, u.a. Deutschland, als Benennungsländer angegeben sind. Bei einem Blick auf die die Priorität des Patents der ABC begründenden US-amerikanischen Anmeldung 654321 stellen Sie fest, dass beim US-Patentamt 4 Erfinder die ursprüngliche Anmeldung getätigt haben.

Wie beurteilen Sie die Lage bezüglich der Berücksichtigung der DE-1234 in einem möglichen Nichtigkeitsverfahren? Ändert sich an Ihrer Beurteilung etwas, wenn die Anmeldung WO-1234 zum 31. Dezember 2009 zurückgenommen oder die nationale Phase für das EPA und Deutschland nicht eingeleitet worden ist?

Frage 3: Im Nichtigkeitsverfahren wurden von der Beklagten Unterlagen vorgelegt, aus denen hervorgeht, dass die vier Erfinder Arbeitnehmer des US-amerikanischen Unternehmens XYZ zum Zeitpunkt der Anmeldung der 654321 waren. Eine vertraglich festgelegte Übertragung der Rechte an der Erfindung hat explizit nicht stattgefunden. Vielmehr verweist die Patentinhaberin auf in den USA übliche arbeitsvertragliche Regelungen, nach denen die Rechte an Erfindungen, die im Rahmen des Arbeitsvertrags gemacht werden, automatisch auf den Arbeitgeber übergehen. Die XYZ hat dann nachweislich zum 1. Dezember 2009 alle Rechte an der Erfindung auf die ABC übertragen.

Welche Auswirkungen hat dies auf die Wirksamkeit der Beanspruchung der Priorität?