Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II / 2018

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Teil I

Sachverhalt:

Beim Deutschen Patent- und Markenamt wurde am 19.03.2015 eine Patentanmeldung für einen elektrischen PKW-Marderschutz eingereicht und Prüfungsantrag nach §44 PatG gestellt.

Der Marderschutz besteht aus einer zusammenrollbaren Matte, die ausgerollt zwischen dem linken und rechten Reifen unter den Motor des PKW geschoben wird. Sollte ein Marder versuchen in den Motorraum zu klettern, wird er die Matte berühren und dadurch einen unangenehmen, aber ungefährlichen Stromschlag erhalten.

Um sich von dem von der Prüfungsstelle ermittelten Stand der Technik (diverse Schriften zu Elektroschock-Verkabelungen/Gittern/Zäunen für Marder, aber auch z.B. für Kühe) abzugrenzen, reichte die Anmelderin im Prüfungsverfahren einen neuen Patentanspruch ein, der gegenüber dem ursprünglichen einzigen Patentanspruch u.a. dadurch eingeschränkt wurde, dass die Matte eine Breite von 1 m bis maximal 1,5 m aufweist.

Da in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen keine expliziten Angaben zur Breite der Matte gemacht wurde, verwies die Anmelderin zur Offenbarung dieses Merkmals auf die einzige Figur in Verbindung mit Ausführungen in der Beschreibung.
In der Figur ist in einer Frontalansicht auf einen PKW gezeigt, dass die Matte bündig zwischen einem rechten und einem linken Reifen eines PKW plan auf dem Boden liegt.
Ein bündiges Anliegen an den Reifen und ein planes Liegen auf dem Boden ist nach der Beschreibung für eine korrekte Funktion der Matte unbedingt notwendig.
Die Anmelderin führte dazu aus, dass der Fachmann aufgrund der üblichen Spurweite eines PKWs weiß, dass der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Reifen bei einem PKW zwischen 1 m und 1,5 m beträgt.
Anhand der Ausführung in der Beschreibung kann der Fachmann daher der Zeichnung direkt entnehmen, dass die Matte eine Breite entsprechend dem Abstand zwischen den Reifen, also zwischen 1 m und 1,5 m, haben muss.

Daraufhin beschloss die Prüfungsstelle am 14.06.2016 die Erteilung eines Patents. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte schließlich am 29.09.2016.

Am 11.08.2016 legte die Einsprechende A beim DPMA schriftlich Einspruch gegen das Patent ein und zahlte am gleichen Tag die Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro ein.
Die Einsprechende erklärte, dass sie durch die elektronische Akteneinsicht vom Erteilungsbeschluss Kenntnis erhalten habe und dass das Patent eine Vorrichtung beanspruche, die sie seit Jahren als Produkt anbietet.
Sie beantragte das Patent zu widerrufen, da die Vorrichtung nach dem Patentanspruch gegenüber dem Stand der Technik nicht neu sei.
Dazu reichte sie eine Produktbeschreibung aus dem Jahre 2012 - Druckschrift E(1) - ein. Sie legte im Detail und nachvollziehbar dar, dass sämtliche Merkmale des Patentanspruchs des Streitpatents aus dem Stand der Technik nach Druckschrift E(1) bekannt sind.

Am 12.06.2017 legte Einsprechende B beim DPMA schriftlich Einspruch gegen das Patent ein und zahlte am gleichen Tag die Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro ein.
Sie beantragte das Patent zu widerrufen, da die Vorrichtung nach dem Patentanspruch gegenüber dem Stand der Technik nicht neu sei.
Sie verwies zur Einspruchsbegründung auf eine Darstellung einer Marderschutz-Matte in ihrem Produktkatalog - Druckschrift E(2) - vom Mai 2015. Sie führte detailliert aus, dass durch die Darstellung der Matte in diesem Katalog sämtliche Merkmale der Vorrichtung nach dem Patentanspruch des Streitpatents bekannt sind. Die Matte sei nach den Ausführungen der Einsprechenden schon einige Monate vor Herausgabe des Katalogs zu erwerben gewesen. Weitere Angaben, die diese Ausführungen stützen könnten, wurden nicht gemacht.

Am 27.06.2017 legten die Einsprechende C und die Einsprechende D gemeinsam beim Patentinformationszentrum (PIZ) Karlsruhe Einspruch gegen das Patent ein. Das PIZ reichte den Einspruch an das DPMA weiter, so dass dieser am 29.06.2017 beim

DPMA einging. Ebenfalls am 29.06.2017 wurde die Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro beim DPMA eingezahlt.
Sie beantragten das Patent zu widerrufen, da die Vorrichtung nach dem Patentanspruch gegenüber dem Stand der Technik nicht neu sei.
Die beiden Einsprechenden begründeten ihren Einspruch damit, dass der Patentgegenstand gegenüber der Offenlegungsschrift - Druckschrift E(3) - vom 06.02.2015 nicht neu sei. Im Einspruchsschriftsatz wurde auf einige Merkmale des Patentanspruchs des Streitpatents detailliert eingegangen. Die übrigen Merkmale wurden als zum fachmännischen Wissen gehörend pauschal abgehandelt.

Am 29.06.2017 legte die Einsprechende E beim DPMA schriftlich Einspruch gegen das Patent ein und zahlte am gleichen Tag die Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro ein.
Sie beantragte das Patent zu widerrufen, da der Gegenstand des erteilten Patents gegenüber der ursprünglichen Anmeldung unzulässig erweitert sei.
Sie begründet ihren Einspruch damit, dass weder in der Beschreibung, noch in den ursprünglichen Ansprüchen, der Zusammenfassung oder der Zeichnung angegeben ist, dass die Matte eine Breite von 1 m bis maximal 1,5 m aufweist.

Die Patentinhaberin beantragte die Zurückweisung der Einsprüche und die Aufrechterhaltung des Patents.

Aufgaben

1) Nehmen Sie Stellung zur Zulässigkeit und Begründetheit der einzelnen Einsprüche.

2) Wie wird die Patentabteilung in dem Einspruchsverfahren beschließen? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

3) Wie würde der Tenor des Beschlusses der Patentabteilung lauten, wenn der Patentinhaber auf das Patent und auf sämtliche Rechte aus dem Patent von

Anfang an verzichtet und keiner der Einsprechenden ein Fortführen des Einspruchsverfahrens verlangt?

Teil II

Sachverhalt:

Ein Anmelder kommt am 15. Dezember mit folgendem Problem zu Ihnen:

Er habe neuartige selbstaufblasende Schwimmflügel erfunden, deren Aufbau und Funktion er am 15. Januar, also vor 11 Monaten, auf einer Freizeitmesse in Hamburg einem breiten Fachpublikum vorgeführt hat. Da er auf dieser Messe sehr viel Zuspruch für die neuen Schwimmflügel erhalten habe, hat er sich entschlossen, diese zum Patent anzumelden.

Die Ausarbeitung der Patentanmeldung habe einige Zeit in Anspruch genommen und so hat er die Anmeldung beim DPMA erst am 15. Mai eingereicht. Er habe gehört, dass man seine eigene Erfindung auf einer Messe vorführen dürfe und trotzdem noch Schutz dafür erhalten kann.

Daher war er sehr verwundert, als er am 15. Oktober einen Prüfungsbescheid erhielt, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass auf seine Erfindung kein Patent erteilt werde könne, da diese gegenüber dem Stand der Technik nicht neu sei. Als Stand der Technik führte die Prüfungsstelle seine eigene Vorführung der Schwimmflügel am 15. Januar auf der Konferenz auf. Ein Video seiner Vorführung war und ist auf der Internetseite der Messe verfügbar. Zur Äußerung auf diesen Bescheid wurde dem Anmelder eine Frist von 4 Monaten gesetzt.

Aufgaben:

1) Nehmen Sie Stellung zu den rechtlichen Aspekten dieses Falles.

2) Kann der Anmelder Schutz für seine technische Erfindung bekommen? Begründen Sie Ihre Antwort.