Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung I / 2020

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

Technische Schutzrechte

Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Die ACME GmbH ist eingetragene Inhaberin der deutschen Patente DE1, DE2 und DE3.

Die der DE1 zugrundeliegende Erfindung wurde am 22. September 2001 unter Inanspruchnahme der Priorität der EP 1234567 vom 9. Oktober 2000 angemeldet. DE1 und EP 1234567 sind inhaltsgleich. Für die EP 1234567 wurde Deutschland wirksam benannt. Einige Zeit nach der Veröffentlichung der Anmeldung der EP 1234567 im Patentregister wurde diese jedoch zurückgenommen. Die Offenlegungsschrift der DE1 wurde am 20. April 2002 veröffentlicht. Nach einem langen Erteilungsverfahren wurde der Hinweis auf Erteilung des Patents am 20. Februar 2019 vom DPMA im Patentblatt veröffentlicht.

Anspruch 1 der DE1 betrifft eine Vorrichtung zur Positionierung eines länglichen Bauteils, wobei die Vorrichtung eingerichtet ist, das Bauteil fest in einer Gebrauchsstellung zu halten, in welcher die Längsachse des Bauteils oberhalb einer Längsmittelachse der Vorrichtung positioniert ist. Das Bauteil wird dabei zwischen zwei Klemmbauteilen gehalten, von denen eines fest an der Vorrichtung angeordnet ist und eines zur Erzeugung einer Klemmkraft beweglich relativ zu dem ersten Klemmbauteil angeordnet ist, wobei das feste Klemmbauteil einstellbar ausgeführt ist. Auf diese Weise kann die Klemmkraft eingestellt werden. Anspruch 1 schützt dabei exakt den Gegenstand mit den Merkmalen der ursprünglichen Ansprüche 1 und 2.

DE2 ging aus einer Teilanmeldung aus DE1 hervor. DE2 wurde nach erfolgter Teilungserklärung in DE1 am 30. Juli 2016 eingereicht und der Hinweis auf die Teilanmeldung wurde am 28. November 2016 im Patentblatt ohne eine erneute Offenlegung veröffentlicht. In diesem Hinweis wird als Anmeldetag der Anmeldetag von DE1 aufgeführt. Der Hinweis auf Erteilung der DE2 wurde am 17. Oktober 2019 im Patentblatt veröffentlicht. Die DE2 wurde mit einem unabhängigen Anspruch erteilt, der auf einen Gegenstand gerichtet ist, welcher durch eine Kombination der Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1 und 3 der DE1 gebildet wurde. Im Gegensatz zu der in DE1 beschriebenen Vorrichtung ist das feste Klemmbauteil nicht einstellbar ausgeführt. Stattdessen ist das bewegliche Klemmbauteil mit einer Arretiervorrichtung versehen, welche es ermöglicht, das bewegliche Klemmbauteil in einer Stellung zu halten, in welcher eine Klemmkraft auf das Bauteil ausgeübt wird, die ausreichend

groß ist, um das Bauteil zu halten, jedoch eine Ausrichtung des Bauteils durch Aufbringen einer externen Kraft ermöglicht. Auf diese Weise kann vor dem finalen Festklemmen des Bauteils noch eine Feinjustierung der Orientierung des Bauteils vorgenommen werden.

DE3 wurde unter Inanspruchnahme der Priorität der EP 1234567 am 8. Oktober 2001 eingereicht. Die Anmeldung der DE3 wurde am 20. April 2002 veröffentlicht. Der Hinweis auf Erteilung der DE3 wurde am 13. Januar 2019 veröffentlicht. Anspruch 1 der DE3 unterscheidet sich von Anspruch 1 der DE1 lediglich dadurch, dass die Vorrichtung nicht eingerichtet ist, das Bauteil in einer Gebrauchsstellung zu halten, in welcher die Längsachse des Bauteils oberhalb einer Längsmittelachse der Vorrichtung positioniert ist, sondern in einer Gebrauchsstellung zu halten, in welcher die Längsachse des Bauteils versetzt und/oder geneigt zu der Längsmittelachse der Vorrichtung positioniert ist. Im Erteilungsverfahren wurde argumentiert, diese Merkmale ließen sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig der Voranmeldung als Ganzes entnehmen, wobei insbesondere auf Textstellen, die die Merkmale nicht wörtlich nennen, und auf zwei Figuren verwiesen wurde. In einer der beiden Figuren wird gezeigt, dass das Bauteil in der Gebrauchsstellung so gehalten wird, dass dessen Längsachse des Bauteils parallel und senkrecht über der Längsmittelachse der Vorrichtung positioniert ist, und in der anderen Figur ist das Bauteil in einer Gebrauchsstellung gezeigt, in welcher die Längsachse auf ähnliche Weise zu der Längsmittelachse versetzt gezeigt ist, jedoch in Bezug auf die Längsmittelachse leicht geneigt ist.

Vor einer Woche wurden Sie vom Geschäftsführer der ACME GmbH kontaktiert. Ein Wettbewerber der ACME GmbH, die COPY GmbH, habe Vorrichtungen gemäß DE1, DE2 und DE3 zwischen dem 1. April 2002 und dem 20. Oktober 2017 vertrieben. Derzeit vertreibe die COPY GmbH keine Produkte gemäß DE1, DE2 und DE3, allerdings hat der Geschäftsführer der ACME GmbH das Gefühl, die COPY GmbH bereite eine erneute Vermarktung einer Vorrichtung gemäß DE1 vor und wolle damit wieder auf dem Markt aktiv werden. Nachweise, die das belegen, hat der Geschäftsführer der ACME GmbH allerdings nicht.

Eine unmittelbare Überprüfung des Patentregisters durch Sie ergab, dass DE1 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als erloschen gilt. Auf ihren Hinweis hin teilte die ACME GmbH mit, dass sie zur Zahlung der fällig gewordenen Jahresgebühr ein darauf spezialisiertes

Unternehmen am 23. März 2019 per E-Mail beauftragt hatte. Bei diesem Unternehmen handelt es sich um den größten und bekanntesten Dienstleister für die Aufrechterhaltung von Patenten, der bereits seit vielen Jahren zuverlässig im Markt agiert. Der Erhalt der Instruktionen zur Zahlung der Jahresgebühr wurde durch den Dienstleister bestätigt. Nachforschungen durch den Geschäftsführer der ACME GmbH nach Ihrem Hinweis haben jedoch ergeben, dass dem Dienstleister bei der Zahlung der Jahresgebühr ein Fehler unterlief, welcher zur Nichtzahlung der Jahresgebühr führte. Einem ansonsten besonders zuverlässigen und kompetenten Mitarbeiter des Zahlungsdienstleisters unterlief ein ausnahmsweises Versehen bei der Veranlassung der Zahlung der Jahresgebühr. Der bisherige Inlandsvertreter war ausdrücklich nicht mit der Zahlung der Jahresgebühren beauftragt und hat sämtliche Schreiben betreffend die Nichtzahlung der Jahresgebühr an die ACME GmbH weitergeleitet.

Außerdem teilte Ihnen die ACME GmbH mit, sie wolle aus allen Patenten gegen die COPY GmbH vorgehen. Eine bereits vorgenommene Merkmalsanalyse hat ergeben, dass die bereits vertriebenen Produkte der COPY GmbH unter den Schutzbereich der erteilten Ansprüche von DE1, DE2 und DE3 fallen.

Der Geschäftsführer der ACME GmbH möchte wissen, welche Ansprüche er in welchem Umfang gegenüber der COPY GmbH aus DE1, DE2 und DE3 geltend machen kann.

Der Geschäftsführer der ACME GmbH möchte auch wissen, ob und wie ein erneuter Vertrieb eines Produkts gemäß DE1 für die Zukunft verhindert werden kann und welche Schritte Sie hier empfehlen.

Heute, am 23. Januar 2020, haben Sie vom Geschäftsführer der ACME GmbH zudem erfahren, dass im Namen der COPY GmbH angeblich bereits Nichtigkeitsklagen gegen die DE2 und DE3 eingereicht wurden. In diesem Zusammenhang möchte der Geschäftsführer der ACME GmbH wissen, wie die Erfolgsaussichten solcher Klagen zu beurteilen sind. Seines Wissens wurde lediglich im Hinblick auf DE2 Stand der Technik recherchiert, der möglicherweise als neuheitsschädlich angesehen werden könnte. Im Hinblick auf DE3 wurde ihm aufgrund einer eigens veranlassten umfangreichen Recherche kein vorveröffentlichter Stand der Technik bekannt, welcher der Patentfähigkeit von DE3 entgegenstehen könnte, sodass er sich fragt, auf welche Weise die Rechtsbeständigkeit der DE3 sonst in Frage gestellt werden könnte.

Nehmen Sie zu den im Sachverhalt aufgeworfenen Fragen gutachtlich Stellung.