Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II / 2020

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

Technische Schutzrechte

Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Sachverhalt

Ihr Mandant legt Ihnen das vor acht Monaten veröffentlichte deutsche Patent 10 2016 123 123 seines Wettbewerbers vor, von dem er die Existenz seines eigenen Unternehmens bedroht sieht. Er bittet Sie, in seinem Namen gegen das Patent Einspruch einzulegen.

Ihr Mandant ist technischer Geschäftsführer der **E**ngineering-**In**dustrial GmbH (im Folgenden: EIN), eines Automobilzulieferers mit Firmenzentrale in Deutschland (11111 Eindorf, DE).

Sein Wettbewerber ist die **P**roduct **I**nc. (im Folgenden: PI), ein Automobilzulieferer, dessen Firmenzentrale und dessen gesamte Fertigung im Ausland ansässig ist (Piburgh (TX), US).

Das Patent DE 10 2016 123 123 ist am 01.01.2016 ohne Inanspruchnahme einer Priorität angemeldet worden.
Das Patent ist vor acht Monaten als DE 10 2016 123 123 B4 veröffentlicht worden.
Die erteilten Patentansprüche sind wortgleich mit den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen.

Der erste Patentanspruch des strittigen Patents lautet:

1. Fahrzeug mit zwei Achsen und vier Rädern, einem Faltdach, das elektromotorisch zu öffnen und zu schließen ist, einem zuschaltbaren Allradantrieb mit elektrischem Aktor, einem elektromotorisch angetriebenen Scheibenwischer, einem Regensensor und einer elektronischen Steuerungseinheit, dadurch gekennzeichnet, dass die elektronische Steuerungseinheit bei einem Signal des Regensensors, dass es regnet, eine Warnmeldung anzeigt, sowie den elektromotorischen Antrieb zum Schließen des Faltdachs, den elektrischen Aktor zu Zuschalten des Allradantriebs und den elektromotorischen Antrieb des Scheibenwischers aktiviert.

Der zweite (nebengeordnete) Patentanspruch des strittigen Patents lautet:

2. Fahrzeug mit zwei Achsen und vier Rädern, einem Faltdach, das zu öffnen und zu schließen ist, einem zuschaltbaren Allradantrieb, einem Scheibenwischer, einem Regensensor und einer elektronischen Steuerungseinheit, dadurch gekennzeichnet, dass die elektronische Steuerungseinheit bei einem Signal des Regensensors, dass es regnet, eine Warnmeldung anzeigt, die den Fahrer anweist, das Faltdach zu schließen, den Allradantrieb zuzuschalten und den Scheibenwischer einzuschalten.

Ihr Mandant übergibt Ihnen folgende Druckschriften:

1. DE 10 2014 010 987 A1 – Verfahren zur Steuerung eines elektrisch betätigten Cabrioletverdecks und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens (veröffentlicht: 01.09.2015, angemeldet: 01.03.2014)
2. DE 963 852 A – Antriebsvorrichtung mit elektrischer Spule und Anker für einen Scheibenwischer eines Fahrzeugs (veröffentlicht: 01.08.1960, angemeldet: 01.02.1959)
3. DE 34 34 343 A1 – Verschleißsensor einer Fahrzeug-Bremsscheibe mit einer Leuchtdiode als Warnanzeige (veröffentlicht: 01.04.1985, angemeldet: 01.10.1983)
4. DE 10 2012 101 202 B3 – Regensensor für Kraftfahrzeuge mit opto-akustischer Warnvorrichtung bei Regen (veröffentlicht: 01.02.2013, angemeldet: 01.03.2012)
5. AT 543210 A1 – Antriebsstrang eines Kraftfahrzeuges mit zuschaltbarem Allradantrieb und Verfahren zu dessen Steuerung (veröffentlicht: 02.02.2016, angemeldet: 01.08.2014)
6. US 1 636 363 A – Selective four-wheel drive mechanism for automobiles (veröffentlicht: 01.11.1925)

(Hinweis: Zu allen Druckschriften liegen keine weiteren Patentfamilienmitglieder vor)

Aufgabe:

a) Erstellen Sie einen Schriftsatz für einen zulässigen Einspruch, der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht wird (fristgerechtes Einreichen des Schriftsatzes und fristgerechte Zahlung der Einspruchsgebühr werden vorausgesetzt).
Die im Sachverhalt genannten Tatsachen und Druckschriften sind als gegeben vorauszusetzen und auf diese zu beschränken.
Auf eine konkrete Angabe entsprechender Textpassagen aus den jeweiligen Druckschriften ist hier zu verzichten.

b) Zwei Wochen nach Ablauf der Einspruchsfrist legt Ihnen Ihr Mandant eine neue Druckschrift

7. DE 10 2008 101 707 A1 (veröffentlicht: 01.08.2009, angemeldet: 01.02.2008)

vor, die zweifelsfrei alle Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich vorwegnimmt. Diese Druckschrift reichen Sie umgehend beim Deutschen Patent- und Markenamt ein.

Weitere zwei Wochen stellt Ihnen das Deutsche Patent- und Markenamt eine Eingabe des Patentinhabers zu, in der dieser die Auffassung vertritt, die DE 10 2008 101 707 A1 wäre im vorliegenden Einspruchsverfahren nicht mehr zu berücksichtigen, da es sich um verspätetes Vorbringen handele.

Erstellen Sie eine an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichtete Eingabe, in der Sie diesem Vorbringen der Patentinhaberin entgegengetreten.

c) Ihr Mandant hat die Idee, den Wettbewerber PI durch eine eigene Schutzrechtsanmeldung zu behindern. Dafür schlägt er ein von der Engineering-Industrial GmbH neu entwickeltes Herstellungsverfahren vor, mit dem die Gehäuse von Regensensoren in bisher unbekannter Geschwindigkeit und zu unschlagbar geringen Kosten geschweißt werden könnten.
Das Verfahren ist noch nicht in Serie und auch sonst nicht der Öffentlichkeit bekannt.

Weil er gehört habe, dass ein Gebrauchsmuster schneller und kostengünstiger als ein Patent zu einem Schutz führe, möchte er wissen, ob eine Gebrauchsmusteranmeldung sinnvoll ist.

Außerdem lässt sein Budget nur Anmeldungen in Deutschland zu.

Erörtern Sie dieses Vorhaben, und erstellen Sie eine Empfehlung für Ihren Mandanten.

d) Einen Monat, bevor beim Deutschen Patent- und Markenamt die Anhörung in dieser Einspruchssache stattfinden soll, kauft das Unternehmen Ihres Mandanten, also die Engineering-Industrial GmbH, ihren Wettbewerber, die Product Inc., auf. Die Product Inc. wird dabei als formal eigenständiges Unternehmen weitergeführt, jedoch ist ihr Mandant ab sofort auch entscheidungsbefugter Leiter der Abteilung Intellectual Properties der Product Inc.

Welche Handlungsempfehlung geben Sie Ihrem Mandanten hinsichtlich des Einspruchsverfahrens, insbesondere in Hinblick auf den größtmöglichen Vorteil gegenüber anderen Wettbewerbern?

Bitte erörtern Sie jeweils die Vor- und Nachteile der möglichen Handlungsmöglichkeiten.