Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung I / 2021

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Teil A

Für Ihre japanische Mandantin, die Firma Atsuipoketto K.K., haben Sie am 24. September 2018 unter Inanspruchnahme einer japanischen Priorität vom 27. September 2017 einen Hosentaschenwärmer mit Handerkennungssensor in japanischer Sprache beim Deutschen Patent- und Markenamt zum Patent angemeldet. Am 19. Oktober 2018 haben Sie die deutsche Übersetzung der am 24. September 2018 eingereichten Unterlagen eingereicht. Nach einem negativen Erstbescheid der Prüfungsstelle vom 17. Dezember 2019 haben Sie einen geänderten Anspruch 1 eingereicht und eine Anhörung beantragt. Diese Anhörung wurde am 18. Juni 2020 durchgeführt. Sie führte zu einer Zurückweisung der Anmeldung wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit. Sie haben daraufhin das Ergebnis der Anhörung Ihrem japanischen Mandanten, mit dem Sie über eine japanische Patentanwaltskanzlei kommunizieren, sofort mitgeteilt und nach dem weiteren Vorgehen gefragt. Am 16. Juli 2020 erreicht Sie der begründete Beschluss, dessen Erhalt Sie mit einem Empfangsbekenntnis bestätigen. Von der japanischen Patentanwaltskanzlei hören Sie zunächst, dass Ihre japanische Mandantin wohl kein Interesse an einer Weiterverfolgung der Anmeldung haben wird.

Am Morgen des 18. August 2020, einem Dienstag, erleben Sie dann eine Überraschung: Ihr Kollege, der am Vortag bis Mitternacht in der Kanzlei war, teilt Ihnen mit, dass er gegen 23:30 ein Fax bemerkt hat, in dem Ihre japanische Mandantin kurz sagt, dass sie doch Interesse an einer Weiterverfolgung der Anmeldung habe. Ihr Kollege hat deshalb eine Teilungserklärung elektronisch beim DPMA eingereicht, mit der er auch die zuletzt gültigen Unterlagen und eine Einzugsermächtigung für die anfallenden Gebühren mitgeschickt hat. Die Übertragung der Daten war noch vor Mitternacht beendet.

Fragen:

1. Was erwarten Sie, dass mit dieser Teilungsanmeldung passiert, wenn Sie keine weiteren Schritte unternehmen? Begründen Sie Ihre Erwartung.
2. Hätte Ihr Kollege dieses Ergebnis bereits verhindern können? Begründen Sie Ihre Antwort und geben Sie gegebenenfalls an, wie.
3. Erläutern Sie, warum Ihr Kollege das Mittel der Teilung gewählt haben könnte und warum er keine Beschwerde eingereicht hat.
4. Können Sie noch etwas tun, um das zu erwartende Ergebnis zu vermeiden? Begründen Sie Ihre Antwort.

Teil B

Am 22. September 2020 kommt Herr Kaltenberger, einer der drei Geschäftsführer der Kaltenberger Kühler GmbH in Ihre Kanzlei und zeigt Ihnen das am 11. Mai 2016 angemeldete Patent DE 10 2016 034 567 B3 der Munich Cooling GmbH, das am 13. Februar 2020 veröffentlicht wurde und folgenden Inhalt hat:

Beschreibung:

Bei aus dem Stand der Technik bekannten Kühlaggregaten für durch die Zuluft gekühlte Kalträume geht durch die aus dem gekühlten Raum austretende Luft, die die niedrige Temperatur des gekühlten Raums aufweist, ständig Kälte verloren, da die kalte Abluft üblicherweise einfach in die Umgebung abgegeben wird. Dies führt zu einem hohen Energiebedarf des Kühlaggregats.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Kühlaggregat bereitzustellen, das gegenüber herkömmlichen Kühlaggregaten einen verringerten Energiebedarf aufweist.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die aus dem gekühlten Raum austretende Abluft in einem Wärmetauscher Wärme von der einströmenden frischen Umgebungsluft aufnimmt und somit die verbrauchte kalte Luft erwärmt, bevor sie in die Umgebung abgegeben wird. Die Erfindung wird im Folgenden anhand der einzigen Figur erläutert:

Die einzige Figur zeigt ein Kühlaggregat, bei dem frische Luft (r0) über eine erste Leitung aus der Umgebung angesaugt, in einen Wärmetauscher (95) geleitet und anschließend in den zu kühlenden Raum weitergeleitet wird. Im Wärmetauscher (95) gibt sie ihre Wärme an einen ebenfalls durch den Wärmetauscher (95) führenden Kühlkreislauf ab, für den der Wärmetauscher gleichzeitig als Verdampfer wirkt. In dem Kühlkreislauf befinden sich zwei Kompressoren (71, 72), die das im Kühlkreislauf zirkulierende Kühlmittel durch Kompression wieder verflüssigen. Bei geringer Kühlleistung kann auch nur ein Kompressor vorgesehen sein.

Die aus dem gekühlten Raum austretende Luft wird durch einen weiteren Wärmetauscher (105) geleitet, der ebenfalls zur Kühlung der Zuluft beiträgt. Die beiden Wärmetauscher (95, 105) sind zu einem einzigen vereinigt (nicht gezeigt). Die drei durch den Wärmetauscher führenden Leitungen können gemäß einem Zopfmuster miteinander verflochten sein.

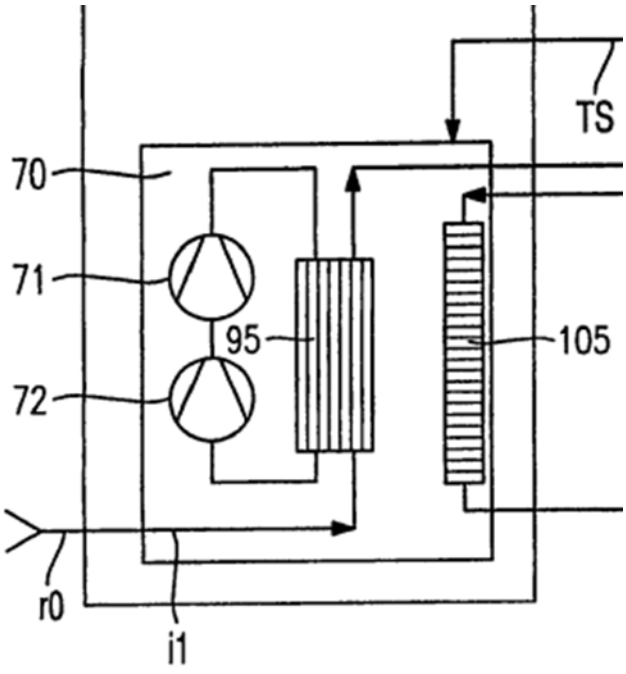
Um keine Wärme von außen in das System einzubringen, wird das Gehäuse des Kühlaggregats mit einem Kunststoffschaum, bevorzugt Polyurethanschaum, als Isoliermaterial ausgeschäumt.

Ansprüche:

1. Kühlaggregat zur Versorgung eines zu kühlenden Raums mit kalter Luft, aufweisend
   - einen ersten Wärmetauscher (95), der als Verdampfer für einen Kühlkreislauf dient und durch den die angesaugte Umgebungsluft geführt wird, so dass sie Wärme an den Kühlkreislauf abgibt.
   - einen zweiten Wärmetauscher (105), durch den die Abluft aus dem zu kühlenden Raum geführt wird, so dass auch die Abluft Wärme von der angesaugten Umgebungsluft aufnimmt,

     dadurch gekennzeichnet, dass

     der erste (95) und der zweite (105) Wärmetauscher zu einem einzigen Wärmetauscher zusammengefasst sind.
2. Kühlaggregat nach Anspruch 1, bei dem der einzige Wärmetauscher drei Leitungen aufweist, die nach einem Zopfmuster verflochten sind.
3. Kühlaggregat nach Anspruch 1 oder 2, bei dem ein Gehäuse des Kühlaggregats mit einem Kunststoffschaum, insbesondere Polyurethanschaum, ausgeschäumt ist.
4. Kühlaggregat nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem der Kühlkreislauf zwei Kompressoren (71, 72) aufweist.



Gegenüber den in der Offenlegungsschrift offenbarten Unterlagen unterscheidet sich Anspruch 1 durch das zusätzlich aufgenommene Merkmal, dass „der erste (95) und der zweite (105) Wärmetauscher zu einem einzigen Wärmetauscher zusammengefasst sind.“ Dieses ist genau wie das Merkmal des Anspruchs 2 der ursprünglichen Beschreibung entnommen.

Herr Kaltenberger erzählt Ihnen, dass der Anwalt der Munich Cool GmbH ihm ein Schreiben geschickt hat, wonach die Kaltenberger Kühler GmbH wegen Patentverletzung in Anspruch genommen werden soll, was wohl aller Voraussicht nach berechtigt sein dürfte. Jedoch sei Herr Kaltenberger sehr überrascht, da er sich das Kühlaggregat bereits am 3. März 2016 von einem Mitarbeiter der Munich Cool GmbH auf der Messe „Raumklima 2016“ in München zeigen und hat erklären lassen (*Benutzung a*). Es gibt dabei zwei Versionen, eine Version V1 mit einem Kompressor, die die Merkmale der Ansprüche 1 bis 3 und eine Version V2 mit zwei Kompressoren, die die Merkmale der Ansprüche 1 bis 4 aufweist. Herr Kaltenberger habe dabei mit Herrn Obermaier gesprochen, wie er anhand einer Visitenkarte feststellen konnte. Zudem seien Herrn Kaltenberger folgende Vorbenutzungen bekannt:

b) Das Kühlaggregat ist im Januar und Februar 2016 gemeinsam mit der Großmetzgerei Piggy in München entwickelt und erprobt worden. Hierfür legt Herr Kaltenberger Unterlagen über 5 Testläufe mit Skizzen des jeweils eingesetzten Kühlaggregats vor. Die letzten beiden Kühlaggregate waren die Versionen V1 und V2.

c) Auf der Messe „Raumklima 2016“ in München hat die Munich Cool GmbH zwei Geräte V1 zu einem weit unter dem Listenpreis liegenden Preis an die Mayer KG in Köln verkauft. Bei den Geschäftsführern der Mayer KG handelt es sich um langjährige Geschäftspartner der Munich Cool GmbH. Eine Lieferung ist am 18. April 2016 erfolgt. Hierfür liegen ein Lieferschein und eine Rechnung vor.

d) Ein weiteres Gerät des Typs V2 wurde am 18. April 2016 an die Schlachterei Rindshuber in Oberseifsieden verkauft und zwei Tage später geliefert. Hierfür liegt ein Lieferschein vor. Soweit Herrn Kaltenberger bekannt, wurde eine Geheimhaltungsvereinbarung getroffen.

e) 5 Geräte des Typs V1 und 3 Geräte des Typs V2 wurden am 20. April 2016 an die Vacpharma AG in Leverkusen geliefert, wo die Geräte in einem Bereich aufgestellt wurden, der nur für die in der Firma beschäftigten Personen unbeaufsichtigt zugänglich war. Die Geräte wurden von Mitarbeitern der Munich Cool GmbH aufgestellt und angeschlossen. Neben dem Lieferschein liegt auch ein Wartungsvertrag der Munich Cool GmbH mit der Vacpharma AG für die Geräte vor.

f) Ab spätestens dem 30. April 2016 hat die Calfreddo snc in Bozen Kühlgeräte zum Verkauf angeboten, die die Merkmale der Ansprüche 1 bis 3 aufgewiesen haben. Der Nachweis für letzteres ist einem deutschsprachigen Handbuch für Techniker zu entnehmen, das im Juli 2016 veröffentlicht wurde. Neben diesem Handbuch legt Herr Kaltenberger einen Verkaufsprospekt vom 15. April 2016 vor, der bei seinem in Garmisch-Partenkirchen ansässigen Geschäftspartner Niederkühler eingegangen ist und laut Poststempel am 30. April 2016 abgesandt wurde, wobei der Verkaufsprospekt lediglich die Leistungsdaten des Geräts nennt, ohne auf die Funktionsweise einzugehen. Dem Prospekt liegt ein Schreiben bei, dass die Geräte ab sofort erhältlich sind, und beispielsweise auch am Sitz der Calfreddo snc in Bozen ab sofort abgeholt oder geliefert werden können. Herr Niederkühler hat jedoch kein Gerät gekauft.

g) Am 9. Mai 2016 hat die Munich Cool GmbH ein Gerät des Typs V1 an die Krabbenpuhlerei Nordic Crab GmbH in Hamburg verkauft und am 14. Mai 2016 geliefert. Hierfür liegt ein Lieferschein vor.

Im Bundesgesetzblatt findet sich folgende sehr verkürzt wiedergegebene Liste der amtlich anerkannten internationalen Ausstellungen im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen für das Jahr 2016:

.
.
.

10 Schlaraffenland Düsseldorf 2016.
vom 29. Februar bis 6. März in Düsseldorf

11. Raumklima 2016
vom 2. bis 6. März in München

12. Cooler Wohnen 2016
vom 17. bis 20, März in Berlin

.
.
.

Lösen Sie die folgenden Aufgaben:

1. Wie beurteilen Sie die insgesamt 7 Benutzungen der Erfindung im Hinblick auf die Frage der Patentfähigkeit der mit dem Patent beanspruchten Gegenstände?
2. Skizzieren Sie einen Schriftsatz, mit dem Sie das Patent angreifen. Welche Angaben müssen enthalten sein?
3. Die Munich Cool GmbH besitzt auch noch ein am 8. Juni 2016 angemeldetes Gebrauchsmuster mit zum Patent gleichen Inhalt, das die Patentanmeldung als Priorität in Anspruch nimmt. Sind die Vorbenutzungen hier anders zu beurteilen?
4. Wie sich später herausstellt, hat die Calfreddo snc das von ihr verfasste Handbuch für Techniker zu ihrem Gerät bereits seit 2. Mai 2016 in italienischer Sprache vertrieben, so dass die deutsche Version nur eine Übersetzung dieses Handbuchs darstellt, die, wie das italienische Original, den Aufbau des Geräts bis ins letzte Detail darstellt. Was ändert sich dadurch im Hinblick auf das Patent und das Gebrauchsmuster?