Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II / 2021

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Die Firma A1-AG und die Firma A2-GmbH sind beide Patentinhaberinnen des deutschen Patents DE 10 2008 123 456, welches am 1. März 2013 veröffentlicht worden ist. Das Patent umfasst nur einen einzigen Patentanspruch.

Gegen die Patenterteilung dieses Patents richteten sich die beiden zulässigen Einsprüche der E1-AG und der E2-GmbH. Als Widerrufsgrund wird von beiden Einsprechenden mangelnde Patentfähigkeit nach § 21 Abs.1 Nr.1 PatG i.V.m. § 4 PatG genannt und ausschließlich jeweils auch nur zu diesem Widerrufsgrund ausgeführt.

Die beiden Patentinhaberinnen verteidigten ihr Patent in der erteilten Fassung, sowie hilfsweise in einer inhaltlich gegenüber der erteilten Fassung beschränkten Fassung (Hilfsantrag). Die Patentabteilung x des Deutschen Patent- und Markenamts hat daraufhin das Patent mit einem in einer Anhörung am 2. Februar 2015 verkündeten Beschluss in der beschränkten Fassung gemäß Hilfsantrag aufrechterhalten. In ihrer schriftlichen Beschlussbegründung vom 7. April 2015 im Rubrum sind die Patentinhaberinnen in der Reihenfolge A1-AG und A2-GmbH aufgeführt, führt die Patentabteilung x zur erteilten Fassung aus, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, dies begründet sie in einer Zusammenschau der Inhalte der vorveröffentlichten deutschen Patentschriften D1 und D2.

Gegen diesen Beschluss der Patentabteilung x, dessen Begründung allen Beteiligten am 12. April 2015 zugestellt worden ist, richtet sich die Beschwerde der beiden Patentanmelderinnen, deren gemeinsamer Vertreter „namens und im Auftrag der A1-AG und der A2-GmbH“ am 2. Mai 2015 per Fax das Beschwerdeschreiben vom gleichen Tage an das DPMA gesandt und gleichzeitig per SEPA-Lastschriftverfahren mit Einzahlungsliste 110 die Zahlung der Beschwerdegebühr vorgenommen hat. In diesem Formblatt über Angaben zum Verwendungszweck des Mandats hat der Vertreter ohne weitere Nennung der Firmennamen der beiden Patentinhaberinnen eingetragen: “…Gebührennummer 401 100 500 € Beschwerdeverfahren Summe 500,00 €“. Entsprechend dem angegebenen Gesamtbetrag hat das DPMA per Lastschrift 500,00 € abgebucht. Eine Beschwerdebegründung hat der gemeinsame Vertreter mit Schriftsatz vom 5. Juni 2015 eingereicht.

In dieser wird die Aufhebung des Beschlusses der Patentabteilung x und die Aufrechterhaltung des Patents DE 10 2008 123 456 in der ursprünglich erteilten Fassung beantragt.

Die beiden Einsprechenden widersprechen diesem Vorbringen und beantragen die Beschwerde zurückzuweisen.

Frage 1a: Nehmen sie Stellung zur Zulässigkeit der Beschwerde, sowie zu den Beteiligtenstellungen der beiden Patentinhaberinnen bzw. der beiden Einsprechenden.

Frage 1b: Erläutern sie wie die Beteiligtenstellungen zu beurteilen wären, hätten **hypothetisch** nicht die beiden Patentinhaberinnen, sondern ausschließlich nur die Einsprechende E1-AG eine zulässige Beschwerde eingelegt.

Im Laufe der im Rahmen des Einspruchsbeschwerdeverfahrens durchgeführten Verhandlung gibt der zuständige Senat des Bundespatentgerichts noch vor der abschließenden Antragsstellung und der Beschlussverkündung den Hinweis, dass die erteilte Fassung mangels erfinderischer Tätigkeit des Gegenstandes nach dem einzigen Patentanspruch in Zusammenschau der durch die Druckschriften D1 und D2 offenbarten Lehren voraussichtlich nicht schutzfähig sein dürfte. Die vom Senat in der Verhandlung vorgetragenen kurzen Erläuterungen zu dem Hinweis geben Ihnen als Vertreter der Einsprechenden E2-GmbH nun jedoch Anlass zu der Erkenntnis, dass der Senat möglicherweise auch den Gegenstand des einzigen Patentanspruchs des von der Patentabteilung x beschränkt aufrechterhaltenen Hilfsantrages als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend beurteilen könnte. Darüber hinaus könnte auch die Frage im Raum stehen, ob der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs nicht bereits ein Merkmal enthalten könnte, welches in den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörig offenbart ist, dessen Einfügung in die Fassung des erteilten Patentanspruchs jedoch zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstandes führt.

Der an der Verhandlung als Zuhörer teilnehmende Geschäftsführer der E2-GmbH sieht die Sachlage ähnlich wie Sie. Er stellt daher in einer sich unmittelbar an den Hinweis anschließenden Verhandlungsunterbrechung an Sie die Frage, wie Sie einschätzen, dass der Senat bei aktueller Antragslage entscheiden wird und ob es denn noch Möglichkeiten gäbe, die Erfolgschancen der E2-GmbH zu steigern oder gar einen vollständigen Widerruf des Patents zu bewirken.

Frage 2a: Nehmen sie Stellung, wie und auf welcher Begründung beruhend das Gericht bei unveränderter Antragslage und ohne weiteres Vorbringen der Beteiligten voraussichtlich entscheiden wird?

Frage 2b: Gibt es Möglichkeiten, die Erfolgsaussichten der E2-GmbH zu steigern, möglicherweise sogar einen vollständigen Widerruf des Patents zu bewirken, und wenn ja, welche Reaktion der Patentinhaberinnen könnten folgen?

Frage 2c: Erläutern Sie die Fragestellung 2a und 2b unter dem Gesichtspunkt, dass das möglicherweise unzulässige Merkmal in der erteilten Fassung des Patentanspruchs den Anmeldegegenstand nicht beschränkt, sondern erweitert, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs somit ein Aliud darstellt.