Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2021

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Die Prüfungsaufgabe umfasst in einem chronologisch zusammenhängenden Sachverhalt neun einzelne Aufgaben.

Bei einer Erfinderberatung im Jahr 2021 führen Sie ein Gespräch mit Herrn Müller. Er ist Geschäftsführer der Erfindungen GmbH. Die Erfindungen GmbH stellt Wanderstöcke und Wanderjacken her. Der stärkste Konkurrent der Erfindungen GmbH auf dem Markt ist die Konkurrenz GmbH. Herr Müller informiert sich bei Ihnen zu grundsätzlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit technischen Schutzrechten. Ein paar Wochen später besucht Herr Müller Sie in Ihrer Kanzlei mit konkreten Anliegen.

Aufgabe I

Die Erfindungen GmbH hat von der Konkurrenz GmbH eine Berechtigungsanfrage bekommen, in der sie die Erfindungen GmbH auf ihr deutsches Patent DE 10 2018 123 456 B1 (DE 456 B1) hinweist, welches vor 5 Monaten erteilt wurde. Sie fragt in der Berechtigungsanfrage die Erfindungen GmbH, inwieweit sie sich berechtigt sieht, die in dem Patent geschützte Erfindung, nämlich einen speziellen Wanderstock, zu benutzen. Das Patent beruht auf der Patentanmeldung DE 456 A1, die im Jahr 2018 angemeldet worden war und welche die Priorität einer früheren deutschen Patentanmeldung, nämlich der DE 450 A1, beansprucht.

Herr Müller hat sich Anspruch 1 des Patentes DE 456 B1 angeschaut und teilt Ihnen mit, dass er seit ca. einem Jahr einen Wanderstock verkauft, welcher alle Merkmale des Anspruchs 1 verwirklicht. Eine Prüfung durch Sie wäre derzeit nicht nötig.

Frage 1: Welche Ansprüche könnte die Konkurrenz GmbH gegenüber der Erfindungen GmbH geltend machen?

Frage 2: Was könnte der Grund dafür sein, dass die Konkurrenz GmbH die Erfindungen GmbH nicht direkt wegen Patentverletzung abgemahnt hat?

Herr Müller teilt Ihnen im Gespräch mit, dass die Erfindungen GmbH schon ca. sechs Jahre vor Anmeldetag so einen Wanderstock, wie in Anspruch 1 der DE 456 B1 beschrieben, entworfen, gefertigt und bereits in der Öffentlichkeit vorgeführt hätte. Da es zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bzw. dessen Prioritätsanmeldung einen solchen Wanderstock deshalb schon gab, muss er ja keinen Verletzungsprozess befürchten und kann die Berechtigungsanfrage ignorieren.

Frage 3: Stimmen Sie mit der Einschätzung von Herrn Müller in Bezug auf den Verletzungsprozess überein? Welche Relevanz könnte die Vorführung haben?

Aufgabe II

Der Anspruch 1 des Patentes DE 456 B1 lautet:
Wanderstock mit einem Griff und einem Stiel, wobei Griff und Stiel einstückig ausgebildet sind.

Anspruch 2 dieses Patentes lautet:
Wanderstock nach Anspruch 1, wobei der Griff und der Stiel mit Hilfe von Rastelementen lösbar drehbar miteinander verbunden sind.

Anspruch 3 dieses Patentes lautet:
Wanderstock mit einem Griff und einem Stiel, wobei der Griff und der Stiel mit Hilfe von Rastelementen lösbar drehbar miteinander verbunden sind, und wobei der Griff und der Stiel aus gehärtetem Naturkautschuk bestehen.

In der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung zur DE 456 B1 waren die Einstückigkeit von Griff und Stiel und die lösbar drehbare Rastverbindung nur als Alternativen genannt.

Herr Müller hat an einem Patentinformationszentrum eine Recherche zum Stand der Technik durchführen lassen. Dabei wurde eine deutsche Patentanmeldung DE-SdT-1 gefunden, die vor dem Prioritätstag der DE 456 A1 angemeldet, aber erst zwischen diesem

Prioritätstag und dem Anmeldetag der DE 456 A1 veröffentlicht wurde. Diese Patentanmeldung offenbart alle Merkmale des Anspruchs 1 der DE 456 B1.

Eine in der Recherche gefundene US-Patentschrift US-SdT-2, die vor dem Anmeldetag der DE 450 A1 veröffentlicht wurde, beschreibt einen Wanderstock, bei dem Griff und der Stiel mit Hilfe von Rastelementen lösbar drehbar miteinander verbunden sind.

Eine in der Recherche gefundene französische Patentschrift FR-SdT-3, die bereits aus dem Jahr 1978 stammt, beschreibt einen auch zum Wandern geeigneten Gehstock aus gehärtetem Naturkautschuk.

Herr Müller meint bei einem Telefonat mit Ihnen, dass sich Einstückigkeit und Rastverbindung ausschließen und es daher nicht klar sei, wie Anspruch 2 gemeint sei. Schon aufgrund dieser Unklarheit müsse ein Einspruch gegen das Patent zum Erfolg führen.

Frage 1: Herr Müller beauftragt Sie mit dem Entwurf eines Schriftsatzes für einen Einspruch gegen das Patent DE 456 B1. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit der Einspruch zulässig ist?

Frage 2: Welche Widerrufsgründe machen sie geltend? Welche Ansprüche greifen Sie an mit welchem Stand der Technik?

Aufgabe III

Sie haben mittlerweile Herrn Müller einen ersten Entwurf des Einspruchsschriftsatzes zugesandt. Eine Woche später ruft Herr Müller Sie wieder an. Er hat den Sachverhalt nochmal mit einem Kollegen von ihm besprochen. Dieser ist der Auffassung, dass der Wanderstock vor sechs Jahren nur bei einer firmeninternen Werksbesichtigung einem eingeladenen Fachpublikum vorgestellt worden war. Jeder Besucher hatte dabei gegen Unterschrift eines Dokumentes einen Besucherausweis ausgestellt bekommen. Das Dokument beinhaltete eine vollumfängliche Geheimhaltungsvereinbarung.

In den kommenden Wochen waren mehrere Tausend dieser Wanderstöcke hergestellt worden und konkrete Vertriebsmaßnahmen waren angelaufen, welche aber in letzter Sekunde gestoppt worden waren, da man alle Ressourcen für ein anderes Produkt brauchte. Dieses andere Produkt war dann auch so erfolgreich, dass der Vertrieb für den Wanderstock bis vor einem Jahr nicht wieder aufgenommen wurde.

Frage 1: Wie schätzen Sie die Vorführung des Wanderstockes ein, vorausgesetzt die Ausführungen des Kollegen von Herrn Müller entsprechen den Tatsachen?

Frage 2: Wirkt das Patent DE 456 B1 trotzdem gegen die Erfindungen GmbH? Könnte die Erfindungen GmbH ein Recht erworben haben und was umfasst es?

Aufgabe IV

Herr Müller ist sich mittlerweile etwas unsicher geworden und bittet Sie, doch noch einmal zu prüfen, ob der Wanderstock der Erfindungen GmbH alle Merkmale des Anspruchs 1 der DE 456 B1 verwirklicht. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass das Produkt wenigstens ein Merkmal nicht verwirklicht.

Frage: Wie beurteilen Sie nun die rechtliche Lage?

Aufgabe V

Herr Müller hat festgestellt, dass die Konkurrenz GmbH aus der Patentanmeldung DE 456 A1 ein Gebrauchsmuster abgezweigt hat, welches als Priorität die Patentanmeldung DE 450 A1 in Anspruch nimmt. Seiner Meinung nach ist dies nicht möglich. Er hat zudem einen Fachartikel gefunden, der nach dem Anmeldetag der DE 450 A1, aber vor dem Anmeldetag der DE 456 A1 veröffentlicht wurde und neuheitsschädlich für alle Ansprüche des Gebrauchsmusters sei. Das Gebrauchsmuster sei allein schon deshalb nicht rechtsbeständig.

Frage: Wie beurteilen Sie die rechtliche Lage, vorausgesetzt der Stand der Technik offenbart den Gegenstand aller Ansprüche des Gebrauchsmusters?

Aufgabe VI

Mittlerweile hat die Konkurrenz GmbH die Erfindungen GmbH aus der DE 456 B1 abgemahnt und vorgerichtlich Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend gemacht.

Herr Müller teilt Ihnen mit, dass es der Erfindungen GmbH wegen plötzlicher Schadensersatzforderungen aus einem Produkthaftungsfall wirtschaftlich nicht mehr so gut geht. Eventuell muss daher die Erfindungen GmbH während des Einspruchsverfahrens gegen die DE 456 B1 Insolvenz anmelden. Herr Müller befürchtet, dass dies nun automatisch zum Ende des Einspruchsverfahrens führen wird, da es Teil der Insolvenzmasse wird.

Frage: Welche Konsequenzen würden sich für das Einspruchsverfahren ergeben?

Aufgabe VII

Für eine innovative Wanderjacke hat die Erfindungen GmbH nun eine eigene Patentanmeldung eingereicht, die Sie für die Erfindungen GmbH ausgearbeitet haben. Als alleinige Erfinderin in dieser Patentanmeldung ist Frau Neuer, eine langjährige Angestellte der Erfindungen GmbH, genannt.

Nach fast einem Jahr seit dem Anmeldetag dieser Patentanmeldung hat die Erfindungen GmbH die Wanderjacke noch etwas weiterentwickelt und Herr Müller überlegt, eine Europäische Nachanmeldung zu tätigen, in der auch die Weiterbildungen aufgenommen werden sollten.

Frage 1: Gesetzt den Fall, dass die europäische Nachanmeldung zu einem erteilten Patent führt: Welches Schicksal erfährt die Erstanmeldung?

Frage 2: Wie wäre der Fall bei einer Nachanmeldung (a) einer deutschen Patentanmeldung oder (b) eines Gebrauchsmusters gelagert?

Aufgabe VIII

Herr Müller ruft Sie ca. 15 Monate nach Einreichung der Erstanmeldung zur Wanderjacke (Aufgabe VII) etwas aufgeregt an. Er hat zwischenzeitlich mit einem Kollegen von ihm gesprochen, der ihm berichtet hat, dass die Erfindung der innovativen Wanderjacke bei einem Grillabend nach einer Wanderung entstanden war. Der Kollege hatte an diesem Abend mit Frau Neuer und einem Bekannten von ihr, Herrn Reich, der Privatier ist, am Tisch gesessen, als die zwei zusammen im Gespräch die Erfindung der Wanderjacke gemacht hatten, während er, der Kollege, nur zugehört hatte. Herr Reich war bisher telefonisch nicht erreichbar.

Frage: Wie ist die rechtliche Lage? Wie kann Herr Reich seine rechtliche Position in Bezug auf die Erstanmeldung zur Wanderjacke bzw. ein erteiltes Patent verbessern?

Aufgabe IX

Das Einspruchsverfahren gegen die DE 456 B1 läuft weiterhin, und die Patentinhaberin hat zu Ihrem Schriftsatz, den Sie mittlerweile für die Erfindungen GmbH ausgearbeitet haben, Stellung genommen. Herr Müller ruft Sie eines Tages an, da er gehört hat, dass man ja auch eine Nichtigkeitsklage in Deutschland anstrengen könne. Doppelt hält besser und Geld wäre kein Problem, er möchte gerne alle Möglichkeiten ausschöpfen und diese Klage mit Ihrer Hilfe am liebsten morgen schon einreichen.

Frage 1: Ab wann wäre dies frühestens möglich und warum?

Die Konkurrenz GmbH hat ein Europäisches Patent EP 123 B1, gegen das bereits ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Herr Müller möchte auch hier eine Nichtigkeitsklage gegen den deutschen nationalen Teil des Patentes so bald wie möglich anstrengen.

Frage 2: Ab wann wäre dies frühestens möglich und warum?

Geben Sie bei Ihren Antworten an, welcher Stand der Technik für ein deutsches oder europäisches Einspruchsverfahren bzw. für ein Nichtigkeitsverfahren eines deutschen Patentes oder des deutschen Teils eines europäischen Patentes herangezogen werden kann.