Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung I / 2022

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 9 Seiten!

Alle genannten Anmeldungen und Schriften sind so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Soweit keine näheren Angaben gemacht sind, offenbaren die als Stand der Technik genutzten Schriften jeweils die genannten Gegenstände und Merkmale.

Die Lederdruck GmbH, Buxtehude, meldet am 19.09.2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt (im Folgenden: DPMA) ein Gebrauchsmuster **G1** an – die Anmeldung G1 ist auf den Seiten 7 und 8 wiedergegeben. Die Eintragung und Veröffentlichung des Gebrauchsmusters erfolgte am 10.12.2019.

Zum am 19.09.2019 gestellten Rechercheantrag erhält sie einen Recherchebericht mit Datum vom 23.01.2020, der die Schriften D1 und D2 als allgemeinen Stand der Technik nennt.

Das am 03.07.1985 veröffentlichte Wirtschaftspatent **DD 123 456 A1** (D1) beschreibt eine Druckmaschine für Leder, bei der das Leder von einer Ausstreichrolle geglättet wird und dann von einer Andruckrolle gegen eine Druckwalze gedrückt wird, wobei Abstand und Anpressdruck zwischen Andruckrolle und Druckwalze einstellbar sind.

Die am 02.10.1975 veröffentlichte Offenlegungsschrift **DE 25 99 999 A1** (D2) beschreibt einen Prägeradschlitten mit zwei über Zahnräder miteinander verbundenen Achsen, auf die verschiedene, beliebig kombinierbare Prägeräder drehfest aufgeschoben werden können, so dass beim Handprägen von Leder über die verschiedenen Prägeräder eine Vielzahl von kombinierten Mustern erzeugt werden kann.

Daraufhin reicht die Lederdruck GmbH am 03.02.2020 eine Patentanmeldung **P1** beim DPMA ein, nimmt dafür die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch und stellt am gleichen Tag Prüfungsantrag. Der Inhalt der Patentanmeldung ist identisch zur Gebrauchsmusteranmeldung; eine Zusammenfassung ist beigefügt.

Im Prüfungsbescheid vom 05.05.2020 nennt die Prüfungsstelle die Druckschriften D1 bis D3.

Die am 01.10.2018 angemeldete, am 08.04.2020 veröffentlichte Patentanmeldung **EP 5 111 222 A1** (D3) beschreibt eine Vorrichtung zum Lederprägen, bei der das Lederstück auf einem

Arbeitstisch liegt und eine Druckrolle und eine mit ihr verbundene zweite Rolle rechnergesteuert über das Leder geführt werden, um erst ein Muster zu drucken und dann ein Muster zu prägen, wobei die zweite Rolle eine Zuführung für eine Folie hat, um auch farbig prägen zu können.

Die Prüfungsstelle erläutert, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 dem Fachmann aus der Entgegenhaltung D3 bekannt sei. Auch der Gegenstand des Anspruchs 4 sei aus der Druckschrift D3 bekannt. Die Gegenstände der weiteren Unteransprüche seien gegenüber dem ermittelten Stand der Technik patentfähig. Eine Erteilung sei voraussichtlich möglich, wenn die Ansprüche entsprechend geändert und die formalen Mängel beseitigt würden.

Die Anmelderin reicht daraufhin am 24.07.2020 eine angepasste Beschreibung, Zusammenfassung und geänderte Ansprüche ein:

1. Maschine zum Bedrucken und Prägen von Leder, wobei das Leder erst von einer Druckwalze (3) bedruckt und anschließend mit einer beheizbaren Prägewälze (6) geprägt wird, wobei die Rotationsgeschwindigkeiten der Druck- und Prägewalzen (3, 4, 6) in einem festgelegten Verhältnis zueinander eingestellt sind und wobei das Leder von einer Andruckwalze (5) transportiert und gegen die Druck- und Prägewalzen gedrückt wird.

2. Maschine nach Anspruch 1, bei der vor der Druckwalze (3) eine Ausstreichwalze (5) zum Glätten des Leders in entgegengesetzter Richtung rotiert und gegen das Leder gedrückt wird, wobei die Ausstreichwalze zum Einführen des Leders weggeklappt werden kann.

3. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der eine Folienführung (7) vorgesehen ist, um eine Goldfolie oder ähnlich zwischen Leder und Prägewalze (6) zu führen, um die Prägung als Goldprägung durchzuführen.

4. Maschine nach Anspruch 3, mit einer zweiten Prägewalze (4), um ein von der Goldprägung unabhängiges Prägemuster zu erzeugen, wobei die Rotationsgeschwindigkeit der zweiten Prägewalze ebenfalls in einem festgelegten Verhältnis zu denen der anderen Walzen ist und die zweite Prägewalze zwischen Druckwalze und erster Prägewalze angeordnet ist.

5. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Druck- und Prägewalzen (3, 4, 6) im Wesentlichen gleiche Durchmesser und Rotationsgeschwindigkeiten haben.

6. Verfahren zum Bedrucken und Prägen von Leder, umfassend die Verfahrensschritte
- Transportieren des Leders mit einer Andruckwalze (2) und Drücken gegen eine Druckwalze (3) und eine beheizbare Prägewalze (6),
- Bedrucken des Leders mit der Druckwalze (3),
- Prägen des Leders mit der Prägewalze (6) und
- Drehen der Druck- und Prägewalzen (3, 6) mit Rotationsgeschwindigkeiten mit einem festgelegten Verhältnis.

Die Prüfungsstelle beschließt am 01.09.2020 die Erteilung des Patents. Die Patentschrift und der Hinweis auf die Patenterteilung wird am 17.12.2020 veröffentlicht.

Die Hessenleder AG, Offenbach, vertreten durch Rechtsanwalt Peter Legal, reicht am 10.09.2021 einen Einspruchsschriftsatz beim Deutschen Patent- und Markenamt ein, die Einspruchsgebühr wird mittels beigelegtem SEPA-Lastschriftmandat beglichen. Sie macht mangelnde Patentfähigkeit geltend, da der Gegenstand mindestens des Anspruchs 1 dem Fachmann nahegelegt sei. Sie erläutert weiter, dass sie eine Lederdruck- und Prägemaschine vertreibe, bei der das Leder von einer Andruckrolle transportiert wird und wahlweise eine Druck- oder eine Prägewalze eingesetzt werde könne, gegen die die Andruckwalze presse. Sie habe auch bereits eine Kundenanfrage erhalten, ob es möglich sei, eine Maschine mit mehreren Druck- und Prägerollen zu bauen, was belege, dass eine Kombination gemäß dem Streitpatent naheliegend sei. Eine Kopie der beschriebenen Kundenanfrage liegt ebenfalls bei, datiert auf den 23.09.2019, ist allerdings teilweise geschwärzt (Briefkopf, Adresse, Telefonnr. usw. des Kunden). Weiter wird erläutert, dass die Kundenbeziehung der Vertraulichkeit unterliege, weshalb die ebenfalls beiliegende nicht geschwärzte Kopie der Patentinhaberin nicht zur Verfügung gestellt werden dürfe, sondern nur als Nachweis für die Patentabteilung bestimmt sei und auch eine Akteneinsicht durch Dritte nicht erfolgen dürfe. Dem Schriftsatz liegt eine Kopie der Bedienungsanleitung bei, diese trägt als einzige Datumsangabe auf der letzten Seite „© 2019“. Im Schreiben wird anhand einer Merkmalsgliederung im Wesentlichen argumentiert, dass die Gegenstände aller Ansprüche dem Fachmann ausgehend von der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Maschine und seinem Fachwissen nahegelegt seien, das Kundenschreiben wird dabei als Beleg für die vorhandene Anregung für den Fachmann genutzt. Das Patent sei daher mindestens im Umfang des Anspruchs 1 für nichtig zu erklären.

Die Conceria Rossini Deutschland GmbH, Schlangenbad, reicht am 17.09.2021 einen Schriftsatz beim Deutschen Patent- und Markenamt ein, unterschrieben von 2 Angestellten. Sie beantragt den vollständigen Widerruf des Patents. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht ursprünglich offenbart, da in ihm die Andruckwalze mit dem Bezugszeichen (5) versehen ist und damit eine andere Walze als ursprünglich offenbart genutzt werde, um das Leder gegen die Druck- und Prägewalzen zu pressen. Im Schriftsatz nennt sie weiter die am 11.05.2020 veröffentlichte Druckschrift **EP 3 444 555 A1**, angemeldet am 10.11.2019 unter Inanspruchnahme einer italienischen Priorität vom 13.11.2018, benannte Vertragsstaaten AT, BE, DE, ES, FR, GB, PL. Diese beschreibt eine kombinierte Druck- und Prägemaschine für Leder, bei der das Leder von einer Transportrolle transportiert und erst gegen eine Druck-, anschließend gegen eine Prägerolle gedrückt werde. Die Druck- und Prägewalzen seien laut Zeichnung gleich groß, so dass auch die Rotationsgeschwindigkeiten gleich seien. Die Gegenstände der Ansprüche 1, 5 und 6 seien daher nicht neu. Für den Fachmann liege der Gegenstand der weiteren Ansprüche auf der Hand, u.a. da Gold- und sonstige Farbprägungen häufig benutzt würden. Die Gebühr mit der Nummer 313 700 geht am gleichen Tag per Sofort-Überweisung beim DPMA ein.

Die Trausnitz-Leder GmbH, Trausnitz, vertreten durch ihren Geschäftsführer, reicht am 16.08.2021 einen Schriftsatz beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Sie legt Einspruch ein und beantragt den Widerruf der Patentansprüche 1, 2, 5 und 6. Eine Gebühr von 200 € wird mittels beigelegter SEPA-Lastschrift für die Gebührennummer 313 700 beglichen. Im Schriftsatz nennt sie die **DD 123 456 A1**. Ausgehend von dieser sei bereits eine

> Maschine zum Bedrucken von Leder wobei das Leder von einer Druckwalze (3) bedruckt und wobei das Leder von einer Andruckwalze (2) transportiert und gegen die Druckwalze gedrückt wird,

bekannt. Für den Fachmann habe es am Anmeldetag nahgelegen, bei einer solchen Maschine eine zusätzliche Prägewalze vorzusehen und die beiden Walzen mit einem festgelegten Geschwindigkeitsverhältnis zu bewegen, nämlich mit gleicher Bearbeitungsgeschwindigkeit, da ansonsten mittels einer Mechanik für einen Ausgleich der Geschwindigkeiten gesorgt werden müsse, was umständlich sei. Dem Fachmann sei dies beispielsweise aus der Druckschrift **DE 25 99 999 A1** oder der **EP 3 444 555 A1** nahegelegt, da er das Prinzip, Muster mit verschiedenen Walzen zu erzeugen, und die Muster über eine

Verbindung der Walzen aufeinander abzustimmen, aus diesen übernehme. Leder bei erhöhter Temperatur zu prägen gehöre ohnehin zum Standardrepertoire des Fachmanns, so dass es naheliegend sei, die Prägewalze zu heizen. Dem Fachmann seien damit auch die Gegenstände der Unteransprüche 2, 5 und 6 nahegelegt.

Beantworten Sie die folgenden Fragen:

1. **Welche formalen Mängel wird die Prüfungsstelle im Bescheid vom 05.05.2020 mindestens nennen? Wäre eine Zurückweisung aufgrund dieser Mängel möglich und unter welchen Voraussetzungen? Welcher Text wird in der Patentschrift für die Zusammenfassung verwendet (ursprüngliche Zusammenfassung, Zusammenfassung vom 24.07.2020 oder Text des erteilten Anspruchs 1)?**
2. **Beurteilen Sie jeweils, ob die einzelnen Einsprüche a) zulässig und – unabhängig davon – b) begründet sind.**
3. **Was wird die Patentabteilung bei vorliegendem Sachverhalt unternehmen und wie wird sie entscheiden (sofern die Beteiligten sich nicht weiter äußern)?**
4. **Welche Verteidigungsmöglichkeiten hat die Patentinhaberin gegen die Einsprüche?**

Die Hessenleder AG vertreibt seit Januar 2021 eine Maschine gemäß dem Anspruch 4 des Streitpatents.

5. **Welche erfolgversprechenden Möglichkeiten bestehen für die Lederdruck GmbH, dagegen vorzugehen?**

Gebrauchsmusteranmeldung G1

Leder wird häufig für Kleidung, Taschen und ähnliches eingesetzt. Aus modischen Zwecken werden dabei regelmäßig geprägte oder bedruckte Leder eingesetzt, beispielsweise in Form von geprägtem „Krokodilleder“. Aus dem Stand der Technik sind dafür sowohl Druckmaschinen für Leder bekannt, als auch Maschinen, die das Leder mit einer, häufig beheizten, Prägerolle oder einem entsprechenden Stempel prägen, mit einer zwischengelegten Goldfolie kann dies auch in Form einer Goldprägung geschehen.

Es ist bislang aber schwierig, Prägung und Druck des Leders so aufeinander abzustimmen, dass die jeweiligen Muster genau übereinstimmen.

Es wird daher eine Maschine vorgeschlagen, bei der mittels mehrerer Walzen ein Stück Leder sowohl bedruckt als auch geprägt werden kann.

Das Lederstück 1, ein Zuschnitt oder auch eine ganze Haut, wird der Maschine zugeführt. Vorteilhaft wird sie über eine wegklappbare Ausstreichrolle 5 an die Andruckwalze 2 geführt und von dieser zu einer Druckwalze 3 geführt. Anschließend wird das Leder von der Andruckwalze 2 zur Prägewalze 6 transportiert. Für die Prägewalze ist eine (nicht näher gezeigte) Folienzuführung vorgesehen, mit der wahlweise eine Gold- oder Silberfolie 7 oder ähnlich zugeführt werden kann, um die Prägung als Goldprägung, bzw. Silberprägung oder ähnlich, auszuführen. Optional kann eine weitere Prägewalze 4 vorgesehen sein, um in einem Arbeitsgang sowohl eine Prägung als auch eine Goldprägung durchzuführen. Der Abstand zur Andruckwalze 2 und der Anpressdruck sollten für die Druck- und Prägewalzen 3, 4, 6 jeweils über eine übliche Mechanik einstellbar sein um eine Anpassung an unterschiedliche Leder zu ermöglichen. Die Muster der Walzen 3, 4, 6 können mittels Markierungen an den Walzen und der Maschine zueinander justiert werden. Wesentlich für die Erfindung ist, dass die Rotationsgeschwindigkeiten der Druck- und Prägewalzen auf ein festes Verhältnis einstellbar sind, um die Muster genau aufeinander drucken zu können. Am einfachsten ist dies mit Walzen gleichen Durchmessers möglich, die, beispielsweise mit dem Antrieb der Andruckwalze 2, über Zahnräder, Riemen, Ketten oder ähnliches gekoppelt sind. Bei besonders hohen Anforderungen ist auch denkbar, die Walzen jeweils über rechnergesteuerte Elektromotoren mit hochgenauem Drehlagegeber anzutreiben.

Ansprüche

1. Maschine zum Bedrucken und Prägen von Leder, wobei das Leder erst von einer Druckwalze bedruckt und anschließend mit einer Prägewälze geprägt wird, wobei die Rotationsgeschwindigkeiten der Druck- und Prägewalze in einem festgelegten Verhältnis zueinander eingestellt sind.

2. Maschine nach Anspruch 1, wobei das Leder von einer Andruckwalze transportiert und an die Druck- und Prägewalzen gedrückt wird.

3. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der vor der Druckwalze eine Ausstreichwalze zum Glätten des Leders in entgegengesetzter Richtung rotiert und gegen das Leder gedrückt wird, wobei die Ausstreichwalze zum Einführen des Leders weggeklappt werden kann.

4. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der eine Folienführung vorgesehen ist, um eine Goldfolie oder ähnlich zwischen Leder und Prägewalze zu führen, um die Prägung als Goldprägung durchzuführen.

5. Maschine nach Anspruch 4, mit einer zweiten Prägewalze, um ein von der Goldprägung unabhängiges Prägemuster zu erzeugen, wobei die Rotationsgeschwindigkeit der zweiten Prägewalze ebenfalls in einem festgelegten Verhältnis zu denen der anderen Walzen ist und die zweite Prägewalze zwischen Druckwalze und erster Prägewalze angeordnet ist.

6. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Druck- und Prägewalzen im Wesentlichen gleiche Durchmesser und Rotationsgeschwindigkeiten haben.

Figur 1

