Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2022

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 4 Seiten (mit Deckblatt)!

Die beiden Ärzte A und B entwickeln gemeinsam eine Ellenbogenprothese. Die Erfindung ist vielversprechend und daher gründen Sie zwecks Produktion und Vermarktung die A & B GbR mit Sitz in Stuttgart. Eine auf die Erfindung gerichtete Patentanmeldung wird am 11.07.2018 von den Erfindern A und B per Telefax beim DPMA eingereicht. Die Anmeldeunterlagen sind vollständig in deutscher Sprache abgefasst und wurden von A und B gemeinsam ausgearbeitet. Sie enthalten eine Beschreibung, 12 Patentansprüche sowie 3 Figuren. Die Ansprüche 1 bis 6 sind auf eine Ellenbogenprothese und die Ansprüche 7 bis 12 auf ein Verfahren zur Implantierung einer Prothese gerichtet. Die Erfinder verwenden das Anmeldeformular des DPMA und geben als Anmelderin lediglich die A & B GbR mit korrekter Anschrift in Stuttgart an. Der auf dem nicht unterschriebenen Antrag angegebene Titel der Erfindung lautet „Ellenbogenprothese und Verfahren zur Implantierung derselben“. Mit Einreichung der Anmeldung wird Rechercheantrag gestellt. Ebenso wird die Erfinderbenennung bei Einreichung vorgenommen.

1. **Welche Gebühren in welcher Höhe sind bis wann zu entrichten? Legen Sie die aktuell gültigen Gebühren des DPMA zu Grunde.**
2. **Wie ist die Rechtsfolge bei ausbleibender Gebührenentrichtung?**
3. **Wird ein Anmeldetag zuerkannt?**
4. **Bestehen formelle Mängel? Falls ja, welche Reaktion des DPMA ist zu erwarten und welche Folgen hat dies für die Anmeldung?**

Die mit Einreichung fälligen Gebühren werden rechtzeitig und in korrekter Höhe entrichtet. Die Patentanmeldung erhält das amtliche Aktenzeichen DE111. Etwa 9 Monate nach Einreichung erhalten A und B den amtlichen Recherchenbericht, der positiv ist. Die eingereichten Ansprüche werden für gewährbar erachtet. A und B suchen die Kanzlei von Patentanwalt C auf und lassen sich beraten. Dieser empfiehlt die Einreichung einer PCT Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität der DE111, um internationalen Schutz sicherzustellen. A schreckt vor den Kosten zurück und kann sich mit B nicht einigen. Daher wird C von B eigenständig und ohne Vereinbarung mit A dazu instruiert, die internationale Patentanmeldung PCT 222 einzureichen, die am 9.7.2019 unter Inanspruchnahme der Priorität der DE 111 beim EPA als Anmeldeamt angemeldet wird. B ist alleiniger Anmelder. Der Prioritätsbeleg wird fristwahrend eingereicht.

Für die PCT 222 ist der Anmeldetext der DE 111 vollständig übernommen worden und um Weiterentwicklungen ergänzt worden. So enthält die PCT 222 neben Ansprüchen 1 bis 12 nunmehr auch einen unabhängigen Anspruch 13, der auf eine alternative Ausführungsform einer Ellenbogenprothese gerichtet ist, sowie den unabhängigen Anspruch 14, der ein Verfahren zur Herstellung einer Ellenbogenprothese betrifft.

Zur weiteren Vorgehensweise betreffend DE 111 kommt es zu einem Missverständnis zwischen C und B. So wird C von B betreffend DE 111 schriftlich wie folgt beauftragt:

Sehr geehrter Herr Patentanwalt C,
bitte kümmern Sie sich um DE 111 und nehmen diese in Ihre Jahresgebührenüberwachung auf. Leiten Sie die jährlichen Zahlungen in die Wege. Wir möchten die Anmeldung DE 111 trotz PCT 222 grundsätzlich weiterverfolgen.
Mit Freundlichen Grüßen
Erfinder B

A und B gehen davon aus, dass C alle weiteren Formalien betreffend DE 111 erledigen wird. Allerdings wird für DE 111 von Seiten C keine Vertretung übernommen und es werden – ausgenommen für Jahresgebühren – auch keine Fristen notiert. Ebenso wenig notieren sich A und B irgendwelche Fristen und haben auch keine nähere Kenntnis über den Ablauf eines Verfahrens vor dem DPMA. Mit Ausnahme der Jahresgebührenentrichtung werden in der Folge keine weiteren Handlungen vorgenommen.

5. **Wie ist die Rechtsfolge in Bezug auf DE 111 und wann tritt diese ein?**
6. **Steht ein Rechtsbehelf zur Verfügung? Wie sind die Voraussetzungen für den Rechtsbehelf und wie schätzen Sie die Erfolgschancen ein?**

Am 15.10.2020 wird zu der PCT 222 frist- und formgerecht die nationale Phase in Deutschland eingeleitet. Die Anmeldeunterlagen bleiben unverändert. Das DPMA vergibt das Aktenzeichen DE 333 und es wird ohne Änderungen ein Patent erteilt. Der Erteilungsbeschluss ist auf den 18.5.2022 datiert und wird C am 25.5.2022 zugestellt. Die Veröffentlichung der Erteilung im Patentblatt erfolgt am 25.7.2022.

Der Medizinproduktehersteller M fühlt sich durch DE 333 eingeschränkt und möchte etwas unternehmen. Eine Recherche nach Stand der Technik hat allerdings nichts weiter als die Dokumente DE 111 und PCT 222 ergeben.

7. **Welche Möglichkeiten sehen Sie, gegen DE 333 vorzugehen, bis wann besteht hierzu Gelegenheit, was ist hierzu erforderlich und wie schätzen Sie die Erfolgschancen ein? Welche Verteidigungsstrategie sollte B verfolgen?**

Auch der Medizinproduktehersteller M verfügt über Schutzrechte, von denen sich A und B gestört fühlen. Es handelt sich hierbei um das eingetragene Gebrauchsmuster GBM 444 sowie das erteilte Patent DE 555, welches die Priorität von GBM 444 beansprucht. GBM 444 und DE 555 haben den identischen Inhalt und sind auf einen Werkstoff für die Herstellung von Gelenkflächen für Endoprothesen gerichtet. GBM 444 ist am 15.4.2019 und DE 555 am 13.3.2020 angemeldet worden.

A und B führen eine Recherche durch und stoßen lediglich auf einen Blogeintrag BE666 im Internet. Dieser enthält fast wörtlich alle wichtigen Einzelheiten der durch GBM 444 und DE 555 geschützten Erfindung. Der Eintrag wurde von einem ehemaligen Mitarbeiter D des Medizinproduktehersteller M am 3.2.2019 veröffentlich und enthält zudem herabwürdigende Äußerungen von D über M: *„Das Patentierungsgehabe des Medizinproduktehersteller M ist eine absolute Frechheit!“* Der Mitarbeiter D hat seinen Arbeitsvertrag mit dem Medizinproduktehersteller M nach einer heftigen Auseinandersetzung gekündigt und das Unternehmen verlassen. D ist nie als Erfinder in Erscheinung getreten.

8. **Wie könnten A und B den Rechtsbestand der Schutzrechte GBM 444 und DE 555 angreifen und wie schätzen Sie die Aussichten ein?**

<u>Hinweis für die Bearbeitung:</u> Die jeweiligen Rechtsvorschriften sind <u>genau</u> anzugeben.