Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung I / 2024

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 6 Seiten (mit Deckblatt)!

Ihr Mandant Herr Müller ist Geschäftsführer der Durchblick GmbH mit Sitz in München, welche u.a. Dachfenster herstellt.

Am 2. Juni 2021 schildert Ihnen Herr Müller in einem Gespräch folgende Sachlage.

Im Frühling des Jahres 2020 habe er eine Idee gehabt, wie er ein bisheriges von der Firma Durchblick GmbH vertriebenes Dachfenster, welches manuell zu öffnen und zu verschließen ist, hinsichtlich dessen Verriegelungssystem verbessern könne. Das neue Verriegelungssystem basiere dabei auf einem Verriegelungssystem, das bereits in von der Firma Durchblick GmbH vertriebenen Dachfenstern zu diesem Zeitpunkt eingebaut wurde und das durch die Merkmale O1, O2 und O3 gekennzeichnet wäre. Das neue Verriegelungssystem besitze darüber hinaus die aus Sicht von Herrn Müller sehr vorteilhaften, neuen Merkmale K1, K2 und K3.

Er, Herr Müller, sei aber ein ausgebildeter Bauingenieur und habe insofern wenig Erfahrung in der Anfertigung von technischen Zeichnungen solch komplexer Verriegelungseinrichtungen. Daher habe er sich daraufhin mit seiner Idee an den in München wohnhaften Herrn Pinsel gewandt, welcher ein Ingenieurbüro betreibt und welcher ihm von einem Bekannten für Tätigkeiten, wie etwa das Anfertigen von technischen Zeichnungen, empfohlen wurde. In drei angesetzten Terminen - am 20. Juli, 5. und 14. August 2020 – hätte er zusammen mit Herrn Pinsel die Idee besprochen und sie beide wären so verblieben, dass Herr Pinsel nun eine Konstruktionszeichnung dieses Verriegelungssystems anfertigen und diesbezüglich dann eine Rechnung über einen vereinbarten Betrag an die Durchblick GmbH stellen solle. Weitere vertragliche Vereinbarungen wurden zwischen der Durchblick GmbH bzw. Herrn Müller und Herrn Pinsel nicht getroffen. Nach mehrmaliger Nachfrage von ihm nach der ausstehenden Konstruktionszeichnung übersandte Herr Pinsel am 25. Februar 2021 eine solche Konstruktionszeichnung zusammen mit einer Rechnung an die Firma Durchblick GmbH, wobei der in der Konstruktionszeichnung dargestellte Verriegelungs-mechanismus wie gewünscht alle Merkmale O1 bis O3 und K1 bis K3 aufwies.

Am Montag, dem 26. April 2021, hätte sich Herr Pinsel erneut an Herrn Müller gewandt und erklärt, dass er, Herr Pinsel, nun ein deutsches Patent für einen Verriegelungsmechanismus besitze. Das Patent habe er am Donnerstag, dem

> 20. August 2020, angemeldet und am gleichen Tag einen Prüfungsantrag gestellt. Seinem Antrag sei ohne Beanstandungen im Prüfungsverfahren stattgegeben und daraufhin ein Patent erteilt worden.

Herr Müller überreicht Ihnen daraufhin die zugehörige Patentschrift (im folgenden auch Streitpatent genannt). Diese trägt die Patentnummer DE 10 2020 123 456 B1 und der Hinweis auf die Erteilung ist am Dienstag, dem 20. April 2021, veröffentlicht worden. Der erteilte Patentanspruch 1 ist auf ein Verriegelungssystem für Dachfenster gerichtet, das im Oberbegriff durch die Merkmale O1 bis O3 beschrieben und in seinem Kennzeichenteil durch die Merkmale K1 bis K4 gekennzeichnet ist. Weitere Patentansprüche 2 bis 8 sind auf den erteilten Patentanspruch 1 zumindest mittelbar zurückbezogen und enthalten vorteilhafte Weiterbildungen.

Herr Müller erläutert weiter, dass

> es sich bei dem Merkmal K4 tatsachlich wohl um ein neues, bisher nicht thematisiertes Merkmal des Verriegelungssystems handele. Es sei weder in der von Herrn Pinsel angefertigten und am Donnerstag, dem 25. Februar 2021, übersandten Konstruktionszeichnung gezeigt, noch wäre dieses Merkmal Inhalt der zuvor zwischen ihm und Herrn Pinsel stattgefundenen Gespräche gewesen. Das Merkmal K4 bewirke, das müsse er zugeben, durchaus eine weitere deutliche Verbesserung und sei daher schon als sehr vorteilhafte Weiterentwicklung seines neu entwickelten Verriegelungssystems zu betrachten.

Herr Müller ist aber trotzdem der Ansicht, dass Herr Pinsel doch nicht so einfach ein Patent anmelden könne und Herr Pinsel ihm seine Idee zumindest mit Blick auf „seine“ Merkmale K1 bis K3 grundsätzlich „gestohlen“ habe. Er bittet Sie daher, gegen das Patent des Herrn Pinsel vorzugehen, da Herr Pinsel auch schon etwas von möglichen Lizenzgebühren erwähnt habe, sofern die Firma Durchblick GmbH Dachfenster mit einem Verriegelungssystem gemäß der am Donnerstag, dem 25. Februar 2021, überreichten Konstruktionszeichnung produzieren und vertreiben möchte.

Aufgabe 1a: Prüfen Sie, ob gegen die Erteilung des Patents ein Einspruch erhoben werden kann und welche Voraussetzungen gegebenenfalls dafür noch zu beachten bzw. zu erfüllen sind.

Aufgabe 1b: Erläutern Sie die Voraussetzungen einer „widerrechtlichen Entnahme“ und beurteilen Sie die Erfolgsaussichten eines Einspruchs, sofern sich dieser ausschließlich auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme stützt.

In einer Patentrecherche ermitteln Sie im Anschluss an Ihr Gespräch mit Herrn Müller am Mittwoch, dem 2. Juni 2021, die Druckschriften E1 bis E4. Der am 17. Juli 2020 veröffentlichten deutschen Offenlegungsschrift E1 ist ein Verriegelungssystem für Dachfenster zu entnehmen, das bis auf das Merkmal O2 alle Merkmale des Gegenstandes nach dem erteilten Patentanspruch 1 des Streitpatents umfasst. Bei dem Merkmal O2 handelt es sich aber um ein oft bei Verriegelungssystemen für Dachfenster vorgesehenes Merkmal, wie es die am 4. Januar 2016 veröffentlichte Druckschrift E2 oder die am 9. Januar 2017 veröffentlichte Druckschrift E3 belegen. Darüber hinaus beansprucht die der Offenlegungsschrift E1 zugrundeliegende Patentannmeldung die interne Priorität der deutschen Patentanmeldung P1, die ebenfalls als Priorität für eine US-Patentanmeldung E4 benannt ist. Dieser ist ein Verriegelungssystem für Dachfenster zu entnehmen, das sogar alle Merkmale des Gegenstandes nach dem erteilten Patentanspruch 1 des Streitpatents offenbart, also auch das Merkmal O2. Veröffentlichungsdatum der Druckschrift E4 ist der 26. August 2020. Eine Offenlegungsschrift für die P1 konnten Sie nicht finden.

Aufgabe 2: Beurteilen Sie umfassend die Erfolgsaussichten eines Einspruchs nun auf Basis dieser Erkenntnisse.

Auf einen von Ihnen in Vertretung der Durchblick GmbH gegen das Streitpatent zulässig erhobenen und auf die Widerrufsgründe der widerrechtlichen Entnahme und der mangelnden Patentfähigkeit gestützten Einspruch wird das Patent DE 10 2020 123 456 des Herrn Pinsel, welches dieser ausschließlich in der erteilten Fassung verteidigt, von einer Patentabteilung

des Deutschen Patent- und Markenamtes durch einen am Mittwoch, dem 5. Januar 2022, gefassten Beschluss in vollem Umfang widerrufen.

In der den beiden Verfahrensbeteiligten jeweils am Donnerstag, dem 13. Januar 2022, zugestellten Beschlussbegründung führt die Patentabteilung des DPMAs aus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung nicht patentfähig sei. Die Frage nach der widerrechtlichen Entnahme könne daher dahinstehen. Auf die Unteransprüche müsse ebenso nicht eingegangen werden.

Am Montag, dem 14. Februar 2022, legt Herr Pinsel schriftlich beim DPMA eine von ihm unterschriebene Beschwerde gegen den Beschluss ein. Ein SEPA-Basislastschriftmandat zur Abbuchung der Beschwerdegebühr lag diesem Schriftsatz bei. Herr Pinsel verteidigt laut der der Beschwerde ebenfalls beigefügten Beschwerdebegründung sein Patent wiederum ausschließlich in der erteilten Fassung.

Aufgabe 3a: Erörtern Sie kurz die Frage, ob die Beschwerde des Herrn Pinsel zulässig ist.

Aufgabe 3b: Erörtern Sie die Frage, ob auch Sie für ihren Mandanten eine zulässige Beschwerde hätten einlegen können.

Am Dienstag, dem 21. Juni 2022, reicht Frau Stift in der Beschwerdesache beim Bundespatentgericht einen von ihr unterzeichneten Schriftsatz ein, dem ein Antrag zur hilfsweisen Verteidigung des Streitpatents beiliegt. Frau Stift entschuldigt sich für ihre Eingabe, aber Herr Pinsel sei zurzeit vorübergehend im Ausland und daher verhindert. Er hätte sie, seine Freundin, aber am Telefon gebeten, diese Eingabe für ihn zu tätigen. Der Hilfsantrag umfasst einen einzigen Patentanspruch, der auf ein Verriegelungssystem für ein Dachfenster gerichtet ist, das einzig und allein das Merkmal K4 aufweist. Mit diesem Hilfsantrag solle dem Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme entgegengetreten werden.

Aufgabe 4: Führen Sie in Stichpunkten an, wie und mit welchen Argumenten Sie auf diesen Schriftsatz erwidern würden.

Aufgabe 5: Wie wäre die Rechtslage im Beschwerdeverfahren, wenn Herr Pinsel Ende Januar 2022 nach Salzburg (Österreich) umgezogen wäre?

Aufgabe 6: Wie wäre die Rechtslage im Beschwerdeverfahren in Abwandlung zu Aufgabe 5, wenn nur Herr Müller Beschwerde eingelegt hätte und der in Salzburg ansässige Herr Pinsel den oben genannten Hilfsantrag eingereicht hätte?