



PATENTANWALTSPRÜFUNG 2014/II

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I

Sachverhalt:

Die A-GmbH ist Inhaberin des Patents P1, dessen Anmeldung beim DPMA am 20. September 2005 eingereicht und dessen Patenterteilung am 15. August 2007 veröffentlicht worden ist. Das Patent betrifft ein Ceranfeld aus opaker, homogener gefärbter Glaskeramik mit einem Farbton nach RAL 7016, welches deshalb eine geringe Schmutzauffälligkeit aufweisen soll. Gegen das Patent P1 sind fünf Einsprüche eingegangen.

Einsprechender A ist Anton Maier aus M. Er reicht seinen Einspruch am Dienstag, dem 14. November 2007 beim Patentinformationszentrum in Stuttgart ein, dessen Mitarbeiter den Schriftsatz zum DPMA sendet, wo er am 16. November 2007 eingeht. Einsprechender A nennt die deutsche Offenlegungsschrift DE 102 14 022 A1, die auf eine am 4. August 2002 eingereichte Anmeldung zurückgeht und die am 5. Februar 2004 veröffentlicht wurde. Er macht geltend, dass demgegenüber der Gegenstand des Patents P1 nicht neu sei.

Einsprechende B ist die C AG aus V. Sie reicht den Einspruch am 12. September 2007 bei der Dienststelle Jena des DPMA ein. Einsprechende B nennt die Druckschrift DE 10 2005 025 556 B3, die am 21. Dezember 2005 eingereicht und am 21. Juni 2007 veröffentlicht wurde, und bezweifelt, dass demgegenüber der Gegenstand des Patents P1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Außerdem ist sie der Auf-

fassung, dass die im Anspruch des Patents getroffene Farbwahl nicht die technische Lösung einer technischen Aufgabe, sondern ästhetischer Natur sei und somit keine Technizität aufweise. Der Gegenstand des Patents sei folglich dem Patentschutz nicht zugänglich.

Einsprechende C ist die D GmbH & Co. KG aus A. Sie reicht den Einspruch am 12. November 2007 beim DPMA ein. Einsprechende C nennt die Druckschrift DE 10 2004 023 456 A1, die am 21. Mai 2004 eingereicht und am 24. November 2005 veröffentlicht wurde, und bezweifelt, dass demgegenüber der Gegenstand des Patents P1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Außerdem nennt sie die Druckschrift DE 20 2005 003 456 U1, die am 4. Mai 2005 eingereicht, am 14. August 2007 eingetragen und am 20. September 2007 veröffentlicht wurde, und bezweifelt, dass demgegenüber der Gegenstand des Patents P1 neu sei. Auf dem Briefkopf ist der Name des Vertreters der Einsprechenden C, Patentanwalt Citius, ersichtlich, jedoch fehlt auf dem Einspruchsschriftsatz die Unterschrift.

Einsprechende D ist die X GmbH aus K. Sie reicht den Einspruch am 2. November 2007 beim DPMA ein. Einsprechende D macht eine widerrechtliche Entnahme geltend. Sie reicht, um die widerrechtliche Entnahme belegen zu können, druckschriftliche Unterlagen als Kopien ein und bietet einen Zeugen an, der bei dem Unternehmen als Entwicklungsleiter beschäftigt ist. Am 7. Februar 2009 nimmt sie den Einspruch zurück.

Einsprechende E ist die V GmbH aus F. Sie reicht den Einspruch am 7. November 2007 beim DPMA ein. Die Einspruchsgebühr von 200 € geht im DPMA am 27. November 2007 ein. Einsprechende E nennt außerdem die Druckschrift DE 103 23 458 A1, die am 2. April 2003 eingereicht und am 6. Oktober 2005 veröffentlicht wurde, und bezweifelt, dass demgegenüber der Gegenstand des Patents P1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Das DPMA teilt der Einsprechenden E am 20. November mit, dass der Einspruch als nicht erhoben gilt, da die Einspruchsgebühr erst nach Ablauf der Einspruchsfrist eingegangen sei. Der Vertreter der Einsprechenden beantragt Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist, da er die Zahlungsfrist nicht schuldhaft versäumt habe. Er sei in seiner kleinen Kanzlei für die Überweisungen und die Frist-

überwachung persönlich zuständig. Er sei am 8. November nach Athen geflogen und wollte nach seiner Rückkehr am 12. November die Einspruchsgebühr überweisen. In Athen sei er schwer erkrankt und erst am 26. November zurück nach F gekommen; er habe die Gebührenzahlung unverzüglich mit Stellung des Wiedereinsetzungsantrags nachgeholt.

Die Patentinhaberin bestreitet die Zulässigkeit des Einspruchs der Einsprechenden C, da der Einspruch keine eigenhändige Unterschrift trage. Sie reicht Ansprüche gemäß Hilfsantrag ein, wobei sie ein Merkmal - dargestellt nur in den vier Figuren - in den Anspruch 1 des Hilfsantrags aufnimmt, welches zeigt, dass das Ceranfeld mit einem Sensor-Touch Bedienfeld ausgestattet ist. Sie bestreitet außerdem, dass der Einspruch der Einsprechenden E zulässig ist, da die Einspruchsgebühr nicht rechtzeitig beim DPMA eingegangen sei.

Die Einsprechende C macht weiterhin geltend, dass der Gegenstand des Patents P1 gegenüber den genannten Druckschriften nicht patentfähig ist. Sie erachtet Anspruch 1 nach Hilfsantrag als unzulässig, da das zusätzlich eingefügte Merkmal nur in den Figuren gezeigt werde und nicht in der Beschreibung zu finden sei. Somit sei das Merkmal nicht als zur Erfindung gehörig offenbart.

Die Patentabteilung widerruft das Patent mit Beschluss vom 15. Januar 2010, zugestellt am 22. April 2010, da das beanspruchte Ceranfeld gegenüber der Druckschrift DE 10 2004 023 456 A1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Patentinhaberin legt hiergegen am 25. Mai 2010 (Dienstag nach Pfingsten) Beschwerde ein. Sie beantragt die Aufhebung des Beschlusses der Patentabteilung und die Aufrechterhaltung des Patents in vollem Umfang, hilfsweise im Umfang des Hilfsantrags.

Der Senat weist die Beschwerde nach mündlicher Verhandlung zurück. Der Gegenstand des Patents gehe nach Haupt- und nach Hilfsantrag über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden sei, da das Merkmal "opak" in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht beschrieben worden sei. Die Patentin-

haberin trägt in der mündlichen Verhandlung vor, dass der Widerrufgrund der unzulässigen Erweiterung bezüglich des Hauptantrags im Verfahren vor dem Patentamt nicht behandelt worden sei und somit vor dem Bundespatentgericht auch nicht herangezogen werden dürfe. Sie beantragt die Zulassung der Rechtsbeschwerde, der stattgegeben wird.

Aufgabe:

Nehmen Sie gutachterlich zum Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren Stellung.

Teil II

Patentanwalt Maier reicht als Vertreter für die Firma Huber am 5.6.2012 eine 10 Ansprüche umfassende Patentanmeldung im DPMA ein und beantragt die Prüfung. Die Mandantin bittet ihn, die Nennung der Erfinder möglichst lange hinauszuziehen, da es in der Firma noch Streitigkeiten darüber gebe, welche Personen an der Erfindung beteiligt waren.

Im ersten Prüfungsbescheid führt die Prüfungsstelle aus, dass der Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 im Hinblick auf den ermittelten Stand der Technik nicht patentfähig und der Anspruch daher nicht gewährbar sei, jedoch ein zusätzlich die Merkmale des Patentanspruchs 3 aufweisender neuer Patentanspruch 1 voraussichtlich gewährbar wäre.

Als Reaktion darauf reicht Patentanwalt Maier einen neuen Anspruchssatz mit einem entsprechend geänderten Patentanspruch 1 sowie eine angepasste Beschreibung ein, wobei der Anspruchssatz nunmehr 11 Patentansprüche umfasst. Hilfsweise beantragt Patentanwalt Maier die Durchführung einer mündlichen Anhörung.

Am 20.5.2013 reicht Patentanwalt Maier beim DPMA eine PCT-Anmeldung ein, in der die deutsche Patentanmeldung als Priorität beansprucht wird. Die internationale Anmeldung umfasst 11 Ansprüche. Änderungen an der automatischen Bestimmung von Deutschland nimmt Patentanwalt Maier nicht vor.

Im Oktober 2013 erhält Patentanwalt Maier den internationalen Recherchebericht, woraufhin er beim Internationalen Büro einen geänderten Anspruchssatz mit insgesamt 15 Ansprüchen einreicht.

Ungefähr fünf Monate nachdem Patentanwalt Maier die neuen Ansprüche beim DPMA eingereicht hat, erhält er vom Amt die Mitteilung mit dem sinngemäßen Inhalt, dass aufgrund der Änderung der Anmeldung durch die Erhöhung der Anzahl der Patentansprüche eine erhöhte Anmeldegebühr fällig geworden, jedoch der damit entstandene Differenzbetrag zur bereits entrichteten Anmeldegebühr innerhalb der Frist nicht oder nicht vollständig entrichtet worden sei, und dass somit die beantragte Änderung aufgrund der Nichtzahlung der erforderlichen Gebühren als nicht vorgenommen gelte und deshalb die nachgereichten Patentansprüche im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt werden könnten.

Patentanwalt Maier sieht in Rücksprache mit der Mandantin keinen Handlungsbedarf, da diese den letzten der 11 eingereichten Ansprüche nicht unbedingt benötigt und er davon ausgeht, dass das Prüfungsverfahren mit den „übrigen“ zuletzt eingereichten 10 Ansprüchen weitergeführt wird.

Am 25. April 2014 erhält Patentanwalt Maier vom DPMA einen Zurückweisungsbeschluss, der sich in der Begründung auf fehlende Patentfähigkeit stützt. Die Mandantin ist ziemlich aufgebracht, als sie von Patentanwalt Maier über die Zurückweisung informiert wird. Patentanwalt Maier beruhigt sie mit dem Hinweis, dass man im „Notfall“ immer noch auf die internationale Anmeldung zurückgreifen könne.

Aufgabe:

Geben Sie zu dem bisherigen Verfahrensverlauf (Stand 1. Mai 2014) eine gutachterliche Stellungnahme ab und legen Sie dabei insbesondere dar, welche Maßnahmen Patentanwalt Maier an den verschiedenen Stellen des Verfahrens hätte treffen können, um eine Zurückweisung zu vermeiden, und welche er nunmehr nach der erfolgten Zurückweisung treffen muss, damit das Prüfungsverfahren fortgesetzt werden und die Prüfungsstelle möglichst zeitnah einen Erteilungsbeschluss erlassen kann. Gehen Sie auch darauf ein, was Patentanwalt Maier unternehmen müsste, um die internationale Anmeldung in der nationalen deutschen Phase alternativ zu der deutschen Patentanmeldung oder auch zusätzlich zu dieser fortführen zu können.