

Arbeitsgemeinschaft der Patentanwaltskandidaten

PATENTGESETZ III: ÜBUNGSAUFGABEN

Dr. Axel v. Hellfeld

Mai 1995

- 1) Drei Studenten erfinden in einer Gastwirtschaft eine neuartige, revolutionäre Heftklammer. Die Idee ist verblüffend einfach und wird zeichnerisch auf einem Bierdeckel festgehalten. Aus der Zeichnung sind für einen Fachmann alle wesentlichen Merkmale der Heftklammer klar zu erkennen.

Einer der Studenten steckt schließlich den Bierdeckel ein und kommt auf dem Nachhauseweg beim Patentamt vorbei. Das bringt ihn auf Gedanken: er schreibt deutlich seinen Namen und seine Adresse auf den Bierdeckel sowie "Patentantrag für neue Heftklammer" und wirft den Bierdeckel in den Briefkasten des DPA.

Werden hierdurch Rechte begründet? Wenn Ja, welche?

- 2) Eine US-Patentanmeldung  $US_1$  offenbart eine Erfindung, die in einer Kombination der Merkmale ABC liegt (man kann sich zum Beispiel ein Stoffgemisch vorstellen). Diese US-Anmeldung  $US_1$  wird am 1. Januar 1990 beim US-Patentamt eingereicht. Der Anmelder hat es ziemlich eilig und meldet bereits im Mai 1990 die gleiche Erfindung (ABC) beim Deutschen Patentamt an (Anmeldung  $DE_1$ ). Für die Anmeldung  $DE_1$  wird die Priorität der Anmeldung  $US_1$  beansprucht.

Im November 1990 erkennt der Erfinder, daß eine wesentliche Verbesserung der Kombination ABC durch die Hinzufügung des Merkmals D (z.B. eine weitere Stoffkomponente) erreicht wird. Im Dezember 1990 wird eine weitere Anmeldung beim Deutschen Patentamt eingereicht (Anmeldung DE<sub>2</sub>), in der außer ABC auch die Kombination der Merkmale ABCD und wiederum die Priorität von US<sub>1</sub> beansprucht wird.

Die Merkmalskombination ABC wurde im Februar 1990 in einer Zeitschrift veröffentlicht.

Das Prüfungsverfahren für die Anmeldung DE<sub>1</sub> verläuft recht zügig und führt zur Erteilung eines Patentbeschlusses mit einem Patentanspruch, der die Kombination ABC beinhaltet.

Anschließend beantragt der Anmelder in der Anmeldung DE<sub>2</sub> die Erteilung eines Patentbeschlusses mit 2 Ansprüchen, einmal die Kombination ABC und zum anderen die Kombination ABCD. Der Prüfer verneint ein Rechtsschutzinteresse für den Patentanspruch "ABC" woraufhin der Patentinhaber das erteilte Patent DE<sub>1</sub> fallen läßt. Auf die Anmeldung DE<sub>2</sub> wird dann ein Patent wie beantragt erteilt.

Es sei angenommen, daß die Hinzufügung des Merkmals D zu ABC zwar neu aber nicht erfinderisch ist, wohl aber die Kombination ABC.

Sind die auf die Anmeldung DE<sub>2</sub> erteilten Patentansprüche "ABC" und "ABCD" rechtsbeständig ?