

Patentanzwaltsprüfung III 2004, Gruppen A – D

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe

Bearbeitungszeit : 5 Stunden

Sachverhalt:

1. Eine Patentanmeldung betrifft ein elektronisches Ablagesystem für ein Faxgerät. Mit der Erfindung soll flexibel und einfach zu jedem zu übersendendem Text (Bildaten) ein zugehöriges Fax-Vorblatt (Deckblatt) erzeugt werden können. Dazu unterscheidet die Beschreibung mit Zeichnung zwei Speicher, nämlich einen Bildspeicher für die zu übertragenden Textseiten und einen Attributspeicher für unterschiedliche Layouts von Deckblättern (Deckblattbildern). Zusätzlich enthält der Attributspeicher auch noch Adressensätze mit Rufnummern für bestimmte Empfänger. Mit einer Eingabeeinrichtung und Zugriff auf die zugehörigen Speicher kann ein bestimmtes Deckblattbild ausgewählt und mit einer bestimmten Adresse versehen werden. Weiter werden dann die zugehörigen Textseiten mit dem Deckblatt zu dem zu versendenden Fax kombiniert. Aus den mit der Anmeldung eingereichten Patentansprüchen ergibt sich nichts Anderes.
2. Das DPMA erteilt das Patent mit einem Hauptanspruch, wonach das elektronische Ablagesystem unter anderem einen Bildspeicher mit Bildaten und einen Attributspeicher mit Adressensätzen aufweist sowie eine Eingabeeinrichtung, mit der aus dem Bildspeicher ein Deckblattbild ausgewählt und mit einer bestimmten Adresse aus dem Attributspeicher versehen werden kann.
3. Gegen das Patent werden zulässig zwei Einsprüche erhoben, jeweils mit der Behauptung, das Ablagesystem nach dem Hauptanspruch ergebe sich in naheliegender Weise aus dem im Prüfungsverfahren in Betracht gezogenen und in der Beschreibungseinleitung des Patents dargelegten Stand der Technik. Die Patentabteilung folgt dem und widerruft das Patent ohne Zwischenbescheid.

4. Mit der form- und fristgerecht erhobenen Beschwerde beantragt der Patentinhaber ohne Angabe von Gründen, den Beschluss des Patentamts aufzuheben und die Einsprüche zurückzuweisen, hilfsweise das Patent im Umfang des Unteranspruchs 2 aufrechtzuerhalten, weiter hilfsweise mit einem neuen Hauptanspruch mit zusätzlichen Merkmalen aus der Beschreibung zur Präzisierung von Speicherung und Auswahl der Deckblattbilder.
5. Die Einsprechende 1 hält zum Hauptanspruch erteilter Fassung an ihrem Vorbringen im Einspruch fest und ergänzt, die im Vordergrund stehende Maßnahme der Deckblattbildauswahl liege auf ästhetischem Gebiet, weshalb das beanspruchte Ablagesystem keinen technischen Charakter habe. Dies gelte auch für die Gegenstände nach den Hilfsanträgen. Vorsorglich nennt sie auch weiteren druckschriftlichen Stand der Technik. Sie beantragt die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise das Patent im Umfang der Ansprüche 1 und 2 zu widerrufen.
6. In der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG, zu der nur der Verfahrensbevollmächtigte des Patentinhabers erscheint, weist der Senat darauf hin, dass in dem Merkmal, ein Deckblattbild werde aus dem Bildspeicher ausgewählt, eine unzulässige Änderung gegenüber dem ursprünglich Offenbarten gesehen werden könnte, und dass Zweifel an der Patentfähigkeit der Gegenstände nach Haupt- und Hilfsantrag 1 bestünden.

Aufgabe

Zu Sachverhalt 3:

- 3 a) Sind bei dem in den Einsprüchen genannten Stand der Technik besondere Anforderungen an die Einspruchsbegründung zu beachten? Wenn ja, welche?
- 3 b) Ist das Vorgehen der Patentabteilung rechtlich zu beanstanden?

Zu Sachverhalt 4:

- 4 a) Ist die Beschwerde zulässig? Welches sind die Beteiligten am Beschwerdeverfahren?
- 4 b) Sind die Anträge des Patentinhabers sachdienlich? Was würden Sie hinsichtlich der Anträge besser machen?

Zu Sachverhalt 5:

5 a) Bewerten Sie Zulässigkeit und gegebenenfalls Erfolgsaussichten des Vorbringens der Einsprechenden. Würde Ihre Antwort anders ausfallen, wenn die Beschwerde vor einer Beschwerdekammer des EPA anhängig wäre?

5 b) Sind die Anträge der Einsprechenden sachdienlich?

Zu Sachverhalt 6:

6 a) Analysieren Sie die Verfahrenslage und die Entscheidungsmöglichkeiten für den Senat. Würde Ihre Antwort anders ausfallen, wenn der Sachverhalt ein Einspruchsverfahren nach § 147 Abs. 3 PatG beträfe?

6 b) Welche Bedeutung hat der Umstand, dass für die Einsprechenden niemand zur mündlichen Verhandlung erschienen ist?

6 c) Könnte der Patentinhaber erfolgreich die sogenannte "Disclaimerlösung" anwenden? Wie könnte der Patentinhaber diesbezüglich vor dem EPA vorgehen?

6 d) Welches prozessuale Vorgehen des Verfahrensbevollmächtigten des Patentinhabers erscheint Ihnen als optimal, und wie begründen Sie dies?