

Lösungsskizze 2014 / II – wissenschaftliche Prüfungsaufgabe



Teil I

Achtung: altes Recht anzuwenden → Einspruchsfrist 3 Mo. (Stichtag 1.4.2014)

Was	Art des SR	Abkürzung	Wer	Angriff auf SP	AT	eingetragen	VÖ	Erteilung	Kommentar
Streitpatent (SP)	Patent		A-GmbH		20.09.2005			15.08.2007	
DE 102 14 022 A1	Patent	D1	Einspr. A	nicht neu	04.08.2002		05.02.2004		
DE 10 2005 025 556 B3	Patent	D2	Einspr. B	keine ET	21.12.2005		21.06.2007		kein SdT
--	--	D3	Einspr. B	keine Technizität					
DE 10 2004 023 456 A1	Patent	D4	Einspr. C	keine ET	21.05.2004		24.11.2005		nachveröffentlicht
DE 20 2005 003 456 U1	GebrM	D5	Einspr. C	nicht neu	04.05.2005	14.08.2007	20.09.2007		SdT ab Eintragung
DE 103 23 458 A1	Patent	D6	Einspr. E	keine ET	02.04.2003		06.10.2005		nachveröffentlicht

Rechtsbeschwerde hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie wirksam eingelegt, zulässig und begründet ist.

1A: Wirksamkeit der Rechtsbeschwerde

- Nach § 1 I Nr. 14 GKG: GKG für Rechtsmittelverfahren vor dem BGH nach dem Patentgesetz
- Kostenschuldner: § 22 I S1 GKG: wer Verfahren beantragt hat → A-GmbH
- Fälligkeit: § 6 I Nr. 4 GKG: mit Einreichung der Rechtsbeschwerde
- Höhe der Kosten nach § 3 II nach Anlage 1 zu GKG: Nr. 1255 : 750 Euro

2A: Zulässigkeit

- Statthaftigkeit nach § 100 I PatG: gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 73 entschieden wird
- Beschwerdeberechtigt: steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten zu: A-GmbH war Beschwerdeführerin
- Frist: § 102 I PatG: innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses
- Einlegungsort: § 102 I PatG beim BGH
- Form: § 102 I PatG: schriftlich

3A: Begründetheit nach § 101 II PatG

Rechtsbeschwerde ist begründet, wenn der angegriffene Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

Das Bundespatentgericht könnte seine Entscheidung auf einen Widerrufsgrund gestützt haben, der nicht im Verfahren vor dem Patentamt behandelt worden ist.

1B: Wirksamkeit der Beschwerde

- Gebühr nach § 73 II S1 PatG iVm §2 I PatKostG iVm GebVerzNr. 401 100: 500 Euro
- Frist: ein Monat nach Zustellung § 73 II S1 PatG iVm §6 I S1 PatKostG
→ Keine Angabe in SA, vermutlich unproblematisch

2B: Zulässigkeit der Beschwerde

- Frist: ein Monat nach Zustellung nach §73 II PatG: Zustellung: 22.April 10 → nach § 99 I PatG iVm § 222 ZPO iVm 187 I, 188 II BGB iVm § 193 BGB: Fristgerecht am 25. Mai 10 eingelegt
- Statthaft: nach § 73 I PatG: gegen Beschlüsse der Patentabteilung

- Beschwer: dem Antrag der Patentinhaber, das Patent aufrechtzuerhalten wurde nicht stattgegeben
- Beschwerdeberechtigung: nach § 74 I PatG: als Inhaberin des angegriffenen Patent am Verfahren vor Patentamt beteiligt
- Die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen werden mangels entgegenstehender Anhaltspunkte als gegeben angenommen.

3B: Beschwerde ist begründet, wenn die Einsprüche im Entscheidungszeitpunkt unzulässig oder unbegründet sind

Fristberechnung für Einspruchseinlegung: 15. August 07 – Fristende nach § 99 I PatG, § 222 ZPO, §§ 187 I, 188 I BGB: 15. November 07 (Donnerstag, kein Feiertag)

1Ce Wirksamkeit Einspruch E

- Höhe Einspruchsgebühr nach § 59 I PatG iVm § 2 I PatKostG iVm GebVerz Nr. 313 600: 200 Euro
- Frist nach § 59 I S1 PatG iVm § 6 I S1 PatKostG: (Stichtag der Veröffentlichung: 1.4.2014!) 3 Monate nach Veröffentlichung: 15. August 07 – Fristende nach § 99 I PatG, § 222 ZPO, §§ 187 I, 188 I BGB: 15. November 07 (kein Feiertag; WE): Eingang der Gebühr am 27. November 07 zu spät
- Weiterbehandlung nicht möglich, da gesetzliche Frist
- Wiedereinsetzung nach § 123 I Nr. 1 PatG in Frist zur Zahlung Einspruchsgebühr ausgeschlossen
- ➔ Einspruch E gilt nach § 6 II PatKostG als nicht eingelegt (gilt aber Gebühr zurück nach § 10 II PatKostG)

2Ca Zulässigkeit Einspruch A

- nach § 59 I S2 PatG ist der Einspruch schriftlich zu erheben
- da nach § 27 I S1 Nr. 2 PatG die Patentabteilungen des DPMA zuständig sind; zudem ist das Einspruchsverfahren im 3. Abschnitt „Verfahren vor dem Patentamt“ geregelt → Einspruch beim DPMA einzulegen (aus Kommentar nur indirekt entnehmbar, dass beim DPMA)
- Einspruch wird beim PIZ eingelegt und erreicht erst am 16. November 07 ein: Fristende nach § 99 I PatG, § 222 ZPO, §§ 187 I, 188 I BGB: 15. November 07
- ➔ zu spät und damit Einspruch A unzulässig

2Cb Zulässigkeit Einspruch B

- fristgerecht nach § 99 I PatG, § 222 ZPO, §§ 187 I, 188 I BGB am 12. September 07 (Fristende 15. 11. 07)
- bei Dienststelle in Jena des DPMA
- müsste auf zumindest einen Widerrufsgrund gestützt sein nach § 59 I S3 PatG:
 - mangelnde erfinderische Tätigkeit, damit gestützt auf mangelnde Patentfähigkeit § 21 I Nr. 1 PatG
 - ausreichend substantiiert nach § 59 I S4: hierzu müssten alle Tatsachen, Umstände und Beweisangebote, welche den Widerrufsgrund stützen, innerhalb der Einspruchsfrist vorgetragen sein: genannte Druckschrift wurde am 21. 12. 2005 eingereicht, damit kein Stand der Technik

- ➔ keine ausreichende Substantiierung [zu diskutieren]
 - Widerrufsgrund nach § 21 I Nr. 1 PatG: mangelnde Technizität nach § 1 I PatG, damit gestützt auf mangelnde Patentfähigkeit § 21 I Nr. 1 PatG
 - Ausreichend substantiiert nach § 59 I S4 PatG: Vorgetragen wird die mangelnde Technizität eines Merkmals; behauptet werden muss aber die mangelnde Technizität des gesamten Anspruchs (Gegenstands); Der Gegenstand des Patents muss insgesamt die technische Lösung einer technischen Aufgabe sein.
- ➔ keine ausreichende Substantiierung [zu diskutieren]
- ➔ Einspruch B insgesamt unzulässig [Alternative: ausreichend substantiiert dann zulässig]

2Cc Zulässigkeit Einspruch C

- Fristgerecht nach § 99 I PatG, § 222 ZPO, §§ 187 I, 188 I BGB am 12. November 07
- Form nach 59 I S2 PatG schriftlich nach § 126 BGB: ohne Unterschrift nicht formgerecht (Grundsätzlich: könnte aber innerhalb der Einspruchsfrist noch nachgeholt werden 3 Tage)
- müsste auf zumindest einen Widerrufsgrund gestützt sein nach § 59 I S3 PatG
 - mangelnde erfinderische Tätigkeit, damit gestützt auf mangelnde Patentfähigkeit § 21 I Nr. 1 PatG
 - ausreichend substantiiert nach § 59 I S4: nachveröffentlichter Stand der Technik: genannte Druckschrift ist nachveröffentlichter Stand der Technik und kann das Argument der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nach § 4 I S1 PatG nicht stützen; zwar kann das Dokument (nachveröffentlichter Stand der Technik) fehlende Neuheit stützen, dazu müsste aber das Vorliegen aller Merkmale in dem Dokument behauptet worden sein (fraglich, da vermutlich einzelne Merkmale als naheliegend eingestuft wurden)
- ➔ keine ausreichende Substantiierung ? [zu diskutieren]
 - fehlende Neuheit → Widerrufsgrund nach § 21 I Nr.1 PatG
 - Gebrauchsmuster ab Eintragung der Öffentlichkeit zugänglich → damit Stand der Technik (nicht erst ab Veröffentlichung der Eintragung)
- ➔ ausreichende Substantiierung
- ➔ Einspruch C nicht zulässig

2Cd Zulässigkeit Einspruch D

- Fristgerecht nach § 99 I PatG, § 222 ZPO, §§ 187 I, 188 I BGB am 2. November 07
- Widerrufsgrund nach § 59 I S3 PatG gestützt auf: § 21 I Nr. 3 PatG
- Ausreichend substantiiert nach § 59 I S4 PatG: Vorlage von Kopien sowie Anbieten eines Zeugen ausreichend
- ➔ Einspruch D ist zulässig

Damit liegt mit Einspruch D ein zulässiger Einspruch vor. Damit ist das Einspruchsverfahren eingeleitet. Nach § 61 I S2 PatG wird das Verfahren von Amts wegen fortgesetzt.

Führt Rücknahme des einzigen zulässigen Einspruchs zur Erledigung des Verfahrens, wenn nur auf Widerrufungsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützt?

Nach Richtlinie muss die Patentabteilung auch das Vorbringen aus den unzulässigen Einsprüchen nach pflichtgemäßem Ermessen berücksichtigen.

aus Richtlinie für Einspruchsverfahren DPMA:

„Mit Ablauf der Einspruchsfrist muss ein zulässiger Ein-spruch vorliegen, um das Einspruchsverfahren einzuleiten-ten. Ist der einzige Einspruch unzulässig, so endet das Einspruchsverfahren mit Rechtskraft der den Einspruch verwerfenden Entscheidung ohne sachliche Nachprüfung des Patents. Für eine Entscheidung zu der Frage, ob das Patent aufrechterhalten wird, ist dann kein Raum.10 Die zur Begründung des unzulässigen, einzigen Einspruchs vorgebrachten Entgegnungen können nicht von Amts wegen berücksichtigt werden. Liegt dagegen wenigstens ein weiterer zulässiger Einspruch vor, muss die Patentab-teilung auch das Vorbringen aus dem unzulässigen Ein-spruch nach pflichtgemäßem Ermessen berücksichtigen.“

3 (Begründetheit des Einspruchs ?) oder Vorliegen eines Widerrufungsgrunds

- Patentabteilung widerruft wegen Widerrufungsgrund § 21 I Nr. 1 PatG
 - ➔ Einspruch unbegründet: PatG (Dokument nachveröffentlichter Stand der Technik: Nur für Neuheit!)
 - ➔ Beschwerde ist begründet
- Sind noch andere Widerrufungsgründe im Verfahren oder nur jene auf welche die Patentabteilung ihre Entscheidung fällt

4 Bundespatentgericht basiert seine Entscheidung aber auf Widerrufungsgrund: § 21 Nr. 2; eingeführt in das Verfahren waren aber nur der Widerrufungsgrund § 21 I Nr. 1 PatG (von Amts wegen) und § 21 I Nr. 3 PatG (durch einzigen zulässigen Einspruch)

BGH X ZB 11/92 Entscheidungsname: Aluminium-Trihydroxid:

„Vor allem folgt aus diesem Grundsatz nicht die Befugnis des Bundespatentgerichts, dem Beschwerdeverfahren einen anderen, von den Beteiligten oder dem Deutschen Patentamt im Einspruchsverfahren nicht ordnungsgemäß eingeführten Widerrufungsgrund zugrunde zu legen.“

- ➔ angegriffener Beschluss beruht auf einer Verletzung des Rechts; damit ist Rechtsbeschwerde begründet

Teil II

- Erfindungsmeldung nach § 37 I PatG kann innerhalb von 15 Monaten erfolgen: 5.9.2013
 - ➔ Erfinderbenennung nicht für Zuerkennung AT notwendig § 35 und keine Muss-Angabe gemäß § 34 III
- Kann aber auch Mängelrüge mit Fristsetzung nach § 42 I PatG abwarten; oder
- Nach § 37 II PatG kann Anmelder Fristverlängerung beantragen, wenn besondere Umstände vorliegen (Streit um Erfinderschaft); Glaubhaftmachung nach § 294 ZPO
- Nach § 63 I S3 PatG kann Erfinder beantragen, dass Erfindernennung unterbleibt; Antrag kann widerrufen werden und dann nachträglich erfolgen

- Nach § 63 II Berichtigung der Erfindernennung
- Nur 9 oder max. 10 Ansprüche einreichen (mit Anspruch 1 + 3), dann wäre keine zusätzliche Gebühr nötig gewesen (Anspruch 11 wäre laut Sachverhalt nicht nötig gewesen)
- Mit Einreichung des Anspruchssatzes wird Gebühr für 11. Anspruch fällig nach § 3 I iVm GebVerz.311 050 PatKostG: 30 bzw. 20 Euro innerhalb von 3 Monaten nach § 6 I S2 PatKostG
- Wiedereinsetzung nach § 123 PatG möglich in Zahlung Anspruchsgebühr, wenn kein Verschulden – hier fraglich; Frist nicht klar aus SA
- Nach Art. III § 4 IV IntPatÜG gilt DE-Anmeldung bei Inanspruchnahme einer Prio nach § 40 V PatG als zurückgenommen, aber erst mit Zeitpunkt, wenn Voraussetzungen für nationale Phase erfüllt sind (EPÜ Regel 59)
- Grundsätzlich sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
 - o Anmeldegebühr (nationale Gebühr): Art. III §4 II S1 IntPatÜG 311 150 ; Anmeldegebühr gilt mit der Zahlung der Übermittlungsgebühr als entrichtet:
 - o (Jahresgebühr, falls schon im 3.Jahr)
 - o Übersetzung (entfällt, da schon auf Deutsch)
 - o Übermittlungsgebühr R. 14 1c Ausführungsordnung PCT: innerhalb eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung beim IB an das Anmeldeamt (hier IB)

Im Fall hier: DPMA ist Anmeldeamt: dann gilt Art. III §4 II S2 IntPatÜG; [Merkblatt PCT: TABU 915 Nr. 3] Übermittlungsgebühr deckt Übermittlungsgebühr und Anmeldegebühr (auch Gebühren für mehr als 10 Ansprüche enthalten); damit sind gemäß Nr. 313 900 Gebührenverzeichnis zum PatKostG: 90 Euro zu zahlen

(Fristen nach (nach Ablauf Frist Art; Nach Regel 4.9 b PCT bei internationaler Anmeldung alle Vertragsstaaten benannt sind;

- DE kann von Benennung ausgenommen werden → DE-Anmeldung gilt nicht als zurückgenommen
- Blicke DE benannt, sind Anspruchsgebühren erst mit Eintritt in nationale Phase fällig, so könnte höhere Anzahl von Ansprüchen auch in DE erreicht werden
- Beschwerde wegen Verletzung rechtlichen Gehörs: § 46 I S2 PatG : Recht auf mündliche Verhandlung; über Hilfsantrag wurde nicht entschieden, trotz Antrag auf Anhörung: in mündlicher Verhandlung dann neue Ansprüche möglich (für diese kann dann Anspruchsgebühr gezahlt werden)
- Beschwerde auf Zurückweisungsbeschluss; Einreichen von 10 Ansprüchen (ohne 11. Anspruch) → DPMA wird nach § 73 III PatG abhelfen

PCT alternativ oder zusätzlich zur deutschen Fortführen:

- Teilanmeldung nach § 39 PatG der deutschen Anmeldung: sofort mit gültigen Ansprüchen 11 (Anspruch 1 + 3) (von Stammanmeldung abhängig?) → Teilung nur von anhängiger Anmeldung möglich, daher müsste hier Beschwerde eingelegt werden (oder noch anhängig während der Beschwerdefrist): bis 26. Mai 2014 (25. ist Sonntag) Teilung einreichen
- ➔ Teilung vermutlich günstiger als Beschwerde, da nur Anmeldegebühr und noch keine Jahresgebühr fällig
- Priorität aus deutscher Anmeldung: Beschränkung der PCT-Anmeldung und anschließend Prio fallen lassen, damit wird PCT-Anmeldetag AT
- Wenn noch im Prio-Jahr: zusätzliche innere Prio für eine deutsche Nachanmeldung (dann zwar erste Zurückgenommen, aber zweite DE-Anmeldung mit gleichen Zeitrang)

www.kandidatentreff.de