

Frage 1: Zulässigkeit / Begründetheit der einzelnen Einsprüche**A: WIRKSAME EINLEGUNG DER EINSPRÜCHE**

Obersatz:

Die Einsprüche sind wirksam eingelegt, wenn die Gebühr für die Einsprüche in richtiger Höhe und Anzahl fristgerecht bezahlt sind und sonstige Wirksamkeitsvoraussetzungen erfüllt sind.

- Höhe und Anzahl der Gebühren nach §2(1) PatKostG iVm GebV:
 - Einspruchsgebühr = #313600 im GebV → 200EUR
 - Anzahl der Gebühren:
Absatz A(2) im GebV: „Gebühr #313600 wird für jeden Antragsteller gesondert erhoben“
- Fälligkeit nach §3(1) PatKostG:
 - Einspruch = „sonstige Handlung“ → bei Vornahme der Handlung fällig
- Frist für Gebührenzahlung nach §6(1) PatKostG:
 - Richtet sich nach Frist für Vornahme der sonstigen Handlung – hier: §59(1) PatG = 9M ab VÖ der Erteilung
- Sonstige Wirksamkeitsvoraussetzung:
 - Nach Punkt #3.1 der Einspruchs-Richtlinien (TaBu 137):
„ein vor VÖ der Erteilung erhobener Einspruch ist nicht wirksam“

I. Fristberechnung für Gebührenzahlung

- 29.06.2016 (VÖ Erteilung ----> +9M (§59(1) PatG; §99(1) PatG, §222 ZPO, §§187(1), 188(2) BGB ----> **29.06.2017** (Donnerstag)
- Die Gebühr muss also für jeden Einspruch in richtiger Höhe und Anzahl bis zum 29.06.2017 bezahlt worden sein

II. Wirksamkeit der einzelnen Einsprüche:

a. **Einspruch A:**

- i. Höhe + Anzahl (+)
→ 200EUR bezahlt am 11.08.2017 – A ist einziger Einsprechender, also auch nur eine Gebühr notwendig
- ii. Eingelegt am 11.08.2017 (-)
→ somit zu früh (vor VÖ der Erteilung)
→ **nicht wirksam** nach RiLi (TaBu 137) #3.1

[alternativ: Einspruch von A ist nicht statthaft (Beck OK PatR, §59, Rn. 12) → damit dann eine Frage der Zulässigkeit!]

- iii. Außerdem Zweifel an Angabe von A, dass Kenntnis von Erteilung aus elektronischer Akteneinsicht:
 1. nach §31(2) PatG: Akteneinsicht für „jedermann“
 2. ABER:
erst, wenn entweder 18M seit AT vergangen (hier: 19.03.2015)
---> +18M ---> 19.09.2016 gemäß §31(2) #2 PatG
ODER
wenn Anmelder dies ausdrücklich erlaubt (§31(2) #1 PatG, strenge Anforderungen an „Erlaubnis“ → muss explizit ggü. DPMA erklärt werden)
 3. Außerdem müsste nach §§31(2), 32(5) PatG im Patentblatt ein Hinweis auf Möglichkeit zur Akteneinsicht vö worden sein → dazu steht nichts im SV
 4. Hier: keine der Bedingungen erfüllt bei Einlegen des Einspruchs von A am 11.08.2016
 5. Somit kann A am 11.08.2016 **nicht** wie behauptet via elektronischer Akteneinsicht von Erteilung erfahren haben
- iv. Da A nach VÖ der Erteilung und vor Fristablauf nicht erneut Einspruch eingelegt hat ist der Einspruch von A **nicht** wirksam eingelegt
- v. Nach §10(1) PatKostG werden A jedoch die Gebühren (200EUR) erstattet, da sie nicht mehr fällig werden können („heute“ = 01.06.2018) ist die Einspruchsfrist nämlich abgelaufen.

[alternative Lösung:

Nach Busse, 7. Aufl., 2013, §59 Rn. 33 führt der vor Veröffentlichung der Erteilung eingelegte Einspruch zur UNZULÄSSIGKEIT und nicht zur Unwirksamkeit (wie dies in den RiLiS von 2007 (TaBu 137, 90. Lieferung) steht... → dann wäre hier die Gebühr n richtiger Höhe und richtiger Anzahl bezahlt worden und der Einspruch wirksam eingelegt worden...]

b. Einspruch B

- i. Höhe + Anzahl + Frist (+)
→ 200EUR bezahlt am 12.06.2017 (innerhalb E-Frist) – B ist einziger Einsprechender, also auch nur eine Gebühr notwendig
- ii. Einspruch B ist **wirksam** eingelegt

c. Einspruch C/D

- i. Höhe + Anzahl + Frist (-/+)

- 200EUR bezahlt am 12.06.2017 (innerhalb E-Frist)
- C und D sind zwei Einsprechende („legen gemeinsam Einspruch ein“)
- nicht ersichtlich aus SV, dass C und D eine Außen GbR o.ä. bilden, um als eine einzige (juristische) Person aufzutreten
- somit ist für C und für D jeweils eine Gebühr #313600 GebV fällig (siehe A(2) GebV)
- bezahlt wurde nur 1x Gebühr innerhalb E-Frist
- Einspruch könnte demnach unwirksam sein
- ABER: jüngere Rechtsprechung (z.B. BGH X ZB 3/14 „Mauersteinsatz“ und BGH X ZB 1/17, „Mehrschichtlager“): zu prüfen ist, ob durch Auslegung ermittelt werden kann, für wen die Gebühr bezahlt wurde (z.B. auf Überweisungsträger), falls das nicht erkennbar ist: die Gebühr gilt für den als zuerst genannten als bezahlt
- somit gilt die Gebühr als für C bezahlt (Annahme, dass C zuerst genannt ist)

- ii. Einspruch **für C wirksam** eingelegt
- iii. Einspruch **für D nicht wirksam** eingelegt [*D ist kein Beteiligter am Verfahren – hier kein Beschwerde-Verfahren vor Gericht*]

d. Einspruch E

- i. Höhe + Anzahl + Frist (+)
 - 200EUR bezahlt am 29.06.2017 (innerhalb E-Frist) – E ist einziger Einsprechender, also auch nur eine Gebühr notwendig
- ii. Einspruch E ist **wirksam** eingelegt

e. FAZIT WIRKSAMKEIT:

- Die Einsprüche von A und D sind **nicht wirksam** eingelegt
- Die Einsprüche von B, C und E sind **wirksam** eingelegt

B: ZULÄSSIGKEIT DER EINSPRÜCHE:

Damit der Einspruch zulässig ist müsste er innerhalb der E-Frist (s.o.: bis 29.06.2017) nach §59(1) PatG schriftlich (§59(1) PatG, §126(1) BGB: eigenhändige Unterschrift) beim DPMA (#3.1 RiLi TaBu 137) eingelegt worden sein. Außerdem müssten die in #3.10.3 der RiLis (TaBu 137) aufgeführten Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sein:

- Prozessfähigkeit (§51 ZPO)
- in deutscher Sprache (§126 PatG)
- keine unsubstantiierten Behauptungen
- E-Begründung muss sich mit der gesamten patentierten Lehre befassen
- Stützung des Einspruchs auf wenigstens einen der Widerrufsgründe nach §21 PatG

- I. Statthaftigkeit (für A-E):
 - a. Der Einspruch kann eingelegt werden
 - i. nach §59(1) PatG nur gegen ein erteiltes Patent (hier: die DE1) und
 - ii. nach §§59(1), 21(1) #1, #2, #4 PatG von jedermann, also von allen Parteien A-E; widerrechtliche Entnahme §21(1)#3 PatG wurde nicht geltend gemacht (hier nur der Verletzte berechtigt)
- II. Prozessfähigkeit (§51 ZPO):

Für A-E wohl unproblematisch gegeben (aus SV nichts erkennbar, was dagegen spricht)
- III. In deutscher Sprache (§126 PatG):

Für A-E wohl unproblematisch gegeben (aus SV nichts erkennbar, was dagegen spricht)

Nachfolgend wird die Zulässigkeit der wirksam eingelegten Einsprüche von B, C und E geprüft, sodann (hilfsgutachterlich) die von A und D.

IV. Zulässigkeit Einspruch B:

- a. Frist (+) (12.06.2017)
- b. Schriftlich (+)
- c. @ DPMA (+)
- d. Widerrufsgrund (+)

Antrag: „DE1 nicht neu ggü. E2 und Vorbenutzung des Gegenstands der E1 durch Verkauf“ → somit Widerrufsgrund §§21 (1) #1, 3(1) PatG
- e. Substantiierte Begründung (-)
 - i. Neuheit nach §3(1) PatG:

Erfindung ist neu, wenn sie nicht zum SdT gehört – SdT umfasst alle Kenntnisse, die vor Zeitrang (ZR) der Anmeldung schriftl./mündl./Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden
 - ii. E1 ist schriftlich offenbart (Katalog) – aber erst in 05/2015, also nach ZR der DE1
 - iii. B behauptet, der Inhalt des Katalogs (Matte) sei schon einige Monate vor Herausgabe der E1 käuflich erwerblich gewesen
 1. Verkauf stellt grundsätzlich eine „Benutzung“ iSv §3(1) PatG dar, denn damit wird der Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht (keine Geheimhaltungsvereinbarung)
 2. Jedoch wird diese Behauptung nicht gestützt durch weitere Angaben (siehe SV)
 3. Außerdem ist unklar, wieviel „einige Monate“ sind und ob daher tatsächlich die Zugänglichmachung vor dem ZR der DE1 (19.03.2015) erfolgt ist
(z.B. „einige“ = 2 Monate, Katalog erschien 31.05.2015 – dann

wäre der Verkauf am 31.03.2015 und damit nach dem ZR der DE1 erfolgt)

- iv. Nach RiLi (TaBu 137) #3.10.2 muss eine solche Behauptung jedoch innerhalb der E-Frist (also bis 29.06.2017) die Umstände der öffentlichen Zugänglichkeit (Art der Vorbenutzung / Ort / Person) angeben incl. nachprüfbarer Angaben, wann der Gegenstand benutzt wurde.
→ diese Angaben fehlen (außer Art der Benutzung = Verkauf)
 - v. *Außerdem liegt das Wissen über diese Angaben zur Vorbenutzung allein in der Verfügungsgewalt der Einsprechenden und ist für PI und Einspruchsabteilung nicht ohne weiteres nachprüfbar*
→ somit wird hier an die Substantiierung der Vorbenutzungstatsachen eine erhöhte Anforderung gestellt
- f. Fazit Zulässigkeit Einspruch B:
Der Einspruch von B ist unzulässig

[alternativ:

Einspruch doch zulässig, da diese Angaben nachgeliefert werden könnten (allerdings in SV sehr vage Aussage bzgl. Vorbenutzung Matte vor ZR DE1 („einige Monate“); RiLi #3.10.2, letzter Satz, **BGH X ZB 13/96 „Tabakdose“** – dort war aber klar angegeben, wo das Produkt verkauft wurde und dass es vor dem Anmeldetag der Anmeldung erhältlich war...]

V. **Zulässigkeit Einspruch C:**

- a. Frist #1 (+) (eingereicht am 27.06.2017)
- b. Schriftlich (+)
lt. Sachverhalt S. 4, Z. 7: „im Einspruchschriftsatz“ → damit Schriftlichkeitserfordernis wohl als erfüllt anzunehmen
- c. Ort #1: @PIZ Karlsruhe (-)
→ dieses PIZ existiert NICHT. Laut TaBu (90. Lieferung), Bd. 4, Anhang II existiert in Baden-Württemberg nur in Stuttgart ein PIZ
→ somit ist vollkommen unklar, wo C den Einspruch eingereicht hat und wie ein dort eingereichter Einspruch zum DPMA gelangen könnte
- d. Frist #2 (+) (eingegangen am 29.06.2017 @DPMA)
- e. Ort #2 (+): @DPMA
Wie durch ein Wunder hat das nicht existierende PIZ KA den Einspruch an das DPMA weitergeleitet, wo er fristgerecht einging 😊
- f. Widerrufsgrund (+)
Antrag: „DE1 nicht neu ggü. E3 (Offenlegungsschrift)“ → somit Widerrufsgrund §§21 (1) #1, 3(1) PatG
- g. Substantiierte Begründung (-)
 - i. E3 ist Offenlegungsschrift – VÖ: 06.02.2015, somit vor ZR der DE1
 - ii. Vortrag in E-Begründung:

1. C geht nur auf einigen Merkmalen des Anspruchs der DE1 ein
2. Die restlichen Merkmale werden pauschal abgehandelt als zum Fachwissen gehörend
- iii. Damit fehlen wesentliche Angaben zur Stützung des Einspruchs gem. §59(1) PatG iVm #3.10.3 RiLi (TaBu 137). Denn die bis zum Ende der E-Frist vorgelegten Gründe befassen sich nicht mit der gesamten patentierten Lehre der DE1

h. Fazit Zulässigkeit Einspruch C:

Der Einspruch von C ist unzulässig

[alternativ:

Einspruch doch zulässig, da die Substantiierung ausreichend ist z.B. Busse, 7. Aufl., 2013, §59 Rnn. 106ff: „Bezugnahme auf allg. Fachwissen oder allg. Bekanntheit kann ausreichen (mwN) – dies kann dann aber einzelfallabhängig sein]

VI. Zulässigkeit Einspruch E:

- a. Frist (+) (29.06.2017)
- b. Schriftlich (+)
- c. @ DPMA (+)
- d. Widerrufsgrund (+)
Antrag: „Anspruch 1 der DE1 ist unzulässig erweitert“ → somit
Widerrufsgrund §§21 (1) #4 PatG
- e. Substantiierte Begründung (+)
 - i. Begründung führt aus, dass Merkmal „Breite 1...1,5m“ weder in Beschreibung noch in Ansprüchen noch in der Zusammenfassung noch in der Zeichnung offenbart ist
→ dies ist ein substantiiertes Vortrag
- f. Fazit Zulässigkeit Einspruch E:
Der Einspruch von E ist zulässig

VII. Zulässigkeit Einspruch A (hilfsgutachterlich):

- a. *Frist (-) (11.08.2016) – zu früh*
- b. Schriftlich (+)
- c. @ DPMA (+)
- d. Widerrufsgrund (+)
Antrag: „DE1 nicht neu ggü. E1 und Vorbenutzung des Gegenstands der E1 durch Verkauf“ → somit Widerrufsgrund §§21 (1) #1, 3 PatG
- e. Substantiierte Begründung (+)
 - i. E1 ist schriftlich offenbart (Produktbeschreibung) – E1 ist aus 2012 also vor ZR der DE1
 - ii. Gegenstand der E1 „seit Jahren als Produkt angeboten“ → das entspricht einer Benutzung, die der Öffentlichkeit zugänglich ist (keine Geheimhaltungsvereinbarung)

- iii. Im Detail und nachvollziehbar dargelegt, dass sämtliche Merkmale des Patentanspruchs aus der E1 bekannt seien
- iv. Somit Einspruchsgrund substantiiert gestützt

f. Fazit Zulässigkeit Einspruch A:

Der NICHT wirksam eingelegte Einspruch von E wäre zulässig gewesen, sofern er innerhalb des Einspruchsintervalls eingelegt worden wäre

VIII. Zulässigkeit Einspruch D (hilfsgutachterlich):

Falls für D die E-Gebühr rechtzeitig bezahlt worden wäre:
Siehe zur Zulässigkeit oben „Einspruch C“

IX. **FAZIT ZULÄSSIGKEIT:**

- Die Einsprüche von B und C sind **nicht zulässig**
- Der Einspruch von E ist **zulässig**

C: BEGRÜNDETHEIT

Es wird für alle Einsprechenden die Begründetheit geprüft (zumindest hilfsgutachterlich).

Der Einspruch/die Einsprüche ist/sind begründet, wenn die DE1 nach §§61, 21 (1) #1 PatG iVm §3(1) PatG oder nach §§ 61, 21(1) #4 PatG widerrufen werden kann.

I. Begründetheit von Einspruch E

E macht unzulässige Erweiterung geltend nach §21(1) #4 PatG (Merkmal „Breite 1...1,5m“ sei in Ursprungsunterlagen nicht offenbart

- Zunächst ist anzumerken, dass die von E auch untersuchte Zusammenfassung der DE1 nach §36(2) PatG ausschließlich der technischen Unterrichtung dient – sie kann zur Stützung der Änderung von Ansprüchen nicht herangezogen werden!
- a. Explizite Offenbarung des Merkmals (-)
lt. SV ist die Breite der Matte tatsächlich nirgendwo in den Ursprungsunterlagen explizit angegeben
- b. Implizite (unmittelbar und eindeutige) Offenbarung (+)
→ sowohl der Zeichnung als auch der Beschreibung ist zu entnehmen, dass die Matte bündig zwischen den Rädern links/rechts anliegen soll und dass dies **zur Erfindung gehört** („bündig zwischen den Reifen“ // „für eine korrekte Funktion der Matte notwendig“ lt. SV)
→ für FM ist die Spurbreite eines PKW bekannt (lt. SV: 1...1,5m) – damit ist das Merkmal „Breite = 1...1,5m“ aus den ursprünglichen Unterlagen

(Beschreibung + Zeichnung) für den FM unmittelbar und eindeutig entnehmbar (siehe dazu auch die jüngere BGH-Rechtsprechung: **BGH X ZR 112/13 „Teilreflektierende Folie“ Rn 35**)

- c. Fazit Begründetheit Einspruch E:
Der wirksam eingelegt und zulässige **Einspruch von E ist unbegründet**

II. Begründetheit von Einspruch A (hilfsgutachterlich):

A macht mangelnde Neuheit ggü. der E1 geltend (§§21(1) #1, 3(1) PatG)

- a. Neuheit nach
- i. §3(1) PatG:
Erfindung ist neu, wenn sie nicht zum SdT gehört – SdT umfasst alle Kenntnisse, die vor Zeitrang (ZR) der Anmeldung schriftl./mündl./Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden
 - b. Vorliegend:
 - i. Matte des A wurde vor ZR der DE1 verkauft – dies entspricht einer Benutzung, die den Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat
 - ii. E1 wurde 2012 (vor ZR der DE1) als schriftliches Dokument offenbart und stellt somit älteren, vorveröffentlichten SdT ggü. DE1 dar
 - iii. E1 offenbart ALLE Merkmale des Patentanspruchs der DE1
 - iv. Damit ist der Gegenstand der DE1 **nicht neu** ggü. der E1
- c. Fazit Begründetheit Einspruch A:
Wenn der Einspruch A wirksam eingelegt gewesen wäre so wäre er begründet gewesen, da DE1 nach §3(1) PatG nicht neu ggü. der E1 ist

III. Begründetheit von Einspruch B (hilfsgutachterlich):

B macht mangelnde Neuheit ggü. der Vorbenutzung der Matte geltend, die in E2 beschrieben ist (§§21(1) #1, 3(1) PatG)

- a. Neuheit nach
- i. §3(1) PatG:
Erfindung ist neu, wenn sie nicht zum SdT gehört – SdT umfasst alle Kenntnisse, die vor Zeitrang (ZR) der Anmeldung schriftl./mündl./Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden
 - ii. §3(2) PatG:
Als SdT gilt auch der Inhalt von DE/EP(DE)/PCT(EP)-Anmeldungen, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind
- b. Vorliegend:
- i. E2 ist nach AT der DE1 veröffentlicht worden (05/2015)

1. kein SdT nach §3(1) PatG
 2. auch kein SdT nach §3(2) PatG, da E2 ein Produktkatalog und keine Patentanmeldung gem. §3(2) #1-#3 PatG ist
 - ii. Vorbenutzung der Matte („einige Monate vor Herausgabe des Katalogs zu erwerben gewesen“) ist nicht hinreichend belegt:
 1. Genaues Datum erstmaligen Verkaufs fehlt
 2. Wo wurde verkauft
 3. Wer hat gekauft
 4. Nachweis, dass keine Geheimhaltungsabkommen
 - iii. Damit ist der Gegenstand der DE1
 1. **neu** ggü. der E2
 2. **mangels Vorbenutzungsnachweis neu** ggü. der behaupteten Vorbenutzung des Gegenstands der E2
- c. Fazit Begründetheit Einspruch B:
Wenn der Einspruch B zulässig gewesen wäre so wäre er unbegründet gewesen, da DE1 nach §3(1)(2) PatG neu ggü. der E2 ist und die behauptete Vorbenutzung nicht ausreichend nachgewiesen ist

IV. Begründetheit von Einspruch C/D (hilfsgutachterlich):

C/D machen mangelnde Neuheit ggü. der Druckschrift E3 geltend (§§21(1) #1, 3(1) PatG)

a. Neuheit nach

i. §3(1) PatG:

Erfindung ist neu, wenn sie nicht zum SdT gehört – SdT umfasst alle Kenntnisse, die vor Zeitrang (ZR) der Anmeldung schriftl./mündl./Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden

b. Vorliegend:

- i. VÖ E3 = 06.02.2015 → vor AT der DE1 → SdT gemäß §3(1)
- ii. Nur auf einige Merkmale des Anspruchs der DE1 wird in Einspruchsschriftsatz detailliert eingegangen – die übrigen Merkmale werden pauschal als zum fachmännischen Wissen gehörend abgehandelt
- iii. Das reicht nicht, um den Anspruch der DE1 neuheitsschädlich zu treffen → der Gegenstand der DE1 ist **neu** ggü. der E3

c. Fazit Begründetheit Einspruch A:

Wenn der Einspruch C zulässig wäre und/oder der Einspruch D wirksam eingelegt und zulässig so wäre(n) der Einspruch/die Einsprüche unbegründet gewesen, da die Merkmale des Anspruchs nicht detailliert in der E3 nachgewiesen worden sind – nach §3(1) PatG ist die DE1 damit neu ggü. der E3

D: FAZIT (jeder Einspruch allein betrachtet):

- Der wirksam eingelegte und zulässige Einspruch E ist unbegründet
- Der nicht wirksam eingelegte Einspruch A wäre bei wirksamer Einlegung und Zulässigkeit begründet
- Die wirksam eingelegten, jedoch unzulässigen Einsprüche B und C wären bei Zulässigkeit unbegründet
- Der nicht wirksam eingelegte Einspruch D wäre bei wirksamer Einlegung unzulässig – und wenn er zulässig wäre dann wäre er unbegründet

Frage 2: Wie wird die Patentabteilung in dem Einspruchsverfahren beschließen?

Die Patentabteilung wird das Patent DE1 wegen mangelnder Neuheit gegenüber der E1 widerrufen nach §§61(1), 21(1) #1, 3(1) PatG.

- Der Einspruch von E ist wirksam eingelegt und zulässig
- Nach #3.10.3, letzter Absatz RiLi (TaBu 137) reicht ein einziger zulässiger Einspruch aus, damit die Patent-Abteilung im Rahmen des pflichtmäßigen Ermessens auch das Vorbringen der unzulässigen Einsprüche berücksichtigt.
 - Der Einspruch von A war zwar nicht wirksam eingelegt (da zu früh eingelegt)
 - Nach §61(1) S. 2 PatG wird das E-Verfahren auch nach Rücknahme des einzigen Einspruchs von Amts wegen fortgesetzt.
 - Da das E-Verfahren vor dem DPMA (Amt) stattfindet gilt nicht (allein) der Beibringungsgrundsatz und nicht die Dispositionsmaxime → das DPMA kann somit zu allen Widerrufsgründen (außer Vindikation) des §21(1) PatG selbst ermitteln
 - Dafür können auch eigene (Nach)Recherchen oder Einwendungen Dritten (wie z.B. A) gemäß **§59(5) PatG iVm §43(3) S. 2 PatG** verwendet werden
(siehe auch Busse, 7. Aufl., 2013, §59, Rn. 265)
 - Bei dieser Ermittlung wird das DPMA auf die E1 (z.B. als Einwendung Dritter durch den unwirksamen (bzw. unzulässigen) Einspruch A) stoßen und erkennen, dass die E1 SdT nach §3(1) PatG ggü der DE1 ist und dass die E1 alle Merkmale des Anspruchs der DE1 vorwegnimmt (siehe SV)
- Daher wird die Patent-Abteilung die DE1 nach §§61(1), 21(1) #1, 3(1) PatG widerrufen

Frage 3: Wie würde der Tenor des Beschlusses der Patentabteilung lauten, wenn der PI auf das Patent und auf sämtliche Rechte aus dem Patent von Anfang an [also ex tunc] verzichtet und keiner der Einsprechenden ein Fortführen des Einspruchsverfahrens verlangt?

- Nicht gemeint ist wohl Widerruf gem. §64 (1) PatG
 - SV spricht von „Verzicht“
 - Für Widerruf / Beschränkung nach §64 PatG müsste Gebühr #313700 bezahlt worden sein (120 EUR) → dazu ist dem SV nichts zu entnehmen

- Eine Beschränkung „auf Null“ (= Aufgeben aller Patentansprüche) führt zum Widerruf des Patents ohne Sachprüfung – auch diese Beschränkung „auf Null“ ist wohl im SV nicht gemeint...
(Busse, 7. Aufl. , 2013, §59, Rn. 244)

- Somit käme hier nach SV „Verzicht“ nach §20 PatG in Frage – dieser wirkt aber grundsätzlich nur ex nunc
 - Der Patentinhaber will aber „von Anfang an“ (also ex tunc) verzichten

- Verzicht auf Patent in E-Verfahren (ex nunc) führt im Deutschen Recht zur Erledigung des E-Verfahrens in der Hauptsache.
Das E-Verfahren soll nur fortgesetzt werden, wenn der Einsprechende ein schutzwürdiges Interesse an dem rückwirkenden Widerruf des Patents hat.
(Schulte, 10. Auflage, 2017, §59, Rn. 244)

- Fraglich ist, was im SV genau gemeint ist:
 - Ist gemeint:
„ein Verzicht von Anfang an gegenüber jedermann“ ?
→ somit ein Verzicht, der über die in §20 PatG beschriebene Wirkung eines „ex nunc“ Erlöschens des Patents hinaus geht
 - Oder ist gemeint:
„ein Verzicht von Anfang an auf Rechte aus dem Patent gegenüber den Einsprechenden“ ?
→ dies ist möglich (siehe z.B. *BPatG 8 W (pat) 32/07 // BPatG11 W (pat) 24/04*) und führt dazu, dass das Einspruchsverfahren in der Hauptsache als erledigt anzusehen ist und dann der Einsprechenden nur noch bei schutzwürdigem Interesse einen Widerruf des Patents durchsetzen kann nach §§61, 21 PatG

- Tenor (unter Annahme, dass der Verzicht gegenüber jedermann von Anfang an erfolgen soll):
„Es wird festgestellt, dass sich das Einspruchsverfahren – durch Verzicht auf das Patent und auf sämtliche Rechte aus dem Patent von Anfang an – erledigt hat.“
(siehe z.B. in ähnlicher Form *BPatG 8 W (pat) 32/07 // BPatG11 W (pat) 24/04*)

TEIL II

AT = Anmeldetag

GMG = GebrMG

PI = Patentinhaber

ZR = Zeitrang

Zeitablauf (Jahresangaben dazugedichtet):

15.12.(2015): Rückwirkung der Neuheitsschonfrist für GBM mit ZR = AT DE1

15.01.(2016): Freizeitmesse in Hamburg – Vorführung Schwimmflügel vor Fachpublikum

15.05.(2016): Patentanmeldung DE1 bei DPMA eingereicht

15.10.(2016): Prüfungsbescheid DPMA, Frist 4M

→ nicht neu wegen Vorbenutzung am 15.01 auf Messe in HH, Video verlinkt

15.12.(2016): Schreiben den Mandanten an PA

15.01.(2017): Ablauf Prio-Frist DE1

15.02.(2017): Fristende für Prüfungsbescheid DE1

Frage 1: Nehmen Sie Stellung zu allen rechtlichen Aspekten dieses Falles

Zur Patentfähigkeit der Patentanmeldung DE1:

A: PATENTFÄHIGKEIT:

- Nach §1(1) PatG werden Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern diese neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, und gewerblich anwendbar sind
→ Technizität und gewerbliche Anwendbarkeit sind hier unproblematisch gegeben
- Neuheit ist definiert nach §3(1) PatG:
Erfindung ist neu, wenn sie nicht zum SdT gehört – SdT umfasst alle Kenntnisse, die vor Zeitrang (ZR) der Anmeldung schriftl./mündl./Benutzung / in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden
 - Durch Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht bedeutet dabei, dass beliebige Dritte und damit auch Fachkundige zuverlässige, ausreichende Kenntnisse vom Gegenstand der Vorbenutzung erhalten konnten.
(z.B. Busse, 7. Aufl., 2013, §3, Rn. 22)
 - Öffentlichkeit ist dann gegeben, wenn diese beliebigen Dritten nicht durch eine Geheimhaltungsvereinbarung gebunden sind

- I. Zeitrang der Anmeldung
Der Zeitrang der DE1 wird durch ihren AT gegeben, hier also der 15.05.(2016)
- II. SdT ggü. DE1?
 - a. Datum der Messe:
Die Messe in Hamburg fand am 15.01.(2016) und damit vor dem ZR der DE1 statt
 - b. Benutzung:
 - i. Der PI selber hat auf der Messe vor Fachpublikum, also vor Fachkundigen, die Schwimmflügel vorgeführt
 - ii. Es ist davon auszugehen, dass dabei die Fachkundigen zuverlässige und ausreichende Kenntnisse vom Gegenstand der Vorbenutzung erhalten konnten – zudem existiert ein Video von der Vorführung, mit dem man die Vorführung mehrfach wiederholt ansehen kann
 - c. Öffentlichkeit:
Auf der Messe war ein Fachpublikum anwesend – dieses war wohl nicht an eine Geheimhaltungsvereinbarung gebunden (v.a. gibt es ein für jedermann abrufbares Video von der Vorführung auf einer Internetseite der Messe)
- III. **FAZIT Neuheit:**
Die Anmeldung DE1 ist somit nach §3(1) PatG nicht neu gegenüber der Vorführung auf der Messe und damit nach §1(1) PatG nicht patentfähig

Es droht eine Zurückweisung der Anmeldung nach §48 PatG

B: Ausstellungspriorität:

- Der Anmelder scheint sich auf eine ihm zu Ohren gekommene „Ausstellungspriorität“ nach §3(5) #2 PatG berufen zu wollen
- Dabei bleibt die Anwendung von §3(1)(2) PatG für eine Offenbarung der Erfindung dann außer Betracht, wenn sie nicht länger als 6M vor der Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und darauf beruht, dass der Anmelder die Erfindung auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellung zur Schau gestellt hat
- Die Anwendung von §3(5) #2 PatG scheitert vorliegend aus 2 Gründen:
 - Die Freizeitmesse in HH ist KEINE dieser amtlichen Ausstellungen (dazu gibt der SV nichts her)
 - Selbst wenn sie es wäre, so hätte der Anmelder nach §3(5) S. 2 PatG bei Einreichung der Anmeldung (also am 15.05.(2016)) angeben müssen, dass er die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt hat und außerdem hätte er innerhalb von 4M ab AT eine Bescheinigung darüber einreichen müssen, also bis zum 15.05.(2016) ---> +4M ---> 15.09.(2016)

→ beide Voraussetzungen (Angabe bei AT und Einreichung der Bescheinigung) fehlen hier

- Somit kann sich der Anmelder **nicht** auf diese Ausstellungspriorität berufen, um der Neuheitsschädlichkeit des eigenen Vortrags auf der Messe zu entkommen
- Auch eine Wiedereinsetzung nach §123 PatG scheidet hier aus, da Unwissenheit kein WE-Grund ist

C: FAZIT PATENTANMELDUNG:

- Die Patentanmeldung DE1 in DE ist durch die Offenbarung auf der Messe in HH unrettbar neuheitsschädlich getroffen und damit nicht patentfähig in DE
- Die 4M-Frist auf den Prüfungsbescheid vom 15.10.(2016) bewirkt, dass sie Anmeldung noch mindestens bis 15.02.(2017) anhängig, also „nicht erledigt“ ist

Frage 2: Kann der Anmelder Schutz für seine technische Erfindung bekommen?

- Der Anmelder kann für seine Erfindung
 - in DE noch Schutz durch ein Gebrauchsmuster erhalten, da für diese eine 6-monatige Neuheitsschonfrist gilt, die eigene Vorbenutzung als nicht neuheitsschädlich gelten lässt
 - in US noch Schutz als Patent erhalten, da in US eine 6-monatige „grace period“ (eine Art Neuheitsschonfrist) gilt, die eigene Vorbenutzung als nicht neuheitsschädlich gelten lässt
 - evt. in weiteren Ländern mit Neuheitsschonfrist noch Schutz erhalten
- 2 Wege für das DE-GBM („GBM1“ / „GBM2“)

A: Schutz in DE:

- I. GBM1 mit **Prionahme** auf DE1 nach §6(1) GMG (+)
 - Frühere Patentanmeldung (+) → DE1
 - Selber Anmelder (+)
 - Selbe Erfindung (+)
 - Erste Erfindung (keine Kettenprio) (+)
 - Priofrist: 15.05.(2016) ---> +12M, §§187(1), 188(2) BGB ---> **15.05.(2017)** (+ ggf. Feiertagsregelung §193 BGB)
 - Nach §6(1) S. 2 GMG ist §40(5) PatG so anzuwenden, dass die DE1 **nicht** als zurückgenommen gilt (keine Rücknahmefiktion durch Innere Priorität!)
- a. Zeitrang GBM1:
bei wirksamer Prionahme ergibt sich als Zeitrang des GBM1 der AT der DE1, also ZR = 15.05.(2016)
ACHTUNG: Der ZR (= AT DE1) und der AT des GBM1 fallen auseinander!
- b. Neuheitsschonfrist §3(1) S. 2 GMG:
wegen §3(1) S. 2 GMG („Neuheitsschonfrist“) bleibt eine innerhalb 6M vor ZR

des GBM erfolgte Beschreibung oder Benutzung außer Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des Anmelders beruht
→ der ZR des GBM1 wird auf den AT der DE1 fingiert, also ZR GBM1 = AT DE1
→ die Neuheitsschonfrist deckt somit alle Ereignisse ab dem 15.12.(2015) ab, somit ist auch die Messe vom 15.01.(2016) erfasst

c. Fazit Schutzfähigkeit GBM1:

GBM1 mit wirksamer Prionahme auf DE1 wäre somit schutzfähig (nach §8(1) GMG werden im Eintragungsverfahren ohnehin nur formale Voraussetzungen geprüft, Neuheit und erfinderischer Schritt werden nicht geprüft)

d. Schutzdauer GBM1:

Schutz läuft nach §23(1) GMG ab AT des GBM1, also ab AT GBM1 + 10J und dann bis zum Ende des Monats, in den der AT fällt (also z.B. 15.05.(2017) → +10J + Ende des Monats → **31.05.(2027)**)

II. GBM2 mit **Abzweigung** aus DE1 nach §5(1) GMG (+)

- Frühere Patentanmeldung (+) → DE1
- Selber Anmelder (+)
- Selbe Erfindung (+)
- DE1 noch nicht länger als 2M erledigt (+) – DE1 ist ohnehin mindestens bis 15.02.(2017) nicht erledigt (Frist aus DPMA Bescheid)

a. Zeitrang GBM2:

bei wirksamer Abzweigung (§5(2) GMG: inn. 2M nach Aufforderung Aktenzeichen, Abschrift DE1 angeben) ergibt sich als AT des GBM1 der AT der DE1, also ZR = 15.05.(2016)

ACHTUNG: im Unterschied zur Prionahme sind der ZR und der (fiktive) AT des GBM2 hier gleich (bei der Prionahme fallen ZR und AT des GBM auseinander!)

b. Neuheitsschonfrist §3(1) S. 2 GMG:

wegen §3(1) S. 2 GMG („Neuheitsschonfrist“) bleibt eine innerhalb 6M vor ZR des GBM erfolgte Beschreibung oder Benutzung außer Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des Anmelders beruht

→ der AT des GBM2 wird auf den AT der DE1 fingiert, also AT GBM2 = AT DE1 = ZR GBM2

→ die Neuheitsschonfrist deckt somit alle Ereignisse ab dem 15.12.(2015) ab, somit ist auch die Messe vom 15.01.(2016) erfasst

c. Fazit Schutzfähigkeit GBM2:

GBM2 mit wirksamer Abzweigung aus DE1 wäre somit schutzfähig (nach §8(1) GMG werden im Eintragungsverfahren ohnehin nur formale Voraussetzungen geprüft, Neuheit und erfinderischer Schritt werden nicht geprüft)

- d. Schutzdauer GBM1:
Schutz läuft nach §23(1) GMG ab AT des GBM2, also ab AT GBM2 + 10J und dann bis zum Ende des Monats, in den der AT fällt (also z.B. 15.05.(2016) → +10J + Ende des Monats → **31.05.(2026)**) – dies ist bis zu 1J kürzer als bei Prionahme!

III. Fazit:

- a. Schutz in DE ist durch GBM möglich durch Prionahme auf DE1 und/oder Abzweigung aus DE1;
b. Prionahme ergibt bis zu 1J längere Schutzdauer

B: Schutz außerhalb DE:

- Solange noch Prionahme auf DE1 möglich ist (bis 12M ab AT DE1) kann in Ländern mit technischen Schutzrechten, für die eine (wenigstens 4-monatige) Neuheitsschonfrist existiert, Schutz erworben werden

Falls mehrere Länder interessant sind könnte ggf. noch eine PCT-Anmeldung erwogen werden, um mehr Zeit (30/31 Monate ab Prio-ZR) für eine Entscheidung zu haben

Beispiele:

- In US → Grace Period