



Deutsches
Patent- und Markenamt

Patentanwaltprüfung II / 2015

Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil A

Sie erhalten mit der heutigen Post ein Schreiben von der Patentverwertungsagentur (PVA) einer Technischen Hochschule, die erfolgreich Drittmittel durch Auftragsforschung für die Industrie einwirbt.

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wie Sie wissen ist das Institut für technische Keramik unserer Universität seit längerem auf dem Gebiet poröser Keramiken tätig. Sie hatten bereits vor zehn Jahren für uns die Verwendung dieses Materials als Rußfilter für Dieselmotorkraftfahrzeuge zum Patent angemeldet und in Europa und den USA erfolgreich zum Patent geführt. Während dieser Zusammenarbeit konnten wir viel von Ihnen lernen und inzwischen umsetzen.

Der damalige Erfinder, Herr Funke, hatte uns am 08.01.2009 erneut eine Erfindung gemeldet. Es war ihm gelungen, Keramik mit gradierter Porosität herzustellen. Wir haben die Erfindung in Anspruch genommen und bereits erste Überlegungen für eine Patentanmeldung angestellt, als uns Herr Funke am Donnerstag, den 05.03.2009 informierte, dass er einen Vortrag über seine Erfindung vorbereitet habe, den er am darauffolgenden Montag auf einem internationalen Fachkongress in Warschau halten wollte. Das Redemanuskript fügte er bei. Daraus ging hervor, dass er inzwischen auch erkannt hatte, dass er mit dieser Erfindung ein wirtschaftlich bedeutendes Problem lösen konnte: Zur Beschichtung von Oberflächen werden häufig heizbare Keramikschieffchen verwendet, aus denen metallische Schmelzen verdampft werden. Diese Schieffchen haben den Nachteil, dass sich die zu bedampfende Oberfläche über der flüssigen Schmelze befinden muss (Bottom up). Flächig aufliegende Substrate (z. B. große Glasscheiben) oder Schüttgüter können damit nicht beschichtet werden. Herr Funke stattete nun die Schieffchen mit einem Boden mit gradierter Porosität aus und konnte durch Einstellen geeigneter Druckverhältnisse ein Verdampfen durch die Poren nach unten erzwingen (Top down). Der Vortrag war in englischer Sprache. Der Tagungsband mit den Vorträgen erschien erst im November 2009.

Über den plötzlichen Zeitdruck durch den geplanten Vortrag waren wir wenig erfreut. Hätten wir Herrn Funke den Vortrag untersagen können? Jedenfalls haben wir am Montag, den 09.03.2009, den bisherigen Anmeldeentwurf einschließlich des Redemanuskriptes als provisorische Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt hinterlegt. Gebühren haben wir nicht entrichtet, eine Übersetzung nicht eingereicht. Uns war nur wichtig, einen Prioritätstag zu begründen. Wir haben schon öfter gehört, dass solche "Notanmeldungen" einen schnellen und billigen Weg zu einem Patent darstellen.

Unter Inanspruchnahme der inneren Priorität haben wir eine Nachanmeldung beim Deutschen Patentamt eingereicht, allerdings nur für die gradierte Porosität der Keramik, da der englische Text mit der Beschreibung der Verdampfungsschiffchen nicht als eingereicht anerkannt wurde. Trotz Bemühungen ist das Patentamt nicht von seiner Auffassung abgewichen. Inzwischen wurde das Patent erteilt.

Wir mussten uns jedoch nicht nur über das Patentamt ärgern, auch der Erfinder bereitet uns mit seinen Ansprüchen Probleme. Aufgrund unserer Innovationen konnten wir unsere Technologie inzwischen erfolgreich verwerten.

Ein Unternehmen, das Verdampfungsschiffchen herstellt, beauftragte uns mit der Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung von Keramiken mit gradierter Porosität, das bezüglich der Herstellungskosten optimiert sein soll und dennoch die für den Einsatz notwendigen Eigenschaften befriedigend realisiert. Aufgrund des zu erwartenden Personalkostenaufwandes und der Materialkosten wurde ein Projektpreis von 400.000 Euro vereinbart.

Ein weiteres Unternehmen beauftragte uns mit der Entwicklung einer Verdampfungsanlage unter gleichzeitigem Einsatz von Bottom up und Top down Verdampfungsschiffchen. Das Projektvolumen beläuft sich hier auf 500.000 Euro. Bei der Durchführung dieses Projektes entstand eine weitere Erfindung, für die wir wegen ihrer Bedeutung für die Universität ein breites Länderspektrum angemeldet haben. Hier ist es uns gelungen, den Auftraggeber zur Finanzierung der Anmeldungen zu bewegen. Als Gegenleistung wird er später für die Produktion eine Lizenz zu Vorzugskonditionen erhalten

Mit einem dritten Unternehmen konnten wir einen Lizenzvertrag für die Herstellung von Top down Verdampfungsschiffchen abschließen. Die Lizenzeinnahmen sind bereits jetzt erfreulich hoch.

Herr Funke vertritt die Auffassung, dass seine Erfindung des Top down Verdampfungsschiffchens mit gradierter Keramik zur Akquisition der Projekte geführt hat und auch bei der Durchführung der Projekte benutzt wird. Deshalb beansprucht er 30 % der Projekteinnahmen. Wir haben jedoch bei unserer Projektkalkulation keine Vergütung eingeplant. Herr Funke machte allerdings geltend, dass er früher bereits in ähnlichen Fällen von der Universität eine Vergütung erhalten habe.

Auch an den bereits fließenden Lizenzeinnahmen will er mit 30% beteiligt werden. Hier sind wir jedoch der Auffassung, dass das Patent keine Rolle spielt, da es die lizenzierte Technologie nicht betrifft, da wir für die Schiffchen keinen Patentschutz erlangen konnten.

Steht Herrn Funke Erfindervergütung zu?

Wir freuen uns auf eine baldige Antwort.

Mit freundlichen Grüßen

Aufgabe:

Erarbeiten Sie eine gutachtliche Stellungnahme zu den im Mandantenschreiben aufgeworfenen Fragestellungen.

Teil B

K erhebt Nichtigkeitsklage mit dem Antrag, das EP XXX mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Das EP XXX (Streitpatent) betrifft die Verwendung eines Bildprojektors zum Darstellen sich bewegender Bilder im Hintergrund einer Bühne. Es wurde am 31. August 1996 u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland unter Inanspruchnahme der Priorität des deutschen Gebrauchsmusters YYY angemeldet, das seinerseits am 20. September 1995 angemeldet, am 7. Dezember 1995 registriert und am 25. Januar 1996 veröffentlicht worden war. Das Streitpatent enthält einen einzigen Patentanspruch, der folgendermaßen lautet:

Verwendung eines Bildprojektors, einer reflektierenden Fläche und einer glatten transparenten und teilreflektierenden Folie zum Darstellen von Bildern im Hintergrund einer Bühne, wobei die reflektierende Fläche auf dem Boden der Bühne in deren mittlerem Bereich angeordnet ist und die Folie zwischen dem Boden und der Decke der Bühne über deren gesamter Breite derart verläuft, dass ihr unteres Ende an einer Stelle zwischen der reflektierenden Fläche und dem Hintergrund der Bühne und ihr oberes Ende an der Decke an einer weiter vorn liegenden Stelle gehalten ist, und der Bildprojektor an der Decke an einer weiter vorn liegenden Stelle gehalten ist, und der Bildprojektor an der Decke vor dem dort gehaltenen oberen Ende der Folie angeordnet und auf die reflektierende Fläche gerichtet ist, so dass das vom Bildprojektor projizierte Licht zuerst von der reflektierenden Fläche teilweise reflektiert wird, so dass aus dem reflektierten Licht ein virtuelles Bild im Hintergrund der Bühne entsteht, wobei die Folie eine Fläche von mindestens 3 m mal 4 m aufweist und unter Zugspannung steht.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand dieses Patentanspruchs gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen hinaus (Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung), da diese die Merkmale der „teilreflektierenden Folie“ und die Flächenangabe der Folie von „mindestens 3 m mal 4 m“ nicht enthalten. In den Anmeldeunterlagen – wie auch im Gebrauchsmuster YYY – ist lediglich angegeben, dass die Folie 30 % bis 50 %, vorzugsweise 30 % des auf sie treffenden Lichts

reflektieren soll. Eine Flächenangabe für die Folie findet sich weder in den Anmeldeunterlagen des Streitpatents noch in den das Gebrauchsmuster YYY betreffenden Dokumenten. Deswegen, meint die Klägerin, komme dem Streitpatent auch nur der Zeitrang des Anmeldetags zu, nämlich der 31. August 1996. Das Gebrauchsmuster YYY sei daher uneingeschränkter Stand der Technik und der Gegenstand des Streitpatents demgegenüber zusammen mit dem Wissen des Fachmanns nahegelegt (Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit).

B ist der Ansicht, der Gegenstand des Streitpatents sei patentfähig und nicht unzulässig erweitert. Das Streitpatent nehme die Priorität des Gebrauchsmusters zu Recht in Anspruch.

Hilfsweise verteidigt B das Streitpatent mit einem geänderten Anspruch (Änderung unterstrichen) und erklärt hierzu, dass für das Merkmal „*wobei die Folie eine Fläche von mindestens 3 m mal 4 m aufweist*“ bei der Beurteilung der Patentfähigkeit die Priorität nicht beansprucht und dieses Merkmal nicht berücksichtigt werde (1. Hilfsantrag):

Verwendung eines Bildprojektors, einer reflektierenden Fläche und einer glatten transparenten und teilreflektierenden Folie, die 30 % bis 50 % des auf sie treffenden Lichts reflektiert, zum Darstellen von Bildern im Hintergrund einer Bühne, wobei die reflektierende Fläche auf dem Boden der Bühne in deren mittlerem Bereich angeordnet ist und die Folie zwischen dem Boden und der Decke der Bühne über deren gesamter Breite derart verläuft, dass ihr unteres Ende an einer Stelle zwischen der reflektierenden Fläche und dem Hintergrund der Bühne und ihr oberes Ende an der Decke an einer weiter vorn liegenden Stelle gehalten ist, und der Bildprojektor an der Decke an einer weiter vorn liegenden Stelle gehalten ist, und der Bildprojektor an der Decke vor dem dort gehaltenen oberen Ende der Folie angeordnet und auf die reflektierende Fläche gerichtet ist, so dass das vom Bildprojektor projizierte Licht zuerst von der reflektierenden Fläche teilweise reflektiert wird, so dass aus dem reflektierten Licht ein virtuelles Bild im Hintergrund der Bühne entsteht, wobei die Folie eine Fläche von mindestens 3 m mal 4 m aufweist und unter Zugspannung steht.

Jedenfalls müsse die hilfsweise beantragte Disclaimerlösung entsprechend der BGH-Entscheidung „Winkelmesseinrichtung“ dahingehend möglich sein, dass das entsprechende Merkmal nicht mitgelesen werde und damit nicht prioritätsschädlich sei.

Weiter hilfsweise (2. Hilfsantrag) – sofern der Senat die Disclaimerlösung nicht akzeptiere – verteidigt B das Streitpatent mit einem nochmals geänderten Anspruch, aus dem zusätzlich zu der Änderung aus dem 1. Hilfsantrag das Merkmal, dass die Folie eine Fläche von mindestens 3 m mal 4 m aufweist, gestrichen ist (Änderungen wieder unterstrichen bzw. durchgestrichen):

Verwendung eines Bildprojektors, einer reflektierenden Fläche und einer glatten transparenten und teilreflektierenden Folie, die 30 % bis 50 % des auf sie treffenden Lichts reflektiert, zum Darstellen von Bildern im Hintergrund einer Bühne, wobei die reflektierende Fläche auf dem Boden der Bühne in deren mittlerem Bereich angeordnet ist und die Folie zwischen dem Boden und der Decke der Bühne über deren gesamter Breite derart verläuft, dass ihr unteres Ende an einer Stelle zwischen der reflektierenden Fläche und dem Hintergrund der Bühne und ihr oberes Ende an der Decke an einer weiter vorn liegenden Stelle gehalten ist, und der Bildprojektor an der Decke an einer weiter vorn liegenden Stelle gehalten ist, und der Bildprojektor an der Decke vor dem dort gehaltenen oberen Ende der Folie angeordnet und auf die reflektierende Fläche gerichtet ist, so dass das vom Bildprojektor projizierte Licht zuerst von der reflektierenden Fläche teilweise reflektiert wird, so dass aus dem reflektierten Licht ein virtuelles Bild im Hintergrund der Bühne entsteht, wobei die Folie ~~eine Fläche von mindestens 3 m mal 4 m aufweist und unter Zugspannung steht.~~

Der Beklagte ist der Ansicht, dieses Merkmal habe keinen technischen Effekt und könne deshalb gestrichen werden.

Nehmen Sie zu allen relevanten Rechtsfragen Stellung. Wie lautet Ihr Klageantrag?