



Deutsches  
Patent- und Markenamt

## **Patentanwaltprüfung III / 2015**

### **Praktische Prüfungsaufgabe**

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

## **Teil A**

Ihr Mandant wendet sich am 10. März 2015 an Ihre Kanzlei und schildert folgenden Sachverhalt:

„Ich habe beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung eingereicht, die folgende Patentansprüche enthält:

1. Flüssigkeitsmessgerät, das insbesondere in einem Wäschetrockner zum Messen der Flüssigkeit angeordnet ist,

mit einem Behälter zum Sammeln der Flüssigkeit,

mit einem optischen Messwertempfänger zum Erfassen des Füllstands der Flüssigkeit in dem Behälter, und

mit einer Einrichtung, die ein Signal erzeugt, wenn ein vorbestimmter Füllstand überschritten ist.

2. Flüssigkeitsmessgerät nach Anspruch 1, bei dem der vorbestimmte Füllstand im Bereich zwischen 70 % und 100 % des maximalen Füllstands liegt.

3. Wäschetrockner mit einem Flüssigkeitsmessgerät nach einem der vorhergehenden Patentansprüche.

Im Erstbescheid hat die Prüfungsstelle die vorveröffentlichte Offenlegungsschrift DE 1234567 A genannt, aus der bereits ein Flüssigkeitsmessgerät mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 bekannt sei. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei daher nicht neu. Gleiches gelte für den Patentanspruch 2. Der Patentanspruch 3 sei nicht gewährbar, weil er nicht alle funktionsnotwendigen Merkmale des Wäschetrockners aufweise (§ 9 (4) PatV). Außerdem sei sein Gegenstand aus diesem Grund nicht ausführbar. Zudem enthalte er gegenüber den vorhergehenden Patentansprüchen keine neuen Merkmale, es fehle daher das Rechtsschutzinteresse an diesem Anspruch.

Aufgrund beruflicher und gesundheitlicher Probleme habe ich leider vergessen, innerhalb der im Bescheid gesetzten Frist auf den Bescheid zu antworten. Die Prüfungsstelle hat nach Ablauf der Frist einen Zurückweisungsbeschluss aus den Gründen des Erstbescheids erlassen. Ich habe den Zurückweisungsbeschluss am 12. Februar 2015 erhalten.

Die Erteilung eines Patents ist für mich sehr wichtig. Ich bitte Sie, meine Vertretung zu übernehmen und einen mit meinen gesundheitlichen Problemen begründeten Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zu stellen.

Die DE 1234567 A liegt nach meiner Ansicht weit ab, weil sie keinen Wäschetrockner, sondern einen Kaffeeautomaten betrifft. Falls Sie das für notwendig halten, bin ich trotzdem bereit, den Patentanspruch 1 auf ein Flüssigkeitsmessgerät für einen Wäschetrockner zu beschränken.

Hierfür habe ich mir bereits folgende Fassung für den Patentanspruch 1 überlegt (Hauptantrag):

1. Flüssigkeitsmessgerät für einen Wäschetrockner,

mit einem Behälter zum Sammeln der Flüssigkeit,

mit einem optischen Messwertaufnehmer zum Erfassen des Füllstands der Flüssigkeit in dem Behälter, und

mit einer Alarmeinrichtung, die ein Signal erzeugt, wenn ein vorbestimmter Füllstand überschritten ist.

Außerdem bin ich bereit, in einem ersten Hilfsantrag den Patentanspruch 2 in den Patentanspruch 1 aufzunehmen. Der im Patentanspruch 2 angegebene Zahlenbereich, wonach der vorbestimmte Füllstand im Bereich zwischen 70 % und 100 % des maximalen Füllstands liegen kann, ist aus DE 1234567 A nicht bekannt. Dort wird als vorbestimmter Füllstand lediglich 95 % genannt.

Ich wäre notfalls auch bereit, im Rahmen eines zweiten Hilfsantrags im Patentanspruch 1 einen genauen Zahlenwert, nämlich 80 %, anzugeben, weil die von mir hergestellten Geräte mit diesem Wert arbeiten. Leider habe ich aber den Wert von 80 % in den ursprünglichen Unterlagen nicht genannt.“

Bei der Durchsicht der von Ihrem Mandanten überreichten Unterlagen stellen Sie fest, dass die von der Prüfungsstelle genannte DE 1234567 A einen Kaffeeautomaten betrifft, der einen Vorratsbehälter für Wasser, einen weiteren Vorratsbehälter für Kaffeebohnen, ein Mahlwerk und einen Sammelbehälter aufweist. Im Sammelbehälter wird die beim automatischen Reinigungsvorgang abgegebene Wassermenge gesammelt. Eine als optischer Sensor ausgebildete Flüssigkeitsmesseinrichtung erfasst den Füllstand im Sammelbehälter. Bei Erreichen von 95 % des maximalen Füllstands wird ein Warnsignal erzeugt.

**Beraten Sie Ihren Mandanten bezüglich des weiteren Vorgehens und beantworten Sie dabei folgende Fragen:**

1. Welche Möglichkeiten bestehen, um gegen den Zurückweisungsbeschluss vorzugehen. Nennen Sie Vor- und Nachteile.
2. Steht die DE 1234567 A dem Gegenstand des ursprünglichen Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich entgegen?
3. Hat der Anspruchsvorschlag Ihres Mandanten (Hauptantrag) Aussicht auf Erfolg?
4. Führt die Aufnahme des Patentanspruchs 2 (Hilfsantrag 1) zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit?
5. Hat der Hilfsantrag 2 Aussicht auf Erfolg?
6. Entspricht der Gegenstand des Patentanspruchs 3 der Patentverordnung? Ist der Gegenstand des Patentanspruchs 3 ausführbar? Hat der Anmelder ein Rechtsschutzinteresse an diesem Anspruch?

## **Teil B**

### **Sachverhalt**

Die drei Soldaten Oberst Stahl, Oberleutnant Sturm und Hauptgefreiter Heer haben gemeinsam auf einer Wehrübung einen trickreichen Adapter erfunden, mit dem sich ein neues Maschinengewehr besonders einfach und zuverlässig an den Waffenträger von Panzern und Geländefahrzeugen montieren lässt. Oberst Stahl schickt eine Skizze des Adapters, aus der die Erfindung hervorgeht, und die mit „Erfindung“ überschrieben ist, an die zuständige Patent-Stelle im Verteidigungsministerium. Außerdem nennt er noch Oberleutnant Sturm und Hauptgefreiten Heer als weitere Erfinder.

Zunächst hört keiner der Erfinder etwas von der Patent-Stelle. Nach 6 Wochen fragt Oberleutnant Sturm telefonisch bei der Patent-Stelle nach. Als Antwort erhält er, dass das Schreiben von Oberst Stahl eingegangen sei und dass er sich noch gedulden solle, da „die Mühlen im Ministerium eben langsam, dafür aber fein“, liefen. Nach weiteren 10 Wochen erhalten die drei Erfinder eine Email von der Patent-Stelle mit dem Hinweis, dass die Erfindungsmeldung nicht vollständig sei. Auf Nachfrage, was denn fehle, meint der Beamte der Patent-Stelle, dass er zwar zuständig sei, aber auch nicht wisse was wirklich fehle. Er hätte mit einem Patentanwalt gesprochen und der meinte, dass die Meldung nicht vollständig sei, mehr könnte er auch nicht sagen. Wer der Patentanwalt sei, dürfe er auch nicht sagen, da dies geheim sei.

Die drei Erfinder tun daraufhin in dieser Sache nichts, da sie sich auf einen Auslandseinsatz vorbereiten müssen.

3 Jahre später kommen die drei Erfinder vom Auslandseinsatz zurück. Sie erfahren zufällig von Kameraden, dass auf ihre Erfindung ein Patent erteilt worden ist und sehen, dass alle Geländefahrzeuge mit dem erfindungsgemäßen Adapter ausgestattet wurden. Auf Nachfrage bei der Standortleitung erfahren sie, dass alle ganz begeistert von der Handhabung und der Zuverlässigkeit des Adapters sind.

Außerdem kaufe die Bundeswehr den Adapter für 25 Euro pro Stück ein, wohingegen ein Umbau der Gewehre fast 100 Euro pro Gewehr gekostet hätte.

Nun fragt Oberst Stahl bei der Patent-Stelle nach und teilt dem Beamten mit, dass der von ihm erfundene Adapter ja großflächig eingesetzt werde und er doch sicher etwas für die Erfindung bekomme. Der Sachbearbeiter hat inzwischen gewechselt und der neue Sachbearbeiter meint nach Durchsicht der Akte, dass das ja wirklich eine schöne Erfindung sei, die damals auch zum Patent angemeldet wurde und für die ja auch vor knapp 12 Monaten ein Patent erteilt wurde. Zu einer Benutzung könne er nichts sagen, das wisse er schlicht nicht. Eine Prämie sei nicht üblich, er werde sich jedoch für eine kleine Anerkennung einsetzen.

4 Wochen später erhalten die Erfinder von der Standortleitung ein kleines Nähset, bestehend aus verschiedenen Nadeln und grünen Nähfäden, als Anerkennung und Dank für ihre Erfindung überreicht. Außerdem erhalten Sie jeweils ein Exemplar der Patentschrift und eine schmuck gerahmte Patenturkunde.

Wutentbrannt wenden sich die drei Erfinder an einen Rechtsanwalt. Dieser rät ihnen, sofort eine Klage auf angemessene Vergütung einzureichen, da die Patent-Stelle eine Vergütung ja als „nicht üblich“ abgelehnt hat.

- 1. Erläutern Sie die (Verfahrens-)Mängel und nehmen Sie zu den aufgeworfenen Fragen Stellung. Erörtern Sie kurz die Erfolgsaussichten einer möglichen Klage.**

### **Sachverhalt (Fortsetzung)**

Die Erfinder sind sich noch unschlüssig, ob Klage eingereicht werden soll und wenden sich nun verzweifelt an Sie als Patentanwalt. Sie schlagen vor, die Schiedsstelle (nach ArbNErfG) beim DPMA anzurufen. Damit sind die drei einverstanden. Das Verfahren vor der Schiedsstelle wird nach 14 Monaten mit einem Einigungsvorschlag abgeschlossen, der aber vom Vertreter der Bundeswehr abgelehnt wird. Enttäuscht fahren die drei Erfinder zum nächsten Auslandseinsatz und kommen nach 2 Jahren zurück. Nun reichen Sie in Absprache mit den Erfindern, die neuen Mutes sind, Klage auf angemessene Vergütung beim zuständigen Landgericht ein. Der Vertreter der Bundeswehr trägt nun vor, dass die Bundeswehr die Umstellung auf die Adapter 1 Monat vor Anrufung der Schiedsstelle bereits abgeschlossen habe und seither keine Adapter mehr fertigen lasse. Da die Umstellung schon knapp 4 Jahre vor Einreichung der Klage abgeschlossen worden sei, seien mögliche Vergütungsansprüche verjährt.

#### **2. Beurteilen Sie die Erfolgsaussichten der Klage.**

**Bearbeiterhinweis:** Lediglich der Verfassungsschutz hat eine eigene Schiedsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten aufgrund ArbNErfG.