

PATENTANWALTSPRÜFUNG 2013/III

Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus vier Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Sachverhalt:

Teil 1:

FALL A:

Patentanwalt Weber erhält von dem Erfinder Müller eine Patentanmeldung mit 15 Ansprüchen. Kurze Zeit später schickt Herr Müller per Fax nochmals weitere Details. In einem Telefonat wird ein weiterer Anspruch 16 festgelegt und dann werden alle erforderlichen Unterlagen ans DPMA geschickt.

Einige Tage später überweist die Sekretärin die Anmeldegebühr sowie die Anspruchsgebühr, allerdings versehentlich nur für die Ansprüche 11 bis 15.

FALL B:

Das Fax von Erfinder Müller enthält auch die Beschreibung einer weiteren Erfindung mit der Bitte, sie sofort beim DPMA anzumelden. Für die Besprechung mit der Erarbeitung von Ansprüchen sei erst in zwei Monaten Zeit. Patentanwalt Weber überarbeitet die Anmeldung nach einem kurzen Telefonat und reicht sie, mit den sonstigen Erfordernissen, ein. Einige Tage später überweist die Sekretärin die Anmeldegebühr.

Bei der zwei Monate später stattfindenden Besprechung werden 19 Ansprüche formuliert und eingereicht. Wenige Tage später wird die Gebühr für die weiteren Ansprüche 11 – 19 überwiesen.

FALL C:

Fa. Dechamps hat eine Erfindung in Frankreich angemeldet. Die Erfindung ist sehr umfangreich und umfasst neben der Beschreibung und den Zeichnungen auch 34 Ansprüche. Fa. Dechamps schickt eine Kopie der Anmeldung zur Anwaltskanzlei Weber in Bamberg, mit der sie seit kurzem zusammenarbeitet, und bittet um sofortige Anmeldung beim DPMA. Patentanwalt Weber sieht, dass die Ansprüche mittlerweile auf 14 zusammengestrichen sind und reicht die französische Anmeldung mit 14 Ansprüchen ein.

Einen Monat später, kurz bevor die Anwaltsgehilfin die Anmeldegebühr überweisen will, ruft die französische Kanzlei an und bittet nur 12 Ansprüche zu übersetzen, da sie nur die Ansprüche 1 bis 12 in Deutschland weiterverfolgen möchte. Eine entsprechende Übersetzung wird erarbeitet, eine Woche später eingereicht und gleichzeitig Anmelde- und Anspruchsgebühr für 12 Ansprüche bezahlt.

FALL D:

Fa. Dechamps hat noch eine weitere Erfindung in Frankreich angemeldet auf die sie sehr stolz ist. Aber sie ist noch unschlüssig, ob sie dafür auch in Deutschland ein Schutzrecht benötigt, da die Marktchancen dafür in Deutschland eher gering eingeschätzt werden. Sicherheitshalber bittet sie dennoch Patentanwalt Weber, die französische Anmeldung beim DPMA einzureichen und die Gebühren zu bezahlen. Dies wird erledigt.

Zwei Monate später kommt von der Geschäftsführung die Entscheidung, dass die Anmeldung in Deutschland nicht weiterverfolgt werden soll. Patentanwalt Weber erhält die Anweisung, hinsichtlich dieser Anmeldung nichts weiter zu unternehmen.

Teil 2:

Bald schickt Fa. Dechamps eine dritte französische Anmeldung zur Kanzlei Weber, die sofort übersetzt und auf Deutsch beim DPMA eingereicht werden soll. Fa. Dechamps möchte dazu möglichst schnell erste Informationen zum Stand der Technik und möglichst rasch ein geprüftes Schutzrecht, da sie in Lizenzverhandlungen steht. Allzu teuer soll es nicht werden, weshalb nur eine Anmeldung beim DPMA infrage kommt. Der Erfinder ist noch mit Tests an seiner Erfindung beschäftigt und, falls er zu überraschenden Ergebnissen kommt, sollen sie noch in diese Anmeldung mit aufgenommen werden. Bei der kleinen Firma Dechamps betreut der Geschäftsführer auch den Patentschutz und dringt auf eine überschaubare Anzahl von Schutzrechten um den Überblick behalten zu können.

Teil 3:

Die Firma „Motoren und Maschinen“ verfügt über eine sehr große Entwicklungsabteilung. Sie schickt zur Patentanwaltskanzlei Schuster eine Patentanmeldung für einen Motor, die beim DPMA eingereicht werden soll. Auf einigen technischen Gebieten arbeitet die Fa. „Motoren und Maschinen“ mit der Fa. Sandhauer zusammen. So liegt dem Schreiben ein Hinweis bei, dass bei der angemeldeten Erfindung noch unklar sei, wer der Erfinder ist. Auf diesem Gebiet seien die Entwicklungsarbeiten auf beide Firmen verteilt worden. Doch sei es ein sehr umkämpftes Gebiet in der Branche, und die Fa. Motoren und Maschinen wolle das Ende der Erfinderklärung nicht abwarten, sondern jetzt anmelden. Die Konkurrenz könnte sonst vielleicht zuvorkommen.

a) Ein gutes Jahr später ist geklärt, dass es zwei Erfinder gab, je ein Mitarbeiter der Fa. Sandhauer und der Fa. Motoren und Maschinen. Nun entsteht die Sorge bei beiden Firmen, dass es für die Erfinderbenennung bereits zu spät sei und das Schutzrecht gefährdet sein könnte. Mit dieser Frage wendet man sich an die Kanzlei Schuster, die das Verfahren weiter betreuen soll.

b) Zudem bricht Streit über das Verfahren aus. Fa. Sandhauer möchte noch die in der Zwischenzeit weiter entwickelten Schritte in die Patentanmeldung des Motors aufnehmen. Außerdem steht ein wichtiger Erfindungsgedanke des Motors kurz vor dem Abschluss. Daher beauftragt sie die Kanzlei Schuster ein Fristverlängerungsgesuch bzgl. der Prioritätsfrist zu stellen. Schließlich habe sie die Streitereien nicht zu vertreten. Auch war einer der Erfinder gerade zwei Monate im Ausland, weshalb die Klärung so lange gedauert hat.

c) Außerdem ist die Fa. Sandhauer erbost, dass die Fa. Motoren und Maschinen bereits das Patenterteilungsverfahren vorangetrieben und zwei Eingaben gemacht hat, wodurch Kosten entstanden sind. Mit den neuen Erfindungsschritten nimmt die Anmeldung einen etwas anderen Schwerpunkt. Dies war abzusehen gewesen. Fa. Sandhauer verlangt daher von der Kanzlei Schuster, der Fa. Motoren und Maschinen zu vermitteln, dass sie die bisher angefallenen Kosten alleine tragen muss. Es gäbe zwar eine Vereinbarung zwischen ihnen, dass die anfallenden Kosten bei Patentverfahren geteilt würden, aber die Fa. Motoren und Maschinen hätte mit dem Patenterteilungsantrag noch warten müssen, da die Veränderung abzusehen war. Außerdem hätte das Patentamt die Benennung der Erfinder abwarten müssen, und nicht schon mit der Prüfung beginnen dürfen.

Teil 4:

Fa. Sandhauer, die über ein breites Wissen bei Kühlungen verfügt, überreicht Patentanwalt Schuster außerdem einige Unterlagen bzgl. eines neu entwickelten Kühlaggregats. Die Unterlagen enthalten 30 Beschreibungsseiten und 15 Figuren, die in der Beschreibung ausführlich erläutert werden. Patentanwalt Schuster arbeitet die Patentansprüche aus, reicht, wie gewünscht, die Unterlagen beim DPMA ein und stellt Prüfungsantrag.

a) Monate später wird bei der Diskussion des ersten Prüfungsbescheids bemerkt, dass Figur 6 nicht eingereicht wurde. Diese Figur wird in der Beschreibung lange erläutert. Die Figuren 6 und 8 waren in den Firmenunterlagen nur skizziert gewesen, weshalb Patentanwalt Schuster um eine Reinzeichnung gebeten hatte, wobei gleich alle Figuren zusammen erneut an die Kanzlei geschickt werden sollten. Da die Anmeldung schnellstmöglich eingereicht werden sollte, war Eile geboten gewesen und so war nicht bemerkt worden, dass im neuen Stapel der Figuren Figur 6 fehlte. Der Geschäftsführer der Fa. Sandhauer tobt. Er hält die Anmeldung für verloren, da er weiß, dass keine Unterlagen nachgereicht werden dürfen.

b) Außerdem ist der Geschäftsführer noch aus anderen Gründen über den Bescheid verärgert. Die Prüfungsstelle hat nur eine Druckschrift gefunden, die den Stand der Technik sehr gut darstellt, und die zitiert werden soll. Die Druckschrift ist ein Patent seines Konkurrenten, der ihm erst vor kurzem einen wichtigen Kunden abgeworben hat. Er verweigert daher die Zustimmung, dass diese Druckschrift in seiner Anmeldung genannt werden kann.

Aufgabe:

Bitte nehmen Sie gutachterlich Stellung!