



Deutsches  
Patent- und Markenamt

## **PATENTANWALTSPRÜFUNG 2014/III**

### **Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe**

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

## Teil A

Das Patent mit der Bezeichnung „Hochdruckreiniger“ wurde am 22.8.2002 von der A AG, vertreten durch Patentanwalt X, angemeldet. Den Anmeldeunterlagen lag eine Einverständniserklärung über den Gebührenlastschrifteinzug durch das DPMA bei.

Im Prüfungsverfahren vor der zuständigen Prüfungsstelle des DPMA wurden lediglich einige formale Mängel gerügt. Nach Beseitigung dieser Mängel wurde das Patent durch die zuständige Prüfungsstelle ohne Nennung eines patenthindernden Stands der Technik erteilt; die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 7.12.2006. Der erteilte Anspruch 1 – welcher dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 entspricht - lautet:

*„M1 Hochdruckreiniger mit Wasserrückgewinnung, bestehend aus*

*M1.1 einer in einem fahrbaren Gehäuse installierten Hochdruckpumpe mit Anschluss an ein Elektro- und Wasserversorgungsnetz,*

*M1.2 einer über eine Sprühlanze mit einem Düsenkopf angeordneten Glocke, die mit Dichtlippen auf dem zu reinigenden Boden beweglich angeordnet ist und ein unkontrolliertes Abspritzen eines Sprühkegels des Reinigungsstrahles verhindert, und*

*M1.3 einer Saugturbine, die das Schmutzwasser über einen flexiblen Saugschlauch und eine Saugleitung in einen Auffangbehälter saugt,*

*dadurch gekennzeichnet, dass*

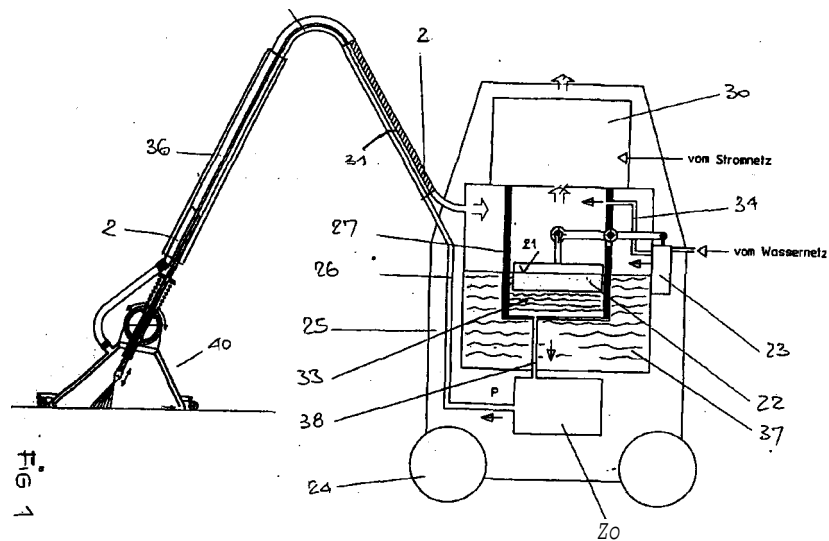
*M2 die Glocke als Doppelglocke (40) mit zwischen einem gegenüber dem Boden (13) leicht zurückgesetzten Innengehäuse (8) und einem mit den Dichtlippen (41) versehenen Außengehäuse (9) angeordneten Saugraum (6) zum Absaugen des in der Doppelglocke (40) gefassten Schmutzwassers ausgebildet ist, und dass*

M3 das Schmutzwasser durch den Unterdruck der Saugturbine (30) durch einen Filter (27) vom Schmutz gereinigt und in einen Reinigungswasserbehälter (33) gesaugt wird,

M3.1 von dem über ein Wasserzulaufrohr (38) die Hochdruckpumpe (20) versorgt wird, wobei

M4 die Menge des nicht rückführbaren, über den Düsenkopf (7) ausgebrachte Wassers über ein durch einen im Frischwasserzulauf (34) installierten Schwimmer (22) gesteuertes Schwimmerventil (23) vom Wassernetz her ersetzt wird."

Zudem enthält das Patent folgende Figur:



Am 7. März 2007 legt die B GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer, unter Bezahlung der Gebühr Einspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Sie führt aus, dass der Gegenstand des Streitpatents so nicht hätte erteilt werden dürfen, da nicht klar sei, was ein „leicht zurückgesetztes Innengehäuse“ sei. Somit sei der Schutzbereich unklar. Dies führe in letzter Konsequenz dazu, dass für Dritte nicht erkennbar sei, was mit dem Anspruch unter Schutz gestellt sei und wie dies zu realisieren ist. Eigene Versuche in der eigenen Versuchsabteilung hätten aufgrund der unklaren Formulierung des Anspruchs zu keinem befriedigenden Reinigungsergebnis der nachgebauten Vorrichtung geführt.

Mit Schriftsatz vom 10. März 2007 bestellt sich Patentanwalt Y zum Verfahrensbevollmächtigten der Einsprechenden in der Sache. Im Schriftsatz führt er die Druckschrift D1 (deutsche Offenlegungsschrift mit Offenlegungstag 12.8.99) an und erklärt, dass zusätzlich zu den von der B GmbH vorgebrachten Gründen noch der Einwand der fehlenden Patentfähigkeit der Erfindung ins Verfahren eingeführt werde. PA Y weist in diesem Zusammenhang auf den dortigen Anspruch 1 hin, der lautet:

*„1. Verfahren zum Entfernen von Farbaufträgen an Gegenständen, vorzugsweise von Graffiti-Sprühungen (2) an Häuserwänden (3), unter Verwendung einer Abdeckhaube (8), mit der die zu reinigende Stelle abgedeckt wird, wobei dem Bereich des Innenraumes (41) der Abdeckhaube (8) Wasser unter Druck zugeführt und im unteren Bereich der Abdeckhaube (8) mit Hilfe einer Unterdruckquelle (14) samt den gelösten Farbrückständen abgeführt wird, wobei das Gemisch von gebrauchtem Wasser und Farbrückständen zweistufig über ein erstes Filter (18) im Bereich eines ersten Behälters (5), ferner über ein zweites Filter (28) im Bereich eines weiteren Behälters (6) von den Farbresten befreit wird und anschließend von einer Hochdruckquelle (7) zurück in den Innenraum (41) der Abdeckhaube (8) zurückgeführt wird.“*

Weiterhin verweist er auf die folgenden beiden Figuren:

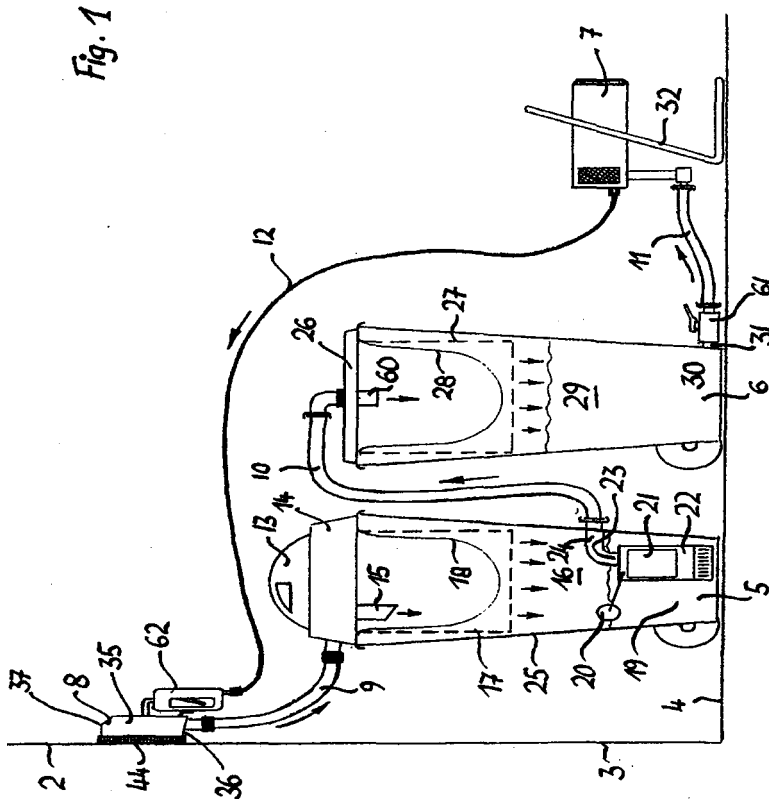


Fig. 1: Geräteübersicht

Fig. 2

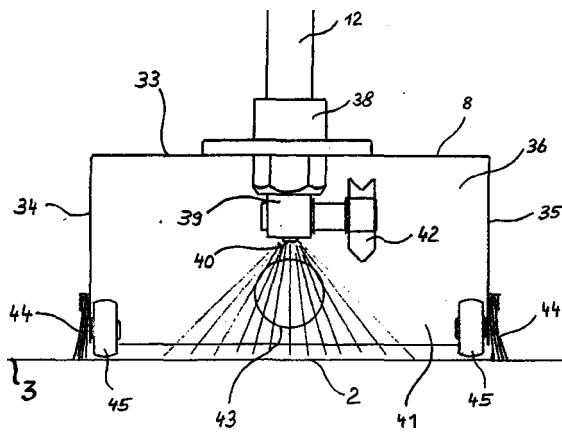


Fig. 2: Aufbau des Breitstrahldüsenkopfes mit Breitstrahldüse 40

sowie auf folgende Textstelle der Beschreibung:

*„Die Anlage arbeitet wie folgt: Von der Hochdruckquelle 7 wird aus dem zweiten Behälter 6 gereinigtes Wasser angesaugt und mittels der Breitstrahldüse 40 auf die zu entfernende Farbe unter hohem Druck von mehr als 200 bar aufgespritzt. Das Gemisch von Wasser und Farbresten wird aus dem Innenraum 41 über den Schlauch 9 vom Sauger 14 abgesaugt und fließt über den Auslassstutzen 15 auf den Gewebefilter 18. Beim Durchfließen dieses Filters wird das Wasser vorgereinigt und wird dann von der Pumpe 22 in den zweiten Behälter 6 gefördert, wo es beim Durchfließen des Fließfilters 28 endgültig gereinigt wird. Die Porenweite des Fließfilters 28 ist deutlich kleiner als die des Gewebefilters 18, so dass eine zweistufige Reinigung des Wasser-Farbe-Gemisches stattfindet. Diese Filter müssen gelegentlich von angesammelten Farbresten gesäubert werden, was übrigens auch für die weiteren, in der Hochdruckquelle 7 und im Ansaugstutzen 47 der Ansaugleitung 31 vorgesehenen Ansaug- und Gerätefilter 48 und 49 gilt, wobei das Ansaugfilter 48 die größte Durchlässigkeit aller Filter besitzt, während das Gerätefilter 49 in seiner Durchlässigkeit zwischen denen der Filter 18 und 28 liegt. Durch die Neigung des Randes 36 in der beschriebenen Weise fließt das Wasser-Farbe-Gemisch in den Innenraum 41 der Abdeckhaube 8 und von dort in den Schlauch 9 hinein, was vom Sauger 14 noch unterstützt wird. Somit liegt eine Vorrichtung vor, welche durch ein komplettes Abwasserrecycling höchst umweltfreundlich arbeitet.“*

PA Y führt aus, aus der D1 sei ebenfalls bekannt, dass bei einem Hochdruckreiniger gemäß dem Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 mittels einer als Doppelglocke mit innenliegender Sprühlanze – hier einer Breitstrahldüse 40 – wie im Streitpatent Wasser über Filter gereinigt wieder der Hochdruckpumpe (Hochdruckquelle 7) zugeführt wird und erneut der Sprühlanze zugeführt werden kann. Somit sei der erfinderische Gedanke des Gegenstands des Anspruchs 1 des Streitpatents bereits in der D1 verwirklicht – die D1 nehme somit den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich vorweg – zumindest basiere der Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

In der Anhörung im Einspruchsverfahren vom 12. April 2008 vor der zuständigen Patentabteilung des DPMA führt Y vorstehende Argumente zur fehlenden Patentfähigkeit erneut aus. X widerspricht dem Vorbringen – einschließlich dem schriftsätzlich Vorgetragenen - vollumfänglich. Im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit merkt er an, das Wesentliche der Erfindung sei darin zu sehen, dass die Düse mittels einer beweglichen Sprühlanze - wie beispielsweise in der Figur ersichtlich - bewegbar sei. Dies sei der D1 so nicht zu entnehmen. Auch das automatische Auffüllen mit frischem Reinigungswasser sei in der D1 nicht offenbart.

Nach Abwägung der Sachargumente folgt die zuständige Patentabteilung des DPMA am Ende der Anhörung der Argumentation der Einsprechenden zur fehlenden Patentfähigkeit des Patentgegenstands; es ergeht der Beschluss, das Patent aufgrund einer fehlenden erfinderischen Tätigkeit im Zusammenhang mit der im Einspruchsverfahren genannten Druckschrift D1 zu widerrufen. Der mit Gründen versehene Beschluss wurde den Beteiligten am 20. Juni 2008 zugestellt.

Gegen diesen Beschluss hat PA X im Namen der Patentinhaberin (A AG) am 12. Juli 2008 Beschwerde beim Deutschen Patent- und Markenamt eingelegt. Wegen der Gebühreinzahlung wird auf die geltende Lastschrifteinzugsermächtigung verwiesen und gebeten, den entsprechenden Betrag abzubuchen. Die Beschwerde wird von der Patentinhaberin damit begründet, dass die Druckschrift D1 zwar einen Hochdruckreiniger zeige, das erfindungswesentliche Merkmal der Frischwasserzuführung in der D1 jedoch nicht offenbart sei. Im Übrigen sei die zitierte Druckschrift nach Anspruch 1 auf ein Verfahren und keine Vorrichtung gemäß Streitpatent gerichtet. Dies alles sei im Einspruchsverfahren und in der Entscheidung der Patentabteilung nicht hinreichend berücksichtigt worden.

PA Y als Vertreter der Einsprechenden argumentiert, dass das von der Einsprechenden angesprochene Merkmal lediglich den üblichen manuellen Ablauf beim Verwenden einer gattungsgemäßen Vorrichtung automatisiere. Bei der D1 sei es selbstverständlich, dass bei einem Wasserstand unterhalb einer kritischen Marke der Benutzer den Wasservorrat im rechten Tank manuell auffülle, da ansonsten keine Reinigung mehr möglich sei. Das Automatisieren eines bekannten manuellen Vorgangs

begründe allerdings keine erfinderische Tätigkeit. Die bewegliche Anordnung der Sprühlanze führe zu einer besseren Reinigung der Oberfläche – dieser Vorteil der Anordnung sei für den Fachmann sofort ersichtlich.

Mit Schriftsatz von 6. September 2009 teilt PA X dem zuständigen Senat mit, dass das Patent von der A AG an die C AG veräußert worden und dass dies in der Patentrolle bereits eingetragen sei. Den entsprechenden Rollenauszug legt er vor. PA X erklärt, auch für die C AG verfahrensberechtigt zu sein.

In der mündlichen Verhandlung am 22. Oktober 2010 vor dem zuständigen Senat des Bundespatentgerichts, in der beide Beteiligten patentanwaltlich vertreten sind, legt PA X eine Vertretungsvollmacht der C AG vor. In der anschließenden Verhandlung bekräftigen beide Beteiligten durch die anwesenden Patentanwälte X und Y erneut ihre jeweilige Position und führen die bereits schriftlich vorgetragenen Argumente erneut an.

Aufgaben:

1. Bitte nehmen Sie zu allen relevanten Punkten – gegebenenfalls im Rahmen eines Hilfsgutachtens - Stellung

2. Wie wird der zuständige Senat in der Sache entscheiden (Tenor)?

Gehen Sie davon aus, dass Sie alle zur Fallbearbeitung notwendigen Informationen erhalten haben.



**Teil B**

Sie erhalten am 18. September 2014 folgendes Schreiben des Geschäftsführers der X-GmbH:

*Sehr geehrter Herr Patentanwalt Dr. Schlau,*

*einem ehemaligen Mitarbeiter von uns, Herrn Y, der mit der Entwicklung von Schneidvorrichtungen betraut war, ist ein deutsches Patent A erteilt worden, das am 08. März 2013 angemeldet und dessen Erteilung am 02. Mai 2014 veröffentlicht worden ist. Dieses Patent A hat nur einen einzigen Anspruch, der auf eine Schneidvorrichtung mit den Merkmalen a, b, und c gerichtet ist.*

*Zu dieser Vorrichtung ist auf Folgendes hinzuweisen: Herr Y hat am 12. August 2012 eine interne Mitteilung an unseren damaligen Geschäftsführer gerichtet, die betitelt war als „Idee für ein neues Produkt“ und in der eine Schneidvorrichtung mit den Merkmalen a, b, und c gezeigt, aber nicht so beschrieben war, dass deren Funktionsweise erkennbar war. Nach einem längeren Urlaub von Herrn Y wurde dessen Idee dann im Oktober und November 2012 zusammen mit ihm weiter diskutiert. In der Folge wurde dann am 15. Januar 2013 eine Gebrauchsmusteranmeldung B eingereicht, deren einziger unabhängiger Anspruch auf eine Schneidvorrichtung gerichtet war, die die Merkmale a, b, und d umfasst, wobei sich das Merkmal d von dem Merkmal c im Aufbau und in der Funktionsweise grundsätzlich unterscheidet. In der Gebrauchsmusteranmeldung ist aber auch die Alternative mit dem Merkmal ausführlich beschrieben. Das resultierende Gebrauchsmuster wurde am 15. März 2013 eingetragen und am 01. April 2013 bekannt gemacht.*

*Seit August 2014 vertreibt die X-GmbH nun eine Schneidvorrichtung mit den Merkmalen a, b, und c in Deutschland, nun möchte der Y aus seinem Patent gegen uns vorgehen. Bitte teilen Sie uns mit, wie wir, die X-GmbH, uns gegen Ansprüche des Y aus dem Patent A wehren können, welche rechtlichen Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen und ob Sie diese Möglichkeiten als erfolgversprechend ansehen.*

*Mit freundlichen Grüßen*

*Emsig*

Aufgabe:

Nehmen Sie gutachterlich zu allen rechtlich relevanten Fragen Stellung.