



Patentanwaltsprüfung I / 2023

Prüfungsaufgabe gem. § 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 PatAnwAPrV

Technische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 4 Seiten (mit Deckblatt)!

1)

Die Firma A ist eingetragene Inhaberin des Patents P, das am 25. Januar 2010 beim DPMA angemeldet und dessen Patenterteilung am 12. September 2018 veröffentlicht worden ist. Das Patent betrifft ein Mittel zur Behandlung von Brustkrebs, das den Wirkstoff W enthält. Gegen das Patent sind 3 Einsprüche eingegangen.

a) Der Einsprechende E1 reicht seinen Einspruch am 11. Juni 2019 beim Patentinformationszentrum Hamburg ein, dessen Mitarbeiter die Einspruchsunterlagen zum DPMA weiterleiten, wo sie am 13. Juni 2019 (Donnerstag) eintreffen. Er macht mangelnde Neuheit gegenüber dem Dokument D1 geltend. D1 ist eine internationale Offenlegungsschrift mit aufgedrucktem Bestimmungsland DE, die am 25. Februar 2009 angemeldet und am 25. August 2010 veröffentlicht worden ist.

b) Die Einsprechende E2 reicht ihren Einspruch am 5. Juni 2019 beim Informations- und Dienstleistungszentrum Berlin des DPMA ein. Sie verweist zum einen auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber der im Jahr 2008 veröffentlichten Druckschrift D2, aus der der Wirkstoff W als Medikament zur Behandlung von Brustwarzenentzündungen während der Stillzeit bekannt sei. Zudem bezweifelt sie die Ausführbarkeit, da P keine Angaben zur Medikamentendarreichungsform und keinen Nachweis hinsichtlich der Wirksamkeit von W bei der Behandlung von Brustkrebs enthalte.

c) Die Einsprechende E3 reicht ihren Einspruch am 12. Juni 2019 beim DPMA ein. Sie nennt die deutsche Gebrauchsmusterschrift D3 mit dem Anmeldedatum 7. Dezember 2009 und Veröffentlichungsdatum 6. Mai 2010 sowie die europäische Offenlegungsschrift D4 mit den Benennungsländern FR, GB, IT und mit dem Anmeldedatum 24. Januar 2010 und dem Veröffentlichungstag 24. Juli 2011 als neuheitsschädliche Entgegenhaltungen. Hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit verweist sie auf die EP-Veröffentlichungsschrift mit Benennungsland Deutschland D5, die am 25. Juni 2008 angemeldet und am 25. Januar 2010 veröffentlicht worden ist, die US-amerikanische Patentschrift D6, die am 5. Februar 2005 angemeldet und 5. Juli 2006 veröffentlicht worden ist sowie auf den Fachartikel D7 aus dem

Jahr 2009. Als Einspruchsgebühr überweist sie 100 €, die beim DPMA ebenfalls am 12. Juni 2019 eingehen. Mit Bescheid vom 3. Juli 2019 teilt das DPMA der E3 mit, dass der Einspruch als nicht erhoben gilt, da keine vollständige Einspruchsgebühr bis zum Ablauf der Einspruchsfrist eingegangen ist. Der Vertreter der E3 überweist daraufhin sofort die fehlenden 100 € und beantragt postwendend Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist, da er die Zahlungsfrist unverschuldet versäumt habe. Die in seiner Kanzlei dafür zuständige Mitarbeiterin sei zum Einspruchsdatum erkrankt und daher abwesend gewesen. Bei der Überweisung habe ihr an sich ebenfalls immer zuverlässiger Vertreter einen Schreibfehler gemacht, da er bei zwei anderen Einsprüchen in dieser Kalenderwoche den korrekten Betrag an das DPMA überwiesen habe (alle Behauptungen werden belegt durch eidesstattliche Erklärungen der Mitarbeiter und Kopien der Überweisungsbelege).

Die Patentinhaberin bestreitet die Zulässigkeit der Einsprüche der E1 und E3 wegen nicht eingehaltener Einspruchsfrist. Außerdem beantragt sie die Abweisung der Einsprüche wegen mangelnder Begründetheit und begründet ihren Antrag mit Argumenten und Fundstellen in den Dokumenten.

Zwei Monate vor der anberaumten Anhörung vor der Patentabteilung erklärt E3 die Rücknahme ihres Einspruchs und tritt dem Einspruch der E2 bei unter dem Hinweis, dass sie vor einer Woche von der Patentinhaberin wegen Patentverletzung aus dem Patent P vor dem LG Düsseldorf verklagt worden sei. Sie verweist auf ihre Einspruchs begründung und greift zusätzlich die Offenbarung der erteilten Anspruchsfassung an, da der Wirkstoff W in der Anmeldung des P lediglich im Rahmen einer generischen Formel F genannt sei, aber nicht spezifisch auf die Anwendbarkeit bei der Behandlung von Brustkrebs.

Die Einsprechenden E1 und E2 halten ihre Einsprüche aufrecht.

Frage 1:

Wie kann sich die Patentinhaberin gegen die Einsprüche verteidigen?

Bitte prüfen Sie dies gutachterlich.

2)

Nach Widerruf des Patents wegen mangelnder Patentfähigkeit aufgrund fehlender erfinderischer Tätigkeit in der Anhörung am 25. November 2020 beschwert sich die Patentinhaberin mit einem am 28. Dezember 2020 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz und beantragt die vollständige Aufrechterhaltung von P bzw. hilfsweise die Aufrechterhaltung im Umfang eines Hilfsantrags, in dem sie im Patentanspruch anstelle des Wirkstoffs W die ursprünglich offenbarte generische Formel F als Bestandteil des Mittels zur Behandlung von Brustkrebs beansprucht.

Der zuständige Senat des BPatG weist die Beschwerde nach mündlicher Verhandlung zurück, wobei die Beteiligten per Videoübertragung an der Verhandlung teilgenommen haben. Als Begründung gibt er an, dass der Gegenstand des Hauptantrags gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert sei, da der Wirkstoff W nur im Rahmen einer generischen Formel, aber nicht spezifisch als Einzelverbindung in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart sei. Im Übrigen sei der Hilfsantrag nicht zulässig, da er eine Schutzbereichserweiterung beinhalte. Die Patentinhaberin zeigt sich in der mündlichen Verhandlung insbesondere von dem Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung im Anspruch des Hauptantrags überrascht und beantragt deswegen Zulassung der Rechtsbeschwerde.

Frage 2:

- a) Nehmen Sie zum Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung aus der Beschwerdeentscheidung Stellung.
- b) Wie sehen Sie die Aussichten einer Rechtsbeschwerde für den Fall, dass der Beschwerdesenat dem Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde stattgibt?
- c) Wie sieht es im Fall einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde aus?