

# Patentanwaltprüfung I 2005

## Teil 1

Anmeldung Floate Solite GmbH (Sitz DE)

15.01.2003 dt. Patm. H-DE beim DPMA

Stoffgemisch Universal mit zumindest Komponente XY  
 Stoffgemisch Universal I mit 18-25 Gew.-% X, 30-40 Gew.-% Y  
 Verwendung von Universal I aufgrund antitranspirierende  
 Wirkung, in Fußböden und Einlegesohle (ohne PA),  
 Ausbildung als Gewebe; antitranspirierende Wirkung

15.04.2004 Erteilungsbeschluss

16.04.2004 Zustellung des Erteilungsbeschlusses

16.01.2004 PCT-Anmeldung H-PCT1 beim DPMA, Prio <sup>+ Inhalt</sup> H-DE  
 zusätzlich: <sup>(verbessert)</sup> Methode zur Herstellung von flächigen Struktur-  
 elementen aus XY

Anmeldungen Fa. Seven Hiler Ltd.

06.12.2001 Brit. Patm. K-GB1

25.11.2002 europ. Patm. K-EPL, Prio. K-GB1, in englischer Sprache

18.08.2004 Veröffentlichung des Hinweises auf Erteilung, noch nicht in  
 Vertragsstaaten AT, IT, ES, DE <sup>dt. Patentregister</sup>

Stoffgemisch Universal II mit 18 Gew.-% X und 30 Gew.-% Y  
 Verfahren zur Herstellung von flächigen Strukturelementen aus XY  
 antistatische Wirkung

22.11.2002 dt. Patm. K-DE1, Prio + Inhalt K-GB1, beim Prüfungsamt

15.01.2003  
16.03.2003

Brit. Patm. K-GB2 Beim EPA  
PCT-Anmeldung K-PCT2, Prio. + Inhalt K-GB2,  
Benennung: EP regional, US, JP, DE  
Stoffgemisch Universal III mit 20-40 Gew.-% X und 35-50 Gew.-% Y  
Verfahren zur Herstellung von flüchtigen Sulfonverestern aus XY

Frage 1:

Fa. Seven Miles Ltd. Rechtsfähigkeit aus

K-EP1 (aktuell) älteste Prio.  $\Rightarrow$  K-DE und K-PCT1 kein zu berücksichtigendes Stdt.  
keine Nationalisierung in DE

K-DE1 Prüfungsantrag gemäß §44 PatG, Art II §8 IntPatÜG findet keine Anwendung, da kein inhaltl- und prioritätsgleiches in DE nationalisi

K-PCT2 prioritätsgleich zu K-DE und K-PCT1  $\Rightarrow$  kein Stdt

K-EP1 Stdt gemäß Art. 54 III EPU 2000  
 $\Rightarrow$  Verfahren nicht neu, Universal III

Frage 2:

K-DE1 K-EP1 ist Stdt gemäß §3 II Nr. 2 PatG, im Prüfungsverfahren nicht berücksichtigt; englische Sprache?

Universal II • vorteilsschädlich für Universal, da speziellen 18x, 30Y  
• vorteilsschädlich für Universal I, da 18-23x, 30-40Y  $\Rightarrow$  Rechtsparalog

Beschleunigungsverfahren gemäß §64 PatG (Zufrage 4)

K-PCT1 K-EP1 ist Stdt, jedoch neu bei Beurteilung der Neuheit, nicht der erfindnerischen Tätigkeit

Einreichung geänderte Ansprüche gemäß Art. 18 oder Art. 34 II PCT (Zufrage 4)

Frage 3:

Schulzueaufang von H-POI 1 und K-POI 2

von H-POI 1: (aufwendische) Verfahren

Beide: Universal I / Universal II gegenseitiger Verbindungsrecht

Weitere Frage:

20.03.2001: Botschaftervertrag mit Prof. Supensellau über Entwicklung von Universal I

Genehmigung durch Hochschule, Hochschulprivileg  
§§ 41, 42 ABEG

## Auswahlfindungen

- gezielte Auswahl eines nicht ausdrücklich erwähnten Teilbereiches oder Individuums aus einem größeren Bereich, wobei besondere Wüßungen, Eigenschaften, Vorteile, Effekte im Vergleich zum größeren Bereich geltend gemacht werden
- Neuheit begründet durch einschließende Auswahl
- maßgebend für Neuheitsschadlichkeit eines Dokuments oder Sachverhalts ist dessen technischer Informationsgehalt für den zuständigen Fachmann
  - deutsches Recht: mitoffenbart sind fachtechnisch austauschbare Mittel, d.h. dem Fachmann nach dem Gesamtzusammenhang einer Schrift nahe-  
liegende, bei aufmerksamer, weniger auf Worte als auf erkennbaren  
Sinn achtender Lektüre ohne weiteres auszuführende Abwandlungen
  - europäisches Recht: eher am Wortlaut eines Dokumentes ausgerichteter,  
sog. photographischer Neuheitsbegriff; neben unmittelbar und eindeutig  
herausgehenden Merkmalen sind auch dem Fachmann mittelbar  
offenbare Merkmale vorbekannt
- Ist die *expressis verbis* nicht genannte Auswahl in einem zum StT  
gehörenden Dokument (bzw. Sachverhalt) mitoffenbart?
  - BGH 12.05.1992 "Chrom-Nickel- Legierung"
  - mit Angabe eines Bereichs sind alle innerhalb der Grenzwerk liegenden  
Zwischenwerte und alle daraus beliebig gebildeten Teilungen offenbart
  - durch Grenzwerk definierte Mengenbereiche der Komponenten einer  
Legierung umfassen sämtliche innerhalb der angegebenen Grenzen  
möglichen Variationen, sofern charakt. Eigenschaften der Legierung gewahrt
  - neuheitsschädlicher Offenbarungsgehalt entspricht die Zersplitterung von  
Abänderungen begrenzendem Offenbarungsgehalt
  - Prüfung auf Neuheit ist Teilfrage in jedem Einzelfall
  - Grundsatz: Je größer der bekannte Bereich und je gezielter die

Auswahl, desto eher wird Neuheit des Teilbereichs bejaht.

- gezielte, nicht willkürliche Auswahl → verteilte Wirkungen im ausgewählten Bereich als Bestätigung (ggf. Glaubhaftmachung)
- deutsches Recht: Neuheitsschädlichkeit einer Information setzt Möglichkeit der Kenntnisnahme durch Fachmann voraus
- europäisches Recht: EPA 10.09.1991 "Waschmittel/Unilever"
  - es ist zu prüfen, ob ein Fachmann unter Beweiswürdigung aller ihm bekannten Gegebenheiten ernsthaft erwägen würde, die technische Lehre des bekannten Dokuments im Überschneidungsbereich anzuwenden
  - Konzept unterscheidet sich grundsätzlich von dem zur Beurteilung der erfinderschen Tätigkeit (Owens-Illinois-Test)

- Geschäftsbeziehungen span. Firma (Sitz Madrid) - dt. Firma (Sitz München)  
 Alleinhaber X ABC  
 gem. Entwicklung eines Floationmittels mit Komponente D11
- 05.02.2003 dt. Patentanmeldung ABC, von Erfinder von ABC beantragt
- 24.05.2003 schriftl. Vertrag über Auslandsanmeldungen Spanien, Lateinamerik. Staaten  
 exklusive Lizenz für X  
 Vertragsrecht: DE, Gerichtsstand: LG München
- 05.07.2003 Patentanmeldungen in Spanien und Lateinamerik. Staaten, Prior. DE
- 30.04.2004 Veröffentlichung des dt. Patents
- 03.06.2004 Einspruch X wegen widerrechtlicher Entnahme
- 20.09.2004 Verteidigerklärung ABC → DPHA
- 27.09.2004 Bescheid DPHA → X Beendigung des Einspruchsverfahrens
- 01.10.2004 Löschung des Patents im Register
- Einspruch aus § 59 I PatG statthaft, Form- und Fristgerecht (von 30.07.2004) erhoben
- Nachanmelderecht des durch widerrechtliche Entnahme Verletzten mit sog. Entnahmepriorität bis 27.10.2004 § 7 II PatG
- keine widerrechtliche Entnahme innerhalb Erfindergemeinschaft
- kein Erfindergemeinschaft X und ABC & Gemeinschaft nach Bruchteilen gemäß § 7 I PatG → gemeinsame Patentanmeldung bzw. Mitinhaberschaft von ABC
- Bei widerrechtlicher Entnahme entsteht kein Vorbenutzungsrecht iSv § 12 PatG
- Recht auf Erfindernennung §§ 37 I, 63 II PatG
- nach Ablauf / Erlöschen des Patents muss Rechtsschutzinteresse geltend machen
- Inlandsverfahren gemäß § 23 PatG, Vollmacht gemäß § 13 DPHM V  
 dt. Zweitadresse (nach § 25 I PatG)
- Aussprache: deutsch § 126 PatG
- Verzinsung in BTG nach § 26 PatAnwO gefordert,
- PA Blanco von LG nicht postulationsfähig iSv § 78 ZPO