



Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II/2023

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 5 Seiten (mit Deckblatt)!

Ihr Mandant ist Geschäftsführer der **Klötze-für-Bremsen GmbH (Kl)**, eines Herstellers von Bremsbelägen mit Firmensitz in Deutschland (11111 Klagesdorf, DE).

Sein Wettbewerber, die **Braking Kinetic Labs Inc. (Bkl)** mit Firmenzentrale im Ausland (Patentsburgh (PA), US), ist Inhaberin

- eines vor acht Monaten erteilten deutschen Patents DE B, sowie
- eines vor drei Monaten auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP B (Verfahrenssprache Englisch).

Beide Patente der Braking Kinetic Labs Inc. sind vor 15 Monaten am selben Tag und Nennung der jeweils gleichen Erfinder ohne Inanspruchnahme einer Priorität angemeldet worden.

Die drei einzigen Patentansprüche sowohl des deutschen Patents DE B, wie des europäischen Patents EP B sind wortgleich und lauten

1. Vorrichtung zur Erfassung des Betriebszustandes eines Reibbelags, wobei der Reibbelag auf einem Reibbelagsträger angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine olfaktorisch aktive Substanz zur Erkennung des Betriebszustands des Reibbelags vorgesehen ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Eigenschaften einer olfaktorisch aktiven Substanz über die Temperatur unterschiedlich sind, um eine Überhitzung des Reibbelags zu erkennen.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Eigenschaften einer olfaktorisch aktiven Substanz über die Dicke des Reibbelags unterschiedlich sind, um einen Verschleiß des Reibbelags zu erkennen.

[Hinweis für die Bearbeitung: olfaktorisch = den Geruchssinn betreffend]

In den Beschreibungseinleitungen beider Patentschriften ist eine Druckschrift DE 0815 A zitiert, aus der objektiv die Merkmale des Oberbegriffs bekannt sind.

Die erteilten Patentansprüche sind wortgleich mit den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen.

Ihr Mandant (KI) hat nach seinen Angaben vor 16 Monaten eine eigene Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereicht. Diese Anmeldung hat das DPMA-Aktenzeichen DE K erhalten, und ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die Publikation der Offenlegungsschrift wird voraussichtlich in 2 Monaten erfolgen. Der angemeldete Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

Vorrichtung zur Erfassung des Verschleißzustandes eines Reibbelags auf einem Reibbelagträger,

wobei der Reibbelag wenigstens einen olfaktorisch aktiven Stoff zur Erkennung des Verschleißzustandes des Reibbelags enthält.

Fragen:

a) Ihr Mandant meint, bei den beiden Patenten der Braking Kinetic Labs Inc. handele es sich um eine Doppelpatentierung. So etwas sei doch unzulässig.

Was antworten Sie ihm? Bitte erläutern Sie ihm auch kurz den Hintergrund.

b) Ihr Mandant möchte wissen, welche Motivation die Braking Kinetic Labs Inc. denn habe, zwei gleichlautende Patente am „Leben zu halten“. Das DE-Patent sei doch überflüssig und koste nur unnötig Geld.

Was antworten Sie ihm? Bitte erläutern Sie ihm auch kurz den Hintergrund.

c) Ihr Mandant möchte wissen, ob und wie sich die beiden Patente der Braking Kinetic Labs Inc. „aus der Welt schaffen“ ließen.

aa) Bitte führen Sie aus, welche Möglichkeiten es im vorliegenden Fall (also entsprechend dem oben geschilderten Sachverhalt) gibt, und geben Sie Ihrem Mandanten eine Empfehlung!

bb) Bitte zeigen Sie die Unterschiede von nationalem Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren auf.

d) Ihr Mandant schlägt vor, einen Einspruch beim DPMA oder eine Nichtigkeitsklage auf Englisch einzureichen, da die Patentinhaberin schließlich aus den USA komme, und diese dann ohne „Übersetzungsverluste“ informiert sei. Was antworten Sie ihm, bitte mit einer knappen Begründung?

e) In Absprache mit Ihrem Mandanten legen Sie jetzt, also zum Zeitpunkt entsprechend dem oben geschilderten Sachverhalt, Einspruch gegen das deutsche Patent DE B ein.

(Hinweis: Die im Sachverhalt genannten Tatsachen sind als gegeben vorzusetzen und auf diese zu beschränken.)

aa) Auf welche(n) Widerrufsgrund oder -gründe können Sie den Einspruch stützen und auf welche nicht?

bb) Wäre der Einspruch auch substantiiert, wenn er ausschließlich auf die Anmeldung DE K der KI GmbH gestützt wird? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

f) In dem Einspruchsverfahren beschließt das DPMA, dass das Patent DE B in vollem Umfang aufrechterhalten wird. In das Einspruchsverfahren war die mittlerweile offengelegte Anmeldung DE K ihres Mandanten nicht eingeführt worden.

Während der Beratung mit Ihrem Mandanten über das weitere Vorgehen meint dieser, eine Beschwerde gegen den Beschluss des DPMA sei doch sinnlos, weil die Nennung der nachveröffentlichten DE K A1 als neuheitsschädlich einen neuen Widerrufsgrund darstelle,

und das Bundespatentgericht (BPatG) im Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht befugt sei, neue Widerrufsründe, die nicht Gegenstand des Verfahrens beim DPMA waren, zu berücksichtigen.

Was antworten Sie ihm? Bitte erläutern Sie ihm auch kurz den Hintergrund.

g) Im Weiteren beauftragt Sie Ihr Mandant, nach Ablauf der Einspruchsfrist beim BPatG eine Nichtigkeitsklage gegen das europäische Patent EP B, soweit es mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt ist, einzureichen.

Welche Angaben und Ausführungen, insbesondere zur Begründetheit, muss die Klageschrift enthalten?

[Hinweise für die Bearbeitung: Die von Ihrem Mandanten getätigte Anmeldung DE K ist als inzwischen offengelegt anzunehmen, publiziert als DE K A1; ansonsten sind die übrigen im Sachverhalt genannten Tatsachen und Druckschriften als gegeben vorauszusetzen]