



Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II / 2024

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)!

Die Erfinder Huber, Rieder, Berger und Schmitz entwickeln gemeinsam ein Korrosionsschutzmittel. Am 22.06.2020 suchen sie die Kanzlei von Patentanwalt Clement in München auf und beauftragen diesen, eine Patentanmeldung auszuarbeiten. Zwischen den Erfindern erfolgt keine vertragliche Vereinbarung. Nach Freigabe durch die Erfinder wird die Patentanmeldung am 15.07.2020 in Papierform beim DPMA eingereicht und das amtliche Aktenzeichen DE 111 vergeben. Die Patentanmeldung enthält insgesamt elf Ansprüche. Aufgrund eines Formatierungsfehlers in den Anmeldeunterlagen fehlt zwischen Anspruch 10 und Anspruch 11 ein Absatz. Bei der Vorbereitung des Abbuchungsauftrags (Verwendungszweckangabe) übersieht die Mitarbeiterin von Patentanwalt Clement daher, dass insgesamt 11 Ansprüche vorhanden sind.

Der Abbuchungsauftrag wurde von Patentanwalt Clement nicht näher überprüft und unterzeichnet. Bei Einreichung der Anmeldung werden von Patentanwalt Clement daher insgesamt Gebühren in Höhe von € 60,- entrichtet. Die anschließend vom DPMA erhaltene Empfangsbescheinigung nennt 11 Ansprüche.

- 1. Wie ist die Rechtsfolge und wann tritt diese ein?**
- 2. Steht ein Rechtsbehelf zur Verfügung? Wie sind die Voraussetzungen für den Rechtsbehelf und wie schätzen Sie die Erfolgchancen ein?**

Der Erfinder Huber verliert das Interesse und teilt den übrigen Erfindern telefonisch mit, dass er die Weiterverfolgung der Erfindung sowie auch die Einreichung weiterer Anmeldungen den übrigen Erfindern überlässt. Die Erfinder Rieder, Berger und Schmitz suchen Rat bei Patentanwalt Bauer. Dieser empfiehlt, die Patentanmeldung erneut einzureichen.

- 3. Kann die Priorität der DE 111 wirksam in Anspruch genommen werden? Welche Handlungen sind hierzu vorzunehmen und bis wann?**

Die Erfinder Rieder, Berger und Schmitz folgen der Empfehlung von Patentanwalt Bauer und am 19.01.2021 wird beim DPMA die Patentanmeldung DE 222 eingereicht. Am 05.05.2021 erhält Patentanwalt Bauer zur DE 222 den ersten Prüfungsbescheid des DPMA, der auf den 03.05.2021 datiert ist. Darin werden lediglich Einwände wegen mangelnder Neuheit sowie mangelnder erfinderischer Tätigkeit erhoben. Zur Äußerung wird eine Frist von 4 Monaten gewährt. Die Erfinder Rieder, Berger und Schmitz sind sich unschlüssig und können sich auf keine Vorgehensweise einigen.

Patentanwalt Bauer lässt die Frist auf Anweisung der Erfinder verstreichen und auf den Prüfungsbescheid wird daher nicht erwidert. Die Anmeldung wird in der Folge zurückgewiesen. Der Zurückweisungsbeschluss ist datiert auf den 28.10.2021, geht in der Kanzlei von Patentanwalt Bauer am 02.11.2021 ein und enthält eine Begründung sowie eine Rechtsmittelbelehrung.

4. Ist der Zurückweisungsbeschluss zu Recht ergangen? Welche Rechtsbehelfe stehen zur Verfügung? Wie sind die Voraussetzungen für die Rechtsbehelfe und welche Handlungen müssen vorgenommen werden?

Vor Erhalt des ersten Prüfungsbescheids wurde die DE 222 wirksam geteilt und vom DPMA zur Teilanmeldung ein neues Aktenzeichen DE 333 vergeben. Die Erfinder Rieder, Berger und Schmitz haben zwischenzeitlich festgestellt, dass ihre Erfindung weiter verbessert werden sollte. Sie möchten zunächst die Entwicklung fortführen und die Veröffentlichung der DE 333 verhindern. Die DE 333 soll zurückgenommen werden und Patentanwalt Bauer wird vom Erfinder Berger dahingehend beauftragt.

5. Was sollte Patentanwalt Bauer in Zusammenhang mit der geplanten Zurücknahme der Anmeldung beachten?

Die Patentanmeldung DE 333 wird von Patentanwalt Bauer zurückgenommen. Einige Wochen später suchen die Erfinder Rieder und Berger in Begleitung von Investor Meier die Kanzlei von Patentanwalt Bauer auf, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die Erfindung sei nun „perfektioniert“ worden und es soll eine neue Anmeldung eingereicht werden. Während des Termins in der Kanzlei erkundigt sich Patentanwalt Bauer bei den Erfindern Rieder und Berger, ob Erfinder Schmitz weiterhin involviert sei. Rieder und Berger teilen hierauf mit, dass Schmitz sich nicht mehr gemeldet habe und die neue Anmeldung im Namen von Rieder, Berger und Meier eingereicht werden soll.

Patentanwalt Bauer folgt den Weisungen und reicht ohne Inanspruchnahme einer Priorität am 09.02.2022 die Gebrauchsmusteranmeldung GBM 444 ein, die den Inhalt der DE 111 und DE 222 sowie zusätzliche Einzelheiten und Ausführungsformen enthält.

Am 06.06.2022 erhält Patentanwalt Bauer vom Erfinder Schmitz ein E-Mail-Schreiben mit folgendem Inhalt:

Betreff: DPMA Anmeldung Korrosionsschutzmittel

Sehr geehrter Herr Bauer,

ich möchte mich auf diesem Wege nach dem Stand der Dinge zu der Anmeldung „Korrosionsschutzmittel“ erkundigen. Ihrer Rückmeldung sehe ich gerne entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Erfinder Schmitz

Am 07.06.2022 antwortet Patentanwalt Bauer:

Betreff: AW: DPMA Anmeldung Korrosionsschutzmittel

Sehr geehrter Herr Schmitz,

die Patentanmeldung DE 333 haben wir auf Ihre damalige Weisung zurückgenommen und die Stammanmeldung DE 222 wurde zurückgewiesen. Die Veröffentlichungen sind ausgeblieben. Unsere Akten haben wir geschlossen. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Patentanwalt Bauer

Am 09.06.2022 erhält Patentanwalt Bauer eine weitere E-Mail von Schmitz:

Betreff: Auskunftsvollmacht Rechtsanwalt Baum

Sehr geehrter Herr Bauer,

für weiterführende Gespräche mit einem Interessenten benötigt mein Rechtsanwalt, Herr Anton Baum, einige Auskünfte, die unsere Patenteinreichung und das Patentverfahren betreffen. Ich bitte Sie, ihm alle nötigen Fragen zu beantworten.

Mit freundlichen Grüßen

Erfinder Schmitz

Am 13.06.2022 erhält Patentanwalt Bauer eine E-Mail von Rechtsanwalt Baum:

Betreff: WG: Auskunftsvollmacht Rechtsanwalt Baum

Sehr geehrter Herr Kollege Bauer,

ich komme auf die Patentsache von Herrn Schmitz zurück und bitte höflich um die Beantwortung der folgenden Fragen:

- a. *Wie stellt sich die patentrechtliche Situation derzeit dar?*
- b. *Gibt es derzeit einen rechtlichen Schutz für die Erfindung?*
- c. *Was muss gegebenenfalls getan werden um einen solchen Schutz zu erlangen?*
- d. *Wie hoch sind die Kosten für weitere Schritte bis hin zur Schutzrechtserteilung?*
- e. *Gibt es vorliegend Umstände, die ein Investor kennen und beachten sollte?*

Wir bedanken uns im Voraus und hoffen auf eine Weiterführung der Sache.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Rechtsanwalt Baum

Patentanwalt Bauer ist angesichts der Gesamtsituation überfragt.

6. Wie stellt sich die patentrechtliche Situation derzeit dar und wie sollte Patentanwalt Bauer reagieren?

Rieder, Berger und Meier melden am 10.01.2023 unter Inanspruchnahme der Priorität der GBM 444 beim DPMA die Patentanmeldung DE 555 an. Sie stellen Prüfungsantrag und entrichten die Anmelde- und Prüfungsgebühren. Die DE 555 wird nach einem kurzen Prüfungsverfahren erteilt. Der auf den 20.02.2024 datierte Erteilungsbeschluss wird am 13.03.2024 zugestellt. Die Veröffentlichung der Erteilung im Patentblatt erfolgt am 16.05.2024.

Die Eintragung des Gebrauchsmusters GBM 444 erfolgte am 19.04.2022.

Nach der Erteilung der DE 555 stellt sich heraus, dass der Erfinder Huber aufgrund eines privaten Streits mit Rieder den damaligen Text der DE 111 mit inhaltlichen Ergänzungen im Internet veröffentlicht hat, nämlich am 24.09.2021 als „Fachartikel“ FA 666. Huber hat Rieder während eines eskalierten Telefongesprächs am 22.09.2021 angebrüllt und angekündigt, dass er „die patentrechtliche Verwertung der Erfindung ruinieren wird“. Rieder hatte dies zunächst nicht ernst genommen. Abgesehen von FA 666 ist kein relevanter Stand der Technik bekannt.

7. Huber stört sich an GBM 444 und DE 555. Wie könnte er den Rechtsbestand dieser Schutzrechte angreifen und wie schätzen Sie die Aussichten ein?

8. Darf Huber ohne Zustimmung von Rieder, Berger und Meier von der Erfindung Gebrauch machen?