

Patentanwaltsprüfung I/2001

**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine
wissenschaftliche Aufgabe bestehend aus 2 Teilen**

Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1
(Seiten 1 bis 3)

Die Eintragung der Bezeichnung

"Eagle *SPORT*"

für

"Bekleidungsstücke; Ausrüstung für den Golfsport; Organisation von Golf-Events".

im Markenregister ist am 18. Dezember 1997 veröffentlicht worden.

Widerspruch erhoben hat die Fabrico de Filo S.A. (Brasilien) aus der in der Bundesrepublik Deutschland registrierten, prioritätsälteren IR-Marke



die für

"Oberbekleidungsstücke für Damen und Herren; Webstoffe, Garne für textile Zwecke"

Schutz genießt. Die abschließende Mitteilung des DPMA über die Schutzbewilligung ist WIPO/OMPI am 20. Januar 1995 zugegangen.

Die Markenstelle für Klasse 5 des DPMA hat durch einen Beschluß vom 11. Februar 2000 einer Beamtin des höheren Dienstes die Verwechslungsgefahr wegen der Ähnlichkeit der Waren bzw Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der Marken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Eine von der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 22. Oktober 1999 erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat sie als noch nicht zulässig und damit rechtsunwirksam angesehen.

Während des Verfahrens vor der Markenstelle hat die A-GmbH als ursprüngliche Inhaberin die angegriffene Marke auf die N-GmbH übertragen und einen entsprechenden Umschreibungsantrag beim DPMA gestellt. Der Beschluß der Markenstelle ist am 26. Februar 2000 sowohl der A-GmbH als auch der N-GmbH zugestellt worden. Eine Woche nach der Zustellung ist die N-GmbH als neue Markeninhaberin in das Markenregister eingetragen worden.

Mit Schriftsatz vom 20. März 2000 hat die A-GmbH unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt und einen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt. Zugleich hat sie das Warenverzeichnis beschränkt auf

"Bekleidungsstücke für den Golfsport; Ausrüstung für den Golfsport; Organisation von Golf-Events"

– und erklärt: "Die Benutzung der Widerspruchsmarke für die registrierten Waren wird hiermit nochmals bestritten, obwohl schon die Einrede vom 22. Oktober 1999 jedenfalls nunmehr als wirksam anzusehen ist".

Die Widersprechende hat daraufhin "trotz erheblicher Bedenken gegen die Zulässigkeit beider Nichtbenutzungseinreden vorsorglich" Glaubhaftmachungs-Unterlagen für eine - nach Art und Umfang ausreichende - Benutzung der Widerspruchsmarke in Deutschland ab 1998 für "Webstoffe, Garne für textile Zwecke» vorgelegt und gleichzeitig erklärt, daß sich der Widerspruch nur noch gegen die Waren "Bekleidungsstücke für den Golfsport" richte. Im übrigen halte sie aber auch die Beschwerde der A-GmbH schon für unzulässig, da der A-GmbH im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung die Legitimation gefehlt habe und jedenfalls ohne die Zustimmung der Widersprechenden, die hiermit verweigert werde, nicht mehr am Verfahren teilnehmen dürfe.

– Die A-GmbH hat sodann mit einem den Inlandsvertretern der Widersprechenden am 8. November 2000 zugestellten Schriftsatz zunächst erklärt: "Der Einwand der mit Schriftsatz vom 20. März 2000 erhobenen Nichtbenutzung wird nicht weiter aufrechterhalten" Weiterhin hat sie zur Begründung ihrer Beschwerde erstmals im einzelnen dargelegt, dass eine Verwechslungsgefahr aufgrund der Verschiedenheit der Marken selbst bei Annahme identischer Waren ausgeschlossen sei.

Die Vertreter der Widersprechenden haben daraufhin lediglich mitgeteilt, daß aufgrund des Verzichts auf die Nichtbenutzungseinrede eine Benutzung der Widerspruchsmarke für alle im Warenverzeichnis genannten Waren als zugestanden gelte und sich eine weitergehende Erwidern in der Sache für die anzuberaumende mündliche Verhandlung vorbehalten.

Mit einem den Widersprechenden-Vertretern am 15. Januar 2001 zugestellten Schriftsatz hat die A-GmbH ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen.

Wie wird der zuständige Senat des Bundespatentgerichts entscheiden ?

Der zuständige Senat beabsichtigt, nach der Rücknahme des nur von der A-GmbH gestellten Terminsantrags, die Sache ohne mündliche Verhandlung in der Beratung am 1. Februar 2001 zu entscheiden. Dabei sind vorab folgende Fragen zu klären:

1. Kann eine Entscheidung zu diesem Zeitpunkt überhaupt getroffen werden oder ist es rechtlich geboten, den Beteiligten einen beabsichtigten Termin für die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren mitzuteilen?
2. Ist die Widersprechende - insbesondere weil es sich um eine ausländische Verfahrensbeteiligte mit Sitz in Übersee handelt, was einen fremdsprachigen, möglicherweise mit Übersetzungen verbundenen zeitaufwendigen Schriftverkehr zwischen den Inlandsvertretern und der Mandantin erfordert und im Hinblick darauf, dass seit der Zustellung der Terminsrücknahme nur ca 2 Wochen vergangen sind - vor einer Entscheidung zu einer Stellungnahme, unter Umständen mit Bestimmung einer Äußerungsfrist, aufzufordern?

Nehmen Sie zu den aufgeworfenen Problemen - gegebenenfalls hilfsgutachterlich - Stellung und entwerfen Sie die Entscheidungsformel.

Teil 2

(Seite 4 und PS-Deckblatt)

Der Leiter der Patentabteilung der Firma A. in Karlsruhe, Herr L., in Kenntnis einer Erfindungsmeldung eines Mitarbeiters seiner Firma, hat vom wissenschaftlichen Dienst seiner Firma im technischen Bereich der Erfindungsmeldung eine Recherche durchführen lassen. Dabei wurden mehrere Dokumente ermittelt, von denen eines, das in Kraft stehende Patent DD-2... , dessen Deckblatt beiliegt, einem speziellen Kern-Arbeitsbereich der Firma A sehr nahekommt und die Firma A in diesem Bereich stark behindert.

Bitte untersuchen Sie die folgenden Fragen:

- (a) Es sei angenommen, daß der genannte Kern-Arbeitsbereich der Firma A in den Schutzzumfang dieses Patents DD-2 ... fällt. Muß Herr L. - Rechtsbeständigkeit des Patents gegenüber dem ihm gegenüber vorveröffentlichten Stand der Technik unterstellt - fürchten, daß seine Firma A. aus dem Patent DD-2 ... in Anspruch genommen wird? Wenn die Frage mit "ja" beantwortet wird, geben Sie bitte für eine derartige Inanspruchnahme die Rechtsgrundlagen an. Wenn die Frage mit „nein,“ beantwortet wird, geben Sie bitte dafür, daß eine Inanspruchnahme nicht möglich ist, die Rechtsgrundlagen an.
- (b) Es sei angenommen, daß die bei der Recherche ermittelten weiteren Dokumente, zum Teil vor 1987 veröffentlicht, Stand der Technik **offenbaren, der** - zumindest in Kombination - seinerseits den Gegenstand des Patents DD-2 ... nahelegt. Welche Maßnahmen kann Herr L. treffen, seiner Firma A den Weg für den Kern-Arbeitsbereich freizumachen? Bitte prüfen Sie denkbare Maßnahmen unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Einwirkung der Firma A. auf den Verlauf des Verfahrens (Verfahrensbeteiligung), der Kosten bzw. Kostenrisiken und der Zeit für die Führung des Verfahrens durch alle Instanzen.
- (c) Kann Herr L. als Angestellter der Firma A. die von Ihnen nach (b) vorgeschlagenen Maßnahmen selbst durchführen oder muß er sich eines Patentanwalts/Rechtsanwalts bedienen?



(12) Ausschließungspatent

Erteilt gemäß § 17 Absatz 1 Patentgesetz

(19) DD (11) 2

4(51)

AMT FÜR ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21)

P3

(22) 01.07.87

(32) 03.07.86

(44) 13.04.88

(33) DE

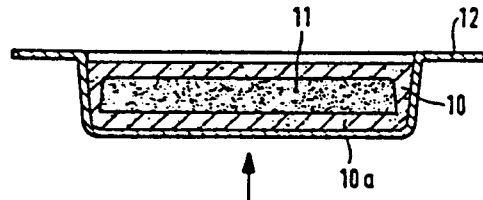
(71) siehe (73)

(72) S

(73) K H.

(54)

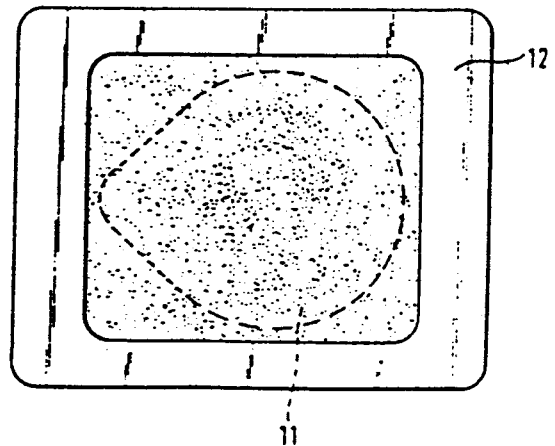
(55)



(57)

Legende:

- (11) Patentnummer
- (21) Anmelde-Aktenzeichen
- (22) Anmeldetag
- (31) Aktenzeichen Prio-Anmeldung
- (32) Prio datum
- (33) Land Prioanmeldung
- (44) Datum Patenterteilung
- (51) Klassifikation
- (54) Titel
- (57) Zusammenfassung
- (71) Anmelder
- (72) Erfinder
- (73) Patentinhaber



Patentanwaltsprüfung II/2001
Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine
wissenschaftliche Aufgabe bestehend aus 2 Teilen
Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1

I. A. Sachverhalt

Der in der Schweiz wohnhafte Ingenieur A ist Inhaber des am 5. Juli 2000 in die Gebrauchsmusterrolle beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) mit mehreren Schutzansprüchen eingetragenen Gebrauchsmusters 295 20 200 mit der Bezeichnung „Fahrgestell für ein Amphibienfahrzeug“. Das Gebrauchsmuster, das auf einen am 27. April 2000 beim DPMA eingereichten Eintragungsantrag zurückgeht, hat als Anmeldetag antragsgemäß den 12. Februar 1995, nämlich den Anmeldetag der früheren, dieselbe Erfindung betreffenden europäischen Patentanmeldung 95 500 430 des A erhalten. Diese Patentanmeldung, in der die Bundesrepublik Deutschland unmittelbar für ein Patent benannt war, wurde vom Europäischen Patentamt jedoch mit einem am 10. Dezember 1999 dem A wirksam zugestellten Beschluss zurückgewiesen.

Am 24. Oktober 2000 hat A durch seinen Inlandsvertreter neue, eine zulässige Beschränkung enthaltende Schutzansprüche zur Akte des bereits eingetragenen Gebrauchsmusters nachgereicht und erklärt, dass er sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft Rechte aus seinem Gebrauchsmuster nur noch im Umfang dieser nachgereichten Schutzansprüche geltend machen werde. Kurze Zeit später hat der von A als Inlandsvertreter bestellte Bevollmächtigte gegenüber dem DPMA die Niederlegung seines Mandats angezeigt. Eine Löschung der Vertreterangaben in der Rolle wurde vorgenommen.

Die in Deutschland ansässige B GmbH hat am 15. November 2000 beim DPMA wirksam Antrag auf Löschung des Gebrauchsmusters 295 20 200 in vollem Umfang gestellt und im einzelnen und unter Beweisantritt dargelegt, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters am 4. Juni 1995 im Rahmen einer von A in der Nähe von Stuttgart veranstalteten „Internationalen Offroad-Party“ in einer den Erfindungsgedanken erkennbar machenden, neuheitsschädlichen Weise öffentlich vorgeführt worden sei. Ihrer Auffassung nach sei die Abzweigungsanmeldung zu spät eingereicht worden und die Inanspruchnahme des Anmeldetages daher unwirksam.

Die zuständige Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat den Löschantrag und die Aufforderung sich zu erklären dem A, der zwischenzeitlich keinen Inlandsvertreter mehr bestellt hatte, am 4. Dezember 2000 nebst einem Hinweis auf die Regelung des § 28 GebrMG durch Aufgabe zur Post zugestellt. Der A hat hierauf am 10. Januar 2001 durch einen neu bestellten Inlandsvertreter in vollem Umfang Widerspruch eingelegt und die Zurückweisung des Löschantrages beantragt. Gleichzeitig hat er - unter hinreichender Glaubhaftmachung eines die Wiedereinsetzung rechtfertigenden Grundes - um Wiedereinsetzung in die Widerspruchsfrist gebeten. Im weiteren Verlauf des Löschanfahrens hat auch der zum

Inlandsvertreter bestellte neue Bevollmächtigte sein Mandat wieder niedergelegt. Nach entsprechender Löschung der Vertreterangaben in der Rolle wurde dem A erneut ein Hinweis auf die Regelung des § 28 GebrMG durch Aufgabe zur Post zugestellt. Eine Rückäußerung erfolgte in diesem Falle nicht mehr.

In dem nunmehr von der Abteilung anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung sind ein Vertreter der B GmbH und A erschienen. Nach kurzer Verhandlung stellen diese die bereits oben erwähnten Anträge.

I. B. Aufgabenstellung

Wie wird die zuständige Gebrauchsmusterabteilung entscheiden?

Erläutern Sie die von der Gebrauchsmusterabteilung zu treffende Entscheidung und nehmen Sie zu der von der Antragstellerin angesprochenen Rechtsfrage - gegebenenfalls hilfsgutachterlich - Stellung. Zur Entscheidung über die Kosten sind keine Ausführungen zu machen.

Teil 2

II. A. Sachverhalt

Am 31. Mai 2000 reichte der Anmelder Andreas K. beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung für eine edv-technische Erfindung ein. Patentanwalt Schlau bestellte sich mit Schreiben vom 21. Dezember 2000 als Vertreter in der betreffenden Patentsache.

Mit Eingabe vom 18. April 2001 erklärte PA Schlau die Rücknahme der Patentanmeldung.

Mit Schreiben an die Prüfungsstelle vom 2. Mai 2001 beantragte PA Schlau, die Rücknahmeerklärung als von Anfang an nichtig zu betrachten, da der Anmelder unter einer vorübergehenden Geschäftsunfähigkeit gelitten habe und zur Abgabe einer Willenserklärung hinsichtlich seiner Patentanmeldung nicht in der Lage gewesen sei (vgl. § 105 Absatz 2 BGB). Er reichte gleichzeitig ein hausärztliches Attest ein, das Herrn K. für den Zeitraum vom 12. bis 20. April 2001 eine psychotische Erkrankung bestätigt, die eine volle Geschäftsfähigkeit ausschließt.

Zur näheren Begründung führte er Folgendes aus:

Bereits am 11. April 2001 habe sich Herr K. an ihn, PA Schlau, gewandt mit der Bitte, die Patentanmeldung zurückzunehmen. Herr K. habe sich wegen der mit Nachanmeldungen im Ausland verbundenen hohen Kosten nach potentiellen industriellen Partnern umgesehen. Dabei hätten sich allerdings massive Probleme ergeben, die von widersprüchlichsten Empfehlungen über die weitere Vorgehensweise geprägt gewesen seien und Herrn K. ängstlich und unsicher gemacht hätten. Daher habe sich Herr K. zunächst zur Rücknahme der Patentanmeldung entschlossen, dann aber, nach einer vernünftigen Diskussion der Argumente von ihm, PA Schlau, überzeugen lassen, die Patentanmeldung zur Erteilung zu führen. In einem Moment der vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit habe Herr K. dann, aufgrund der nach wie vor vorhandenen Ängste, entgegen der Absprache, am 17. April 2001 der Bürovorsteherin von PA Schlau mitgeteilt, die Anmeldung solle zurückgenommen werden. Am selben Tag habe er sich noch wegen der Störungen seiner Geistestätigkeit in

psychiatrische Behandlung begeben. Daran habe sich ein mehrtätiger Klinikaufenthalt angeschlossen, mit dem die Störung der Geistestätigkeit behoben werden konnte. Nachdem der normale Geisteszustand wieder hergestellt gewesen sei, seien die Folgen der Erklärung aus der Zeit der vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit erkannt und es sei nach Abhilfe, d.h. Rückgängigmachung der Zurücknahmeerklärung, gesucht worden.

Mit Schreiben vom 7. Mai 2001 erklärte PA Schlau die Anfechtung der mit Eingabe vom 18. April 2001 erklärten Rücknahme der Patentanmeldung.

Dies begründete er damit, dass er, PA Schlau, sich im Zeitpunkt der Entgegennahme des Auftrags und der Abgabe der Rücknahmeerklärung über die fehlende Geschäftsfähigkeit des Anmelders nicht im Klaren gewesen sei, sondern vielmehr von der Geschäftsfähigkeit seines Mandanten ausgegangen sei und sich daher geirrt habe.

II. B. Aufgabenstellung:

Die Akte wird der zuständigen Prüfungsstelle am 20. Mai 2001 zur Entscheidung vorgelegt. Wird die zuständige Prüfungsstelle das Prüfungsverfahren fortsetzen? Auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen ist – möglicherweise auch hilfsgutachtlich – einzugehen.

Welche Möglichkeit hat PA Schlau für den Fall, dass die Zurücknahmeerklärung von der Prüfungsstelle als wirksam angesehen wird, um die Patentanmeldung doch noch „zu retten“?

Patentanwaltsprüfung III/2001

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine
wissenschaftliche Aufgabe bestehend aus 2 Teilen

Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1

Zwei Verfahrensgrundsätze

Aufgabe:

1. Definieren Sie die Begriffe "Antragsgrundsatz" und "Untersuchungsgrundsatz".
2. Erläutern Sie den Antragsgrundsatz vergleichend für das deutsche Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren, das Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG und das Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren nach dem EPÜ. Gehen Sie dabei auf Fragen der Antragsbindung ein.
3. Erläutern Sie den Untersuchungsgrundsatz - mit seinen Grenzen - im deutschen Nichtigkeitsverfahren,
4. Fügen Sie Ihren Darlegungen eine Gliederung bei.

Patentanwaltsprüfung III/2001

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe bestehend aus 2 Teilen

Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 2

Vollmachten

Patentanwältinnen und Patentanwälte handeln in der Regel in ihrer Berufspraxis für andere; sie werden dazu oft von Personen beauftragt, die wiederum für andere handeln. Zudem lassen sie mitunter andere für sich handeln.

Stellen Sie unter Angabe der Rechtsgrundlagen dar:

- Vollmachten und Vertretungsverhältnisse im allgemeinen Rechtsverkehr,
- Vollmachten und Vertretungsverhältnisse im Geschäftsleben,
- Vollmachten im Prozess und gegenüber Behörden, insbesondere im Zusammenhang mit der patentanwaltlichen Praxis.

Führen Sie aus, wie Vollmachten und Vertretungsverhältnisse entstehen, wie sich Umfang und Grenzen bestimmen, wie sie ggf. kenntlich zu machen oder nachzuweisen sind, wo sie erforderlich sind, und welche Wirkungen sie entfalten.

Fügen Sie zusätzlich eine gegliederte Übersicht bei, aus der sich insbesondere die Rechtsgrundlagen, Arten, Abstufungen und Abhängigkeiten von Vollmachten und Vertretungsverhältnissen ersehen lassen.