

Patentanwaltsprüfung I A/2002

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe
bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seiten 1 bis 2)

Für beide Teilaufgaben gilt: Sollten sich anzuwendende Gesetzesvorschriften nach dem 31. Dezember 2001 geändert haben, kann wahlweise das bis dahin geltende oder das neue Recht angewendet werden.

Patentanwaltskanzlei
Grund & Solide
Postfach 123
80058 München

1. Februar 2002

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir sind ein Unternehmen, das sich seit langem mit der Entwicklung und Herstellung von Golfschlägern befasst. Wie Sie wissen, wird üblicherweise für ein Golfspiel ein ganzer Satz von Golfschlägern verwendet, von denen jeder Schläger für spezielle Schläge geeignet ist. Wir haben nun einen Golfschläger entwickelt, der für den Abschlag besonders geeignet ist. Dieser Schläger besteht aus einem Schaft aus synthetischem Material und einem Schlägerkopf aus einer speziellen Legierung, wobei der Schaft mit dem Kopf über einen Dämpfungseinsatz verbunden ist. Das Material für den Schlägerkopf, eine spezielle Titanlegierung, wurde von einem unserer Angestellten entwickelt. Das Material für den Dämpfungseinsatz wurde von der Fa. Polygrip entwickelt. Es handelt sich hierbei um einen speziellen Kunststoff mit geringem Elastizitäts-Torsionsmodul. Am 21. März 2001 wurde von unserer Tochterfirma in Österreich eine Anmeldung beim österreichischen Patentamt eingereicht, in der die neue Legierung, der spezielle Kunststoff, der Golfschläger mit Schlägerkopf sowie die Verwendung der Legierung für einen Golfschlägerkopf und des Kunststoffs für den Dämpfungseinsatz beschrieben und beansprucht sind.

Der Schläger ist in der Fachwelt sehr gut angekommen. Es ist bereits ein Artikel darüber in der Zeitschrift "Golfwelt" erschienen, der sich mit den besonderen Merkmalen auseinandersetzt und insbesondere die zu seiner Herstellung verwendeten Materialien beschreibt. Da sich dieser Golfschläger sehr gut vermarktet, denken wir daran, den Schutz auch auf andere Länder auszudehnen. Interessiert sind wir außer an einem Schutz in Deutschland vor allem an einem Schutz in USA, Japan, Irland, Großbritannien und Frankreich und möglicherweise auch im Fernen Osten, insbesondere Hongkong. Das Potenzial in weiteren Ländern müssen wir erst noch feststellen. Wegen der Veröffentlichung in der "Golfwelt" sind wir daran interessiert, den Anmeldetag der Erstanmeldung zu erhalten. Bitte teilen Sie uns mit, welche Möglichkeiten hier für uns bestehen und was zu veranlassen ist.

Letzte Woche teilte uns unser Angestellter, der die Legierung für den Golfschläger entwickelt hat, mit, dass er bereits letztes Jahr im Februar mit dem Golfschläger ein Turnier bestritten hat und dort auch aufgrund der besonders guten Eigenschaften des Schlägers gewonnen hat. Bevor wir die hohen Kosten für Auslandsanmeldungen investieren, möchten wir natürlich wissen, ob wir überhaupt ein gültiges Patent bekommen können. Wir bitten Sie daher hierzu um Ihre Stellungnahme. Soweit wir den Erfinder verstanden haben, hat er mit dem Schläger nur gespielt und ihn nach dem Turnier wieder eingepackt, ohne jemandem Näheres darüber zu erzählen. Ganz sicher sind wir jedoch nicht, da unser Erfinder sehr stolz auf seine Entwicklung war und daher möglicherweise bei der Feier seines Siegs geplaudert hat, dann hätten es aber seine Golf Freunde gehört, von denen, wie wir wissen, sich kein einziger mit Le-

gierungen auskennt. Wir bitten Sie aber, uns auch für diesen Fall über die Folgen aufzuklären.

Außerdem bitten wir Sie um Mithilfe für folgendes Problem:

Wir hatten seinerzeit die Fa. Polygrip beauftragt, für uns einen Kunststoff zu entwickeln. In einem Vertrag war vereinbart worden, dass die Fa. Polygrip einen Kunststoff entwickelt und dass bei dieser Entwicklung entstehende Erfindungen uns zur Anmeldung angeboten werden und die Rechte daran uns gegebenenfalls übertragen werden. Hiervon haben wir Gebrauch gemacht und den Kunststoff daher in unserer Anmeldung vom 21. März 2001 mitbeansprucht.

Die Fa. Polygrip hat nun mittlerweile festgestellt, dass der für uns entwickelte Kunststoff auch für einige andere Anwendungen gute Eigenschaften hat und ist daher an einem Patent für diesen Kunststoff sowohl in Deutschland als auch in weiteren Ländern interessiert. Von unserer Seite steht einer Anmeldung der Fa. Polygrip nichts entgegen, wir bitten Sie jedoch um Mitteilung, ob dies möglich ist und was hierfür zu veranlassen ist.

Nachdem der von uns entwickelte Schläger so erfolgreich ist, der Dämpfungseinsatz aber nicht auf unserer Erfindung beruht, sondern von der Fa. Polygrip entwickelt wurde, wurde in unseren Labors versucht, weitere Materialien aufzufinden, die auch als Dämpfungseinsatz geeignet sind. Unser Laborleiter hat mehrere Materialien gefunden, die die gleichen guten Eigenschaften haben, wie das von der Fa. Polygrip entwickelte Material. Wir würden nun sehr gerne diese von uns aufgefundenen Materialien noch in die demnächst einzureichende Anmeldung miteinfügen. Können wir dies ohne weiteres tun? Im Moment wollen wir für diese Materialien keine gesonderte Anmeldung einreichen. Werden wir später dann noch Gelegenheit dazu haben, z.B. wenn wir einen Interessenten für die Verwertung der Kunststoffe finden?

Bei unseren Versuchen haben wir auch gefunden, dass nicht nur der spezielle Kunststoff, den wir zuerst verwendet haben, geeignet ist, sondern dass die ganze Klasse der Kunststoffe, zu denen der beanspruchte Kunststoff gehört, vorteilhafte Eigenschaften als Dämpfungsmaterial hat. Wir wollen daher in den Nachanmeldungen nicht nur das spezielle Material beanspruchen, sondern die ganze Klasse. Wir gehen davon aus, dass diese Änderung jederzeit möglich ist, oder sehen Sie irgendein Problem? Könnte die Firma Polygrip auch einfach eine neue Anmeldung für diese Kunststoffklasse einreichen?

Wir bitten Sie somit, zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen:

- I. Welche Möglichkeiten haben wir, in den uns interessierenden Ländern Schutz für den von uns entwickelten Schläger, die Legierung und den Kunststoff zu bekommen?
- II. Hat die Verwendung des Schlägers vor dem Anmeldetag Auswirkungen?
- III. Kann die Fa. Polygrip Anmeldungen für das Kunststoffmaterial weiterverfolgen?
- IV. Kann die Anmeldung ergänzt werden und welche Auswirkungen hat dies?
- V. Kann die Firma Polygrip ein Patent für die Polymerklasse erhalten?

Für eine ausführliche Stellungnahme zu unseren Fragen wären wir Ihnen dankbar.
Mit freundlichen Grüßen

Beate Kurzer
(Geschäftsführerin)

Teil 2 (Seiten 3 bis 4)

I.

Die Marke 1 110 000

PMW

Ist am 23. Dezember 1994 angemeldet und am 10. Februar 1995 in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen worden für

"Bekleidung".

Gegen die Eintragung hat die Widersprechende am 10. April 1995 unter Zahlung nur einer Widerspruchsgebühr Widerspruch eingelegt aus den Marken

Nr 1 000 000

PMG +

die im Jahre 1992 für

"Bekleidung"

eingetragen worden ist

und Nr 900 000

PMG International,

die im Jahre 1989 ebenfalls für

"Bekleidung"

eingetragen worden ist.

Am 5. Juli 1995 teilte die Widersprechende mit, daß die Widerspruchsgebühr für den Widerspruch aus der Marke 1 000 000 bestimmt sei; den Widerspruch aus der Marke Nr 9 00 000 nehme sie zurück.

Mit Beschluß vom 10. Januar 1996 stellte die Markenstelle - besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes - fest, daß der Widerspruch mangels Zahlung der Widerspruchsgebühr als nicht erhoben gelte.

Auf die hiergegen gerichtete Erinnerung hat die Markenstelle - besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes - den angefochtenen Beschluß durch Beschluß vom 11. Juni 1997 aufgehoben und die Löschung der jüngeren Marke wegen Verwechslungsgefahr angeordnet.

Zwecks Zustellung ist dieser Beschluß am 18. August 1997 als Einschreiben zur Post gegeben worden.

Hiergegen hat die Inhaberin der jüngeren Marke mit einem am Montag, den 22. September 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz Beschwerde eingelegt.

Sie macht geltend, die in der Widerspruchsmarke enthaltene Buchstabenkombination sei nach § 4 Abs 2 Nr 2 Alternative 2 WZG zum Zeitpunkt der Eintragung schutzunfähig gewesen; nur die Kombination von Wort und Bild habe die Eintragung rechtfertigen können. Deshalb sei eine Verwechslungsgefahr schon mangels Schutzzfähigkeit der Buchstabenkombination PMG ausgeschlossen. Hierauf komme es aber nicht an, da der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen sei.

In der Folgezeit kommt es zu Vergleichsverhandlungen der Beteiligten. Erst im August 2000 teilt die Widersprechende mit, daß die Vergleichsbemühungen gescheitert seien und bittet um Entscheidung.

Der zuständige Senat des Bundespatentgerichts berät schließlich am 10. Mai 2001 die Sache.

II.

1. Nehmen Sie gutachtlich - ggf auch hilfsgutachtlich - zu den Erfolgsaussichten der eingelegten Beschwerde Stellung. Gehen Sie dabei davon aus, daß die Problematik des § 156 Abs. 1 MarkenG (Prioritätsverschiebung) für die Frage der absoluten Schutzzfähigkeit dahinstehen kann.

2. Wie lautet der Tenor der Entscheidung ?

Patentanwaltsprüfung 2002 II Gruppen A bis C

**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe
bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden**

Teil 1 (Seiten 1 bis 3)

ELKO GmbH
Hans Blauauge, Geschäftsleitung
Schaltweg 1
70499 Stuttgart

3. Juni 2002

Sehr geehrte Frau Patentanwältin, sehr geehrter Herr Patentanwalt,

unser Patentingenieur Herr Sorglos ist für einige Monate auf Weltreise gegangen. Obwohl er uns versicherte, daß er alle angefallenen Arbeiten erledigt hat und während seiner Abwesenheit keine Schwierigkeiten auftreten werden, müssen wir uns wegen dringender Fragen an Sie wenden.

Wir danken Ihnen für die zugesicherte Vertretungsübernahme und bitten um umfassende Beratung und Auskunft zu den aufgetretenen Fragestellungen.

I.

Unser Hauptfinder Streithahn ist vor 5 Jahren aus unserem Unternehmen ausgeschieden.

Für seine Dienstleistung, eine Steuerschaltung E1, wurde uns in DE ein Patent P1 erteilt .

Da wir die Steuerschaltung auch im europäischen Ausland fertigen lassen wollten haben wir ein europäisches Patent angemeldet, das ebenfalls erteilt wurde und heute noch in IT und UK in Kraft ist. Die Patente in den übrigen EPÜ-Ländern haben wir unserem Erfinder angeboten und Herr Streithahn hat das Patent EP-PT1 für Portugal auf sich übertragen lassen.

Seit einigen Monaten werden in DE über einen portugiesischen Zwischenhändler vermehrt Steuerschaltungen E1 eines portugiesischen Herstellers zu Billigstpreisen angeboten und unsere Nachforschungen haben nun ergeben, daß Herr Streithahn für das portugiesische Patent EP-PT1 von diesem Hersteller Lizenzzahlungen erhält.

Können wir mit unserem Patent P1 die Einfuhr der fremdgefertigten Steuerschaltungen E1 nach Deutschland verhindern?

II.

Bei einer weiteren Dienstleistung E2 waren wir uns nicht sicher, ob diese wirtschaftlich ein Erfolg wird und haben diese auf Anraten von Herrn Sorglos nur beschränkt in Anspruch genommen.

Die E2 ist inzwischen ein voller Erfolg geworden und wir konnten unsere Produktionskapazitäten gar nicht rasch genug ausbauen, sodaß wir seit etwa 2 Jahren E2 auch von einer kleinen High-Tech-Firma im Schwarzwald für uns herstellen lassen.

Vor einer Woche erhielten wir ein Schreiben von unserem Erfinder Streithahn, der uns androht, die Produktion bei dieser Firma einstellen zu lassen, da diese sein Patent verletze.

Herr Sorglos hatte uns damals versichert, daß wir hier nichts zu befürchten haben und schlimmstenfalls die High-Tech-Firma kaufen sollten.

a) Sind wir nicht berechtigt, eine Unterlizenz an die High-Tech-Firma zu vergeben oder müsste uns Herr Streithahn aufgrund seiner Treuepflicht aus dem früheren Arbeitsverhältnis eine solche nicht jedenfalls einräumen, wenn wir dies verlangen? Würde verneinendenfalls der Kauf dieser Firma durch uns das Problem lösen und würden Sie uns gegebenenfalls dazu raten oder sehen Sie einen anderen Ausweg?

b) Auf unsere vorsorglich vorgenommene Lizenzanfrage hin teilte uns Herr Streithahn gestern mit, daß er gerade dabei ist, das Patent an unseren Konkurrenten ULKO GmbH zu verkaufen und kurz vor Vertragsabschluß steht. Was heißt das nun für uns?

III.

Unser Erfinder Streithahn ist nach seinem Ausscheiden vor 5 Jahren zu unserem größten Konkurrenten, der ULKO GmbH, gewechselt. Zuvor haben wir für seine unbeschränkt von uns in Anspruch genommene Diensterfindung E3 (elektrisches Bauteil + Herstellungsverfahren) am 8.10.1996 beim DPMA eine Patentanmeldung eingereicht, worauf ein Patent P3 erteilt wurde und ein Gebrauchsmuster G3 eintragen lassen.

Mit Herrn Streithahn haben wir für die damals noch wenig benutzte Erfindung eine abschließende Vergütung in Höhe von DM 5000.- vereinbart und bezahlt.

Inzwischen ist E3 wegen der kostensparenden Fertigungsmethode ein Riesenerfolg geworden, wir fertigen sehr hohe Stückzahlen und haben mit P3 Lizenzeeinnahmen in Millionenhöhe erzielt. Die ULKO GmbH gönnt uns diesen Erfolg nicht und hat vor zwei Jahren eine Nichtigkeitsklage gegen P3 eingereicht. Sie behauptet, E3 sei nicht neu, da Herr Streithahn im März 1996 das Bauteil E3 auf einer Konferenz in USA vorgestellt hat, an der ihr Entwicklungsleiter teilgenommen hat, der dies auch bezeugen kann.

Der Konferenzbericht wurde nachweislich bereits im August 1996 an alle Konferenzteilnehmer verschickt und beschreibt ausführlich E3 und das zugehörige Herstellungsverfahren. Für nächsten Monat ist der Termin für die Nichtigkeitsverhandlung anberaumt worden.

Wir sind sehr verärgert über Herrn Streithahn, da er uns damals nicht über seinen Konferenzbeitrag unterrichtet hat und sich zudem noch zu Unrecht eine so hohe Erfindervergütung erschlichen hat. Wir haben unseren Arbeitsrechtler beauftragt, die ausbezahlte Erfindervergütung schriftlich von Herrn Streithahn zurückzufordern.

Ungeachtet dessen hat uns Herr Streithahn gestern mitgeteilt, daß er eine Vergütungsnachzahlung in Höhe von mindestens 1 Mio DM verlangt und droht uns mit einer Klage, falls wir dieser Forderung nicht nachkommen sollten.

Unverschämterweise verlangt er auch noch Auskunft über unsere mit E3 erzielten Umsätze und Kopien der Lizenzabrechnungen. Damit will uns doch nur die Firma ULKO GmbH ausforschen und Einsicht in unsere Vertriebsstrukturen erhalten sowie unsere Lizenznehmer kennenlernen.

a)

Unsere Werbematerialien weisen darauf hin, daß E3 für unsere Firma durch ein Schutzrecht abgesichert ist. Wir möchten diesen Hinweis trotz der zu erwartenden Nichtigklärung des Patents nur ungern entfernen. Was raten Sie uns?

b)

Wir gehen davon aus, die zu unrecht bezahlte abschließende Vergütung zurückzuerhalten.

Oder sind gar die weitergehenden Vergütungsforderungen von Herrn Streithahn begründet, wo jetzt doch die Nichtigerklärung des Patents bevorsteht?

c)

Müssen wir Herrn Streithahn die geforderten Auskünfte erteilen, obwohl er jetzt bei unserer Konkurrenz, der Firma ULKO GmbH, beschäftigt ist?

d)

Müssen wir befürchten, daß unsere Lizenznehmer die Rückzahlung der bezahlten Lizenzgebühren von uns verlangen werden, sobald sie von der Nichtigerklärung unseres Patents P3 erfahren, und sollen wir vorsorglich Rückstellungen vornehmen?

IV.

Unser Entwicklungsleiter und Erfinder Raffzahn hat basierend auf E3 ein neues Steuerungsverfahren E4 erfunden, für das Herr Sorglos bereits einen Anmeldeentwurf ausgearbeitet hat, den er nach seinem Urlaub beim DPMA einreichen wollte.

Heute erfahre ich beim Mittagessen von Herrn Raffzahn, daß er morgen zu einer Tagung nach Japan fliegen und E4 präsentieren wird. Den einreichungsfertigen Anmeldeentwurf habe ich im Schreibtisch von Herrn Sorglos zwar gefunden aber nicht gewagt, diesen auch einzureichen, da mir die Patentansprüche 6 und 7 ungewöhnlich erscheinen. Ich lege diese bei mit der Bitte um alsbaldige fachkundige Prüfung.

Die Patentansprüche 1 bis 5 haben das Steuerungsverfahren zum Gegenstand.

Patentanspruch 6

Computer-Programm-Produkt mit auf einem maschinenlesbaren Träger gespeichertem Programmcode zur Durchführung des Steuerungsverfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5 wenn das Programmprodukt auf einem Rechner abläuft.

Patentanspruch 7

Computer-Programm mit Programmcode zur Durchführung des Steuerungsverfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5 wenn das Programmprodukt auf einem Rechner abläuft.

a)

Werden so formulierte Patentansprüche, Neuheit und Erfindungshöhe vorausgesetzt, vom DPMA erteilt?

b)

Herr Sorglos hat in einer Aktennotiz vermerkt, daß wir unbedingt solche Patentansprüche erteilt bekommen müssen, um wirkungsvoll gegen unberechtigte Nachahmer vorgehen zu können.

b1) Wie können wir das erreichen?

b2) Weshalb sind die auf das Steuerungsverfahren gerichteten Ansprüche 1 bis 5 dafür nicht ausreichend?

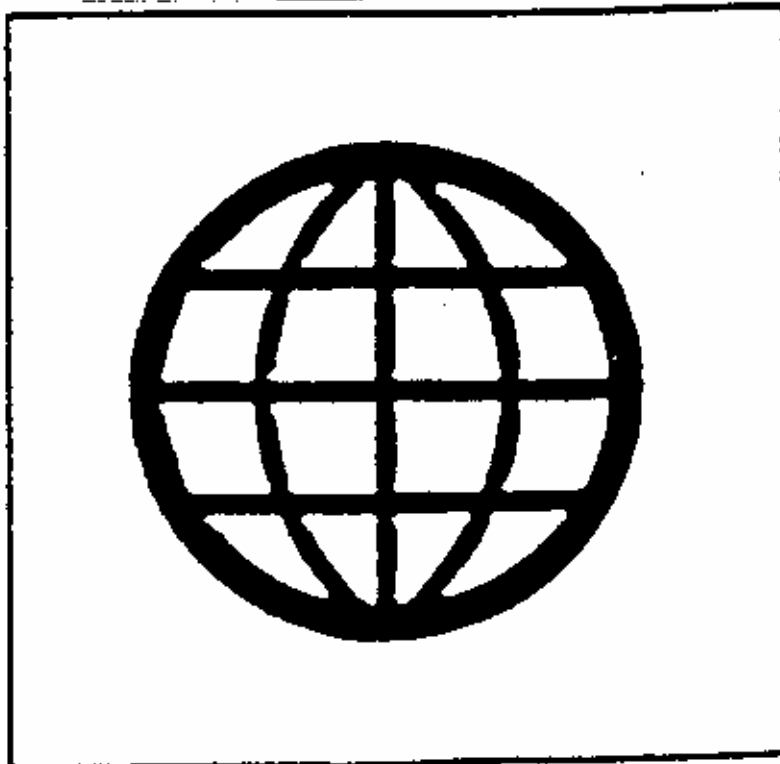
Wir erwarten baldmöglichst Ihre geschätzte Auskunft zu unseren Fragestellungen.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Blauauge

Teil 2 (Seiten 4 bis 6)

Die im Juni 1998 angemeldete Marke



ist seit Mai 2000 für

"Telekommunikation; Datenbank-Recherchen; Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten, Informationen"

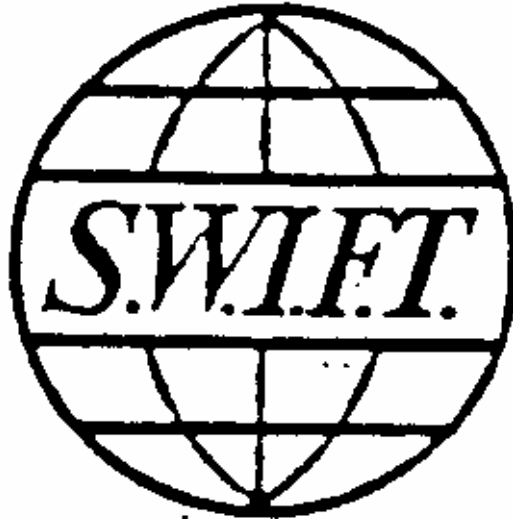
im Markenregister für die Inhaber

- 1.) Dr. Rudolf Noack, Santa Ana CA, (Vereinigte Staaten von Amerika) und
- 2.) Ralf Ebert, 14167 Berlin,

eingetragen.

Dr. Noack, der zuvor ebenfalls in Berlin gewohnt hat und im Juni 2000 wegen eines Lehrauftrags auf unbestimmte Zeit in die USA gereist ist, ist als Zustellungsbevollmächtigter benannt. Im Eintragungsverfahren sind sämtliche Schriftstücke des DPMA an ihn gerichtet worden.

Gegen die Eintragung hat Widerspruch eingelegt die SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION AG aus der prioritätsälteren Marke



eingetragen für

**"Telekommunikations -Dienstleistungen für Finanz-Institute mittels EDV;
Beschaffung von Finanz-Informationen".**

Die SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION AG., auf die die Widerspruchsmarke am 6. Oktober 2001 umgeschrieben wurde, ist Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Inhaberin der Widerspruchsmarke, der "Vormals GmbH", die mit der jetzigen Widersprechenden mit Wirkung vom 6. Mai 2001 verschmolzen ist. Beide Gesellschaften sind im Widerspruchs- und im Beschwerdeverfahren von denselben Verfahrensbevollmächtigten vertreten worden.

Der Mitinhaber 2) ist hiervon mit Nachricht des DPMA vom 20. November 2001 unterrichtet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des DPMA hat durch einen Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 8. September 2001 die angegriffene Marke wegen Bestehens einer Verwechslungsgefahr gelöscht. Nachdem der Beschluss dem Zustellungsbevollmächtigten und Mitinhaber 1) der angegriffenen Marke unter der angegebenen Inlandsadresse in Berlin nicht erreichte, wurde der Beschluss in zweifacher Ausfertigung anschließend durch am 11. Oktober 2001 erfolgte Aufgabe zur Post an dessen Auslandsadresse in den USA zugestellt. Der Mitinhaber 1) hat die Beschlussausfertigungen tatsächlich am 25. Oktober 2001 erhalten. Eine weitere Beschlussausfertigung wurde mit am 29. Oktober 2001 an die Post gegebenen Einschreiben an den Mitinhaber 2) gesandt.

Der Mitinhaber 2) hat mit beim DPMA am 3. Dezember 2001 eingegangenen Schreiben Beschwerde eingelegt und beantragt, den Beschluss der Markenstelle vom 8. September 2001 mangels Verwechslungsgefahr aufzuheben. Er rügt, dass die Markeninhaber von der Einlegung des Widerspruchs nicht informiert worden seien, so dass der Beschluss sie unvorbereitet getroffen habe und sie im Vorfeld nichts zur Aufklärung hätten beitragen können. Das Verfahren sei außerdem durch Erlöschen der ursprünglichen Widersprechenden infolge der Verschmelzung der Widersprechenden-Unternehmen unterbrochen worden, so dass die Beschwerdefrist nicht wirksam in Gang gesetzt bzw noch nicht abgelaufen sei, jedenfalls aber für die Inhaber der angegriffenen Marke keine negativen Rechtsfolgen hätten eintreten können.

Die Widersprechende (AG) beantragt die Zurückweisung der Beschwerde. Die nur durch den Mitinhaber 2) erhobene Beschwerde sei schon nicht wirksam, zumindest aber verspätet. Eine Verfahrensunterbrechung sei nicht eingetreten, jedenfalls hätten sich die Mitinhaber in Kenntnis des Beteiligtenwechsels auf Seiten der Widersprechenden der Verfahrensfortführung durch die "AG" nicht widersetzt, sondern vielmehr in der Beschwerde zur Sache Stellung genommen. Die Widerspruchsmarke sei aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden genieße schon deshalb eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Darüber hinaus ergebe sich die hohe Bekanntheit und demzufolge ein erhöhter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auch aus den zum Nachweis der intensiven Verwendung eingereichten Unterlagen, die belegten, - was objektiv zutreffend ist - dass die Bezeichnung "S.W.I.F.T." für die eingetragenen Dienstleistungen und die eingetragene Kombinationsmarke mit der "Weltkugel" für eine "Finanz-Software" jeweils in beachtlichem Umfang schon seit 1997 benutzt wurden.

Wie wird der zuständige Senat des Bundespatentgerichts entscheiden ?

Nehmen Sie zu den aufgeworfenen Problemen - gegebenenfalls hilfsgutachterlich - Stellung. Der Tatsachen-Vortrag der Beteiligten ist als wahr zu unterstellen.

Patentanwaltsprüfung 2002 III Gruppen A bis C
Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe
bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seiten 1 bis 5)

Sehr geehrter Herr Patentanwalt A.,

auf Empfehlung unseres Rechtsanwaltes Dr. B. wenden wir uns an Sie mit der Bitte, uns in folgenden Angelegenheiten zu beraten und unsere Interessen wahrzunehmen. Bisher war Ihr Kollege, Herr Patentanwalt C., für uns patentanwaltlich tätig gewesen. Aus den folgenden Darstellungen werden Sie aber erkennen, dass wir die Arbeit Ihres Kollegen nicht mehr akzeptieren können, wobei wir uns ehrlicherweise schon oft gefragt haben, wie Ihr Kollege eigentlich seine Patentanwaltsprüfung geschafft hat, wenn er aus unserer Sicht derart fehlerhaft arbeitet.

Nun zu unseren Sachproblemen:

I.

Wir sind u.a. Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patentbesitzes, das vom DPMA unter der Nummer DE..... geführt wird. Zu Ihrer ersten Information haben wir den Wortlaut des Anspruchs 1 als Anlage zu diesem Schreiben beigelegt. Diese Schutzlösung wird von uns hergestellt und erfolgreich vertrieben, wobei wir aber eine Magnesiumchlorid-Konzentration von 4 Millimol/l anstelle der im Patent beanspruchten Konzentration von 10 + 2 Millimol/l verwenden.

Wir haben nun eindeutige Belege vorliegen, dass in der Krankenhausapotheke des hiesigen Städtischen Krankenhauses seit längerer Zeit eine Lösung, die exakt unser vertriebenen Schutzlösung entspricht, also mit 4 Millimol/l Magnesiumchlorid, in größerem Umfang hergestellt und gemäß Anspruch 1 unseres Patentbesitzes verwendet wird.

Da nach unserer Ansicht unser Patent damit eindeutig verletzt wird (die Lösung der Krankenhaus-Apotheke weist die gleichen 11 Bestandteile auf, wobei für 10 dieser Bestandteile auch die Konzentrationen gemäß unserem Anspruch 1 vorliegen !) haben wir die Krankenhausapotheke auch schon diesbezüglich angeschrieben.

Der zuständige Apotheker hat auch bestätigt, dass die Lösung auf Vorrat hergestellt und routinemäßig bei Operationen verwendet wird. Eine Verletzung unseres Patentbesitzes liege jedoch nicht vor, da hier das Apotheker-Privileg greifen würde und das Patent diesbezüglich nicht durchsetzbar wäre. Darüber hinaus sei unser Patent auch nicht verletzt und diesbezüglich könne er sich auf eine patentanwaltliche Begutachtung berufen, da die Magnesiumchlorid-Konzentration in der Lösung der Krankenhaus-Apotheke eindeutig niedriger sei als im Anspruch 1 beansprucht. Solche Zahlen- oder Konzentrationsangaben seien doch darauf ausgerichtet, dass nur das geschützt sei, was durch solche Zahlenangaben umfasst sei. Ein darüber hinausgehender Schutzbereich kann nicht angenommen werden. Die Aufnahme von Zahlen- oder Maßangaben sollen doch den Schutzgegenstand des Patentbesitzes eindeutig bestimmen und damit auch begrenzen. Wir hätten es doch in der Hand gehabt, einen größeren Konzentrationsbereich zu beanspruchen, zumal in allen Vergleichsbeispielen in der Beschreibung nur eine Magnesiumchlorid-Konzentration von 1 Millimol/l angegeben sei.

Hierzu sei folgendes angemerkt. Wir haben die Konzentrationsangaben in den Anspruch 1 nur beispielhaft aufgenommen, um die bestmögliche Lösung anzugeben, da zum Prioritätszeitpunkt z.B. bekannt war, dass Magnesiumchlorid-Konzentrationen von 10 Millimol/l und 4 Millimol/l bei medizinischen Zubereitungen eine weitgehend vergleichbare Wirkung erzielen. Es ist somit nicht gerechtfertigt, den Schutzbereich unseres Patentes auf den Wortlaut der beanspruchten Konzentrationsbereiche zu beschränken. Hätten wir diese Konzentrationen wirklich so gewollt, hätten wir doch Ausdrücke wie "zumindest 8 und höchstens 12, vorzugsweise 10 Millimol/l Magnesiumchlorid" etc. verwendet.

Wir möchten noch auf einen weiteren wichtigen Punkt hinweisen: In der Beschreibung unseres Patentes ist das Kaliumhydrogen- α -ketoglutarat, also der erste im Anspruch 1 genannte Bestandteil der Schutzlösung, ausdrücklich als neu bzw. erfinderisch ausgewiesen. Eine Schutzlösung ohne diesen Bestandteil war Stand der Technik. Damit sollte es doch eindeutig erkennbar sein, dass es nicht auf die Magnesiumchlorid-Konzentration ankommt, sondern allein auf das Kaliumhydrogen- α -ketoglutarat.

Wir bitten Sie, anhand unserer obigen Angaben um eine erste Beratung und insbesondere um Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Können Sie uns kurz die Grundsätze der Schutzbereichsbestimmung bei Patenten erläutern ? Sind diese Grundsätze auch auf Zahlen- oder Maßangaben anwendbar oder sind hier andere/abgewandelte Grundsätze zu berücksichtigen oder unterliegen Zahlen- oder Maßangaben in Patentansprüchen keiner Auslegung und Schutzbereichsbestimmung? Was bedeutet dies alles für obigen Sachverhalt ? Verletzt die Krankenhausapotheke unser Patent ?
2. Was bedeutet das oben erwähnte "Apotheker-Privileg" ? Von solch einem Privileg haben wir noch nichts gehört und wir bitten diesbezüglich um Ihre Aufklärung. Müssen wir unabhängig von der Problematik hinsichtlich der Magnesiumchlorid-Konzentration die Herstellung und Verwendung "unserer" Schutzlösung durch die Krankenhausapotheke dulden ?
3. Spielt bei Ihrer Einschätzung, ob eine Patentverletzung vorliegt, der Ablauf des Erteilungsverfahrens und/oder des europäischen Einspruchsverfahrens eine Rolle ? In beiden Verfahren mussten wir unser ursprünglich weiteres Patentbegehren, was u.a. auch die 4 Millimol/l Magnesiumchlorid umfasste, auf die jetzt gemäß Anspruch 1 geltenden Konzentrationsbereiche einschränken.

II.

Hinsichtlich unseres obigen Patentes haben wir noch ein weiteres Problem. Das DPMA hat die Erteilung eines von Ihrem Kollegen, Herrn Patentanwalt C. beantragten, ergänzenden Schutzzertifikats abgelehnt. Für unsere Lösung, die wir vertreiben, die wie oben erwähnt, der Lösung der Krankenhaus-Apotheke entspricht, hat Ihr Kollege direkt nach arzneimittelrechtlicher Zulassung das ergänzende Schutzzertifikat auf Basis des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patentes beantragt.

Gibt es ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung des DPMA ? Welche Erfolgsaussichten haben wir hinsichtlich der Erteilung des ergänzenden Schutzzertifikats ?

III.

Hier geht es um eine für Sie vielleicht sehr heikle Angelegenheit, da wir Sie bitten möchten, ob und in welchem Umfang Ihr oben bereits angesprochener Kollege seine Aufklärungs- und Beratungspflichten uns gegenüber verletzt hat und, sofern Sie diese Frage mit JA beantworten, ob Ihr Kollege schadensersatzpflichtig uns gegenüber ist.

Wir hatten Ihren Kollegen C. beauftragt, unsere rechtlichen Interessen aus einem unserer Patente gegenüber Verletzungen des Schutzrechts durch die Fa. XYZ wahrzunehmen. Seine Prüfung ergab, dass ein Patentverletzung vorliege, so dass wir die Firma XYZ im Wege der Klage wegen Verletzung unseres Schutzrechts auf Schadensersatz, Rechnungslegung und Unterlassung in Anspruch genommen haben. Die Firma XYZ hat darauf hin Nichtigkeitsklage gegen unser Patent erhoben. Die von der Firma XYZ gemäß § 148 ZPO beantragte Aussetzung des Verletzungsstreits bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts im Nichtigkeitsverfahren lehnte das Landgericht mangels hinreichender Erfolgsaussicht der Nichtigkeitsklage ab.

Im Nichtigkeitsverfahren legte die Fa. XYZ wenige Tage vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung in Ergänzung Ihres Klagevorbringens eine deutsche Offenlegungsschrift vor und machte geltend, dass diese Offenlegungsschrift erst bei einer Nachrecherche gefunden worden sei und unsere Erfindung vorwegnehme. In einer zwischen uns, unserem Rechtsanwalt und Herrn Patentanwalt C. geführten Besprechung vertrat Herr Patentanwalt C. die Auffassung, dass unser Patent wegen der von der Fa. XYZ vorgelegten deutschen Offenlegungsschrift keinen Bestand haben kann und für nichtig erklärt werde. Deshalb sei ein Vergleich mit der Fa. XYZ geboten.

Solch ein Vergleich wurde dann auch unmittelbar vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung geschlossen, wobei sich die Firma XYZ zur Rücknahme der Nichtigkeitsklage und zur Zahlung eines Pauschalbetrages von Euro 50.000,- verpflichtete. Im Gegenzug haben wir unsere Verletzungsklage zurückgenommen und auf weiter gehende Rechte aus unserem Patent gegenüber der Fa. XYZ verzichtet.

Wir haben uns anschließend noch einmal diese deutsche Offenlegungsschrift genauer ansehen und sind zu der Überzeugung gekommen, dass die Sachlage nicht so eindeutig ist, wie Sie von dem Patentanwalt C. dargelegt wurde. Dies wird auch von unserem Rechtsanwalt bestätigt, der seit Jahrzehnten Patentverletzungsprozesse führt.

Wir haben uns darauf hin nochmals an Patentanwalt C. gewandt und ihn um nochmalige Darlegung gebeten. Herr Patentanwalt C. hat eine unrichtige Beratung bestritten und insbesondere vorgetragen, die Erfindung sei durch die Offenlegungsschrift teils neuheitsschädlich getroffen, im übrigen aber nahegelegt, so dass eine erhebliche Gefahr der Vernichtung unseres Schutzrechtes bestände habe.

Wir bitten Sie um die Beantwortung folgender Fragen:

Treffen einen Patentanwalt grundsätzlich die gleichen umfassenden Aufklärungs- und Beratungspflichten wie sie für einen Rechtsanwalt gelten ?

Welcher Art von Vertrag ist eigentlich zwischen uns und Patentanwalt C. hinsichtlich der Beratung zustande gekommen ?

Verletzt ein Patentanwalt seine Pflichten aus seiner Beauftragung, wenn er erklärt, dass unser Patent mit Sicherheit für nichtig erklärt werde, wenn eine solche Prognose objektiv zumindest zweifelhaft ist?

Können wir Herrn Patentanwalt C. wegen seiner Erklärung auf Schadensersatz verklagen und welche Schäden können wir unter welchen Voraussetzungen einklagen?

Wir erwarten möglichst bald Ihre geschätzte Auskunft, Beratung und Vorschläge für das weitere Vorgehen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage zu Teil 1

Anspruch 1:

Schutzlösung zur Verhinderung von Organschäden bei Operationen und Transplantationen, dadurch gekennzeichnet, dass sie pro Liter folgende Bestandteile (ausgedrückt in Millimol) enthält:

Kaliumhydrogen-a-ketoglutarat	4 + 3
Natriumchlorid	15 + 8
Kaliumchlorid	10 + 8
Magnesiumchlorid	10 + 2
Tryptophan	2 + 1
Histidin	150 + 100
Histidin-hydrochlorid	16 + 11
Mannitol	50 + 50
Fruktose	50 + 50
Ribose	50 + 50
Inosin	50 + 50

Teil 2 (Seite 6)

BOHRER GmbH
Emulsionsstrasse 1
39999 Borleben

den ...

Herrn Patentanwalt
Dipl.-Ing. Dieter Hilfreich
Anwaltstrasse 3

39888 Dienstleben

Sehr geehrter Herr Hilfreich,

als Assistent unseres Geschäftsführers, Herrn Rauhbein, der auch unser Patentfachmann ist, bin ich für die Dauer seiner Erkrankung mit der Erledigung seiner dringenden Aufgaben beauftragt. Heute habe ich einen Fall auf den Tisch bekommen, zu dem ich Ihren Rat erbitte.

Unsere Firmengruppe stellt Bohrmaschinen her. Einer unserer Erfinder, Herr Pfiffig, berichtet, dass mittlerweile mit technischer und finanzieller Unterstützung unserer EDV-Experten (diese sind bei uns berechtigt, zum Zwecke der Domain-Registrierung Aufträge an Provider zu vergeben) für unsere Tochterfirma BORATEC GmbH der Internetzugang eingerichtet wurde.

Soeben ruft Herr Pfiffig nochmals an und teilt mir mit, dass sich unmittelbar nach Freischaltung der BORATEC-Website per elektronischer Post ein Anwaltsbüro gemeldet habe, das einen in der Obsterntetechnik tätigen Kleinstbetrieb vertritt. Die Anwälte fordern in ihrem Schreiben zur Beseitigung der Adresse "WWW.boratec.de" auf. Sie beanstanden auch die Verwendung von "BORATEC" in dem von der Website aufrufbaren Internet-Produktkatalog (zeigt ausschließlich Standbohrmaschinen) und berufen sich auf die bereits vor drei Jahren zugunsten ihrer Mandantin für „Erzeugnisse zur automatisierten Ernte von Obst“ eingetragene deutsche Marke "barotec". Die Geschäftsführer von BORATEC sagten, die Sache ginge sie nichts an. Schliesslich habe nicht BORATEC, sondern BOHRER mit dem Provider einen Vertrag abgeschlossen. Wer wäre für die Beantwortung des Anwaltsschreibens zuständig? Muss die Adresse gelöscht und unser Internet-Auftritt überarbeitet werden?

Patentanwaltsprüfung IBundC/2002

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe
bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seiten 1 bis 2)

Für beide Teilaufgaben gilt: Sollten sich anzuwendende Gesetzesvorschriften nach dem 31. Dezember 2001 geändert haben, kann wahlweise das bis dahin geltende oder das neue Recht angewendet werden.

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Schlau,

Wir, die Küchentrend GmbH in Kochhausen sind ein führender Hersteller für Küchenmöbel, Küchenausstattung und Küchenaccessoires. Wir haben bisher wenig Erfahrungen mit dem gewerblichen Rechtsschutz gemacht. Daher bitten wir um ihren fachmännischen Rat zu folgenden Fragestellungen:

1. Patentanmeldungen „Neue Oberschranksbefestigung“

Wir haben am 02.04.2000 für unsere neue innovative Oberschranksbefestigung unsere erste Patentanmeldung in Form einer Deutschen Patentanmeldung beim DPMA eingereicht. Mit der Anmeldung haben wir sogleich Prüfungsantrag gestellt und die notwendigen Gebühren entrichtet.

Etwa 10 Monate nach dem Anmeldetag der Deutschen Patentanmeldung haben wir einen Prüfungsbescheid erhalten, in dem ausgeführt wurde, dass kein patenthindernder Stand der Technik aufgefunden wurde. Jedoch wurden verschiedene Dokumente aufgefunden, die in die Beschreibungseinleitung aufgenommen werden sollen. Weiterhin sollen verschiedene redaktionelle Änderungen in der Beschreibung und in den Zeichnungen vorgenommen werden, die nicht über den Gegenstand der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgehen dürfen. Hierfür wurde uns eine Frist von 6 Monaten gesetzt.

Hierdurch ermutigt haben wir zu unserer neuen innovativen Oberschranksbefestigung eine internationale Patentanmeldung beim DPMA eingereicht. Diese entsprach der ersten Deutschen Patentanmeldung, wobei die vom DPMA geforderten Änderungen vorgenommen worden sind. Sie hat die Priorität unserer ersten Deutschen Patentanmeldung in Anspruch genommen. Als Bestimmungsstaaten wurden Deutschland, Japan und die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gewählt sowie ein Europäisches Patent als Regionales Patent bestimmt. Alle erforderlichen Gebühren, insbesondere die Anmeldegebühr, die Bestimmungsgebühren und die Übermittlungsgebühr, wurden entrichtet.

Vor etwa 4 Monaten wurde die internationale Patentanmeldung veröffentlicht. Ihr war ein Recherchenbericht beigelegt, der nur als zum allgemeinen Stand der Technik (A-Schriften) kategorisierte Dokumente zeigt.

Wir haben uns aus Kostengründen entschieden, einerseits die erste Deutsche Patentanmeldung, die unserer Ansicht nach kurz vor der Patenterteilung steht, weiterzuführen und andererseits zu der internationale Patentanmeldung keinen internationalen vorläufigen Prüfungsantrag zu stellen und sie als Europäische Patentanmeldung mit der Wirkung für Frankreich, Schweiz, Österreich, Italien und Dänemark weiterzuführen. Der erforderliche Antrag beim Europäischen Patentamt wurde rechtzeitig gestellt und die erforderlichen Gebühren entrichtet. Weitere Anträge wurden nicht gestellt.

Vor zwei Tagen erhielten wir die Nachricht vom DPMA, dass unsere erste Deutsche Patentanmeldung als zurückgenommen gilt. Hierüber sind wir sehr überrascht, da wir damit nicht gerechnet haben und benötigen jetzt professionellen Rat.

Was bedeutet diese Mitteilung?

Was können wir nun unternehmen um Patentschutz in Deutschland zu erhalten?

Was würde sich ändern wenn die internationale Patentanmeldung bei der Internationalen Behörde (WIPO) angemeldet worden wäre?

2. Neue „Kimberlit-Produktlinie“

Unser Entwicklungsleiter hat in seinem Urlaub in Südafrika eine große Diamantenmine besichtigt. Dabei ist ihm das Gestein Kimberlit aufgefallen. Im Kimberlit werden die Diamanten gefunden und aus dem Kimberlit-Gestein herausgelöst. Es handelt sich um ein sehr ansprechendes, hartes und einzigartiges matt-graues Gestein mit sehr charakteristischer Textur. Es ist sehr säurebeständig und durch die gängigen Steinbearbeitungsmethoden sehr gut bearbeitbar. Eine Verwendung des Kimberlit-Gesteins in Häusern insbesondere in Küchen ist bisher nicht bekannt.

Er hat Proben des Kimberlit-Gesteins mitgebracht, die wir auf die Eignung zur Verwendung für Küchenarbeitsplatten und für Dekorelemente in Küchen untersuchten. Die Versuche waren sehr erfolgreich, insbesondere das Erscheinungsbild der Arbeitsplatte und der Dekorelemente hat sich als sehr beeindruckend herausgestellt. Auch die sehr gute Bearbeitbarkeit und die geringen Kosten des Kimberlit-Gesteins sind sehr beeindruckend. Darüber hinaus erweist es sich im Gegensatz zu vielen anderen in Küchen verwendeten Gesteinen als absolut säurebeständig.

Unser Marketingleiter ist sehr überzeugt von der Wirkung auf unsere Kundschaft. Er hat sich bereits Gedanken zur Vermarktung der Produktlinie gemacht. Ihm schweben Bezeichnung für die Produktlinie wie „Kimberlit“ oder „Mutter des Diamanten“ vor.

All dies hat unsere Geschäftsleitung zur Überzeugung gebracht, daß wir diese Produktlinie zur zentralen Säule unserer Geschäftsaktivitäten machen sollten und dementsprechend umfangreiche Werbeaktivitäten in allen Medien starten werden.

Bitte teilen sie uns mit, was sie uns zur Absicherung unsere neuen Produktlinie empfehlen würden? Erläutern sie kurz, warum sie dies empfehlen oder nicht empfehlen. Bitte berücksichtigen sie hierbei, daß wir für diese neue Produktlinie einen Markt nur in Deutschland und nicht im Ausland erwarten.

Ihre Küchentrend GmbH

Teil 2 (Seiten 3 bis 4)

Sehr geehrte Frau Patentanwältin, sehr geehrter Herr Patentanwalt,
wir haben in unserer Firma A mit den nachfolgend geschilderten Vorgängen Probleme und bitten Sie um eine umfassende Beratung über die Sach- und Rechtslage:

- a) Aufgrund einer zwischen uns und der Firma B geschlossenen Vereinbarung sind wir die ausschließliche Lizenznehmerin an dem deutschen Patent DE, allerdings nur für Norddeutschland. Das Vertragsgebiet ist in dem Lizenzvertrag genau festgelegt. Ferner ist in dem Lizenzvertrag festgelegt, dass wir den Rechtsbestand des deutschen Patents DE weder direkt noch indirekt angreifen dürfen und wir die Firma B im Falle eines Angriffs eines Dritten in angemessener Weise unterstützen.

Die Firma C aus Süddeutschland ist ebenfalls Lizenznehmerin an dem deutschen Patent DE, jedoch handelt es sich hierbei um eine nicht ausschließliche Lizenz beschränkt auf Süddeutschland.

Wir haben sowohl gegen die Firma B als auch gegen die Firma C eine Patentverletzungsklage vor dem Landgericht in Hamburg erhoben, weil wir festgestellt haben, dass sowohl B als auch C patentverletzende Produkte in Norddeutschland vertrieben haben. Der Verletzungstatbestand ist unstrittig.

Die Firma C hat dann eine Nichtigkeitsklage gegen das deutsche Patent DE beim Bundespatentgericht eingereicht. Die Firma B hat in dem Nichtigkeitsverfahren eingeräumt, dass der nachgewiesene Stand der Technik eine Beschränkung der ursprünglichen Ansprüche zweckmäßig erscheinen lässt und eine entsprechende beschränkte Neufassung der Ansprüche vorgelegt.

Die neu gefassten Patentansprüche können wir nicht akzeptieren, denn wir befürchten, dass dann unsere Patentverletzungsklage abgewiesen wird. Wir sind daraufhin der Firma B in der Nichtigkeitsklage beigetreten. Der Neufassung der von der Firma B vorgelegten Patentansprüche haben wir natürlich widersprochen, denn wir sind der Ansicht, dass diese Fassung unserem Interesse an der Aufrechterhaltung des Patents im ursprünglichen Umfang nicht Rechnung trägt. Vorsorglich haben wir auch eine eigene abweichende Neufassung vorgelegt.

Wir sind auch der Meinung, dass die Firma C die Nichtigkeitsklage nicht erheben durfte. Immerhin ist sie auch Lizenznehmerin an dem Patent DE. Jedoch hat die Firma B hiergegen nie etwas gesagt.

Der Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts hat der Nichtigkeitsklage nun teilweise stattgegeben, indem er den Patentansprüchen die eingeschränkte Fassung gegeben hat, wie von der Patentinhaberin beantragt. Im übrigen hat der Nichtigkeitssenat die Klage abgewiesen. Hiergegen hat die Firma C Berufung eingelegt. C verfolgt weiter den Antrag auf völlige Vernichtung des Patents. Die Firma B scheint mit dem Urteil des Nichtigkeitssenats zufrieden zu sein.

Können wir gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts etwas unternehmen, denn wir wollen, dass das Patent in der ursprünglichen Fassung aufrecht erhalten bleibt. Wie ist die Sach- und Rechtslage?

- b) Wir haben am 11. Oktober 1997 ein Geschmacksmuster beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Gleichzeitig haben wir die Aufschiebung der Bekanntmachung beantragt. Danach haben wir den Sitz unserer Firma verlegt und dem Deutschen Patent- und Markenamt die Adressenänderung am 24. September 2000 mitgeteilt. Zu unserer Überraschung haben wir am 10. Oktober 2000 eine Nachricht vom Deutschen Patent- und Markenamt erhalten. Uns wurde mitgeteilt, dass die Schutzdauer für das Geschmacksmuster wegen Nichtzahlung der Erstreckungsgebühr am 11. April 1999 geendet hat. Angeblich soll uns das Deutsche Patent- und Markenamt mit Schreiben vom 10. November 1998 eine Benachrichtigung mit dem Hinweis gesandt haben, dass die Erstreckungsgebühr innerhalb der Aufschiebungsfrist von 18 Monaten nach Eingang der Anmeldung gezahlt werden müsse. Dieses Schreiben haben wir aber nie erhalten. Wahrscheinlich haben wir auch deshalb keine Zahlung geleistet. Dies haben wir aber am 11. Oktober 2000 sofort nachgeholt und die Erstreckungs- und Verlängerungsgebühr eingezahlt.

Jetzt haben wir vom Patentamt am 20.01.2001 einen Beschluss erhalten, mit dem unser "Wiedereinsetzungsantrag" zurückgewiesen worden ist. Dabei haben wir doch gar keinen Wiedereinsetzungsantrag gestellt. Was können wir tun?

- c) Wir haben von der Firma S eine Patentanmeldung gekauft. Um eine Umschreibung der Patentanmeldung auf unseren Namen hatte sich leider bislang niemand gekümmert. Jetzt ist die Patentanmeldung mit Beschluss vom 03.01.2002 von der zuständigen Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zurückgewiesen worden, nachdem S es versäumt hatte, auf einen Prüfungsbescheid zu reagieren. Nach Niederlegung dieses Beschlusses am 07.01.2002 im Abholfach der Firma S zum Zwecke der Zustellung hat S mit einem Schreiben vom 20.01.2002 dem Deutschen Patent- und Markenamt mitgeteilt, dass sie die Patentanmeldung auf uns übertragen hat. Gleichzeitig hat S die Umschreibung beantragt. Außerdem hat S eine Übertragungsvereinbarung vom 20.01.2002 in bezug auf die Patentanmeldung vorgelegt.

S wollte gegen den Zurückweisungsbeschluss Beschwerde einlegen. Da S ja im Prüfungsverfahren schon einmal eine Frist hat verstreichen lassen, wollen wir auf Nummer sicher gehen und selber versuchen, die Patentanmeldung zu retten. Was können wir tun?