

**Patentanwaltsprüfung 2003 I 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 2)**

I. Sachverhalt:

Gegen die am 22. Oktober 1998 veröffentlichte Eintragung der Marke

T-ForeSight

mit dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

"Klasse 09:

Elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 42:

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation"

ist von der Inhaberin der prioritätsälteren Marke (eine Firma mit Hauptsitz in Großbritannien und Niederlassung in Deutschland)



die für die Waren der Klasse 9

"Computer; Computer Software; Computer Hardware; Computerprogramme; Computer Firmware (in ROMs gespeicherte Software), Telekommunikationsgeräte und -instrumente; elektronisch-visuelle Darstellungsgeräte für den Gebrauch mit Computern; Computerperipheriegeräte; Modems; Geräte und Instrumente, alle zu Speicherung, Verarbeitung, Aufnahme, Übertragung und Leitung von Bildern und Daten; Faxgeräte; Telexgeräte; elektronische Posteinbausätze; Bänder, Disketten, Kassetten, ROMs (Read Only Memorys); Datenspeicherträger, Teile der vorgenannten Waren, sämtliche vorgenannten Waren soweit in Klasse 9 enthalten"

am 19. Januar 1995 eingetragen wurde, Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluss vom 1. Februar 2000 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen, da die Marken in ihrer Gesamtheit weder nach ihrem Klang noch nach ihrem Schriftbild oder Begriffsgehalt miteinander zu verwechseln seien. Insbesondere sei auch eine assoziative Verwechslungsgefahr abzulehnen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung trägt sie vor, dass die Widerspruchsmarke von dem von Haus aus kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil "4-SIGHT" geprägt werde, weil sich der Verkehr bei einer Bildmarke in der Regel an dem Wortbestandteil zu orientieren pflege. Die jüngere Marke werde gleichfalls allein durch den kennzeichnungskräftigen Bestandteil "ForeSight" geprägt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 23. Januar 2002 die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben, die der Widersprechenden am 28. Januar 2002 zugestellt worden ist. Im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 27. Februar 2002 hat die Widersprechende beantragt, die Einrede der Nichtbenutzung als verspätet zurückzuweisen, hilfsweise eine Schriftsatzfrist von vier Monaten für den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung zu gewähren. Sie hat ferner Benutzungsunterlagen in Form von Kopien einer Verpackung und mehrerer Werbebroschüren vorgelegt und vorgetragen, zumindest bis ins Jahr 1999 sei die Widerspruchsmarke intensiv benutzt worden.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Februar 2000 aufzuheben und die Löschung der Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, dass die Widersprechende ausreichend Zeit gehabt habe, die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Aus den Fotokopien gehe nicht hervor, ob die Widerspruchsmarke überhaupt auf der Verpackung angebracht sei und ob die Ware mit ihr versehen in Deutschland vertrieben werde. Die Vergleichsmarken seien außerdem weder in klanglicher noch in schriftbildlicher oder in begrifflicher Hinsicht ähnlich.

Bereiten Sie die Entscheidung des Bundespatengerichts gutachterlich vor. Dabei ist auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen einzugehen.

Zusatzfrage: Erörtern Sie kurz, ob das Angebot und der Vertrieb von Waren im Internet eine funktionsgerechte Benutzungshandlung darstellt!

**Teil 2 (Seiten 3 bis 4)**

FRISCHQUELL GmbH

04.02.2003

...

Patentanwälte  
TÜCHTIG TÜCHTIG & Kollegen

...

Betr.: anwaltliche Beratung

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,  
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wieder einmal stellen sich uns rechtliche Probleme, zu deren Lösung wir Ihren kompetenten Rat benötigen.

Wie Sie wissen, füllen wir unsere Mineralwässer seit etwa einem halben Jahr in Polyethylen(PET)-Flaschen ab, die einen besonders gestalteten Flaschenhals besitzen. Durch die besondere Flaschenhalsgestaltung soll eine dichte Wiederverschließbarkeit der Flaschen nach dem erstmaligen Öffnen gewährleistet werden.

Vor vier Monaten etwa waren wir in dieser Sache von unserem Wettbewerber COMPET GmbH angeschrieben worden. Unser Wettbewerber wies uns bei dieser Gelegenheit auf sein Deutsches Gebrauchsmuster DEGM hin. Wie wir der uns übermittelten Kopie der Gebrauchsmusterschrift entnehmen konnten, war das DEGM mit einem unabhängigen Anspruch 1 eingetragen worden, der eine Flasche mit einem an der Stirnseite besonders gestalteten Flaschenhals betraf. In Schutzanspruch 1 des DEGM waren die Merkmale A,B,C und D angegeben. Außerdem enthielt das DEGM einen auf Anspruch 1 rückbezogenen Anspruch 2, der die Merkmale des Anspruchs 1 mit Merkmalen E und F kombinierte, welche die Gestaltung der Flaschenhalsinnenseite betreffen, sowie ferner einen auf Anspruch 2 rückbezogenen Anspruch 3 mit Merkmalen G und H der Flaschenhalsaußenseite. In der Figurenbeschreibung und den Zeichnungen der Gebrauchsmusterunterlagen waren zwei Arten von Flaschen gezeigt und beschrieben, nämlich zum einen eine Flasche mit den Merkmalen A, B, C, D, E, F, zum andern eine Flasche mit den Merkmalen A, B, C, D, E, F, G, H.

Unsere Flasche weist zweifellos die Merkmale von Anspruch 1 sowie die Merkmale G und H, nicht aber die Merkmale E und F des DEGM auf. Außerdem konnten wir Stand der Technik recherchieren, der die Flasche gemäß Anspruch 1 des DEGM identisch vorwegnimmt.

In der Beschreibungseinleitung des DEGM waren außerdem noch Alternativen zu den die Flaschenhalsaußenseite gestaltenden Merkmalen G und H erwähnt. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass die alternativen Ausführungen unabhängig von der Gestaltung der Flaschenhalsinnenseite gewählt werden könnten. Zumindest eine dieser Alternativen kann für uns in Zukunft wichtig werden.

Bei uns fragte COMPET an, aus welchen Gründen wir uns für berechtigt hielten, mit unserer neuen Flasche von dem DEGM Gebrauch zu machen.

Auf diesen Stand der Technik hatten wir COMPET hingewiesen.

Daraufhin schrieb uns unser Wettbewerber ein zweites Mal. Nun erhielten wir eine Anspruchsfassung, die COMPET nach eigener Aussage zuvor beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Akte des DEGM eingereicht hatte. Diese neue Anspruchsfassung beinhaltet einen neuen Anspruch 1 mit den Merkmalen A,B,C,D,G und H der ursprünglichen Ansprüche 1 und 3 des DEGM. Außerdem schrieb uns COMPET:

"Wir können Ihnen verbindlich zusichern, dass wir auch für die Vergangenheit keine Rechte für Flaschen beanspruchen, die nicht wenigstens die Merkmale des beiliegenden neuen Patentanspruchs 1 aufweisen. An unserem Verletzungsvorwurf halten wir fest."

Anlässlich einer Akteneinsicht in die Akte des DEGM konnten wir feststellen, dass die neue Anspruchsfassung tatsächlich zur Akte des DEGM gelangt ist. Die betreffende Eingabe von COMPETET hatte folgenden Wortlaut:

"Zu dem DEGM werden beiliegend neue Schutzansprüche überreicht. Das Schutzrecht wird nur noch mit dieser beschränkten Anspruchsfassung geltend gemacht."

Außerdem haben wir zu dem DEGM eine Familienrecherche durchgeführt. Bei dieser Gelegenheit sind wir darauf aufmerksam geworden, dass von COMPETET mit der Priorität des DEGM und mit dessen ursprünglich eingetragenen Unterlagen eine europäische Patentanmeldung eingereicht worden war. Auf diese Anmeldung hat das Europäische Patentamt vor zwei Wochen ein europäisches Patent erteilt. Der einzige unabhängige Anspruch dieses Schutzrechtes beinhaltet die Merkmale A,B,C,D,E und F der Ansprüche 1 und 2 des DEGM. Von dieser Merkmalskombination werden wir mit Sicherheit auch zukünftig keinen Gebrauch machen.

Von Ihnen erbitten wir eine umfassende Einschätzung unserer Rechtsposition. Droht uns aufgrund des europäischen Patentbesitzes von COMPETET eine irgendwie geartete Gefahr?

Mit freundlichen Grüßen

Ottfried Unverzagt  
Geschäftsführer

**Patentanwaltsprüfung 2003 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)**

Dipl.-Ing. M. Gruber  
Beratungsbüro

1. Juni 2003

An  
Patentanwälte X. & Partner  
München

Sehr geehrte Damen und Herren,

bevor ich meine Fragen vorlege, möchte ich eine Vorstellung meiner Person vorausschicken. Ich betreibe als selbstständiger Ingenieur ein Beratungsbüro, das ingenieurtechnische Beratungs- und Entwicklungsleistungen anbietet. Ich habe mich auf Möbelentwicklungen spezialisiert. Zu meinen Kunden zählt die Sitz & Tuch GmbH in Sesselbrunn/Obb. Wir erfreuen uns einer vertrauensvollen geschäftlichen Zusammenarbeit. Jetzt sind einige patentrechtliche Fragen aufgetreten, die ich gerne mit Ihnen diskutieren möchte.

Für Ihre baldige und ausführliche Antwort mit der Angabe von Rechtsgrundlagen wäre ich sehr dankbar.

**A.** Die Sitz & Tuch GmbH hat Mitte Juni des vorigen Jahres die Patentanmeldung "Klettverbindung" eingereicht, deren Gegenstand ein neues Kunststoffmaterial für Klettverbindungen ist. Das Kunststoffmaterial ist leider sehr teuer, hat aber den Vorteil, dass sich in damit hergestellten Klettverbindungen weniger Schmutz als bei herkömmlichen Klettverbindungen absetzt und die neuen Klettverbindungen leichter zu reinigen sind. In der Patentanmeldung wird festgestellt, dass Klettverbindungen mit dem Kunststoffmaterial bevorzugt im medizinischen Bereich, wie zum Beispiel an der Kleidung medizinischen Personals, an medizinischen Instrumenten zur Halterung bei deren Einsatz oder an Instrumenten- und Wartezimmertischen in Arztpraxen angebracht werden. Der Wert der Patentanmeldung ist noch ungewiss.

**Frage zu A:**

Ein Mitarbeiter der Sitz & Tuch GmbH hat nun auch noch behauptet, die Patentanmeldung sei speziell im Bereich der genannten medizinischen Anwendungen überhaupt nichts wert, da nichtgewerbliche Handlungen wie die eines Arztes in seiner Praxis vom Patentschutz ausgenommen wären. Hat er Recht?

**B.** Die Sitz & Tuch GmbH hat mich gebeten, auf ein an sie gerichtetes Schreiben der Thron & Söhne GmbH zu antworten. In dem Schreiben wird behauptet, eines der Patente der Thron & Söhne GmbH würde durch den kürzlich angelaufenen Verkauf von Rucksäcken von der Sitz & Tuch GmbH verletzt werden. Die Sitz & Tuch GmbH wird aufgefordert, den Verkauf einzustellen. Leider wurde die Nummer des Patents nicht genannt.

**Frage zu B:**

Obleich die Sitz & Tuch GmbH eine gute Kundin von mir ist, habe ich wenig Neigung, mit der Thron & Söhne GmbH zu diskutieren, zumal ich nicht weiß, was ich eigentlich schreiben soll. Können Sie mir raten, was ich bzw. die Sitz & Tuch GmbH tun sollen?

**C.** Die Sitz & Tuch GmbH hat eine Systemmöblierung für Konferenzräume entwickelt, zu der ich eine weitere Frage habe. Am 7. 9. 2001 wurde die deutsche Patentanmeldung "Systemmöbel I" eingereicht. Es wurde der Recherchenantrag gestellt. Die beschriebene Erfindung betrifft ein Möbelstück für Konferenzräume, zum Beispiel einen Stuhl oder Tisch, an dem seitlich magnetische Befestigungseinrichtungen zur gegenseitigen Befestigung benachbarter Stühle oder Tische angebracht sind. Dies ist für die Bildung zum Beispiel von Stuhlreihen (Systembestuhlung) von Vorteil. Die Idee mit der Systemmöblierung verspricht sehr erfolgreiche Produkte. Es wurde daher am 7. 9. 2002 mit der Priorität der Patentanmeldung "Systemmöbel I" eine PCT-Anmeldung "Systemmöbel" eingereicht. In der PCT-Anmeldung sind auch Abwandlungen der Erfindung beschrieben, die sich durch die Verwendung von mechanischen Befestigungseinrichtungen für die genannten Möbel auszeichnen. Diese abgewandelten Befestigungen können zum Beispiel durch Haken oder Klettstreifen gebildet werden. Sie wurden in einer weiteren deutschen Patentanmeldung "Systemmöbel II" vom 1. 8. 2001 beschrieben, deren Priorität in der PCT-Anmeldung ebenfalls in Anspruch genommen wurde. Der Hauptanspruch der PCT-Anmeldung ist auf Tische oder Stühle gerichtet, an denen magnetische und/oder mechanische Befestigungseinrichtungen angebracht sind.

**Frage zu C:**

Welchen Zeitrang hat der Hauptanspruch?

**D.** Die amtliche Recherche zur deutschen Patentanmeldung "Systemstuhl" hat nun leider ergeben, dass Stühle mit Befestigungsmagneten bereits in einer europäischen Patentanmeldung beschrieben sind, die am 15. August 2002 veröffentlicht wurde. Wir werden den Hauptanspruch der PCT-Anmeldung wohl auf Tische mit mechanischen Befestigungseinrichtungen einschränken müssen (auf weiteren Stand der Technik, den Sie ggf. aufgrund Ihrer allgemeinen Berufserfahrung kennen, brauchen Sie hier nicht einzugehen)? Diese Tisch-Variante ist für eine beabsichtigte Lizenzvergabe an das "Institut für ergonomisches Sitzen" in München außerordentlich wichtig.

**Frage zu D:**

Sehen Sie da ein Problem?

**E.** Die PCT-Anmeldung "Systemmöbel" soll eventuell auf das "Institut für ergonomisches Sitzen" übertragen werden.

**Frage zu E:**

Welche Dokumente müssen beim Patentamt eingereicht werden, um die Übertragung amtlich registrieren zu lassen?

F. Die PCT-Anmeldung "Systemmöbel" wurde mit den Bestimmungen EPÜ, USA und Japan eingereicht.

**Frage zu F:**

Besteht noch die Möglichkeit, als weitere Bestimmung China einzuführen?

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. M. Gruber

**Teil 2 (Seiten 3 bis 4)**

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister der Verteidigung, dieser vertreten durch den Präsidenten des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung erteilte im Jahre 1996 den Auftrag zum Bau von 4 Fregatten für die Deutsche Marine. Diese sollten die Namen „Sachsen“, „Hamburg“, „Hessen“ und „Thüringen“ erhalten. Am 01.12.1999 wurde eine Fregatte auf den Namen „Sachsen“ offiziell getauft. Der Ministerpräsident des Landes Sachsen hatte der Bundesrepublik Deutschland die ausdrückliche Erlaubnis erteilt, den Namen „Sachsen“ für die Bezeichnung eines Kriegsschiffes zu verwenden.

Gegenwärtig ist die Fregatte „Sachsen“ auf Erprobungsfahrt. Sie soll Ende des Jahres 2003 in Dienst gestellt werden.

Auf Marineschiffen wie der Fregatte „Sachsen“ erfolgt eine umfangreiche Versorgung der Besatzung über die Bordkantine mit einer Vielzahl von Waren. Diese Waren dienen zum Teil als Souvenirs und sind häufig mit dem Schiffsnamen in Kombination mit der Benennung der Schiffsart – z.B. „Fregatte Sachsen“ – beschriftet. Die entsprechenden Waren bezieht die Marine bei Zulieferfirmen.

Am 29.03.1999 hat Herr Wiese die Marke „Fregatte Sachsen“ für solche Waren angemeldet, welche üblicherweise zur Versorgung der Besatzung an die Bordkantinen der Marineschiffe geliefert werden. Die Eintragung der Marke erfolgte am 03.07.2001.

Am 19.07.2001 meldete Herr Wiese zudem die Marken „Fregatte Hamburg“ und „Fregatte Hessen“ an. Auch hier wurden im Warenverzeichnis solche Waren aufgeführt, die üblicherweise an die Bordkantinen von Marineschiffen geliefert werden.

Herr Wiese ist Zivilangestellter des Marineamtes in Wilhelmshaven und in früheren Jahren an Bord eines Zerstörers als Marinesoldat gefahren. Am 05.03.2000 erhielt Herr Wiese auf Antrag von der Stadt Wilhelmshaven einen Gewerbeschein für die Tätigkeiten „Verwaltung“ und „Vermarktung eigener Patentrechte, Navy-Marketing“.

Mit Anwaltsschreiben vom 06.03.2002 mahnte Herr Wiese unter Berufung auf sein Markenrecht die Firma Albo Boll GmbH & Co. KG ab. Die Albo Boll GmbH & Co. KG ist eine der Zulieferfirmen für die Fregatte „Sachsen“. Mit dem Schreiben wird ihr unter anderem untersagt, Gegenstände mit der Bezeichnung „Fregatte Sachsen“ herzustellen, anzukaufen oder weiterzuverkaufen. Außerdem bot Herr Wiese ihr gegen Zahlung einer Gebühr die Einräumung von Nutzungsrechten an. Die Albo Boll GmbH & Co. KG stellte daraufhin die Lieferung an die Marine ein. Auch andere Zulieferfirmen wurden von Herrn Wiese in gleicher

Weise angeschrieben. Diese stellten im Anschluß an die Abmahnung ebenfalls die Lieferungen ein.

Der Bundesminister der Verteidigung wies daraufhin den Präsidenten des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung an, die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung der Belieferung der Bordkantine zu treffen.

**Nehmen Sie bitte zu der Rechtslage Stellung und erörtern Sie insbesondere**, welche rechtlichen Schritte die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister der Verteidigung, dieser vertreten durch den Präsidenten des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung, ergreifen sollte.

**Probleme der Aktiv- oder Passivlegitimation sind nicht zu erörtern.**



**Patentanwaltsprüfung 2003 III Gruppen A bis C**  
**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe**  
**bestehend aus 3 Teilen; Bearbeitungszeit für alle Teile zusammen: 5 Stunden**

**Teil 1 (Seiten 1 bis 3)**

PestEx GmbH  
Spritzweg 13  
80999 Gartenstadt

Patentanwälte  
A., B. und C.  
60999 Tabustadt

2. Oktober 2003

Sehr geehrter Herr Patentanwalt C.,

leider muss ich mich wieder einmal mit Patenten beschäftigen, welche die Aktivitäten unseres Unternehmens stören könnten. Wie Sie wissen, vertreiben wir Schädlingsbekämpfungsmittel für spezielle Anwendungsgebiete; darunter befinden sich Mittel, die vom Anwender in Schäume überführt werden können, um damit Schädlinge, die in Hohlräumen, beispielsweise unter Betonplatten neben Gebäuden, vorkommen, zu bekämpfen. Der Schaum wird in den Hohlraum eingespritzt und löst sich nach einiger Zeit auf; das Schädlingsbekämpfungsmittel bleibt jedoch an den Rändern des Hohlraums haften. Dadurch können vor allem Ameisen in Gebäuden oder in der Nähe von Gebäuden bekämpft werden. Wir sind jetzt auf die deutsche Patentschrift DE 100 27 000 aufmerksam gemacht worden, in der ein Verfahren beschrieben und beansprucht wird, welches mit unseren Mitteln durchgeführt werden kann. Das Patent, das Ende letzten Jahres erteilt wurde, geht auf eine Anmeldung zurück, die am 28. Juli 2000 eingereicht worden ist. Als Prioritätsdatum ist der 30. Juli 1999 vermerkt. Über die Nummer des Prioritätsdokuments US Ser. No. 789,123 haben wir das US-Patent Nr. 6,456,789 ausfindig gemacht, dessen Deckblatt in Kopie diesem Brief beigelegt ist. Da die USA einen großen Markt für solche Bekämpfungsmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung von Termiten, darstellen, war es für uns interessant, zu erfahren, dass dort auch ein Patent existiert, welches mit dem deutschen Patent vergleichbar ist.

Jetzt sind wir bei der eigentlichen Frage: Auf dem Deckblatt des deutschen Patents ist auch angegeben, dass die deutsche Offenlegungsschrift DE 199 15 001 im Prüfungsverfahren in Betracht gezogen wurde. Die Veröffentlichung erfolgte am 25. Mai 2000, als Anmeldedatum ist der 31. August 1999 angegeben. Eine Priorität wurde wohl nicht beansprucht. Interessanterweise beschreibt diese Patentanmeldung genau das Verfahren, das durch das deutsche Patent DE 100 27 000 geschützt ist. Können Sie uns sagen, ob sich der Prüfer geirrt haben könnte, als er dieses Patent erteilt hat? Wie kann es sein, dass zwischen dem Anmeldetag und der Veröffentlichung der DE 199 15 001 nur ca. 9 Monate liegen? Was können wir jetzt noch gegen das Patent DE 100 27 000 unternehmen?

Wir sind natürlich dem Schicksal der DE 199 15 001 nachgegangen und haben beim DPMA Akteneinsicht(en) genommen, wodurch wir Erstaunliches entdeckt haben. Es wurden neben der DE 199 15 001 am selben Tag noch 2 weitere Patentanmeldungen eingereicht, die bis auf die Ansprüche identisch sind (DE 199 15 002 und DE 199 15 003). Die Ansprüche in den betreffenden Patentanmeldungen sind auf verschiedene Verfahrensvarianten gerichtet. In der DE 199 15 002 und DE 199 15 003 sind auch die Zeichnungen identisch, während in der DE 199 15 001 alle Zeichnungen fehlen, was wohl auf ein Missgeschick des Anmelders zurückzuführen ist. Der Anmelder hat daraufhin am 15. September 1999 eine weitere Patentanmeldung mit allen Zeichnungen (DE 199 16 400) eingereicht und sich auf die Priorität der DE 199 15 001 berufen. Während uns die Ansprüche, wie sie in der DE 199 15 001 formuliert waren, massiv gestört hätten, sind die Ansprüche

in dem vor einem halben Jahr auf der Grundlage der DE 199 16 400 erteilten Patent - übrigens das bisher einzige erteilte Patent in dieser Serie - nicht relevant für unsere Geschäftsaktivitäten.

**Meine Fragen sind jetzt: Was ist aus der DE 199 15 001 geworden? Können wir uns darauf verlassen, dass die Ansprüche, wie sie in der DE 199 15 001 formuliert waren, nicht mehr relevant werden?**

**Wie ist Ihre Meinung dazu? Bitte teilen Sie uns umgehend Ihre erste Einschätzung der Patentsituation mit, ohne ein intensives Aktenstudium durchgeführt zu haben.**

Im Voraus schon vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

PestEx GmbH

H. H.  
Geschäftsführer

**United States Patent** [19][11] **Patent Number:** 6,456,789  
**Ant et al.** [45] **Date of Patent:** Sep. 13, 2002

---

[45] **METHOD FOR CONTROLLING PESTS BY A PESTICIDAL FOAM**

*Primary Examiner*-Stan Laurel  
*Assistant Examiner*-Oliver Hardy  
*Attorney, Agent, or Firm*-Beetle & Cockroach

[75] **Inventors:** **Barbara B. Ant**, San Antonio;  
**Bill Termite**, Sacramento.

[73] **Assignee:** **Pest Industries, Inc.**, Sacramento, Calif.

[21] **Appl. No.:** 45,678

[22] **Filed:** May 17, 2000

[57] **ABSTRACT**

A method is set forth of controlling pests such as termites. The method comprises mixing a residual pesticide with a foaming agent, water and air to produce a temporary non-solidifying pesticidal foam. The foam is applied at a locus whereby it contacts a surface which defines the locus, and thereafter deposits the pesticide on the surface and dissipates, so as to provide residual pesticidal action on the surface.

**19 Claims, 4 Drawing Sheets**

**Related U.S. Application Data**

[63] Continuation of Ser. No. 789,123, Jul. 30, 1999, abandoned, which is a continuation of Ser. No. 678,912, Apr. 14, 1998, abandoned, which is a continuation of Ser. No. 456,789, May 2, 1996, abandoned.

[51] **Int. Cl.** ..... **A01N 25/16**

[52] **U.S. Cl.** .....**424/405; 424/43**

[56] **References Cited**

**U.S. PATENT DOCUMENTS**  
4,321,123 12/188 Termite.....417/171

**Teil 2 (Seite 4)**

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,  
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir bitten Sie um eine Stellungnahme zu der nachfolgenden Angelegenheit:

Uns ist vom Deutschen Patent- und Markenamt ein Patent erteilt worden. Der Gegenstand des Patents betrifft einen mehrlagigen Verbundwerkstoff mit einem ganz bestimmten Schichtaufbau, wobei ein Teilmerkmal im Patentanspruch 1 der Anmeldungsunterlagen gezielt darauf gerichtet war, dass diese Schicht aus einem nicht korrosionsbeständigen Material bestehen sollte.

Das Prüfungsverfahren lief erfreulicherweise ausgesprochen positiv. Bereits im ersten Prüfungsbescheid stellte der Prüfer die Erteilung des Patents in Aussicht. In den Patentansprüchen waren keine Änderungen erforderlich. Der Prüfer hielt lediglich eine geringfügige redaktionelle Überarbeitung in der Beschreibungseinleitung für erforderlich. Dies haben wir umgehend erledigt und die Erteilung mit den vorliegenden Unterlagen beantragt.

Am 12. Mai 2002 ist uns dann der Erteilungsbeschluss vom 05. Mai 2002 zugegangen. Dem Beschluss war eine Ablichtung der für die Erteilung vorgesehenen Unterlagen und eine Rechtsmittelbelehrung beigelegt. Daraufhin haben wir die Erteilungsgebühr entrichtet. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte dann am 25. September 2002.

Gegen das Patent hat unserer Konkurrent K mit Schriftsatz vom 23. Dezember 2002 Einspruch eingelegt. Als Begründung macht K geltend, dass der Gegenstand des Patents unzulässig erweitert wäre.

In der Tat haben wir jetzt festgestellt, dass der Prüfer in den der Erteilung zugrunde gelegten Unterlagen aus uns nicht erklärlichen Gründen in dem oben genannten Teilmerkmal von Patentanspruch 1 handschriftlich das Wort "nicht" vor dem Wort "korrosionsbeständig" gestrichen hat. Dies führt natürlich unser Schutzbegehren genau ins Gegenteil. Da der bei uns zuständige Sachbearbeiter zum Zeitpunkt als uns der Erteilungsbeschluss zugegangen war im Krankenhaus lag und anschließend einen mehrwöchigen Kur angetreten hat, ist uns die vom Prüfer vorgenommene Änderung nicht aufgefallen.

**Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten des Einspruchs ein? Es müsste doch möglich sein, die Änderung rückgängig zu machen. Bitte klären Sie uns umfassend über die Möglichkeiten auf, das Patent in dem von uns gewollten Umfang zu verteidigen.**

**Teil 3 (Seiten 4 und 5)**

2. Oktober 2003

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,  
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir wenden uns an Sie mit folgendem Problem und bitten um Ihren Rat:

Vergangene Woche haben wir davon Kenntnis erlangt, daß am 11. September 2003 die Patentschrift DE 102 77 777 C1 zu der Patentanmeldung „Verfahren zur akustischen Qualitätsprüfung von

Fügeverbindungen“ veröffentlicht worden ist. Als Patentinhaber ist die Firma XY GmbH und als Erfinder Herr Dietrich Wand genannt. Anmeldetag des Patents ist der 1. August 2002.

Sie müssen wissen, daß wir ein Hersteller von Blechverarbeitungsmaschinen sind und uns seit einer geraumen Weile sehr intensiv mit der Thematik der Überwachung und Fehlererkennung während des Fügeprozesses, z.B. beim Stanznieten, befassen. Unser Mitarbeiter, Herr Heckmann, hat unsere Entwicklungsergebnisse auch am 20. Juni 2002 in einer Sitzung des Arbeitskreises „Fügen“ der Europäischen Forschungsgesellschaft für Blechverarbeitung e.V. (EFB), dessen Mitglied wir (wie auch die Firma XY GmbH) sind, schon vorgestellt. Mitglieder der EFB sind zur Zeit etwa 120 europäische Industrieunternehmen und etwa 30 Forschungsstellen. Der Arbeitskreis „Fügen“ trifft sich 1 bis 2 mal pro Jahr. Bei den Sitzungen stellen die Mitglieder jeweils ihre neuesten Entwicklungsergebnisse und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Fügetechnik vor, um diese anschließend mit den anwesenden Fügetechnik-Fachleuten zu diskutieren. In aller Regel nehmen an solchen Sitzungen etwa 25-35 Fügetechnik-Fachleute teil. Zu jeder Sitzung wird auch ein Protokoll erstellt, welches automatisch an die Teilnehmer der jeweiligen Sitzung und bei Interesse auf Anfrage auch an die übrigen Mitglieder versandt wird. Die Mitglieder können sich das Protokoll auch von der Internetseite der EFB herunterladen. Hierzu benötigen sie jedoch ein Paßwort.

Wie wir jetzt feststellen müssen, entspricht das in dem Patent beschriebene Verfahren im wesentlichen dem von uns am 20. Juni 2002 vorgestellten Verfahren, das wir nun auch in Kürze zur Verbesserung der Prozeßüberwachung in unseren Maschinen einsetzen wollen. Der Hauptanspruch des Patents jedenfalls umfaßt alle Merkmale unseres Verfahrens.

Aus dem Anhang (Teilnehmerliste) zum Protokoll der Arbeitskreissitzung vom 20.06.2002 geht hervor, daß auch Herr Dieter Wand an der Sitzung teilgenommen hat. Wegen der Ähnlichkeit des von uns entwickelten Verfahrens und des Inhalts des soeben veröffentlichten Patents sieht es daher für uns so aus, als habe Herr Wand uns unsere Entwicklungsergebnisse widerrechtlich entnommen.

**Wir erwarten Ihre gutachtliche Stellungnahme, wobei Sie insbesondere bitte folgende Fragen beantworten wollen:**

**Wie ist die Rechtslage?**

**Was können wir denn jetzt tun?**

**Müssen wir das Patent beachten?**

Mit freundlichen Grüßen

Walter Ranel  
Geschäftsführer