

**Patentanwaltsprüfung II 2005, Gruppen A – C**

**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe**

**bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für alle Teile zusammen: 5 Stunden**

**Teil I (Seiten 1 und 2)**

Die Firma X reichte am 01.01.2003 durch ihren Patentanwalt eine Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt ein, die zwei unabhängige Patentansprüche 1 und 2 enthält. Der Patentanspruch 1 weist die Merkmale A, B, C und D, der Patentanspruch 2 die Merkmale A, B, C und E auf.

Nach Stellung des Prüfungsantrags beanstandete die Prüfungsstelle in einem ersten Prüfungsbescheid die Anmeldung wegen fehlender Einheitlichkeit. Die beiden nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 betrafen nicht eine Erfindung im Sinne des § 34 Abs. 5 PatG. Sie forderte dazu auf, den Gegenstand einer der beiden unabhängigen Patentansprüche entweder auszuscheiden oder darauf zu verzichten.

Der Patentanwalt erklärte in Beantwortung des Prüfungsbescheids, dass die Anmelderin auf den Gegenstand des Anspruchs 2 verzichte. Eine Ausscheidungsanmeldung wurde nicht eingereicht. Die Prüfungsstelle erteilte daraufhin ein Patent. Innerhalb der Beschwerdefrist des Erteilungsbeschlusses erklärte die Anmelderin am 01.10.2004 die Teilung, reichte eine Teilungsanmeldung ein und zahlte die erforderlichen Gebühren. Die Patentansprüche, Beschreibung und Zeichnungen der Teilungsanmeldung sind identisch mit den entsprechenden Unterlagen der Stammanmeldung.

Nach Erhalt des amtlichen Aktenzeichens der Teilungsanmeldung reichte die Anmelderin einen neuen einzigen Patentanspruch zur Akte, der die bisherigen Ansprüche ersetzte. Der neue Patentanspruch der Teilungsanmeldung ist identisch mit dem ursprünglichen Patentanspruch 2 der Stammanmeldung.

In einem Prüfungsbescheid äußert die Prüfungsstelle nun die Auffassung, dass keine wirksame Teilungserklärung vorgelegen habe, da die ursprünglichen Ansprüche der Teilungsanmeldung identisch mit den ursprünglichen Ansprüchen der Stammanmeldung seien. Weiter dürfe der Patentanspruch 2 der Stammanmeldung nicht Gegenstand einer Teilungsanmeldung sein, da auf diesen Gegenstand im Verfahren der Stammanmeldung wirksam verzichtet worden sei. Der neue Patentanspruch sei daher nicht zulässig. Es sei mit der Zurückweisung der Teilungsanmeldung zu rechnen.

Der Patentanwalt erwidert, es komme nicht darauf an, mit welchen Unterlagen die Teilungsanmeldung eingereicht wurde. Weiter sei der Verzicht im Verfahren der Stammanmeldung nur eine verfahrensrechtliche Erklärung gewesen. Der neue Patentanspruch sei daher zulässig. Hilfsweise fechte er den im Verfahren der Stammanmeldung ausgesprochenen Verzicht wegen Irrtums gemäß § 119 BGB an. Es habe ein Irrtum vorgelegen, da er nur für das Verfahren der Stammanmeldung, nicht jedoch materiell-rechtlich auf den Gegenstand des Anspruchs 2 verzichten wollte.

Bitte prüfen Sie gutachterlich die Rechtslage. Gehen Sie dabei insbesondere auf folgende Punkte ein:

1. Welche Bedeutung kommt der Verzichtserklärung im Verfahren der Stammanmeldung zu?
2. Liegt eine wirksame Teilungsanmeldung vor?
3. Kann die Verzichtserklärung erfolgreich angefochten werden?

## **TEIL 2 (Seiten 3 bis 4)**

Patentanwalt Meyer legt namens und im Auftrag seiner Mandantin, der Eco - GmbH, am 04.02.2003 frist- und formgerecht Einspruch gegen das Patent P der Patentinhaberin, der Invent - AG, vertreten durch Patentanwalt Werner aus Hamburg, ein. In der Folgezeit tragen die Beteiligten ihre Rechtsansichten umfassend schriftsätzlich vor. Außerdem reicht Patentanwalt Werner noch einen Satz eingeschränkter Patentansprüche ein. Mit ordnungsgemäß zugestellter Ladung des Bundespatentgerichts vom 19.05.2004, die auch den Voraussetzungen des § 89 PatG entspricht, werden die Patentanwälte Meyer und Werner auf den 04.10.2004, 9.00 Uhr, zum Termin für die mündliche Verhandlung geladen. Zugleich wird ein Zwischenbescheid des Bundespatentgerichts zugestellt, wonach das Bundespatentgericht die seitens der Invent - AG durch Patentanwalt Werner vorgelegten eingeschränkten Patentansprüche für voraussichtlich patentfähig hält.

Am 29.06.2004 ergeht an die Patentanwälte Meyer und Werner die schriftliche Mitteilung des Bundespatentgerichts, das Patent P sei wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen. Das Einspruchsverfahren werde als erledigt angesehen, sofern nicht von den Beteiligten bis zum 13.07.2004 ein Rechtsschutzinteresse an einer Entscheidung geltend gemacht werde.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung am 04.10.2004 stellt der Vorsitzende des zuständigen Senats beim Bundespatentgericht fest, dass für die Invent - AG Patentanwalt Werner, für die Eco - GmbH jedoch niemand erschienen ist. Daraufhin erkundigt sich der Vorsitzende telefonisch in der Kanzlei von Patentanwalt Meyer nach dessen Verbleib. Patentanwalt Meyer teilt dem Vorsitzenden mit, er sei davon ausgegangen, das Einspruchsverfahren sei erledigt, da weder er ein Rechtsschutzinteresse an einer Entscheidung geltend gemacht habe, noch ihm seitens des Bundespatentgerichts mitgeteilt worden wäre, dass Patentanwalt Werner ein Rechtsschutzinteresse geltend gemacht hätte. Nunmehr stellt sich heraus, dass die Mitteilung des Bundespatentgerichts über die Erledigung des Einspruchsverfahrens nur versehentlich an die Beteiligten verschickt worden war. Tatsächlich ist das Patent P noch in Kraft. In der Verhandlung erläutert Patentanwalt Werner, er habe unmittelbar nach Erhalt der Mitteilung Einsicht in das Patentregister genommen und festgestellt, dass die Jahresgebühr fristgerecht eingezahlt worden sei. Einen Anlass zu einer Reaktion gegenüber dem Bundespatentgericht oder Patentanwalt Meyer habe er daher nicht gesehen.

Sodann verkündet der Vorsitzende nach Beratung die Aufhebung des Termins und bestimmt einen neuen Termin auf den 03.03.2005.

Im Termin am 03.03.2005, zu dem Patentanwalt Werner wieder aus Hamburg anreist, beantragt Patentanwalt Meyer Widerruf des Patents in vollem Umfang. Patentanwalt Werner beantragt die Aufrechterhaltung des Patents P im Umfang der eingeschränkten Anspruchsfassung. Außerdem beantragt Patentanwalt Werner, der Eco - GmbH die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Patentanwalt Meyer widerspricht dem Kostenantrag. Er ist der Ansicht, das Gericht hätte schon am 04.10.2004 in seiner Abwesenheit entscheiden können. Außerdem trägt er vor, Patentanwalt Werner hätte sofort mitteilen müssen, dass das Patent P tatsächlich noch in Kraft ist. Das Bundespatentgericht verkündet sodann einen Beschluss, wonach das Patent P im Umfang der eingeschränkten Ansprüche aufrechterhalten wird. Aus dem den Beteiligten ordnungsgemäß zugestellten Beschluss ergibt sich, dass der Teilwiderruf auf den bereits im Zwischenbescheid von Anfang März 2004 dargelegten Gründen beruht.

Fragen:

1. Wie wird das Bundespatentgericht über den Kostenantrag entscheiden?
2. Hätte das Bundespatentgericht am 04.10.2004 in Abwesenheit von Patentanwalt Meyer entscheiden können und wie ist die Rechtslage, wenn Patentanwalt Werner in diesem Termin neue Versuchsbeispiele vorgelegt hätte, um zu zeigen, dass der Erfindungsgegenstand Vorteile gegenüber dem Stand der Technik aufweist?
3. Können sich die Beteiligten gegen eine für sie nachteilige Kostenentscheidung zur Wehr setzen?