

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe II/2006, Gruppen A - C**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe****bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen : 5 Stunden****Teil I (Seiten 1 bis 2)****1. Sachverhalt**

Am 27. Februar 2001 wurde für die Firma Genuklon GmbH & Co. KG am Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung eingereicht, die am 5. September 2002 offengelegt wurde. Die Anmeldung betrifft eine vom Erfinder künstlich modifizierte Gensequenz. Im Erstbescheid vom 23. Dezember 2001 wurde kein der Erfindung entgegenstehender Stand der Technik genannt. Eine Patenterteilung wurde in Aussicht gestellt, wenn noch einige Vergleichsversuche nachgereicht würden. Die Ergebnisse der äußerst schwierigen Vergleichsversuche sowie vollständig überarbeitete Unterlagen wurden am 5. Mai 2005 ans DPMA gesandt.

Am 16. November 2005 wurde ein weiterer Bescheid vom Deutschen Patent- und Markenamt abgesetzt, in dem ein Aufsatz aus einem wissenschaftlichen Journal vom April 2005 entgegengehalten wurde. Diesem Aufsatz kann klar und eindeutig entnommen werden, dass die mit Patentanspruch 1 beanspruchte modifizierte Gensequenz mit dem Aufbau der Teilsequenz des Gens eines bestimmten Menschen übereinstimmt. Der Prüfer forderte die Anmelderin unter Hinweis auf § 1a (4) PatG auf, die offenbarte Verwendung der beanspruchten Gensequenz in den Patentanspruch aufzunehmen.

Unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Erstanmeldung wurde am 26. Februar 2002 eine Nachanmeldung am Europäischen Patentamt hinterlegt. Auch hier wurde kein entgegenstehender Stand der Technik ermittelt. Das Patent ist bereits erteilt. Der Patentanspruch ist auf die künstlich modifizierte Gensequenz gerichtet. Die gewerbliche Anwendbarkeit der beanspruchten Gensequenz ist in der Pa-

tentschrift konkret beschrieben, die Verwendung wurde jedoch nicht in den Patentanspruch aufgenommen.

2. Aufgabe

Nehmen Sie gutachtlich zu folgenden Fragen Stellung:

- a) Muss der wissenschaftliche Aufsatz vom April 2005 im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt berücksichtigt werden?
- b) Kann der deutsche Teil des europäischen Patents vom BPatG für nichtig erklärt werden, weil es entgegen § 1a (4) PatG eine natürliche menschliche Gensequenz ohne Beschränkung auf die konkret offenbarte Verwendung schützt?
- c) Kann § 1a (4) PatG zur Bestimmung des Schutzbereichs des deutschen Teils des europäischen Patents angewandt werden?
- d) Wie wirkt sich § 1a (4) auf Verfahrensansprüche zur Herstellung oder Isolation einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt, aus? (Hinweis: siehe § 9 PatG)

Teil II (Seite 3)

Nehmen Sie zu folgenden Fragen Stellung:

Frage 1. Welche Rechtsfolgen hat – und welchen gesetzlichen Vorschriften folgt – die Inanspruchnahme der Priorität

- (a) einer ausländischen Patentanmeldung für eine deutsche Patentanmeldung?
- (b) einer europäischen Patentanmeldung für eine deutsche Patentanmeldung?
- (c) einer deutschen Patentanmeldung für eine deutsche Patentanmeldung?
- (d) einer deutschen Patentanmeldung für eine europäische Patentanmeldung?
- (e) einer europäischen Patentanmeldung für eine europäische Patentanmeldung?
- (f) einer deutschen Patentanmeldung für eine Internationale Patentanmeldung nach dem PCT (α) bei Nachsuchen für Schutz für ein regionales Patent unter dem EPÜ; (β) bei Nachsuchen für Schutz für ein nationales deutsches Patent?
- (g) einer ausländischen Markenmeldung für eine deutsche Markenmeldung?
- (h) einer deutschen Markenmeldung für eine deutsche Markenmeldung?
- (i) einer Gemeinschaftsmarkenmeldung für eine deutsche Markenmeldung?
- (j) Einer deutschen Markenmeldung für eine Gemeinschaftsmarkenmeldung?
- (k) einer deutschen Markenmeldung für eine Internationale Markenmeldung (α) nach dem Madrider Markenübereinkommen; (β) nach dem Protokoll zum Madrider Markenübereinkommen?

Die Frage nach den „Rechtsfolgen“ soll hier verstanden werden als Prüfung der Fragen:

- a. welche Folgen hat die wirksame Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung für die spätere Anmeldung? **und**
- b. welche Folgen hat die wirksame Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung für die Voranmeldung?

Frage 2. Betreffen „Inanspruchnahme der Priorität“ und „Inanspruchnahme der Seniorität“ den gleichen Sachverhalt oder verschiedene Sachverhalte? Im letztgenannten Fall: Nennen Sie die Unterschiede und die Rechtsgrundlagen!