

Praktische Prüfungsaufgabe III/2007, Gruppen A - C**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe**

bestehend aus 3 Teilen; Bearbeitungszeit für alle 3 Teile zusammen: 5 Stunden

Teil I (Seiten 1 – 2)

Gegen ein deutsches Patent (*P*) wurde von der Einsprechenden zu 1 (*E1*) und der Einsprechenden zu 2 (*E2*) jeweils Einspruch erhoben. Das *P* wurde mit zwei Patentansprüchen erteilt, wobei sich der Patentanspruch 2 als Unteranspruch zum Patentanspruch 1 auf diesen bezieht.

Die *E1* macht als einzigen Widerrufsgrund eine widerrechtliche Entnahme geltend.

Die *E2* macht als einzigen Widerrufsgrund eine unzulässige Erweiterung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) geltend. Der Antrag der *E2* richtet sich explizit nur auf den Widerruf des Patentanspruchs 1.

Die Patentinhaberin (*PI*) beantragt die Zurückweisung der Einsprüche und hilfsweise die Aufrechterhaltung des *P* im Rahmen des Patentanspruchs 2.

Die zuständige Patentabteilung des DPMA verwirft im schriftlichen Verfahren ohne Anhörung per Beschluss den Einspruch der *E1* als unzulässig und hält das *P* in beschränktem Umfang des Patentanspruchs 2 aufrecht. Der teilweise Widerruf im Umfang des erteilten Patentanspruchs 1 wird auf mangelnde Neuheit gestützt. Eine unzulässige Erweiterung liegt nach Ansicht der Patentabteilung nicht vor.

Der Beschluss wird der *PI* und der *E2* am selben Tag zugestellt, der *E1* dagegen einen Tag früher. Die *PI* legt an einem Donnerstag (in einer Woche ohne gesetzlichen Feiertag), genau einen Monat nach der Zustellung des Beschlusses an sie, Beschwerde beim DPMA ein; am selben Tag legt auch die *E1* Beschwerde beim DPMA ein. Sowohl die *PI* als auch die *E1* erfüllen die Formvorschriften und zahlen die Beschwerdegebühr rechtzeitig ein. Die *E2* legt keine Beschwerde ein.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens nimmt die *E1* ihren Einspruch zurück.

In der mündlichen Verhandlung vor dem zuständigen Senat des BPatG beantragt die *PI* die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Aufrechterhaltung des *P* wie erteilt; hilfsweise die Aufrechterhaltung in der von der Patentabteilung beschränkt aufrecht erhaltenen Fassung.

Die *E2* beantragt den vollständigen Widerruf des *P*.

Der Senat ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 zwar neu ist, aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Hinsichtlich des Patentanspruchs 2 liegt nach Ansicht des Senats derselbe Widerrufsgrund vor.

Aufgaben:

Nehmen Sie gutachterlich Stellung, wie der Senat entscheiden sollte. Bei strittigen Punkten genügt es, die von Ihnen nicht verfolgte Gegenmeinung kurz zu beschreiben. Entwerfen Sie den Tenor des Beschlusses durch den Senat.

Teil II (Seiten 2 – 3)

Der Fall des ersten Teils der Prüfungsaufgabe wird dahin ergänzt, dass sich vor Durchführung der mündlichen Verhandlung vor dem Senat des BPatG noch folgender Sachverhalt abspielt:

Die *PI* hat am 13.06.2007 gegen die Beklagte (*B*) Klage auf Verletzung des *P* beim zuständigen Landgericht eingereicht. Diese wurde der *B* am 29.06.2007 zugestellt.

Am 01.10.2007 reicht die *B* einen Schriftsatz beim BPatG ein, in dem sie den Beitritt zum Einspruchsverfahren gegen das *P* erklärt. Diesem Schriftsatz ist eine Begründung beigefügt, in der substantiiert die mangelnde Ausführbarkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) des Patentanspruchs 1 angegriffen wird. Am selben Tag entrichtet die *B* eine Einspruchsgebühr gemäß Nr. 313 600 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG. Einen Antrag über die Reichweite des Beitritts, also gegen welche Patentansprüche sich der Beitritt richtet, enthält dieser Schriftsatz nicht.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat stellt die *B* den Antrag, das *P* in vollem Umfang zu widerrufen.

Die *PI* beantragt die Aufrechterhaltung des *P* wie erteilt und hilfsweise in der von der Patentabteilung beschränkt aufrecht erhaltenen Fassung.

Der Senat ist abweichend von Teil I dieser Aufgabe der Auffassung, dass die Gegenstände der beiden Patentansprüche sowohl neu sind als auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Allerdings ist der Senat der Auffassung, dass keiner der Lehren der beiden Patentansprüche ausführbar ist.

Aufgaben:

Nehmen Sie gutachterlich Stellung, wie der Senat entscheiden sollte. Bei strittigen Punkten genügt es, die von Ihnen nicht verfolgte Gegenmeinung kurz zu beschreiben.

Entwerfen Sie den Tenor des Beschlusses durch den Senat.

Hinweis: Auf den Einspruch und die Beschwerde der *E1* muss nicht mehr eingegangen werden. Auch die *E2* muss nicht mehr behandelt werden. Dies gilt nicht für die Tenorierung.

Teil III (Seite 3)

In Abwandlung zu Teil II der Aufgabe nimmt die *PI* ihre Beschwerde zurück, nachdem die *B* dem Verfahren wirksam beigetreten ist.

Aufgaben:

Nehmen Sie gutachterlich Stellung dazu, wie das BPatG entscheiden sollte, wenn die materielle Rechtslage unverändert gegenüber dem Teil II der Aufgabe ist.

Entwerfen Sie den Tenor des Beschlusses durch den Senat.

Hinweis: Auf den Einspruch und die Beschwerde der *E1* muss nicht mehr eingegangen werden. Auch die *E2* muss nicht mehr behandelt werden.