



München, den 3. Februar 2010

**Patentanwaltsprüfung I /2010, Gruppen A - C**  
**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe**  
Bestehend aus 3 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

**Teil I (Seiten 1 - 3)**

**Sachverhalt:**

Sie erhalten folgendes Mandantenschreiben:

Patentanwälte

Adam Ueberblick und Eva Durchschau

Paragraphenort

Eilig und Söhne GmbH

Bau von Trocknungsanlagen

Heizberg

**Betr.: Hilfe in Patentsachen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind Hersteller von Trockenanlagen, insbesondere für Getreide und andere organische Stoffe. Wir sind mit der in unserem Hause entwickelten neuen Anlagengeneration (ein Meilenstein in der Trockentechnik) nun so weit, dass wir glauben, einen potentiellen Kunden gewonnen zu haben und möchten daher Schutz für unsere neue Technik beantragen. Aufgrund energierechtlicher Vorschriften ist für uns Europa der entscheidende Markt mit Deutschland als bedeutendem Kernmarkt.

Ihr Vorgehen beim letzten Mal (erste Anmeldung in Deutschland und nach einem Jahr Anmeldung in Europa) hat uns sehr zugesagt; wir würden dies gern wiederholen. Sie hatten beim letzten Mal in Deutschland aus Zeitgründen zunächst eine provisorische Anmeldung hinterlegt und dann nach einem Jahr für die Einreichung beim Europäischen Patentamt eine „formvollendete“ Anmeldung ausgearbeitet. Auch dies hat uns zugesagt.

Zu Ihrer Information fügen wir die Präsentation bei, die wir auch unserem potentiellen Kunden zur Verfügung gestellt haben. Sie enthält alle notwendigen Details der Erfindung, damit Sie sich ein Bild von unserem neuen Trocknungsverfahren unter Ausnutzung von Restwärme des Trockenguts und von unserer neuen Anlage mit neuartiger Führung der Abluftkanäle machen können.

Der Verkauf ist noch nicht ganz perfekt, doch wir bitten Sie, schon jetzt mit der Ausarbeitung eines Textes für die Anmeldung zu beginnen. Wir müssen uns nämlich noch mit dem

Kunden, der Spott und Billig AG (die S & P), auseinandersetzen, weil die S & P uns mitgeteilt hat, dass sie unsere Präsentation am 15. August 2009 zur Grundlage einer Ausschreibung gemacht hat. Die S & P wollte sich damit besonders günstige Investitionsbedingungen verschaffen. Die Ausschreibung besteht aus unserer Präsentation, die die S & P auf ihrer Homepage im Bereich „Investitionen“ eingestellt hat, mit dem Vermerk, dass die S & P diese Anlage errichten möchte und dafür Angebote bis zum 15. Februar 2010 entgegennimmt. Das preiswerteste Angebot erhält den Zuschlag.

Dieser Bereich ist nur zugänglich, wenn man sich bei S & P anmeldet und eine Zugangsberechtigung erhält. Diese Zugangsberechtigung wird allerdings jedermann erteilt.

Wir finden diese Ausschreibung nicht gut, da wir uns mit dieser Neuentwicklung als Alleinanbieter gesehen haben. Die anderen Wettbewerber sparen nun einiges an Entwicklungskosten. Wir haben die S & P auch vor Übermittlung der Präsentation hierauf aufmerksam gemacht. Wir haben uns vom Geschäftsführer Folgendes (und wir zitieren wörtlich) unterschreiben lassen:

„Die S & P sichert der Eilig GmbH zu, eine Trocknungsanlage und ein Trocknungsverfahren, so wie von der Eilig GmbH entwickelt und auf der zu übermittelnden Präsentation dargestellt, vertraulich zu behandeln.“

Der Vorstand der S & P hat uns auf Anfrage mitgeteilt, dass er dem selbstverständlich Rechnung getragen habe und nur wenige Mitarbeiter im Hause Kenntnis von unserer Präsentation haben. Es sei aber aus seiner Sicht unumgänglich gewesen, eine Ausschreibung durchzuführen, damit man dem Firmenmotto „IMMER GÜNSTIG“ Rechnung tragen könne. Wir sind zuversichtlich, dass wir trotz des unerwünschten Wettbewerbs hier mit der S & P zu einer Einigung kommen; die Preisverhandlungen sollen Ihre Tätigkeit nicht berühren.

Wir gehen davon aus, dass diese Vorgeschichte unsere Pläne nicht wesentlich berührt und beauftragen Sie also

1. eine provisorische Patentanmeldung für das Deutsche Patent- und Markenamt vorzubereiten und
2. eine detaillierte Patentanmeldung für das Europäische Patentamt einzuplanen, die dann ca. 12 Monate später eingereicht wird, wobei die Priorität der Erstanmeldung in Anspruch genommen wird (so hatten Sie es, glaube ich, das letzte Mal ausgedrückt).

Sollte aus Ihrer Sicht dies nicht ohne weiteres möglich sein, bitte ich um Ihre Erläuterung, warum Sie von diesem Vorgehen abweichen wollen. Ich bitte in diesem Fall um Gründe und um alternative Vorschläge.

Mit freundlichen Grüßen

Elmar Eilig

**Aufgabe:** Entwerfen Sie ein Schreiben (ohne Formalien) an die Mandantin, in dem Sie die Sach- und Rechtslage erläutern und ihr empfehlen, was Sie für sie tun wollen.

### **Teil II (Seiten 3 – 5)**

#### **Sachverhalt:**

Die A AG meldete am 4. April 2005 bei dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Patent an für einen Stabilisator für Kraftfahrzeuge. Die Erteilung des Patents wurde am 2. März 2007 veröffentlicht. Der einzige Patentanspruch 1 weist folgende Merkmale auf:

Stabilisator für ein Kraftfahrzeug,  
gekennzeichnet durch Merkmal 1, Merkmal 2, Merkmal 3 und Merkmal 4.

Gegen das Patent der A AG hat die E GmbH mit einem am 1. Juni 2007 bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Schriftsatz vom selben Tag Einspruch eingelegt, eine ordnungsgemäße Einzugsermächtigung für die Einspruchsgebühr beigefügt und beantragt, das Patent zu widerrufen, weil sein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Denn dieser ergebe sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus einer Kombination der Druckschriften D1 und D2, die jeweils Stabilisatoren für Kraftfahrzeuge betreffen. Die Merkmale 1, 2 und 3 seien aus der Druckschrift D1 bekannt. Die Druckschrift D2 gebe dem Fachmann die Anregung, das ihm aus dieser Schrift bekannte Merkmal 4 mit dem Gegenstand der Druckschrift D1 zu kombinieren; er gelange so zum Gegenstand des angegriffenen Patents, ohne erfinderisch tätig zu werden. Bei der D1 handelt es sich um eine deutsche Offenlegungsschrift, wobei Offenlegungstag der 2. Mai 2005 war, bei der D2 um eine deutsche Patentschrift, hinsichtlich der die Patenterteilung am 1. Februar 2005 veröffentlicht wurde.

Mit Beschluss vom 4. November 2008 hat die Patentabteilung des DPMA den Einspruch als unzulässig verworfen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Einspruch nicht hinreichend substantiiert sei. Denn die D1 stelle nachveröffentlichten Stand der Technik nach § 3 Abs. 2 PatG dar und bleibe bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gemäß § 4 Satz 2 PatG außer Betracht. Daher könnten mit der D1 keine Umstände geltend gemacht werden, die den Widerruf eines Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit begründen könnten. Die D1 sei zur Substantiierung des von der Einsprechenden geltend gemachten Widerrufsgrundes mithin nicht geeignet.

Gegen diesen Beschluss, der am Dienstag, den 18. November 2008 als Übergabeeinschreiben zur Post gegeben wurde, legte die Einsprechende mit Schriftsatz vom Montag, den 22. Dezember 2008, eingegangen beim DPMA am selben Tag, Beschwerde ein. Der Beschwerdeschriftsatz enthielt auch eine ordnungsgemäße Einzugsermächtigung für die Beschwerdegebühr.

Die Einsprechende ist der Ansicht, dass ihr Einspruch zulässig und begründet ist. Der Beschwerdeschriftsatz enthält die Anträge, den Beschluss des DPMA vom 4. November 2008 aufzuheben und das Patent zu widerrufen, hilfsweise mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Der technische Beschwerdesenat hat eine mündliche Verhandlung anberaumt und zu dieser die Beteiligten ordnungsgemäß geladen.

In der mündlichen Verhandlung legt die Einsprechende eine Druckschrift D3 in japanischer Sprache vor samt einer durch einen öffentlich bestellten und beeidigten Übersetzer erstellten deutschen Übersetzung. Der Übersetzer hat die Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung bescheinigt und den auf der Übersetzung angebrachten Vermerk mit Datum und Unterschrift versehen. Die Einsprechende erklärt hierzu, es handele sich um eine nationale japanische Patentanmeldung vom 20. Dezember 2004, die am 23. Juni 2006 offengelegt worden sei. Diese Patentanmeldung enthalte sämtliche Merkmale des Gegenstands des angegriffenen Patents, so dass dieser wegen fehlender Neuheit nicht patentfähig sei. Das Patent sei daher zu widerrufen. In der Tat ist der Gegenstand des angegriffenen Patents im Vergleich mit dem Gegenstand der D3 nicht mehr neu.

Die Patentinhaberin beantragt, diese Druckschrift nicht zu berücksichtigen, da sie erst nach Ablauf der Einspruchsfrist und damit verspätet genannt worden sei. Sie ist im übrigen der Ansicht, dass fehlende Neuheit durch den Senat nicht zu prüfen sei, da sie in der Einspruchsschrift als Widerrufsgrund nicht genannt und von der Patentabteilung auch nicht geprüft worden sei.

**Aufgabe:**

**Wie wird der Senat entscheiden? Nehmen Sie in einem Gutachten Stellung zu den aufgeworfenen Fragen und entwerfen Sie den Beschlusstenor.**

**Teil III (Seite 5)**

Sie sind Patentanwalt. Beim Deutschen Patent- und Markenamt (Patentamt) sind Kosten für Sie festgesetzt worden, weil Sie einem Patentsuchenden im Wege der Verfahrenskostenhilfe beigeordnet worden waren.

Sie wollen Beschwerde einlegen, mit der Sie geltend machen wollen, die Kosten seien zu niedrig festgesetzt.

Ihr Kandidat, den Sie mit der Prüfung der Sache beauftragt haben, ist der Meinung, Sie müssten eine Gebühr zahlen. Sie selbst meinen, Beschwerden in VKH – Sachen seien gebührenfrei. Das ergebe sich unter anderem aus den Vorschriften des RVG.

Wer hat Recht und warum ?

.