



## Patentanwaltsprüfung III / 2012

### Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus den Teilen A und B; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

#### Teil A:

Firma A ist Inhaberin des Deutschen Gebrauchsmusters 204 ..., das mit Anmeldetag vom 25. Februar 2004 am 19. Mai 2004 eingetragen wurde. Der Erfinder hatte das Gebrauchsmuster selbst ausgearbeitet, und Firma A hatte die Anmeldung selbst eingereicht, ohne einen Vertreter zu bestellen.

Firma A geht auf der Grundlage des Gebrauchsmusters 204 .... gegen die Konkurrentin K vor, indem sie K mit Anwaltsschreiben vom 1. Februar 2006 ordnungsgemäß durch die Rechtsanwälte R abmahnen lässt.

Nach Erhalt des Anwaltsschreibens am 6. Februar 2006 droht die Konkurrentin K der Gebrauchsmusterinhaberin A mit einem Löschungsantrag gegen das Gebrauchsmuster 204 ..., sollte sie eine Verletzungsklage einreichen. Nach Einreichen einer Verletzungsklage durch die Rechtsanwälte R der Gebrauchsmusterinhaberin A am 6. Juni 2006 beim Landgericht Mannheim, unter Anzeige der Mitwirkung der Patentanwälte P, stellen die anwaltlichen Vertreter der Konkurrentin und nunmehrigen Verletzungsbeklagten K einen Löschungsantrag gegen das Gebrauchsmuster 204 ... mit Schriftsatz vom 2. August 2006 und berufen sich parallel im Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Mannheim auf die fehlende Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters 204 ... im Hinblick auf konkret genannten Stand der Technik.

Die Rechtsanwälte R empfehlen der Gebrauchsmusterinhaberin A bei Einreichung der Verletzungsklage, für ein mögliches Lösungsverfahren die Patentanwälte P als Vertreter für das Lösungsverfahren vor dem DPMA zu bestellen. Die Gebrauchsmusterinhaberin beauftragt sodann die Patentanwälte P am 31. August 2006, die mit Schriftsatz vom 1. September 2006, eingegangen beim DPMA am selben Tag, „... die Vertretung der Gebrauchsmusterinhaberin (und möglichen Lösungsantragsgegnerin A in einem möglichen Lösungsverfahren vor dem DPMA ... übernehmen und beantragen, ihnen alle Korrespondenz des Lösungsverfahrens (unter Fristsetzung) zuzustellen“.

Das Amt stellt mit Bescheid vom 14. August 2006, eingegangen bei der Gebrauchsmusterinhaberin A am 25. August 2006, den Lösungsantrag der Gebrauchsmusterinhaberin und Lösungsantragsgegnerin A zu und fordert unter Fristsetzung von einem Monat, sich zu dem Lösungsantrag zu erklären. Die Gebrauchsmusterinhaberin A leitet jedoch diesen Bescheid mit dem Lösungsantrag der Lösungsantragstellerin K nicht an die Patentanwälte P weiter und unterrichtet diese auch nicht über den Zugang dieses Bescheids.

Im parallelen Verletzungsverfahren stellt die Verletzungsbeklagte und Lösungsantragstellerin K einen Aussetzungsantrag wegen des gestellten Lösungsantrags. Auf diesem Weg erfahren die Patentanwälte P am 2. Oktober 2006, dass bereits am 2. August 2006 ein Lösungsantrag gestellt wurde, und reichen am 3. Oktober 2006 beim DPMA einen Schriftsatz ein. Darin führen sie aus, dass sie „... vorsorglich – ohne den Lösungsantrag zu kennen und bis dato auch noch nicht in Händen zu halten – dem Lösungsantrag widersprechen und beantragen, den Lösungsantrag zurückzuweisen und den Patentanwälten P den Lösungsantrag zuzustellen ...“. Mit Eingabe vom 5. Oktober 2006 begründen die Patentanwälte – unter der Annahme, der Lösungsantrag entspreche im Wesentlichen dem zur Begründung der Nicht-Schutzfähigkeit im parallelen Verletzungsverfahren von der Verletzungsbeklagten K vorgebrachten Sachverhalt – den Antrag, den Lösungsantrag zurückzuweisen.

Mit Bescheid vom 11. Oktober 2006, eingegangen bei den Patentanwälten P am 13. Oktober 2006, teilt die Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA den Patentanwälten P mit, dass „... der Löschungsantrag der – damals nicht anwaltlich vertretenen – Gebrauchsmusterinhaberin am 25. August 2006 zugestellt wurde. Die Verfahrensbevollmächtigten haben sich erst danach (1. September 2006) dem DPMA gegenüber bestellt. Innerhalb der Widerspruchsfrist ist keine Widerspruchsschrift zu den Akten gelangt, und der Widerspruch vom 3. Oktober ist verspätet. Es wird anheim gegeben, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen ...“.

Die Patentanwälte P reichen beim DPMA am 13. November 2006 eine Stellungnahme ein, verweisen auf ihre Bestellung als Vertreter „...der Gebrauchsmusterinhaberin (und möglichen Löschungsantragsgegnerin A in einem möglichen Lösungsverfahren vor dem DPMA) ...“, welche sinnlos sei, wolle sich die Gebrauchsmusterinhaberin im Lösungsverfahren nicht verteidigen und dem Löschungsantrag entgegentreten. Aus der Vertreterbestellung lasse sich im Wege der Auslegung der Erklärung ableiten, dass die Gebrauchsmusterinhaberin dem Löschungsantrag habe entgegentreten und ihm damit widersprechen wollen. Hilfsweise stellen die Patentanwälte (mit guten, die Schuldlosigkeit der Mitarbeiter der Gebrauchsmusterinhaberin und deren lückenlose Überwachung durch den Inhaber überzeugend darlegenden Gründen) einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Widerspruchsfrist.

Die Gebrauchsmusterinhaberin A und die Verletzungsbeklagte K einigen sich im Verletzungsverfahren und vereinbaren, dass die Löschungsantragstellerin K den Löschungsantrag zurücknimmt, was diese mit Eingabe an das DPMA vom 18. Dezember 2006 tut. Daraufhin informiert das DPMA die Parteien mit Bescheid vom 20. Dezember 2006, dass der Löschungsantrag zurückgenommen wurde.

Im Jahre 2010 geht die Gebrauchsmusterinhaberin A auf der Grundlage des Gebrauchsmusters 204 ... erneut gegen eine Konkurrentin, die Firma L, wegen Verletzung des Gebrauchsmusters im Wege einer Verletzungsklage vor.

Firma L erfährt über eine Akteneinsicht in die Gebrauchsmusterakte des DPMA von dem früheren (d. h. dem obigen) Lösungsverfahren und beantragt mit einem im Detail begründeten Schriftsatz vom 7. Juni 2010 beim DPMA,

„... festzustellen, dass das Gebrauchsmuster 204 ... aufgrund des Lösungsantrags der Firma K vom 2. August 2006 gelöscht ist, das Register entsprechend zu korrigieren und – hilfsweise - einen beschwerdefähigen Beschluss zu erlassen.“

**Aufgabe:**

Bitte prüfen Sie, ob die Firma L eine Chance hat, dass im Verletzungsverfahren die Verletzungsklage der Gebrauchsmusterinhaberin und Verletzungsklägerin A als unzulässig verworfen wird.

**Zusatzfrage:** Wird das DPMA einen beschwerdefähigen Beschluss erlassen?

**Teil B:**

X GmbH  
Mustergasse 1  
21614 Buxtehude

Herrn Patentanwalt  
Dr. Siegfried Schulz  
Schmidtweg 4  
20001 Hamburg

Sehr geehrter Herr Dr. Schulz,

wie Sie wissen vertreiben wir, die X GmbH, sogenannte Lärmampeln. Unsere Lärmampel ist einer Verkehrsampel nachempfunden, mit einem roten, gelben und grünen Lichtsignal. Überschreitet der Lärmpegel einen bestimmten, vom Anwender einstellbaren Schwellwert, so wechselt die Lärmampel von grün über gelb auf rot. Die Lärmampel ist unser größter „Renner“ und wird vor allem in Schulen und Kindergärten eingesetzt.

Vor ein paar Wochen erhielten wir von unserem Wettbewerber, der Y KG, ein merkwürdiges Schreiben. Wir sollen Rechtfertigungsgründe nennen, warum wir vom Patent 10 2010 000 132 B1 der Y KG, das auf eine solche Lärmampel gerichtet ist, Gebrauch machen. Der erteilte Anspruch 1 dieses Patenten ist darauf gerichtet, dass das Lichtsignal bei Überschreitung eines Schwellwertes des Lärmpegels von grün unter Zwischenschaltung von gelb nach rot wechselt. So haben wir dies ja in unserem Produkt auch verwirklicht. Wie aus der Patentschrift entnehmbar, ist die Priorität des Patents der 11. Januar 2009. Die Patenterteilung wurde am 20. Mai 2012 veröffentlicht.

Das vorerwähnte Schreiben der Y KG erhielt auch unser Wettbewerber die Z AG. Die Z AG kennt einen Hr. Leichtfuß, der sich angeboten hat, die Sache zu regeln. Hr. Leichtfuß hat nach Stand der Technik zum Patent recherchiert und die am 20. November 2008 veröffentlichte Druckschrift D1 gefunden, die eine Lärmampel offenbart, die bei Überschreitung des Schwellwertes von grün sofort auf rot schaltet. Ein gelbes Lichtsignal ist der D1 nicht zu entnehmen. Ferner hat Hr. Leichtfuß die D2 entdeckt, die eine Priorität vom 20. Oktober 2007 hat und am 17. April 2009 veröffentlicht wurde. Die D2 offenbart eine Lärmampel, die bei Überschreitung des Schwellwertes gelb leuchtet.

Hr. Leichtfuß wurde von der Z AG beauftragt und bevollmächtigt, auf Basis der recherchierten Druckschriften Einspruch gegen das Patent der Y KG zu erheben. Da wir mit der Z AG ein gutes Verhältnis haben, hat diese angefragt, ob Hr. Leichtfuß auch in unserem Namen Einspruch einlegen sollte. Wir haben dem zugestimmt und Hr. Leichtfuß hierzu beauftragt und bevollmächtigt.

Hr. Leichtfuß hat nun als gemeinsamer Vertreter von uns und der Z AG am 20. August 2012 beim Europäischen Patentamt einen Einspruch mit einem Einspruchsschriftsatz, in dem die X GmbH und die Z AG als Einsprechende benannt wurden, eingelegt und eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 EUR bezahlt. In der Einspruchsbegründung hat er mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit des erteilten Anspruchs 1 gegenüber den Druckschriften D1 und D2 geltend gemacht. Ferner hat er eine unzulässige Erweiterung angeführt, ohne diese weiter auszuführen.

Heute am 31. August 2012 wenden wir uns an Sie Hr. Dr. Schulz, weil wir ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache haben. Wir haben einige Fragen an Sie:

a.) Hätte Hr. Leichtfuß den Einspruch überhaupt einlegen können?

b.) Wir haben das Gefühl, dass hier einiges schief gelaufen ist. Welche Probleme könnte es denn in Zusammenhang mit dem bereits eingelegten Einspruch geben?

c.) Wir wollen einen weiteren Einspruch mit Ihnen als Vertreter einlegen, ist dies möglich? Oder sehen Sie andere Möglichkeiten dieses Patent anzugreifen. Was wäre in diesem Fall zu beachten?

Wir wollen auf der Messe XY in Hamburg eine Weltneuheit ausstellen, nämlich eine Lärmampel, die gleichzeitig auch die Luftqualität in Form des CO<sub>2</sub>-Gehalts misst. Die Ampel schaltet dann bei Überschreitung des Lärm-Schwellwertes und/oder CO<sub>2</sub>-Schwellwertes ohne Zwischenschaltung von gelb direkt von grün auf rot.

d.) Müssen wir hier von der Y KG etwas befürchten?

e.) Wir wollen auf Nummer sicher gehen und auf der Messe durch die Y KG nicht behelligt werden. Gibt es hier eine Möglichkeit zur Verteidigung gegen das Patent der Y KG?

**Aufgabe:**

Nehmen Sie zu den Fragen a.) bis e.) der X GmbH wenn möglich gutachterlich Stellung.