

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

**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe**

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

**Teil 1 (Seiten 1 bis 2)**

Die Klägerin "K-AG" hat gegen die Beklagte "B-Ltd.", die ihren Unternehmenssitz in Großbritannien hat, eine Patent-Nichtigkeitsklage beim BPatG eingereicht. Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u.a. mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Verfahrenssprache Englisch erteilten Europäischen Patents 0 815 000 (Streitpatent), das einen Arzneimittel-Wirkstoff betrifft. Das Streitpatent wurde mit den 4 Patentansprüchen in der ursprünglich beim EPA angemeldeten Fassung erteilt, wobei die Unteransprüche 2 bis 4 auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen sind.

Die Klägerin hat das Streitpatent in der Klageschrift zunächst im Umfang der erteilten Patentansprüche 1 und 2 wegen mangelnder Patentfähigkeit angegriffen.

Die Beklagte ist diesem Vortrag zunächst entgegengetreten. In der mündlichen Verhandlung vor dem Nichtigkeitsssenat des BPatG verteidigt sie das Streitpatent dann nur noch mit 2 in englischer Sprache abgefassten Patentansprüchen, nämlich einem eingeschränkten Hauptanspruch 1 und einem Unteranspruch 2.

In den verteidigten Hauptanspruch 1 wurden aufgenommen ein nur in der Beschreibung und in den Zeichnungen, nicht aber in einem der erteilten Patentansprüche enthaltenes Merkmal sowie Merkmale des Patentanspruchs 3 in der erteilten Fassung.

Der verteidigte Patentanspruch 2 entspricht dem erteilten Patentanspruch 4, wobei sich die Rückbeziehung auf den Patentanspruch 1 in der eingeschränkten und verteidigten Fassung beziehen soll.

Die Klägerin beantragt nunmehr in der mündlichen Verhandlung,

das Streitpatent für nichtig zu erklären, soweit es über den verteidigten Umfang hinausgeht.

Die Beklagte beantragt Klageabweisung hinsichtlich des Patents im verteidigten Umfang.

Die Klägerin meint, eine wirksame Verteidigung des Streitpatents mit den vorgelegten neuen Patentansprüchen sei nicht möglich, weil diese nicht in der Gerichtssprache Deutsch abgefasst und die vorgenommenen Änderungen zudem unzulässig seien.

In der Beratung hat der Senat auch die Frage der Auslegung und Bewertung des geänderten Antrags der Klägerin erörtert.

Aufgabe:

1. Nehmen Sie in einem Gutachten zu allen aufgeworfenen Rechtsfragen einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen - gegebenenfalls hilfsgutachterlich - Stellung. Soweit der Sachverhalt keine Angaben enthält, die eine definitive Entscheidung für eine von mehreren Alternativen ermöglichen, ist die entsprechende Rechtsfrage allgemein nach Voraussetzungen und Rechtsfolgen zu erörtern.
2. Entwerfen Sie einen Vorschlag für einen Entscheidungstenor (auch welche Art bzw. Form der Entscheidung) bei Unterstellung folgender Sach- und Rechtslage:
  - o Zulässigkeit der vorgenommenen Beschränkungen des Streitpatents
  - o der Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Fassung wurde etwa um die Hälfte gegenüber der erteilten Fassung verringert
  - o Streitwert: 10 Mio. EUR

und nennen Sie die maßgeblichen Rechtsgrundlagen.

**Teil 2 (Seiten 3 bis 8)**

FAST Befestigungstechnik GmbH

Im Wiesengrund 23  
23232 Hochstadt

1. Juni 2005

Patentanwälte  
Rategut & Kollegen  
Am Hang 27  
24242 Glücksstadt

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,  
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir sind ein im Jahre 1995 gegründetes mittelständisches Unternehmen, welches sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Befestigungselementen wie Nieten, Muttern und Bolzen sowie von Geräten zum Setzen solcher Befestigungselemente spezialisiert hat.

Schon vor einiger Zeit haben wir uns die Marke „LOKFAST“ als europäischen Gemeinschaftsmarke eintragen lassen. Die Einzelheiten zu unserer EU-Marke Nr. 001111111 „LOKFAST“ entnehmen Sie bitte dem als Anlage 1 beigefügten Ausdruck aus dem Online-Register für europäische Marken. Wir möchten noch erwähnen, dass wir die Marke „LOKFAST“ noch nicht sehr lange nutzen. Wir haben ein Gerät zum Befestigen von Nietmuttern und speziell auf die Verarbeitung mit dem Gerät abgestimmte Nietmuttern entwickelt. Seit Beginn dieses Jahres bieten wir unseren Kunden diese neue Produktgruppe im Internet und durch Verteilen von Prospekten. Hierbei benutzen wir die Marke in den Schreibweisen „lockFAST“ bzw. „LOCK-FAST“. Zu nennenswerten Verkäufen ist es bisher noch nicht gekommen.

Außerdem sind wir noch Inhaber einer tschechischen Marke „LOKFAST“. Diese Marke ist am 3.04.2003 angemeldet und am 24.02.2004 eingetragen worden für folgende Waren:

Niete, Blindniete, Muttern, Bolzen, Schrauben, Nägel, Schraubenbolzen (Klasse 6),  
Maschinen, Werkzeugmaschinen und elektrisch betriebene Geräte zum Setzen von  
Befestigungselementen, insbesondere zum Nieten und zum Schweißen (Klasse 7),  
handbetätigte Geräte zum Nieten und Setzen von Befestigungselementen (Klasse 8).

Bei der laufenden Markenüberwachung sind wir kürzlich auf eine jüngere EU-Markenmeldung Nr. 00222222 „TOKFAST“ gestoßen, bei der als Waren selbstsichernde Schrauben und Muttern genannt sind. Auch hiervon legen wir einen Ausdruck aus dem Online-Register bei (siehe Anlage 2).

Wir finden, dass „TOKFAST“ sehr ähnlich klingt wie „LOKFAST“ und befürchten, dass die beiden Marken, insbesondere am Telefon, leicht miteinander verwechselt werden könnten. Daher möchten wir gerne etwas gegen diese Marke unternehmen und bitten Sie um Ihren Rat, welche Möglichkeit hierzu besteht. Es interessiert uns besonders, ob ein mögliches Vorgehen gegen die Marke „TOKFAST“ für uns mit irgendeinem Risiko oder Problemen verbunden ist.

In Erwartung Ihrer baldigen Stellungnahme verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

FAST Befestigungstechnik GmbH

Johannes D. Michalik

Geschäftsführer

CTM-ONLINE - Ausführliche Markeninformation

Ergebnisliste

**Wortlaut der Marke :** LOKFAST  
**Nummer der Marke :** 001111111  
**Markenbasis:** GM

Marke

**Anmeldetag:** 03/02/1999  
**Tag der Eintragung:** 14/02/2000  
**Ablaufdatum:** 03/02/2009  
**Nizzaer Klassifikation:** 6, 7 ( Nizzaer Klassifikation)  
**Marke:** Einzelmarke  
**Art der Marke:** Wortmarke  
**Erlangte Unterscheidungskraft:** Nein  
**Datum des letzten Verfahrensstands:** 05/05/2000  
**Verfahrensstand der Marke:** Eintragung veröffentlicht  
  
**Erste Sprache:** Englisch  
**Zweite Sprache:** Deutsch

Graphische Wiedergabe

Keine Angabe unter der Anmeldenummer: 001063197.

Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

**Nizzaer Klassifikation:** 6  
**Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen** Befestigungsschrauben aus Metall; Gewindebolzen und Muttern; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren, soweit sie in Klasse 6 enthalten sind.

**Nizzaer Klassifikation:** 7  
**Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen** Elektrowerkzeuge und Zubehör, einschließlich Elektrowerkzeuge zum Anbringen von Muttern auf Bolzen; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren, soweit sie in Klasse 7 enthalten sind.

Inhaber

**Name:** LOKFAST Befestigungstechnik GmbH  
**Nummer:** 10X01X  
**Natürliche/juristische Person:** juristische Person  
**Anschrift:** Im Wiesengrund 23  
**Postleitzahl:** 23232  
**Stadt:** Hochstadt,  
**Staat:** DEUTSCHLAND  
**Korrespondenzanschrift:** LOKFAST Befestigungstechnik GmbH  
Im Wiesengrund 23, D-23232 Hochstadt, ALEMANIA

Seniorität

Keine Angabe unter der Anmeldenummer: 00111111.

Ausstellungspriorität

Keine Angabe unter der Anmeldenummer: 00111111

Priorität

Keine Angabe unter der Anmeldenummer: 00111111.

Veröffentlichung

**Nr. des Blatts für Gemeinschaftsmarken:** 039/1999  
**Tag der Veröffentlichung:** 27/09/1999  
**Teil:** A

**Nr. des Blatts für Gemeinschaftsmarken:** 035/2000  
**Tag der Veröffentlichung:** 02/05/2000  
**Teil:** B  
**Seite:** 595

Widerspruch

Keine Angabe unter der Anmeldenummer: 00111111.

Löschung

Keine Angabe unter der Anmeldenummer: 00111111

**Beschwerden**

Keine Angabe unter der Anmeldenummer: 00111111

Sonstige Eintragungen

Keine Angabe unter der Anmeldenummer: 00111111

CTM-ONLINE - Ausführliche Markeninformation

Ergebnisliste

**Wortlaut der Marke :** TOKFAST  
**Nummer der Marke :** 002222222  
**Markenbasis:** GM  
**Anzahl der Ergebnisse:** 1 von 1

<<

Marke

**Anmeldetag:** 13/04/2004  
**Nizzaer Klassifikation:** 6 ( Nizzaer Klassifikation)  
**Marke:** Einzelmarke  
**Art der Marke:** Wortmarke  
**Erlangte Unterscheidungskraft:** Nein  
**Datum des letzten Verfahrensstands:** 19/04/2005  
**Verfahrensstand der Marke:** Anmeldung veröffentlicht  
  
**Erste Sprache:** Italienisch  
**Zweite Sprache:** Englisch

Graphische Wiedergabe

Keine Angabe unter der Anmeldenummer:002222222.

Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

**Nizzaer Klassifikation:** 6  
**Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen** Selbstsichernde Muttern und Schrauben.

Inhaber

**Name:** ANTONINO S.P.A.  
**Nummer:** 17XX56  
**Natürliche/juristische Person:** juristische Person  
**Anschrift:** Meravia 12  
**Postleitzahl:** 10084  
**Stadt:** Canavesa, Torino  
**Staat:** ITALIEN  
**Korrespondenzanschrift:** ANTONINO S.P.A.  
P.O. Box 1 10075 Canavesa, Torino ITALIA

Seniorität

**Staat:** ITALIEN  
**Eintragungsnummer:** 371381  
**Verfahrensstand:** Angenommen  
**Anmeldetag:** 21/05/1985  
**Datum des Zugeständnis:** 03/10/1985

Ausstellungspriorität

Keine Angabe unter der Anmeldenummer:002222222

