

**Patentanwaltsprüfung I/2009, Gruppen A - C**  
**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe**  
Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

**Teil I (Seiten 1 - 2)**

**Sachverhalt:**

In einem vor dem Bundespatentgericht anhängigen Patentnichtigkeitsverfahren war zum Zeitpunkt der Erhebung der auf vollständige Nichtigerklärung des deutschen Patents Nr. .... gerichteten Klage die Beklagte (B) im Patentregister eingetragen, wobei sie kurz zuvor das Patent auf die Firma E (E) übertragen hatte. Die Umschreibung auf E ist inzwischen erfolgt.

Kurz vor der angesetzten mündlichen Verhandlung erfährt der Geschäftsführer der E vom Verfahren und dem Gerichtstermin. Er fühlt sich von B getäuscht und beauftragt Patentanwalt Forsch, zum Termin nach München zu reisen und erforderlichenfalls zum Schutz der Interessen der E tätig zu werden.

Dieser nimmt zusammen mit drei mitgebrachten Patentanwaltskandidaten nach Aufruf der Sache als „Öffentlichkeit“ an der Verhandlung teil.

Während dieser erklärt der Vertreter der Beklagten unter Übergabe geänderter Patentansprüche, das Streitpatent werde nur im Umfang der übergebenen Fassung beschränkt verteidigt.

Der Senat weist nach einer Beratung darauf hin, dass Bedenken gegen die Annahme einer zulässigen Beschränkung bestünden, weil eine unzulässige Schutzbereichserweiterung im Raume stehe.

Der Vertreter der Patentinhaberin erklärt sodann, aus seiner Sicht liege eine zulässige Beschränkung vor, eine Änderung der Antragstellung sei nicht beabsichtigt.

Daraufhin zieht sich das Gericht zu einer Zwischenberatung zurück.

Patentanwalt Forsch befürchtet nach dem bisherigen Ablauf der Verhandlung, dass das Streitpatent für nichtig erklärt werden könnte.

Mit den Patentanwaltskandidaten diskutiert er in der Verhandlungspause, was zu tun sei.

Kandidat A schlägt vor, dem Verfahren als Nebenintervenient beizutreten, um Einfluss auf den weiteren Prozessverlauf nehmen zu können.

Kandidat C hält es für taktisch klüger, wenn Forsch dem Gericht nach der Pause den aktuellen Registerauszug vorlegt, in dem E als Patentinhaberin eingetragen ist, und er weiter zu Protokoll erklärt, dass B zur Verfügung über das Streitpatent nicht mehr berechtigt sei.

Kandidat D schließlich meint, dass es am besten sei, zunächst zu versuchen, die Klägerin (K) unter Inaussichtstellung einer für sie günstigen Lizenzvereinbarung dazu zu bringen, dafür zu sorgen, dass keine Nichtigerklärung erfolge, zumindest jedenfalls nicht an diesem Verhandlungstag.

### **Aufgabe:**

Nehmen Sie zu den vorgeschlagenen Lösungen Stellung:

Welche Vorteile und Nachteile bieten sie für E und welche prozessualen Probleme werfen sie auf? Probleme der §§ 64, 71 ZPO sind hierbei nicht zu erörtern.

Wie könnte K den Vorschlag des D verwirklichen?

In wieweit hängt der weitere prozessuale Verlauf (auch) von B ab?

## Teil II (Seiten 3 – 5)

### Sachverhalt:

Ihr Mandant, die Finkbein GmbH, fertigt und vertreibt Druckerpatronen, die in Druckern unterschiedlicher Hersteller einsetzbar sind.

Besonders stolz ist Dolores Finkbein, die Geschäftsführerin Ihrer Mandantin, auf eine neu entwickelte Druckerpatrone, die mit einem wiederbeschreibbaren Speicherchip ausgestattet ist. In den wiederbeschreibbaren Speicherchip werden herstellerseitig die Art der Tinte sowie die Menge der Tinte eingeschrieben, mit der die Patrone befüllt ist. Diese in dem Speicherchip eingeschriebenen Daten werden von Druckern der Serie X5000 der Print AG ausgelesen und zur Optimierung des Druckprozesses verwendet. Drucker der Serie X7000 der Print AG und Drucker der Serie P5000 der Xprint AG sind fähig, nach jedem Druckauftrag die verbrauchte Menge an Tinte zu berechnen und die in dem Speicherchip der Tintenpatrone gespeicherte Menge an Tinte entsprechend herabzusetzen, sodass in dem Speicherchip stets die aktuelle Füllmenge der Tintenpatrone gespeichert ist. Vor Durchführung eines Druckauftrags wird mittels Auslesens des Speicherchips überprüft, ob die vorhandene Tintenmenge für die Durchführung des Druckauftrags ausreicht. Der Druckauftrag wird nur dann durchgeführt, falls dies der Fall ist. Die neu entwickelte Druckerpatrone kann jedoch auch in älteren Drucker zahlreicher Hersteller eingesetzt werden, welche die in dem Speicherchip eingeschriebenen Daten nicht auslesen.

Diese neu entwickelte Druckerpatrone wurde 2006 in den Markt eingeführt, wird in Deutschland gefertigt und u.a. in Deutschland und den USA vertrieben. Auf der Verpackung der Druckerpatrone ist hierbei eine Liste der Druckertypen aufgeführt, für welche die Druckerpatrone verwendbar ist, u. a. die Druckertypen X7000 und P5000. Eine Patentanmeldung, die entsprechend dem damaligen Stand der Entwicklung auf eine Druckerpatrone mit einem integrierten Speicherchip gerichtet ist, wurde im Dezember 2002 ausgearbeitet und von der Finkbein GmbH am 16.02.2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Als Erfinder wurden hierbei der Entwicklungsleiter Dr. Fix sowie der Entwicklungsingenieur Eifrig benannt, beides langjährige Angestellte der Finkbein GmbH. 2004 wurde dann eine Nachanmeldung basierend auf der Priorität dieser Erstanmeldung in den USA eingereicht und hierbei von Dr. Fix

ein „Assignment“ zur Einreichung beim US-Patentamt unterzeichnet, mit dem dieser die Erfindung sowie sämtliche auf diese zurückgehenden Schutzrechtsanmeldungen weltweit auf die Finkbein GmbH überträgt. Dr. Fix war als Entwicklungsleiter für die Patentangelegenheiten der Finkbein GmbH verantwortlich und hat im Rahmen dieser Zuständigkeit sowohl die Ausarbeitung der Erstanmeldung als auch die Nachanmeldung veranlasst. Eine schriftliche Meldung der Erfindung erfolgte nicht. Am 15.05.2003 wurde von der Finkbein GmbH Herrn Eifrig gegenüber schriftlich die Inanspruchnahme der Erfindung erklärt, eine Erklärung der Inanspruchnahme der Erfindung gegenüber Herrn Dr. Fix erfolgte jedoch nicht. An Dr. Fix wurde vielmehr am 23.08.2005 eine Vergütung von 1000 Euro ausgezahlt und von diesem im Gegenzug eine Erklärung unterzeichnet, dass mit dieser Zahlung seine Vergütungsansprüche in Verbindung mit seiner Dienstleistung einschließlich sämtlicher in- und ausländischer Schutzrechte für Vergangenheit und Zukunft abgegolten sind.

Ihre Mandantin ist nun von der Sprint AG auf ein europäisches Patent der Sprint AG aufmerksam gemacht worden, dessen Anmelde- und Prioritätstag der 15.02.2003 ist und dessen Erteilung am 03.03.2005 erfolgte. Dieses europäische Patent umfasst einen unabhängigen Verfahrensanspruch, der ein Verfahren mit den Schritten

*Erfassen der Tintenmenge einer Druckpatrone durch einen Drucker mittels eines in die Druckpatrone integrierten Anzeigenelements und Überprüfung durch den Drucker, ob die erfasste Tintenmenge für die Durchführung eines Druckauftrags ausreicht, vor Durchführung eines Druckauftrags,*

beansprucht, sowie einen nebengeordneten Sachanspruch, welcher eine

*Druckpatrone mit einem Anzeigenelement umfassend einen in einer Tintenammer angeordneten Schwimmer und einen mit dem Schwimmer zusammenwirkenden Potentiometer beansprucht, dessen über zwei Ausgangsklemmen abgreifbarer Widerstand abhängig vom Befüllzustand der Tintenammer ist.*

Weiter umfasst das Patent einen weiteren nebengeordneten Sachanspruch, der auf einen das Verfahren gemäß Verfahrensanspruch durchführenden Drucker gerichtet

ist. Dem auf die Druckpatrone gerichteten Sachanspruch liegt die Aufgabe zugrunde, es dem Drucker zu ermöglichen, die in der Tintenpatrone enthaltene Tintenmenge jederzeit bestimmen zu können, um so die Ausführung von nicht vollständig durchführbaren Druckaufträgen vermeiden zu können.

Zusätzlich wird die Situation für die Finkbein GmbH noch dadurch erschwert, dass Dr. Fix 2008 in die Geschäftleitung der Xprint AG gewechselt ist und ihrer Mandantin gegenüber erklärt hat, dass er mit der Höhe der erhaltenen Vergütung nicht einverstanden ist und im Übrigen wohl die Rechte an seiner Erfindung nicht wirksam auf die Finkbein GmbH übergegangen sind und er somit die Herstellung der neuen Druckerpatrone durch die Finkbein GmbH unterbinden kann.

**Aufgabe:**

1. Beantworten Sie gutachterlich, ob die Rechte an der Erfindung auf die Finkbein GmbH übergegangen sind.
2. Kann die Xprint AG von der Finkbein GmbH die Unterlassung der Herstellung der neuen Druckerpatrone sowie die Unterlassung des Vertriebs der neuen Druckerpatrone in Deutschland basierend auf ihrem europäischen Patent verlangen? Gehen Sie hierbei davon aus, dass der deutsche Anteil des europäischen Patents in Kraft ist. Was empfehlen Sie Ihrer Mandantin?