24/07/2009

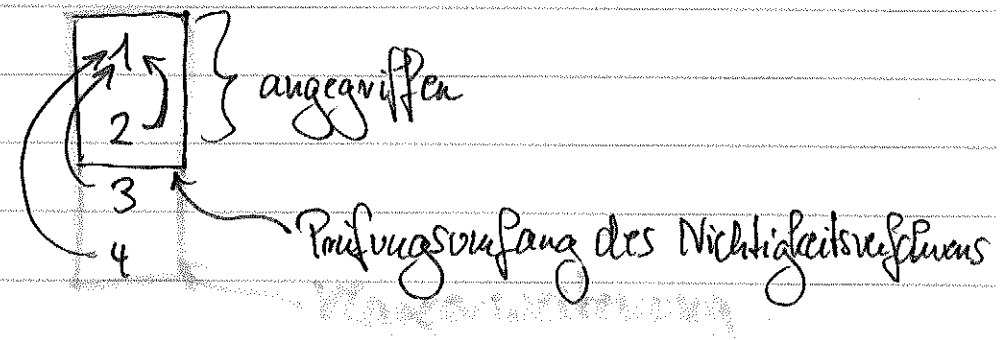
Patentanwaltsprüfung II 2005

Teil 1

- Zulässigkeit der Klage statthaft aus § 81 PatG (+)
  Klägerin ist juristische Person (+)
  Beklagte ist angebrachte Inhaberin des dt. Teils des Streitpatents (+); Streitpatent in Kraft (+)
  Einhaltung beim BPatG (+) Form (+) Gebühr (+)

- Verfahrenssprache des Streitpatents ist englisch Art. 70 EPÜ; Gerichtssprache ist jedoch nach § 126 PatG deutsch
  → Verteidigung in Verfahrenssprache englisch ist zulässig

Patentansprüche (erteilt)



(verteidigte Fassung)

1 = 1 + Merkmal aus Beschreibung + Merkmale aus 3
2 = 4
3 = 3
4 = 4 → 1 (erteilt)

Änderungen im Nichtigkeitsverfahren

- zur Wahrung des rechtlichen Gehörs (des Klägers) muss bei Einschränkung in mündlicher Verhandlung u.U. Vertagung, damit Kläger auf eingeschränkte Fassung reagieren kann
  § 99 I PatG iVm 227 ZPO
- Beachte § 295 ZPO: durch Einlassen auf weitere mündliche

Verhandlung (in der Sache) kann Vertagung nicht mehr beantragt werden

- Antrag des Klägers: Auslegung (§ 133 BGB) als Klageänderung / Klageerweiterung (§ 263 ZPO); verteidigte Fassung mit geänderten Patentansprüchen 1+2 ⇒ Prüfungsrahmen wird erweitert auf Patentansprüche 3+4

- Antrag des Beklagten ist Anerkenntnis, was im patentrechtlichen Verfahren (formell) nicht vorgesehen ist
⇒ Nichtigkeitserklärung seitens des Gerichts erforderlich

Beklagte: zulässige Beschränkung
Kläger: Klageänderung auf 3+4, teilweise Klagerücknahme hinsichtlich 1+2 (erteilte Fassung)
⇒ Kostenquotelung gemäß § 92 ZPO

Kläger: 20 - 50%
Beklagter: 50 - 80%

Alternativ: Aufhebung = Gerichtskosten werden geteilt, Anwaltskosten trägt jeder selbst

Entscheidungstenor:
- Das EP wird mit Wirkung für BRD dadurch für nichtig erklärt, insoweit es über die folgende Fassung hinausgeht: ...
- Kosten werden gegeneinander aufgehoben.
- Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar

Lösungshinweise Musterklausur:

I. Zulässigkeit der Klage:

Unproblematisch; Klägerin ist deutsche AG, Beklagte ist Unternehmen mit Sitz im Gebiet der EU

II. Gegenstand, Angriff:

1. Streitpatent ist in englischer Sprache abgefasst (=Verfahrenssprache) mit 4 Ansprüchen, wobei in der erteilten Fassung die Ansprüche 2-4 auf den Anspruch 1 rückbezogen sind.

2. Angriff auf fehlende Patentfähigkeit gestützt, zunächst im Umfang der Ansprüche 1 und 2 der erteilten Fassung.

III. Beschränkte Verteidigung der Beklagten in der mündlichen Verhandlung:

1. Beschränkte Verteidigung nur noch mit 2 in englischer Sprache abgefassten Ansprüchen.

In den eingeschränkten Hauptanspruch 1 wurden ein in der Beschreibung und den Zeichnungen, nicht aber in einem der erteilten Ansprüche enthaltenes Merkmal, sowie Merkmale des Anspruchs 3 in der erteilten Fassung aufgenommen.

Problem: Fremdsprachige Fassung der Ansprüche als Widerspruch zu § 126 PatG bzw. § 184 GVG?
Ausschlaggebend ist die Verfahrenssprache, Art. 70 Abs. 1 EPÜ. Diese Regelung ist auch verfassungskonform (vgl. BGHZ 102, 118 – Kehlrinne)

Problem: In den verteidigten Anspruch 1 wurden Merkmale aufgenommen, die nur in der Beschreibung und in den Zeichnungen enthalten waren.
Grundsatz: Die Aufnahme zusätzlicher Merkmale auch aus der Beschreibung und den Zeichnungen ist grundsätzlich unproblematisch, sofern das Merkmal in der Beschreibung als zu der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre zugehörig erkennbar ist und wenn die zunächst weiter gefasste Lehre auf eine engere eingeschränkt wird (BGH, bei Liedl 1959/60, S. 396 – Schwingungswalze; BGH GRUR 1991, 307 – Bodenwalze; GRUR 2004, 583 – Tintenstandsdetektor; vgl. a. BGHZ 110, 123 – Spleißkammer, zum Einspruchsverfahren).

Problematisch aber dann, wenn diese einschränkende Aufnahme zusätzlicher Merkmale nicht rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung, sondern erst in der mündlichen Verhandlung erfolgt. In diesen Fällen besteht grundsätzlich Anspruch auf Vertagung gemäß § 227 ZPO (BGH, GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug).
Vorliegend wurde ein solcher Antrag aber nicht gestellt, zudem hat sich die Klägerin rügelos eingelassen und im Sinne des § 295 ZPO auf die Rüge verzichtet, indem sie durch Antragstellung zur Sache verhandelt hat. Der Mangel dürfte daher geheilt sein.

Problem: Aufnahme von Merkmalen des Anspruchs 3 der erteilten Fassung in den verteidigten Anspruch 1 sowie Fassung des verteidigten Anspruchs 2, der Anspruch 4 der erteilten Fassung entspricht.
Grundsatz: Aufnahme beschränkender Merkmale aus Patentansprüchen ist – unter Beachtung der Gewährung rechtlichen Gehörs, s. vorangehendes Problem – im Allgemeinen unproblematisch (BGH, bei Liedl 1959/60, S. 396 – Schwingungswalze).
Problematisch ist hier aber, dass weder Anspruch 3 noch Anspruch 4 der erteilten Fassung angegriffen und daher auch nicht Streitgegenstand waren. Grundsätzlich kommt eine *beschränkte* Verteidigung nur insoweit in Betracht, als das Patent angegriffen ist.
Aber: Die Klägerin hat hier beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären, soweit es über den verteidigten Umfang hinausgeht. Darin liegt eine – zulässige – Erweiterung der Klage dahingehend, dass nunmehr auch diese – zunächst nicht angegriffenen – Ansprüche in ihrer ursprünglichen Rückbeziehung angegriffen werden (BPatGE 36, 35). Damit ist die vorgenommene Beschränkung, unter der Voraussetzung, dass darin keine Abweichung von den ursprünglichen Anmeldeunterlagen zu sehen ist, zulässig.
Hinsichtlich der Anpassung der Rückbeziehung wohl unproblematisch.
(Vgl. zum Ganzen: *Schulte*, PatG, 7. Aufl., § 81 Rdnr. 127, 128)

Problem: Anspruchsfassung in Verfahrenssprache: Grundsätzlich unproblematisch, vgl. BGH GRUR 2004, 407 – Fahrzeugleitsystem, zumal nach Art. 70 Abs. 1 EPÜ Verfahrenssprache verbindlich ist.

2. Prüfung durch das Gericht:

a) Aufnahme von Merkmalen eines Unteranspruchs in einen übergeordneten Anspruch

b) Übereinstimmung der verteidigten Patentansprüche mit den ursprünglich eingereichten Unterlagen

c) Beschränkung, keine Erweiterung

Insgesamt wohl zulässiges Verhalten der Beklagten, jedenfalls keine Anhaltspunkte dagegen ersichtlich.

IV. Es liegen eine zulässige Beschränkung und eine teilweise Klagerücknahme vor. Die teilweise Klagerücknahme ist darin zu sehen, dass die Klägerin das Streitpatent nur noch insoweit angreift, als es über den verteidigten Umfang hinausgeht (= Minus zur vorher beantragten vollständigen Nichtigerklärung; vgl. BPatGE 36, 35, 37).

V. Tenorierungsvorschlag:

I. Das europäische Patent 0 815 000 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, als es über folgende Fassung hinausgeht:
Es folgen die Ansprüche 1 und 2 in der verteidigten Fassung

II. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

III. Das Urteil ist (für beide Parteien) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 91 Abs. 1, 92 Abs. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Soweit die Klägerin die Klage zurückgenommen hat, hat sie kraft Gesetzes die Kosten zu tragen; soweit die Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt, hat sie sich in die Rolle des Unterlegenen begeben und ist insoweit kostenpflichtig. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 709 ZPO.

Patentanwaltsprüfung II/2005 prakt.

- Widerspruch gegen jüngere GM Art. 42 GMV
  Tag der Veröffentlichung: 09/05/2005 → Widerspruchsfrist (3 Monate) endet am 09/08/2005
  Sprache: IT/EN
  relative Eintragungshindernisse nach Art. 8 GMV
  - ältere eingetragene GM LOKFAST
    Anmeldetag (03/02/1999) vor Anmeldetag (13/04/2004) der angegriffenen Marke, keine Prio → „ältere Marke" Art. 8 a) i); b) GMV
  - ältere eingetragene tschechische Marke LOKFAST
    Anmeldetag (03/04/2003) vor Anmeldetag (13/04/2004) der angegriffenen Marke, keine Prio, Art. 8 I a) ii) GMV
    Beitritt tschechischen Republik zur EU zum 01/05/2004, angegriffene Marke bereits angemeldet
    Widerspruch aus tschechischer Marke ist möglich Art. 159a II GMV
  - Unternehmenskennzeichen FAST Befestigungstechnik GmbH
    keine überörtliche Bedeutung → kein relatives Eintragungshindernis Art. 8 IV GMV
  - keine Handlungen gegen jüngere Marke in Italien (Seniorität mit Anmeldetag 21/05/1985)

Benutzung der älteren GM Art. 15 GMV Strebel/Hacker § 26 Rdn. 24
Eintragung 14/02/2000 $\xrightarrow{+5\text{ Jahre}}$ 14/02/2005; derzeit Benutzung
keine Scheinbenutzung, auch bei geringen Verkaufszahlen bzw. Umsätzen
benutzte Form weicht in Schreibweise und durch zusätzlichen Buchstaben C (k → ck) ab; unterschiedliche Schreibweise unterstreicht Silbenabtrennung; zusätzlicher Buchstaben wird beim Sprechen nicht wahrgenommen → keine Veränderung der kennzeichnenden Charakters der Marke → rechtserhaltend; Anbringung auf Produkten bei Kleinteilen, wie Befestigungsmitteln, entbehrlich; auf Verpackung ausreichend

Verwechslungsgefahr = Zeichenähnlichkeit + Warenähnlichkeit + Kennzeichnungskraft
- keine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, Schwächung durch Verw. Anlehnung für Befestigungselemente
- Zeichenähnlichkeit: (schriftl.) bildlich, klanglich, assoziativ
  klanglich: Silbentrennung + Vokalfolge → gleich
  gleiche Buchstabenzahl, Unterschied in Anfangsbuchstaben (T. / L)

Unterschied am erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortanfang:
„TOK" wird stimmhaft, „ZOK" mit wenigen Betonung ausgesprochen
→ Unterschiede werden wahrgenommen
- Schriftbildliche Unterschiede kaum wahrnehmbar, ebenso wenig in begrifflichen Hinsicht

---

Warenähnlichkeit: selbstsichernde Muttern und Schrauben (Klasse 6)
hochgradig ähnlich bzw. identisch zu Waren der Widerspruchsmarke
⇒ trotz etwas geschwächter KK der Widerspruchsmarke und mittlere Zeichenähnlichkeit markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr

---

Antrag auf Erklärung des Verfalls Art. 55 GMV, Seniorität Art. 34,35 GMV

Widerspruch aus technischer Marke aussichtsreicher, da diese nicht angegeben

01.01.2003 dt. Patentanmeldung Firma X
unabh. Patentansprüche 1 (Merkmale A, B, C, D)
2 (Merkmale A, B, C, E)

- Bescheid DPMA: keine Einheitlichkeit iSv § 34 V PatG
- Verzicht auf PA 2, Patenterteilung (mit PA 1) → nicht mehr weil der Patentbegehrens
  Verfahrenshandlung + materiell-rechtl. Erklärung → aufgrund Doppelwirkung grundsätzlich anfechtbar
  Anfechtung nach Entscheidung (Patenterteilung) ohnehin nicht mehr möglich
- 01.10.2004 Teilungserklärung innerhalb Beschwerde-/Rechtsmittelfrist
  → Anmeldung noch anhängig
  Gebührenzahlung → wirksam iSv § 39 PatG
  ohne sachliche Voraussetzungen

- keine Ausscheidungserklärung → volle Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Stammanmeldung, PA 2 zulässig
- Offenbarungsgehalt BGH „Straßenkehrmaschine" „Kraftfahrzeuggetriebe"
  § 147 III Satz 2 PatG

- Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen [§ 62 PatG / § 80 PatG analog?
  Verfahrensfehler des Bundespatentgerichts: unrichtige Mitteilung
  PA Werner: Feststellung der Unrichtigkeit → keine Mitteilung an BPatG und/oder PA Meyer
  PA Meyer: kein Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflicht
- rechtliches Gehör nur gewahrt sein § 93 II PatG, bei Nichterscheinen trotz ordnungsgemäßer Ladung kann entschieden werden § 88 II PatG
- einschlägige Normen: §§ 103 - 107 ZPO | Van Hees/Braitmayer Beukard
- sofortige Beschwerde nach § 104 III ZPO nicht gegeben; ZPO-Norm zu Nichterscheinen
  Beschwerde nach § 62 II PatG nicht möglich,
  da gegen Entscheidung des BPatG nur Rechtsbeschwerde,
  Kostenentscheidung kein Beschluss iSv § 100 I PatG