n wetersheribershere et en eksteret en	Tatentanwol's printing 1 2005
	Till
	· Eulaissigheit de Klage stathoft aus (581 Potts (+)
the death of the time to the death of the de	Klagarin ist junistische Person (+)
TO SEA CHAIR AND A CHAIRE I WITH SOME SEE FROM	Beldagle ist augetragene Inhaberin des dt. Teils des
n e e des tambés de la trada des des des trada de la trada	dreitpatents (+); Stratpatent in Coast (+)
	Friedering Bein Brook (+) Form (+) Gebühr (+)
	· Vafalweussprache des Streitpatents ist englisch Av. 70 EPÜ;
inga specia in pantano prano	Gerichtssprache ist jedoch nach \$ 126 Patt deutsch
alaust tra sala tipisaka alaka ti tratifisia da titologia.	· Verfalmenssprache des Streitpatents ist englisch And. FOEPÜ; Gerichtssprache ist jedoch nach § 126 Patt deutsch Zuläsig Verteidigung in Verfalmenssprache anglisch ist zuläsig
nina valenia se abenda alembre da n	
	Patentans prinche 315 angeariffen (alait) 25 angeariffen
llersykkender und under eil kenned seke sede	(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	4 Pour vugsvufang des Nichtigkeitsverschums
	(verleidigle Fassurg) 1 = 1 + Haranal aus Beschnelburg + Markmale aus 3
termeler sårer på sårer kom årerkende	3-3-
arabos da la constitue de const	3=3 4=4=1 (atalf) indernaen im Vicodia-
	4 = 4 = 1 (atalt) Indernaen im Victoria- baits va faluen
du taturu da kut ak dana kidaka takaka ta	
distribution of the state of th	· Eur Wahnena des rechtlichen Gelions (des Mageis) moss bei
om mikaja je tama kajaja milje na je najaja milje n	Einschränzeung in mindlicher Verhandlung v.C. Vertagung,
NOREM PROPERTY OF STATE OF STA	· eur Walnung des vechtlichen Geliens (des Magers) moss bei Einschnänkung in mindlicher Verhandlung v.C. Vertagung, damit Meiger auf eingeschnänkte Tassung reagieren kann 593 I Pato ivm 227 EPO · Beachte § 295 EPO: durch Einlassen auf weitere mindliche
	595 [Yato ViVm 227 2PD
	· beachte & 295 EN: dorch tivasser auf water mindliche

a management of the first of th	
espara separa nemahanimi terlatifad elimbel distribut espara (espara separa nemahanimi terlatifad elimbel distribut espara (espara nemahanimi terlatifad elimbel distribut espara (espara nemahanimi terlatifad elimbel distribut elimbel distribut espara (espara nemahanimi terlatifad elimbel distribut e	Verhaudlung (in de Sache) kann Vertagung nicht mehr Beautragt werden
and District to communication and anticommunications approximately and	Beautragt werden
a salah salah dan da dan da	Vanerinderana
· on a section boundaries and boundaries are recovered to the section of the sect	· Autraa der Magers: Auslegvua (§ 133 86B) als Madeenweiterdag (§ 263 EPO); verteidigte Fassong mit geanderten Patentausprücken 1+2 => Profivugsvahmen wird erweitert auf Patentausprücken 3+4
The second of th	(5263 270); verteidiale Fassivag mit geaude un Patentausprichea
- yanggapanan nagaminanan ani banki a dan 184 (1841), 184 (184)	1+2 > Projungsvahmen wind enwatert auf Patentauspruch
	3+4
The state of the s	
	· Antrag des Bellagten ist Aucheuntuis, was un palent-
CONTROL OF THE PROPERTY OF THE CONTROL OF THE CONTR	ræditlichen Vafahren (formell) nicht normiet ist
	· Antrag des Bellagten ist Auchenntruis was un pakut- rechtlichen Vafahren (formell) nicht normiet ist → Nichtigabelärung sateus des Gerichts enfordalich
	Beldgate: Eulassiac Beschwärdeung
* was subsected to district the district state of the sta	Clager: Clageandering ouf 3+4, telweise Plagencictuatine
ernessammensennesslegtende som trekkende anheimte kleiderskin	hinsichtlich 9+2 (extert Fassung)
es designation for the second control of the contro	Beldagte: Eulassige Beschnäuleung Claiger: Clageanderung auf 3+4, telweise Vlageneietrahme hinsichtlich 4+2 (estelle Fassung) → Kostenquotelung gemäß § 32 EPO
e, and an analysis and an analysis and an analysis and an analysis of the desired and an analysis of the desired and	
The second secon	Waga: 20-50%. Balagk: 50-80%.
namentalistica summana para partico de la contractiva del contractiva del contractiva de la contractiv	Danadiv: LuPhelina = Gevichtskosten warden acket,
na na manananakan ara 1 m (m) manananan mananan manina da sa	Demodiv: Aufliebung = Gwichskosten waden geleit, Anwaltskosten dragt jeder selbst
t personal and the contract of	
en en skriver og hav kriveren er en	Entscheidungstenov:
The SAMARANA AND AND AND AND AND AND AND AND AND	· Dar EP wird mit Wirkung für 3RD dadorch für
Company of the Compan	uiditig ablant, insomet es ûber die folgende Fassung
Samuel	Entscheidungstenov: • Dar EP wird mit Wirkerna für 3RD dodorch für widtig ablärt, invowait es über die folgende tassung hinausgelit:
The state of the s	· Costen worden gegeneinander aufgeholten.
gang pour le de voors een en en een een een een een een de	· Costen warden gegeneinande aufgeholen. · Das Unteil ist gegen Sichaliedsleitsleit ung von 120% der
	TU VACCIUMEN SENTONS VALLOUVIA VACREBREADIA.

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.
 - 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:
 - 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 <u>Anspruch 1</u> 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.

Didesproch again jungere GH Ant. 42 GHV

Tag de VaidPentlicavus: 09/05/2005 - Widesprodusfrist (3 Housle) endet am 09/08/2005

Sprochn: TT/EN

relative Eintragungshindernisse nach Lut. 8 GHV

·àllac ainactrogene GN LOKFAST

Animeldelag (13/02/1999) vou du meldelag (13/04/2004) des angegniffenen Hanke,
Reine Prio - noche Hanke Ant. 18 a) i) ib) GHV

· áltere eingetragene Aschechische Hanke LOKFAST

Annelderg (03/04/2003) von Anmelderg (13/04/2004) der angegriffenen Hanke,
keine Prio (1200) Art. 8 [a)ii) GHV

Beidrigt Aschelhischen Republik zur EU zum O1/05/2004, augegriffene Hanke
Byreids angemeldet

Didosproite aux tscheclischer Habe ist möglich Aut. 1890 III GHV.

Outernehmenskennzeichen FAST Befortigungstechnik SubK
beeine übnichtliche Bedeutung - Rein relatives Einhogbegsbindunis Aut. 8 VIGHV

· Preine Handlader gegen jungere Hanke in Italian (Senionilait mit Annelddag 21/08/1985)

Bandrung der cillerien GH Art. 15 GHV StreetHooder \$26 Rdn. 24
Eintrogrung 14/02/2000 +530bmc 14/02/2005; derzet Benntrung
beine Ichein Genntrung, auch Bei geninger Verteaufsrablen Brux Dunschren
benntek Torm waicht in Schnotweise und durch wortzlichen Bochdalen C (fe - cle) ab; unterschiedliche Schneitweise untertweiset Sibenalredenung; zwischliche Budscholm wind beim Sprochen micht wahn
genommen - Reine Valudenung der bennreichmenden Chanardes der
Honke - rechtsenbaltend; Indivingung auf Prochuhen Bei Meintellen, war Befolgung
mittelen, entbelanbigh; auf Vapacium, awnerbend
Verwechstungsgeholm - Teitheuchluchenfent Wanarabuleschleit + Kennreichnungkalt
beine abidite Kannreichnungs fraft der Widersprunksmarke, Schwichung durch
- Teitheuchnuliehteit: (schrift) Bildleich, telanglich, assoziecher Befolgung-elemente
flanglieber Sillentermung + Volkalfolge - gleich

Aleiche Budustalen tolle, Virtuschied in Antongo Couldalou (T.1.L)

wo J

Underschied am erfalmungsgemöß stärber Gracohelen Wartaufung.

TOK" wind Stimmhaft, "20K" mit wenigen Belonung ausgesprochen

- Vulenschiede werden warden undergenommen.

- (schniftliedliche Underschiede fearm wahrnehmlen, eleme wonig in legrefflichen Hinsielat

Waren à holischkeit: sellst sichende Hollen und Schrauben (Klasse 6) hodigrodig âlinlich Brus idantisch zu Waren der Widensprudumente

7 trols elwas aestrivache VIZ de Widerprodistralre oud intélac Raidravallutitellet manteurechtlich relevant Vercondulungsgifaler

Juliag auf Euflanung des Verfalls Av. 55 GMV, Seniorität Avt. 34,356HV

Widesproch aus tochechischer Honke aussichtmeider, de diese nicht augnefter

```
01.01.2003 dt. Patentanineldung Finna X
                    Unable. Patentauspriedre 1 (Halemale A.B.C.D)
                                            2 (Markwale A, B, C, E)
     -Beschaid DPMA: freine Einfreitfichteit iSv § 84 I PatG
- Vereicht auf PA2, Patenterblung (mit PA1)
                                                                                anfeatlar
        Verfabricustraud long + materiell-readle. Eldanung > autgrund Doppelvalur, groudiablich
        Aufectioning nach Entraccidence (Potentententenne) devielien nicht wieler möglich
     - 01.10.2007 Tellungsallaning
                                        inughall Berchwade / Reddsmittelfinist - Anneldoug noch authängig
                                         The BEB, VSI modern -
                      Gebalmen rakling
                      eline sachliche Vouceusedzungen
     - fein Losscheidungstellæring - volle Offenbourgsgelost da
        overpringlieben Stammanmeldung, PA2 relassing
· Often law unas geliate
                                 EGH. Shoßerkelbungschine" Vraftfalureuggehriebe"
      - Yorknaufalegung aw Billigseingrunden [ §62 Pot6 / $80 Pot6 analog?
        Vafahentelle de Bindopotenjaprields: vurieblige Hillelang
        PA Wenner: Feststellung der Unvichtigkeit = Breing Hillerting Byr Keyer
      PA Meyn: Pecin Vewloß gegen prozestrale Songfallspflicht-
- redulieles Gelion must grevolut sein $33 I PadG, Bei Nichtwasseinen
        Andr Ordnougsgemißer Ladvug kann entschieden werden & SCII Pato
                                                              Van Heer/Braitmayer
      - einschlößige Norman: EF 103-107 290
                                                              Peulicand
      - sofolige Bochwade vace & 104 III ZPO uncht gegelfrizzio-Norm zu Wichteischeinen
        Beschweide nach & 62 I Parts nicht migsleck
        da agen Entrolleidung des BPalG nur Recht Geschwerd.
        Vorteneutscheidung betin Berchlus iSV & 100 I PatG
```

Yateutanwolkprifting I 2005