

Patentamwaltsprüfung I 2009

23.09.2009

Teil I

Prozessführungsbefugnis von B und von E

Die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit eines Patents ist nach § 81 I S. 2 PatG gegen den im Register als Patentinhaber Eingetragenen zu richten. Zum Zeitpunkt der Klageerhebung ist der ursprüngliche Patentinhaber B, der das Patent mittelbar auf B übertragen hat, noch im Register eingetragen. Nach § 30 III PatG vermutet das Patentamt im Register eine Änderung in der Person des Patentinhabers, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Solange die Änderung nicht eingetragen ist, bleibt der frühere Patentinhaber nach Maßgabe des PatG berechtigt und verpflichtet. Die Klage ist ordnungsgemäß gegen den formell noch berechtigten früheren Patentinhaber B gerichtet. [Eingetragen ist, ob mit Umschreibung des Patents von B auf E ~~die~~ Prozessführungsbefugnis von B auf E übergegangen, weiterhin nur B oder beide gemeinsam prozessführungsbefugt sind. Nach § 39 PatG ist im § 265 II ZPO hat die Vertretung oder Abtretung der Streitsache, bzw. des Streitpatents, keinen Einfluss auf den Prozess. Der Rechtsnachfolger ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung des Gegners den Prozess als Hauptpartei an Stelle des ursprünglichen zu übernehmen oder eine Haupt-

Intervention zu erheben. Tritt der Rechtsnachfolger als Nebenintervenient auf, so ist nach § 99 I ZPO ab iVm § 265 ZPO § 69 ZPO nicht anzuwenden.

B ist weiter prozessführungsbefugt, auch nach Umschreibung des Patents. Eine § 28 II MarkenG verbleibende Regelung ist im PatG nicht vorgesehen. E wiederum ist nicht verpflichtet, den Rechtsnachfolger fortzuführen, was jedoch nicht zweckmäßig ist.

Nebenintervention von E (Vorschlag Kandidat A)

Nach § 99 I PatG iVm § 66 II ZPO kann, wer ein rechtliches Interesse daran hat, dass in einem zwischen anderen Personen anhängigen Rechtsstreit die eine Partei obsiegt, kann dieser Partei zum Zwecke ihrer Unterstützung beitreten.

Der neue Rechteinhaber E hat ein rechtliches Interesse an der Abweisung der Nichtigkeitsklage und der Aufrechterhaltung des Patents, welches nunmehr auf ihn übertragen worden ist. Die Nebenintervention kann nach § 66 II ZPO in jeder Lage der Rechtmäßigkeit bis zur rechtskräftigen Entscheidung, also auch in der von dem StRG geführten mündlichen Verhandlung, gefordert werden. Der Beitritt ist nach § 70 ZPO gegenüber dem Prozessgericht, bzw. dem StRG, zu erklären. Ein Schriftsatz ist erforderlich, der Beitritt kann nicht zu Protokoll erklärt werden (?).

Der Vertreter des B verteidigt das angegriffene Patent mit geänderten, beschworenen Patentansprüchen. Nach dem in der BSt-Entscheidung „Polymeressenz“ aufgestellten Grundsätzen kann das BPat nur wenn sämtliche Nichterfindungsmerkmale aus § 22 I, 21 I PatB herauszuheben. Nach § 22 I im § 21 I PatB wird das Patent (auf Antrag) für nichtig erklärt, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich ergründeten Fassung hinausgeht, in zulässiger Erweiterung.

Die Vertretung der Nebeninteressierten ist in § 67 BPO festgelegt, wonach es dem Rechtsstreit in der Lage anzunehmen muss, in der er sich zur Zeit seines Schicks befand; er ist Berechtigter, Angriff- und Verteidigungsmittel geltend zu machen und alle Prozesshandlungen wirksam vorzunehmen, sofern er sich nicht in Widerspruch zur Hauptpartei stellt.

Es kann keinen von dem Auftrag des B abweichenden Sachverhalt, auch nicht als Hilfsantrag, stellen.

Übernahme des Verfahrens durch B (Vorschlag Kandidat C)

Gemäß § 99 I PatG iVm § 265 I ZPO kann der Rechtsnachfolger des Verfahren nur bei Zustimmung des Gegners, hier des Nichtigkeitsklägers, übernehmen. Dieser wird die Zustimmung kaum geben, so dass B daran gekündet ist, die volle Prozessführungsstellung zu erlangen.

Zitierungsbot an Nichtigkeitskläger (Vorschlag Kandidat E)

Die Firma E ist nach Übertragung materiell und nach Umschreibung formell am Patent berechtigt. Eine Vereinbarung der neuen Patentinhaber E mit dem Nichtigkeitskläger wäre in materieller Hinsicht zulässig und in prozessualer Hinsicht im Verfahren zunächst (ohne Nebenentscheidung) unbedenklich, da sie nicht zwischen den Parteien des Nichtigkeitsverfahrens geschlossen wurde. Die Nichtigkeitsklägerin sollte sich in einer demontierten Vereinbarung zu einer Klagenänderung verpflichten. § 269 I ZPO im Nichtigkeitsverfahren nicht einschlägig. Ein Urteil des Verfahrens nach § 99 I PatG iVm § 261 ZPO könnte angestrebt werden; hierzu ist die Zustimmung von B und E erforderlich (E ist unbedenklich).

Teil II

1) Die Rechte an der Erfindung könnten gemäß Art 56 von den Erfindern auf die Fußballer GmbH übergegangen sein.

Nach § 6 PatG hat das Recht auf den Patent der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Die Erfinder sind Dr. Fix und Eifrig. (-)

Nach § 7 I ArbZG gehen mit Zugang der Erfindung der unbeschriebenen Dampfmaschine alle Rechte an der ^{Dampf}Erfindung auf den Arbeitgeber über. Die Fußballer GmbH war bis zum Jahr 2008 Arbeitgeberin von Dr. Fix und Eifrig; das Arbeitsverhältnis von Eifrig besteht weiter. Gebundene Erfindungen (Dienst-Erfindungen) sind nach § 7 II Nr. 1 ArbZG während des Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden sind. Die Erfindung betrifft eine Einradpatrouille ~~mit~~ ^{mit} integriertem Chip und liegt im Tätigkeitsbereich der Fußballer GmbH, die Einradpatrouille betreibt und vertreibt, sowie im Aufgabenbereich des Entwicklungsleiters Dr. Fix und des Entwicklungstechnikers Eifrig.

Die Erfindung ist am 13.05.2003 gegenüber Eipig schriftlich in Anspruch genommen worden. Die Inanspruchnahme ist ordnungsgemäß iSv § 6 I ArbZG erklärt worden. Eine Inanspruchnahme setzt eine Erfindungsmeldung iSv § 8 ArbZG nicht zwingend voraus. Die 4-Monatsfrist des § 6 II S. 2 ArbZG ist spätestens mit Tätigen der Patentanmeldung am 16.02.2003 in Gang gesetzt worden (BGR "Kaffeekehlchen") und endet nach §§ 187, 188 BGB an ~~16.02.2003~~^{16.06.2003}, ist also gewahrt. Der Erfindungsakt von Eipig ist nach § 7 I ArbZG auf die FinkeBein GmbH übergegangen. Frist nach § 6 II ArbZG wird mit Disasübermittlung von AN an AG in Gang gesetzt, Ende im Dec. 2002.

Dr. Fix hat in einem „Assignment“ seine Erfinderrechte für weltweite (Nach) Anmeldungen rechtsgeschäftlich nach §§ 398, 413 BGB auf die FinkeBein GmbH übertragen / abgetreten. Diese Abtretungserklärung bezieht sich nicht auf das Recht nach § 6 PatB in Bezug auf die dt. (erste) Patentanmeldung durch die FinkeBein GmbH. Eine Inanspruchnahme gegenüber Dr. Eipig ist nicht, insbesondere nicht bis zum 16.06.2003, erklärt worden, also nicht nach § 7 I ArbZG auf die FinkeBein GmbH übergegangen. Möglich ist, ob eine Inanspruchnahme konkludent bei Vereinbarung der Vergütung vom 23.08.2005 erklärt und angenommen worden ist. Eine Inanspruchnahme kann nicht konkludent konkludente Annahme erklärt werden (Schriftform ist unabdingbar) und ergibt sich nicht aus der Vergütungsvereinbarung. durch Zahlung der Erfindungsvergütung

Der Erfindungsanteil von Dr. ~~Stig~~^{Fik} ist ~~entweder~~^{redaktionell} auf die
 Finkler'schen GmbH übergegangen.

2) Nach § 139 I PatG kann, was entgegen dem § 9 - B PatG
 eine patentierte Erfindung benutzt, von dem Verletzten
 bei Wiederholungsgefahr auf Verurteilung in Anspruch
 genommen werden. Nach § 9 PatG hat das Patent die
 Wirkung, dass allein der Patentinhaber berechtigt ist,
 die patentierte Erfindung im Rahmen der geltenden
 Rechte zu benutzen. Nach § 40 Abs. 6 EPCÜ gewährt das
 europäische Patent seinem Inhaber ab dem Tag der
 Bekanntmachung des Hinweis auf seine Erteilung
 im Europäischen Patentblatt in jedem Vertragsstaat,
 für den es erteilt ist, dieselben Rechte, die ihm in
 diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren
 würde. Eine Verletzung des EP wird gemäß Art. 64
 III EPCÜ nach nationalem Recht behandelt, wobei
 gemäß Art. 69 I EPCÜ der Schutzbereich des EP
 durch die Patentsprüche bestimmt wird.

Es wird geprüft, ob die Finkler'schen GmbH die Rechte
 des EP (Wirkungsbereich) verletzt.

Die Finkler'schen GmbH fertigt und vertreibt eine
 Druckerpatrone mit einem wiederbeschreibbaren
 Speicherschip. In dem wiederbeschreibbaren Chip werden
 Art und Menge der eingefüllten Tinte eingezeichnet
 und bei Verwendung der Druckerpatrone entsprechend
 der Entnahme von Tinte durch den Drucker neu

Beschrieben. Der genaue Aufbau der Druckpatrone ist nicht bekannt. Eine Verletzung des inbezuggenommenen Sachanspruchs ist nicht ohne Weiteres zu bejahen. Mittels der von der Finibeu gebilligten hergestellten Druckes X5000 wird von Durchführung eines Druckauftrags mittels Auslesens des Speicherchips überprüft, ob die vorhandene Tintenmenge für die Durchführung des Druckauftrags ausreicht.

Druckpatrone ist wesentliches Element des streitpatentgemäßen Verfahrens, es liegt eine mittelbare Patentverletzung vor (§10 PatG). Der Druckanspruch wird zudem (äquivalent) Nr. §11 PatG verletzt. Die Finibeu genießt jedoch ein Vorkaufsrecht aus §12 PatG zu.

Es sollte patentinhabernden Streit nicht scheitern und ggf. eine Nichtigkeitsklage einreichen oder einen vor dem EPA geführten Einspruchsverfahren betreiben (ggf. Erhebung einer neg. Feststellungsklage bzw. Zurückweisungskl.).