Teil I

Die Firma ABC, die Konkurrenten Ihrer Mandantin ist, ist eingetragene Inhaberin des am 12. Januar 2010 als internationale Patentanmeldung PCT/US2010/123456, die Priorität der US-Patentanmeldung US 654321 vom 15. Januar 2009 in Anspruch nehmenden und u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland vor dem europäischen Patentamt in der regionalen Phase erteilten europäischen Patents 111111, dessen Erteilung am 12. Oktober 2017 veröffentlicht worden ist und das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 222222 geführt wird. Das Patent betrifft ein „Verfahren zum Anpassen von Tierfutter an Kundenwünsche“ und umfasst 21 Patentansprüche, von denen Patentansprüche 1 und 6 nebengeordnet sind und folgenden Wortlaut haben:

"1. Verfahren zum Bereitstellen einer Haustiernahrung für ein Haustier, wobei das Verfahren die Schritte umfasst:

Anbieten kundenspezifischer Haustiernahrungsprodukte gemäß einer individuellen Vorliebe eines Haustierbesitzers;

Erhalten einer Benutzereingabe durch eine elektronische Benutzerschnittstelle, wobei die Benutzereingabe von einem Benutzer erhalten wird und ein individuelles Haustierprofil für das Haustier umfasst; Verwenden des eingegebenen individuellen Haustierprofils, um gemäß des von dem Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofils ein kundenspezifisches Haustiernahrungsrezept zu erzeugen; Herstellen einer kundenspezifischen Haustiernahrung gemäß des kundenspezifischen Haustiernahrungsrezepts, das von dem durch den Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofil erzeugt wurde; und Ausliefern der kundenspezifischen Haustiernahrung an den Haustierbesitzer.

6. Verfahren zum Bereitstellen einer Haustiernahrung für ein Haustier, wobei das Verfahren die Schritte umfasst:

Erhalten einer Benutzereingabe von einem Benutzer durch eine elektronische Kundenschnittstelle, wobei die Benutzereingabe ein individuelles Haustierprofil für das Haustier umfasst; elektronisches Bearbeiten des durch den Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofils, um ein Haustiernahrungsrezept zu erzeugen, das gemäß des durch den Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofils kundenspezifisch erzeugt ist; Herstellen einer kundenspezifischen Haustiernahrung gemäß des kundenspezifischen Haustiernahrungsrezepts; und Ausliefern der kundenspezifischen Haustiernahrung an den Haustierbesitzer."

Fragen 1:

a) Erstellen Sie ein Gutachten bezüglich möglicher Angriffspunkte aus diesen Angaben und deren Erfolgsaussichten in einem Nichtigkeitsverfahren.

b) Ändert sich an Ihrem Ergebnis etwas, wenn es sich um ein deutsches Patent handelt und die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist?

Teil II

Ihre Mandantin ist Nichtigkeitsbeklagte, der vorläufige Streitwert wurde durch den Nichtigkeitssenat auf 2 Mio Euro festgesetzt. Ihnen ist bewusst, dass zwei Verletzungsklagen Ihres Mandanten vor dem OLG Düsseldorf anhängig sind und dort jeweils ein Streitwert von 3 Mio Euro festgesetzt wurde; dies teilen Sie dem Senat auch mit. Im schriftlichen Hinweis des Nichtigkeitssenats nach § 83 I PatG wird dann ausgeführt, dass der Senat den vorläufig festgesetzten Streitwert von 2 Mio Euro als zu niedrig erachtet und einen deutlich höheren Streitwert für angemessen hält.

Fragen 2:

a) Welchen endgültigen Streitwert wird der Senat wohl festsetzen?
b) Welchen maximalen Streitwert könnte der Senat festsetzen?
c) Unterstellt den Fall, in der mündlichen Verhandlung teilt der Vorsitzende Ihnen mit, der Senat beabsichtige, einen Streitwert von 15 Mio Euro festzusetzen. Welche Möglichkeiten haben Sie?
d) Sie haben gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts Berufung eingelegt; ihr Mandant teilt Ihnen mit, die Kosten und das Kostenrisiko seien ihm zu hoch. Was können Sie tun?
e) Ihr Lizenznehmer möchte sich am Nichtigkeitsverfahren, in dem Sie Beklagter ist, beteiligen und Sie unterstützen. Was kann er tun?