Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung I / 2019

Prüfungsaufgabe gem. § 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 PatAnwAPrV

Technische Schutzrechte

Bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Teil I

Die P-GmbH ist eingetragene Inhaberin des am 23. September 1999 angemeldeten europäischen Patents 1234567 (Streitpatent). Das Streitpatent betrifft einen Hundefutterbeutel und umfasst 4 Ansprüche, die insgesamt angegriffen sind. Anspruch 1 lautet ohne Bezugszeichen wie folgt:

> Hundefutterbeutel zum Trainieren von Hunden, dadurch gekennzeichnet, dass der Beutel eine längliche Form und eine in seiner Längsrichtung verlaufende, einen Verschluss aufweisende Öffnung hat und dass an wenigstens einem Ende des Beutels ein Band mit einem Halteknopf angebracht ist.

Die Ansprüche 2 bis 4 sind unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogenen.

A ist der alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer der A-GmbH. Diese hat am 2. Februar 2018 bei dem Bundespatentgericht eine Nichtigkeitsklage gegen die P-GmbH eingereicht. Sie meint, das Streitpatent sei mit Wirkung für Deutschland für nichtig zu erklären, weil der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei.

Zum Klagehintergrund trägt die A-GmbH vor, dass sie wegen Verletzung des Streitpatents durch die P-GmbH vor dem Landgericht Düsseldorf gerichtlich in Anspruch genommen worden sei; das Landgericht Düsseldorf habe dabei den Streitwert auf 2 Millionen Euro festgesetzt. Daneben sei eine ihrer Abnehmerinnen ebenfalls von der P-GmbH wegen angeblicher Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen worden und zwar vor dem Landgericht Mannheim, welches den Streitwert auf 1 Million Euro festgesetzt habe. In ihrer Klageschrift macht die A-GmbH geltend, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei, da es sich bei diesem nicht um eine technische Erfindung handele und er nicht neu und dem Fachmann jedenfalls nahegelegt sei. Im Stand der Technik seien zum Anmeldezeitpunkt Beutel mit den Merkmalen des Patentgegenstandes bereits bekannt gewesen; Beutel in der Form, Größe und Art, wie in der Patentschrift beschrieben, seien seit Jahrzehnten bekannt und würden in unzähligen Varianten auf dem Markt angeboten. Hierzu hat die A-GmbH insbesondere auf handelsübliche Beutel zur Aufbewahrung von Stiften, Kameraobjektiven und Toilettenartikeln verwiesen, die dem Gegenstand des Streitpatents ähnlich seien.

Sie beantragt, das Patent EP 1234567 insgesamt mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die beklagte P-GmbH beantragt, die Nichtigkeitsklage abzuweisen.

Sie macht geltend, die Klage sei unzulässig, weil ihr die Rechtskraft eines früheren Nichtigkeitsurteils entgegenstehe (§ 99 Abs. 1 PatG, § 325 ZPO). A hatte nämlich im Jahr 2015 eine Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent erhoben, wobei er ebenfalls fehlende Patentfähigkeit geltend gemacht hatte. Diese Klage war durch rechtskräftiges Urteil des Bundespatentgerichts vom 3. Mai 2017 abgewiesen worden.

Im Übrigen tritt sie dem klägerischen Vortrag entgegen. Sie ist der Ansicht, die patentgemäße Lehre sei technisch, neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. Sie weist darauf hin, dass das zur Herstellung des Beutels zu dessen Schutz vor dem Hundebiss zu verwendende Material insbesondere widerstandsfähiges Baumwoll- oder Polyamidfasergewebe sei, was auch aus der Beschreibung des Streitpatents hervorgehe. Das Material der sogenannten Faulenzer- bzw. Schlampermäppchen (also Federmäppchen, wie sie von Schülern verwendet würden) sei in der Regel nicht ausreichend widerstandsfähig. Ein Hundetrainer würde sie daher nicht zum Training von Hunden benutzen.

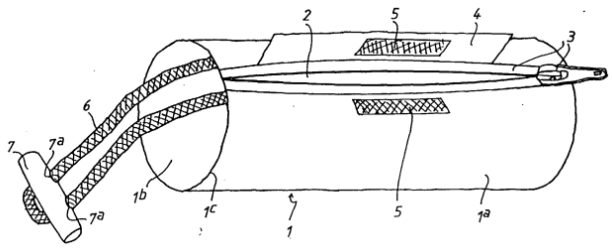
Die A-GmbH ist der Ansicht, sie müsse sich die Rechtskraft des Urteils vom 3. Mai 2017 aus dem Nichtigkeitsverfahren, in dem A Kläger war, nicht entgegenhalten lassen. Das Patentnichtigkeitsverfahren sei ein Popularklageverfahren. Außerdem habe der A in dem Vorverfahren zwar die Klage auch auf den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gestützt, aber dazu völlig andere Druckschriften vorgelegt.

Der Streitpatentschrift ist Folgendes zu entnehmen:
Das Streitpatent betrifft einen Hundefutterbeutel zum Trainieren von Hunden. In der Einleitung beschreibt die Streitpatentschrift das wesentliche Ziel des Hundetrainings damit, dass der Hund den Willen des Menschen akzeptiere. Dies gelinge aber nur, wenn es für den Hund Sinn mache, sich dem Willen des Menschen unterzuordnen, wobei der Jagdinstinkt des Tieres genutzt werden solle. Dazu werde dem Hund das Jagen unter der menschlichen Führung erlaubt, wobei der Mensch die Beute in Form von Futter in einer geeigneten Form zur Verfügung stelle.

Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift als Aufgabe der Erfindung, einen Futterbeutel für ein Hundetraining zu schaffen, der von dem Hund als Beute betrachtet, angenommen und erjagt werden könne, an dessen Inhalt der Hund aber nicht ohne Zutun des Menschen gelangen könne. Zudem solle der Futterbeutel gut handhabbar, insbesondere gut zu werfen sein und diese Eigenschaften auch dann behalten, wenn er nur teilweise befüllt sei.

Diese Aufgabe werde gelöst durch einen Hundefutterbeutel zum Trainieren von Hunden mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1. Die Form des Beutels sei dabei so gestaltet, dass der Hund den als Jagdbeute erachteten Gegenstand gut aufnehmen könne. Die verschließbare Öffnung diene dazu, dem Hund durch die Hilfe des Menschen den (fressbaren) Inhalt des Beutels dosiert und unter Erhaltung der Beutefunktion ggf. wiederholt zugänglich zu machen, während das Band mit Halteknopf dazu diene, den Beutel mühelos eine erhebliche Strecke wegzuschleudern.

Das Streitpatent enthält folgende Zeichnung des Hundefutterbeutels:



Der zuständige Patentnichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts hat am 8. Januar 2019 über die Klage verhandelt. In der mündlichen Verhandlung, zu der auch die Geschäftsführer der Parteien erschienen waren, hatte der Geschäftsführer der P-GmbH unter anderem erklärt, sog. "Schlampermäppchen", die mit Hundefutter gefüllt worden waren, seien in der Hundeschule der Beklagten schon vor der Entwicklung des patentgemäßen Futterbeutels als Trainingsvorrichtung für Hunde verwendet worden, hätten aber zum einen keine längere Schlaufe gehabt, mit der man den Beutel gut hätte wegschleudern können, und zum anderen den Bissen der Hunde auch in aller Regel nicht sehr lange widerstanden.

Während der abschließenden Beratung des Senats kamen die Geschäftsführer der Parteien miteinander ins Gespräch und erklärten, als der Senat den Sitzungssaal wieder betrat, dass sie nunmehr ernsthafte Vergleichsverhandlungen aufgenommen hätten. Man müsse zwar noch mit der Buchhaltung der jeweiligen Unternehmen reden, gehe aber davon aus, dass man innerhalb von zwei Wochen zu einer Einigung kommen könne. Bis dahin bitte man, von der Verkündung eines Urteils abzusehen.

Nach einer kurzen Beratung der Richter verkündet der Vorsitzende folgenden Beschluss:

Eine Entscheidung wird an Verkündungs Statt zugestellt, nicht jedoch vor dem 1. Februar 2019.

Bei Gericht ist bis heute kein Schriftsatz der Parteien eingegangen.

Aufgabe 1: Nehmen Sie zu den Erfolgsaussichten der Klage Stellung. Gehen Sie auf alle aufgeworfenen Fragen ein. Gehen Sie dabei davon aus, dass alle Gebühren ordnungsgemäß gezahlt und alle Form- und Fristvorschriften eingehalten sind.

Aufgabe 2:

a) **Wie hoch wird der vom Nichtigkeitssenat festgesetzte Streitwert sein?**
b) **Welchen Vorteil hätte die A-GmbH bei Rücknahme der Nichtigkeitsklage?**

Teil II

Als der Vorsitzende heute nach Besprechung und Unterschrift der Entscheidung, die der Berichterstatter gleich danach in die Geschäftsstelle gebracht hat, um 16.00 Uhr sein Büro betritt, findet er Schriftsätze beider Parteien vor, die heute um 12.50 Uhr bzw. um 13.00 Uhr per Fax eingegangen sind. In diesen Schriftsätzen beantragen die Parteien übereinstimmend, das Gericht möge feststellen, dass der von beiden Parteien identisch mitgeteilte Vergleich mit dem Text [xxx] geschlossen worden sei. Die vollständige unterschriebene Entscheidung des Senats liegt in der Geschäftsstelle.

Aufgabe: Was wird der Senat tun?