Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2019

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Aufgabe Patentrecht:

Dr. Ferdi Flintenschuß, persönlich haftender Gesellschafter ihrer Mandantin, der Flintenschuß KG, erscheint in Ihrer Kanzlei. Er hat eine Nichtigkeitsklage gegen das Patent der KG DE 08154711 B4 (Ansprüche in Anlage 1) dabei, die ihm am Vortag zugestellt wurde. Das Patent, das Ihnen aus dem Erteilungsverfahren bestens bekannt ist, umfasst 4 Ansprüche und wurde vor 13 Monaten rechtskräftig erteilt. Sie hatten damals die Priorität einer vorsorglich getätigten Anmeldung mit der Nummer DE 07164710 A1 (Anlage 2, Prioritätsanmeldung) in Anspruch genommen, die der Patentingenieur der Flintenschuß KG aus Dringlichkeitsgründen vorab - ohne Gebührenzahlung - eingereicht hatte. Die Nichtigkeitsklägerin, die Knarrenbauer GmbH, ist der Auffassung, dass sämtliche Merkmale der Ansprüche 1 und 2 bereits in einem Prospekt der Knarrenbauer GmbH gezeigt sind, welcher 6 Monate vor dem Anmeldetag des Patents DE 08154711 B4, jedoch nach dem Anmeldetag der Prioritätsanmeldung veröffentlicht wurde. Außerdem ist die Klägerin der Ansicht, dass die Priorität nicht wirksam sei. Weiterer Stand der Technik wurde nicht genannt. Nach Prüfung des Sachverhalts stellen Sie fest, dass nach Ihrer Auffassung tatsächlich genau der Gegenstand der Prioritätsanmeldung im Prospekt gezeigt ist, jedoch die Merkmale der Ansprüche 3 bis 4 des Patents nicht. Die Knarrenbauer GmbH beantragt die Nichtigerklärung im Umfang von Anspruch 1 und Anspruch 2.

Sie entscheiden, gemeinsam mit Dr. Flintenschuß, der Klage zu widersprechen und reichen einen entsprechenden Schriftsatz ein. Als Hauptantrag beantragen Sie Klageabweisung. Nach 4 Monaten erhalten Sie vom BPatG einen Hinweis nach § 83 PatG, in dem eine Frist nach § 83, II PatG zum Einreichen weiterer Anträge gesetzt ist. Das BPatG ist laut des vorläufigen Hinweises ebenfalls der Auffassung, dass Ansprüche 1 und 2 durch den Inhalt des Prospekts vorweggenommen sind. Sie reichen kurz nach Ablauf der Frist einen Hilfsantrag ein, in dem Sie die Merkmale des Anspruchs 2 in Anspruch 1 aufgenommen haben. Die Klägerin rügt daraufhin verspätetes Vorbringen. Am im Hinweis genannten Termin findet die mündliche Verhandlung statt.

1. **Prüfen Sie die Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage im Hinblick auf Hauptantrag und Hilfsantrag.**

In der mündlichen Verhandlung verteidigen Sie Ihren Hilfsantrag gegen alle Angriffe des Vertreters der Knarrenbauer GmbH erfolgreich. Das BPatG hält das Schutzrecht im Umfang des Hilfsantrags aufrecht.

2 Monate nach Zustellung des Urteils kommt Dr. Flintenschuß abermals in Ihre Kanzlei. Er hat das neueste Produkt der Knarrenbauer GmbH untersucht. Es handelt sich um eine Jagdbüchse bei der ein Magnet als Haltemittel am Lauf befestigt ist, an dem eine mitgelieferte Lampe lösbar befestigt werden kann. Es entspricht genau dem zum ursprünglich erteilten Anspruch 3 des im Patent gezeigten Ausführungsbeispiels.

2. Prüfen Sie die Erfolgsaussichten eines Vorgehens gegen die Knarrenbauer GmbH.

Im Laufe des Verletzungsverfahrens gegen die Knarrenbauer GmbH schließen Sie im Auftrag Ihrer Mandantin einen Lizenzvertrag mit der Knarrenbauer GmbH, um das Gerichtsverfahren zu beenden und nehmen die Klage entsprechend zurück. Die Knarrenbauer GmbH darf nun das Patent nutzen, bezahlt jedoch monatlich eine erhebliche Summe an Ihre Mandantin, die Flintenschuß KG.

2 Jahre später erscheint wieder Dr. Flintenschuß. Er hat erneut eine Nichtigkeitsklage gegen das Patent zugestellt bekommen. Kläger ist die Schrotschuß GmbH, eine Tochtergesellschaft der Knarrenbauer GmbH, die die preisgünstige Produktlinie der Knarrenbauer GmbH vertreibt. Sie beantragt, das Patent in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Die Klage stützt sich auf den Stand der Technik, der das gesamte Patent – auch nach Ihrer Auffassung - neuheitsschädlich vorwegnimmt und Ihnen und Ihrer Mandantin bisher nicht bekannt war.

3. Prüfen Sie die Erfolgsaussichten dieser zweiten Nichtigkeitsklage.

Das Patent wird vom BPatG in vollem Umfang für nichtig erklärt. Im Anschluss erhalten Sie ein Schreiben der Knarrenbauer GmbH, in dem diese die bezahlten Lizenzgebühren vollständig zurückverlangt, da diese ja nach BGB § 812, I, S. 2, 1. Alt. ohne rechtlichen Grund erfolgt seien. Die Knarrenbauer GmbH droht in diesem Schreiben auch entsprechende Klage an.

4. Prüfen Sie die Erfolgsaussichten einer Klage auf Rückzahlung der Lizenzgebühren.

Beantworten Sie die aufgeworfenen Fragen gutachtlich und umfassend.

DE 08154711 B4 **Anlage 1**

ANSPRÜCHE

1. Jagdbüchse, mindestens umfassend
   - einen Schaft
   - eine Abzugseinrichtung
   - einen Lauf
   - ein Haltemittel,

   dadurch gekennzeichnet, dass
   - das Haltemittel zur Befestigung eines Beleuchtungsmittels vorgesehen ist

2. Jagdbüchse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Haltemittel als parallel zum Lauf angeordnetes Rohr ausgebildet ist.

3. Jagdbüchse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Beleuchtungsmittel, insbesondere eine Lampe, lösbar am Haltemittel befestigbar ist.

4. Jagdbüchse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Haltemittel klammerartig ausgebildet ist.

DE 07164710 **Anlage 2**

TITEL

Jagdbüchse

STAND DER TECHNIK

Bekannt sind Gewehre für die Jagd, die bei jedem Schuss ein einziges Projektil verschießen, mithin nach der Schussauslösung durch Betätigung eines Abzugs ein einziges Projektil aus dem rohrförmigen Lauf treiben und auch Büchsen genannt werden. Problematisch ist hierbei, dass bei Dunkelheit das Ziel – beispielsweise ein Wildschwein – nur schwer zu erkennen ist.

BESCHREIBUNG

Die Erfindung ist eine Jagdbüchse mit einem zusätzlichen Rohr, das parallel zum Lauf verläuft. In dieses Rohr kann eine handelsübliche Taschenlampe eingesteckt werden.

ANSPRÜCHE

1. Jagdbüchse mit einem Schaft, einer Abzugseinrichtung und einem Lauf, dadurch gekennzeichnet, dass ein parallel zum Lauf angeordnetes Rohr vorgesehen ist, in das ein Beleuchtungsmittel eingesteckt werden kann.

2. Jagdbüchse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich beim Beleuchtungsmittel um eine handelsübliche Taschenlampe handelt.

ZEICHNUNG

- KEINE -