



## PATENTANWALTSPRÜFUNG 2014/I

### Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

### Teil I

#### Sachverhalt:

In einem Nichtigkeitsverfahren wird von der Klägerin geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei und das Streitpatent die angebliche Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin schriftsätzlich entgegen und führt im Wesentlichen aus, dass der Gegenstand des Streitpatents Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem zitierten Stand der Technik aufweise. Ferner führt sie aus, dass die Gesamtoffenbarung der Streitpatentschrift dem fachmännischen Leser die notwendige Information vermittele, die er benötige, um mit seinem Fachwissen und Fachkönnen die Erfindung erfolgreich ausführen zu können. In einem separaten Schriftsatz trägt die Beklagte zur Frage der Ausführbarkeit der technischen Lehre des Streitpatents nochmals umfangreich vor und reicht weitere Dokumente zur Stütze ihres Vorbringens ein.

In seinem vorterminalischen Hinweis teilt der Senat den Parteien mit, dass die technische Lehre des Streitpatents nach seiner vorläufigen Rechtsauffassung so vollständig und deutlich offenbart sein dürfte, dass ein Fachmann sie ausführen könne, während das Beruhen der technischen Lehre des Streitpatents auf erfinderischer Tätigkeit fraglich erscheine.

Zu Beginn der mündlichen Verhandlung weist der Senat darauf hin, dass er an seiner vorläufigen Rechtsauffassung nicht festhalte und die Ausführbarkeit der technischen Lehre nun als zentralen Diskussionspunkt erachte. Daraufhin legt die Beklagte als Beleg für die Ausführbarkeit der im Streitpatent vermittelten technischen Lehre einen für das parallele US-Verfahren erstellten Gutachtensentwurf vor. Die Klägerin führt aus, dass sie sich angesichts des Umfangs und der Komplexität der Materie in der laufenden Verhandlung auf den Gutachtensentwurf nicht einlassen könne und dessen Vorlage als verspätet rüge. Die Beklagte, die vom Senat über die Folgen der Fristversäumung belehrt wurde, konnte die Verspätung nicht weiter entschuldigen. In seinem Urteil hat der Senat das Streitpatent auf der Grundlage von § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG für nichtig erklärt.

**Aufgabe:**

Hat das Bundespatentgericht den Gutachtensentwurf Ihrer Ansicht nach in seinem Urteil berücksichtigt oder hat es ihn vielmehr als verspätet zurückgewiesen?

## Teil II

### **Sachverhalt:**

Der Patenanspruch 1 eines Patents ist auf ein therapeutisch übliches Hautpflaster gerichtet, welches dadurch gekennzeichnet wird, dass es 0,1 bis 30 Gew.% Weichmacher, 0,1 bis 20 Gew.% der Wirkstoffbase XY sowie 0,1 bis 30 Gew.% Lösungsmittel für die Wirkstoffbase enthält. Aus dem Inhalt der Patentschrift ergibt sich, dass für die Rezeptur alle üblichen Weichmacher geeignet sind, dass die Wirkstoffbase XY im Stand der Technik bekannt ist und dass als Lösungsmittel für die Wirkstoffbase XY solche mit mindestens einer sauren Gruppe in Betracht kommen, wobei grundsätzlich alle Säuren in Frage kommen, die die Wirkstoffbase in ausreichendem Maße lösen. Es wird ferner darauf hingewiesen und durch Beispiele belegt, dass das Lösungsmittel ein unverzichtbarer Bestandteil der beanspruchten Rezeptur ist, wobei in allen Ausführungsbeispielen Säuren mit zwei sauren Gruppen als Lösungsmittel verwendet werden. Vergleichsversuche der Patentinhaberin belegen jedoch, dass bestimmte Alkohole, Kohlenwasserstoffe und organische Lösungsmittel für die Wirkstoffbase XY ungeeignet sind.

### **Aufgabe:**

Ist Ihrer Ansicht nach der Gegenstand des Patentanspruchs 1 so deutlich und vollständig im Patent offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen kann?