Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II / 2019

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Teil 1

Die Elektro AG mit Sitz in Berlin und die Motor KG mit Sitz in München kooperieren bei der Entwicklung von Elektromotoren. Am 4.6.2014 reichen die Elektro AG und die Motor KG als gemeinsame Anmelderinnen die vollständig in englischer Sprache abgefasste deutsche Patentanmeldung DE 111 beim DPMA ein, stellen Rechercheantrag und entrichten die Anmelde- und Recherchegebühr. Es wird keine Priorität beansprucht. Am 15.12.2014 erhalten die Anmelderinnen den Recherchebericht des DPMA. Die Motor KG ist aufgrund des Rechercheergebnisses an einer Weiterverfolgung der Anmeldung DE 111 nicht interessiert ist. Die Elektro AG möchte jedoch weiterhin Patentschutz für die angemeldete Technik erlangen. In Sachen der Patentanmeldung DE 111 wird nach Erhalt des Rechercheberichts von beiden Anmelderinnen bewusst nichts weiter veranlasst.

1. Wie ist die Rechtsfolge und wann tritt diese ein?
2. Steht ein Rechtsbehelf zur Verfügung? Was sind die Voraussetzungen für den Rechtsbehelf und wie schätzen Sie die Erfolgschancen ein?

Ohne weitere Vereinbarung mit der Motor KG meldet die Elektro AG am 1.6.2015 unter Inanspruchnahme der Priorität der DE 111 beim EPA als Anmeldeamt die internationale Patentanmeldung PCT 222 an, ebenfalls in englischer Sprache, und reicht hierzu fristwahrend den Prioritätsbeleg ein. Am 15.9.2016 wird von der Elektro AG zu der PCT 222 frist- und formgerecht die nationale Phase in Deutschland eingeleitet. Abgesehen von der Übersetzung des englischsprachigen Anmeldetextes bleiben die Anmeldeunterlagen unverändert. Vom DPMA wird das Aktenzeichen DE 333 vergeben. Die DE 333 wird ohne Änderungen erteilt. Der auf den 10.5.2017 datierte Erteilungsbeschluss wird der Elektro AG am 12.5.2017 zugestellt. Die Veröffentlichung der Erteilung im Patentblatt erfolgt am 12.7.2017.

Gegen das Patent DE 333 wird von der Stator GmbH, einer Wettbewerberin der Elektro AG, am 10.4.2018 Einspruch eingelegt und die Einspruchsgebühr entrichtet. Der Einspruch stützt sich auf eine offenkundige Vorbenutzung, die im Jahr 2009 stattgefunden haben soll und zu der keine näheren Angaben gemacht werden. Es wird lediglich Zeugenbeweis durch den

Geschäftsführer der Stator GmbH angeboten. Zusätzlich werden die Druckschriften D1 und D2 eingereicht, die den Gegenstand des Anspruchs 1 der DE 333 zeigen und im Einspruchsschriftsatz eingehend gewürdigt werden. Die D1 ist eine am 2.4.2015 veröffentlichte japanische Patentanmeldung und die D2 ist eine am 22.7.2014 eingereichte und am 27.01.2016 veröffentlichte deutsche Patentanmeldung der Schwarz OHG, einer weiteren Wettbewerberin der Elektro AG. Die Elektro AG hält an den erteilten Ansprüchen fest und reicht bis zum Abschluss des Verfahrens am 19.6.2019 keine Hilfsanträge ein.

3. Mit welchem Ausgang des Einspruchsverfahrens ist zu rechnen?

Bereits vor Erteilung des Patents DE 333 erlangt die Elektro AG Kenntnis davon, dass die Stator GmbH in Deutschland Elektromotoren gemäß Anspruch 1 der DE 333 anbietet. Daher hat sich die Elektro AG dazu entschlossen, aus der DE 333 vorsichtshalber einige Gebrauchsmuster mit engen Schutzbereichen abzuzweigen. Eine erste Gebrauchsmusterabzweigung GBM 444 aus der DE 333 geht beim DPMA am 15.2.2017 ein. Das Gebrauchsmuster GBM 444 wird am 22.3.2017 eingetragen und geht nicht über den Inhalt der DE 333 hinaus.

4. Erläutern Sie die Voraussetzungen für eine Gebrauchsmusterabzweigung.
5. Welchen Zeitrang hat das Gebrauchsmuster GBM 444 und bis zu welchem Datum erstreckt sich die Schutzdauer?

Eine zweite Gebrauchsmusterabzweigung GBM 555 aus der DE 333 geht beim DPMA am 1.6.2017 ein, eine dritte Gebrauchsmusterabzweigung GBM 666 aus der DE 333 wird beim DPMA am 10.7.2015 und eine vierte GBM 777 aus der DE 333 wird beim DPMA am 25.4.2018 eingereicht.

6. Wurden die Abzweigungen GBM 555, GBM 666 und GBM 777 fristgerecht eingereicht?

Teil 2

Nach Eintragung des Gebrauchsmusters GBM 444 wendet sich die Elektro AG am 5.5.2017 schriftlich an die Stator GmbH. In Ihrem Schreiben, dem lediglich das eingetragene Gebrauchsmuster GBM 444 beigefügt ist, heißt es:

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind Inhaberin des eingetragenen Gebrauchsmusters GBM 444. Wir haben festgestellt, dass Sie in Deutschland Elektromotoren anbieten, die sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 unseres Gebrauchsmusters GBM 444 verwirklichen. Wir möchten, dass Sie dies künftig unterlassen. Zumindest erklären Sie uns bitte, weshalb Sie sich hierzu berechtigt fühlen. Sollten wir von Ihnen innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen ab Erhalt unseres Schreibens keine solche Erläuterung erhalten, werden wir unsere Anwälte einschalten und eine einstweilige Verfügung wegen Verletzung unseres Gebrauchsmusters GBM 444 gegen Sie erwirken.
Mit freundlichen Grüßen
…

Auf das Schreiben der Elektro AG reagiert die Stator GmbH schriftlich am 10.5.2017:

Sehr geehrte Damen und Herren,
beigefügt erhalten Sie die Druckschrift E1, bei der es sich um ein deutsches Patent handelt, das im Jahr 2014 angemeldet und im Jahr 2016 erteilt worden ist. Die Ansprüche des Patents E1 und die Ansprüche des GBM 444 sind zwar anders formuliert aber betreffen genau denselben Sachverhalt. Nach unserer Einschätzung ist Ihr Gebrauchsmuster GBM 444 daher löschungsreif. Zur Vermeidung eines Löschungsverfahrens fordern wir Sie zum Verzicht auf Ihr Gebrauchsmuster GBM 444 auf. Sollten wir innerhalb der nächsten vier Wochen von Ihnen keine Rückmeldung erhalten, werden wir Löschungsantrag gegen GBM 444 stellen.
Mit freundlichen Grüßen
…

Die Elektro AG reagiert nicht und lässt die im Schreiben vom 10.5.2017 gesetzte Frist verstreichen. Daraufhin stellt die Stator GmbH am 23.7.2017 schriftlich Löschungsantrag gegen GBM 444 und zahlt die erforderlichen Gebühren. Der Löschungsantrag stützt sich lediglich auf das erteilte deutsche Patent E1. Tatsächlich ist dieses im Jahr 2014 angemeldet und im Jahr 2016 erteilt worden. Zwar unterscheidet sich E1 in Wort- und Begriffswahl von dem GBM 444. Allerdings weisen die Ansprüche des Patents E1 und die Ansprüche des GBM 444 praktisch identische Schutzbereiche auf.

Die Stator GmbH beantragt, das Gebrauchsmuster zu löschen und die Kosten der Elektro AG aufzuerlegen. Die Elektro AG widerspricht frist- und formgerecht und verteidigt das GBM 4444 vollumfänglich.

7. Mit welchem Ausgang des Löschungsverfahrens ist zu rechnen? Wer trägt die Kosten des Verfahrens?
8. Wer würde die Kosten tragen, wenn die Elektro AG dem Löschungsantrag nicht widersprochen hätte?