

Arbeitsgemeinschaft der Patentanwaltskandidaten

Gebrauchsmustergesetz II.: ÜBUNGSAUFGABEN

Dr. Axel v. Hellfeld

Mai 1995

- 1) Eine Partei A stellt Löschungsantrag gegen ein Gebrauchsmuster. Der Gebrauchsmusterinhaber B trägt vor, daß A ein sogenannter "Strohmann" sei. A gibt offen zu, als Strohmann zu handeln, weigert sich aber, die Partei zu nennen, in deren Auftrag der Löschungsantrag gestellt wurde.

B verlangt im patentamtlichen Verfahren von A die Nennung des "Hintermannes" mit der Begründung, daß B feststellen können muß, ob eine sogenannte "exceptio pacti" vorliege. Falls A den "Hintermann" nicht nennt, beantragt B Abweisung des Löschungsantrages als unzulässig.

A ist durch Patentanwälte vertreten. Diese nennen im Schriftverkehr mit dem Patentamt als ihren Auftraggeber nur den "Strohmann" A.

Wie ist die Rechtslage?

- 2) In einem Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren bringt die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentamt eine Druckschrift neu in das Verfahren ein. Die Gebrauchsmusterinhaberin erkennt, daß diese Druckschrift

für den Rechtsbestand des Gebrauchsmusters äußerst negative Folgen haben kann und beantrag Unterbrechung der Verhandlung, um mit der Antragstellerin über einen Vergleich zu sprechen.

Die Verhandlung wird unterbrochen und die Parteien einigen sich auf ein "kostenloses Mitbenutzungsrecht". Die Gebrauchsmusterinhaberin will aber das Lösungsverfahren nicht durch Rücknahme des Lösungsantrages beendet sehen, sondern durch eine positive Entscheidung des Patentamtes, in dem das Gebrauchsmuster bestätigt wird. Deshalb einigen sich die Parteien dahin, daß die Lösungsantragstellerin der Gebrauchsmusterabteilung gegenüber erklärt, daß die relevante Druckschrift aus dem Verfahren "zurückgezogen" werde, d.h. die Gebrauchsmusterabteilung möge über den Rechtsbestand des Gebrauchsmusters nur unter Berücksichtigung des übrigen im Verfahren befindlichen Standes der Technik entscheiden.

Geht das?

- 3) Eine Partei A stört sich an einem deutschen Gebrauchsmuster und stellt deshalb einen Recherchenantrag gemäß § 7 GbmG. Die Recherche ist wenig ergiebig. Man stellt deshalb gesonderten Recherchenantrag beim Europäischen Patentamt, wodurch insgesamt Kosten in Höhe von DM 3.800,-- entstehen. Die Recherche des EPA deckt Stand der Technik auf, der alle störenden Ansprüche des Gebrauchsmusters vernichtet.

A fordert deshalb die Gebrauchsmusterinhaberin unter Hinweis auf den vom EPA gefundenen relevanten Stand der Technik auf, auf das Gebrauchsmuster zu verzichten. Die Gebrauchsmusterinhaberin folgt dieser Aufforderung.

A sieht nicht ein, daß man für die Beseitigung eines

Scheinrechtes, das ein anderer in die Gebrauchsmusterrolle hat eintragen lassen, die Kosten selber tragen muß und fordert deshalb Kostenerstattung von der Gebrauchsmusterinhaberin. Mit Erfolg?

- 4) In einem Gebrauchsmuster-Verletzungsstreit kann sich der Verletzungsbeklagte mit dem Einwand verteidigen, der Gegenstand des Gebrauchsmusters beruhe nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Wo findet sich die gesetzliche Grundlage für diesen Einwand?

Arbeitsgemeinschaft der Patentanwaltskandidaten

Baden-Württemberg

Übungsaufgaben zum 12. Termin (Gebrauchsmustergesetz II)

L. Aufgabeb

Heinrich Wuffke, Tierfutterhandlung Stuttgart
24. Juni 1998

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

ich war Inhaber eines deutschen Gebrauchsmusters X, das ich am 05.10.1994 angemeldet hatte. Gegenstand dieses Gebrauchsmusters war ein Satz von zwei Futterrüsseln in Signalfarben (blau für Wasser und braun für Futter).

Eine Wettbewerberin, die Mautz KG, hatte ohne meine Einwilligung derartige Näpfe für Katzen vertrieben und war von mir verwarnt worden.

Die Mautz KG hat daraufhin einen Löschungsantrag gegen mein Gebrauchsmuster X gestellt und sich dabei auf das nicht-veröffentlichte Gebrauchsmuster Y (Anmeldetag 03.10.1994) berufen. Außerdem hat die Mautz KG vorgetragen, der Grundgedanke zu meinem Gebrauchsmuster X stamme nicht von mir sondern von einem Mitarbeiter der Mautz KG.

Gegen diesen Antrag habe ich sofort heftig gegenüber dem Deutschen Patentamt protestiert.

Nachdem ich mich dann jedoch davon überzeugt hatte, daß das Gebrauchsmuster Y zwar nicht wörtlich, aber doch sinngemäß den we-

sentlichen Inhalt meines Gebrauchsmusters X enthielt, habe ich zur Abwehr eventueller Ansprüche der Mautz KG meinerseits im September 1997 einen Löschungsantrag gegen das Gebrauchsmuster Y gestellt.

Ich habe dann aber die Lust an der Angelegenheit verloren und mein Gebrauchsmuster X im Herbst 1997 nicht verlängert. Auch dem Patentamt habe ich mitgeteilt, daß die Angelegenheit damit für mich erledigt sei. Ein entsprechendes Schreiben ist auch von der Mautz KG an das Patentamt gerichtet worden, allerdings hat man unverzüglich schämterweise verlangt, daß ich sämtliche Kosten des Verfahrens tragen müsse.

Soeben gingen nun bei mir zwei Mitteilungen des Deutschen Patentamtes ein.

Die eine Mitteilung besagt, daß das Gebrauchsmuster Y auf meinen Antrag gelöscht worden sei. Die andere Mitteilung besagt, daß ich die gesamten Kosten des Lösungsverfahrens zum Gebrauchsmuster X zu tragen hätte. Das Patentamt begründet dies damit, daß bei einer - theoretischen - Fortführung des Verfahrens das Gebrauchsmuster X hätte gelöscht werden müssen. Es könne dabei dahinstehen, ob die Gegenstände der Gebrauchsmuster X und Y ihrem wesentlichen Inhalt nach übereinstimmen, und es bräuchte auch nicht untersucht zu werden, von wem die Grundidee des Gebrauchsmusters X stammt, weil jedenfalls die Lehre des Gebrauchsmusters X nicht neu sei, wozu die Mitteilung auf verschiedene Druckschriften verweist. Im Übrigen sei die fragliche Grundidee auch gar nicht Gebrauchsmusterfähig.

Bitte beraten Sie mich, was hier zu tun ist.

Mit freundlichen Grüßen
Heinrich Wuffke

2. Aufgabe

Jeremias Baumwolle, Waffenhändler Stuttgart
24. Juni 1998

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

Ich habe am 03.02.1998 beim Deutschen Patentamt ein Gebrauchsmuster angemeldet, über dessen Inhalt ich Ihnen leider nichts mitteilen kann, weil es sich um eine hoch geheime Angelegenheit handelt.

Erwartungsgemäß hat mir das Deutsche Patentamt bereits wenige Tage später mitgeteilt, daß der Gegenstand meines Gebrauchsmusters ein Staatsgeheimnis betreffe und daß daher jedwede Offenlegung und Bekanntmachung unterbleibe. Dies werde auf Bitten des Bundesverteidigungsministeriums so angeordnet.

Nachdem auf diese Weise meine Erfindung die gebührende staatliche Anerkennung erfahren hat, bin ich unverzüglich in Lizenzverhandlungen mit der Friedlich KG eingetreten, die an der industriellen Auswertung meines Gebrauchsmusters interessiert ist.

Am 26.05.1998 ging mir nun eine "Verfügung" des Deutschen Patentamtes zu, in der mir mitgeteilt wird, daß auf Antrag des Bundesverteidigungsministeriums die Geheimhaltung meines Gebrauchsmusters nunmehr wieder aufgehoben werde. Dies ist mir natürlich überhaupt nicht recht.

Ich habe daraufhin mit dem Verteidigungsministerium telefoniert, dort wurde mir jedoch mitgeteilt, daß mich die ganze Angelegenheit überhaupt nichts angehe, weil es sich hier um einen rein innerbetrieblichen Vorgang zwischen dem Verteidigungsministerium und dem Deutschen Patentamt handele.

Ich bitte Sie daher, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um die Veröffentlichung meines Gebrauchsmusters zu verhindern und die Geheimhaltung wieder anordnen zu lassen. Zumindest sollte die

Geheimhaltung solange andauern, bis ich die Lizenzverhandlungen mit der Friedlich KG abgeschlossen habe.

Ihre Sekretärin hat mir zwar am Telefon gesagt, daß Sie am 26.06.1998 ganztätig mit einer Ausbildungsveranstaltung für die Patentanwaltskandidaten beschäftigt sind, ich muß Sie jedoch bitten, diesen Termin notfalls zu verschieben, damit Sie sich um meine Angelegenheiten kümmern können.

Mit freundlichen Grüßen
Jeremias Baumwolle

2. Aufgabe

Pfiffig KG Stuttgart
24. Juni 1998

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

am 17.06.1997 erhielt ich ein Schreiben einer Wettbewerberin, in dem ich unter Hinweis auf bestimmte Druckschriften aufgefordert wurde, bis zum 24.06.1997 auf eines meiner Gebrauchsmuster zu verzichten. Diese Aufforderung war mit der Androhung verbunden, andernfalls einen Löschungsantrag zu stellen.

Ich habe die genannten Druckschriften unverzüglich studiert und festgestellt, daß eine Verteidigung meines Gebrauchsmusters aussichtslos gewesen wäre. Ich habe daher mit einer Erklärung, die am 21.06.1997 beim Deutschen Patentamt einging, auf mein Gebrauchsmuster verzichtet.

Am 25.06.1997 erhielt ich ein Fernschreiben von der Wettbewerberin, mit dem ich aufgefordert wurde, nunmehr bekanntzugeben,

ob ich den geforderten Verzicht aussprechen würde. Dieses Fernschreiben habe ich unbeantwortet gelassen.

Die Wettbewerberin hat dann einen Löschungsantrag gestellt, der am 30.06.1997 beim Deutschen Patentamt einging. Bereits drei Tage später ging eine weitere Eingabe der Wettbewerberin beim Deutschen Patentamt ein, mit der die Angelegenheit in der Hauptsache für erledigt erklärt wurde, weil die Wettbewerberin mittlerweile gemerkt hatte, daß ich auf mein Gebrauchsmuster verzichtet hatte. Der Löschungsantrag und diese Eingabe sind mir vom Deutschen Patentamt erst am 20.07.1997 zugestellt worden.

Ich habe dem Deutschen Patentamt daraufhin lediglich lapidar mitgeteilt, daß es bitte die Kosten festsetzen möge, die mir von der Wettbewerberin im Zusammenhang mit dem Löschungsverfahren zu erstaten sind. Ich möchte nämlich den ganz erheblichen Zeitaufwand geltend machen, den ich im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit aufwenden mußte.

Mit freundlichen Grüßen
Pfiffig GmbH

4. Aufgabe

Imitator AG, Stuttgart
24. Juni 1998

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir haben in der Vergangenheit in großem Umfang ein Gebrauchsmuster eines unserer Wettbewerber verletzt, das kürzlich wegen Zeitablaufs erloschen ist.

Zwar hat dieser Wettbewerber niemals Ansprüche gegen uns geltend gemacht und auch keine Verwarnung ausgesprochen, wir möchten jedoch hier eine klare Linie haben und sind daher entschlossen, das Gebrauchsmuster rückwirkend aus der Welt zu schaffen. Zur Bekämpfung des Gebrauchsmusters liegt uns ausgezeichnetes Material vor.

Bitte beraten Sie uns, was wir tun sollen (ein Kostenrisiko wollen wir natürlich nicht eingehen).

Mit freundlichen Grüßen
Imitator AG

5. Aufgabe

Brutal-Werke, Stuttgart
24. Juni 1998

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

auf einer Werkzeugmaschinenmesse, die letzte Woche in Stuttgart stattgefunden hat, haben wir festgestellt, daß ein Wettbewerber durch eine seiner neuen Maschinen eines unserer Gebrauchsmuster verletzt.

Unser Herr Knochenhart ist deswegen am Stand des Wettbewerbers gewesen und hat dort lautstark gefordert, man möge alle Gebrauchsmusterverletzenden Gerätschaften abräumen. Auch müsse sich der Wettbewerber bis zum Abend des selben Tages verpflichten, Gebrauchsmusterverletzungen zu unterlassen.

Unter uns gesagt war Herr Knochenhart zu diesem Zeitpunkt leicht angetrunken, so daß wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob er sich hinreichend deutlich gemacht hat.

In der Rektik der Messe ist die Angelegenheit dann zunächst nicht weiterverfolgt worden, wir bitten Sie jetzt jedoch, unverzüglich eine einstweilige Verfügung gegen unseren Wettbewerber zu beantragen, damit es nicht zu weiteren Verletzungshandlungen kommt.

Wie wir mittlerweile "auf dem kleinen Dienstwege" erfahren haben, ist nur eine einzige Maschine unseres Wettbewerbers mit gebrauchsmusterverletzenden Markmalen versehen. Es handelt sich hier um ein Erzeugnis eines italienischen Herstellers, das unser Wettbewerber lediglich als Händler vertreibt. Diese Maschine wird noch bis Ende der kommenden Woche in der Betriebsstätte unseres Wettbewerbers in Leonberg verbleiben und dann nach Italien zurückgeschafft werden.

Bitte ergreifen Sie unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen.

Mit freundlichen Grüßen
Brutal-Werke

6. Aufgabel

Fritz Wucherpfennig, Geldverleih, Stuttgart
24. Juni 1998

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

ich habe am 25.01.1994 eine Patentanmeldung "Vorrichtung zum Verhindern des unbefugten Öffnens von Sparschweinen" beim Deutschen Patentamt eingereicht. Dieser Anmeldung wurde das amtliche Akten-

zeichen ...996 zugeteilt. Kurze Zeit später sind mir noch einige Verbesserungen der Vorrichtung eingefallen, und ich habe daraufhin eine weitere Patentanmeldung am 24.11.94 mit dem amtlichen Aktenzeichen ...828 nachgeschoben und für diese die innere Priorität der früheren Anmeldung ...996 beansprucht.

Nun ist mir die Sache viel zu teuer geworden, und der Prüfer des Deutschen Patentamtes vertritt die Ansicht, daß an meiner Erfindung überhaupt nichts dran sei.

Ich habe mir daher überlegt, daß ich diese Probleme elegant dadurch lösen kann, daß ich aus der Patentanmeldung ...828 ein Gebrauchsmuster abzweige, weil ich gehört habe, daß Gebrauchsmuster nicht geprüft werden und die Gebühren auch viel günstiger sind.

Ich habe daher am 28.12.96 eine entsprechende Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht, indem ich auf dem amtlichen Antragsformular das Feld "Abzweigung" angekreuzt und das Aktenzeichen der Patentanmeldung ...828 mit dem Anmeldetag 24.11.94 angegeben habe. Ferner habe ich das Feld "Priorität" angekreuzt und das Aktenzeichen der älteren Patentanmeldung ...996 mit dem Anmeldetag 25.01.1994 vermerkt. Ich habe meinem Antrag ferner eine Abschrift der Patentanmeldung ...828 beigelegt.

Die Gebrauchsmusterstelle hat mich nun aufgefordert, eine Abschrift der Patentanmeldung ...996 nachzureichen, da auch im Rahmen einer abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung die Abschrift der prioritätsbegründenden Voranmeldung einzureichen sei.

Ich bin dieser Forderung jedoch nicht nachgekommen, weil ich keine Lust hatte, weiteres Geld für Fotokopien auszugeben, und habe dem Patentamt lediglich eine Postkarte geschrieben, mit der ich darum gebeten habe, das von der Stammanmeldung ...828 übernommene Prioritätsrecht der Anmeldung ...996 vom 25.01.94 anzuerkennen.

Die Gebrauchsmusterstelle hat mir nun soeben einen Beschluß übermittelt, in dem festgestellt wird, "daß eine Prioritätserklärung nicht abgegeben worden ist".

Da ich in der Zwischenzeit zu Geld gekommen bin, weil sich ein Interessent gemeldet hat, der eine Ausstellung der Vorrichtung im Februar 1994 gesehen hat, kann ich Sie beauftragen, die Sache in die Hand zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Fritz Wucherpfennig

Z. Aufgabel

Heinrich Fromm, Devotionalienhandel GmbH, Stuttgart
24. Juni 1998

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

Ich habe am 25.01.1994 eine Patentanmeldung ...996 betreffend einen "Elektronischen Rosenkranz in LCD-Technik" beim Deutschen Patentamt eingereicht. Knapp ein Jahr später, nämlich am 24.11.94, habe ich eine Nachanmeldung ...828 nachgeschoben und die innere Priorität der Voranmeldung ...996 beansprucht.

Da mir das Prüfungsverfahren zu lange dauerte, habe ich am 18.12.96 ein Gebrauchsmuster aus der Anmeldung ...828 abgezweigt, dabei jedoch einige schwere Fehler begangen, was ich indes so- gleich bemerkte.

Ich habe daher am 27.12.96 ein weiteres Mal ein Gebrauchsmuster aus der Anmeldung ...828 abgezweigt und dabei auch eine vollständige Abschrift der Anmeldung ...828 mit eingereicht.

Wenige Tage später habe ich zur Akte dieses zweiten abgezweigten Gebrauchsmusters einen Satz Schutzansprüche eingereicht, der ge- genüber dem Stand der Technik abgegrenzt ist.

Die Gebrauchsmusterstelle hat mir nun mitgeteilt, daß schwere Bedenken dagegen bestünden, gleich zweimal ein Gebrauchsmuster aus derselben Patentanmeldung abzuscheiden und daß ferner für das zwei- te abgezweigte Gebrauchsmuster die Anerkennung der inneren Priorität aus der Anmeldung ...996 nicht in Betracht komme, weil keine Identität zwischen den zuletzt eingereichten, abgegrenzten Schutz- ansprüchen und der prioritätsabgründenden Anmeldung ...996 beste- he.

Da die Beschwerdefrist in den nächsten Tagen abläuft, bitte ich Sie, unverzüglich tätig zu werden.

Mit freundlichen Grüßen

Heinrich Fromm

g. Aufgabel

Alois Grünfinger, Gärtnerei KG, Stuttgart
24. Juni 1998

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

ich habe am 31.07.1997 beim Deutschen Patentamt unter Inanspruch- nahme der Priorität aus der deutschen Geschmacksmusteranmeldung ...274 vom 25.04.1997 ein "Dekorations- und Bewässerungsset für Blumentöpfe" zum Gebrauchsmusterschutz angemeldet.

Seither zerfe ich mit der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patentamtes um die Frage, ob mir das Prioritätsrecht zusteht. Die Gebrauchsmusterstelle vertritt die Ansicht, daß ich für die Anmel- dung eines Gebrauchsmusters die Priorität einer Geschmacksmu- steranmeldung nicht in Anspruch nehmen könne.

Dies ist mir völlig unverständlich, weil der Gegenstand beider Anmeldungen doch derselbe ist. Mir ist nun soeben ein Beschluß ins

Haus geflattert, in dem die Gebrauchmusterstelle feststellt, daß eine Inanspruchnahme der inländischen Priorität aus der Gebrauchsmustereinmeldung ..274 vom 25.04.97 ausgeschlossen ist.

Bitte raten Sie mir, was zu tun ist.

Mit freundlichen Grüßen

Alois Grünfinger