

Patentanwaltsprüfung III / 2011

Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Sachverhalt:

[Bearbeitungshinweis: Heute ist der 4.10.2011]

Anfang September 2008 ist Ihre Mandantin, die Fröhlich GmbH aus Berlin, an Sie herangetreten, weil sie damals im Rahmen ihrer Patentüberwachung gerade auf die Offenlegungsschrift einer internationalen Patentanmeldung WO08 (Offenlegungstag: 2.9.2008) gestoßen war. Diese internationale Patentanmeldung wurde am 26.2.2008 von der Kasseknapp AG aus Hamburg angemeldet und nimmt die Priorität einer deutschen Patentanmeldung DE07 mit Anmeldetag am 1.3.2007 in Anspruch. Gemäß dem Deckblatt der WO08 wurde Deutschland (DE) als Nationalisierungsstaat direkt benannt. Die WO08 ist in deutscher Sprache verfasst.

Die WO08 beschreibt eine Erfindung betreffend ein Werkzeugmaschinengetriebe. Anspruch 1 der WO08 beansprucht ein Werkzeugmaschinengetriebe, welches als Besonderheit eine doppelte Kopplung zwischen einem Motor und einer Werkstückspindel aufweist. Nach Anspruch 2, der auf Anspruch 1 rückbezogen ist, ist diese doppelte Kopplung über zwei Schleifkontakte realisiert, und gemäß dem zu Anspruch 2 alternativen Anspruch 3, der ebenfalls auf Anspruch 1 rückbezogen ist, ist die doppelte Kopplung über ein Planetengetriebe mit zwei um 90° versetzten Zahnrädern realisiert.

Die WO08 enthält einen Recherchebericht, in welchem der von der internationalen Recherchebehörde, hier dem EPA, recherchierte Stand der Technik angegeben ist. Der recherchierte Stand der Technik umfasst eine erste US-Patentschrift US01,

veröffentlicht am 4.4.2001, sowie eine zweite US-Patentschrift US02, veröffentlicht am 17.5.2002. Die US01 ist als „X“ bezüglich des Anspruchs 1 gekennzeichnet; bezüglich der Ansprüche 2 und 3 ist sie mit „A“ gekennzeichnet. Die US02 ist mit „A“ bezüglich aller Ansprüche 1 bis 3 gekennzeichnet.

Ihre Mandantin stellte Ihnen Anfang September 2008 zwei Ausführungsformen AUSF1 und AUSF2 von Werkzeugmaschinengetrieben vor, und bat um Ihre Meinung bezüglich möglicher zukünftiger Patentverletzungen. Beide Ausführungsformen AUSF1 und AUSF2 seien zwischen November 2007 und Januar 2008 bei ihr entwickelt worden. Gemäß Ihrer patentanwaltlichen Einschätzung realisiert die AUSF2 aufgrund einer integrierten doppelten Schleifkupplung alle Merkmale des Anspruchs 1 und des Anspruchs 2 (nicht aber des Anspruchs 3) der WO08, wohingegen die AUSF1, die mit einer einfachen Kopplung auskommt, jedoch eine komplexe elektronische Motorsteuerung einsetzt, keinem der Ansprüche 1, 2 oder 3 der WO08 unterfällt. Sie haben daher die zukünftige Benutzung von AUSF1 empfohlen. Weiterhin haben Sie empfohlen, den weiteren Verlauf des Anmeldeverfahrens der WO08 zu überwachen und auch einen entsprechenden Auftrag erhalten.

Im Dezember 2009 haben Sie bei der WIPO online geprüft, welche Regionalisierungen und Nationalisierungen zur WO08 vorgenommen worden sind. Dabei stellte sich heraus, dass lediglich eine Nationalisierung in Deutschland erfolgte. Eine Familienrecherche zur WO08 deckte keine weiteren Schutzrechte oder Schutzrechtsanmeldungen auf. Dieser Stand ist auch heute noch aktuell.

Am 30.08.2011 haben Sie im Rahmen einer Registereinsicht beim DPMA festgestellt, dass das DPMA zur nationalisierten deutschen Patentanmeldung mittlerweile eine Patenterteilung verfügt hat. Daraufhin haben Sie am 2.9.2011 schriftlich eine vollständige Akteneinsicht beim DPMA beantragt. Am 28.9.2011 haben Sie vom DPMA den vollständigen Akteninhalt zur nationalisierten deutschen Patentanmeldung in Kopie mit einem Stand vom 25.9.2011 erhalten.

Der Akteninhalt ergab, dass die Kasseknapp AG am 7.8.2009 die nationale Phase DE zur WO08 beim DPMA eingeleitet hat. Die Anmeldeunterlagen der WO08

stimmten mit den Anmeldeunterlagen der Prioritätsanmeldung DE07 vollständig überein. Die Nationalisierung erfolgte ohne Änderung gegenüber den in der WO08 offen gelegten Unterlagen.

Mit Bescheid vom 12.12.2009 rügte die Prüfungsstelle mit Verweis auf die US01 die fehlende Neuheit des Anspruchs 1, denn die US01, die ein Werkzeugmaschinengetriebe zeige, weise in einem Textabschnitt darauf hin, dass durch eine doppelte Kopplung zwischen Motor und Werkstückspindel ein besseres Bearbeitungsergebnis insbesondere bei der Drehbearbeitung von Werkstücken erzielt werden könne. Weiterhin teilte die Prüfungsstelle mit, dass die Ansprüche 2 und 3 jeweils patentfähig seien, aber keinen gemeinsamen Erfindungsgedanken verwirklichten.

Mit einer Eingabe vom 5.4.2010 hat die Kasseknapp AG den bisherigen Anspruch 2 zum unabhängigen Anspruch gemacht, und den bisherigen Anspruch 3 gestrichen. Daraufhin hat das DPMA mit Beschluss vom 28.7.2011 die Patenterteilung verfügt, wobei der einzige erteilte Anspruch dem Anspruch 2 der WO08 entspricht, und somit ein Werkzeugmaschinengetriebe mit einer doppelten Kopplung zwischen einem Motor und einer Werkstückspindel über zwei Schleifkontakte geschützt wird. Die erteilte Beschreibung enthält jedoch noch eine Passage, wonach eine doppelte Kopplung zwischen Motor und Werkstückspindel gemäß der Erfindung über ein Planetengetriebe mit zwei um 90° versetzte Zahnräder oder ebenso gut über doppelte Schleifkontakte möglich sei.

Der Beschluss wurde der Kasseknapp AG laut Empfangsbestätigung am 29.7.2011 zugestellt; die Empfangsbescheinigung ist das jüngste Dokument in der Akteneinsicht.

Nachdem Sie dem Geschäftsführer Ihrer Mandantin, Herrn Wohlgemut, vom Ergebnis Ihrer Akteneinsicht berichtet haben, teilte er Ihnen nun heute mit, dass die Fröhlich GmbH entgegen Ihrer Empfehlung die Ausführungsform AUSF2 (mit doppelter Kopplung über zwei Schleifkontakte) auf Kundenwunsch doch einige Male hergestellt und verkauft habe. Bis 1.9.2008 wurden fünf Exemplare hergestellt und zu je 18.000 EUR an einen Abnehmer in den USA verkauft. Weiterhin wurden zwischen

2.9.2008 und dem 31.12.2010 weitere zehn Exemplare hergestellt und zu je EUR 20.000 verkauft; diese letzten Verkäufe erfolgten an die Schleiffreund GmbH & Co. KG, welche die Werkzeugmaschinengetriebe in ihre betriebseigene Fertigungsstraße in Nürnberg integriert hat.

Mittlerweile hat die Fröhlich GmbH die AUSF2 wegen fehlendem Kundeninteresse aus dem Angebot genommen; auch zukünftig sind keine geschäftlichen Aktivitäten mehr mit AUSF2 geplant. Seit 01.01.2011 bietet die Fröhlich GmbH nur noch die Ausführungsform AUSF1 (mit einfacher Kopplung, aber komplexer elektronischer Steuerung) an.

Herr Wohlgemut hat außerdem einen weiteren Stand der Technik, die EP03, veröffentlicht am 2.3.2003, recherchiert, die eine Schleifkupplung für ein Kraftfahrzeuggetriebe zeigt. Zwar müsse laut Herrn Wohlgemut die Schleifkupplung der EP03 für ein Werkzeugmaschinengetriebe abgewandelt werden, aber angesichts des Standes der Technik US01 und der EP03 sei die vom DPMA patentierte Erfindung doch nahe liegend gewesen, meint Herr Wohlgemut.

Weiterhin teilt Ihnen Herr Wohlgemut mit, dass ein externer Entwickler, Herr Pfiffig, mittlerweile für die Fröhlich GmbH eine dritte Ausführungsform AUSF3 eines Werkzeugmaschinengetriebes, basierend auf einem Planetengetriebe und zwei um 90° versetzten Zahnrädern, entwickelt hat. Bei Durchsicht der Ihnen vorgelegten Konstruktionspläne stellen Sie fest, dass die dritte Ausführungsform AUSF3 alle Merkmale jeweils des Anspruchs 1 und des Anspruchs 3 (nicht aber des Anspruchs 2) der WO08 zeigt. Die Vergütung für Herrn Pfiffig, die an üblichen Vergütungen für freie Erfinder im Bereich des Getriebebaus bei Werkzeugmaschinen angelehnt sei und 1,5% vom Umsatz mit den verkauften Getrieben betrage, werde durch fertigungstechnische Vorteile im Vergleich zur ersten Ausführungsform AUSF1 mehr als ausgeglichen, so dass die dritte Ausführungsform AUSF3 für die Zukunft gegenüber der ersten Ausführungsform AUSF1 zu bevorzugen sei. Allerdings wäre die Umrüstung der Produktionsstätten auf AUSF3 recht teuer.

Herr Wohlgemut bittet Sie um Beantwortung der folgenden Fragen:

- 1) Müssen wir, die Fröhlich GmbH, bezüglich der zweiten Ausführungsform AUSF2 mit Zahlungsansprüchen der Kasseknapp AG rechnen? Wie hoch wären gegebenenfalls die Zahlungsansprüche der Kasseknapp AG in etwa?
- 2) Muss unsere Kundin, die Schleiffreund GmbH & Co. KG, bezüglich der von uns gelieferten Getriebe der zweiten Ausführungsform AUSF2 mit Unterlassungsansprüchen der Kasseknapp AG rechnen, wenn unsere Kundin diese Getriebe in Zukunft in ihrer Fertigungsstraße einsetzt?
- 3) Könnte die Kasseknapp AG aus ihrem erteilten deutschen Patent in Zukunft gegen unsere dritte Ausführungsform AUSF3 erfolgreich vorgehen?
- 4) Welche Möglichkeiten gibt es für uns, gegen die Patenterteilung des DPMA vorzugehen, und welche Vor- und Nachteile haben diese?
Welches Vorgehen raten Sie uns diesbezüglich?
- 5) Kann die Kasseknapp AG für ein Werkzeugmaschinengetriebe gemäß dem Anspruch 3 der WO08 in Deutschland noch Schutz erlangen? Sollten wir mit der Markteinführung der dritten Ausführungsform AUSF3 noch warten?

Aufgabe:

Nehmen Sie zu den Fragen, soweit angebracht, jeweils gutachterlich Stellung. Auf Spezialkenntnisse auf dem Gebiet der Werkzeugmaschinengetriebe kommt es nicht an.