

Gebrauchsmusterschutz - nur für kleine Erfindungen?

1. Gegenstand eines Gebrauchsmusters

Das Gebrauchsmuster ist ein Schutzrecht für prinzipiell alle Erfindungen, ausgenommen Herstellungs- und Bearbeitungsverfahren. Ein rechtsbeständiges Gebrauchsmuster bietet dem Inhaber dieselben Rechte wie ein geprüftes Patent, d.h. eine Monopolstellung hinsichtlich der Herstellung, des Anbietens, des Inverkehrbringens, des Gebrauchs, des Einführens und des Besitzens des Gebrauchsmustergegenstandes zu den genannten Zwecken. Gebrauchsmusterschutz kann durch Einreichung einer Gebrauchsmusteranmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt erreicht werden.

Vorteile der Anmeldung eines Gebrauchsmusters

2. Vorteile eines Gebrauchsmusterschutzes

2.1 Schnelle Eintragung

Das Gebrauchsmuster bietet eine schnelle und im Vergleich zu einem Patent kostengünstigere Absicherung einer schutzfähigen Erfindung. Die Eintragung des Gebrauchsmusters erfolgt in der Regel bereits etwa 2 bis 4 Monate nach seiner Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt.

2.2 Möglichkeit der Abzweigung von einer bestehenden Patentanmeldung

Im Bedarfsfalle, insbesondere wenn zeitnah vor Erteilung eines Patents gegen einen Verletzer aus einem Schutzrecht vorgegangen werden soll, kann ein Gebrauchsmuster von einer bereits bestehenden Patentanmeldung innerhalb von 10 Jahren ab deren Anmeldetag der Patentanmeldung abgezweigt werden. Das Gebrauchsmuster beansprucht dabei den Prioritätstag der älteren Patentanmeldung.

Abzweigungsmöglichkeiten bestehen, wie folgt:

Abzweigung eines inhaltsgleichen Gebrauchsmusters von einer anhängigen deutschen Patentanmeldung.

Abzweigung eines inhaltsgleichen Gebrauchsmusters von einer anhängigen europäischen Patentanmeldung, in der Deutschland benannt ist, auch wenn diese europäische Patentanmeldung nicht in deutscher Sprache eingereicht wurde. Für die deutsche Gebrauchsmusteranmeldung ist eine Übersetzung der europäischen Patentanmeldung einzureichen.

Abzweigung eines inhaltsgleichen Gebrauchsmusters von einer internationalen Patentanmeldung (PCT) mit Benennung Deutschland, auch wenn diese internationale Patentanmeldung nicht in deutscher Sprache eingereicht wurde. Für die deutsche Gebrauchsmusteranmeldung ist ebenfalls eine Übersetzung anzufertigen.

2.3 Verbotensrechte wie aus einem Patent

Ein rechtsbeständiges Gebrauchsmuster ist ein wirkungsvolles Instrument, um gegen die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, das Gebrauchen oder das Einführen und Besitzen zu den genannten Zwecken seitens unbefugter Dritter vorzugehen. Der rechtliche Schutzzumfang eines Gebrauchsmusters ist durch den Inhalt der darin formulierten Schutzansprüche festgelegt. Sofern die materiellen Schutzvoraussetzungen erfüllt sind, beginnt der Gebrauchsmusterschutz mit der Eintragung des Gebrauchsmusters in das Gebrauchsmusterregister des Deutschen Patent- und Markenamts und endet spätestens mit Ende der maximalen Laufzeit von 10 Jahren ab Anmeldetag.

PATENTANWÄLTE REINHARD SKUHRA WEISE & PARTNER

Friedrichstrasse 31
D-80801 München
Tel: 0049/89/381610-0
Fax: 0049/89/3401479
<http://www.isarpatent.com>
RSW@isarpatent.com

Unser Team

Elektrotechnik:
Udo Skuhra
Glyndwr Charles
Oliver Hassa
Daniel Papst

Mechanik:
Reinhard Weise
Udo Skuhra
Jürgen Metzler

Biotechnologie:
Dr. Werner Behnisch
Wolfgang Sandmann

Chemie:
Dr. Werner Behnisch
Dr. Jens Tack

Physik:
Dr. Stephan Barth
Ralf Peckmann
Daniel Papst

Marken:
Reinhard Weise
Udo Skuhra
Dr. Werner Behnisch
Wolfgang Sandmann

2.4 Paralleler Schutz zu einem Patent

Ein Gebrauchsmusterschutz kann auch parallel zu einem Patentschutz erreicht werden. Hierdurch besteht die Möglichkeit, wegen der Schnelligkeit der Eintragung des Gebrauchsmusters frühzeitig gegen Verletzer vorzugehen. Weiterhin kann auch versucht werden, einen breiteren Gesamtschutz zu erhalten, indem unterschiedliche Merkmalskombinationen in den jeweiligen Hauptansprüchen beansprucht werden.

Ein rechtsbeständiges Gebrauchsmuster durch: Neuheit, erfinderischer Schritt

3. Materielle Voraussetzungen für ein rechtsbeständiges Gebrauchsmuster

Vor der Eintragung eines Gebrauchsmusters prüft das Deutsche Patent- und Markenamt nur das Vorliegen von formalen Eintragungsvoraussetzungen und das Fehlen von Schutzausschlussgründen (kein Verfahren, keine Pflanzensorte oder Tierart, kein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten). Für die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters müssen kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Neuheit, erfinderischer Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit.

3.1 Neuheit

Der Gegenstand des Gebrauchsmusters darf an dem Anmeldetag nicht bekannt sein. Im einzelnen gelten die folgenden Regelungen:

- 3.1.1 Der Gegenstand des Gebrauchsmusters ist nicht neu, wenn er vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche Beschreibung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.
- 3.1.2 Der Gegenstand des Gebrauchsmusters ist ferner nicht neu, wenn er durch eine in Deutschland erfolgte Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass für ein deutsches Gebrauchsmuster eine offenkundige Vorbenutzung außerhalb von Deutschland nicht neuheitsschädlich ist.
- 3.1.3 Es gibt eine 6-monatige Neuheitsschonfrist für Veröffentlichungen des Gebrauchsmusteranmelders oder seines Rechtsvorgängers vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag. Dies bedeutet, dass neuheitsschädliche Handlungen des Gebrauchsmusteranmelders oder seines Rechtsvorgängers innerhalb der Neuheitsschonfrist außer Betracht bleiben.
- 3.1.4 Bei neuheitsschädlichen Handlungen innerhalb der Neuheitsschonfrist besteht jedoch das Problem, dass die Vorbenutzungshandlung als neuheitsschädlich für eine spätere Patentanmeldung in einem anderen Land anzusehen ist, die die sog. Unionspriorität des deutschen Gebrauchsmusters in Anspruch nimmt.

3.2 Erfinderischer Schritt

Wie bei einem Patent darf der Gegenstand des Gebrauchsmusters nicht für einen sog. Durchschnittsfachmann durch den Stand der Technik nahegelegt sein.

3.3 Gewerbliche Anwendbarkeit

Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters ist gewerblich anwendbar, wenn zumindest theoretisch die Möglichkeit besteht ihn in einem Gewerbebetrieb herzustellen oder in einem Gewerbe zu verwenden.

Was tun bei einer Schutzrechtsverletzung?

4. Verfolgung von Gebrauchsmusterverletzungen

4.1 Schutzzumfang

Der Schutzzumfang eines Gebrauchsmusters bemisst sich nach dem objektiv für einen Durchschnittsfachmann erkennbaren Inhalt der Schutzansprüche mit der Maßgabe, dass die Beschreibung und die Zeichnung zur Auslegung von Merkmalen heranzuziehen sind. Dabei schützt das Gebrauchsmuster nicht nur technisch übereinstimmende Verletzungsformen, sondern auch solche, die die geschützte technische Lösung äquivalent abwandeln.



Die Ansprüche
wissen und
geltend machen

4.2 Ansprüche gegen einen Gebrauchsmusterverletzer

4.2.1 Unterlassungsanspruch

Das Gebrauchsmusterinhaber kann das Einstellen der verletzenden Handlung verlangen.

4.2.2 Auskunftsanspruch

Der Gebrauchsmusterinhaber kann vom Verletzer zudem Auskunft über die näheren Umstände der Verletzung, insbesondere im Zusammenhang mit der Herkunft und den Vertriebswegen der verletzenden Erzeugnisse verlangen, um den ihm dadurch entstandenen Schaden beziffern zu können.

4.2.3 Verschuldensabhängiger Schadensersatzanspruch

Es besteht ein Schadensersatzanspruch, wenn das Gebrauchsmuster vorsätzlich (in Kenntnis des Gebrauchsmusterschutzes) oder fahrlässig (ohne vorherige Prüfung des Vorhandenseins Dritter bei Inbenutzungnahme) verletzt wird. Die gebräuchlichste Methode zur Schadensersatzberechnung ist die sog. Lizenzanalogie. Daneben gibt es noch die Methode nach dem entgangenen Gewinn sowie die Methode der Schadensschätzung.

4.2.4 Strafrechtliche Verfolgung bei Gebrauchsmusterverletzung

Ein gewerbsmäßig handelnder Gebrauchsmusterverletzer kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft werden, wobei schon der Versuch einer Gebrauchsmusterverletzung strafbar ist.

4.2.5 Zivilrechtlicher Vernichtungsanspruch

Der Gebrauchsmusterinhaber kann vom dem Gebrauchsmusterverletzer verlangen, dass das der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindliche Gegenstand, der das Gebrauchsmuster verletzt, vernichtet wird, es sei denn, dass der durch die Rechtsverletzung verursachte Zustand des Erzeugnisses auf andere Weise beseitigt werden kann und die Vernichtung für den Verletzer oder Eigentümer im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

4.2.6 Grenzbeschlagnahme

Die Einfuhr oder Ausfuhr eines das Gebrauchsmuster verletzenden Gegenstands kann auf Antrag und gegen Sicherheitsleistung des Gebrauchsmusterinhabers bei offensichtlicher Rechtsverletzung durch die Zollbehörde beschlagnahmt werden.

Die richtigen
Maßnahmen
ergreifen

4.3 Maßnahmen bei der rechtlichen Verfolgung von Gebrauchsmusterverletzungen

Bei der Verfolgung einer Gebrauchsmusterverletzung sind nacheinander die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

4.3.1 Nachweis der Verletzungshandlung

Zumindest eine Verletzungshandlung ist nach Person, Ort, Zeitpunkt und Verletzungsform genau zu dokumentieren.

4.3.2 Prüfung der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters

Es empfiehlt sich, die Rechtsbeständigkeit relevanter Schutzansprüche des Gebrauchsmusters durch eine amtliche Recherche oder durch eine vom Patentanwalt durchgeführten Recherche zu überprüfen.

4.3.3 Berechtigungsanfrage

Die an den Verletzer gerichtete Berechtigungsanfrage dient der freiwilligen Abklärung einer etwaigen Benutzungsbefugnis des Verletzers und stellt eine vorprozessuale Korrespondenz dar, die keine Kostenfolgen hat.

4.3.4 Abmahnung

Die Abmahnung ist ein an den Verletzer gerichtetes Anschreiben unter Hinweis auf das bestehende Schutzrecht, dessen Rechtsbeständigkeit und auf die Verletzungshandlung und enthält eine Aufforderung zur fristgerechten Abgabe einer Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzverpflichtungserklärung. Diese Abmahnung ist zur Vermeidung einer Kostenauflegung für den Fall einer Klageerhebung und einem sofortigen Anerkenntnis des Verletzers erforderlich. Wenn der Verletzer die gewünschten Verpflichtungserklärungen nicht fristgerecht abgibt, gibt er zur Klageerhebung Veranlassung.

4.3.5 Klage

Ist der Verletzer nicht bereit, die strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, wird als nächster Schritt eine Verletzungsklage erhoben, mit Vertretung durch einen Patentanwalt für die technischen und patentrechtlichen Fragestellungen und durch einen Rechtsanwalt für die Postulationsfähigkeit vor dem Landgericht und für prozessuale Fragestellungen.

Die Löschung eines Gebrauchsmusters

5. Gebrauchsmusterlöschungsverfahren

Eine Gebrauchsmusterregistrierung kann aufgrund eines beim deutschen Patent- und Markenamt einzureichenden Löschantrags gelöscht werden, wenn die oben erwähnten materiellen Schutzvoraussetzungen nicht gegeben sind. Hierzu muss der Antragsteller wie bei einem patentrechtlichen Einspruchsverfahren unter Hinweis auf ältere Dokumente aus dem Stand der Technik und auf sonstige Beweismittel darlegen, warum dem registrierten Gebrauchsmuster die Rechtsbeständigkeit fehlt. Die Einrede fehlender Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters kann von dem Verletzer auch in einem Verletzungsprozess vorgetragen werden und wird dann von dem Gericht geprüft. Im Gegensatz zu einem Patent ist das Gericht bei einem Gebrauchsmuster nicht an dessen eingetragene Fassung gebunden.

Die Löschung des Gebrauchsmusters kann weiterhin dann beantragt werden, wenn der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits aufgrund einer früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung eines Dritten geschützt worden ist, eine widerrechtliche Entnahme der Erfindung vorliegt oder wenn nach Einreichung der Gebrauchsmusteranmeldung eine unzulässige Erweiterung des ursprünglichen Schutzgegenstandes vorgenommen worden ist.

Der Antrag auf Löschung eines Gebrauchsmusters ist gebührenpflichtig und mit einer Begründung zu versehen. Ähnlich wie beim Patentnichtigkeitsverfahren gibt es auch beim Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ein sog. Vorschaltverfahren, bei dem das Patent- und Markenamt dem Inhaber des Gebrauchsmusters den Antrag mitteilt und ihn auffordert, sich dazu innerhalb eines Monats zu erklären. Falls der Gebrauchsmusterinhaber dies nicht tut, erfolgt automatisch die Löschung des Gebrauchsmusters. Widerspricht der Gebrauchsmusterinhaber dem Löschantrag, wird das Lösungsverfahren mit Austausch von Äußerungen der Parteien durchgeführt und schließlich über den Antrag aufgrund mündlicher Verhandlung beschlossen. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts ist durch eine Beschwerde an das Bundespatentgericht anfechtbar.

Patent oder Gebrauchsmuster?

6. Gegenüberstellung von Gebrauchsmuster- und Patentschutz

	Gebrauchsmuster	Patent
Schutzdauer:	10 Jahre	20 Jahre
Technische Verfahren schützbar?	nein	ja
Neuheitsschonfrist:	6 Monate	keine
Offenkundige Vorbenutzung: neuheitsschädlich?	nur wenn sie innerhalb Deutschlands erfolgt	jede
Prüfung der Rechtsbeständigkeit:	erst im Verletzungsverfahren	schon im Erteilungsverfahren

7. Zusammenfassung

Ein Gebrauchsmusterschutz ist nicht nur für "kleinere Erfindungen" sinnvoll, sondern kann auch strategisch zur schnellen und effektiven Absicherung der eigenen Marktposition eingesetzt werden.

