



**DE**

**EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2025**

# **Aufgabe D2**

Diese Prüfungsaufgabe enthält:

Teil II: Rechtliche Beurteilung

**[00]** Heute ist der 11. März 2025.

**[01]** Wir, die Bikey GmbH, sind ein Unternehmen von Fahrradbegeisterten mit Sitz in Deutschland. Unsere wichtigsten Kunden sind in Europa, den USA und Taiwan ansässig.

**[02]** Wir entwickeln Fahrradgangschaltungssysteme sowie Fahrradsattelhalterungen. Traditionell wird der Sattel mittels einer starren Halterung am Fahrrad befestigt, und die Dämpfung wird durch Geleinlagen im Sattelbezug erreicht.

**[03]** Im Juli 2021 war unser Gründer im Urlaub in Malaysia (MY) und traf einen einheimischen Fahrradbegeisterten, Herrn Sandobike, der am 28. Mai 2021 in eigenem Namen die nationale Patentanmeldung P-MY beim malaysischen Patentamt (MyIPO) eingereicht hatte. P-MY offenbart und beansprucht eine Fahrradsattelhalterung, die Dämpfungsmittel in Form von Kugeln aus Gummi (O) oder Pyramiden aus Gummi (P) umfasst. Die neue Halterung ermöglicht ein überraschend besseres Fahrerlebnis und unterdrückt gleichzeitig harte Schläge.

**[04]** Im August 2021 unterzeichneten Bikey und Herr Sandobike eine Vereinbarung zur Übertragung aller Rechte und Titel an der Anmeldung P-MY und aller sich daraus ergebenden Rechte an unser Unternehmen. Dies umfasst das Recht auf Inanspruchnahme der Priorität. Der Rechtsübergang wurde beim MyIPO eingetragen. Das Patent auf P-MY wurde im Herbst 2023 nach einer Sachprüfung erteilt, in der nur Dokumente ohne besondere Relevanz angeführt wurden.

**[05]** Am 26. Mai 2022 reichte unser Unternehmen die PCT-Anmeldung PCT-MY in Englisch beim EPA ein und nahm die Priorität von P-MY in Anspruch. PCT-MY offenbart eine Fahrradsattelhalterung, die Dämpfungsmittel aus Gummi (Q) umfasst, und enthält des Weiteren die Offenbarung von P-MY in ihrer Gesamtheit. PCT-MY enthält zwei Ansprüche. Anspruch 1 ist auf eine Fahrradsattelhalterung mit Dämpfungsmitteln aus Gummi (Q) gerichtet, und der abhängige Anspruch 2 enthält die Angabe, dass die Dämpfungsmittel die Form von Kugeln (O) haben. Wir dachten, die Kugeln wären unsere bevorzugte Lösung, und beanspruchten daher keine Dämpfungsmittel in Form von Pyramiden. Im internationalen Recherchenbericht wurde eine Broschüre von Selle S.A. angeführt, einem Hersteller von Fahrradsätteln mit Sitz in Frankreich. Diese im März 2022 veröffentlichte Broschüre zeigt eine Fahrradsattelhalterung mit Dämpfungsmitteln in Form von Würfeln aus Gummi (R). Beim Eintritt in die europäische Phase als Euro-PCT-MY änderten wir die Ansprüche, indem wir einen einzigen Anspruch einreichten, der auf den Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 2 gerichtet ist.

**[06]** Am 4. April 2024 erhielten wir eine Aufforderung des EPA, Auskünfte über den Stand der Technik zu erteilen, der in nationalen Patentverfahren in Betracht gezogen wurde und dieselbe Erfindung betrifft wie Euro-PCT-MY. Wir reagierten nicht darauf, weil wir überzeugt waren, dass die Recherche des EPA sowieso besser sei als die des MyIPO. Vor sechs Monaten erhielten wir vom EPA eine Mitteilung über die Feststellung eines Rechtsverlusts.

**[07]** Als wir letztes Jahr angingen, mit solchen Fahrradsattelhalterungen zu experimentieren, stellten wir fest, dass sich mit Pyramiden sogar noch bessere Dämpfungsergebnisse erzielen lassen. Deshalb reichten wir am 30. April 2024 die Teilanmeldung EP-DIV zu Euro-PCT-MY ein. EP-DIV enthält die Beschreibung von PCT-MY und einen einzigen Anspruch, der auf eine Fahrradsattelhalterung mit Dämpfungsmitteln in Form von Pyramiden aus Gummi (P) gerichtet ist. Dem Recherchenbericht für EP-DIV war eine positive Stellungnahme beigefügt. EP-DIV wurde zusammen mit dem Recherchenbericht am 18. Dezember 2024 veröffentlicht.

**[08]** Darüber hinaus benötigen wir Ihren Rat in einer Sache betreffend unseren langjährigen Wettbewerber Campagnelli SpA, eine bekannte Marke im Bereich von Gangschaltungssystemen für Fahrräder, der seinen Sitz in Italien hat. Seine wichtigsten Kunden sind ebenfalls in Europa, den USA und Taiwan ansässig. Campagnelli reichte am 6. Juni 2018 die italienische Patentanmeldung IT-A ein. IT-A offenbart und beansprucht ein Fahrradgangschaltungssystem, das einen Elektromotor zum Schalten der Gänge sowie einen am Fahrradlenker zu befestigenden Schalter für die Gangwahl umfasst, wobei der Schalter mittels eines Elektrokabels mit dem Motor verbunden ist (A). Am 20. September 2018 reichte Campagnelli die europäische Patentanmeldung EP-B ein, die ein Fahrradgangschaltungssystem offenbart und beansprucht, das einen Elektromotor zum Schalten der Gänge sowie einen am Fahrradlenker zu befestigenden Schalter für die Gangwahl umfasst, wobei der Schalter über eine drahtlose Funkverbindung mit dem Motor verbunden ist (B). Gegenüber herkömmlichen Fahrradgangschaltungssystemen ohne Elektromotor haben die Erfindungen gemäß IT-A bzw. EP-B den Vorteil, dass der Radfahrer den Schalter unabhängig vom eingelegten Gang immer mit derselben Kraft betätigen kann. IT-A wurde vor Veröffentlichung zurückgenommen, während EP-B noch anhängig ist.

**[09]** Am 14. Mai 2019 reichte Campagnelli die EP-Anmeldung EP-ABC ein und beanspruchte die Priorität von IT-A und EP-B. EP-ABC enthält die Offenbarungen von IT-A und EP-B in ihrer Gesamtheit. EP-ABC offenbart und beansprucht in Anspruch 1 zusätzlich ein Fahrradgangschaltungssystem, das einen Elektromotor zum Schalten der Gänge sowie einen am Fahrradlenker zu befestigenden Schalter für die Gangwahl umfasst (C). Der abhängige Anspruch 2 entspricht dem Gegenstand von IT-A, das heißt, der Schalter ist mittels eines Elektrokabels mit dem Motor verbunden (A). Anspruch 3 ist abhängig von Anspruch 1 und entspricht dem Gegenstand von EP-B, das heißt, der Schalter ist über eine drahtlose Funkverbindung mit dem Motor verbunden (B).

**[10]** 2023 wurde auf EP-ABC ein Patent mit den Ansprüchen wie ursprünglich eingereicht erteilt. Wir haben beim EPA Einspruch gestützt auf den Grund mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen alle Ansprüche von EP-ABC eingelegt. Im Januar 2025 versandte die Einspruchsabteilung zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ihre vorläufige Stellungnahme, wonach unser Einspruch zulässig ist, aber voraussichtlich zurückgewiesen werden wird.

**[11]** Nachdem wir von den Gangschaltungssystemen von Campagnelli erfahren hatten, entwarfen unsere Entwickler ein verbessertes Fahrradgangschaltungssystem. Am 22. März 2024 reichten wir ohne Inanspruchnahme einer Priorität die deutsche Patentanmeldung DE-GPS ein. DE-GPS offenbart und beansprucht in Anspruch 1 ein Fahrradgangschaltungssystem, das einen Elektromotor zum Schalten der Gänge sowie Mittel für die Gangwahl umfasst, die einen GPS-Sensor enthalten (D). Der abhängige Anspruch 2 ist auf das Fahrradgangschaltungssystem aus Anspruch 1 gerichtet, wobei die Mittel für die Gangwahl des Weiteren einen am Fahrradlenker zu befestigenden Schalter enthalten, wobei der Schalter über eine drahtlose Funkverbindung mit dem Motor verbunden ist (E). DE-GPS beschreibt, wie ein GPS-Sensor dafür genutzt werden kann, abhängig von der Neigung der Straße und der Geschwindigkeit des Fahrrads automatisch den richtigen Gang zu wählen. Der Kraftaufwand des Radfahrers wird dadurch enorm reduziert, da der Radfahrer immer im optimalen Gang fährt. DE-GPS beschreibt auch, dass ein Fahrradlenkerschalter vorgesehen werden kann, um die automatische Gangwahl aufzuheben.

**[12]** Am letzten Wochenende stellten wir auf der "Bike & Gravel", einer internationalen Messe in Mailand, zwei Prototypen unseres verbesserten Fahrradgangschaltungssystems gemäß DE-GPS vor, einen ohne Fahrradlenkerschalter und einen mit einem drahtlos über eine Funkverbindung verbundenen Fahrradlenkerschalter. Da das Interesse enorm war, planen wir, Systeme entsprechend den beiden Prototypen auf den Markt zu bringen. Wir werden in Deutschland und Taiwan produzieren.

**[13]** Auf der "Bike & Gravel" wurde unser Gründer von Alessio Alessi angesprochen, Erfinder des Gegenstands von EP-B und ehemaliger Mitarbeiter von Campagnelli. Alessio freute sich über das Interesse, das unsere Prototypen geweckt haben, und bot eine Zusammenarbeit an. Alessio erklärte unserem Gründer, dass die anhängige Anmeldung EP-B ihm gehört, da sie auf ihn übertragen wurde, als er Campagnelli 2019 verließ. Dieser Rechtsübergang wurde 2020 beim EPA eingetragen. Um die Zusammenarbeit zu beschleunigen, sandte uns Alessio sofort eine Kopie einer notariellen Vereinbarung vom 2. Mai 2019. In dieser Vereinbarung zwischen Campagnelli und Alessio Alessi wurden alle Rechte und Titel einschließlich des Rechts auf die Priorität von EP-B ab diesem Zeitpunkt auf Alessio übertragen.

**[14]** Zu unserer großen Besorgnis erfuhr unser Gründer auf der "Bike & Gravel" auch, dass das Unternehmen Selle S.A., das in Frankreich produziert, seine Absicht verkündet hat, mit der Entwicklung einer neuen Produktlinie von Fahrradsattelhalterungen zu beginnen, die Dämpfungsmittel in Form von Kugeln aus Gummi umfassen. Daneben soll die bestehende Produktlinie von Fahrradsattelhalterungen mit Dämpfungsmitteln in Form von Würfeln aus Gummi fortgeführt werden.

**[15]** Angesichts dieser vielfältigen Herausforderungen möchten wir Ihnen alle IP-Angelegenheiten übergeben.

Fragen:

1. Wie stellt sich die gegenwärtige Patentsituation dar in Bezug auf die folgenden Gegenstände:
  - (a) eine Fahrradsattelhalterung mit Dämpfungsmitteln in Form von:
    - (i) Kugeln aus Gummi (O),
    - (ii) Pyramiden aus Gummi (P) oder
    - (iii) Würfeln aus Gummi (R);
  - (b) ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten der Gänge und einen am Fahrradlenker zu befestigenden Schalter für die Gangwahl
    - (i) mittels eines Elektrokabels (A),
    - (ii) über eine drahtlose Funkverbindung (B) oder
    - (iii) an sich (C);
  - (c) ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten der Gänge und Mittel für die Gangwahl, die einen GPS-Sensor enthalten (D).
2. In der gegenwärtigen Situation:
  - (a) dürfen wir Fahrradgangschaltungssysteme entsprechend unseren beiden Prototypen produzieren und verkaufen?
  - (b) darf Selle S.A. seine bestehende und seine geplante Produktlinie von Fahrradsattelhalterungen produzieren und verkaufen?
3. Was können wir tun, um unsere Position zu verbessern?
4. Nach den Verbesserungen:
  - (a) dürfen wir dann Fahrradgangschaltungssysteme entsprechend unseren beiden Prototypen produzieren und verkaufen?
  - (b) darf Selle S.A. dann seine bestehende und seine geplante Produktlinie von Fahrradsattelhalterungen produzieren und verkaufen?