

Patentanwaltsprüfung I/2009, Gruppen A - C
Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe
Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil I (Seiten 1 - 4)

Sachverhalt:

Am 15. November 2004 meldete G bei dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Patent an. Am 18. November 2004 zweigte er aus der Patentanmeldung eine Gebrauchsmusteranmeldung ab und beantragte gleichzeitig, die Eintragung und Bekanntmachung des Gebrauchsmusters für 15 Monate auszusetzen.

Am 14. November 2005 meldete P bei dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Patent an, wobei er erklärte, die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung des G vom 18. November 2004 in Anspruch zu nehmen. Er legte hierzu ein Schriftstück vor, das von G und von P unterzeichnet war und folgenden Inhalt hatte:

Übertragung des Prioritätsrechts

Hiermit übertrage ich das Prioritätsrecht aus meiner Gebrauchsmusteranmeldung vom 18. November 2004 auf P.

München, den 25. August 2005

(Unterschrift des G)

Ich nehme die Übertragung an.

München, den 25. August 2005

(Unterschrift des P)

Die Patentanmeldung des P enthält zwei Ansprüche:

1. Vorrichtung mit den Merkmalen A und B, gekennzeichnet durch Merkmal C.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der zusätzlich die Merkmale D und E vorliegen.

Hierbei kennzeichnen die Merkmale A, B und C eine von P entwickelte Vorrichtung, die durch die aus der Gebrauchsmusteranmeldung stammenden Merkmale D und E vorteilhaft weitergebildet wird.

Die Prüfungsstelle erteilte das Patent wie beantragt. Die Patenterteilung wurde am 4. Mai 2007 veröffentlicht.

Am 3. August 2007 ging bei dem DPMA der Einspruch des E ein, der den Widerruf des Patents gem. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i. V. m. § 3 PatG und § 4 PatG beantragte. Der Vorrichtung nach dem Patentanspruch 1 fehle es im Hinblick auf die Druckschrift D1, einer deutschen Patentschrift aus dem Jahre 2000, schon an der Neuheit. In der Einspruchsschrift ist detailliert ausgeführt, dass die Erfindung aus der Druckschrift D1 die Merkmale A, B und C enthält. Eine Kombination der Druckschrift D1 mit der am 27. Oktober 2005 veröffentlichten Druckschrift D2, einer deutschen Offenlegungsschrift, die die Merkmale A, B, D und E enthält, was ebenfalls ausführlich dargelegt wird, lege die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 2 für den Fachmann nahe. Insofern fehle es daher an der notwendigen erfinderischen Tätigkeit.

P verteidigte sein Patent daraufhin eingeschränkt nur im Umfang des Patentanspruchs 2. In diesem Umfang sei das Patent aufrechtzuerhalten, denn D2 stelle Stand der Technik gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG dar, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht heranzuziehen sei, § 4 S. 2 PatG.

Die zuständige Patentabteilung des DPMA erließ am 14. Oktober 2008 folgenden

Beschluss:

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

- Patentanspruch 2 sowie
- Beschreibung und Zeichnungen,

jeweils gemäß Patentschrift.

Gründe:

(Es schließen sich die Gründe an.)

Unterschrift X

Unterschrift Y

Unterschrift Z

Dieser Beschluss wurde beiden Beteiligten am 10. November 2008 zugestellt.

Gegen diesen Beschluss legte Patentanwalt A namens des E mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2008 Beschwerde ein und begründete diese gleichzeitig. Insbesondere führte er aus, die Druckschrift D2 sei als Stand der Technik nicht nur bei der Beurteilung der Neuheit, sondern auch bei der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen, weil die Inanspruchnahme der Priorität unwirksam sei. Er beantragte, den Beschluss der Patentabteilung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

P stellte sich auf den Standpunkt, der Beschluss der Patentabteilung sei nicht zu beanstanden. Im übrigen seien die Beschwerde und die Einzugsermächtigung für die

Beschwerdegebühr nicht fristgerecht bei dem DPMA eingegangen. Es sei auszusprechen, dass die Beschwerde des E als nicht erhoben gilt, hilfsweise sei sie als unzulässig zu verwerfen, weiter hilfsweise als unbegründet zurückzuweisen.

Aus den Akten ist folgendes zu ersehen:

Am Nachmittag des 10. Dezember 2008 versuchte die Sekretärin des Patentanwalts A, die ausgedruckte und unterzeichnete Beschwerdeschrift samt Begründung und Einzugsermächtigung für die Beschwerdegebühr per Telefax an das DPMA zu übermitteln. Der erste Übermittlungsversuch schlug gegen 14.15 Uhr nach Übermittlung der ersten Seite der Beschwerdeschrift fehl; weitere erfolglose Versuche folgten. Auf telefonische Anfrage erhielt die Sekretärin von einer Beamtin aus der für das Einspruchsverfahren zuständigen Patentabteilung des DPMA die Auskunft, die Beschwerdeschrift könne auch auf elektronischem Wege (per E-Mail) übersandt werden; die Beamtin nannte hierzu ihre persönliche elektronische Anschrift unter der E-Mail-Adresse des DPMA. Die Anwaltssekretärin übersandte hierauf die von ihr zuvor eingescannte Beschwerdeschrift mit Begründung und Einzugsermächtigung für die Beschwerdegebühr als Datei im Portable-Document-Format (PDF). Die Beamtin des DPMA druckte die Datei aus und ließ sie in der Eingangsstelle des DPMA mit einem Eingangsstempel versehen; hierüber vergewisserte sich die Anwaltssekretärin telefonisch und bat um Übersendung einer Eingangsbestätigung. Am Folgetag, dem 11. Dezember 2008 ging die Beschwerdeschrift mit Begründung und Einzugsermächtigung für die Beschwerdegebühr per Post beim DPMA ein.

E ist der Ansicht, dass die Beschwerde samt Einzugsermächtigung für die Beschwerdegebühr fristgerecht bei dem DPMA eingegangen ist.

Die Beschwerde wird dem technischen Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts vorgelegt.

Aufgabe:

1. Nehmen Sie gutachtlich zu den aufgeworfenen Fragen Stellung.
2. Entwerfen Sie den Tenor des Beschlusses des Bundespatentgerichts.

Teil II (Seiten 5 - 7)**Sachverhalt:****Sie erhalten als Patentanwalt/Patentanwältin folgendes Schreiben:**

3. Februar 2009

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir sind ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt/Main, welches sich auf den Import und Vertrieb hochwertiger Geräte und Utensilien für den Haushalt spezialisiert hat. Im April 2007 haben wir mit der Firma Alessandro Maximo S.p.A., einem sehr renommierten Hersteller für elektrische Haushaltsmaschinen, eine schriftliche Vereinbarung geschlossen, nach der wir offizielle Vertriebsvertretung dieser Firma in Deutschland sind und darüber hinaus für alle ihre Produkte das Alleinvertriebsrecht in Deutschland haben. Seit gut 15 Monaten haben wir auch eine von der Firma Alessandro Maximo S.p.A. hergestellte Espressomaschine mit der Bezeichnung „CAPRESSIMO“ im Programm. Wegen ihres ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnisses hat diese Maschine voll eingeschlagen und ist derzeit einer unserer Verkaufsschlager.

Die Firma Alessandro Maximo S.p.A ist Inhaberin der Wortmarke „CAPRESSIMO“, die seit 2005 in Italien für elektrische Kaffeemaschinen eingetragen ist. Über Markenrechte in Deutschland oder in anderen europäischen Staaten verfügt die Firma Alessandro Maximo S.p.A aber nicht. Wir haben mit der Firma Alessandro Maximo S.p.A. schon vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass uns ein Markenschutz für die Bezeichnung „CAPRESSIMO“ auch in Deutschland sinnvoll und wichtig erscheint. Man hatte uns zunächst gesagt, man wolle darüber nachdenken und sich über die Kosten informieren. Wir haben das Thema dann noch wiederholt angesprochen, sind aber immer wieder auf später vertröstet worden. Eine Regelung bezüglich Markenrechte enthält die Vereinbarung mit der Firma Alessandro Maximo S.p.A. leider nicht.

1. Frage:

Nachdem die Maschine inzwischen allerdings so erfolgreich geworden ist, befürchten wir, dass wir Gefahr laufen, dass sich ein Dritter die Bezeichnung „CAPRESSIMO“ als Marke für Kaffeemaschinen beim Deutschen Patent- und Markenamt eintragen lässt und uns dann den Verkauf der Maschinen unter dieser Bezeichnung verbieten könnte. Oder könnten wir uns dagegen mit dem bestehenden italienischen Markenrecht und/oder der bereits erfolgten Benutzung der Marke hier in Deutschland wehren?

2. Frage:

Wie dem auch sei, wir haben uns entschlossen, zur Sicherheit ohne weitere Rücksprache mit der Firma Alessandro Maximo S.p.A die Markeneintragung in Deutschland jetzt selbst in die Hände zu nehmen. Wir bitten Sie daher, so bald wie möglich in unserem Namen die Bezeichnung „CAPRESSIMO“ für die Waren „elektrische Kaffeemaschinen“ beim Deutschen Patent- und Markenamt als Marke anzumelden. Oder gibt es Gründe, die dagegensprechen, dass wir die Marke für uns eintragen lassen?

3. Frage:

Da wir zu der Espressomaschine „CAPRESSIMO“ in der letzten Zeit auch Anfragen aus Frankreich, Holland und Österreich erhalten haben, haben wir uns überlegt, dass wir unseren Vertrieb europaweit ausdehnen sollten. Wir haben vor, bei nächster Gelegenheit mit der Firma Alessandro Maximo S.p.A. über Vertriebsrechte für das Gebiet der Europäischen Union zu verhandeln. Wir sollten daher vielleicht gleich eine Markenmeldung für die gesamte EU einreichen. Oder sehen Sie da Probleme auf uns zukommen?

Mit freundlichen Grüßen

RM Handelskontor Reinhard Magnus e.K.

Reinhard Magnus

Aufgabe:

Entwerfen Sie ein Antwortschreiben mit gutachterlicher Stellungnahme zur Rechtslage (wettbewerbsrechtliche Ansprüche sind nicht zu berücksichtigen).