

Patentanwaltsprüfung I 2009

22.09.2009

Die Beschwerde hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.

I. Zulässigkeit der Beschwerde

Nach § 38 I PatG findet gegen die Beschlüsse der Patentabteilungen die Beschwerde statt. Die Beschwerde des E richtet sich gegen einen Beschluss der Patentabteilung vom 11.10.2008, ist also statthaft.

Nach §§ 31, 61 PatkStG ist innerhalb der Beschwerdefrist eine Gebühr zu entrichten. Die Gebühr beträgt nach Nr. 401 100 (Nr. 1) des Gebührenverzeichnisses als Anlage zu § 2 I PatkStG 500 Euro. Die Beschwerdefrist beträgt gemäß § 31 II PatG 1 Monat ab Zustellung des Beschlusses am 10.11.2008 und endet gemäß § 222 ZPO iVm §§ 187, 188 ZGB am 10.12.2008.

Nach § 1 I Nr. 4 PatkStEV können Kosten des DPMA und des § 31 II PatG durch Erteilung einer Lastschriftzugewöhnung von einem Inlandskonto gezahlt werden, wobei nach § 2 Nr. 4 PatkStEV der Tag des Empfangs der Lastschriftzugewöhnung beim DPMA oder § 31 II PatG als Zahlungstag gilt.

Die Einzugsermächtigung für die Beschwerdegebühr ist ebenso wie die Beschwerdeschrift am 11.12.2008 als Original mit Unterschrift beim DPMA eingegangen.

Dieser Eingang nach Ablauf der Beschwerde- und Zahlungsfrist am 10.12.2008 ist verfristet.

Am 10.12.2008 sind die Dokumente per E-Mail an eine Beamtin der DPMA geschickt und von dieser ausgedruckt an die Eingangsstelle der DPMA übergeben worden; eine Übermittlung per Fax ist fehlgeschlagen.

Nach § 12 DPMAV sind elektronische Dokumente nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim DPMA einzuweisen und mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen.

Nach § 2 I S. 1 ERV DPMAV ist zur Entgegennahme elektronisch übermittelter Dokumente ausschließlich die elektronische Annahmestelle der DPMA bestimmt. Die Übermittlung an die persönliche E-Mail-Adresse der Beamtin der DPMA, die ^{insbesondere} nicht der Annahmestelle angeht, ist kein ordnungsgemäßer Eingang beim DPMA, zudem fehlt eine qualifizierte elektronische Signatur.

Früherlich ist, ob der Eingang der ausgedruckten pdf-Datei beim der Eingangsstelle der DPMA ordnungsgemäß, insbesondere Fristwährend, ist ist durch Gesetz schriftliche Form vorgegeben, so muss nach § 126 BGB die Urkunde von dem Ansteller eigenhändig durch Namensunterschrift unterzeichnet werden. Auf der ausgedruckten pdf-Datei fehlt eine (originale) Unterschrift, sie enthält nur eine eingescannte Unterschrift.

Bei der Übermittlung eines unterschriebenen Originals per Fax an das DPMA, was nach § 11 DPMAV zulässig ist, ist gemäß der in der BGI-Entscheidung „Comptel-fax“ aufgestellten Grundsätze eine eingescannte Unterschrift zur Wahrung des Schriftformanfordernisses ausreichend. Die auf dem ausgedruckten pdf-Dokument vorgegebene Unterschrift stimmt mit der auf dem Originalen überein, da diese eingescannt worden und ein pdf-Dokument nicht ohne Weiteres von Dritten verändert werden kann. Der Eingang der Beschwerdefrist und der Zustückschreibenzugsermächtigung am 10.12.2008 ist als ordnungsgemäß anzusehen, weshalb die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr und die Beschwerdefrist gewahrt sind.

Zwischenergebnis: Die Beschwerde ist in Folge ordnungsgemäßer Gebührenzahlung wirksam eingelegt.

Hilfsfragen:

WG gemäß § 123 BGB: Die Beschwerde von E ist entsprechend § 13 I S. 1 ZPO nicht wieder-
 einsehbar
 BGB innerhalb eines Monats ab Zustellung des Beschlusses schriftlich beim DPMA angelegt worden.

Nach § 14 I ZPO stellt die Beschwerde den am Verfahren vor dem DPMA Beteiligten zu. Die Einsprechende E ist am Einspruchsverfahren vor dem DPMA beteiligt. Seine Beschwerden ergibt sich aus der beschränkten Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents. Die Beschwerde der E ist insgesamt

zulässig.

II. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens

Der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist grundsätzlich auf den Gegenstand der ersten Instanz, hier des Einspruchsverfahrens beschränkt und durch die gestellten Anträge bestimmt und ^{korrektur} ~~gegenüber~~ dem erstinstanzlichen Verfahrensgegenstand ^{eingeschränkt} ~~beschränkt~~, falls jedoch erweitert sein. Das Beschwerdeverfahren E beantragt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und den vollständigen Widerruf des Patents. Der Beschwerdegegner beantragt die Zurückweisung bzw. die Verwerfung der Beschwerde. E hat im Einspruchsverfahren als Widerspruchgrund mangelnde Patentfähigkeit nach § 21 Nr. 1 PatG (Neuheit) und § 4 PatG (Landwärische Tätigkeit) geltend gemacht und sich mit seinem Antrag am Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht über diesen hinweggesetzt.

III. Begründetheit der Beschwerde

Die Beschwerde des E ist ^{sich} begründet, wenn der Einspruch als zulässig und (vollständig) begründet ^{erweist}.

3.1 Zulässigkeit des Einspruchs

Innershalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung des Patents kann nach § 59 I PatG jeder gegen das Patent Einspruch erheben. Das Einspruchsfrist beginnt am 01.05.2007 und endet

gemäß §§ 187, 188 BGB am 04.08.2007. Die Erlaubung des Einspruchs am 03.08.2007 ist fristgerecht. Die Darlegung der Schriftform kann unterstellt werden. Aus §§ 146 PatG ergibt sich die Pflicht zur Zahlung eines Gebührens innerhalb des Einspruchsfrist; die Gebühr beträgt nach Nr. 313600 des Gebührenverzeichnisses als Auflage zu § 21 PatG 200 Euro. Eine ordnungsgemäße, insbesondere rechtzeitige, Gebührenzahlung wird unterstellt.

Zwischenergebnis: Der Einspruch ist aus §§ 92 PatG statthaft und wirksam erhoben.

Der als Populärrechtbehelf ausgestaltete Einspruch stellt grundsätzlich keine besondere Anforderungen an den Einsprechenden. Er ist weder Patentinhaber noch dessen Rechtsnachfolger oder Stuhlmann, also Einspruchsberechtigter. Der Einspruch ist nach § 58 I S. 2 PatG auf einen in § 21 PatG normierten Widerspruchgrund zu stützen. Der Einspruch ist auf den in § 21 I Nr. 1 PatG normierten Widerspruchgrund mangelnde Patentfähigkeit gestützt. Weiter sind die Dokumente D1 und D2 als den Einspruch rechtfertigende Tatsachen angegeben. Eine substantiierte Einspruchsbegründung, welche dem DPMA und dem Patentinhaber die Überprüfung des Vorliegens des behaupteten Widerspruchgrundes eine eigene Ermittlung ermöglicht, liegt - unterstellt - vor. Der Einspruch des

E ist zulässig.

Die Zuständigkeit der ~~Erfindungsabteilung~~ ^{Patent} für die Entscheidung über den Einspruch folgt aus § 24 I Nr. 2 PatG, seine Besetzung mit mindestens drei Mitgliedern aus § 24 III PatG.

3.2 Begründetheit des Einspruchs

Der Einspruch ist begründet, wenn der Widerspruch mangels Patentfähigkeit vorliegt und das Patent nach § 61 I PatG zu widerrufen ist.

Nach § 24 I Nr. 1 PatG wird das Patent widerrufen, wenn sich ergibt, dass der Gegenstand des Patents nach den §§ 1-5 PatG nicht patentfähig ist.

a) Neuheit

Nach § 3 I PatG gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

Dem Streitpatent kommt als Zeitrang zunächst sein Anmeldetag am 15.11.2005. Sollte die Priorität des Gebrauchsmusters wirksam in Anspruch genommen worden sein, kommt ihm als Zeitrang der Prioritätstag 15.11.2004 zu. Hat die Anmeldung mit

Werbung für die BZP für dieselbe Erfindung bereits
früher ein Patent nachgesucht, so kann er mit der
Gebrauchsmusterausschreibung die Erklärung abgeben, dass
die für die Patentausschreibung maßgebende Anmeldetag
in Anspruch genommen wird. Dem am 18.11.2004
abgemeldeten, abgezwungenen Gebrauchsmuster kommt als
Anmeldetag der 15.11.2004 zu.

Nach §40 I PatG steht dem Anmelder innerhalb
einer Frist von 12 Monaten nach dem Anmeldetag
einer beim Patentamt eingereichten Prioritären Gebrauchsmusterausschreibung für die Anmeldung derselben Erfindung
zum Patent ein Prioritätsrecht zu, es sei denn, dass
für die Prioräre Anmeldung schon eine Priorität
in Anspruch genommen worden ist. Die Prioritäts-
frist endet nach §§ 186, 188 BGB am 15.11.2005 und
ist gewahrt.

Die (erste) Patentausschreibung und das abgezwungene
Gebrauchsmuster sind von B angemeldet worden.
Frage ist, ob das Prioritätsrecht gewährt diese
die Gebrauchsmusterausschreibung von B auf P
übertragen werden konnte. Das Prioritäts- und das
Anmelde-recht sind trennbar ~~er~~ mit anderen Dingen
§40 I PatG fordert kann das Prioritätsrecht ohne die zugrundeliegende
Anmelderidentität Anwendung übertragen werden. Hierbei tritt die
Übertragungsempfänger nicht in die volle Anmelde-
stellung ein, ist also nicht dessen Rechtsnach-
folge als Anmelder bzw. Inhaber. Die rechtsgeschäft-

Die Übertragung des Prioritätsrechts ist bedenklich, da und für die innere Priorität zu revidieren, da für die BVD zeitungsgleiche Patente unterschiedliche Patentanmelder bzw. -inhaber entstehen könnten. Für die äußere Priorität ist dieses Territorialitätsproblem nicht gegeben, wobei auch hier das Prioritätsrecht für ein Land von nur einer Person beansprucht werden darf. Die Übertragungserklärung ist, da unzulässig unvollständig. Das Prioritätsrecht ist von P unzulässig in Anspruch genommen worden. Dem Streitpatent kommt als Zeitrang sein Anmeldetag am 14.11.2005 zu. Das am 15.11.2004 angemeldete und das ~~am~~ zeitungsgleiche Gebrauchsmuster sind angesichts einer 15-monatigen Verzögerung gemäß § 8 I S. 3 GebMG iVm § 19 II PatG und einer Offenlegung der Patentanmeldung am 14.11.2005 noch nicht veröffentlicht. Die Patentanmeldung ist nach veröffentlichte Stdt. zu § 3 II PatG.

Pat. für Pat 2 an § 19 II PatG obliegt nicht wirksam in Anspruch genommen (andere Merkmalskombination)

Der Gegenstand des Patents von P ist nicht mit der Patentanmeldung G identisch und von dieser nicht untreusächlich vorweggenommen. Die Druckchriften D1 und D2 sind ^{zudem} Prioritätlich die aufwendigen Tätigkeit zu beschreiben, da vor dem 14.11.2005 veröffentlicht. Eine Zusammenhang von D1 und D2 führt den Techniker auf dem ihm einschlägigen Gebiet der Technik in naheliegender Weise zu dem Gegenstand von

PA1 und PA2 (PA1 ist vorliegend nicht zu prüfen). Der Gegenstand von PA2 besteht nicht auf einer erfindungsmäßigen Tätigkeit der PA2.

Der Einspruch ist (vollumfänglich) begründet.

Die Beschwerde des E ist begründet.

Die Zuständigkeit des Technischen Beschwerdeausschusses folgt aus §§ 65 I, 66 I Nr. 1 PatG.

65 I Nr. 2c)

2) Tenor der Entscheidung

- Auf die Beschwerde des E wird der Beschluss der DPMA vom 14.10.2008 aufgehoben und das Patent Nr. ... widerrufen.
- Kosten werden keine aufgelegt.

Teil II

1) Nach § 4 MarkenG entsteht der Markenschutz durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführte Register, durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb berechtigter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder die insoweit der Art. 6^{bis} der PRÜ notorische Bekanntheit einer Marke.

Für das Zeichen "CAPRESINO" besteht in Italien nationaler Markenschutz seit 2005, den ^{sich} nach dem Territorialitätsprinzip nicht unmittelbar auf die BRD erstreckt. Eine notorisch bekannte Marke in Italien ist Art. 6^{bis} PRÜ liegt nicht vor. Eine dt. Wortmarke oder eine europ. Gemeinschaftsmarke unter Inanspruchnahme der Priorität der nationalen it. Marke ist nach Ablauf der 6-monatigen Prioritätsfrist ab Anmeldung der Marke im Jahr 2005 ^{am 03.02.2008} nicht mehr möglich.

↳ Im Markenrecht gilt es kein Vorbenutzungsrechtvergleiche § 12 PatG. Ein Dritter ist nicht geschädigt, die Marke "CAPRESINO" ~~da~~ für Kaffeemaschinen in das Register des DPMA gemäß § 32 MarkenG eintragen zu lassen bzw. anzumelden und die RM Handelskontor Reinhold Magnus e.K. gemäß § 14 II MarkenG auf Unterlassung in Anspruch nehmen.
 ↳ Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG

gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht

Die italienische nationale ältere Marke stellt eine jüngere dt. Marke nicht als relatives Schutzhindernis i.Sv § 9 I Nr. 2 MarkenG entgegen; auf sie kann kein Widerspruch aus § 9 II MarkenG gestützt werden.

Die seit ca. 15 Monaten von Handouten in der BRD unter der Bezeichnung „CAPRESSINO“ verkauften Espressomaschinen sind ein Verkaufsschlager, mit anderen Worten werden große Verkaufszahlen und hohe Umsätze gebildet. Die angesprochenen Verkaufskreise sind Café-, Hotel-, Büro- und Restaurantbetreiber (gewerbliche Kunden) und Privathaushalte, somit durch breite Verkaufskreise. Aufgrund der hohen Preise für das Geräte wird die Marke mit einer etwa erhöhten Aufmerksamkeit in Zusammenhang mit Espresso- und Kaffeemaschinen wahrgenommen. Es ist durchaus vorstellbar, dass die Marke „CAPRESSINO“ in den beteiligten Verkaufskreisen bereits Verkaufsförderung erreicht hat.

Befugnisse eines Dritten bei Kenntnis der Marke i.Sv § 9 II Nr. 10 MarkenG \Rightarrow Löschungsauftrag aus § 50, 51 MarkenG
Löschungsausspruch aus § 12 MarkenG

2) Entspricht die Anmeldung einer Marke den
Anmeldungsbedingungen und wird sie nicht Agentenmarke nach
gemäß § 37 im §§ 3, 8, 10 MarkenG zurückgewiesen, § 11 MarkenG
so wird nach § 11 MarkenG die angemeldete Marke ist gegeben
in das Register eingetragen. Grundsätzliche Markenfähigkeit ist gegeben
Nach § 8 II Nr. 1 und 2 MarkenG sind Marken von der
Eintragung ausgeschlossen, denen für die Waren
oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungs-
kraft fehlt, oder die ausschließlich aus Zeichen
oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Bestimmung, ...,
oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der
Waren oder Dienstleistungen dienen können (beschreibende
Angabe).

Das Wort „CAPRESSINO“ ist eine Zusammenziehung
bzw. eine Vermischung der Worte „CAPPUCCINO“
und „ESPRESSO“. Bei der Überprüfung der
Vorliegen absoluter Schutzhindernisse ist die Marke
als Ganzes zu betrachten und eine zergliedernde
Betrachtungsweise sollte vermieden werden. Die
Zusammengesetzte Wortbildung aus den beiden aus
dem Italienischen in die dt. Sprache eingegangenen
Worten ist dem angesprochenen Verbraucher
erkennbar, jedoch nicht eine Analyse der
Wortmarken vorzunehmen.

Eine beschreibende Angabe ist § 8 II Nr. 2 MarkenG
liegt nicht vor.

Die Marke ist auch geeignet, die von ihr umfassten
Waren „elektrische Kaffeemaschinen“ der Herkunft

nach von den (elektrischen) Kaffeemaschinen anderer Hersteller zu unterscheiden, ^{insbesondere} da der Marke beim ausschließlich beschreibende Begriff Gehalt zukommt. Ein Schutzhindernis ^{aus Art. 7 Abs. 1 MarkenG} liegt nicht vor.

Die Marke ist eintragungsfähig in § 4 MarkenG. Ob relative Schutzhindernisse in § 9 I Nr. 1 oder 2 MarkenG vorliegen könnten, sollte durch eine Datenbanksuche & weitestgehend abgeklärt werden.

Art. 8 II MarkenG
Agentenmarke

3) Die Marke „CAPREDDINO“ könnte als EU-Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 23 MarkenG beim HABM eingereicht werden. Der Marke könnten ebenfalls absolute Schutz^{hindernisse} aus Art. 7 MarkenG entgegenstehen. Die identische nationale Marke ist ein relatives Schutzhindernis in Art. 8 I a) MarkenG. Sollte die Firma Alessandro Marcino S.p.A. ihr Recht über einen Widerspruch nach Art. 41 MarkenG geltend machen, kann die EU-Anmeldung nach Art. 112 MarkenG in nationale Umwandlungen umgewandelt werden. Alternativ könnte eine internationale Patentanmeldung mit Einreichung FR, BR, DE, IT bei der WIPO eingereicht werden.