

Prüfung (17.3.2009)

insgesamt 3^{1/2} h mit 2x 10 min Pause,

4 Kandidaten Muh-Note, 1 Kandidat nicht weit von Muh-Note entfernt

Frau Rebbereh: (ca. 50 min)

Standesrecht:

Was für Arten von Zusammenschlüssen – GbR, GmbH, PartG, AG

- PartG: Was bei Namen zu beachten? Partner, Name v. mind. 1 Gesellschafter, Berufsbezeichnung; Im Register eingetragen, Register bei Amtsgericht
- GmbH: § 52 f (1) PatAnwO, ev. auch § 52 e (2) PatAnwO dazu zitieren, Mehrheit der geschäftsführenden Gesellschafter müssen Patentanwälte sein, weiteren Anwalt dazu nehmen, aber nicht als Gesellschafter der GmbH, fraglich, ob GmbH Gesellschafter einer GbR sein kann, § 52 c (2) PatAnwO
- Was ist die Kammer: § 53 (1) PatAnwO, was sind die Organe, § 55 PatAnwO, § 58 (1) Vorstand, 7 Mitglieder mindestens, im Moment 18, Was macht die Kammer? § 54 PatAnwO, warum tritt sie zusammen, allg. zu Funktionen
- Was muss alles auf Rechnung?
- Mandant will Patent anmelden, Hartz-4 Empfänger: VKH. Auslagen für Kopien, Keine Vergütungsfestlegung mit VKH, Ausnahme: Auslagen, für Auslagen vertraglich zusichern lassen, dass Mandant diese bezahlt, § 10 BOPA

Geschmacksmusterrecht:

- Mandant hat auf Messe vom 15 -24. 3. letzten Jahres was ausgestellt. Am 24.9. wurde dt. Geschmacksmuster angemeldet, heute am 17.03. will er europäisch anmelden.
Neuheitsschonfrist verstrichen?
GGsmV Art. 7 (2) b Neuheitsschonfrist 12 Monate vor Priotag.
- Drei verschiedene Neuheitsbegriffe im GeschMR, PatentR, Sortenschutz
§ 2 (2) GeschMG, § 3 PatG, § 6 SortenschG

Sortenschutzgesetz:

- Warum so lange Zeiten für Neuheitsschonfrist? Wachstum
- Wie Sortenschutz mit Patent zu vergleichen? Erf. Tätigkeit, Unterscheidbarkeit
- Mandant mit drei Tulpen: 1 lila, 1 pink, 1 rot will das anmelden; Problem mit Beständigkeit und Homogenität
- Was allg. noch für Gesetze für Pflanzen, IntPflanzÜ (684a), Gemeinschaftlicher Sortenschutz, wo sind die entsprechenden Ämter?

Herr Zinsinger: (40 min)

Patentrecht

- Im dt. Recht: Technizität, wo nimmt man die her (aus Gesetz)? Stand der Technik, Geschäftsmethoden bzw. Computer-implementierte Erfindungen, § 1 (3) Nr. 3 PatG, nur technische Merkmale zur Patentfähigkeit heranziehen.
- Unterschied zu Europa: entweder Verfahren oder Produkte, G 03/08 (Artikel der EPA-Präsidentin dazu..) contribution approach
- Prüfungsverfahren Unterschied DE vs EPA: Prüfungsantrag nach 7 Jahre, EP innerhalb 6 Monate nach Veröffentlichung Recherchebericht, Vorteile/Nachteile rausstellen
- Wann müssen Benennungsgebühren gezahlt werden? Innerhalb 6 Monate, die auch für Prüfungsantrag /-gebühr gelten. R 39 EPÜ
- Nachträglich noch ein Land nachbenennen? Weiterbehandlung A 122 EPÜ, Mitteilung über Rechtsverlust, Frist läuft für Weiterbehandlung, wie wirkt sich das auf Erstreckungsstaaten auf?
- In welchen Sprachen einzureichen? DE und EPA, bis wann Übersetzung? Beglaubigung nötig von PA/RA § 14 PatentV. Warum vorteilhaft, in Englisch einzureichen? London Agreement, Kosten können reduziert werden bei Validierung in anderen Mitgliedsstaaten
- Wer kann Einspruch gegen EP-Patent erheben? A 99 ff. EPÜ, innerhalb welcher Frist?
- Wie kann erteiltes Patent geändert werden: Im Rahmen eines Einspruchs beschränkt verteidigen oder Beschränkungsverfahren A 105a EPÜ (Zustimmung aller Inhaber zur Beschränkung notwendig, falls diese unterschiedlich in einzelnen Ländern)
- PCT: Welche Vorteile hat PCT-Anmeldung? Zeit gewinnen, nat. Phase nach hinten rausschieben
- Unterschied GebM – Patent: unterschiedliche Neuheitsbegriffe, kein Verfahren, BGH Demonstrationsschrank, BGH Arzneimittelgebrauchsmuster, öffentliche Vorbenutzung im Inland

Arbeitnehmererfinderrecht:

- Geschäftsführende Entwicklungsleiter, hat mit mehreren Erfindung gemacht, ordnungsgemäß gemeldet, in USA angemeldet, Miterfinder haben Vergütungsabrechnung erhalten, er nicht, warum?
- Was in GF-Vertrag? Ist ArbErfR anwendbar? § 612 BGB anwendbar
- Wie Situation, wenn er nur Entwicklungsleiter ist? Inanspruchnahme, Haftetikett etc.

10 min Pause

Herr Dr. Frank

US-Patentrecht:

- first-to-invent
- was zu beachten bei PCT mit Benennung USA? Erfinder ist Anmelder,
- unterschiedlicher Neuheitsbegriff, Art. 102 US-Patentrecht (Neuheitsschonfrist, Erfindungsgedanke)
- IDS (information disclosure statement), welche Verpflichtung daraus? Haftungsproblem, Patent nicht durchsetzbar, gilt dann für alle Patente vom gleichen Anmelder
- Vorsicht bei Äußerungen in Verfahren, kann in anderen Verfahren gegen sich verwendet werden (file history estoppel), auch Äußerungen im parallelen EP-Verfahren etc.
- Unterschied continuation – cip, Offenbarungsgehalt
- Ablauf Prüfungsverfahren? max. 2 Bescheide vor final action (Erteilung oder rejection), mit continuation ist Fortsetzung des Verfahrens erkaufbar

Herr Gutermuth

Bezugnahme immer auf neue, aktuelle Entscheidungen;

- Einspruch-Beschwerde-Verhandlung, sieht nicht gut aus, Senat lässt durchblicken, dass Patent wohl widerrufen wird, PA erklärt Verzicht zu Protokoll, kann er das wirksam? § 20 PatG, Verzicht ggü Patentamt, fraglich, ob auch wirksam ggü Gericht erklärbar? Was, wenn PA bei Eingangsstelle DPMA bei Gericht Empfangsbestätigung abholt, diese dem Gericht vorliegt (im Original)? Problem, dass Original wieder aus Bereich des DPMA rauskommt...
- Verzichtserklärung anfechtbar (vorausgesetzt, dass Verzicht wirksam erklärt), weil Mandant in Pause am Telefon erklärt, dass Käufer für Patent gefunden; Doppelnatur - deshalb Anfechtung grundsätzlich möglich, §§ 119 ff. BGB, passt nicht richtig, § 119 (2) BGB auch diskutieren. Wohl nicht anfechtbar – Haftungsproblem
- Einstweilige Verfügung: Messe steht ins Haus, Gerichtsstand auch direkt auf Messe möglich

10 min Pause

Herr Dr. Fuchs-Wisseemann (maximal noch 20 min)

Bezugnahme immer auf neue, aktuelle Entscheidungen;

- Antrag auf Lö wg. Verfall wird gestellt, was passiert? § 53 MarkenG, Patentamt unterrichtet Inhaber, Löschung, falls kein Widerspruch von Seiten des Inhabers innerhalb 2 Monaten, ansonsten Hinweis auf § 55 MarkenG, Problem: Marke übertragen, Umschreibungsantrag bereits gestellt, Zustellung aber nur an im Register Eingetragenen, § 28 (3) S.2 MarkenG, Beschlüsse sind auch Rechtsnachfolger zuzustellen.
- Zustellung aber nur an eingetragenen ursprünglichen Rechtsinhaber erfolgt, also keine Frist losgelaufen, Beschwerde möglich.
- Was wird beantragt von Inhaber? 1) Beschluss der Lö aufheben, 2) Marke wieder eintragen

Alternativ:

- Eintragungsbewilligungsklage, aber es liegt kein Gegner vor,
- Berichtigung nach § 45 MarkenG: geht im vorliegenden Fall nicht