



Protokoll zur mündlichen Assessor-Prüfung am 27.07.2005

Prüfer: Frau Rudloff-Schäffer, Dr. Dr. Fitzner, Dr. Rückert, Dr. Köhler, Ri'in Mertens

Dr. Dr. Fitzner (ruhige Prüfungsatmosphäre, gezielte, gut formulierte Fragen, Prüfung läuft reibungslos von Frage zu Frage)

Gebrauchsmusterrecht:

Fall: Einem Gebrauchsmuster (Klickverschluss zum Anbringen von Rollläden im Mauerwerk) werden in einem Lösungsverfahren folgende Veröffentlichungen entgegengehalten:

Vortrag des Gebrauchsmusterinhabers innerhalb einer 6 Mo-Frist vor dem Tag der Anmeldung des Gebrauchsmusters an der TU Berlin, in welchem er den Gegenstand des Gebrauchsmusters beschreibt.

Prospekt des Gebrauchsmusterinhabers, welches innerhalb einer 6 Mo-Frist vor dem Tag der Anmeldung des Gebrauchsmusters veröffentlicht worden ist.

Ein älteres, britisches, nicht veröffentlichtes Patent, welches durch Zufall bei einer Akteneinsicht einer im europäischen Anmeldeverfahren befindlichen europäischen Anmeldung entdeckt wurde und den Gegenstand des Gebrauchsmusters neuheitsschädlich vorwegnimmt.

Verbau der durch das Gebrauchsmuster geschützten Rollläden auf einer Baustelle in London vor dem Anmeldetag des Gebrauchsmusters

Älteres Patent, welches den gleichen Klickverschluss, aber zum Anbringen von Festern im Mauerwerk offenbart.

Diskussion über die Eignung der Entgegenhaltungen, die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters zu verneinen.

Definition des Standes der Technik nach Gebrauchsmustergesetz,
Neuheitsschonfrist, offenkundige Vorbenutzung (hier im Ausland!), Definition der
Öffentlichkeit (verlangt ist eine allgemeine Zugänglichkeit, was hier durch die
elektronische Aktenführung beim EPA, welche jeder einsehen kann, in Bezug auf
das eigentlich nicht veröffentlichte Patent gegeben ist, sowie das Vorliegen eines
Anlasses (Rechtsprechung: Pfennigabsatz), die Benutzung des Gegenstandes des
Gebrauchsmusters auch wahrzunehmen)

Neuheitsschonfrist: Wo noch? Patentrecht nicht mehr, Amerika ja.

Älteres Recht im Gebrauchsmusterrecht; Unterschiede zum Patentrecht. Werden
ältere Rechte zum Stand der Technik, wenn sie nicht veröffentlicht werden. Hier
meinte er wohl die älteren Rechte im Patentgesetz.

Definition des Fachmannes

Standesrecht:

Sie vertreten einen Patentinhaber in einem Verletzungsstreit und verlieren. Trotzdem
ist der PI so sehr mit Ihnen zufrieden, dass er sie seinem Vertreter in einem
weiteren Rechtsstreit, welches das gleiche Patent betrifft, empfiehlt. Dürfen Sie den
anderen vertreten?

Stichwort: Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen § 4, BOPA

Hier Vertretung wohl erlaubt, weil die beiden keine Widerstreiter sind.

Vergleich Deutschland/USA

Ri'in Mertens (eigentlich einfache Fragen, aber die Führung der Prüfung durch Frau
Mertens verunsichert die Prüflinge, manche Fragen sind undeutlich formuliert,
sodass das Ziel der Frage nicht erkennbar ist)

Markenrecht

Ausgangssituation: Beim Studieren der letzten GRUR-Hefte nach einem prüfungsinteressanten Fall stößt sie auf ein BGH-Urteil, welches einen Bezug auf zwei BPatG-Beschlüsse enthält, die beide in Verfahren zur selben Marke mit gleichem Aktenzeichen beschlossen wurden. Was ist da passiert?

Lösung: Die Marke wurde im Anmeldeverfahren wegen formellen Fehlern zurückgewiesen. Daraufhin hat die Anmelderin Beschwerde zum BpatG eingelegt. Daraufhin wurde der Zurückweisungsbeschluss aufgehoben, woraufhin die Prüfung der Marke wieder aufgenommen wurde. Bei der Prüfung der materiellen Schutzhindernisse (absolute Schutzhindernisse) wurde die Anmeldung, hier nun wegen absoluter Schutzhindernisse, erneut zurückgewiesen. Hiergegen hat die Anmelderin eine weitere Beschwerde zum BpatG eingelegt. Anschließend erfolgte die Rechtsbeschwerde zum BGH.

In diesem Zusammenhang wurde der § 70 MarkenG diskutiert.

2. Fall

Gegen eine Marke werden zwei Widersprüche aus älteren Marken eingelegt. Die jüngere Marke wird aufgrund der Eintragung der ersten älteren Marke gelöscht. Der Widerspruch aus der zweiten Marke hingegen wird zurückgewiesen. Nun möchte der Inhaber der zweiten älteren Marke Beschwerde einreichen. Kann er das? Und wenn ja, welche Wirkung hat die Beschwerde.

Problem: Ist der Inhaber der zweiten Marke überhaupt beschwert? Allein durch das Nichtfolgen seiner Antragslage ist er beschwert (formelle Beschwer). Jedoch ist seine Beschwerde gegenstandslos, sobald die Löschung rechtskräftig wird. Solange für den Markeninhaber der jüngeren Marke noch die Möglichkeit besteht, Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) einzureichen, ist die Beschwerde vorläufig gegenstandslos. Führt die Eintragungsbewilligungsklage zum Erfolg, d.h. der Markeninhaber der jüngeren Marke hat die Wiedereintragung der Marke beantragt, leben noch nicht erledigte Widersprüche wieder auf.

Bindungswirkung des Registers: Für wen und ab wann, in welchem Umfang?

Bindung nach Markeneintragung besteht für:

Zivilgerichte im Verletzungsprozess,

das Deutsche Patent- und Markenamt selbst sowie die nachfolgenden

Rechtsmittelgerichte im Widerrufsverfahren

Grenzen: Bindung an die Marke nur in ihrer Gesamtheit, erstreckt sich nicht auf einzelne Markenbestandteile (Stichwort: schutzunfähige Bestandteile)

Nicht betroffen: der Schutzzumfang

Offensichtliche Unrichtigkeiten bei Registereintragung

3. Fall:

Begründung eines Beschlusses gefällt vom Inhalt nicht, ist aber sachlich richtig.

Gibt es eine Möglichkeit der Berichtigung?

§ 80 MarkenG Berichtigung nur möglich, insofern es sich um offenbare Unrichtigkeiten wie Schreibfehler etc. handelt (§ 80 I), Unrichtigkeiten aufgrund irriger bzw. nicht offener Willensbildung (§ 80 II)

4. Fall Wie lauten Tenorierungen?

5. Fall Was wird veröffentlicht?

Markenanmeldungen und Markeneintragungen

Dr. Rückert (ungeduldig, unterbricht die Prüflinge beim Formulieren, erwartet Stichworte, scheint an einer bestimmten Reihenfolge seiner Fragen zu hängen, von der er nicht abweicht, dadurch lief die Prüfung lange im Teufelskreis, weil ein bestimmtes Stichwort nicht fiel.)

Arbeitnehmererfinderrecht

Fall: Ein Universitätsprofessor im Fachbereich Meteorologie hat ein Gerät zur Messung der Strahlungsintensität entwickelt. Er hat die Erfindung

der Universität gemeldet, die die Erfindung vorsorglich in Anspruch genommen hat. Jedoch möchte der Professor die Erfindung selbst verwerten und legt daraufhin Widerspruch gegen die Inanspruchnahme ein. Sie vertreten die Universität. Was können sie der Universität raten?

Stichwort: Hochschullehrerprivileg, § 42 Arbeitnehmererfindergesetz

Was ist eine freie Erfindung? Was ist eine Diensterfindung?

Was betrifft § 42 ?

Auf Basis welcher Norm könnte der Prof. gegen eine Inanspruchnahme argumentieren? Z.B. GG Art 5?(Forschungsfreiheit). Wie ist der Art. 5 zu interpretieren?

Weitere Möglichkeit könnte m.E. die Behauptung sein, die Erfindung wäre eine freie Erfindung.

Was bedeutet die Inanspruchnahme? Rechtsübergang

Im weiteren wollte er wohl auf die dem Professor privilegiert erhaltenen Rechte hinaus, speziell das Benutzungsrecht: weiteres Forschungsrecht an der Erfindung, Verwendung der Erfindung an sich und im Lehrbetrieb und in der Forschung.

Dr. Köhler (Eindeutige Falldarstellung, ruhige, gelassene Atmosphäre, Prüflinge fühlen sich nicht unter Druck gesetzt)

Allgemeines Patentrecht

1. Fall

Emil ist alleiniger Erfinder, hat aber kein Interesse daran, seine Erfindung anzumelden und zu verwerten. Hingegen aber sein Freund Anton. Emil meint dazu: „Mach was du willst mit der Erfindung, du kannst sie auch anmelden, wenn du aber damit Geld verdienen solltest, dann möchte ich eine Vergütung bekommen.“ Anton meldet daraufhin die Erfindung zum Patent an, nennt aber nicht Emil als Erfinder, sondern sich selbst. Anton verdient mit dem Patent anschließend sehr viel Geld. Emil

seines Zeichens wird neidisch und möchte daraufhin, dass seine Vergütung erhöht wird. Sollte Anton seinem Begehren nicht folgen, droht er ihm an, er würde sein Patent für nichtig erklären lassen. Sie vertreten nun Anton. Was können Sie ihm raten?

Korrektur des Erfinders § 63 II PatG

Nichtigklärung nur aufgrund einer der in § 22 iVm § 21 PatG genannten Nichtigkeitsgründen möglich. Diskussion zur widerrechtlichen Entnahme, hier aber vorher Einigung zwischen Anton und Emil, dass Anton anmelden darf. Eine Einwilligung im Sinne des § 21 I Nr. 4 PatG liegt folglich vor. Anton hat nicht widerrechtlich entnommen. Das Patent ist durch eine Nichtigkeitsklage aufgrund widerrechtlicher Entnahme nicht für nichtig erklärbar.

Vindikationsklage? M.E. nein

Exkurs ins internationale Recht.

Wie wäre die Sachlage in Amerika, wie bei einem europäischen Patent?

In Amerika: First to Invent. Bei fälschlich genanntem Erfinder ist das Patent nicht durchsetzbar, wird aber nicht widerrufen. Heilbar.

Interference-Verfahren

Im EPÜ: Art. 62 EPÜ iVm Regel 19 EPÜ

Zusatzfragen: Was ist eine vorläufige Anmeldung in Amerika? Zweck und welche Unterschiede zum deutschen Verfahren. Inanspruchnahme der inneren Priorität

2. Fall

Anton und Emil melden gemeinsam ein Patent an. Beide sind Erfinder und als solche auch in der Patentschrift genannt. Emil hatte von Anfang an kein Interesse an einer Verwertung des Patentes, wo hingegen Anton aber eine Verwertung erfolgreich

durchgeführt hat. Wieder wird Emil neidisch und verlangt eine Vergütung. Wie ist die Rechtslage?

Diskussion, ob Emil und Anton eine BGB-Gesellschaft (§§ 705 ff BGB) oder eine Bruchteilsgemeinschaft (§§ 741 ff BGB) sind.

BGB-Gesellschaft ist zweckgerichtet, die Bruchteilsgemeinschaft bestimmt sich nach einem mehreren gemeinschaftlich zustehendem Recht. Hier liegt also eine Bruchteilsgemeinschaft vor. Weiteres nach § 743 II BGB (Anton darf allein nutzen), § 743 I BGB (Emil hat ein Recht auf einen Anteil), § 742 BGB (Emil stehen 50% des Gewinnes zu).

Vorsitzende Frau Rudloff-Schäffer (anfangs freundlich, mit der Zeit ungeduldig, schnelles Tempo)

Welche Zusammenschlussformen gibt es für Patentanwälte?

a) Patentanwaltsgesellschaft (§§ 52 c ff PatanwO), GmbH-Gesellschaft

Voraussetzungen nach GmbH-Gesetz und PatanwO

Gesellschafter, Geschäftsführer (nur PAs), Gesellschaftsvertrag in notarieller Form, Berufshaftpflichtversicherung (§ 45 PatanwO),

Stammkapital (nur Geldeinlage oder auch Sacheinlagen?)

Mindesteinlage eines Gesellschafters: 100 €), ...

Wer bestimmt über die Zulassung?

Präsident des Deutsche Patent- und Markenamt

Vorher Vorlage bei der Kammer, die ein Gutachten über die

Zulassungsvoraussetzungen erstellt.

b) Sozietät (§ 52 a PatanwO) (BGB-Gesellschaft)

c) Bürogemeinschaft

d) Partnerschaftsgesellschaft (Form einer OHG)

Vertrag, Eintragung ins Partnerschaftsregister. Wo wird das geführt?
Gericht

Kann eine BGB-Gesellschaft Gesellschafter einer Patentanwalts-gesellschaft sein?

Ja, wenn alle BGB-Gesellschafter Patentanwälte sind (hierzu gibt es wohl eine recht neue Entscheidung)

Fall: PA bestellt einen besonders günstigen Laptop übers Internet per e-mail. Der Zugang seiner Bestellung sowie die Bestellung selbst wird mit der Angabe des Kaufpreises ebenfalls per e-mail bestätigt. Er überweist das Geld. Ein paar Tage später erhält das Gerät.

Ein paar weitere Tage später meldet sich der Verkäufer bei PA mit der Aufforderung im das Gerät zurückzugeben. Die im Internet ausgewiesene Preisangabe sei falsch, das Gerät wäre 1000 € teurer. Welche Anspruchsgrundlage hat der Verkäufer?

§ 812 S. 2 BGB, späterer Wegfall des Grundes wegen Anfechtung. Kaufvertrag zustande gekommen? Angebot (wie im BGB betitelt? Antrag) und Annahme, invitatio ad offerendum, Angebot durch Bestellung des PA, Annahme? Das Bestellsystem des Verkäufers läuft vollautomatisch ab. Annahme erst mal ja, aber Anfechtung nach § 119 BGB oder § 120 BGB möglich. Es schien wohl nach Rechtssprechung ein Erklärungsirrtum zu sein (müsst ihr nachschauen), weil er das Programm programmiert hat.

Abschluss: Patentanwalt wirbt damit, dass er mehr kann als andere, weil er besser ausgestattet ist. Hiergegen beschwert sich ein Kollege. Welche Werbung ist für Patentanwälte erlaubt?
§ 39 PatanwO, § 7 BOPA, § 6 UWG Gilt das UWG hier über die PatanwO und BOPA hinaus trotzdem. Ja. Daher ist die Werbung des PA zu untersagen.

Habe fertig....