



Mündliche PA-Prüfung vom 24. November 2005

Prüfer: Andres (ArbErfR, PatAnwO), Zimmermann (PatG, EPÜ, PCT), Rudloff-Schäffer (PatAnwO, UWG, GWB, BGB), Klante (Marke), Siekmann (Geschmacksmuster)

Jeder Prüfer hat etwa 45 min befragt. Es gab keine feste Reihenfolge bei der Befragung der Kandidaten. Bei zu langem Blättern wurde die Frage weitergegeben. Es bestand scheinbar ein gewisse Erwartung, dass die Kandidaten die einschlägigen Normen zumindest sehr schnell finden, wenn nicht schlicht auswendig wissen. Häufig führte das zu unvollständigen Antworten, weshalb das Protokoll bezüglich der Antworten nachträglich um zahlreiche nicht genannt Normen ergänzt wurde, deren Vollständigkeit und Richtigkeit jedoch nicht gewährleistet wird.

Zimmermann

Hat man schon Rechte aus dem Patent, wenn es nur offengelegt und noch nicht erteilt ist (PatG, EPÜ)?

Entschädigungsanspruch nach Offenlegung nach § 33 PatG und Art 67, Art 64 EPÜ IntPa-tÜG Art. II § 1 Abs. 1 und Abs. 2: Übersetzung ggf. erforderlich.

Frage: Anmelder will Taiwan Priorität einen Tag vor Ablauf der PrioFrist in Anspruch nehmen. Anmelder will Schutz in vielen Ländern. Was tun?

DE-Anmeldung ? ja, denn Taiwan ist WTO seit 1.1.2002 und seit Mitt. Präsident 6/97 sind WTO Staaten für Prio anerkannt.

EP-Anmeldung ? nein, Taiwan nicht PVÜ-Land, Art. 87, 88 EPÜ

PCT-Anmeldung ? ja. WTO- Mitglied seit 1.1.2002, damit nach Art. 8, R.4.10 PCT

Prioritätserfordernisse nach DE und nach EP ?

Angabe des Aktenzeichens, Land, Tag, Datum etc... bis wann?

Im EPÜ Angabe des Landes und Datums sofort, Aktenzeichen später, Übersetzung je nach dem ob Sprachenerfordernis gegeben, ggf. reicht Beglaubigung das Anmeldung Übersetzung darstellt. (Art. 88 i.V.m R. 38 EPÜ).

Nach PatG alles bis 16. Monat nach Prio, § 41 PatG.

Zuerkennung eines Anmeldetages nach PatG und EPÜ ? Art. 80 EPÜ, § 35 II, 34 III Nr. 1, 2, 4 PatG

Welche Sprache gilt im DE Verfahren, wo steht das?: § 126 PatG

Übersetzungserfordernis nach EPÜ ? Art. 14, R. 6, R 38 EPÜ

Allgemeines Sprachenerfordernis: Wer darf mit welcher Sprache EP-Anmeldung einreichen?

Sprache des Sitz, Wohnsitz oder Nationalität von Mitgliedsstaat oder Verfahrensprache. Art. 14, R. 6 EPÜ.

Wie ist das mit Anmelder aus Mexiko ? A 58, A 80, A 133 (2) EPÜ. Es wurde gesagt Vertreter sei erforderlich, stimmt aber für Einreichung nicht (A 58); Sprache muss eine der Verfahrensprachen sein.

Übersetzungserfordernis für Prio-Dok einer DE-Anmeldung ?: § 8 PatV, nur auf Anforderung des DPMA.

Wann wird das relevant ?: Nur wenn SdT im Prio-Intervall aufgefunden wird.

Andres

Arbeitnehmererfinderrecht

Welche Pflichten hat der Erfinder ?

§ 5 ArbErfG: unverzügliche Meldepflicht, Hinweis auf Erfindung, Beschreibung der Erfindung

Pflichten des Arbeitgeber ?

Eingangsbestätigung unverzüglich, Rüge innerhalb 2 Monaten, Inanspruchnahme 4 Monate §§ 5 III, 6 ArbErfG

Muss Arbeitgeber im Ausland anmelden? § 14 ArbErfG, optional, Freigabe

Vergütungsanspruch:

Berechnungsmöglichkeiten ?, Lizenzanalogie, erfassbarer Nutzen, basieren letztlich alle auf Schätzungen, Anteilfaktor, Erfindungswert, Bezugsgröße etc..

Beschränkte und unbeschränkte Inanspruchnahme, Folgen.

Gebrauchsmuster

Fall: Patent wird 1 Woche vor GebrM eingereicht, Patent nicht veröffentlicht. HA des GebrM ist identisch, aber unterschiedliche, erfinderische in GebrM

Mandant (Patentinhaber) sucht Rat.

Löschung. Wie kann schnell gelöscht werden? Löschung nur bei Abzweigung, weil Patent noch nicht erteilt § 15 I Nr. 2 GebrMG

Zur Vermeidung der Kostenfolge nur beschränkter Löschungsantrag

Wesentliche Unterschiede Gebrauchsmuster Patent ?

Gebühreuzahlung, Laufzeit, Jahresgebühren, Neuheitsschonfrist, eingeschränkte Prüfung, keine Erfinderbennennung bei GebrM nur Anmelder

Vergleich US-Patent ?

Jahresgebühren USA erst ab Erteilung und in größeren Abständen, USA hat besonderes Erfinderrecht: Erfinder muss Anmelder sein, Es gibt Neuheitsschonfrist

Fragen zum Stand der Technik nach EPÜ, PatG, GebrM: nachveröffentlichter Stand der Technik

Unterschied zwischen erfinderischer Schritt und erfinderischer Tätigkeit

Siekmann

Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Mandant ist auf Messe mit neuem Stuhl den er in China herstellen lässt. Der Mitbewerber hat gleichen Stuhl vom gleichen chinesischen Hersteller (hups) und ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Der Mandant nichts eingetragenes. Was ist zu tun ?

Mandant hat nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Art. 11 GGsmV (ist auch gleichzeitig die Definition für nicht eingetragenes Geschmacksmuster). Laufzeit nur drei Jahre.

Einstweilige Verfügung, geht das ?

eV möglich für nicht eingetragenes und eingetragenes GemeinschaftsGeschM, nach Art. 90 GGsmV

Zuständige Verletzungsgerichte ?

Sachlich zuständig sind in erster Instanz die Landgerichte, Art. 80 GGsmV i.V.m mit der Ermächtigung aus § 63 GeschmMG.

Besonderheit beim nicht eingetragenen GGsmM ?

Art. 19 (2) GGsmV: Nur die tatsächliche Nachahmung wird sanktioniert. Hierzu gehört die subjektive Kenntnis des Verletzers vom nicht eingetragenen Geschmacksmuster. Hierfür trägt Kläger Beweislast.

Möglichkeiten der Verteidigung, wenn Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters gegen uns vorgeht ?

Nichtigkeitsantrag beim HABM oder Widerklage beim Verletzungsgericht Art. 24 GGsmV, Art. 84 GGsmV.

Einrede der Vorbenutzung, Art. 22 GGsmV

(Selbst noch GGsmM eintragen lassen? Prio des nicht eingetragenen GGsmM kann nicht in Anspruch genommen werden, die Neuheitsschonfrist von 12 Mon. kann ev. noch genutzt werden, diese gilt bei Selbstveröffentlichung und bei Missbrauch Art. 7 (2) GGsmV. Voraussetzungen könnten hier gegeben sein, wenn der andere vom bösen Chinesen, der die Stühle für uns herstellt, selbst die Stühle bekommen hat.)

Anmeldungsprio und Ausstellungsprio, Unterschiede im GeschmG und GGsmV?

Ausstellungsprio: Mehr Ausstellungen nach deutschem Recht, § 15 GeschmMG, Art. 44 GeschmVO

Sagt Ihnen der Begriff "Italien Torpedo" etwas ?

EUGVVO, Art. 27, Art. 5 Nr. 3, : Begründung der Zuständigkeit eines vermeintlich langsameren Gerichts in einem anderen europäischen Land, z.B. Italien, Belgien, bei drohender Verletzungsklage. Vorrang der Leistungsklage nach EUGVVO nicht gegeben. Daher muss sich das Gericht in DE solange für unzuständig erklären bis zuerst angerufenes Gericht in Italien oder Belgien sich selbst für unzuständig erklärt oder das Verfahren beendet hat. Es genügt Anhängigkeit.

Art. 22 Nr. 4 EuGVVO: Zuständigkeit bei Einwand der Schutzunfähigkeit ist strittig. Eigentlich wird dann die Zuständigkeit des Landes der Registrierung begründet, jedoch unterschiedliche Handhabung in Europa.

Sagt Ihnen der Begriff „U-Boot“ Patent etwas ?

Begriff galt für Patente in den USA, die nicht veröffentlicht wurden und deren Laufzeit erst mit der Erteilung begann. Diese hatten trotzdem den Zeitrang des Anmeldetages, ohne das man von ihnen Kenntnis erlangen konnte. Seit dem 29.11.2000 (AIPA of 1999) Veröffentlichung nach 18 Monaten und Laufzeit 20 Jahre ab Anmeldetag.

Gemeinschaftsmarke

Unterschiede des Widerspruchsverfahren zwischen GMVO und MarkenG:

Es gibt ein eigenes Verfahren je WiM nach MarkenG mit einer Gebühr je WiM. Nach GMVO können mehrere WiM gleichzeitig in einem Verfahren sein (R. 15 GMVO). DE: nachgeschaltetes Verfahren, EP: vorgeschaltetes Verfahren (vor Eintragung, Art. 42 GMVO). Unterschiedliche Widerspruchsgründe: Nach GMVO auch geschäftliche Bezeichnungen (Art. 42 (1) c GMVO). Die NBE nach § 43 I Satz 2 MarkenG gibt es nicht in der GMVO, vgl. Art. 43 (2) S.1 GMVO. Die NBE ist nach GMVO sofort mit Einreichung vorzubringen. Nachträgliches Erheben der Einrede wie in DE geht nicht. In DE greifen dann u.U. Verspätungsvorschriften/Präklusion je nach dem (§§ 282, 296 ZPO).

Klante

Fall: Zu lange Laufzeit für Marke berechnet und so veröffentlicht, Fehler von DPMA selbst korrigiert und dann dem Inhaber mitgeteilt. Ist die Korrektur des Verwaltungsaktes möglich und was kann man ggf. dagegen unternehmen ?

Berichtigung offensichtlicher Fehler, § 45 MarkenG kommt nicht in Betracht. Darauf kann sich das DPMA nicht berufen. Die Handlung des DPMA hat keine Rechtsgrundlage.

Es wäre ein beschwerdefähiger Beschluss zu erwirken oder die Verfügung ist bereits Beschluss. Definition: Beschluss ist Entscheidung mit abschließendem Charakter, die in die Rechte der Parteien eingreift. Klante fand den Vorschlag schön, in der Beschwerdeschrift darauf hinzuweisen, dass die Verfügung oder Mitteilung des DPMA Beschlusscharakter habe. Jedenfalls Beschwerde einlegen

Scheinbare Gretchenfrage, die aber sofort zurückgezogen wurde als die Kandidaten nicht reagiert haben: Rücknahme von widerrechtlichen Verwaltungsakten (wohl auch im EPA): Wo steht das, gibt es das ?

DPMA und BPatG sind nicht berechtigt den begünstigenden aber rechtswidrigen Verwaltungsakt zu beseitigen (z.B. Schulte § 39, Rn 77).

Frage nach allgemeinen Begriffen: Willkürverbot (Art. 3 GG), Vertrauensschutz, Treu und Glauben

Fall: Vita, Vitas (fast identisch zu Probklausur vom 29. Juli 2004 Vivas, Viva)

Widerspruchsverfahren: Vita gegen Vitas

Insolvenz der Inhaberin der aM, was passiert ?: § 82 I MarkenG § 240 ZPO Unterbrechung, Wiederaufnahme möglich.

Nach Schluss der mündlichen Verhandlung wird noch nachgereicht:

Übertragung der WiM, Meldung über Verlegung Wohnsitz der bisherigen Inhaberin nach Spanien, keine Benennung Inlandsvertreter, Verzicht auf Haarwasser seitens der aM und Erhebung der NBE.

Ist Widerspruch mangels Inlandsvertreter unzulässig ?

§ 96 MarkenG, es ergeht wohl Aufforderung an bisherige Inhaberin. Diese bleibt eigentlich im Verfahren bis Umschreibungsantrag gestellt, § 28 MarkenG. Wenn keine Benennung eines Inlandsvertreters erfolgt, wird Widerspruch aber unzulässig. Anders für Inhaber angegriffen Marke, dort ergeht auch dann noch Sachentscheidung (vgl. Ströbele/Hacker § 96 Rn 51).

(Die Frage wurde weder von Klante noch von den Kandidaten endgültig geklärt)

Ist Verzicht/Teilversicht noch nach Ende mündl. Verhandlung möglich?

Verzicht / Teilverzicht § 48 MarkenG, immer möglich ? :strittig: BPatG Waldschlösschen (von Klante zitiert) Verspätetes Vorbringen, §§ 282, 296 ZPO, gilt nicht für Verzicht. Es darf nicht das Risiko einer Erweiterung entstehen, weil keine Prüfung stattfinden kann.

NBE verspätet?

NBE im nachträglichen Schriftsatz ist verspätet, § 82 I MarkenG, §§ 282, 296 ZPO

Dann Prüfung der VWG, §§ 42 II Nr. 1, 9 I Nr. 2 MarkenG

W/DL-Ähnlichkeit

Vita, Vitas

Schriftbildlich, Klanglich, Begrifflich...

VWG (+) für

Rudloff-Schäffer

Eigenwerbung für Patentanwälte: Ist es für einen Patentanwalt möglich, eine Banderole auf einem Bus als Werbung zu nutzen, auf der steht „Genial Patent...blabla mit Hinweis auf die eigenen Kanzlei“ ? Es erfolgt eine Abmahnung durch Frau Reinhard.

Vorab Frage: Wer ist eigentlich Frau Reinhard und ist sie berechtigt einen Patentanwalt abzumahnen. ?

§ 54 PatAnwO: Kammer überwacht Berufspflichten

§ 55 PatAnwO: Organe der Kammer – Vorstand, Versammlung

§ 79 PatAnwO: Rügenrecht des Vorstandes

Fr. Reinhard ist Hauptgeschäftsführerin der Patentanwaltskammer, also nicht berechtigt im Sinne dieser Vorschrift zu rügen. Die Abmahnung durch Vorstand ist möglich.

Alles weitere zu den standesrechtlichen Verfahren findet sich in den §§ 85 ff PatAnwO

Anforderungen an zulässige Eigenwerbung:

Generell ist Werbung möglich, jedoch muss sie den Anforderungen des § 7 BOPA und des § 39 b PatAnwO genügen: sachlich, objektiv und nachprüfbar.

Vor allem Sachlichkeitsgebot.

„Genial Patent“ ist wohl nicht möglich.

Weitere Frage zur Werbung: Ist die folgende Werbung zulässig: Homepage mit Lebenslauf des PA und Hinweis auf Marathonsieg und Videoclips berühmter Anwaltsfilme ?

Beides geht wohl eher nicht, weil unsachlich.

Ist Werbung mit Hinweis auf Spenden für gemeinnützigen Zweck möglich?

Sogenannte Image-Werbung. Der Begriff wurde auch gefragt. Image-Werbung ist zulässig.

Kann Anwalt direkt nach Prüfung in den Vorstand der Kammer gewählt werden?

§ 59 PatAnwO: 5 Jahre Berufstätigkeit erforderlich. Also kein passives Wahlrecht direkt nach der bestandenen Prüfung.

Ein Kandidat besteht die Prüfung nicht und gründet Gbr für telefonische patentanwaltliche Rechtsberatung. Die Beratung findet jedoch durch zugelassene Rechtsanwälte statt. Geht das ?

Anspruchsgrundlage für Unterlassungsanspruch? § 8 i.V.m § 4 Nr. 11 UWG

Prüfung?: Erst Spezialregelung aus § 4 UWG prüfen, dann Generalklausel aus § 3 UWG.

Die Frage basierte wohl auf: BGH „Anwalts-Hotline“; BGH „zulässige Minutenpreis Vereinbarung für telefonische Rechtsberatung“ beides in GRUR.

Ergebnis: Beteiligung an Anwaltshotline verstößt grundsätzlich zunächst nicht gegen Standesrecht.

Grundsätzliche Frage: Wen schützt das UWG und wen schützt das GWB ?

Die Frage wurde nicht geklärt, jedoch findet sich in den Hagen-Skripten Wettbewerbsrecht auf den Seiten 1 und 2 was:

GWB schützt **Wettbewerb als Institution**. Verhinderung übermäßiger und Missbrauch bestehender Marktmacht. Grundlage funktionsfähigen, wirksamen Wettbewerbs, der seine marktwirtschaftliche Aufgabe erfüllt. Das UWG schützt dagegen die **Individualinteressen**. Bei Gesetz stehen unabhängig einander gegenüber, überschneiden sich aber dort wo z.B. Gesetze des GWB auch dem Schutz der Individualinteressen dienen.

Etwas davon steht in § 1 UWG: Verbraucher, Mitbewerber, sonstige Marktteilnehmer und Allgemeinheit vor unlauterem Wettbewerb.

Wer ist Verbraucher, wo ist das definiert ?

§ 13 BGB