

# Mündliche Prüfung

16.07.2007

## A. 1. Müller (PA):

- Was ist eine Marke?

§3 I MarkenG

- Entstehung?

§4 MarkenG

Auch über PVÜ (§4 Nr3 MarkenG).

Notorietät: gesteigerte Verkehrsgeltung in allen angesprochenen Verkehrskreisen.

Es wird eine allgemeine Bekanntheit vorausgesetzt, die die deutlich über 50% liegt.

Die notorisch bekannte Marke ist eine Marke i.S.d. Art. 6 bis PVÜ, das nach

§ 10 MarkenG Schutz im Inland genießt.

Ein Beispiel für eine notorisch bekannte Marke ist beispielsweise „Coca-Cola“.

Der Schutz der notorischen Marke umfasst – im Gegensatz zum Schutz nationaler Marken – nur Waren, aber keine Dienstleistungen.

Für die Anerkennung der Notorität genügt eine Benutzung im Ausland.

Üblicherweise etwa 2/3 Bekanntheitsgrad erforderlich.

- Welche Fälle gibt es hier?

Coca Cola

Praktisch keine, denn die notorisch bekannten Marken dürfen ja nicht unter Nr. 1 oder Nr. 2 fallen.

- Anmeldung "easy-load" für Software zum Download. Mandant will

a) Benutzen und

b) Anmelden. Was ist alles zu beachten?

§15 MarkenG: Geschäftliche Bezeichnungen und damit auch Werktitel nach §5 III MarkenG

Titelschutz auf Konflikte prüfen.

- Was ist Titelschutz?

Legaldefinition: §5 III MarkenG: also auch Softwarebezeichnungen („...oder sonstigen vergleichbaren Werken.“)

- Wie entsteht er?

Der Schutz entsteht mit der Aufnahme im geschäftlichen Verkehr

- Wo recherchierbar?

Institut für Titelschutzanzeige

- "Adler" gegen "Adler Kristall" beides für Rasierklingen. WDL identisch.

Verwechslungsgefahr?

1.) Unmittelbare VWG, keine Prägung

Klang, Schriftbild, begrifflich: dadurch das „Kristall“ dabei entfällt dies => keine unmittelbare VWG

2.) VWG im weiteren Sinn

a) Mittelbare VWG

i. Serienmarke: nein

ii. Mittelbar begriffliche VWG: kein ähnlicher Sinngehalt

iii. Komplexe mittelbare VWG: nein

iv. Zeichenmodernisierung, Verkleinerung: nein

b) VWG im weiteren Sinn

Kein Hinweis wegen Firmenschlagwort

- Ist "Thomson Life" einschlägig?

Eher nicht, da Thomson ja Firmenname.

Prägetheorie greift nicht, da Kristall nicht kennzeichnungsschwach.

- Was ist Freihaltebedürfnis?

Das Berechtigte Interesse von Wettbewerbern eines Unternehmens beschreibende Angaben ihrer Waren und Dienstleistungen frei benutzen zu dürfen

- Wo geregelt?

§8 II Nr.2 MarkenG:

- Welche weiteren Aspekte sind zu beachten?

Eintragungshindernisse nach §3 MarkenG

Unterscheidungskraft (§8 II Nr.1 MarkenG)

Grafische Darstellbarkeit (§8 I MarkenG)

Keiner wusste worauf er hinaus wollte. Wollte hören, dass indischer Ortsname als Begriff für Pharmazeutika auch zukünftig nicht fb, da Produktion dort nicht erwartet wird.

- Sortenschutz: Wie geschützt?

Deutsches SortenschG, SortenschVO, IntPflanzÜ

- **Kann es gleichzeitig GM und DE Sortenschutz geben?**

Nein, Art. 92 I Sort.Verordnung und §1 II SortSG.

Mit IntPflanzÜ geht dies wohl

## **B. 2. Kibler (RegDir, Leiter Patentabteilung, offenbar Computererfindungen):**

- **Was sind Patente?**

Ein hoheitlich erteiltes gewerbliches Schutzrecht für eine Erfindung. Der Inhaber des Patentes ist berechtigt anderen die Benutzung der Erfindung zu untersagen. (Absolutes Verbotungsrecht)

- **Was ist Erfindung?**

Eine Erfindung ist eine Lehre zum praktischen Handeln, deren beanspruchter Gegenstand (Erzeugnisanspruch) oder beanspruchte Tätigkeit (Verfahrensanspruch), technischer Natur, realisierbar und wiederholbar ist und eine Lösung einer Aufgabe durch technische Überlegungen darstellt.

- **Was ist Technizität (Rote Taube)?**

Lehre zum technischen Handeln ist eine Anweisung zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erzielung eines kausal übersehbaren Erfolges

- **Spezielle Problematiken Computererfindungen?**

§1 III Nr.3 PatG :Programme für Datenverarbeitungsanlagen

§1 IV PatG: Als solche

- **Erfinderische Tätigkeit?**

§4 PatG. technische Aufgabe oder technische Lösung oft nicht gegeben

- **Technizität?**

BGH – Logikverifikation:

Die Beurteilung der Technizität erfolgt durch eine wertende Betrachtung des im Patentanspruch definierten Gegenstandes. Auf den unmittelbaren Einsatz beherrschbarer Naturkräfte kann verzichtet werden. Die der Handlungsanweisung zugrundeliegende technische Überlegung kann bereits das Erfordernis der Technizität erfüllen

- **Vergleich mit Gebrauchsmuster?**

Andere Neuheit, (objektiv-relativ), nach BGH – Demonstrationsschrank erfinderische Tätigkeit und erfinderischer Schritt, keine Verfahren zu schützen, Registerverfahren, Prüfung erst im Lösungsverfahren, Schutzdauer 10 Jahre (§23 GebrMG - §16 I PatG), Ausstellungspriorität (§6a GebrMG), Abzweigung (§5 GebrMG)

- **Was sind die wichtigsten Unterschiede zum Patent?**

Wollte Details zu "Demonstrationsschrank" hören.

- **Was macht man gegen Zurückweisungsbeschluss, wenn keine Beschwerde eingelegt werden soll?**

Abzweigung Gebrm. Prüfen, wann es sich lohnt (Neuheitsschonfrist)

- **Was sind Patentansprüche?**

§14 PatG, §9 PatV

Unabhängiger, Nebengeordneter, Abhängiger

Erzeugnisanspruch, Verfahrensansprüche

- **Was sind abhängige Ansprüche?**

§9 VI PatV

- **Wozu braucht man die?**

Rückzugslinien

- **Wenn Beanstandung möglicherweise Uneinheitlichkeit?**

Ausscheidung, gesetzlich nicht geregelt

### **§34 Rdn. 262 (Schulte):**

Ausscheidung ist die einverständliche Trennung einer Anmeldung wegen Uneinheitlichkeit. Sie ist ein rein verfahrensrechtlicher Vorgang ohne sachlich-rechtliche Bedeutung, um die Ordnungsvorschrift des §34 V PatG über die Einheitlichkeit einer Patentanmeldung zu erfüllen. Die Ausscheidung ist daher eine rein äußerliche Trennung mehrerer bisher vereint angemeldeter Gegenstände, die entweder von vornherein nicht einheitlich waren oder die durch Veränderung des ursprünglich angemeldeten Gegenstands, zB durch Teilverzicht oder durch eine frühere Teilung gemäß §39 PatG uneinheitlich geworden sind. Die durch Ausscheidung aus der Stammanmeldung entstehende Ausscheidungsanmeldung ist somit keine Neuanschuldung, sondern eine Fortsetzung des bisher einzigen Anmeldeverfahrens in zwei nunmehr voneinander getrennten Verfahren, die sich verfahrensrechtlich im Zeitpunkt des Entstehens der Ausscheidungsanmeldung grundsätzlich in dem gleichen prozessualen Zustand befinden. Ausscheidung und Teilung führen beide zur Trennung der bisherigen Anmeldung in 2 unabhängige Anmeldungen. Die Teilung hat jedoch nicht wie die Ausscheidung die

Uneinheitlichkeit einer Anmeldung zur Voraussetzung; sie führt vielmehr auch dann zum Entstehen einer Teilanmeldung, wenn die ursprüngliche Anmeldung einheitlich war (freies Teilungsrecht). Die Unterscheidung von Ausscheidung und Teilung ist wichtig, da nach der Rspr454 auf die Ausscheidung § 39 nicht anwendbar ist und nur durch Ausscheidung, nicht aber durch Teilung einer Mängelrüge wegen Uneinheitlichkeit entsprochen werden kann. Auch kann sich der Anmelder für eine Trennung, die den uneinheitlichen Teil nur zum Teil umfasst, nicht auf die freie Teilung nach §39 PatG berufen.

- **Wie begegnet man hier?**

Wollte nicht Teilanmeldung sondern auf jeden Fall Ausscheidung hören. Nachteile Ausscheidung nahm er mit Murren zur Kenntnis :-) Vergleich Ausscheidung und Teilung.

Skript Friehe/Rauch

ROX, S.52

- **Einspruch. Allgemeines.**

§59 PatG

- **Zuständigkeit?**

Patentabteilung des DPMA, §27 III PatG, Wahrnehmungsverordnung

- **Organisation DPMA?**
- **§§26, 27 PatG, §10 GebrMG, §56 MarkenG, §4 IV HalbISchG, DPMAV**
- 5 Hauptabteilungen:
- Hauptabteilung 1/I: Patente I und Hauptabteilung 1/II: Patente II
- Hauptabteilung 2: Information
- Hauptabteilung 3: Marken und Muster
- Hauptabteilung 4: Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten
- Schiedsstelle: §29 ArbEG
- **Vergleich mit Gebrauchsmuster**

(§10 GebrMG: Gebrauchsmusterstelle, Gebrauchsmusterabteilung

- **Anderer SdT: Offenkundige Vorbenutzung. Welche Kriterien?**

SdT: §3 I 2 GebrMG: Benutzung im Geltungsbereich des GebrMG

- **Kostenverteilung beim Einspruch und bei Gebrm.-Löschung?**

Einspruch: §62 I PatG: Billigkeit.

Löschung: §17 IV 2 GebrMG: §62 II und §84 II 2 iVm §91 I ZPO: unterlegene Partei, soweit Billigkeit nicht andere Entscheidung erfordert

### **C. 3. Sommer (PA):**

- **Arten von Patenten und Anmeldungen außer national?**

Regional beim EPA, PCT-Anmeldung.

Problem: möglichst langer Schutz (Prio); Kosten sparen (Erstanmeldung ohne Gebühren)

- **Wer kann Erfindungen machen?**

Jede natürliche Person: Verhältnis Arbeitnehmer - Arbeitgeber.

- **Pflichten Arbeitnehmer, Pflichten Arbeitgeber?**

"Hafteticket" schränkt Pflichten Arbeitnehmer ein. Sommer erzählt Details zu "Hafteticket".

- **Vergütung frei?**

Nein, Richtlinien

- **Formel wo?**

Höhe:  $V = E * A$  (Vergütungsrichtlinie S.22)

Erfindungswert: a) Lizenzanalogie, b) erfassbarer betrieblicher Nutzen c) Schätzung (Erfindungswert \* Anteilfaktor)

- **Erfindungswert?**

- Lizenzanalogie  
Lizenzsatz in Elektroindustrie (Ziff. 10 TABU 455). Abstufung (Ziff 11).
- Erfassbarer betrieblicher Nutzen
- Schätzung
- **PCT Anmeldung: wie geht es in der Praxis?**

Anmelder Art 9. Stelle Art. 10.

Voranmeldung schon veröffentlicht. Prio Art 8. Übermittlung. Recherche.

Written Opinion.

- **Dialog vorgesehen in Kap. II? theor. Ja; wie in Praxis?**

Mitt. EPA kein Dialog erwünscht

- **30/31 M Frist was zu tun?**

Nationalisierung:

**DPMA:** Art.22 I PCT, Art.39 I PCT:

- Exemplar der Internationalen Anmeldung übermitteln
- Übersetzung der Anmeldung
- Nationale Gebühr

Art.III §4 II IntPatÜG:

- Gebühr nach PatKostG
- Übersetzung der Anmeldung

**EPA:** R.159 AOEPÜ

- Nach Art.153 IV EPÜ erforderliche Übersetzung
- Anmeldungsunterlagen
- Anmeldegebühr nach Art.78 II EPÜ
- Benennungsgebühr
- Recherchegebühr, falls ergänzender europäischer Recherchenbericht
- Prüfungsantrag nach Art.94 EPÜ
- Jahresgebühr falls früher fällig
- Evtl. Ausstellungsbescheinigung nach Art.55 II EPÜ und R.25 AOEPÜ
  - **IPRP (Internationaler Vorläufiger Bericht zur Patentfähigkeit) in DE verbindlich?**

Für Kapitel II:

Art.33 I PCT: Erstellung eines vorläufigen und nicht bindenden Gutachtens => Antragsteller erhält einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht

- **Wenn Prüfer ohne weitere Prüfung trotz positivem IPRP nicht erteilen will, was tut man?**

Nach §45 I PatG muss ein Prüfungsbescheid ergangen sein => Erwiderung oder nach §46 I 2 PatG eine **mündliche Anhörung** beantragen

Falls Zurückweisung der Anmeldung nach §48 PatG, dann nach §73 I PatG: Beschwerde

## D. Frese Gödeke (PA):

**Geschmacksmuster**

- **Was ist das?**

Definition von Muster: §1 Nr.1 GeschmMG:

Eine
zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform
eines ganzen <b>Erzeugnisses</b> oder eines Teils davon,
die sich insbesondere
aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst, oder seiner Verzierung ergibt

Definition von Erzeugnis: §1 Nr.2 GeschmMG

Jeder industrielle oder handwerkliche Gegenstand,
einschließlich
Verpackung, Ausstattung, grafischer Symbole, und typografischer Schriftzeichen
sowie von
Einzelteilen, die zu einem komplexen Erzeugnis zusammengebaut werden sollen;
Ein Computerprogramm gilt nicht als Erzeugnis.

- **Kann Stoffmuster geschützt werden?**

Stoffstruktur?

- **Voraussetzungen GeschmM**

§2 I GeschmMG:

- Muster
- Neuheit
- Eigenart
  - **Sichtbarkeit**

Ja: §4 GeschmMG

- **Warenliste (Locarno)?**

Abkommen von Locarno über die Internationale Klassifikation von Mustern und Modellen

Zur Zeit 8 Fassungen in Kraft, Anwendung auch durch das HABM

- **Neuheitsschonfrist?**

§6 GeschmMG

- 12 Monate

- Durch Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger oder durch Dritten als Folge von Informationen oder Handlungen des Entwerfers oder seines Rechtsnachfolgers
- Der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
- Missbräuchliche Handlung gegen den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger
  - **Welche Gebühren sind zu entrichten?**

§16 GeschmMG

Anmeldegebühr (§16 I Nr.1 GeschmMG)

Auslagenpauschale für die Bekanntmachungskosten (§16 I Nr.2 GeschmMG)

- **Sammelanmeldung, Wie geht das?**

§12 GeschmMG: nicht mehr als 100 Muster, die derselben Warenklasse angehören müssen.

Wenn zu viele dann Teilung nach §12 II GeschmMG

- **Ausstellungspriorität?**

§15 GeschmMG

- **Anmeldung Ablauf?**

Prüfung (§16 GeschmMG). Aufschiebung (§21 GeschmMG).

- **Vergleich mit US Design Patent**

(dort Voraussetzungen????? Strichzeichnungen ...)

Anmeldung muss ua **einen Anspruch**, eine Zeichnung oder ein Foto des Designs, vorzugsweise aus unterschiedlichen Ansichten und **eine Angabe des relevanten Stanses der Technik** enthalten.

Der Anspruch definiert das Design, für das Schutz begehrt wird.

Die Prüfung umfasst auch einen Vergleich des Designs mit dem SdT

- **Vergleich Wirkung Nichteingetr. GM und Eingetr. GM**

Nichteingetragenes GM (§19 II GGsmV)	Schutz gegen Nachahmung (Identität)
Eingetragenes GM (§10 GGsmV)	Kein anderer Gesamteindruck beim informierten Benutzer (Ähnlichkeit)

**Berufsordnung:**

- **Wer "macht" BOPA und PatAnwO?**

BOPA: §52b PAO: Versammlung der Kammer

PAO: Gesetzgeber: Justizministerium?

- **Verbindlich?**

Ja

- **Inwiefern?**

- **Wer darf in Prüfungskommission und wo geregelt?**

§9 PAO: Durch Berufung durch das Bundesamt für Justiz:

Mitglieder des BPatG und DPMA, Patentanwälte und Patentassessoren

Vor der Berufung ist der Vorstand der Patentanwaltskammer zu hören

§26 APrO

- **FH Zugang zur Patentanwaltschaft?**

§6 PAO, keine FH

Über 172. Diskussion über 39 ff. PatAnwO.

- **Fall: Mandanten arbeiten zunächst zusammen. Streiten sich dann. Habe beide vertreten. Darf ich einen vertreten? Darf ich beide vertreten?**

Nein: keine widerstreitenden Interessen nach §39a IV PAO

- **Werbung erlaubt?**

§39b PAO:: nur wenn

- Sachliche Unterrichtung
- Über die berufliche Tätigkeit
- Nach Form und Inhalt
- Nicht auf Erteilung eines Auftrags im Einzelfall
- **Ablehnung Mandanten erlaubt (Unzeit)?**

§40 PAO: Ablehnung unverzüglich, §121 BGB ohne schuldhaftes Zögern

## E. Kunde:

- **A macht gegen P1 und P2 Nichtigkeitsklage geltend. Schutzdauer ist abgelaufen. Was ist zu tun?**

Feststellungsinteresse nach §256 ZPO -> ex nunc und ex tunc

- **Rechtsschutzinteresse. Was ist das?**

Berechtigtes Interesse des Klägers seinen Anspruch auf dem Klageweg durchzusetzen. Ist eine allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzung

- **Streitwert üblicherweise?**  
250T EUR angeblich (wirklich?????).
- **Fall P1 verzichtet sofort, wer trägt Kosten?**  
P1, weil die Klage schon anhängig
- **Auch 2 Gebühren (Doppelvertretung)?**  
Eher nicht (da RA nicht notwendig).  
Wenn paralleles Verletzungsverfahren
- **Powerpoint Präsentation in Verhandlung. Problem?**  
§ 137 ZPO freie Rede.  
Gegenargument Rechtl Gehör 103 GG und § 93 PatG.  
Noch nicht entschieden.
- **Wer kann Akteneinsicht wann beantragen?**  
§31 PatG
  
- **Auch Drittfirma?**  
Ja.
- **Sprache?**  
§126 PatG.
- **Anschlussbeschwerde**  
§567 III ZPO.