

## Mündliche Prüfung

24.11.2008

### A. Gebauer/Deissel:

- Sachverhalt: Mandant kommt mit Software-Erfindung zu Logistiksystem (Einzelteilverwaltung) Patentfähig?

Schulte: §1, Rdn. 169 ff.

#### Computerprogramm als solches:

- a) Wenn durch ein Computerprogramm kein konkretes technisches Problem gelöst wird
- b) Wenn lediglich ein nicht-technisches Problem, zB für ökonomische Konzepte oder für Geschäftsmethoden, einer Lösung zugeführt wird (§1 III Nr.3 PatG)
- c) Wenn sich die Lehre in dem bestimmungsgemäßen Einsatz eines Computers erschöpft

BGH – Suche fehlerhafter Zeichenketten:

*Das **Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche** verbietet, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur - irgendwie - über die **Bereitstellung der Mittel hinausgeht, welche die Nutzung als Programm für Datenverarbeitungsanlagen erlauben**. Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müssen vielmehr insoweit der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.*

BGH - Straken

- d) Wenn die Lehre nicht über das normale physikalische Zusammenspiel von Programm und Computer hinausgeht

T1173/97 – Computerprogrammprodukt I

*Ein **Computerprogrammprodukt** fällt nicht unter das **Patentierungsverbot** nach Art.52 II und III EPÜ, wenn es beim Ablauf auf einem Computer **einen weiteren technischen Effekt bewirkt, der über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware) hinausgeht***

- e) Wenn sich die Lehre in der Simulation menschlicher Geistestätigkeit durch ein Programm erschöpft, zB dem gedanklichen Ordnen von Daten, denn eine reine Transformation menschlicher Gedankenschritte in eine andere Energieform erfüllt nicht die für den Patentschutz erforderliche Voraussetzung der Technizität

BGH – Chinesische Schriftzeichen

*Es fehlt an einer **Lehre zum technischen Handeln**, wenn der Erfolg der zum Patentschutz angemeldeten Lehre mit gedanklichen **Maßnahmen des Ordners** der zu verarbeitenden Daten steht und fällt.*

#### Ausreichende Technizität einer computerimplementierten Erfindung kann sich ergeben aus:

- a) Abarbeiten bestimmter Verfahrensschritte durch den Computer, um auf irgendeinem Gebiet der Technik ein technisches Problem zu lösen

BGH – Suche fehlerhafter Zeichenketten:

*Das **Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche** verbietet, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur - irgendwie - über die **Bereitstellung der Mittel hinausgeht, welche die Nutzung als Programm für Datenverarbeitungsanlagen erlauben**. **Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müssen vielmehr insoweit der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen**.*

- b) Steuerung, Regelung oder Überwachung des Ablaufs technischer Einrichtungen

BGH – Antilockiersystem

- c) Technischen Überlegungen, die beim Einsatz eines Computers zur Umsetzung der erfindungsgemäßen Lösung in einer Phase der Lehre (zB Zwischenschritt) erforderlich sind.

BGH – Logikverifikation

1. Die Beantwortung der Frage, ob eine auf ein **Programm für**

**Datenverarbeitungsanlagen** gerichtete Patentanmeldung die nach § 1 Abs. 1 PatG vorausgesetzte **Technizität** aufweist, erfordert eine wertende Betrachtung des im Patentanspruch definierten Gegenstandes.

2. Betrifft der Lösungsvorschlag einen **Zwischenschritt** im Prozeß, der mit der Herstellung von (Silicium-)Chips endet, so kann er vom Patentschutz nicht deshalb ausgenommen sein, weil er **auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkräften verzichtet** und die Möglichkeit der Fertigung tauglicher Erzeugnisse anderweitig **durch auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnisse** voranzubringen sucht (Abweichung von BGHZ 115, 23, 30 = GRUR 1992, 36 - "Chinesische Schriftzeichen")

- d) Erfindung ermöglicht die Funktionsfähigkeit eines Computers, wie das unmittelbare Zusammenwirken seiner Elemente  
BGH – Seitenpuffer
1. Eine **programmbezogene Lehre ist technisch, wenn sie die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht** (Ergänzung BGH, 22.06.1976, X ZB 23/74, BGHZ 67, 22, 29 - Dispositionsprogramm).
  2. Ein Verfahren, das in der Erfassung und Speicherung der Information über den aktuellen Speicherbereich eines in einer Datenverarbeitungsanlage ablaufenden Rechenprozesses und in einer bestimmten Ladestrategie für einen dem bevorzugten Zugriff unterliegenden, aber nur eine Auswahl von Speicherseiten fassenden Speicher (Seitenpuffer) besteht, betrifft die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche; es enthält die Anweisung, die Elemente einer Datenverarbeitungsanlage beim Betrieb unmittelbar auf bestimmte Art und Weise zu benutzen.
- e) Lehre für den bestimmten Aufbau eines Computers und ihn auf eigenartige Weise zu benutzen  
BGH – Dispositionsprogramm
- f) Hervorbringen eines Computerprogrammproduktes, das beim Ablauf auf einem Computer einen weiteren technischen Effekt oder das Potential zur Erzeugung dieses Effekts bewirkt, der über die normale Wechselwirkung von Programm und Computer hinausgeht  
T 1173/97 – Computerprogrammprodukt I
- Ein Computerprogrammprodukt fällt nicht unter das Patentierungsverbot nach Art.52 II und III EPÜ, wenn es beim Ablauf auf einem Computer einen weiteren technischen Effekt bewirkt, der über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware) hinausgeht**

- Wenn nein, welcher Schutz dann möglich?

§2

- Gegenüberstellung Urheberrecht-Patentrecht bzgl. Software-Erfindung;
- Nachteile Urheberschutz

ROX S. 187:

Patentschutz umfasst auch Äquivalente

Mitbenutzungsrecht

- **Prioritätsfrist versäumt: Wiedereinsetzung in DE möglich? Wiedereinsetzung in EP möglich?**

DE: Wiedereinsetzung für innere Priorität nicht möglich, bei äußerer nach §41 PatG geht das.

EP: Art.122 EPÜ und R.136 EPÜ: Wiedereinsetzung möglich

- **Abfassung von Patentansprüchen: einteilig-zweiteilig, Wo steht was dazu?**

§9 PatV

- **Wieso einteilig besser?**

Wegen USA

- **Wie ist das in EP?**

Strenger, da einteilig, nur wenn zweckdienlich

R.43 EPÜ

- **Muss in der Beschreibung eine Aufgabe formuliert sein?**

Nicht zwingend:

- **Wo steht das?**

s. §10 PatV

- **Welche Nachteile hat die Formulierung einer Aufgabe?**

BGH - Spannschraube: Durch Formulierung einer Aufgabe wird der Inhalt der Offenbarung eingeschränkt, obwohl die Ansprüche weiter auszulegen sind.

- **Anmeldeerfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetages?**

§35 II PatG: Mindestanforderungen

Name des Anmelders, Antrag, Beschreibung

- **Sind Ansprüche erforderlich?**

Nein (§35 III PatG)

- **Warum Ansprüche formulieren?**

§14 PatG

- **Widerrechtliche Entnahme?**

§21 I Nr.3 PatG

- **Was kann man tun?**

Einspruch nach §59 PatG und nach §7 II PatG Nachanmelden, Vindikationsklage nach §8 PatG (telle-quelle), Nichtigkeit nach §81 PatG

- **Wie ist das in EP? Ist widerrechtliche Entnahme Einspruchsgrund?**

Einspruch Art.99 EPÜ, Gründe Art.100 EPÜ: hier kein Einspruchsgrund

Art.II §5 IntPatÜG iVm Art.60 EPÜ:

Ø PCT:

- **Weg einer PCT-Anmeldung**

1.) Internationale Phase

Einreichung der internationalen Anmeldung

- Art.II §1 InPatÜG und Art.10 PCT R.19.1 a) DPMA als Anmeldeamt
- oder R.19.1 a) PCT beim Internationalen Büro oder
- Art.151 EPÜ für das EPA

2) Art.11 PCT, R.20 PCT Mindestanforderungen der Anmeldung

3) Gebühren: Art.3 IV iv PCT

Anmeldegebühr: R.14.1c PCT und R15.4 PCT

Recherchegebühr: R.16.1 PCT

Art.2 2 GebOEPÜ Recherchegebühr für EPA

4.) Formalprüfung/Mängelprüfung: Art.14 PCT, R.26 PCT

5) Übermittlung an das Internationale Büro: Art.12 PCT, R.22.1a PCT, R.23 PCT

6) Internationale Recherche bei ISA: Art.15, 16 PCT

Art.III §3 IntPatÜG -> Zuständig ist das EPA (Art.152 EPÜ)

7) Veröffentlichung der Anmeldung: Art.21 PCT, R.48 PCT

8)

<p>Internationale vorläufige Prüfung Kapitel II, Internationale Prüfungsbehörde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 31 PCT: Antrag auf internationale vorläufige Prüfung</li> <li>• Internationale Prüfung: Art. 33-42 PCT</li> <li>• Art.32 PCT: Beauftragte Behörde (Art.152 EPÜ</li> <li>• Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht: Art.36 PCT)</li> </ul>	<p>Einreichung geänderter Ansprüche: Art. 19 PCT, R.46 PCT</p>		<p>Nationale/Regionale Phasen Art.22 I PCT, Art.39 I a) PCT DPMA: 19 Monate: Art.III §6 II IntPatÜG 30 Monate: Art.III §4 II IntpatÜG</p> <p>EPÜ: R.159 EPÜ 31 Monate</p>
<p>Nationale/Regionale Phasen Art.22 I PCT, Art.39 I a) PCT DPMA: 19 Monate: Art.III §6 II IntPatÜG 30 Monate: Art.III §4 II IntpatÜG</p> <p>EPÜ: R.159 EPÜ 31 Monate</p>	<p>Nationale/Regionale Phasen Art.22 I PCT, Art.39 I a) PCT DPMA: 19 Monate: Art.III §6 II IntPatÜG 30 Monate: Art.III §4 II IntpatÜG</p> <p>EPÜ: R.159 EPÜ 31 Monate</p>	<p>Internationale vorläufige Prüfung</p>	
		<p>Nationale/Regionale Phasen Art.22 I PCT, Art.39 I a) PCT DPMA: 19 Monate: Art.III §6 II IntPatÜG 30 Monate:</p>	

		Art.III §4 II IntpatÜG	
		EPÜ: R.159 EPÜ 31 Monate	

- **Vorteile einer PCT-Anmeldung**
- a) Es brauchen nicht innerhalb eines Prioritätsjahres in allen Ländern nationale Anmeldungen eingereicht werden. Die internationale Anmeldung hat, wenn ein internationaler Anmeldetag vom Anmeldeamt zuerkannt wurde die Wirkung von vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldungen
- b) Zeit gewinnen, nat. Phase nach hinten rausschieben. 30 Monate für alle wichtigen Industriestaaten
- c) Die gesamten nationalen Gebühren werden nicht vor Ablauf der 30 Monate fällig. Der Anmelder kauft sich Zeit. Besonderheit: EPÜ: Frist hier 31 Monate nach R.159 I AusfOEPÜ

- **Was ist bei Anmelder zu beachten**

US: Erfinder ist Anmelder

- **Was ist bei Rücknahme einer PCT-Anmeldung zu beachten**

Vollmacht auch von Erfindern

- **Was ist bei Bestimmung zu beachten**

Rücknahmefiktion für DE

Art.III §4 IntPatÜG Rücknahmefiktion deutscher Prio-Patentanmeldung

Ø Gebrauchsmuster:

- **Lässt sich Software schützen?**

§1 II Nr.3 GebrMG

- **Unterschiede zu Patent**

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)

- **Abzweigung: Voraussetzungen**

Abzweigung (§5 GebrMG)

- **1. PT->Gbm-Abzweigung->2. PT mit Beanspruchung nur des Gbm: Amt erklärt 1. PT als zurückgenommen wg. § 40. OK?**

§40 V PatG: GbrM nicht

- **Rücknahmefiktion bei innerer Priorität?**

**Wo steht das?**

§40 V PatG

Ø PAO:

- **Was ist zu tun nach Prüfung?**

Vorraussetzungen: §§

§11 PAO - Patentassessor

§13 PAO – Antrag

§19 PAO - Vereidigung

§26 PAO – Kanzlei

§45 PAO - Berufshaftpflichtversicherung

- **Darf man vor Gericht auftreten?**

§97 PatG => nein, darf man nicht

- **Darf man auch Anträge im Verletzungsprozess stellen?**

§143 PatG und §78 I ZPO: nur Rechtsanwalt

- **Gibt es eine Generalklausel?**

(§ 39 PAO)

## B. Viereck:

- **Mitglied einer Weingenosenschaft namens J.S. Bach bringt Weinflasche mit Etikett J.S. Bach mit (Viereck bringt tatsächlich eine solche Flasche mit).**

**Welche Fragen haben Sie an den Mandanten?**

3D-Marke? 3D-Marke mit Etikett

Marke für Etikett?

Wortmarke J.S. Bach?

Geschmacksmuster für die Flasche und das Etikett?

- **Welche Fragen wird wohl der Mandant haben?**

Problem bei Unterscheidungskraft §8 II Nr.1 MarkenG,  
aber Verkehr hat Übung im Bereich alkoholischer Getränke mit bekannten Persönlichkeiten

- **Wer kann Anmelder sein?**

§7 MarkenG: §17 I GenG: juristische Person

- **3 Winzer haben sich zusammengeschlossen, aber nur einer meldet an. Was können die anderen tun?**

§4 GenG: mindestens 3 Mitglieder

§24 I 1 GenG und §26 I GenG: Vertretung durch den Vorstand oder §24 I 2 GenG: Aufsichtsrat  
(Klage auf Zustimmung/Einwilligung ?????)

- **Was ist eine Genossenschaft?**

Juristische Person: §17 I GenG

- **Rechtlicher Hintergrund für juristische Person?**

Titel 2 des BGB Verein

- **Gibt es öffentliche juristische Personen?**

§89 BGB

- **Kann Behörde Marke anmelden?**

Behörde = Organ einer juristischen Person des öffentlichen Rechts

Damit Freistaat Bayern ist Anmelder

- **Wer unterzeichnet?**

Bevollmächtigter

- **Welche Personengesellschaften gibt es?**

GbR, OHG, KG, Partnerschaftsgesellschaft

- **Kann GbR Anmelder sein?**

BGH-Urteil: Außengesellschaft des bürgerlichen Rechts ist rechtsfähig (Str/Hack §7 Rdn.5)

- **Wo steht was im MarkenG zur GbR**

(§5 MarkenV)

- **Wofür würden Sie die Marke anmelden?**

Ware + DL Klasse 43, Verpflegung, Klasse 33: alkoholische Getränke

- **Wo stehen die Klassen?**

Anhang der MarkenV

Nizzaer Klassifikation (Tabu 656) nach „Nizzaer Abkommen für die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken“ (NKA, Tabu 655),

Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen (Tabu 208)

- **Wie viele Klassen gibt es?**

45 Klassen

Klassen 1-34: Waren

Klassen 35-45: Dienstleistungen

Waren und Dienstleistungen sind genau zu benennen, damit sie eindeutig der richtigen Klasse zugeordnet werden können.

Klasseneinteilung: §19 MarkenV

§20 MarkenV

- **Breite Waren, enge Waren?**

Problem der Benutzung nach §26 MarkenV:

Einrede nach §43 MarkenG

Subsumtions- und Integrationstheorie

## C. NN:

Ø ArbEG:

- **Welche Rechte bieten sich zum Abkauf an?**

Rechtsverkauf iSd §453 BGB

Übertragbare Rechte iSd §15 I PatG:

- das Recht auf das Patent,
- Anspruch auf Erteilung des Patents,
- Rechts aus dem Patent

Nach §22 I GebrMG sind übertragbar

- Recht auf das Gebrauchsmuster
- Anspruch auf Eintragung des Gebrauchsmusters
- Das durch die Eintragung begründete Recht

Nach §29 GeschmMG

- Recht an einem Geschmacksmuster

Nach §27 I MarkenG

- **Wie läuft das Schiedsverfahren ab?**

§28 – Gütliche Einigung

Anrufung der Schiedsstelle: §31 ArbEG

§33 – Verfahren vor der Schiedsstelle

- Keine Vertretungspflicht, falls Vertretung PA oder RA, Unternehmensvertreter
- Bei Notwendigkeit richterlicher Handlung -> Amtsgericht am Wohnort des Zeugen/Sachverständigen
- Selbstbestimmtes Verfahren, Abschluss nach 6 Monaten
- Einigungsvorschlag nach §34 ArbEG
  - o Mit Begründung
  - o Annahmefrist 1 Monat
  - o Wiederaufnahme bei Änderung der Umstände möglich (Entscheidung der Schiedsstelle)
- Erfolgreiche Beendigung des Schiedsverfahrens:
  - o Keine Äußerung der Gegenpartei
  - o Schriftlicher Widerspruch
  - o Ablehnung des Verfahrens
- **Was kann man tun, wenn ein ausgeschiedener Erfinder die US-Declaration nicht unterschreibt?**

ROX: S. 271: Weigert sich ein Miterfinder oder ist er nicht auffindbar, wird eine Ausnahme gemacht. Die Übertragung kann in das Register deklaratorisch oder die Anmeldeakte aufgenommen werden.

- **Kann ein Anwalt ein Erfolgshonorar vereinbaren?**

PA: §43b PAO: nur Ausnahmsweise

#### **D. Portmann:**

Hatte Liste mit Punkten, die in der mdl. Prüfung abgehandelt werden sollen. Entsprechend hat er noch nicht angesprochene Rechtsgebiete andiskutiert, meist mit dem Zusatz: Wir machen heute zum letzten Mal Ausbildung. Das Sie alle schon bestanden haben, ist es nicht schlimm, wenn Sie etwas nicht wissen

- **Kollektivmarke am Beispiel Münchner Weißwurst  
Was muss man einreichen?**

Kollektivmarken §§97 ff. MarkenG

§99 MarkenG – auch Geographische Herkunftsangaben als Marke möglich

u.a. Satzung nach §102 MarkenG

- **Was ist bei geographischen Herkunftsangaben zu beachten?**

§§126 ff. MarkenG,

§126 II MarkenG: keine Gattungsbezeichnungen

Schutzzinhalt: §127 MarkenG

- **Widerspruch im Markenverfahren: Welche Fragen stellt man dem Mandanten?**

NBE: §43 MarkenG mit §26 MarkenG

- **Dienstleistungsmarke am Beispiel ALDI: Was ist zu beachten?**

Ernsthafte Benutzung: geht nicht, da ALDI nicht auf Ware steht. Deshalb alle 5 Jahre neu anmelden. Damit nicht rechtsmissbräuchlich, Marke oder noch besser Waren-Verz. leicht modifizieren

Str/Hack §26 Rdn. 35-37

- **Gesetzesauslegung: Welche Arten von Auslegung gibt es?**

- nach dem Wortlaut
- systematische Auslegung: Stellung im Gesetz
- historische Auslegung: Andere Texte der Verfasser mit Heranziehen
- nach dem Sinn und Zweck (teleologisch): Welches Ziel soll mit der Norm erreicht werden, objektiver Zweck der Norm
- **Was bedeutet: Jede Person darf 2 Flaschen Alkohol mitführen, wenn 2 Personen einreisen.**

Muss auf die Person ausgelegt werden, also jeder nur 2 Flaschen

- **Welche Register gibt es beim DPMA?**

- DPINFO: Rechts- und Verfahrensstandregister mit Registerauskünften zu Patenten, Gebrauchsmustern, Geschmacksmustern
- DPMAregister: Amtliche Publikations- und Registerdatenbank, Downloadbereich für Markenblatt, Recherchebereich für Marken und Geografische Herkunftsangaben

- DEPATISnet: Patentdokumente
  - **Befangenheit eines Richters: Nachweis zu Befangenheit bekommt man über Maulwurf, also unrechtmäßig. Was tun?**

§42 – Ablehnung eines Richters

Abwägen zwischen UWG-Verstoß

Geheimnisverrat und Erfolg in Befangenheitsantrag

**Geschmacksmuster:**

- **Bsp: Spez. Schwimmring kommt in Basel zum Einsatz. Was kann man tun?**  
(12 Monate Neuheitsschonfrist, CH kein EU-Land, den tätigen Fachkreisen bekannt)