

## Mündliche Prüfung 17.03.2009

### A. Frau Rebbereh: (ca. 50 min)

Standesrecht :

- **Was für Arten von Zusammenschlüssen**

GbR (§§705 ff. BGB), GmbH (GmbHG, §52c ff. PAO), PartG (PartGG), AG (AktG)

- **PartG : Was bei Namen zu beachten?**

§2 PartGG

- Name v. mind. 1 Partners
- Zusatz „und Partner“ oder „Partnerschaft“
- Berufsbezeichnungen aller in der Partnerschaft vertretenen Berufe
- Name anderer Personen als der Partner **nicht** in den Namen

§4 PartGG – Anmeldung der Partnerschaft

Partnerschaftsregister

§106 I HGB: Gericht in dessen Bezirk sie ihren Sitz hat.

Register bei Amtsgericht (§160b FGG)

- **GmbH:**

Patentanwaltsgesellschaften: Abschnitt II, der PAO:

§52c PAO – Zulassung: Unternehmensgegenstand muss die Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sein

fraglich, ob GmbH Gesellschafter einer GbR sein kann

§52d PAO – Zulassungsvoraussetzungen

§52e PAO – Gesellschafter

§52f PAO - Geschäftsführung

§52g PAO - Zulassungsverfahren

Mehrheit der geschäftsführenden Gesellschafter müssen Patentanwälte sein, weiteren Anwalt dazu nehmen, aber nicht als Gesellschafter der GmbH,

- **Was ist die Kammer:**

§ 53 (1) PatAnwO

- **Was sind die Organe**

§ 55 PatAnwO: Vorstand und Versammlung, § 58

Vorstand, 7 Mitglieder mindestens, im Moment 18

- **Was macht die Kammer?**

§ 54 PatAnwO Belange des Berufsstands zu wahren und zu fördern

- **Warum tritt sie zusammen**

Allg. zu Funktionen

- **Was muss alles auf Rechnung?**

Kostenskript: §14 UStG:

Vollständiger Name und Anschrift des Rechnungsstellers und Rechnungsempfänger

Datum

Steuernummer des Rechnungsstellers

Rechnungsnummer

Menge und Art der gelieferten Ware

Zeitpunkt Zeitraum der Lieferung

- **Mandant will Patent anmelden, Hartz-4 Empfänger**

VKH nach §130 PatG.

- **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?**

Art. 7 (2) b GGsmV Neuheitsschonfrist 12 Monate vor Priortag.

- **Drei verschiedene Neuheitsbegriffe im GeschmMR, PatentR, Sortenschutz**

§2 II GeschmMG,

§3 PatG

§6 SortenschG

**Sortenschutzgesetz:**

- **Warum so lange Zeiten für Neuheitsschonfrist?**

Wachstum

- **Wie Sortenschutz mit Patent zu vergleichen?**

Erf. Tätigkeit, Unterscheidbarkeit, Homogenität, Beständigkeit

- **Mandant mit drei Tulpen: 1 lila, 1 pink, 1 rot will das anmelden**

Problem mit Beständigkeit (§5 SortenschG) und Homogenität (§4 SortenschG)

Ist die Farbe das maßgebliche Merkmal?

- **Was allg. noch für Gesetze für Pflanzen**

IntPflanzÜ (684a): Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzen (Genf, Art.24 IntPflanzÜ)

SortenschutzVO (696j):Angers

DE: Hannover

## B. Herr Zinsinger: (40 min)

Patentrecht

- **Im dt. Recht: Technizität, wo nimmt man die her (aus Gesetz)?**

§1 I PatG und Art.52 EPÜ und Art.27 TRIPS: „... auf allen Gebieten der Technik ...“

Technischer Charakter ist dem Begriff der Erfindung immanent.

Fehlender technischer Charakter: Geschäftsmethoden bzw. Computer-implementierte Erfindungen, §1 III Nr.3 PatG,

Nur technische Merkmale zur Patentfähigkeit heranziehen.

Besetzung des DPMA, BPatG und EPA: technisch vorgebildete Mitglieder (§§26, 27 PatG)

Stand der Technik

- **Unterschied zu Europa**

Entweder Verfahren oder Produkte, G 03/08 (Artikel der EPA Präsidentin)

**contribution approach:** Eine Erfindung muss einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leisten, der in dem zu lösenden Problem, den zu seiner Lösung eingesetzten Mitteln oder in den durch die Lösung erzielten Wirkungen liegen kann.

- **Prüfungsverfahren Unterschied DE vs EPA:**

DE: §44 II PatG: Prüfungsantrag 7 Jahre nach Einreichung der Anmeldung

EP Art.94 EPÜ, R.70 EPÜ innerhalb 6 Monate nach Veröffentlichung Recherchebericht

Vorteile/Nachteile rausstellen ????????????????????

- **Wann müssen Benennungsgebühren gezahlt werden?**

Innerhalb 6 Monate, die auch für Prüfungsantrag /-gebühr gelten. Art.79 EPÜ **R39 EPÜ**

- **Nachträglich noch ein Land nachbenennen?**

Weiterbehandlung Art.121 EPÜ, R135 EPÜ,

- **Mitteilung über Rechtsverlust, Frist läuft für Weiterbehandlung, wie wirkt sich das auf Erstreckungsstaaten aus?**

If you fail to pay the designation fee for a contracting state in due time, the designation of that state is deemed to be withdrawn. If no designation fee is paid in due time, the application is deemed to be withdrawn (but see point 225). If you fail to pay the extension fee in due time, the request for extension to this state is deemed to be withdrawn.

Art.121 III EPÜ: Rechtsfolgen der Fristversäumung gelten als nicht eingetreten.

If you miss a time limit vis-à-vis the EPO, it is generally sufficient to request further processing of the application. Further processing should be requested by payment of the fee within two months of the date on which the communication concerning either the failure to observe a time limit or a loss of rights is notified. The omitted act must be completed within that period. No reasons need to be given for the request. Further processing is ruled out in respect of certain time limits as listed in Article 121 III EPC and Rule 135 II EPC.

Weiterbenutzungsrecht: Art.122 V EPÜ

- **In welchen Sprachen einzureichen? Bis wann Übersetzung**

DE: §35I PatG: DE, sonst deutsche Übersetzung innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Einreichung der Anmeldung, Beglaubigung nötig von PA/RA §14 PatV.

EPA: Art.14 I EPÜ, R.6 I AusfOEPÜ: DE, EN, FR; 2Monate

- **Warum vorteilhaft, in Englisch einzureichen?**

London Agreement, Kosten können reduziert werden bei Validierung in anderen Mitgliedsstaaten

- **Wer kann Einspruch gegen EP-Patent erheben?**

Art.99 EPÜ: jedermann: Beachte: Nichtangriffsabrede keine Zulässigkeitsvoraussetzung vor dem EPA

- **Innerhalb welcher Frist?**

9 Monate nach Bekanntmachung des Hinweises auf Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt

- **Wie kann erteiltes Patent geändert werden**

Im Rahmen eines Einspruchs beschränkt verteidigen oder Beschränkungsverfahren Art. 105a EPÜ (Zustimmung aller Inhaber zur Beschränkung notwendig, falls diese unterschiedlich in einzelnen Ländern)

- **PCT : Welche Vorteile hat 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

- **Unterschied GebrM – Patent**

unterschiedliche Neuheitsbegriffe, kein Verfahren, BGH - Demonstrationschrank, 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?**

In USA kein ArbEG

Geschäftsführer ist gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person, also ein **Organmitglied**. Deshalb ist das ArbEG nicht anwendbar.

- **Was in GF-Vertrag? Ist ArbErfR anwendbar?**

§612 BGB anwendbar, da Dienstvertrag

BGH - Rollentriebseinheit II:

Die Vergütungspflicht für Erfindungen des Geschäftsführers gemäß **§612 II BGB** besteht nur, wenn im Dienstvertrag mit ihm oder anderweitig keine abweichende Vereinbarung getroffen worden ist. Ein Vergütungsanspruch hängt vom Inhalt der zwischen ihm und der Gesellschaft bestehenden Vereinbarungen ab. Er kann danach in deren Auslegung ausscheiden, wenn der Geschäftsführer gerade mit dem Ziel entgeltlich angestellt wird, persönlich auf Neuerungen hinzuarbeiten, die zu Schutzrechten führen können (Bestätigung von Sen.Urt. v. 11.04.2000 - X ZR 185/97, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung).

a) Ob ein Geschäftsführer eine gesonderte Vergütung für die Übertragung seiner Erfindungen auf das von ihm vertretene Unternehmen verlangen kann, bedarf der **Feststellung im Einzelfall** unter Würdigung aller tatsächlichen Umstände. Dabei streitet weder hierfür noch für das Gegenteil eine tatsächliche Vermutung.

b) Bei der Übertragung einer Erfindung durch einen Geschäftsführer ist eine hinsichtlich der Vergütungsregelung bestehende **Vertragslücke** vorrangig mittels der Regeln über die **ergänzende Vertragsauslegung** zu schließen. Für diese sind als prägende Umstände maßgeblich vor allem die Ausgestaltung der **Stellung des Geschäftsführers, wie Aufgabenkreis und vereinbarte Geschäftsführerbezüge, sowie Umstände und Bedeutung der Erfindung**.

c) Es ist naheliegend, dass redliche Vertragsparteien bei der Festlegung der Vergütung des Geschäftsführererfinders mangels anderer Anknüpfungspunkte von der üblichen Vergütung eines freien Erfinders ausgehen und daran die Überlegung anknüpfen, ob und in welchem Umfang die Umstände des Einzelfalls davon einen Abschlag angemessen erscheinen lassen.

d) Auch bei der Bestimmung der Vergütung des Geschäftsführererfinders im Wege ergänzender Vertragsauslegung sind die Gesichtspunkte zu beachten, die den billigen Ausgleich zwischen den Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmererfinders im Gesetz über

Arbeitnehmererfindungen herbeiführen. Hierbei ist insbesondere von Bedeutung, ob und in welchem Umfang die Tätigkeit des Geschäftsführers, die zu der Erfindung geführt hat, an ein im Betrieb erkanntes Bedürfnis, dort vorhandene Vorarbeiten oder laufende Projekte anknüpft und ob und inwieweit für die erfinderische Tätigkeit betriebliche Mittel und Einrichtungen benutzt wurden.

e) Ein **Abschlag** gegenüber der Vergütung eines freien Erfinders wird regelmäßig geboten sein, wenn dem Geschäftsführer technische Aufgaben, etwa die Leitung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, übertragen worden sind, während ein Abschlag nicht notwendig zu erfolgen hat, wenn der Geschäftsführer eine rein kaufmännische Funktion hat und ausübt (Fortführung von Sen.Urt. v. 24.10.1989 - X ZR 58/88, GRUR 1990, 193 - Auto-Kindersitz).

- **Wie Situation, wenn er nur Entwicklungsleiter ist?**

Abschlag, ArbEG  
Inanspruchnahme, Haftetikett etc.

### C. Herr Dr. Frank

#### US-Patentrecht:

- **first-to-invent**

In USA: first-to-invent, dh der Zeitrang der Erfindung bemisst sich nach dem Tag der "reduction to practis". Dieser Tag ist entweder

- a) der Tag, an dem der praktische Nachweis geführt worden ist, dass die Erfindung funktioniert (actual reduction to practis)
- b) der Tag der Anmeldung der Erfindung zum Patent (constructive reduction to practis)

- **was zu beachten bei PCT mit Benennung USA?**

Erfinder ist Anmelder, dh die Einreichung der Patentanmeldung erfolgt beim USPTO vom Erfinder (Erbe / ges. Vertreter) als Anmelder, der die Anmeldung anschließend zB auf den Arbeitgeber übertragen kann

- **unterschiedlicher Neuheitsbegriff**

Art. 102 US-Patentrecht (Neuheitsschonfrist – grace period, Erfindungsgedanke  
Neuheitsschädliche Tatbestände beziehen sich entweder auf den:

Zeitpunkt der Erfindung (actual reduction to practis)	Tag der Patentanmeldung (constructive reduction to practice)
	Hier existiert eine Neuheitsschonfrist von 12 Monaten
Keine Neuheit:	
i. Vor der Erfindung einem Dritten in den USA bekannt war, oder von einem Dritten in den <b>USA benutzt</b> worden ist	iii. Mehr als 12 Mo vor dem Anmeldetag von einem Dritten oder dem Anmelder in den <b>USA öffentlich benutzt</b> oder zum Verkauf angeboten worden ist
ii. Vor der Erfindung für einen Dritten patentiert oder in <b>gedruckter Veröffentlichung</b> von einem Dritten irgendwo in der Welt beschrieben worden ist	iv. Mehr als 12 Mo vor dem Anmeldetag für einen Dritten oder den Anmelder irgendwo in der Welt patentiert oder in <b>gedruckter Veröffentlichung</b> von einem Dritten oder dem Anmelder irgendwo auf der Welt beschrieben worden ist

Der Tag der Erfindung wird zunächst mit dem Anmeldetag gleichgesetzt. Existiert dann in den Fällen i), ii) oder iii) ein neuheitsschädliches Ereignis, ist dieses unschädlich, wenn der Anmelder eine davor liegende Priorität in Anspruch nehmen kann oder durch den Anmelder vor dem Ereignis eine „actual reduction to practis“ in den USA oder einem TRIPS Mitgliedsstaat erfolgt ist, die der Anmelder nachweisen kann.

In den Fällen iv) und iv) ist eine ausländische Priorität dagegen unbeachtlich. Es zählt ausschließlich der Anmeldetag der US-Anmeldung

- **IDS (information disclosure statement), welche Verpflichtung daraus?**

Haftungsproblem, Patent nicht durchsetzbar, gilt dann für alle Patente vom gleichen Anmelder

- **File history estoppel**

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

- Continuation ist eine Fortsetzung der Stammanmeldung ohne Änderung oder Ergänzungen der Beschreibung. Die Stammanmeldung wird meist fallengelassen. Erlaubt auf lediglich in der Beschreibung offenbarte Ansprüche zurückzugreifen, auf die etwa nach einer „final office action“ weder die Prüfung noch die Beschwerde gerichtet werden kann. Durch eine continuation kann der Gegenstand der Erfindung weiter gefasst werden, wenn dies im Prüfungsverfahren zur Stammanmeldung nicht mehr möglich ist
- CIP erlaubt es nach dem Prioritätsjahr die Offenbarung einer Anmeldung zu ergänzen, wonach diese meist fallengelassen wird. Die CIP muss die Erfindung der Stammanmeldung offenbaren und vom selben Erfinder stammen. Der frühere Anmeldetag bleibt bei der CIP erhalten, wobei den neuen Ansprüchen der spätere Zeitrang zukommt. Die auf die Weiterentwicklung gerichteten Ansprüche haben also eine geringere Laufzeit, als wenn eine separate Anmeldung angemeldet worden wäre. Bei separaten Anmeldungen ist es aber meist erforderlich beide Anmeldungen weiterzuverfolgen, weil die erste Anmeldung zum SdT für die

zweite Anmeldung gehört. Seit die Laufzeit der US-Patente nicht mehr ab dessen Erteilung gerechnet wird, hat die CIP an Bedeutung verloren.

- **Ablauf Prüfungsverfahren?**

max. 2 Bescheide vor final office action (Erteilung oder rejection), mit request for continued examination ist Fortsetzung des Erfahrens gegen Gebühr erkaufbar

#### **D. 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 II BGB auch diskutieren. Wohl nicht anfechtbar – Haftungsproblem

- **Einstweilige Verfügung: Messe steht ins Haus**

Gerichtsstand auch direkt auf Messe möglich

#### **E. 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 III 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