

## Mündliche Prüfung 26.03.2009

### A. Prüferin Fr. Dr. Wurm (Kanzlei):

Grenzbeschlagnahmeverfahren für DE bzw. EU:

- **Wo ist ein Antrag auf Grenzbeschlagnahme einzureichen?**  
§142a VI PatG: Bundesfinanzdirektion; §146 MarkenG, Tabu 6962: EG 1383/2003 Artikel 5  
EG Nr. 1383/2003
- **Wie sollte eine gerichtliche Entscheidung gem. § 147 III MarkenG erwirkt werden?**  
-> Einstweilige Verfügung beim LG (§143 PatG, §140 MarkenG)
- **Was sind die Voraussetzung, insb. wo und wer (Anwalt erforderlich?) darf Antrag auf einstw. Verfügung stellen?**

§935 ZPO

§936 iVm §920 ZPO : Verfügungsanspruch (Glaubhaftmachung §920 II iVm §294 ZPO)

Verfügungsgrund (Tatsachen aufgrund derer eine Sicherung des Anspruchs im Eilverfahren notwendig ist)

Zuständigkeit des Gerichts: §937 ZPO

Vertretung: Amtsgericht: nein

LG und OLG: nach §920 III ZPO zu Protokoll => §78 V ZPO: keine Vertretung

Vertretung erst, wenn mündlich verhandelt wird.

**Benutzungsmarke USA/DE/EU**

DE: §4 Nr.2 MarkenG

EU: Art.6 GMV: nur durch Eintragung

IR: Eintragung

USA wie DE

- **Was bedeutet ® bzw. TM?**

®: registriert

TM: Benutzungsmarke

- **Welche Benutzungsnachweise sind für IR/EU/DE – Marke zu erbringen?**

DE: §43 I iVm §26 MarkenG: Glaubhaftmachung

EU: Art.42 II GMVO: Nachweis

IR: §107 iVm §116 MarkenG: Glaubhaftmachung

- **Voraussetzung für eine Benutzung/Verkehrsdurchsetzung/Verkehrsgeltung einer Marke?**

Benutzungsvoraussetzungen: §26 MarkenG

Verkehrsdurchsetzung: §8 III MarkenG: Demoskopisches Gutachten, Verkehrsbefragung unter Koordination der DIHK, Glaubhaftmachung, Nachweis über Art, Umfang, Dauer der Markenbenutzung, untere Grenze nicht unter 50%

Verkehrsgeltung: Grad der Verkehrsgeltung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise, bei einfacher Verkehrsgeltung 20-25%, für die qualifizierte Verkehrsgeltung nicht unter 50%. Mit wachsendem Freihaltebedürfnis wächst der erforderliche Zuordnungsgrad. Bei unmittelbar beschreibende und insoweit stark Freihaltebedürftige Zeichen einhellige oder nahezu einhellige

Verkehrsdurchsetzung, örtlich begrenzte Verkehrsgeltung reicht auch, Nachweis wir bei Verkehrsdurchsetzung

**Eintragungsbewilligungsklage**

- **Wofür?**

- Durchsetzung eines Anspruchs auf Eintragung trotz Löschung der Eintragung
- **Löschungsreife der Widerspruchsmarke**, zB wegen mangelnder Benutzung (**§49 I MarkenG**), aus Gründen des **§49 II MarkenG**. Zu beachten ist, dass es auf eine etwaige Heilung der Löschungsreife durch (Wieder-)Aufnahme der Benutzung und auf einen Heilungsausschluss (**§49 I 2-4 MarkenG**), im Rahmen der Eintragungsbewilligungsklage nur insoweit ankommen kann, als diese Umstände bereits vor der Veröffentlichung der Eintragung der im WidVerf angegriffenen Marke eingetreten ist. War nämlich die Widerspruchsmarke bei Veröffentlichung der angegriffenen Marke löschungsreif (§43 I 1 MarkenG) so hat die angegriffene Marke jedenfalls den Status eines **Zwischenrechts** erlangt.
- Angegriffene Marke als Zwischenrecht: koexistenzberechtigendes Zwischenrecht. Ob ein Zwischenrechtsstatus besteht, beurteilt sich in entsprechender Anwendung des **§51 IV MarkenG**.
- Teillöschungsreife der Widerspruchsmarke
- Verwirkung
- Rechtsmissbrauch bzgl. Serienmarken: Ströbele §44 Rdn 33

- **Typischer Anwendungsfall?**  
Nichtangriffsabrede zw. 2 Firmen
- **Was wird in TRIPS geregelt?**  
Übereinkommen im Rahmen der WTO
- Umfang: handelsbezogene geistige Eigentumsrechte, alle Bereiche des gewerblichen Rechtsschutz und des Urheberrechts
- Übergangsfristen für Entwicklungsländer
- TRIPS integriert PVÜ
  - Inländerbehandlung, Meistbegünstigungsgrundsatz
  - Maßnahmen zur Rechtsdurchsetzung
  - Maßnahmen zur Streitbeilegung
  - TRIPS-Mitglieder, die nicht PVÜ-Mitglied sind wenden die Vorschriften der PVÜ verbindlich an (Art.2 TRIPS)
- TRIPS bildet breiteres Fundament als PVÜ bisher
- Mitglieder wenden die Bestimmungen des Übereinkommens an.
  - **Und was wird demgegenüber in der PVÜ geregelt?**

## B. Prüfer Hr. Schwarz (Porsche AG):

- **Wie regelt sich die Anmeldergemeinschaft bei einem Patent?**  
-> BGB (§705 BGB) oder Bruchteilsgemeinschaft (§741 ff. BGB)  
(BGH-„Rollenantriebseinheit“):
- a) Miterfinder bilden eine Gemeinschaft nach den §§741 ff. BGB, wenn sie ihr Innenverhältnis nicht anderweitig durch Vereinbarung geregelt haben; jeder Miterfinder kann über seinen Anteil an der Erfindung frei verfügen.
- b) Begehrt ein Erfinder für eine während seiner Tätigkeit als Geschäftsführer einer GmbH und in deren Unternehmensbereich zustande gekommene Erfindung von dieser eine Vergütung als angeblicher Alleinerfinder, so darf das Gericht die Klage nicht deshalb abweisen, weil der Kläger nicht Alleinerfinder, sondern Miterfinder ist; der Anspruch auf Zahlung einer Vergütung als Alleinerfinder umfaßt grundsätzlich auch den Anspruch auf eine Vergütung als Miterfinder.
  - **Programm zur Visualisierung von Messdaten patentfähig**  
-> Technizität problematisieren  
Nach §1 III Nr.3 PatG: Ausschluss für Programme für Datenverarbeitungsanlagen  
Nach §1 IV PatG: Gegenstände als solche
  - a) BGH – Seitenpuffer:  
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)  
Hier also nicht
  - b) BGH – elektronischer Zahlungsverkehr  
Die Erteilung eines Patents für ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts mittels Computer dient, kommt nur in Betracht, wenn der Patentanspruch über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere **Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt**, so daß bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine **Bereicherung der Technik** vorliegt, die einen Patentschutz rechtfertigt (amtlicher Leitsatz).  
Hier wohl nicht
  - c) 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. Eine vom Patentierungsverbot erfaßte Lehre (Computerprogramm als solches) wird nicht schon dadurch patentierbar, daß sie in einer auf einem herkömmlichen Datenträger gespeicherten Form zum Patentschutz angemeldet wird.
    - **Welcher sonstiger Schutz möglich?**  
-> Urheberrecht: §2 I Nr.1 iVm §§69a ff UrhG
    - **Für ein IDS in USA ist ein Fachartikel einzureichen. Was ist zu tun?**  
Kaufen, sonst Urheberrechtsverletzung

- **Ist das Urheberrecht übertragbar?**

-> Nein, nur ausschließliche Nutzungsrechte können gewährt werden

- **Wie ist im Nichtigkeitsverfahren die Neuheit/erf. Tätigkeit eines europ. Patents zu beurteilen?**

-> Art. II §6 IntPatÜG: regelt die Voraussetzungen der Nichtigkeit der für die BRD erteilten Patente, die Gründe sind nur Art.138 EPÜ und das der Inhaber des Patents nicht berechtigt gewesen ist. Art.139 EPÜ ist direkt anzuwendendes Recht.

In materieller Hinsicht ist EPÜ anzuwenden, aber deutsches Verfahrensrecht

EPÜ/PCT: Doppelschutz bzw. Wirkungslosigkeit war zu diskutieren.

Interessant: Ist für die DE-Erstanmeldung bereits ein Patent erteilt, tritt die Rücknahmefiktion gem. Art.III § 4 III IntPatÜG nicht ein, wenn die PCT-Nachanmeldung nationalisiert wird.

- **Wie kann eine Rechtsdurchsetzung in China erfolgen?**

-> 2 Wege: gerichtlich / über die Verwaltung / strafrechtlich

- **Kann auch in DE ein Strafverfahren gegen einen Patentverletzer eröffnet werden?**

-> Ja: gesetzliche Grundlage §142 PatG

- **Wer kann das Verfahren eröffnen?**

Normalerweise nur die Staatsanwaltschaft. Tut diese jedoch nichts, gibt es noch den Weg der Privatklage

- **Ist eine DIN-Norm eine gesetzliche Vorschrift?**

-> Nein, sie ist nur Vereinbarung über einen Standard, was eine zulässige Kartellbildung darstellt

### C. Prüfer Hr. Schubert (Frauenhofergesellschaft):

ArbEG:

- **Erfinder X und Y der Firma A bzw. B machen zusammen eine Dienstleistung. Diese wird jeweils von A bzw. B in Anspruch genommen und zum Patent angemeldet (Patent wird erteilt). Firma A macht 10 Mio Umsatz mit der Erfindung, Firma B nur 10000. Haben die Erfinder einen Vergütungsanspruch, woraus, in welcher Höhe und gegen wen?**

-> §6 PatG, §7 ArbEG, §9 ArbEG

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

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

Bruchteilsgemeinschaft der Firmen A und B. B hat zwar einen Ausgleichsanspruch aus §743 I BGB gegen A. Macht B diesen aber nicht geltend, muss sich der Erfinder der Firma B mit einem sehr geringen Vergütungsanspruch begnügen (entsprechend dem eines Sperrpatents).

- **Vergütung ab Inanspruchnahme oder ab Nutzung?**

- Der Vergütungsanspruch entsteht mit Zugang der Inanspruchnahmeerklärung
- AG schuldet auch bei erheblichen Zweifeln an der Schutzfähigkeit
- **Fälligkeit:** sobald der AN vom AG Vergütung verlangen kann. Dafür muss grundsätzlich die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung bei dem konkreten AG feststehen. Das setzt im Regelfall die **Nutzungsaufnahme** voraus.
- Der Vergütungsanspruch wird grundsätzlich **3 Monate** nach Aufnahme der Benutzungshandlung fällig
- Art und Höhe der Vergütung sind nach Inanspruchnahme und angemessener Frist zw. AG und AN zu vereinbaren (§12 I ArbEG)

- **Besonderheit bei der Vergütung für ein noch nicht erteiltes Patent?**

-> Risikoabschlag von 50% (BGH „Cromegal“)

GeschmMG

- **Wie ist das Verfahren zur Nichtigkeitsklärung eines GemGeschmM?**

Art. 24, 25, 25 GGsmV und Art.52, 53, 54 GGsmV

Beitritt möglich

- **Fall (wohl im Beck-Verlag erschienen): Babyflaschenwärmer wird in China in 2006 benutzt, dann auf einer Ausstellung in London in 2007 ausgestellt. Kann noch ein nicht-eingetr. GemGeschmM heute erlangt werden?**

-> Nein, weil den Verkehrskreisen der Gemeinschaft auch eine Offenbarung in China zugänglich ist, weshalb die Neuheit fehlt. Daran kann auch eine etwaige Ausstellungspriorität nichts ändern.

- **Fall aus der Praxis: Schubert hat ein Bildchen eines Gegenstands sowie des Formenschatzes ausgeteilt und die Kandidaten mussten eine Neuheitsprüfung bzw. Eigenartsprüfung vornehmen.**

### D. Prüferin Fr. Richter Friehe:

- **Bis wann ist die Anmeldegebühr bei einer Patentanmeldung zu zahlen?**

**Fälligkeit:** §3 I 1 PatKostG: Die Gebühren werden mit Einreichung der Anmeldung fällig, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

**Zahlungsfrist:** §6 I 2 PatKostG: Innerhalb der Frist zur Vornahme

- **Was sind die Folgen einer Nichtzahlung?**

Nach §6 II PatKostG gilt die Anmeldung oder der Antrag als zurückgenommen, oder die Handlung als nicht vorgenommen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

- **Was ist eine Rücknahmefiktion? Zweck?**

Keine Zurücknahme durch eine tatsächliche Erklärung des Anmelders, sondern es wird von Rechts wegen fingiert, dass dies so sei.

Zweck:

- **Was ist der Fachmann im Patentrecht für eine Figur? Wie wird er bestimmt?**

-> Rechtsfigur, die durch die Rechtsprechung ausgefüllt wird

ROX: S. 14. Der auf dem einschlägigen Gebiet Tätige, der über durchschnittliches Wissen und Können verfügt, Nachbargebiete werden mit beobachtet. Es ist auch ein Team von Fachleuten möglich.

Umfang des Wissens:

- a) Macht vom Gesamten SdT des für ihn relevanten Fachbereichs Gebrauch
- b) Fachmännisches Können
- c) Technisches Allgemeinwissen, über das jeder Techniker verfügt
- d) SdT aus benachbarten Gebieten

- **Im Einspruchsverfahren wird eine japanische Druckschrift als nachveröffentlichter Stand der Technik von der Einsprechenden geltend gemacht. Ist das möglich?**

-> Nein, § 3 PatG

- **Sie werden wegen Patentverletzung abgemahnt. Unter welchen Umständen ist ein Beitritt möglich?**

-> §59 II PatG: negative Feststellungsklage muss zunächst erhoben werden, dann Beitritt.

- **Im Einspruchsverfahren wird eine Veröffentlichung des Patentinhabers geltend gemacht, die 3 Monate vor dem Anmeldetag des Streitpatents liegt und dessen Gegenstand neuheitsschädlich vorwegnimmt. Was kann der Patentinhaber tun?**

-> Gebrauchsmuster abzweigen: §5 GebrMG.

- **Ist ein neuer VKH-Antrag im Beschwerdeverfahren zu stellen, wenn ein solcher bereits für das Anmeldeverfahren gewährt wurde?**

Ja, weil verschiedene Instanzen

- **Wer entscheidet über VKH-Antrag im Anmeldeverfahren?**

Der Antrag auf VKH wird bei der Stelle eingereicht, die für das Hauptverfahren zuständig ist.

§135 II PatG: Über das Gesuch entschließt die Stelle, die für das Verfahren zuständig ist, für welche die Verfahrenskostenhilfe nachgesucht wird.

- **Unter welchen Voraussetzungen wird ein solcher gewährt?**

Erfolgsaussichten der Anmeldung

Bedürftigkeit

## **E. Prüferin Fr. Richter in Klante:**

**Sortenschutz:**

- **DE – bzw. Gemeinschaftssortenschutzamt ist wo?**

Hannover bzw. Angers (Frankreich)

- **Was ist das Landwirte- bzw. Züchterprivileg?**

§10a II SortenschG: Nachbau, Sorten im Verzeichnis der Anlage können angebaut werden.

- **Schutzdauer bei Kartoffeln etc.?**

§13 SortenschG: Dauer des Sortenschutzes. Bei Kartoffeln bis Ende des 30sten auf die Erteilung folgenden Kalenderjahres

- **Was ist überhaupt eine Sorte?**

Definition in §2 Nr.1a SortenschG

**Kostenrecht:**

- **Was sind übliche Streitwerte im Patentnichtigkeitsverfahren, Markenlöschungsverfahren, usw.?**

- Markeneintragung: 10.000 €
- Markenwiderspruchsverfahren: 20.000 und 50.000 € (Höhe bestimmt das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung, dass der BGH im Regelfall mit 50.000 € ansetzt)
- Markenlöschungsverfahren ohne bekannte Benutzung sind 50.000 € (Interesse der Allgemeinheit an der Bereinigung des Registers)

- Patentnichtigkeitsverfahren: wirtschaftliche Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des angegriffenen Patents für die restliche Laufzeit
- Durchschnittliche Verletzungshandlung im Wettbewerb 30.000 €
- Im einstweiligen Verfügungsverfahren dementsprechend 20.000 € (2/3 des Hauptsachewertes)

- **Unterscheidung in gerichtliche und außergerichtliche Kosten**

Gerichtskosten	Außergerichtliche Kosten
Bearbeitung durch Kostenbeamtin des Gerichts	Bearbeitung durch Rechtspfleger
Gebühren nach §1 1 PatKostG; Höhe nach §2 II PatKostG iVm GKG	Anwaltskosten nach RVG
Auslagen nach GKG und §1 2 PatKostG	Kosten der Partei

- **In welchen Fällen sind die Kosten für einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt zu zahlen?**

Umstritten. Kriterium ist die Notwendigkeit §91 I 1 ZPO

- **Welche Maßnahmen zur Kosteneinsparung können in einem Patentnichtigkeitsverfahren ergriffen werden, wenn Sie feststellen, dass Sie voraussichtlich verlieren werden?**

Vergleich, Klagerücknahme (PatKostG Nr.402110)

Standesrecht:

- **Vorteile / Nachteile sich in einer Partnerschaftsgesellschaft, BGB-Gesellschaft, GmbH oder AG niederzulassen**

	Vorteil	Nachteil
Partnerschaftsgesellschaft	Haftungsbeschränkung nach §8 II PartGG: für berufliche Fehler haften nur der Bearbeiter	Andere Haftung, z.B. bei Kauf eines beigen Bentley durch einen Partner als Gesamtschuldner nach §128 HGB  Umständlich, weil Änderungen in das Register eingetragen werden müssen (§4 I PartGG)  Schwer eine Vergrößerung einer Partnerschaft zuzustimmen
BGB-Gesellschaft	Muss nicht ins Register	Gesamtschuldnerische Haftung: §128 HGB analog Entgegenstehende Vereinbarung ist Dritten gegenüber unwirksam
GmbH	Nach §13 II GmbHG haftet nur das Gesellschaftsvermögen	
AG		

Diese Formen der Sozietäten unterscheiden sich in Personengesellschaften und juristische Personen.

Anm.: weitere Möglichkeiten des Zusammenschlusses von Anwälten ist die Rechtsform "Limited". Im EG-Vertrag ist geregelt dass die ausländische Rechtsform "Limited" in Deutschland möglich ist. Wegen Art.12 EGV Diskriminierungsverbot, Niederlassungsfreiheit, Ausländergleichbehandlung etc.

Die Bürogemeinschaft ist im Gesetz geregelt: Bruchteilsgemeinschaft §741 BGB.