



Prüfer:

Jörg Portmann, DPMA Schiedsstelle für Urheberrecht
Renate Gerheuser, DPMA
PA Jörg Baumann, Kanzlei Kronenpat in Stuttgart
PA Wolfgang Heisel, Kanzlei (www.technik-recht.de)
PAin Karin Lindner-Vogt, tätig bei Biotronik GmbH & Co KG in Berlin

(Persönlicher, höchst subjektiver) Gesamteindruck: Es herrschte eine insgesamt recht entspannte, kooperative Atmosphäre. Blättern im Gesetz (und die Nennung konkreter Fundstellen) war kaum erforderlich und wurde nach unserem Empfinden eher als Unsicherheit gewertet. Unsicherheiten provozierten – teils unangenehme – Nachfragen. Prüflinge mit grenzwertiger Vornote aus den Klausuren wurden etwas intensiver geprüft. Weiterhin wurde oft sehr konkret und praxisnah nachgefragt, was man denn jetzt dem Mandanten raten würde, in Bezug auf Kosten etc. Insgesamt schien die Prüfung nicht darauf angelegt, einen Prüfling scheitern zu lassen.

Frau Gerheuser:

Sie hat alle Fragen abgelesen und für jeden Kandidaten einen kleinen Fall konstruiert. Die Fragen kamen stark aus dem DPMA-Dunstkreis, also viele nach dem Motto „Der Anmelder macht diesen oder jenen Fehler, was macht das Amt jetzt?“

- Ein Friseur hat eine Schere zum GebM angemeldet. Jetzt hat er viele neue Ideen – was kann er machen? Nach der Eintragung hat er die Idee einem Kollegen gezeigt, dieser ist davon begeistert und setzt die neue Schere ein. Was kann der Friseur gegen den Kollegen unternehmen?
- Mandant will einen Verschluss für ein Behältnis mit einem Ventil schützen lassen, außerdem ein Verfahren zu dessen Herstellung. Jetzt fragt er, ob er ein Patent oder ein GebM anmelden soll, weil er gehört hat, dass die Anforderungen für den erfinderischen Schritt nicht so hoch sein sollen. Was raten Sie ihm (Unterschiede GebM / Patent, kein GebM auf Verfahren, „Demonstrationsschrank“). Vor der Eintragung des GebM hat er noch neue Ideen, was kann er tun? (Nachreichen von Unterlagen bis zur Eintragung möglich)
- Ist es möglich, nur zu einem Zusatzpatent Recherchantrag zu stellen? (Nicht möglich, dieser wird wohl auf das Hauptpatent bezogen – Schulte §43 Rn 20) Was passiert mit dem Zusatzpatent, wenn das Hauptpatent wegfällt? (§16II PatG)
- Der Vater Ihrer Mandantin ist verstorben, unter seinen Angelegenheiten gibt es auch eine Patentanmeldung, die dort gestellte Frist zur Äußerung auf einen Bescheid ist verstrichen. Was kann die Mandantin tun? (Wiedereinsetzung beantragen) Wann ist das Hindernis weggefallen? Weiter: Wiedereinsetzung erfolgreich, Erteilung steht kurz bevor, Mandantin hat noch Änderungen – was macht das Amt (? Berichtigungsbeschluss?)
- Mandant hat erfunden: Ein musikalisches Gerät und Handschuhe zu dessen Bedienung an kalten Tagen. Will beides gemeinsam anmelden. Was kann passieren? (Uneinheitlichkeit). Mandant besteht auf gemeinsamer Anmeldung, was hat er bei festgestellter Uneinheitlichkeit für Möglichkeiten? Unterschied Teilung/Ausscheidung?
- Neue Patentanmeldung: Aussichtsturm für Fische; bezahlt wurde für 15 Ansprüche. Beim Amt wurden jedoch versehentlich 16 Ansprüche eingereicht. Was passiert? Was kann der Anmelder tun?
- Fremdsprachige Anmeldung: Was ist die Rechtsfolge bei nicht rechtzeitig eingereichter Übersetzung?
- Eine Anmeldung wird eingereicht und besteht aus einem korrekt ausgefüllten Antrag. Es gibt aber keine Beschreibung, nur einen einzigen Satz im Anmeldeantrag „Die Erfindung besteht aus...“.

Bekommt die Anmeldung einen Anmeldetag? (Scheinbar schon, weil der Satz im Antrag als Beschreibung gewertet wird)

Frau Lindner-Vogt:

- Erfinder im Vorruhestand: Bisher hat er für seine Erfindung eine Vergütung nach ArbEG bekommen, jetzt bekommt er keine mehr. Was kann er tun? Welche Ansprüche hat er noch gegen seinen Arbeitgeber? Wenn er eine abschließende Vergütung mit seinem Ausscheiden bekommen hat, wie ist die Lage dann? (§12 VI ArbEG: wesentliche Änderungen). Wann liegen diese wesentlichen Änderungen in der Praxis vor? (wenn sich der mit der Erfindung gezielte Gewinn um 50% erhöht)
- Ein Arbeitgeber will partout gegenüber seinen Angestellten den §12 VI ArbEG aushebeln, wie kann er das tun? (Abkauf einzelner Rechte nach dem ArbEG möglich) Welche Rechte können im Einzelnen abgekauft werden?
- Ihr Mandant ist Fabrikant, betreibt eine Maschinenbaufirma, zeigt Ihnen ein Patent mit Zeichnung und Beschreibung, die genau die geplante Ausführungsform zeigt. Allerdings ist diese zwar offenbart, aber eben nicht unter Schutz gestellt. Wie sind die Chancen, gegen einen Verletzer vorzugehen, der genau diese Ausführungsform nachbaut? (BGH „Okklusionsvorrichtung“)
- Was für eine Anmeldestrategie könnte aus der Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ resultieren? (möglichst nichts offenbaren, was nicht auch vom Schutzbereich der Ansprüche umfasst ist)
- Nichtigkeitsverfahren – ist hier Akteneinsicht möglich? (§99 III PatG)
- Akteneinsicht in Patentanmeldungen – bis zu welchem Zeitpunkt nur bei berechtigtem Interesse möglich? (§31 I PatG, auf Antrag bei berechtigtem Interesse vor Offenlegung, danach kann jedermann)
- Kann man die Laufzeit eines Patents verlängern? (Nein, immer 20 Jahre ab Anmeldetag, aber Verlängerung der Schutzdauer einer Erfindung über innere Priorität oder ergänzende Schutzzertifikate §16aPatG)
- Welche wichtigen EU-Richtlinien gibt es im gewerblichen RS (Markenrichtlinie, Enforcement-RL,...), wieso gelten die hier? (Hier wurde anscheinend ein kleiner Exkurs zum Recht der EU gewünscht (AEUV): Sekundäres Recht der EU: Verordnungen mit unmittelbarer Wirkung in den Mitgliedsstaaten; Richtlinien – Verpflichtung der Mitgliedsstaaten zur Umsetzung in nationales Recht; Beschlüsse – auf einzelne Mitgliedsstaaten gerichtet; Empfehlungen – „nomen est omen“)
- Mandant aus der Schweiz, wie kann er im EP-Verfahren Kosten sparen? (Sprachenregelung, er kann nach Art. 14 IV EPÜ fristgebundene Schreiben in einer nicht-EPA-Amtssprache einreichen, die aber Landessprache in der Schweiz ist. Damit spart er nach R.6 III EPÜ iVm Art. 14 I GebOEPÜ 20 % der jeweiligen Gebühr)
- Welche wichtigen Änderungen bringt das gerade im Entwurf befindliche Patent-Modernisierungsgesetz?

Herr Heisel:

- Sie sind fertiger PA, wollen sich in Spanien niederlassen, ohne deutschen Kanzleisitz. Geht das? (Prinzipiell schon - §27II PAO - aber: überwiegende Interessen der Rechtspflege) – was könnten das für Interessen sein? (Im Wesentlichen muss die Kommunikation mit den Behörden und dem Mandanten sichergestellt sein: Tel, Fax, ..., reicht eMail?, Einreichung von Anmeldungen per eMail?)
- Anmeldegebühr für ein Patent, fällig wann, zu zahlen bis wann?
- Mandant hat ein sogenanntes Airpad erfunden, ein Klemmbrett für Papier, das man mit Klettbandern am Oberschenkel eines Piloten befestigen kann. Was kann man darauf anmelden? Er will ein EU-weites GeschmM – wie gehen Sie vor?
- Zum Airpad soll auch noch eine Marke angemeldet werden – IR-Marke versus GemMarke, was sind Unterschiede und Vor-/Nachteile? (GemM – Schutz für alle EU-Mitgliedsstaaten. Aber: abs. (z.B. beschreibender Begriff in einer Sprache eines Mitgliedsstaats) oder rel. Schutzhindernis in einem der Mitgliedsstaaten reicht, um GemM zu Fall zu bringen, d.h. GemM evtl. „anfälliger“)

- Airpad ist als GeschmM angemeldet, ein Konkurrent vertreibt ähnliches Pad (Flight-Pad (?)). Daran ist eine zusätzliche Halteklammer für Papiere vorhanden (Airpad nur oben; Flight-Pad auch seitlich). Liegt eine GeschmM-Verletzung vor? (Erwartet war wohl eine kurze Diskussion über Ähnlichkeit der Erzeugnisse aus Sicht des informierten Benutzers unter Berücksichtigung der vorliegenden gestalterischen Freiheit). Verletzung wurde hier verneint, weil „unähnlich“.
- Von der Rückseite betrachtet sehen die beiden Pads fast identisch aus (gleiche Form, gleiche Farbe, gleiche Klett-Befestigungsvorrichtung). Was kann der Mandant tun, um gegen Flight-Pad vorzugehen? (Erwartet war eine zusätzliche GeschmM-Anmeldung nur für die rückseitige Ansicht des Airpad; zur weiteren Ausdehnung des Schutzbereichs vorzugsweise Zeichnung statt Fotografie).
- Wie gehen Sie als Anwalt vor, wenn Sie die Marke anmelden wollen? Vorab-Recherche – wo muss man recherchieren? (erwartet war auch der Hinweis auf nationale Marken, die entgegenstehen können, die auch recherchiert werden müssen)
- Ihr Mandant will sein GebM vorm Landgericht durchsetzen und fragt Sie, welche Kosten im schlimmsten Fall auf ihn zukommen können. (Streitwert beim GebM ca. 200.000 €, PA + RA der eigenen Seite und der Gegenseite = 4 x Termingebühr, 4 x Verfahrensgebühr, Reisekosten für alle Anwälte, Pauschale für Post- und Telekommunikations-DL (20€) , macht etwa 23.000 € Kosten, er wollte die Angaben ziemlich detailliert haben)

Herr Baumann:

Er hat eigentlich keine vorab vorbereiteten Fragen gestellt, sondern gezielt einzelne Prüflinge auf vorher bereits von ihnen (falsch) gesagtes oder Fehler in ihren Klausuren angesprochen, was teilweise unangenehm war.

- Praktischer Fall: Kaufvertrag zwischen Automobilkonzern und Zulieferer über die Lieferung von Autoschlüsseln; ein Dritter schickt dem Automobilkonzern eine Abmahnung aus einem Patent, wie kann sich dieser das Geld von dem Zulieferer zurückholen (Rechtsmangel §437 BGB); kann der Automobilkonzern vom Vertrag zurücktreten aufgrund des Mangels (ja, aber Fristsetzung nach §323 BGB erforderlich) - die Frage hat er konstruiert, weil zufällig ein Daimler- und ein Bosch-Mitarbeiter unter den Prüflingen waren
- Rechtsfolge der Nichtzahlung der Gebühr im Nichtigkeitsverfahren? Klage unwirksam (nicht unzulässig), neue Klage möglich.
- ArbEG: Mittelständler will ein gesetzeskonformes ArbNErfinder-System etablieren, aber nicht allen seinen ArbG-Verpflichtungen nachkommen. Welche Verpflichtung aus dem ArbEG kann wann abbedungen werden? (Verfügungen über Arbeitnehmererfindungen sind grundsätzlich erst ab Meldung der Erfindung möglich, nicht vorab als Generalklausel im z.B. Anstellungsvertrag; abdingbar sind z.B. Verpflichtung zur Anmeldung, Anbietung bei Aufgabe einer PatAnm, Mitteilung über geplante Auslandsanmeldungen und Anbietung des verbleibenden Auslands)
- Nochmaliges Eingehen auf BGH „Okklusionsvorrichtung“, dabei besonders auf die Vorentscheidung des OLG Düsseldorf (!)
- Darf ich in einen Vertrag prinzipiell reinschreiben, was ich will? Darf ich auch jemandem seine Seele abkaufen? Was passiert, wenn ein Lizenzvertrag Klauseln enthält, die gegen das Wettbewerbsverbot verstoßen?
- Ihr Mandant will einen Kooperationsvertrag mit der Steinbeis-Stiftung schließen, deren Leiter ein Professor an der FH ist. Er will im Voraus sicherstellen, dass die Rechte an Erfindungen auch ihm gehören. Was könnte es für ein Problem geben? (FH ist Dienstherr des Professors, dieser muss Erfindungen melden, die dann der FH gehören). Lösung? (Vorab-Freistellung des Professors durch die FH + Vertrag mit Steinbeis-Stiftung. Alternativ: Verträge mit FH und Steinbeis-Stiftung)
- Markenrecht: Eingetragene Marke für die Warenklassen 16,25, Widerspruchs-Marke für Klasse 25, Zeichen-Identität. Wie wird das Widerspruchsverfahren ausgehen? („Teilwiderruf“ der Marke für die Klasse 25)
- Deutsche Patentanmeldung DE, PCT-Nachanmeldung mit Prio der DE, wird in Deutschland eingereicht (DPMA ist RO); was könnte das Problem sein? (Rücknahmefiktion nach Art. III §4 III IntPatÜG – Lösung: Bestimmung DE explizit ausnehmen)

Herr Portmann: (wirkte auf mich etwas hektisch und überreaktiv, was die Prüfung teils etwas stressig werden ließ)

- Mandant hat Krach mit einer anderen Firma, er hat Mitarbeiter dieser Firma bestochen, um Informationen über eine Patentverletzung zu erhalten. Kann er diese Informationen in einem Verletzungsprozess verwenden? (Verstoß gegen §17 UWG) Wann wäre das möglich und warum können dann Daten über Steuersünder von gekauften CDs verwendet werden? (Unklar...)
- In Berlin gibt es einen Imbissstand „Meyers Currywurst“, der von Mutter und Sohn gemeinsam betrieben wird. Beide verstreiten sich und Sohn eröffnet zwei Straßen weiter einen eigenen Imbissstand, den er auch „Meyers Currywurst“ nennt. Kann Mutter dagegen vorgehen? (Schutz nur geographisch beschränkt §5II S.1 MarkenG) Wie weit reicht der Schutz dann genau? Was ist, wenn in jedem Reiseführer die originale „Meyers Currywurst“ erwähnt wird (scheinbar zumindest für ganz Berlin)
- Eine rote Tasche in Form eines Fisches – schutzfähig und wenn ja als was?
- Ein Brötchen mit zwei Oberseiten – schutzfähig und wenn ja als was?
- Mandant Müller-Milch kommt mit Klapp-Joghurt (großes Fach für Joghurt, kleines für Obst oder Müsli zum Umlappen) – wie würden Sie das schützen? Anmeldung soll als 3D-Marke erfolgen – was genau müssen Sie anmelden (Fotos vom nackten Behälter ohne Aufdrucke, Warenklassen Joghurt etc., aber auch Verpackungen)
- Sie haben beim Metzger Wurst gekauft unter der Annahme, es handele sich um Putenfleisch; in Wirklichkeit ist es aber Pferdefleisch. Können Sie den Kauf rückgängig machen? (lange Rätselei über Anfechtung, verkehrswesentliche Eigenschaft, was ist das eigentlich – nach Portmannscher Definition muss eine Eigenschaft „Anklang gefunden haben“, verdeckter Einigungsmangel etc. - insgesamt war mir zumindest bis zum Ende nicht klar, worauf er hinauswill)
- Urlaub in Ägypten, ein Bier bestellt, das auf der Speisekarte mit 10 Euro ausgewiesen ist. Beim Zahlen will der Kellner 30 Euro und verweist auf einen „minimum charge“, der im Kleingedruckten der Karte steht. Muss man zahlen? (Kaufvertrag, AGB, überraschende Klausel, auch nicht so ganz klar)
- Ein türkischer Lebensmittelhändler will einen Fruchtsaft der (türkischen) Marke Yedigün nach DE exportieren. Er fragt einen ersten Exporteur, wird sich aber mit ihm nicht einig, fragt anschließend einen zweiten Exporteur, der für ihn den Export durchführen will. In der Zwischenzeit hat der erste Exporteur in DE eine Marke namens Yedigün angemeldet. Kann der Händler dagegen vorgehen? (Ja, wenn Anmeldung bösgläubig). Jetzt behauptet der erste Exporteur, er sei davon ausgegangen, dass der Händler nicht mehr am Export interessiert gewesen sei (dann ist er wohl nicht mehr bösgläubig). Was passiert, wenn im Lösungsverfahren Aussage gegen Aussage steht? (Prinzipiell wird im Zweifel zugunsten des Beklagten entschieden)
- Viereckige Kartoffel, schutzfähig als was? GeschmM oder Marke – was ist vorteilhafter (Marke wegen der Laufzeit und des größeren Schutzbereichs - Sollte wohl Einstieg zum Sortenschutz werden, Begriff fiel auch, wurde aber nicht weiter vertieft)
- EU-weite Benutzung bei GeschmM – reicht Benutzung in einem Land? Wenn ja, auch in einem ganz kleinen wie Malta? (Frage zielte wohl in Richtung einschlägiger Entscheidungen wie „Wentz“, ... mangels höchstrichterlicher Entscheidung zum Thema noch nicht abschließend geklärt)
- Mandant erteilt Ihnen als PA eine Weisung, dass Sie in einem Verfahren „auf keinen Fall nachgeben“ sollen. Jetzt stellt sich im Laufe des Verfahrens heraus, dass ein Nachgeben aber sinnvoll wäre, um einen größeren Schaden abzuwenden – dürfen Sie entgegen der expliziten Weisung Ihres Mandanten handeln? (die Frage blieb unklar, eigentlich wohl nicht; Lösung: Beschränkung der Vollmacht(?))