



Vorsitzender: Jörg Portmann (Schiedsstelle Urheberrecht)
Weitere Mitglieder: Patentanwalt Dr. Ole Trinks
Regierungsdirektor Stefan Geisenberger
Patentanwalt Bernhard Lohmanns
Patentanwalt Ingo Brückner



Die Prüfungsatmosphäre war meist angenehm, Dauer 9:00 bis ca. 13:00. Es wurden präzise Antworten erwartet, also nichts mit „ungefähr“ etc., aber nicht sehr detailliert. Und man durfte auch teilweise blättern, wenn man die Antwort nicht auf Anhieb wusste. Nicht immer war klar, worauf die Prüfer hinaus wollten. Teilweise wurde man dann zur Antwort hingeführt oder kam selbst durch Nachfragen darauf, was gefragt war.

Dr. Ole Trinks

Erfinder eines schlauchlosen Reifens reicht Patentanmeldung selbst ein. Er formuliert den Anspruch jedoch negativ (...dass der Reifen keinen Schlauch hat). Geht das?

→ Man sollte immer, wenn möglich, versuchen, den Anspruch positiv zu formulieren; die unter Schutz gestellte Erfindung sollte klar und deutlich umschrieben werden (Schäfers in Benkard, PatG, 10. Aufl, § 34, Rn 49b).

Nun gibt es ein Problem mit dem Stand der Technik. Prüfer schlägt eine Formulierung vor, die der Anmelder akzeptiert, aber es mangelt an der Offenbarung. Dann/daher kommt es zum Einspruch und der Anmelder schränkt sich ein; der Anspruch wurde so angepasst, dass er zusätzliche Merkmale aufgenommen hat, die auch ursprünglich offenbart waren. Problem?

Konkret wurde die Frage gestellt, ob es zulässig sei, das negative Merkmal im Anspruch durch positive Merkmale weiter zu bestimmen → die Antwort war nein, weil dies zu einer Erweiterung des Schutzbereich führt

→ Letztlich wollte er wohl darauf hinaus, dass man aufpassen muss, dass der Schutzbereich nicht erweitert wird, da dies einen Nichtigkeitsgrund darstellt; Disclaimer wurde auch diskutiert

Was ist ein common legal representative?

→ s. Regel 151 EPÜ; Voraussetzung: mehr als ein Anmelder

Sie beraten zwei Kardiologen von der Uni, die etwas erfunden haben und ein Patent anmelden wollen (PCT); wer ist Anmelder?

→ es können beide Anmelder sein; ArbEG auch kurz diskutiert, aber darauf wollte er nicht hinaus (nach unserer Meinung **müssen** beide Anmelder sein, solange das Recht auf das Patent nicht durch Rechtsgeschäft übertragen wurde)

Nun zerstreiten sie sich. Einer will seinen Anteil verkaufen. Geht das?

→ Bruchteilsgemeinschaft und GbR wurden diskutiert. Bei einer GbR müsste der andere den Verkauf genehmigen, da im Regelfall (die Vertretungsbefugnis der GbR kann aufgrund Vertrag auch nur einer der beiden Anmelder/Gesellschafter haben) nur beide gemeinsam über die gemeinsame Anmeldung verfügen können.

Der eine Teil wurde auf eine US-Firma übertragen. Kann diese eine Teilanmeldung einreichen?

→ Vollmacht von beiden muss nachgereicht werden [und gemeinsamer Vertreter reicht Teilanmeldung ein]

Anmerkung dazu: Teilanmeldung setzt Anmelderidentität voraus. Bei Anmeldermehrheit muss also entweder ein gemeinsamer Vertreter handeln oder einer der/die säumigen Anmelder werden vertreten (Keukenschrijver in Busse, PatG, 7. Aufl, § 39, Rn 10)

Wenn beide als Anmelder genannt sind (ohne Vertreter): wer von beiden ist federführend?

Was ist, wenn beide am gleichen Tag einen Prüfbescheid erwidern; was macht das Amt, wenn sich die Erwidierungen widersprechen?

→ Amt kommuniziert mit dem erstgenannten Anmelder (§ 14 DPMAV für DE; R151 (1) EPÜ für EP)

Kann man die Reihenfolge der Anmelder auch ändern?

→ ja, kann man beantragen

Anmerkung: Wenn sich die Anträge widersprechen, dann wird die Patentanmeldung zurückgewiesen (für DE; Keukenschrijver in Busse, PatG, 7. Aufl; § 34, Rn 7)

Sie vertreten ein Ehepaar; beide sind Erfinder und Sie sollen die Anmeldung einreichen, können aber schon absehen, dass das Paar sich bald zerstreiten wird. Wie regeln Sie das?

→ zwei Anmeldungen am gleichen Tag einreichen; dürfen dann aber beide nicht mehr vertreten (widerstreitende Interessen)

Anmerkung dazu: diese Lösung erscheint uns nicht unproblematisch: zwar existieren dann zwei unabhängige Anmeldungen, jedoch steht das Recht auf das Patent für beide Patente immer noch beiden gemeinschaftlich zu (§ 6 PatG). Damit könnten die Miterfinder eine Klage gegen den jeweils anderen Miterfinder gestützt auf § 8 PatG einreichen, um sich so die Mitinhaberschaft an dem anderen Patent einräumen zu lassen.

Saubere Lösung wäre möglicherweise eine gemeinsame Anmeldung einzureichen, dann eine Teilanmeldung einzureichen und schließlich jedem der Miterfinder je eine Anmeldung zu übertragen.

Sie sind der Vertreter eines Patentinhabers; gegen das Patent wurde Einspruch eingelegt. Das Patent wurde in geändertem Umfang aufrechterhalten. Der Einsprechende legt Beschwerde ein. Macht es Sinn, als Patentinhaber auch eine Beschwerde einzureichen?

→ Ja, denn nur dann kann er den Beschwerdegegenstand mitbestimmen und die angefochtene Entscheidung darf nicht zu seinem Nachteil abgeändert werden (Verbot der reformatio in peius / Verschlechterungsverbot), da er dann selbst Beschwerdeführer ist

EP-Patent und Validierung in DE; dagegen Nichtigkeitsklage; geht das? Wo ist das geregelt?

→ IntPatÜG; materiell-rechtlich geht es nach dem EPÜ; verfahrensrechtlich nach DE

Mandant erfindet doppelseitiges Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel bei der Papierverarbeitung. Problem: Firma mit T. hat ein DE-Patent auf die „Verwendung eines doppelseitigen Klebebandes bei der Papierherstellung“

Das Klebeband ist identisch. Darf Ihr Mandant sein Klebeband liefern?

→ Es wurde diskutiert, dass „bei der Papierherstellung“ eine Zweckangabe ist und der Mandant das Patent mittelbar verletzen würde (§ 10 PatG), wenn es für die Verwendung bei der Papierherstellung geeignet und bestimmt wäre. Wobei das unstrittig ist, da das Klebeband identisch ist. Wie kann er es schaffen, dass er es dennoch anbieten und liefern darf?

→ Warnhinweis auf Verpackung, dass es nur „bei der Papierverarbeitung“ verwendet werden darf

Stefan Geisenberger

Kennen Sie das Patent-Novellierungsgesetz? Was gibt es für Neuerungen?

→ wollte nur die verlängerte Einspruchsfrist hören und dass es bei der Recherche auch eine Art Bescheid geben wird, nicht nur den Recherchenbericht

Wann greift das Gesetz?

→ wohl in 6 Monaten

Haben Sie im Atrium im DPMA mal auf den Boden geschaut, auf die Pflastersteine? Was stellen sie dar? → eine Sonnenuhr

Wie ist das DPMA aufgebaut? → siehe Organigramm Homepage DPMA

Wie finanzieren wir uns? → aus Anmelde- und Jahresgebühren

Wie viele Prüfer gibt es am DPMA? → 800-900

Ihr Mandant hat ein Nummernschild erfunden, an dem man eine Abdeckung herunterfahren kann (zum Abdecken des Nummernschildes). Geht das zu patentieren? Was kann man überhaupt patentieren?

→ Patentausschlüsse diskutiert; öffentliche Ordnung etc.; und dass es nicht alleine deswegen gegen die öffentliche Ordnung verstößt, weil es gegen ein Gesetz verstößt

Nun haben Sie das Patent angemeldet und es ergehen mehrere Prüfbescheide. Was passiert jetzt?

→ Er wollte darauf hinaus, dass man eine Entscheidung nach Lage der Akten beantragen kann.

Ein Dritter stört sich an dieser Patentanmeldung. Was kann dieser tun?

→ Er kann z. B. während der Recherche Druckschriften einreichen (§ 43 III S. 3 PatG).

Bekommt er dann auch den Recherchenbericht?

→ ja, § 43 VII PatG (allerdings: VII verweist nur darauf, dass ein Dritter, der Recherchenantrag gestellt hat, den Recherchenbericht bekommt, und nicht der, der lediglich Druckschriften eingereicht hat; das deckt sich auch mit dem Schulte, der sagt, dass der Dritte, der lediglich Druckschriften einreicht, sich nur durch Akteneinsicht informieren kann)

Geht das auch im Prüfungsverfahren?

→ Ja, § 44 verweist auf § 43 III.

Bekommt Dritter auch Prüfbescheid?

→ nein, auf VII wird nicht verwiesen

Was kann er dann tun?

→ Akteneinsicht beantragen

Was bedeuten D, X und A im Recherchenbericht?

→ s. Recherche-Richtlinien Tabu

Wo recherchieren die DPMA-Prüfer?

→ z. B. Depatis, Epoque

Wieviele Dokumente sind in Depatis?

→ mehr als 84 Millionen Patentdokumente (s. Jahresbericht DPMA 2012)

Welche Klassifikationen gibt es?

→ z. B. IPC, DEKLA, CPC (neuer)

Wo würde ich das Nummernschild von vorhin suchen, also in welcher IPC Klasse?

→ Ihm hat die Antwort gereicht, dass man erstmal die verschiedenen Hauptklassen durchgehen würde, wo es am besten hereinpassen könnte, und dann in die Unterklassen geht

Wie viele Klassen gibt es?

IPC: 70.000 (s. Jahresbericht DPMA 2012)

Was bedeutet für einen Prüfer „auszeichnend“?

→ Bei Neuanmeldungen findet eine erste Sichtung statt und eine Grobauszeichnung für die zuständigen technischen Abteilungen und dementsprechend werden die Akten verteilt

Was ist ein Schriftartencode?

→ z. B. A1, B3, B4 etc.

Was ist bei A1 das „A“ und was ist die „1“?

→ „A“ = Publikationsart; „1“ = Publikationsstufe

Wenn ein Prüfer ein Dokument recherchiert hat, wie findet er am einfachsten noch weitere relevante Dokumente?

→ Er nimmt die zitierten und die zitierenden Dokumente

Neulich war ich auf einer Messe. Dort habe ich die Hinweise auf Produkten „patented“ und „patent pending“ gesehen. Ist der Messeaussteller verpflichtet, mir über die einzelnen Patente/Patentanmeldungen Auskunft zu geben?

→ § 146 PatG; Patentberühmung; nur bei „berechtigtem Interesse an der Kenntnis der Rechtslage“

Dann hat er ein paar Zettel verteilt, wie sie als Anlage zum Erteilungsbeschluss verschickt werden, üblicherweise mit redaktionellen Änderungen vom Prüfer. Was fällt hier auf?

→ Es gab ein paar Unstimmigkeiten bei der Auflistung der erteilten Teile (Ansprüche; Beschreibung; Zeichnungen; Zusammenfassung); es waren keine redaktionellen Änderungen ersichtlich; er wollte auch auf § 49 PatG hinaus; dagegen Beschwerde möglich

Bernhard Lohmanns

Was ist eine Gemeinschaftsmarke?

→ einheitliche Marke in der ganzen EU

Gilt die auch in der Schweiz?

→ nein, Schweiz nicht EU

Wenn ich bei der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke keine Gebühren bezahle, bekomme ich dann einen Anmeldetag?

→ nein, im Gegensatz zu DE

Kann eine IR-Marke prioritätsbegründend sein?

→ nein, prioritätsbegründend kann nur die erste Hinterlegung sein; eine IR-Marke hat eine Basismarke und ist daher selbst nie die erste Hinterlegung

Was ist Seniorität?

→ Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke; nationale Marke muss dann nicht mehr aufrecht erhalten werden

Was ist das besondere bei den Benutzungsanforderungen bei der Gemeinschaftsmarke?

→ in der Regel reicht die Benutzung in einem Land aus

Was passiert mit der Gemeinschaftsmarke bei einer EU-Erweiterung?

→ Marke wächst mit

Ist bei einer Gemeinschaftsmarke Teilung möglich?

→ ja

Was für eine Art Recherchenbericht bekommt man bei der Gemeinschaftsmarke?

→ Gemeinschaftsmarkenrecherchenbericht; Inhaber möglicherweise kollidierender Marken bekommen ebenfalls Mitteilung über neue Anmeldung

Gibt es auch nationale Recherchen? Was kosten diese?

→ kann man optional beantragen; einige Länder (derzeit 8) bieten an, in ihren Datenbanken zu recherchieren; Kosten: 12,- pro Land, also derzeit gesamt 96,-

Können Sie selbst auch national bequem recherchieren?

→ HABM bietet „TMview“ an – da kann jeder in nationalen Datenbanken recherchieren

Was ist die Nizza-Klassifikation, was die Wiener Klassifikation?

→ Klassifikation der Waren/Dienstleistungen bzw. Bildelemente

Was kann man machen, wenn es ein „Problem“ mit der GM in einem der Länder gibt?

→ Umwandlung in den anderen Ländern möglich

Wie lang ist die Widerspruchsfrist?

→ 3 Monate nach Veröffentlichung der Anmeldung; Besonderheit, dass beim HABM erst eingetragen wird, sofern kein Widerspruch eingelegt wurde oder das Widerspruchsverfahren zugunsten des Anmelders ausgegangen ist, also erst nach der Widerspruchsfrist (<-> DE)

Sprachenregelung?

Die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke muss in einer der 23 Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft - der "ersten Sprache" - eingereicht werden. Darüber hinaus muss eine zweite Sprache angegeben werden, die sich von der ersten unterscheidet und eine der fünf Arbeitssprachen des Amtes ist, d.h. Spanisch, Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch.

Das Formular muss nicht unbedingt in der ersten Sprache abgefasst sein; es muss jedoch in dieser ausgefüllt werden.

Die zweite Sprache wird für das Widerspruchs- und Lösungsverfahren benutzt.

Bei Widerspruch ggf. Übersetzung innerhalb eines Monats nach Ablauf der Widerspruchsfrist einreichen

s. auch Regeln zur Sprachenregelung

Was ist cooling off?

Die "Cooling off" - Phase geht dem kontradiktorischen Teil des Verfahrens voraus (an der der Widersprechende und der Anmelder beteiligt sind) und dient der Einigung; die „cooling off“-Frist läuft zwei Monate nach der Unterrichtung über die Zulässigkeit ab; sie kann einmalig um 22 Monate verlängert werden und somit insgesamt eine Dauer von bis zu 24 Monaten haben

Beim HABM gilt der Beibringungsgrundsatz stärker als beim DPMA. Woran merkt man das?

→ Wenn man Widerspruch z.B. auf eine spanische nationale Marke stützt, dann muss man den Registerauszug übersetzt einreichen; tut man das nicht, wird man nicht dazu aufgefordert, sondern verliert den Widerspruch

Kostenregelung Widerspruchsverfahren?

→ Unterliegender muss zahlen; Vertretungskosten sind auf 300,- beschränkt; plus Widerspruchsgebühren

Was ist das besondere beim Löschungsverfahren beim HABM im Vergleich zur deutschen Marke?

→ Auch der Antrag auf Nichtigkeit wegen relativer Gründe kann beim Amt gestellt werden
→ 10 Jahres-Ausschlussfrist bei absoluten Gründen gibt es nicht

Gemeinschaftspatent, warum gibt es das?

→ insbesondere wegen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, die jetzt national angegangen werden müssen; soll vereinheitlicht werden

Welche Kammern soll es geben?

→ Das Gericht erster Instanz besteht aus einer Zentralkammer (mit Sitz in Paris und zwei Außenstellen in London und München) sowie mehreren örtlichen und regionalen Kammern in den Vertragsstaaten

Was ist opt-out?

→ Möglichkeit eines opt-out aus dem System des Einheitlichen Patentgerichts und der Wahl zwischen den heutigen zuständigen nationalen Gerichten und dem Einheitlichen Patentgericht

Was ist PCT?

→ Sonderabkommen nach Art. 19 PVÜ

Kann man darüber nur Patente bekommen?

→ nein, auch Gebrauchsmuster (und Zusatzpatente) sind teilweise möglich

Wann macht Kap. II Sinn?

→ wenn man glaubt, dass Änderungen / Stellungnahmen den Prüfer umstimmen können; man erhält jetzt mehrere Bescheide

Wenn ich eine PCT-Anmeldung eingereicht habe und schnell Schutz in China haben möchte, was kann ich tun?

→ Eigentlich gibt es ein Bearbeitungsverbot der nationalen Ämter vor den 30/31 Monaten; man kann aber beantragen, dass ein Land die Bearbeitung früher beginnt

Wo ist geregelt, dass man über PCT nationalen Schutz in DE bekommen kann?

→ IntPatÜG

Wenn man in China nationalisieren möchte und die Frist verpasst hat, was dann?

→ in China gibt es eine „Nachfrist“ von 2 Monaten; in DE nicht

Was macht man in DE, wenn man die 30 Monate verpasst hat?

→ über EP gehen (31 Monate Zeit)

Und wenn man die 31 Monate verpasst hat?

→ bei EP Weiterbehandlung möglich, aber teuer

Ingo Brückner

Hat der Patentinhaber ein positives Benutzungsrecht?

→ nein, eher ein Ausschließlichkeitsrecht

Anmerkung dazu:

In ständiger Rechtsprechung (z.B. GRUR BGH 1992, 692 Magazinbildwerfer) ist ein positives Benutzungsrecht anerkannt (für viele: Keukenschrijver in Busse, PatG, 7. Aufl, § 9, Rn 13; Scharen in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 9, Rn 5). Im Ergebnis kann bspw. bei Patenten mit gleichem Zeitrang und identischem Schutzbereich der eine Patentinhaber dem anderen die Benutzung der Lehre nicht verbieten. Die Gegenmeinung wird **nur in der Literatur** vertreten.

Warum ist das so?

→ da man auch ein abhängiges Patent haben kann; dann hat man kein positives Benutzungsrecht

Anmerkung dazu: Das Argument, dass es abhängige Patente gibt, ist möglicherweise verfehlt. Wenn mir ein Hammer (=Patent) gehört, darf ich damit auch nicht die Scheiben anderer Leute (=Patente Dritter) zerschlagen (=rechtswidriger Eingriff in Schutzbereich). Geistiges Eigentum (genauso wie sachliches Eigentum) darf nur soweit benutzt werden, als Rechte Dritter nicht verletzt werden.

Laufzeit eines Patents?

Kosten eines Patents, Jahresgebühren?

→ hier wollte er die genauen Kosten haben, insbesondere dass die zweiten 10 Jahre deutlich teurer sind als die ersten 10 Jahre, also dass es da einen Sprung gibt

Warum ist das so?

→ in der Regel hat der Patentinhaber erst später einen Nutzen aus dem Patent; daher sind die zweiten 10 Jahre teurer; die ersten 10 Jahre bekommt man quasi vom DPMA subventioniert

Kann man auch weniger Jahresgebühren zahlen?

→ ja, im Falle einer Lizenzbereitschaftserklärung, dann zahlt man nur 50%; hier wurden alle Absätze des § 23 PatG durchgesprochen; auch, dass man die Jahresgebühren zurückzahlen muss, wenn man die Lizenzbereitschaftserklärung zurücknimmt

Was sind Lizenzen, wo ist der Lizenzvertrag geregelt?

→ gar nicht, ist ein Vertrag sui generis

Welche Arten von Lizenzen gibt es?

→ Einfache, ausschließliche, alleinige

Was sind alleinige Lizenzen?

→ Patentinhaber vergibt nur eine Lizenz, aber behält sich selbst das Nutzungsrecht vor

Wie können Patente übertragen werden?

→ durch Abtretung, §§ 398, 413 BGB

Was passiert mit Lizenz, wenn Patent übertragen wurde?

→ bleibt bestehen, Sukzessionsschutz, § 15 III PatG

Was ist know-how?

→ in der Technologie-Freistellungsverordnung definiert: geheim, wesentlich, identifiziert

Kann man Vertrag über know-how machen?

→ Könnte ein kartellrechtliches Problem sein, Art. 101 AEUV, wäre dann nichtig (Art. 101 II AEUV), es gibt aber Freistellungsmöglichkeiten (Art. 101 III AEUV)

Kann man in einem Lizenzvertrag vereinbaren, dass der Preis des lizenzierten Produkts festgesetzt werden soll?

→ nein, ist Ausnahme von der Freistellung, s. Art. 4 der Technologie-Freistellungsverordnung (Kernbeschränkungen → ganzer Vertrag dann nichtig)

Sind Nichtangriffsverpflichtungen in Lizenzverträgen ok?

→ nein, siehe Art. 5 (jeweilige Klausel dann nichtig); Vertrag kann dann ggf. gekündigt werden

Können zukünftige Erfindungen Gegenstand eines Lizenzvertrages sein?

→ über Bestimmtheit diskutiert; ist möglich, da nur so Entwicklung von Verbesserungen von lizenzierten Produkten möglich wird, ohne dass das Patent verletzt wird

Wie erlässt die EU Rechtsakte bzw. welche gibt es?

→ Verordnungen (→ unmittelbare Wirkung), Richtlinien (→ müssen umgesetzt werden), Beschlüsse, Empfehlungen, Stellungnahmen

Wo ist das geregelt?

→ Art. 288 AEUV

Warum gibt es das ArbEG?

→ wg. der Diskrepanz, dass der AN das Recht an der Erfindung hat und dem AG das Arbeitsergebnis zusteht

Alles zu § 5 ArbEG diskutiert und zu weiteren Rechten und Pflichten von AN/AG (aber alles nur kurz)

Ab wann schuldet der AG Vergütung?

→ mit der Inanspruchnahme Anspruch auf Vergütung dem Grunde nach; Vergütung wird dann erst mit Verwertung, also Benutzung, fällig

Wie ist das mit der Vergütung vor Patenterteilung?

→ da kann ein Risikoabschlag von 50% vorgenommen werden

Abkaufregelungen diskutiert, wann möglich?

→ erst nach Meldung möglich, s. § 22 ArbEG

Warum macht der AG das (die Abkaufregelungen)?

→ um sich den ganzen Aufwand zu sparen

Internationales Recht → USA; was hat es da kürzlich für Änderungen gegeben?

→ AIA; Umstellung first-to-invent zu first-to-file

Was ist „patent term adjustment“?

→ Anpassung der Laufzeit, wenn Prüfungsverfahren länger als 3 Jahre dauert; muss nicht extra beantragt werden, bekommt man einfach zugesprochen

Woher kommen die 3 Jahre?

→ steht wohl im TRIPS

Was ist IDS?

→ dass man verpflichtet ist, Rechercheergebnisse, Prüfbescheide, Druckschriften etc. aus anderen Ländern einzureichen bzw. anzugeben

Was passiert, wenn man das nicht macht?

→ erstmal nichts, steht aber der Durchsetzbarkeit des Patents entgegen

Gibt es den Einwand der Uneinheitlichkeit auch in den USA?

→ ja, siehe „restriction requirement“; offenbar kommt es in den USA sehr häufig vor, insbesondere, weil Verfahren und Vorrichtung in der Regel nicht einheitlich sind

Was ist „prosecution history estoppel“?

→ dass einem im Verletzungsverfahren etwas aus dem Erteilungsverfahren entgegengehalten werden kann

Gibt es das in Deutschland auch?

→ nein, wegen der „Zäsur der Patenterteilung“

Chinesisches Patentrecht: Wie ist das mit Erfindungen, die in China gemacht werden?

→ müssen auch in China zuerst angemeldet werden, da das chin. Amt sich vorbehält zu entscheiden, ob eine Anmeldung der Geheimhaltungspflicht unterliegt

Was kann man noch machen?

→ PCT anmelden, aber auch hier muss SIPO Anmeldeamt sein

Gibt es Gebrauchsmuster in China, sind die beliebt?

→ ja, gibt es und sie sind sehr beliebt

Wie viele GebrM wurden 2012 in China angemeldet, wie viele Patente, wie viele Geschmacksmuster?

→ GebrM: ca. 740.000; Patente: ca. 653.000; GeschmM: ca. 658.000

Was ist der Formsteineinwand? (Frage kam erst, nachdem Herr Portmann auch durch war mit seinen Fragen) Praktische Relevanz?

Jörg Portmann

Müssen Patentanwälte vor Gericht eine Robe tragen?

→ Ja, siehe § 12 BOPA

Wie ist das mit einer Krawatte?

→ nein

Was ist, wenn man keine Krawatte trägt und der Vorsitzende Richter einen dennoch aus der Verhandlung schmeißt?

→ hier war nicht ganz klar, worauf er hinaus wollte; vermutlich Rechtsbeschwerde zum BGH möglich, da rechtliches Gehör nicht gewährt (Art. 103 I GG)

Wie würden Sie ein Spielbrett schützen?

→ Patent nicht möglich; möglich wäre Geschmacksmuster oder Marke; Unterschiede erörtert

Was wird überhaupt beim DPMA geschützt?

Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Geschmacksmuster, Topografien

Worum geht es beim BPatG?

Um die gleichen Schutzrechte plus Sortenschutz

EU-Erweiterung bei der Gemeinschaftsmarke; was passiert, wenn durch die EU-Erweiterung plötzlich viele neue nationale Marken einer bestehenden GM entgegenstehen?

→ zunächst werden beide Rechte parallel bestehen bleiben können; letztlich muss Einigungsstelle geschaffen werden

Wo kann man Marken recherchieren?

→ im Internet oder Recherchedienste beauftragen; auch recherchieren, ob das Wort, das bspw. angemeldet werden soll, in einer anderen Sprache möglicherweise eine Bedeutung hat

Jetzt wurden vier verschiedene Marken gezeigt, je anhand eines praktischen Beispiels:

1.) Kaffee-Filter Packung von ja! wurde gezeigt; was ist hier die Marke?

→ „ja!“; Unterscheidungskraft diskutiert und Fälle der mangelnden Unterscheidungskraft
Kennen Sie die BGH-Entscheidung, die eine ähnliche Marke betraf?

→ wollte wohl auf „hey“ hinaus

Die Firma wollte eigentlich auch „Filtertüte“ auf die Packung schreiben. Können Sie sich vorstellen, warum das nicht ging?

→ vermutlich gibt es dafür eine Marke, obwohl beschreibend

Wie kann es dann sein, dass „Filtertüte“ eingetragen ist?

→ möglicherweise verkehrsdurchgesetzt

2.) Abbildung "Coco Cola" im typischen Schriftzug gezeigt; Was kann Coca Cola dagegen tun?

→ § 14 MarkenG; Anspruch auf Unterlassung, Schadensersatz, auch Auskunftsanspruch angesprochen

3.) Rote Farbmarke gezeigt (wohl von Ferrero); was ist bei Farbmarken meist das Problem?

→ mangelnde Unterscheidungskraft; außerdem müssen die Farben genau angegeben werden
Wie bekommt man sie dennoch geschützt?

→ Verkehrsdurchsetzung

4.) Wort-/Bildmarke „Nussknacker“ mit einer Abbildung eines Nussknackers; Benutzung nur als Wort und zwar auf einer Schokoladenpackung; ist die Benutzung hier ein Problem?

→ ja, da der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert werden darf; hier fehlt die Abbildung des Nussknackers völlig; außerdem denkt der Verbraucher bei einer Schokolade, die Nussknacker heißt, nicht an das geschützte Bild eines Nussknackers, sondern dass die Schokolade Nüsse enthält, die geknackt werden wollen...

Verfahrensrecht: was ist, wenn einem eine Entscheidung des BGH nicht gefällt?

→ Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht möglich, wenn Grundrecht verletzt; in dem Fall hier hätte der BGH wohl dem EuGH vorlegen müssen; dass dies unterlassen wurde, war „offensichtlich rechtswidrig“, weswegen die Verfassungsbeschwerde begründet war; Herr Portmann meinte noch, es sei eine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör, dass die Frage dem EuGH nicht vorgelegt wurde und der EuGH also nicht „gehört“ wurde [Ein Kandidat stellte diese Ansicht in Frage, Herr Portmann ging aber nicht darauf ein]

Sind am LG mündliche Verhandlungen zwingend?

→ ja, denn es herrscht der Grundsatz der Mündlichkeit, § 128 ZPO

Was ist bei einer Klageerweiterung? Geht das?

→ ja, wenn der Gegner einwilligt oder es sachdienlich ist

Wenn wir nach einer mündlichen Verhandlung in das schriftliche Verfahren übergegangen sind und es dann zu einer Klageänderung kommt, was ist dann zu tun?

→ neue mündliche Verhandlung beantragen

Anmerkung dazu: Wir hatten uns hinterher gefragt, warum man die Einwilligung/Sachdienlichkeit nicht auch im schriftlichen Verfahren klären kann

Hier sind wohl zwei Sachverhalte zu unterscheiden:

(1) die mündliche Verhandlung wurde geschlossen; danach kam es zu einer Klageänderung dann stellt die zulässige Klageänderung einen „wichtigen Grund“ dar, so dass das Gericht die Wiedereröffnung der Verhandlung beschließen kann und je nach Sachlage ggf sogar muss, weil der Ermessensspielraum klein ist (BLAH, ZPO, 70. Aufl, § 156, Rn 5 und 8)

(2) die Parteien haben zugestimmt ins schriftliche Verfahren zu wechseln (§ 128 (2) ZPO); diese Zustimmung ist grds. unwiderruflich; allerdings kann jede Partei zumindest dann ihre Zustimmung widerrufen, wenn sich eine wesentliche Änderung der Prozesslage ergeben hat, zB. neue gegnerische Sachanträge (BLAH, ZPO, 70. Aufl, § 128, Rn 23); allerdings gibt es unserer Meinung nach keinen Grund, warum das Gericht ohne einen Widerruf dazu gezwungen wäre, wieder ins mündliche Verfahren zu wechseln.