



Protokoll zur mündlichen Patentanwaltsprüfung am 19.11.2013

Prüfer: Ri Portmann, Ri'in Kopacek, PA Wilk, PA'in Wüstefeld, PA Wachenmann

Richterin Kopacek: Markenrecht

Ausgangsfall war der Fall Mark Twain – jedoch in stark abgewandelter Form (Original wurde wohl in einer der vorherigen Prüfungen diskutiert)

Firma A hat in der Vergangenheit bereits die Bezeichnung Mark Twain für Schreibgeräte verwendet; Firma B meldete in Kenntnis der Benutzung der Bezeichnung durch Firma A die Marke Mark Twain ebenfalls für Schreibgeräte an.

In der Folge geht Firma B gegen Firma A mittels einer einstweiligen Verfügung aus der „bösgläubig“ angemeldeten Marke vor. Wie kann sich Firma A dagegen wehren?

Hier wurde die Möglichkeit eines Löschungsantrags gegen die Marke der Firma B diskutiert. Über die unterschiedlichen Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1-10 Markengesetz wurde auf das Schutzhindernisse der Nr. 10, nämlich der Bösgläubigkeit hingearbeitet.

§ 37 III: Bösgläubigkeit muss **ersichtlich** sein

§ 50 I: bei Löschungsantrag ist die Ersichtlichkeit nicht erforderlich

§ 50 III: Löschung vAw: hier muss die Bösgläubigkeit iSd §8IINr10 wiederum ersichtlich sein

Voraussetzung/Grundtatbestand für die Bösgläubigkeit einer Markenmeldung (**kennzeichenrechtliche Auslegung**) war zum einen die Rechtsmissbräuchlichkeit und zum anderen die Sittenwidrigkeit der Markenmeldung.

Danach wollte sie die einzelnen Fallgruppen der Bösgläubigkeit wissen:

(diese ohne Gewähr)

1. Spekulationsmarke: Verwertungsabsicht der Marke ohne eigene Benutzungsabsicht, nur um Dritte mit Unterlassungs- bzw. Geldforderungen zu überziehen
2. Anmeldung der Marke mit Absicht der Störung des schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers
3. Anmeldung der Marke für einen zweckfremden Einsatz als Mittel des Wettbewerbskampfes
4. Markenerschleichung usw.

Danach wurde das Thema Gutgläubigkeit behandelt. Hier stellte Frau Kopacek vor allem darauf ab, dass der Begriff Gutgläubigkeit aus dem BGB stammt, nämlich hier im Zusammenhang mit dem gutgläubigen Erwerb gemäß § 932 BGB im Zusammenhang mit dem gutgläubigen Erwerb an beweglichen Sachen.

Danach kurzer Fall:

Der mittellose A leiht sich von B 500 €. Als A nicht zurückzahlen kann, bietet er dem B die Abtretung einer (nicht bestehenden) Forderung gegen seinen reichen Freund R in Höhe von 1000 € an.

Hierbei wäre zu beachten gewesen, dass mittellos bedeutet, dass diese Forderungen gegenüber dem R nicht bestand. Zu diskutieren war, ob ein gutgläubiger Erwerb einer Forderung überhaupt möglich ist.

Ergebnis: ein gutgläubiger Erwerb einer Forderung durch Abtretung gemäß §§ 398 iVm 413 BGB ist nicht möglich, da es sich um eine Forderung und nicht um eine bewegliche Sache handelt und das Bestehen der Forderung nicht ohne weiteres geprüft werden kann.

Was ist unter Markenerschleichung zu verstehen?

BGH und EuGH Rechtsprechung zur Bösgläubigkeit bei Markenanmeldung

BGH: Bösgläubigkeit zum Anmeldezeitpunkt – „einmal bösgläubig, immer bösgläubig“

BGH: Ivadal

EuGH: Lindt&Sprüngli/Franz Hauswirth

PA Wachenmann: Themenblock Patentrecht

Mandant kommt in Ihre Kanzlei und berichtet, dass er von einem Inhaber eines Patentes mit Wirkung für Deutschland die Androhung erhalten habe, dieser würde ihm den Laden dicht machen, wenn er nicht 500.000 € wegen einer vermeintlichen Patentverletzung an die zahlen würde.

Die Frage war, wie man diesen Mandanten beraten würde. Voller Hinweis kam hinzu: ob bei dem Patent handelte sich um ein europäisches Patent das mit Wirkung für Deutschland erteilt worden war.

Prüfung folgender Punkte:

Patenterteilung ja nein

Einspruchsfrist abgelaufen ja nein

Patentverletzung zu befürchten ja nein

Da kam neuer Hinweis, dass es sich bei dem Gegenstand des Patentes um eine aus einer Entwicklungskooperation entstammenden gemeinsamen Erfindung handele.

Zunächst sollte der Kooperationsvertrag analysiert werden, zum Beispiel darauf hin, inwiefern der Rechtsübergang möglicher Erfindungsrechte geregelt sei oder beispielsweise inwiefern es Abstimmungen oder Absprachen in Bezug auf Lizenzvereinbarung gäbe.

Danach kam der Hinweis, dass sämtliche Hinweise oder Schriftstücke in Bezug auf den Kooperationsvertrag untergegangen seien.

Danach folgende Fallkonstellation: man befindet sich gemeinsam mit dem Mandanten in einer Verhandlung mit dem Geschäftsführer des Patentinhabers über o.g. Sachverhalt.

Es gibt eine Vorveröffentlichung des Erfindungsgegenstandes aus der gemeinsamen Kooperation. Welche Verhandlungspositionen ergeben sich nun?

Hier die Möglichkeit die Verletzungsklage mit einer Nichtigkeitsklage zu beantworten und dadurch eine Verhandlungsposition zu schaffen, die zu einer kostenlosen Benutzung der Erfindung führen kann.

Die Androhung der Erhebung der Nichtigkeitsklage erhöht die Verhandlungsbereitschaft der Gegenpartei.

Die Normenkette für die Nichtigkeitsklage gegen ein erteiltes europäisches Patent: § 81 PatG, Art. 2 §6 IntPatÜG, § 138,139 EPÜ.

Frage: ist das Verletzungsgericht (Landgericht) an die Rechtsbeständigkeit des Patents gebunden?

Ist das Verletzung-Landgericht an die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters gebunden?

Bei einem Patent wird das Verletzungsgericht die Verhandlung dann aussetzen, wenn eine Nichtigkeitsklage anhängig ist. Es ist an den Bestand des Patents gebunden. Voraussetzung für eine Aussetzung des Verletzungsstreits nach § 99 Abs. 1 Pat gehen Verbindung mit § 148 ZPO sind, dass die Entscheidung im Verletzungsprozess von einer Entscheidung über den Rechtsbestand des Streitpatents abhängig ist. (Skript Friehe zur Nichtigkeitsklage, Seite 1)

Was ist die einstweilige Verfügung und wie erlangt man sie?

Möglichkeiten der Verteidigung gegen die einstweilige Verfügung: Hinterlegung einer Schutzschrift vor Antragstellung der eV.

Frage hierzu war: kann das zuständige Gericht eine einstweilige Verfügung auch ohne mündliche Verhandlung erlassen, wenn eine Schutzschrift im Vorfeld hinterlegt wurde? Die Antwort des Prüfers war, dass dies möglich sei, sofern die Schutzschrift nicht zeitnah hinterlegt und nicht schlüssig wäre (unsicher).

Ablauf der Nichtigkeitsklage (welche Schritte werden durchgeführt bzw. werden vom Gericht vorgenommen)

Was muss die Klageschrift enthalten?

Hierbei wurde vor allem auf die Präklusionsmöglichkeit gemäß § 83 Abs. 4 PatG hingewiesen.

Patentanwältin Dr. Wüstefeld:

Im Auftrag einer japanischen Firma sollte die Bildmarke mit einer Pelikan-Abbildung angemeldet werden (in den Klassen 9 und 16). Zur Verfügung wurde ein lediglich auf Japanisch vorhandenes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gestellt.

Frage war hier zunächst, ob die Einreichung eines japanischen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis möglich ist, wenn ein möglichst früher Anmeldetag für die Markenmeldung erlangt werden soll.

Dies ist möglich, jedoch muss eine beglaubigte Übersetzung des WZV innerhalb einer Frist von 3 Monaten eingereicht werden, da ansonsten die Markenmeldung als zurückgenommen gilt. Beglaubigen kann entweder ein Patent- oder Rechtsanwalt bzw. ein bestellter Übersetzer, was im Falle der „exotischen“ Fremdsprache Japanisch anzuraten ist.

Dann kann der Fragenkomplex, wie die Verwechslungsgefahr von Marken und hier insbesondere von unterschiedlichen Markenformen zu beurteilen ist. Dann konkreter: wie ist die Verwechslungsgefahr bei 3-D Marken zu beurteilen.

Ergebnis war, dass grundsätzlich die gleichen Kriterien wie bei anderen Markenformen angewandt werden. Es gibt vergleichsweise wenig Rechtsprechung, so war der Prüferin nur ein Urteil des Landgerichts Köln bekannt.

Haager Musterabkommen:

Fall: für Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Tunesien, Schweden, Niederlande, Großbritannien und Frankreich sollen Geschmacksmuster für den Mandanten angemeldet werden. Auf welche möglichst kostengünstige Art und Weise kann dies geschehen?

Hier wurden die Vor- und Nachteile der einzelnen Geschmacksmuster-Anmeldemöglichkeiten, nämlich dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster, dem Haager Musterabkommen, dem nationalen deutschen Geschmacksmusterrecht diskutiert. Insbesondere wurde die Möglichkeit des Huckepackverfahrens diskutiert, mittels dessen die im Gemeinschaftsgeschmacksmuster organisierten Staaten über eine Benennung von EP aus dem Haager Geschmacksmusterabkommen benannt werden können.

Hierbei war gut zu wissen, dass es das so genannte Berner Abkommen gibt, nachdem Geschmacksmusteranmeldungen nach dem Haager Abkommen und Patentanmeldungen nach dem EPÜ, mit denen die Schweiz benannt wird, auch in Liechtenstein Wirkung entfalten. Für Marken scheint es diesbezüglich eine Ausnahme zu geben (ist aber unsicher).

Prüfer Dr. Wilk (Patentanwalt):

Arbeitnehmererfindungsgesetz

Mandant kommt in Ihre Kanzlei und berichtet, dass er ein Innovations-Portal im Internet etabliert hat. Mithilfe dieses Portals sollen Erfindungsmeldungen gesammelt und Patentanmeldungen generiert werden. Ziel des Mandanten ist es, die Erfinder möglichst pauschal mit ein Betrag von 1000 € zu vergüten.

Danach kamen unterschiedlichen Fallgestaltungen:

Ein ehemaliger Mitarbeiter ihres Mandanten kommt in Ihre Kanzlei und berichtet, dass er seit mittlerweile 3 Wochen in Pension sei. Ferner habe er eine bahnbrechende Erfindung gemacht. Wie beraten Sie ihn?

Aufgrund der kurzen Zeit von 3 Wochen seit dem Austritt des Erfinders und der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist davon auszugehen, dass es sich bei der gemeldeten Erfindung immer noch um eine Diensterfindung im Sinne des ArbEG handelt. Daher sind die Vorschriften des Arbeitnehmererfindungsgesetzes auf diese Erfindungsmeldung anzuwenden. Danach wurden das Arbeitnehmererfindungsgesetz und hier insbesondere ein Vergütungsanspruch sowie die Inanspruchnahme (nach neuer Fassung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes) geprüft.

2. Fall

ein an einer Universität angestellter Professor erscheint in ihrer Kanzlei und berichtet von einer wiederum bahnbrechenden und wirtschaftlich höchstwahrscheinlich sehr erfolgreichen Erfindung. Wie beraten Sie diesen?

Aufgrund des Dienstverhältnisses des Professors an der Universität handelt es sich um eine Diensterfindung im Rahmen seiner Anstellung an der Universität. Daher sind die Vorschriften auf Hochschule Erfindungen gemäß §§ 40 ff ArbEG anzuwenden.

Es kann sich also nicht um eine Diensterfindung ihres eigentlichen Mandanten (der mit dem Innovations-Portal) handeln. Somit stehen die Rechte an der Erfindung der Universität und nicht dem Professor zu, so dass eine Übertragung der Rechte der

Erfindung nur durch Verhandlungen zwischen ihrem Mandanten und der Universität vorgenommen werden können. (Lizenz-Zahlungen, Abkauf)

In diesem Zusammenhang: Was ist Gegenstand eines Technologiezusammenarbeitsvertrags zwischen einer Hochschule und einem Unternehmen? Stichworte: Hamburger und Münchner Verträge; wo liegen die Unterschiede zwischen diesen.

Abwandlung: an dieser Erfindung war zu 50% auch ein Bafög beziehender, eine Masterarbeit schreibender Student beteiligt. Welche Stellung hat dieser?

Der Student, da er keinen Dienstvertrag mit der Universität/Hochschule hat, ist als freier Erfinder behandeln. Er kann seine Rechte an der Erfindung bzw. sein Anteil an der Erfindung durch privatrechtlichen Vertrag an den Mandanten (oder allgemein an einen Dritten) übertragen.

3. Fall:

Der Erfinder ist nun ein amerikanischer Consultant. Wie ist dieser zu handeln?

Nach US-Recht muss eine in den USA getätigte Erfindung zunächst in den USA angemeldet werden. Darüber hinaus ist der Consultant mit Sicherheit als freier Erfinder zu beurteilen.

Dann wurde auf den Unterschied zwischen der Erfindergemeinschaft nach US-Recht und der Erfindergemeinschaft nach Bruchteilen gemäß §§ 741 ff BGB eingegangen. Nach deutschem Recht können Entscheidungen betreffend das Patent bzw. die Patentanmeldung nur gemeinschaftlich getroffen werden; nach US Recht ist (anscheinend) dies leider anders, sodass also wohl auch ein einzelner aus der Gemeinschaft über das Recht verfügen kann (?).

Vorsitzender Prüfer Portmann:

Hier gingen die Fragen querbeet durch alle Rechtsgebiete.

Welche Möglichkeiten bestehen, gegen ein rechtsbeständiges Urteil des Bundespatentgerichts vorzugehen? Insbesondere wenn keine Rechtsbeschwerde zugelassen worden ist.

Zunächst Diskussion über § 319 ZPO: liegt hier ein offenbare Unrichtigkeit vor, aufgrund derer das Urteil zu berichtigen wäre? Im konkreten Fall lag ein falscher Tenor vor, der dem Kläger mehr zugesprochen hatte, als dieser ursprünglich beantragt hatte. Daher ist ein Fehler im Sinne des § 319 ZPO hier zu verneinen. Sonst besteht die einzige Möglichkeit, gegen dieses Urteil noch vorzugehen, wenn eine Grundrechtsverletzung im Sinne des Grundgesetzes vorliegt und eine Verfassungsbeschwerde statthaft wäre. Das hier verletzte Grundrecht wäre der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb. Allgemein wurden auch die Voraussetzungen für eine Verfassungsbeschwerde diskutiert. (Art. 93 Abs.1 Nr.4a GG: Schutzbereich eines Grundrechts eröffnet, Eingriff ...)

Nennen Sie 4 der 5 laufzeitbeschränkten Schutzrechte in Deutschland:

Gebrauchsmuster (10 Jahre),
Patent (20 Jahre),
ergänzende Schutzzertifikate (5 Jahre),
Halbleitertopographien (Laufzeit wusste der Vorsitzende auch nicht)
Sortenschutz (25 bzw. 30 Jahre, je nachdem welche Pflanzensorte betroffen ist)

Unterschied zwischen bloßem technischen Verbesserungsvorschlag, qualifiziertem Verbesserungsvorschlag und Erfindungsmeldung. Wer ist zuständig bei Streitigkeiten über die Höhe der Vergütung?

Bei technischen Verbesserungsvorschlag: der Betriebsrat

Bei qualifiziertem Verbesserungsvorschlag ebenso wie bei einer Erfindungsmeldung die Schiedsstelle (Dienstfindung vorausgesetzt)

Kleiner Fall: Herr Portmann befindet sich auf Auslandsreise in der Schweiz. Auf einer langen Tunneldurchfahrt erblickt er im Rückspiegel ein überholendes Fahrzeug mit markanten Scheinwerfern, bestehend aus bogenförmig geschwungenen LED-Lichtelementen („grinsender Mund“), die er spontan der Firma Audi zuordnet. Zu seiner großen Überraschung überholt ihn im Tunnel jedoch ein Honda.

Angenommen Audi wäre die erste Firma gewesen, die diese markanten LED-Scheinwerfer entwickelt hätte, welche Schutzmöglichkeiten hätten bestanden?

Geschmacksmuster, Marke (auch 3-D Marke), nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Hier wurde er vor allem die Unterschiede zwischen dem eingetragenen deutschen Geschmacksmuster und dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster abgestellt. (Schutzerlangung durch erstmalige Benutzung im Gemeinschaftsraum)

Nachteil: Nachahmungsschutz, aber kein Ähnlichkeitsschutz bei dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Ist eine Vorbenutzung dieses markanten Scheinwerfers beispielsweise auf einem Geländewagen in einem kleinen Dorf in Uganda oder einem sonstigen exotischen Land neuheitsschädlich für das (dt.) Geschmacksmuster? Objektiver-relativ Neuheitsbegriff
Hier scheint es auf das Kennenmüssen / Kennenkönnen der relevanten Verkehrskreise im Inland anzukommen.

BGB:

welche Gesellschaftsformen kennen Sie, bei denen eine unbeschränkte Haftung vorliegt?

OHG, KG (hier nur die Komplementäre), GbR

Kann sich die Gesellschaft bürgerlichen Rechts einen Namen geben? Wie entsteht dieser? Wird die GbR in ein Register eingetragen? Ja, durch Gesellschaftsvertrag; nein, da kein Register vorhanden;

Zusammenhang zwischen Firma und eingetragenen Kaufmann (wo ist der eingetragene Kaufmann normiert und wo die Firma (§ 17 HGB)).

Wo liegen die Probleme beim Erwerb einer in Deutschland illegal generierten Steuer-CD durch den deutschen Staat? Ausgangspunkt war hier der Geheimnisverrat, der durch den Bankangestellten, der die Steuer CD erstellt hat, begangen wurde.

Weshalb kann die CD dennoch als Beweismittel zugelassen werden?

Das Beweismittel wird deswegen zugelassen, weil in einer Gesamtabwägung die mit der Steuer-CD verfolgbaren Vergehen schwerer wiegen als der einzelne Geheimnisverrat, begangen durch den Bankangestellten.

Prüfungsatmosphäre war angenehm, alle haben bestanden, wobei nicht jeder brilliert hat.



www.kandidatentreff.de