



Prüfungsprotokoll vom 21.11.2013

Prüfer:

VoRi Portmann, Richterin Kopacek, PA Wilk , PAin Wüstefeld, PA Wachenhausen

## **Richterin Kopacek**

### 1. Fall

Patentverzicht im Einspruchsbeschwerdeverfahren möglich?

Wo geregelt?

Per Fax möglich?

Gegenüber wem ist der Verzicht zu erklären?

Was passiert mit dem Verfahren?

Bei Rechtsschutzinteresse wird fortgesetzt

Bei Freistellung des Einsprechenden durch Patentinhaber f. alle Ansprüche (auch in Vergangenheit) wird Verfahren beendet – BGH Sondensystem und BGH Vornapf

Wie wird Verfahren beendet?

Erledigung (hier war 91a ZPO und dessen Anwendbarkeit zu diskutieren) vs. Unzulässigkeit diskutiert – Fr. Kopacek sieht Unzulässigkeit kontrovers. Entscheidung 7 W (pat) 333/06 wurde nicht diskutiert.

Rechtsnatur der Verzichtserklärung?

Materiell-rechtliche + Prozessuale „Doppelnatur“

Kann man den Verzicht rückgängig machen?

Nur durch Anfechtung / kein Widerruf oder Rücknahme

Welche Möglichkeiten der Anfechtung, insbesondere welche wäre unbeachtlich?

Erklärungs- oder Inhaltsirrtum / Motivirrtum unbeachtlich

### 2. Fall

Einspruchsbeschwerdeverfahren nach Widerruf des Patents vor dem DPMA. Inhaber zahlt während des Beschwerdeverfahrens die Jahresgebühr für sein Patent nicht.

Was passiert?

Patent erlischt nach § 20 ex nunc

Was ist mit Verfahren?

Rechtsschutzinteresse des Patentinhabers ist für die Vergangenheit nicht entfallen, ob Patent ex tunc zu widerrufen war – es geht weiter.

Angenehme Prüferin, die mit „Hilfsfragen“ versucht die Prüflinge auf den richtigen Weg zu führen.

### **PA Wachenhausen**

EP-Anmeldung eines Wettbewerbers Ihres Mandanten ist kurz vor Erteilung (~2 Wochen). Zwischen Wettbewerber und Mandant bestand zu der angemeldeten Erfindung ein gemeinsamer F+E Vertrag. Ihr Mandant wusste bis vor kurzem nichts von der Anmeldung durch Wettbewerber. Ihr Mandant vertreibt Produkte für die Automobilindustrie, die von dem EP-Patent erfasst wären.

Welche Gefahren bestehen aktuell?

Entschädigungsanspruch nach Art. 67 (2) EPÜ i.V. m. Art. II § 1(1) IntPatÜG

Gefahr einer Gebrauchsmuster-Abzweigung, da aufgrund EP-Patents wohl rechtsbeständig

Klage aus Gebrauchsmuster – welchen Schutz gibt es?

Einwand der fehlenden Rechtsbeständigkeit im 1) Verletzungsverfahren 2) paralleler LÖ-Antrag

Nachfrage: Ist zu 1) auch im Patentverletzungsverfahren möglich?

Gegen EV eine Schutzschrift

Was ist Sinn und Zweck einer Schutzschrift?

Beschränkte Verteidigung/Angriff in parallelem Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren. Diskussion führte noch zu BGH „Maschinensatz“, wobei keiner der Prüflinge diese Entscheidung kannte.

Dann wurden Ausführungen zu kumulierten Streitwerten bei Nichtigkeitsklage erwartet (12 parallele Verletzungsverfahren zu je 5. Mio Euro) und die einschlägige Praxis am BPatG und die Entscheidung „Nichtigkeitsstreitwert II“ des BGH erwartet.

Prüfer weder besonders angenehm noch unangenehm.

### **PAin Wüstefeld**

Fall war ein Lizenzvertrag einer französischen Firma gerichtet auf eine DE-Anmeldung einer deutschen Firma, die wohl die Patentanmeldung zurückgenommen hatte um eine Verbesserung anzumelden und dem Lizenznehmer hierüber nicht informierte, der fleißig weiter zahlte, bis er von dem Erlöschen erfuhr.

Was raten Sie als Anwalt Ihrem Mandanten?

Außerordentliche Kündigung (aber nur ex nunc wirksam)

Anfechtung (wäre ex tunc wirksam) – aber aus welchem Grund?

Böswillige Täuschung – welche Fristen?

Welche Gefahr besteht noch?

Nachangemeldetes Patent ggf. störend und lizenziertes Patent könnte selbst nur abhängig von Rechten Dritter sein.

PAO:

Welchen Titel haben Sie nach bestandener Prüfung?

Wie werden Sie Patentanwalt?

Was sind Sie?

Organ der Rechtspflege

Grundlegende Fragen zum Einheitspatent, wobei die Prüfer selbst nicht wussten, dass Italien zw. dabei ist...

Haager Musterabkommen wurde erwähnt, stieß bei den Prüflingen aber auf keinen fruchtbaren Boden.

**PA Wilk**

Fall:

Mandant hat Gartenzwerg und will ein Schutzrecht.

3D-Marke (eher nicht möglich, da Form selbst)

Geschmacksmuster

Wettbewerber macht identischen Gartenzwerg, aber ohne rote Mütze

Kein Elementenschutz beim Geschmacksmuster – BGH „Weinkaraffe“ war gewollt

Verletzung eines Verfahrenspatentes – was für Möglichkeiten gibt es?

§139 (3) PatG – Beweislastumkehr bei „neuen“ Erzeugnissen

Was für Möglichkeiten kennen Sie im Ausland?

GB + USA : Discovery / FR : La saisie-contrefaçon de brevet

Fall:

Zwei Erfinder erfinden in einer Firma nacheinander das gleiche – nur der spätere reicht eine Erfindungsmeldung ein. Der ältere kommt zu Ihnen und will auch Erfindervergütung von seinem Arbeitgeber.

Ausflug ins ArbEG allgemein. Nachfrage, was wenn Erfinder von Leiharbeitsfirma?

Hier hätte man wissen müssen, dass im TABU (452) eine Seite des AÜG steht

Was, wenn Erfinder in der Elternzeit erfindet? Arbeitsverhältnis ruht nur, so dass Erfindung an AG gemeldet werden muss.

Etwas unangenehmerer Prüfer, der bei fehlendem Wissen zum US Patentrecht etwas entrüstet war.

### **Richter Portmann**

Bringt Beispiele mit:

Tembo Klopapierrolle – Mandant von Ihnen will dies zur Marke anmelden.

Kinder Schokolade – Verletzungsverfahren Haribo „Kinder Kram“

Aspirin Effekt (besondere Verpackungsform) – was kann man hier schützen?

Wann darf man ® hinter Marke hängen? – Wenn in einem EU Land Markenschutz

Spielzeugauto vorne Mercedes hinten BMW? – Wollte auf UWG und Rufschädigung hinaus.

Fall:

Mandant will noch heute Marke in USA – sie kennen dort niemanden, was ist zu tun?

DE-Anmeldung, dann mit Prio direkt USA oder über IR

Sollte man die Anmeldegebühr für die DE-Marke nicht bezahlen?

Basismarke muss 5 Jahre bestehen, sonst fällt auch Nachanmeldung.

Insgesamt der unangenehmste Prüfer, der wenig Zeit zum Nachdenken lässt und bei Unkenntnis der Prüflinge rasch sehr unfreundlich war.

