



Gedächtnisprotokoll (alle Angaben ohne Gewähr)

Prüfung am 10.03.2014 unter dem Vorsitz von Dr. Fuchs-Wisseemann.

Prüfer: Frau Rupp-Swienty, Frau Fücksle, Trinks, Frau Rebereh, Dr. Fuchs-Wisseemann

1) Frau Rupp-Swienty

Frau Rupp-Swienty hat die Prüfung damit eröffnet, dass sie an alle Prüflinge ein Ferrero-Küsschen verteilt hat. Die Prüfung drehte sich danach im Wesentlichen um die Schutzfähigkeit der Praline selbst als 3D Marke. Dabei wurden sowohl verfahrensrechtliche Elemente abgeprüft (Anmeldevoraussetzungen, Abbildungen von 3D Marken) als auch sämtliche Schutzhindernisse in der gewohnten Prüfungsreihenfolge. Im Anschluss an die absoluten Schutzhindernisse wurde über Verkehrsdurchsetzung gesprochen und wie man Verkehrsdurchsetzung in einem Lösungsverfahren angreifen könne. Auch über die Auswirkungen eines zweiten Verkehrsdurchsetzungsgutachtens im Lösungsverfahren wurde gesprochen.

Im Anschluss daran hat Frau Rupp-Swienty eine Bildmarke für Teigwaren ausgeteilt, auf der eine Frau in Schwarzwaldtracht abgebildet war. Anhand der der Bildmarke wurden die absoluten Schutzhindernisse (Tracht als geographische Herkunftsangabe besprochen). Es wurde auch kurz angesprochen, ob die Tracht eine täuschende Angabe sein könnte, wenn der Hersteller der Teigwaren in Hamburg sitzt.

Wie heißt der Mängelbescheid bei Marken: Beanstandungsbescheid

2) Frau Fücksle

Frau Fücksle hat, wenn ich mich richtig erinnere, nur Arbeitnehmererfinderrrecht geprüft. Alles ziemlich Basic. Zwei Erfinder, einer Geschäftsführer, der andere Produktionsleiter, machen zusammen eine Erfindung und melden diese für ihr Unternehmen an. Nach zwei Jahren scheidet Produktionsleiter aus dem Unternehmen aus und möchte jetzt Vergütung haben. Im Vertrag des Produktionsleiters stand, dass sämtliche Ansprüche bzgl. Erfindungen mit dem Gehalt abgegolten sind. Die Prüfung bestand darin, dass der ganze Fall in Ruhe besprochen worden ist. Anspruchsgrundlagen sind besprochen worden, wie könnte eine Erfindungsmeldung erfolgt sein, was für eine Berechnungsmethode kommt für die Vergütung in Frage, Rechte und Pflichten, die sich aus der Meldung ergeben haben. Dabei wollte Frau Fücksle immer wieder gerne bestimmte Schlagworte hören und hat so lange nachgefragt, bis die kamen. Frau Fücksle hat an einer Stelle explizit auf ein BGH Urteil ("Abwasser....") abgestellt, dass sie auch hören wollte und zwar: In welcher Entscheidung hat sich der BGH trotz innerbetrieblicher Nutzung zur Anwendung der Lizenzanalogie entschlossen? → BGH - Abwasserbehandlung

3.) Trinks

o PCT Verfahren (Wo melde ich an, insbesondere was macht das IB? / Welche Kosten fallen an? / Heilungsmöglichkeiten bei falscher Prioritätserklärung? / Kosten für viele, insbesondere 50 Ansprüche, wenn EPA Anmeldeamt/Recherchenbehörde ist?) Wie hoch sind die Anspruchsgebühren, wenn EPA im PCT-Verfahren ISA ist? Antwort: Es gibt keine Anspruchsgebühren.

o Gebrauchsmuster Abzweigen aus PCT (insbesondere bis wann ist das möglich?)
31 Monate sind abgelaufen und Mandant will aus Kostengründen nur DE-Gebrauchsmuster, keine EP- oder DE-Anmeldung weiterverfolgen, was soll er tun?

Er will hören, dass eine Rechtsverlustmitteilung ergeht, die weiterbehandelbar ist und erst mit Ablauf der 2M.-Frist für die WB die Anmeldung „erledigt“ ist die Möglichkeit der Abzweigung eines GebrM aus der PCT-Anmeldung noch möglich ist.

Unserer Ansicht nach ist dies falsch: Rechtsverlust und damit Erledigung tritt unmittelbar mit Ablauf der 31-M-Frist ein. Abzweigung ist nur möglich, wenn WB-Antrag Erfolg hat. Dann natürlich Abzweigung aus der „wiederbelebten“ EURO-PCT Anmeldung. Vgl. zB EPA RiLi zu der parallelen Situation mit Teilanmeldungen: RiLi A-IV 1.1.1.1

o Einheitspatent (wie berät man seinen Mandanten - Vorteile/Nachteile)

4.) Frau Rebereh

o Was ist nicht patentfähig?

o Unterschied Erfindung / Entdeckung

o Was ist Neuheit?

o Was meint gewerblich anwendbar (Bsp. insbesondere Landwirtschaft)?

o Gebrauchsmuster – Unterschied zu Patent (insbesondere Ausstellungsprioritäten – welche Ausstellungen / Stand der Technik). Ausstellungsprio im Gebrm: Bsp. Expo. Priobescheinigung stellt ein Patentanwalt bei der Messe aus. Wirkung Ausstellung in Patent & GebrMR, einmal „Ausblendung dieses eines StdT“ und das andere Mal echt Prio

3 Erfinder einigen sich per Vertrag, dass einer Anmelder ist, aber andere mitbestimmen dürfen (Bruchteilsgemeinschaft). Was passiert, wenn der Anmelder stirbt? Antwort: Gesamtrechtsnachfolge, Erbe tritt ein, kann verfügen. Andere haben vertragliche Ansprüche gegen den Erben.

o Parallelen Sortenschutz und Patent (Anmeldeverfahren / weiteres Verfahren)

o Sortenschutz (wo ist das Amt / was kann man wie schützen lassen)

o Parallelen zwischen Zulassungen (Sortenschutz / Pharmazeutische Verfahren (Medikamente) / Patentanwälte). Warum müssen Patentanwälte, Arzneimittel und Pflanzensorten zugelassen werden und Patente nicht?

Antwort: Arzneimittel/Pflanzen können giftig/gefährlich, gentechnisch verändert sein... PA darf auch nicht einfach so auf Leute losgelassen werden.

- o Wer verfasst die PAO?
- o Was ist die BOPA? Welche Änderungen seit 01. März 2014?
- o Wieso ist BOPA nun an BORA angeglichen worden? Antwort: Um auf umfangreiche Rechtsprechung zur BRAO zurückgreifen zu können.
- o Wo und wieviele Kammern haben die Patentanwälte?
- o Welche und wieviele Kammern haben die Rechtsanwälte?

Fragen von Dr. Fuchs-Wisseemann

1. Kartellrecht

Wo sitzt das deutsche Kartellamt? Bonn

Wo sitzt das europäische Kartellamt? Antwort: Es gibt keins, macht die EU-Kommission

Rechtsmittel gegen Beschlüsse des Kartellamts? Ja. Wo einzulegen? Verwaltungsgerichtsbarkeit, OLG Düsseldorf. Erneutes Rechtsmittel? Ja. zugelassene und nicht-zugelassene Rechtsbeschwerde zum BGH.

2. Fall: Zwei jugendliche (17 und 19 Jahre alt) betreiben ein Entwicklungsbüro und kommen zu Ihnen als Patentanwalt. Geht das? Prüfung Rechtsfähigkeit / Geschäftsfähigkeit nach BGB.

3. Fall: Zwei Firmen: ältere Firma (äF) und jüngere Firma (jF). Identische bzw. fast identische Namen, gleiche Produkte. äF hat Unternehmenskennzeichen aber keine Registermarke. Produkte der jF schlecht, Rufschädigung der äF.

Was kann man dagegen tun? Unterlassungserklärung, Abmahnung, Klage, einstweilige Verfügung (auf letzteres wollte er hinaus).

Können Sie als Patentanwalt eine einstweilige Verfügung vorm LG beantragen oder benötigen Sie hierfür einen RA? Antwort: PA kann selber einstweilige Verfügung zu Protokoll der Geschäftsstelle des LG erklären.

Gibt es bei der einstweiligen Verfügung eine mündliche Verhandlung? Zur mündlichen Verhandlung werden keine Zeugen geladen? Lösung § 294 (2) ZPO. Zeugen sollen wohl immer mitgebracht werden.

Mittelloser Mandant bekommt Verfahrenskostenhilfe, kann man vereinbaren, dass PA noch mehr Geld bekommt? Antwort: § 10 BOPA. Frage: Wo steht das noch in der ZPO (man hatte Zeit zum Nachsehen)? Ja, § 122 (1) Nr. 3

Gibt es im HGB Unterscheidungskraft wie beim MarkenG? Lösung § 30 HGB. In diesem Zusammenhang wurde weiter Abgrenzung zu Platzgeschäft (Lokal im Gegensatz zu bundesweitem Schutz) abgefragt.

4. Fall: Frau wird von Mann verlassen. Frau geht zum Wahrsager und will das Mann zurückkommt, Wahrsager meint das geht und verlangt 10.000 €. Später kommt Mann tatsächlich zurück, aber nur um seine Sachen aus der Wohnung abzuholen. Besteht Anspruch auf Zahlung der 10.000 €?

Antwort: Anfängliche Unmöglichkeit. Er meint, der Vertrag sei deshalb nichtig. Unserer Ansicht nach ist dies wegen des mit der Schuldrechtsreform 2002 eingeführten 311a I BGB falsch. Der Vertrag bleibt vielmehr wirksam, die Leistungspflichten entfallen jedoch nach § 275 I und 326 I BGB. Es kann ferner vom Vertrag zurückgetreten werden, 275 IV + 326 V BGB und das geleistete nach 346 BGB zurückgefordert werden.

