



## Mündliche Prüfung vom 21.07.2015 mit 5 Prüflingen

Prüfer: Ri Schwarz, Patentassessor Dr. Schubert, PAin Leißler-Gerstl, PA Prof. Dr. Dr. Fitzner,  
VRI'in Klante

Dauer: von 9 Uhr bis ca 13:30 Uhr mit jeweils 5-10 Minuten Pause nach jedem Prüferdurchgang  
sowie einer etwa 40-minütigen Mittagspause

Ergebnisse: Bei unserem Durchgang haben alle Prüflinge für die mündliche Prüfung eine bessere  
Note erhalten als im Schriftlichen, oder sie haben, wenn sie zwischen zwei Noten standen, die  
Bessere von beiden erhalten. Am Ende sprangen Gesamtnoten von gut bis befriedigend heraus.

### Ri Schwarz

- Satz vorgelesen: Warm-up → Funktionen der Marke
- Fall: Beratung eines Freunde: „Gitarrenhelden“
  - a) Wofür soll die Marke angemeldet werden? (W/DL-VZ)  
Zuordnungen von Waren zu Klassen
  - b) Prüfung abs. SH  
§ 8 (2) Nr. 2 → Begriffsgehalt prüfen; nicht zergliedernd (Entsch. „Biomild“ (EuGH))  
Def.: beschreibende Angaben  
→ Gitarrenhelden -> haben Überschuss
  - c) kommt Schreiben vom DPMA -> Vertretungsberechtigten angeben; Frist verstreicht aber (= Verstoß gegen MarkenV)
    - Warum MarkenV?
    - Wer erlässt MarkenV?
    - § 65
    - darf DPMA alles in MarkenV schreiben → Art. 60 GG
    - § 5 (1) MarkenV
    - mehrere Anmelder -> Bruchteilsgemeinschaft; wenn gemeinsamen Zweck -> BGB-Gesellschaft -> grds. Alle vertretungsberechtigt
    - § 36 (1)
    - § 36 (4)
- Fall: „Ein Tag wie Urlaub“
  - § 8(2) Nr. 1 – aufgeteilt in Fallgruppen
  - u.a. Werbeslogan -> Rspr. Zu Werbeslogans „Vorsprung durch Technik“
- NBE
  - § 43 (1) S. 1,2 MarkenG -> 2 NBE
  - Fall: Anwalt1 der äM, NBE v. Anwalt2 jM wird zurückgenommen; Anwalt1 sagt zu Mdt alles Sammeln von Benutzungsbelegen kann gestoppt werden, in mdl. Verh. wird NBE erneut erhoben
    - > Arg. Verzicht auf NBE muss sehr eindeutig sein
    - > rügen als verspätet → § 82 MarkenG i.V.m. § 296 ZPO (Gerichtsverfahren 1. Instanz)
    - > § 296 S.2 ZPO -> § 282 ZPO (Anwaltsverfahren + § 129 ZPO -> BPatG kein Anwaltszwang -> in Praxis: Auflage vom BPatG
- eid.V. → mit Fax einreicht
  - > Def. Der eid.V. in § 156 StGB → wichtig an wen eid.V. erklärt!!

### Dr. Schubert

- Warum gibt es ArbEG?

- Wie in USA/AT? -> keine explizites Äquiv. Zu ArbEG, aber VII. arbeitsvertragl. geregelt, oder im nationalen Patentrecht?
- Fall: AN von kleinem Unternehmen meldete vor über 1J. EF; Was raten sie dem AN?
  - § 13 (3) ArbEG
  - AN verlangt Vergütung
  - AG sagt, PANM noch gar nicht erteilt
  - ABER: Abschlag für Risiko der ANM, ob angemeldet oder nicht -> liegt in Späre des DPMA (Abschlag->Wo? → BGH Entsch. V. 1962)
- Was sind die Vdergütungsrichtlinien?
  - Erfindungswert und Anteilsfaktor → in RiLi
  - wirtschaftliche Verwertbarkeit § 9 (2) ArbEG -> Was ist damit gemeint?
- Aus was besteht die Vergütung?
  - Erfindungswert – Wo steht der? = Verwertbarkeit (s.o.)
  - Wann wird Vergütung festgesetzt? → wenn noch nicht verwertet, dann EW = 0
- Fall: AN hat auf Anweisung eine Software entwickelt
  - Liegt Erfindung vor?
- Fall: AN meldet Erfindung -> soll nicht veröffentlichen und nicht angemeldet
  - -> Betriebsgeheimnis im Rahmen eines techn. Verbesserungsvorschlags!!
- Fall: AN, der Einkäufer ist, macht Erf. Zu Smartphones und recherchiert dazu und findet ANM dazu, die von einem AN gemacht wurde (?)
  - a) handelt es sich um Diensterfindung?
  - b) widerrechtl. Entnahme durch AN?
  - c) was kann AG tun?
- Fahrradhersteller (AG) bezieht Tretstangen von einem Lieferanten, AN meldet AG Erfindung -> AG kündigt Lieferantenvertrag, da er mit Erf. 50% billiger selbst produzieren kann
  - 3 Berechnungsmethoden (Lizenzanalogie, betrieblicher Nutzen, Schätzung)
  - Lieferant bietet auch zu 50% reduziert an -> AG wechselt wieder zu Lieferant → von Schiedsstelle entschieden (Schubert: Fehlentscheidung?) -> AN hat keinen Vergütungsanspruch mehr, da kein Monopolprinzip mehr vorliegt (=Begr. d. Schiedsstelle)
- Geschichte „des Hochschulgesetzes“
  - Änderung 2002
  - Entsch. „Haftedikt“ = ursächlich für Gesetzesänderung 2009
  - § 42 -> Vorteil für HS bzgl. Änderungen des Gesetzes von 2009? Was ist der „Pferdefuss“ an diesem Urteil? -> kein Abzug der Schutzrechtskosten (stellt auf Bruttogewinn? Ab (Entscheidung: „Genveränderung“)
- § 26 ArbEG → ausgeschiedener AN
  - a) ex AN – AG anschreiben (wahrscheinl. wenig erfolgreich)
  - b) Schiedsstelle anrufen § 37 ArbEG
  - c) Klage (ausgeschiedener AN kann sofort klagen § 37 (2) ArbEG); AN verstirbt → Anspruch auf Vergütung ist vererbbar!! (BGB)

### **PAin Leißler-Gerstl**

Fall geschildert: in Basel, in Rhein springen mit wasserdichtem Rucksack, mit Tram zurück; Kleber mit Farbstoff ist der Clou!

- mögliche Schutzrechtsarten?
  - Patent, Design, Farbmarke, GebrM
  - im Bereich der Geltung des Gesetzes (also des PatG/GbrMG?)

- d.h. die Bekanntheit des Rucksacks in Basel bringt nix
- Benutzung in Basel nicht neuheitsschädlich, wenn als GbrM angemeldet
- Kleberschicht nicht analysierbar
  - > Kleberschicht ist nicht der Öffentlichkeit bekannt geworden
  - > steht also Patentfähigkeit auch nicht entgegen
- Welche Ansprüche würden Sie formulieren?
  1. Klebstoffe bestehend aus Komponente 1, 2, ... (Gegenstand)
  2. Verfahrensanspruch -> techn. Wirkung auch durch den Farbstoff
  3. Verwendungsanspruch

Nachteil: kein Nutzen (da nicht analysierbar) <-> mit Schutzrecht Wettbewerber schlau machen

  - Produktanspruch am besten, weil leichter durchsetzbar im Verletzungsprozess (product by process)
- Firmeninhaber hat Erfinder (Italiener) für Kleberschicht???
- der IT hat schon mal was mit der Kleberschicht angemeldet
- Was ist nun zu tun?
  1. Recherche; brachte nichts
  2. Ital. Pat.ANM in DE -> ÜS erforderlich -> ABER: keine ÜS-kein AT-ANM gilt als nicht erfolgt
  3. d.h. Prio der DE-ANM für PCT-NachANM ist kein Problem (nach 8-11 Mon. kommt Anfrage vom Amt, ob Nachanmeldungen geplant sind)
- Firmeninhaber will schnellen Schutz – Welche Möglichkeiten hat er?
  - > GbrM abzweigen aus DE-Pat; aus PCT-NachANM auch mgl. Art. 11 PCT, oder
  - > ISR abwarten von der PCT-NachANM
  - > Antrag auf vorzeitige Einleitung der nat. Phasen (vor 30 Mon) – ggü. Bestimmungsamt erklären
- PCT-ANM mit 100 Ansprüchen-Was nun?
  - a) in DE: urspr. Anspruchszahl aus PCT müssen beim DPMA bezahlt werden
  - b) EPA: neuer Anspruchssatz mit weniger Ansprüchen ist mgl.
- Unternehmer behauptet das Patent mit der Kleberschicht ist nicht neu (Offenkundige Vorbenutzung-> Mglkn?
  - Einspruch/Nichtigkeitsklage
  - Belege verlangen (Wann veröffentlicht, Zusammensetzung öffentlich?)
- Voraussetzungen für Einspruch:
  - Frist
  - Berechtigung: - jedermann; außer Patinh. (früher (+), heute (-)); Strohmänn?
  - Einspruchsbegründung -> Substantiiert!
  - Form: schriftlich
  - Gebühr! → WE nicht mgl.
- der Einsprechende hat recherchiert -> Patentidee (Kleber) gibt es schon bei Milchtüten (wasserdicht)
  - anderes techn. Gebiet, aber Hinweis mit wasserdicht ist doch nahe liegend
  - für Neuheit nicht relevant?
- was ist mit der Farbe rot?
  - kann reiner ästhetischer Effekt sein – könnte das e.T. begründen?
  - 2 Seiten: a) techn. Merkmal erzielt einen besond. Effekt
  - b) Effekt ist rein ästhetisch
- Beschwerde beim EPA-Voraussetzungen

- vor EPA: Beschwerdekammern
- vor BPatG: Anschlussbeschwerde (gibt es beim EPA nicht); reformatio in peius  
(*unvollständig!!*)

### **Prof. Dr. Dr. Fitzner**

- heute 20.07. (Hitler-Attentat); NSU-Prozess: Pflichtverteidiger haben Antrag auf Mandatsniederlegung gestellt; Gibt es das auch im PatG?
  - ja, in VKH-Prozessen § 43 PatG
  - sonst in PatR: jederzeit MdtSniederlegung kündbar, niederlegen
- Verstoß gegen Berufspflicht
  - § 70 (4) S. 2 BOPA → an Staatsanwaltschaft
- Einsatzgebiete/Tätigkeitsfelder des Patentanwalts:
  1. in berufsgerichtlichen Verfahren → Ehrenamtlich v. PA ??
  2. EV-Verfahren, Vor: Dringlichkeit
  3. Besichtigungsverfahren (anstelle von Dritten führt PA Besichtigung durch, Vor: hinreichende WSK)
  4. bei Einheitspatent – Einheitsgericht (Besetzung so einer Lokalkammer)? -> kann auch Antrag ein PA machen!  
→ §3 PAO!  
-> auch erforderliche Sachkenntnis! § 10 PAO
- PA schreibt in Briefkopf u.a. Sortenschutz
  - evtl. Problem mit § 39b PAO (werbung);
  - Haftung wg. Fehlender Sachkenntnis
- Gebührenverordnung RA/PA freie Vereinbarung, ABER: RVG bei Kostenerstattung!
- warum PA keine Geb.O? → es gab Kartellrechtliche Bedenken, da der Entwurf von der Kammer kam → Preisabsprache -> ergo: darf nur vom Gesetzgeber erlassen werden!
- PAO: Antrag auf GmbH anmelden??
  - anmelden bei Kammer und Handelsregister (Amtsgericht)
  - § 52d PAO
  - Partnerschaftsregister (mit beschränkter Haftung)
- Kanzlei mit 1 PA und 2 RA haben auf Briefkopf stehen „... Patent- und Rechtsanwälte“
  - Anschein mehrere PA und RA! → UWG Irreführung!
- Versicherung weigert sich Haftung für Auslandskollegen zu zahlen??
  - hier keine Haftung? Ausländischer Anwalt hat nur Prozessvollmacht???
- GmbH- Haftung beschränkt; Einmann-GmbH
  - § 52h PAO
  - § 14 PAO? Zulassung? -> 2 Schritte a) ? b) Kammer
  - Durchgriffshaftung?  
(*unvollständig*)
- Fall: Österreichischer Mdt. -> will Beratung i.V.m. Lizenzvertrag
  - Art. 101 AEUV + Gruppenfreistellungsverordnung
- Frage zum Gerichtsstand i.V.m. Lizenzrecht:
  - nach gesetzlicher Vorschrift
  - Welches Recht ist anwendbar? Art. 4 ??
  - GROM-Verordnung???
- Geschäftsbesorgungsvertrag, § 675 BGB, Vereinb. Keine Rechnung, ist das OK?
  - Gesetzesverstoß! § 134 BGB; RF: Vertrag ist nichtig

- § 683 BGB (ersatz von Aufwendungen)?
  - Bereicherungsrecht
  - Leistungskondiktion wg. § 134 BGB ??
- berufsrechtlich? → gesetzliche Klärung notwendig
- § 1 BOPA
- Mdt. Niederlegen? – unzeitig???

### **Ri'in Klante**

- Nichtigkeitsklage: Einspruch am EPA noch anhängig, trotzdem schon NiKI am BPatG mit Begr., dass bis über NiKI. Entschieden wird, ist auch über Einspruch am EPA entschieden wurden – was ist mit NiKI?
  - Voraussetzungen für NIKI? § 81 PatG...
  - NiKI ist unzulässig!
- mehrere NiKläger, was ist das rechtlich?
  - Streitgenossen § 62 ZPO
- Nebenintervention
  - enges rechtliches Interesse
  - betreten
- NiKläger (Hauptpartei): Angriff von PA 1-8; NI § 66 ZPO: Angriff PA 1-10 (geht über Antrag der Hauptpartei hinaus, nicht dagegen)
  - NI kann eigenen Antrag stellen -> RF: Kostenfolgen!

