

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhalt	IX
Literatur	XIX
Abkürzungen	XXVII
A. Einleitung	1
B. Der Patentanwalt	2
I. Einführung	2
II. Berufsauswahl und Ausbildung	5
III. Beruf des Patentanwalts	23
IV. Der international tätige Patentanwalt	41
C. Der Mandant	44
I. Grundsätzliches	44
II. Natürliche Personen	45
III. Unternehmen	46
D. Mandatsverhältnis	51
I. Werbung um den Mandanten	51
II. Vertrag mit dem Mandanten	56
III. Rechte und Pflichten aus dem Vertrag	61
IV. Vergütung	74
V. Vertragsbeendigung	92
VI. Nebenvertragliche Pflichten und Rechte	97
VII. Die Haftung des Patentanwalts	99
E. Die Beratung und Vertretung des Mandanten	130
I. Allgemeine Grundsätze	130
II. Patente	180
III. Gebrauchsmuster	292
IV. Schutzzertifikate	303
V. Arbeitnehmererfindungen	308
VI. Verletzung technischer Schutzrechte	323
VII. Sortenschutz	374
VIII. Marken	391
IX. Geschmacksmuster	482
X. Zollgrenzbeschlagnahme	497

Inhaltsübersicht

XI. Nicht registrierte Rechte	509
XII. Vertragsgestaltung	519
Entscheidungsregister	540
Sachregister	551

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhalt	IX
Literatur	XIX
Abkürzungen	XXVII
A. Einleitung	1
B. Der Patentanwalt	2
I. Einführung	2
II. Berufsauswahl und Ausbildung	5
1. Voraussetzungen	5
2. Ausbildungsgang	8
a) Ausbildung beim Patentanwalt oder Patentassessor	9
b) Begleitendes Studium im allgemeinen Recht	10
c) Freiwillige Ausbildungsstationen	11
d) Die Ausbildung beim Deutschen Patent- und Markenamt sowie beim Bundespatentgericht	12
e) Patentassessorprüfung	15
f) Zulassung zur Prüfung gemäß § 158 PAO und § 40 PatAnwAPO	15
g) Zulassung zur Patentanwaltschaft	18
h) Rücknahme und Widerruf der Zulassung	19
III. Beruf des Patentanwalts	23
1. Der freie Beruf	24
a) Einzelanwalt	24
b) Formen der Zusammenarbeit	25
aa) Übersicht	25
bb) Gesellschaft bürgerlichen Rechts	27
cc) Partnerschaftsgesellschaft	30
dd) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	33
ee) Aktiengesellschaft	34
ff) Limited (Ltd.)	35
gg) Bürogemeinschaft und Kooperation	36
hh) Sternsozietät	37
ii) Zweigstellen	38
c) Patentanwalt im ständigen Dienstverhältnis	40
IV. Der international tätige Patentanwalt	41
1. Vertretung vor dem Europäischen Patentamt	41
2. Vertretung vor dem Harmonisierungsamt	42

Inhaltsverzeichnis

C. Der Mandant	44
I. Grundsätzliches	44
II. Natürliche Personen	45
III. Unternehmen	46
1. Die Patentabteilung	47
2. Der Arbeitnehmer	48
D. Mandatsverhältnis	51
I. Werbung um den Mandanten	51
1. Briefkopf	51
2. Inserat	52
3. Pressemitteilung	54
4. Rundschreiben	55
5. Werbeflyer	56
II. Vertrag mit dem Mandanten	56
1. Rechtsnatur des Vertrags	57
2. Vertragsabschluss	58
a) Vertragsfreiheit	59
b) Kontrahierungszwang	59
c) Untersagte Vertragsabschlüsse	59
d) Vertragsschluss durch konklaudentes Verhalten	60
e) Vertrag mit dem Zusammenschluss	60
III. Rechte und Pflichten aus dem Vertrag	61
1. Verhalten des Anwalts	61
a) Beratungsumfang	61
b) Anweisungen des Mandanten	66
c) Information des Mandanten	67
d) Tätigkeiten Dritter	68
e) Fortbildungspflicht	68
f) Gebot des sichersten Weges	69
g) Aktenführung	70
h) Verschwiegenheitsverpflichtung	71
i) Widerstreitende Interessen	72
2. Verhalten des Mandanten	73
IV. Vergütung	74
1. Vertragliche Vergütungsansprüche	75
2. Gesetzliche Vergütungsansprüche und Kostenerstattung	84
3. Rechnungsstellung	86
4. Verjährung des Vergütungsanspruchs	88
5. Zurückbehaltung von Akten	89
6. Abtretung von Vergütungsforderungen	90
V. Vertragsbeendigung	92
1. Gesetzliche Regelungen	92

2. Kündigung	95
VI. Nebenvertragliche Pflichten und Rechte	97
1. Vorvertragliches Schuldverhältnis	97
2. Nachvertragliches Schuldverhältnis	97
VII. Die Haftung des Patentanwalts	99
1. Persönliche Haftung des Patentanwalts	99
2. Haftung für Dritte	102
3. Haftung von Zusammenschlüssen	110
a) Gesellschaft bürgerlichen Rechts	110
b) Bürogemeinschaft und Kooperation	115
c) Partnerschaftsgesellschaft	116
d) Gesellschaft mit beschränkter Haftung	117
4. Einwände	118
5. Risikominderung	124
a) Haftpflichtversicherung	124
b) Vereinbarungen mit dem Mandanten	126
c) Vereinbarungen unter den Sozien	128
E. Die Beratung und Vertretung des Mandanten	130
I. Allgemeine Grundsätze	130
1. Beratungs- und Vertretungsumfang nach deutschem Recht	130
2. Sachverhaltsermittlung	141
a) Technische Schutzrechte	141
b) Nicht-technische Schutzrechte	146
3. Anmelden oder Geheimhalten?	149
4. Äußerungen gegenüber Dritten	159
5. Kosten von Schutzrechten	161
6. Internationale Verträge	164
a) Pariser Verbandsübereinkunft	165
b) TRIPS	166
c) Der Patentzusammenarbeitsvertrag	167
d) Das europäische Patentübereinkommen	169
e) Eurasisches Patentübereinkommen	170
f) Budapest Vertrag	170
g) Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen	172
h) Madrider Markenabkommen und Protokoll	173
i) Haager Musterabkommen	173
j) Übereinkommen afrikanischer Staaten	174
k) Die Andengemeinschaft	175
l) Die arabischen Staaten	176
7. Die Europäische Union	176
a) EU-Verordnungen und Richtlinien	177
b) Rechtslage in den Mitgliedsstaaten der EU	177
II. Patente	180

Inhaltsverzeichnis

1. Deutsches materielles Recht	181
a) Erfindung	181
aa) Begriff der Erfindung	181
bb) Begriff der Technik	183
cc) Ausführbarkeit	186
dd) Technische Regel	188
ee) Brauchbarkeit	189
ff) Wiederholbarkeit	190
b) Ausnahmen vom Patentschutz	192
aa) Entdeckungen	192
bb) Wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden ..	193
cc) Ästhetische Formschöpfungen	194
dd) Pläne, Regeln, Spiele, gedankliche und geschäftliche Tätigkeiten	195
ee) Programme für Datenverarbeitungsanlagen	196
c) Erfindungen auf dem Gebiet der Biologie	200
aa) Pflanzen	201
bb) Tiere	203
cc) Biologische Verfahren	203
dd) Mikrobiologische Verfahren	205
ee) Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren	205
d) Erfindungen auf dem Gebiet der Medizin und Diagnostik	206
e) Verstoß gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten	209
f) Neuheit	211
aa) Druckschriftlicher Stand der Technik	211
bb) Internetveröffentlichungen	213
cc) Mündliche Beschreibungen	214
dd) Benutzungshandlungen	214
ee) Ältere Anmeldungen	215
ff) Öffentliche Zugänglichkeit	217
g) Erfinderische Tätigkeit	222
aa) Aufgabe	222
bb) Lösung	223
cc) Stand der Technik	227
dd) Durchschnittsfachmann	229
ee) Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit	231
h) Gewerbliche Anwendbarkeit	233
2. Deutsches Verfahren	233
a) Anmeldeverfahren	234
b) Einspruchsverfahren	237
aa) Zulässigkeit	237
bb) Verfahren	242
cc) Kosten	244
c) Rechtsmittel	245
d) Nichtigkeitsverfahren	246

aa)	Nichtigkeitsgründe	246
bb)	Verfahren	249
cc)	Kosten	252
dd)	Rechtsmittel	253
3.	Europäisches materielles Recht	254
a)	Erfahrung	254
b)	Ausnahmen vom Patentschutz	255
c)	Erfindungen auf dem Gebiet der Biologie	259
aa)	Pflanzen	260
bb)	Tiere	262
cc)	Biologische Verfahren	263
dd)	Mikrobiologische Verfahren	263
ee)	Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren	264
ff)	Verstoß gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten	264
d)	Neuheit	265
e)	Erfinderische Tätigkeit	269
aa)	Aufgabe	269
bb)	Lösung	272
f)	Gewerbliche Anwendbarkeit	275
4.	Europäisches Verfahren	275
a)	Anmeldeverfahren	276
b)	Einspruchsverfahren	288
c)	Rechtsmittel	289
III.	Gebrauchsmuster	292
1.	Materielles Recht	293
a)	Neuheit	293
b)	Erfinderischer Schritt	296
c)	Gewerbliche Anwendbarkeit	297
2.	Verfahren	297
a)	Anmeldeverfahren	298
b)	Löschungsverfahren	299
aa)	Löschungsgründe	299
bb)	Verfahren	300
IV.	Schutzzertifikate	303
V.	Arbeitnehmererfindungen	308
1.	Pflichten der Beteiligten	308
a)	Meldung und Inanspruchnahme	308
b)	Freie Erfahrung	312
2.	Vergütung des Arbeitnehmers	313
a)	Grundsätzliches	313
b)	Festsetzung der Vergütung	315
c)	Nicht benutzte Erfahrung	316
d)	Benutzte Erfahrung	317
e)	Berechnung der Vergütung	318
VI.	Verletzung technischer Schutzrechte	323

Inhaltsverzeichnis

1.	Schutzbereich	324
a)	Grundsätzliches	324
b)	Erzeugnisansprüche	325
aa)	Wortsinn	326
bb)	Äquivalenz	331
c)	Verfahrensansprüche	336
d)	Verwendungsansprüche	337
e)	Mittelbare Patentverletzung	337
2.	Verfahren	341
a)	Vorprozessuale Vorgehen	342
b)	Einstweilige Verfügung	345
c)	Klage	347
aa)	Aktivlegitimation	347
bb)	Passivlegitimation	348
cc)	Gerichtsstand	349
dd)	Kosten	353
ee)	Unterlassungsanspruch	355
ff)	Schadensersatzanspruch	356
gg)	Entschädigungsanspruch	359
hh)	Besichtigungsanspruch	359
ii)	Auskunftsanspruch	366
jj)	Rechnungslegungsanspruch	366
kk)	Vernichtungsanspruch	367
ll)	Vindikationsklage	367
d)	Verteidigung	368
aa)	Formsteineinwand	368
bb)	Nicht gewerbliche Benutzungshandlungen	370
cc)	Vorbenutzungsrecht	371
dd)	Erschöpfung	372
ee)	Verjährung	372
ff)	Verwirkung	373
gg)	Fehlende Bestandskraft des Patentes	373
VII.	Sortenschutz	374
1.	Deutsches Materielles Recht	375
a)	Sorte	375
b)	Unterscheidbarkeit	376
c)	Homogenität	377
d)	Beständigkeit	377
e)	Neuheit	378
f)	Sortenbezeichnung	378
2.	Deutsches Verfahren	379
a)	Anmeldung	379
b)	Prüfung	380
c)	Einwendungen	381
d)	Rechtsmittel	381

aa) Widerspruch	382
bb) Beschwerde	383
cc) Rechtsbeschwerde	383
3. Gemeinschaftssortenschutz	383
4. Sortenschutzverletzung	385
a) Verletzungstatbestand	385
b) Vorprozessuales Vorgehen	387
c) Einstweilige Verfügung	387
d) Klage	387
aa) Aktivlegitimation	388
bb) Passivlegitimation	388
cc) Gerichtsstand	388
dd) Kosten	389
ee) Ansprüche	390
ff) Vindikationsklage	390
e) Verteidigung	390
f) Verletzung von Gemeinschaftsschutzrechten	391
VIII. Marken	391
1. Deutsche Marken	392
a) Absolute Schutzhindernisse	393
aa) Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis	395
bb) Täuschungseignung	399
cc) Sittenwidrigkeit	400
dd) Verkehrsdurchsetzung	400
b) Anmeldeverfahren	402
aa) Wiedergabe der Marke	403
bb) Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	406
cc) Gebühren	409
dd) Beschleunigungsantrag	411
ee) Änderung der Anmeldung	411
c) Widerspruchsverfahren	412
aa) Widerspruchsgründe	413
bb) Verfahren	419
d) Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt	421
e) Rechtsmittel	426
aa) Erinnerung	426
bb) Beschwerde	427
cc) Rechtsbeschwerde	429
f) Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten	431
g) Nicht eingetragene Kennzeichenrechte	435
aa) Geschäftliche Bezeichnung	435
bb) Werktitel	438
h) Geographische Herkunftsangaben	440
2. Internationale Anmeldungen	442

Inhaltsverzeichnis

a) Internationales Gesuch nach dem Madrider Markenabkommen (MMA)	443
aa) Grundsätzliches	443
bb) Anmeldeberechtigung	446
cc) Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt	447
b) Internationales Gesuch nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA)	449
aa) Grundsätzliches	449
bb) Verhältnis MMA/PMMA	451
3. Gemeinschaftsmarke	453
a) Verhältnis zum MMA/PMMA	453
b) Anmeldeverfahren	455
c) Prüfungsverfahren	457
d) Markenformen	458
e) Schutzhindernisse	459
f) Recherche	459
g) Widerspruchsverfahren	461
h) Umwandlungsantrag	463
4. Markenverletzung	463
a) Der Verletzungstatbestand	464
aa) Verwechslungsgefahr	464
bb) Markenbenutzung	467
b) Vorprozessuale Vorgehen	470
c) Einstweilige Verfügung	471
d) Klage	471
aa) Aktivlegitimation	471
bb) Passivlegitimation	472
cc) Gerichtsstand	473
dd) Kosten	475
ee) Ansprüche	475
e) Verteidigung	476
aa) Verjährung	477
bb) Verwirkung	478
cc) Erschöpfung	478
dd) Nichtbenutzungseinrede	479
ee) Schutzfähigkeit der Marke	480
f) Verletzung von EU-Marken	480
IX. Geschmacksmuster	482
1. Deutsche Geschmacksmuster	483
a) Grundsätzliches	483
b) Neuheit	485
c) Eigenart	486
d) Sammelmanmeldung	486
e) Eintragungsverfahren	487
2. Gemeinschaftsgeschmacksmuster	488

a) Eingetragenes Geschmacksmuster	488
b) Nicht eingetragenes Geschmacksmuster	489
3. Internationale Geschmacksmuster nach dem Haager Musterübereinkommen (HMA)	490
4. Nichtigkeitsklagen	490
5. Geschmacksmusterverletzungen	491
a) Verletzungshandlung	491
b) Vorprozessuales Vorgehen	491
c) Einstweilige Verfügung	492
d) Die Klage	493
aa) Prozessuale Vorgehen	493
bb) Ansprüche	494
e) Verteidigung	495
aa) Verjährung und Verwirkung	495
bb) Vorbekannter Formenschatz	496
cc) Technisch bedingte Merkmale	496
dd) Erschöpfung	497
X. Zollgrenzbeschlagnahme	497
1. Deutsches Recht	500
2. Europäische Union	502
3. Verteidigung	505
XI. Nicht registrierte Rechte	509
1. Namensrechte	509
2. Sonstige absolute Rechte	513
3. Nachbau fremder Erzeugnisse	515
XII. Vertragsgestaltung	519
1. Kaufvertrag	519
a) Die Übertragung von Schutzrechten	519
b) Mängelhaftung	521
aa) Haftung für Rechtsmängel der verkauften Sache	521
bb) Haftung für den Bestand des verkauften Schutzrechtes	522
cc) Haftung für Drittihaberschaft des verkauften Schutzrechts	525
dd) Verkauf eines mit einem Recht eines Dritten belasteten Rechts	526
ee) Abhängige Schutzrechte	526
2. Lizenzvertrag	527
a) Grundsätzliches	527
b) Kartellrecht	529
c) Gebühren	530
d) Verteidigung des Vertragsschutzrechts	532
e) Verletzungsstreitigkeiten	533
f) Gerichtsstandsvereinbarung	534
3. Sonstige Verträge	534

Inhaltsverzeichnis

Entscheidungsregister	540
Sachregister	551