

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 4. Auflage	V
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Literaturverzeichnis	XXV

A. Einleitung	1
B. Der Patentanwalt	2
I. Einführung	2
II. Berufsauswahl und Ausbildung	5
1. Voraussetzungen	5
2. Ausbildungsgang	10
a) Ausbildung beim Patentanwalt oder Patentassessor	10
b) Begleitendes Studium im allgemeinen Recht	12
c) Freiwillige Ausbildungsstationen	13
d) Die Ausbildung beim Deutschen Patent- und Markenamt sowie beim Bundespatentgericht	14
e) Patentassessorprüfung	16
f) Zulassung zur Prüfung gemäß § 158 PAO und § 40 PatAnwAPO	17
g) Zulassung zur Patentanwaltschaft	19
h) Rücknahme und Widerruf der Zulassung	21
III. Beruf des Patentanwalts	26
1. Der freie Beruf	27
a) Einzelanwalt	27
b) Formen der Zusammenarbeit	28
aa) Übersicht	28
bb) Gesellschaft bürgerlichen Rechts	30
cc) Partnerschaftsgesellschaft	33
dd) Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung	36
ee) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	37
ff) Aktiengesellschaft	39
gg) Limited (Ltd.)	40
hh) Weitere Gesellschaftsformen	41
ii) Bürogemeinschaft und Kooperation	44
jj) Sternsozietät	45
kk) Zweigstellen	45
c) Patentanwalt im ständigen Dienstverhältnis	47
IV. Der international tätige Patentanwalt	48
1. Vertretung vor dem Europäischen Patentamt	48
2. Vertretung vor dem Harmonisierungsamt	50
3. Vertretung vor dem Einheitspatentgericht	50

C. Der Mandant	52
I. Grundsätzliches	52
II. Natürliche Personen	53
III. Unternehmen	54
1. Die Patentabteilung	55
2. Der Arbeitnehmer	56
D. Mandatsverhältnis	60
I. Werbung um den Mandanten	60
1. Briefkopf	60
2. Inserat	61
3. Pressemitteilung	62
4. Rundschreiben	64
5. Werbeflyer	65
II. Vertrag mit dem Mandanten	66
1. Rechtsnatur des Vertrags	66
2. Vertragsabschluss	68
a) Vertragsfreiheit	68
b) Kontrahierungszwang	68
c) Untersagte Vertragsabschlüsse	69
d) Vertragsschluss durch konkludentes Verhalten	70
e) Vertrag mit dem Zusammenschluss	70
III. Rechte und Pflichten aus dem Vertrag	71
1. Verhalten des Anwalts	71
a) Beratungsumfang	71
b) Anweisungen des Mandanten	76
c) Information des Mandanten	77
d) Tätigkeiten Dritter	77
e) Fortbildungspflicht	78
f) Gebot des sichersten Weges	79
g) Aktenführung	81
h) Verschwiegenheitsverpflichtung	81
i) Widerstreitende Interessen	83
2. Verhalten des Mandanten	84
IV. Vergütung	85
1. Vertragliche Vergütungsansprüche	85
2. Gesetzliche Vergütungsansprüche und Kostenerstattung	95
3. Rechnungsstellung	99
4. Verjährung des Vergütungsanspruchs	102
5. Zurückbehaltung von Akten	103
6. Abtretung von Vergütungsforderungen	104
V. Vertragsbeendigung	106
1. Gesetzliche Regelungen	106
2. Kündigung	109

VI. Nebenvertragliche Pflichten und Rechte	112
1. Vorvertragliches Schuldverhältnis	113
2. Nachvertragliches Schuldverhältnis	113
VII. Die Haftung des Patentanwalts	115
1. Persönliche Haftung des Patentanwalts	115
2. Haftung für Dritte	118
3. Haftung von Zusammenschlüssen	128
a) Gesellschaft bürgerlichen Rechts	128
b) Bürogemeinschaft und Kooperation	134
c) Partnerschaftsgesellschaft	136
d) Partnergesellschaft mit beschränkter Haftung	137
e) Gesellschaft mit beschränkter Haftung	139
4. Einwände	140
5. Risikominderung	146
a) Haftpflichtversicherung	146
b) Vereinbarungen mit dem Mandanten	148
c) Vereinbarungen unter den Sozien	150
E. Die Beratung und Vertretung des Mandanten	152
I. Allgemeine Grundsätze	152
1. Beratungs- und Vertretungsumfang nach deutschem Recht	152
2. Sachverhaltsermittlung	163
a) Technische Schutzrechte	163
b) Nicht-technische Schutzrechte	168
3. Anmelden oder Geheimhalten?	170
4. Äußerungen gegenüber Dritten	181
5. Internationale Verträge	183
a) Pariser Verbandsübereinkunft	183
b) TRIPS	184
c) Der Patenzusammenarbeitsvertrag	186
d) Das europäische Patentübereinkommen	187
e) Eurasisches Patentübereinkommen	188
f) Budapester Vertrag	189
g) Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen	190
h) Madrider Markenabkommen und Protokoll	191
i) Haager Musterabkommen	192
j) Übereinkommen afrikanischer Staaten	193
k) Die Andengemeinschaft	193
l) Die arabischen Staaten	195
6. Die Europäische Union	195
a) EU-Verordnungen und Richtlinien	195
b) Einheitspatent	196
c) Rechtslage in den Mitgliedsstaaten der EU	199
II. Patente	202

1. Deutsches materielles Recht	202
a) Erfindung	202
aa) Begriff der Erfindung	202
bb) Begriff der Technik	204
cc) Ausführbarkeit	207
dd) Technische Regel	210
ee) Brauchbarkeit	211
ff) Wiederholbarkeit	211
b) Ausnahmen vom Patentschutz	214
aa) Entdeckungen	214
bb) Wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden	215
cc) Ästhetische Formschöpfungen	216
dd) Pläne, Regeln, Spiele, gedankliche und geschäftliche Tätigkeiten	217
ee) Programme für Datenverarbeitungsanlagen	218
c) Erfindungen auf dem Gebiet der Biologie	223
aa) Pflanzen	223
bb) Tiere	226
cc) Biologische Verfahren	226
dd) Mikrobiologische Verfahren	228
ee) Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren	229
d) Erfindungen auf dem Gebiet der Medizin und Diagnostik	229
e) Verstoß gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten	232
f) Neuheit	237
aa) Druckschriftlicher Stand der Technik	238
bb) Internetveröffentlichungen	240
cc) Mündliche Beschreibungen	241
dd) Benutzungshandlungen	241
ee) Ältere Anmeldungen	242
ff) Öffentliche Zugänglichkeit	243
g) Erfinderische Tätigkeit	249
aa) Aufgabe	249
bb) Lösung	250
cc) Stand der Technik	256
dd) Durchschnittsfachmann	258
ee) Beweisanzzeichen für erfinderische Tätigkeit	260
h) Gewerbliche Anwendbarkeit	262
2. Deutsches Verfahren	262
a) Anmeldeverfahren	263
b) Einspruchsverfahren	266
aa) Zulässigkeit	267
bb) Verfahren	272
cc) Kosten	274
c) Rechtsmittel	275
d) Nichtigkeitsverfahren	276
aa) Nichtigkeitsgründe	276

bb) Verfahren	279
cc) Kosten	282
dd) Rechtsmittel	285
3. Europäisches materielles Recht	286
a) Erfindung	286
b) Ausnahmen vom Patentschutz	286
c) Erfindungen auf dem Gebiet der Biologie	292
aa) Pflanzen	292
bb) Tiere	294
cc) Biologische Verfahren	295
dd) Mikrobiologische Verfahren	296
ee) Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren	297
ff) Verstoß gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten	297
d) Neuheit	298
e) Erfinderische Tätigkeit	302
aa) Aufgabe	303
bb) Lösung	305
f) Gewerbliche Anwendbarkeit	308
4. Europäisches Verfahren	309
a) Anmeldeverfahren	309
b) Einspruchsverfahren	321
c) Rechtsmittel	323
III. Gebrauchsmuster	326
1. Materielles Recht	326
a) Neuheit	327
b) Erfinderischer Schritt	329
c) Gewerbliche Anwendbarkeit	330
2. Verfahren	330
a) Anmeldeverfahren	331
b) Lösungsverfahren	332
aa) Lösungsgründe	332
bb) Verfahren	334
IV. Schutzzertifikate	337
V. Arbeitnehmererfindungen	342
1. Pflichten der Beteiligten	342
a) Meldung und Inanspruchnahme	342
b) Freie Erfindung	347
2. Vergütung des Arbeitnehmers	348
a) Grundsätzliches	348
b) Festsetzung der Vergütung	351
c) Nicht benutzte Erfindung	351
d) Benutzte Erfindung	352
e) Berechnung der Vergütung	352
VI. Verletzung technischer Schutzrechte	358
1. Schutzbereich	359

a)	Grundsätzliches	359
b)	Erzeugnisansprüche	360
aa)	Wortsinn	361
bb)	Äquivalenz	366
c)	Verfahrensansprüche	371
d)	Verwendungsansprüche	373
e)	Mittelbare Patentverletzung	374
2.	Nationales Verfahren	379
a)	Vorprozessuales Vorgehen	379
b)	Einstweilige Verfügung	383
c)	Klage	386
aa)	Aktivlegitimation	386
bb)	Passivlegitimation	387
cc)	Gerichtsstand	388
dd)	Kosten	392
ee)	Unterlassungsanspruch	394
ff)	Schadensersatzanspruch	395
gg)	Entschädigungsanspruch	398
hh)	Besichtigungsanspruch	398
ii)	Auskunftsanspruch	404
jj)	Rechnungslegungsanspruch	405
kk)	Vernichtungsanspruch	406
ll)	Vindikationsklage	406
d)	Verteidigung	407
aa)	Formsteineinwand	407
bb)	Nicht gewerbliche Benutzungshandlungen	409
cc)	Vorbenutzungsrecht	410
dd)	Erschöpfung	411
ee)	Verjährung	412
ff)	Verwirkung	412
gg)	Fehlende Bestandskraft des Patentes	413
3.	Verfahren nach dem Gemeinschaftspatent	413
VII.	Sortenschutz	418
1.	Deutsches Materielles Recht	419
a)	Sorte	419
b)	Unterscheidbarkeit	420
c)	Homogenität	421
d)	Beständigkeit	421
e)	Neuheit	422
f)	Sortenbezeichnung	423
2.	Deutsches Verfahren	423
a)	Anmeldung	424
b)	Prüfung	424
c)	Einwendungen	425
d)	Rechtsmittel	426

aa) Widerspruch	426
bb) Beschwerde	427
cc) Rechtsbeschwerde	427
3. Gemeinschaftssortenschutz	428
4. Sortenschutzverletzung	429
a) Verletzungstatbestand	430
b) Vorprozessuales Vorgehen	431
c) Einstweilige Verfügung	432
d) Klage	432
aa) Aktivlegitimation	432
bb) Passivlegitimation	432
cc) Gerichtsstand	433
dd) Kosten	434
ee) Ansprüche	434
ff) Vindikationsklage	434
e) Verteidigung	435
f) Verletzung von Gemeinschaftsschutzrechten	435
VIII. Marken	436
1. Deutsche Marken	437
a) Absolute Schutzhindernisse	438
aa) Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis	440
bb) Täuschungseignung	444
cc) Sittenwidrigkeit	445
dd) Verkehrsdurchsetzung	445
b) Anmeldeverfahren	447
aa) Wiedergabe der Marke	448
bb) Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	451
cc) Gebühren	454
dd) Beschleunigungsantrag	455
ee) Änderung der Anmeldung	456
c) Widerspruchsverfahren	457
aa) Widerspruchsgründe	457
bb) Verfahren	464
d) Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt	466
e) Rechtsmittel	471
aa) Erinnerung	471
bb) Beschwerde	473
cc) Rechtsbeschwerde	475
f) Lösungsklage vor den ordentlichen Gerichten	476
g) Nicht eingetragene Kennzeichenrechte	481
aa) Geschäftliche Bezeichnung	481
bb) Werktitel	484
h) Geographische Herkunftsangaben	487
2. Internationale Anmeldungen	489

a)	Internationales Gesuch nach dem Madrider Markenabkommen (MMA)	489
aa)	Grundsätzliches	489
bb)	Anmeldeberechtigung	493
cc)	Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt	494
b)	Internationales Gesuch nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA)	496
aa)	Grundsätzliches	496
bb)	Verhältnis MMA/PMMA	498
3.	Gemeinschaftsmarke	500
a)	Verhältnis zum MMA/PMMA	500
b)	Anmeldeverfahren	502
c)	Prüfungsverfahren	504
d)	Markenformen	505
e)	Schutzhindernisse	506
f)	Recherche	507
g)	Widerspruchsverfahren	508
h)	Umwandlungsantrag	509
4.	Markenverletzung	510
a)	Der Verletzungstatbestand	511
aa)	Verwechslungsgefahr	511
bb)	Markenbenutzung	514
b)	Vorprozessuales Vorgehen	518
c)	Einstweilige Verfügung	518
d)	Klage	518
aa)	Aktivlegitimation	519
bb)	Passivlegitimation	519
cc)	Gerichtsstand	524
dd)	Kosten	526
ee)	Ansprüche	526
e)	Verteidigung	528
aa)	Verjährung	528
bb)	Verwirkung	530
cc)	Erschöpfung	530
dd)	Nichtbenutzungseinrede	531
ee)	Schutzfähigkeit der Marke	532
f)	Verletzung von EU-Marken	532
IX.	Design und Geschmacksmuster	535
1.	Deutsches Design	536
a)	Grundsätzliches	536
b)	Neuheit	537
c)	Eigenart	539
d)	Sammelanmeldung	539
e)	Eintragungsverfahren	540
2.	Gemeinschaftsgeschmacksmuster	541

a) Eingetragenes Geschmacksmuster	541
b) Nicht eingetragenes Geschmacksmuster	542
3. Internationale Geschmacksmuster nach dem Haager Musterüberein- kommen (HMA)	543
4. Nichtigkeitsklagen	543
5. Designverletzungen	543
a) Verletzungshandlung	543
b) Einstweilige Verfügung	544
c) Die Klage	544
aa) Prozessuales Vorgehen	545
bb) Ansprüche	546
d) Verteidigung	547
aa) Verjährung und Verwirkung	547
bb) Vorbekannter Formenschatz	548
cc) Technisch bedingte Merkmale	548
dd) Erschöpfung	549
ee) Nichtigkeitsklage	549
X. Zollgrenzbeschlagnahme	551
XI. Nicht registrierte Rechte	561
1. Namensrechte	561
2. Sonstige absolute Rechte	565
3. Nachbau fremder Erzeugnisse	568
XII. Vertragsgestaltung	574
1. Kaufvertrag	574
a) Die Übertragung von Schutzrechten	574
b) Mängelhaftung	576
aa) Haftung für Rechtsmängel der verkauften Sache	576
bb) Haftung für den Bestand des verkauften Schutzrechtes	577
cc) Haftung für Drittinhaberschaft des verkauften Schutzrechts	580
dd) Verkauf eines mit einem Recht eines Dritten belasteten Rechts	581
ee) Abhängige Schutzrechte	581
2. Lizenzvertrag	582
a) Grundsätzliches	582
b) Kartellrecht	589
c) Gebühren	591
d) Verteidigung des Vertragsschutzrechts	592
e) Verletzungsstreitigkeiten	594
f) Gerichtsstandsvereinbarung	594
3. Sonstige Verträge	595

Entscheidungsregister	599
---------------------------------	-----

Sachregister	613
------------------------	-----