

Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

12

111. Jahrgang Dezember 2020

Aus dem Inhalt

Beiträge

- | | |
|--------------------------|--|
| Gran-Popp / Grund | Prioritätsrecht vor dem Europäischen Patentamt – Abkehr von der Tradition? |
| Sendrowski | Pecca fortiter – Zur geplanten Einführung der erzwungenen Patentlizenz |
| Wirtz | Aktuelles aus dem Markenrecht |
| Trimborn | Aktuelle Entwicklungen im Arbeitnehmererfindungsrecht ab 2019 |

Entscheidungen

- | | |
|---------------------|--|
| LG Mannheim | Nokia ./ Daimler
<i>mit Anmerkung Wuttke</i> |
| LG München I | Mobilstationsvorrichtung
<i>mit Anmerkung Wuttke</i> |
| BGH | Querlieferungen – Marktabschottung |
| OLG Nürnberg | Spannseil-Set – Beurteilung der technischen Bedingtheit von Merkmalen bei Geschmacksmustern |
| EuGH | Faltrad – Zur Erreichung eines technischen Ergebnisses erforderliche Form eines Erzeugnisses |
| BGH | Kosten des Patentanwalts VI
<i>mit Anmerkung Gruber</i> |

UWG § 2 Abs. 1 Nr. 3, § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 – Zweigstelle

Die Nutzung eines Briefbogens kann eine geschäftliche Handlung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG darstellen. Die geschäftliche Handlung erfasst auch die kommerzielle Mitteilung. Die kommerzielle Mitteilung umfasst alle Formen der Kommunikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes dienen oder das Erscheinungsbild des Unternehmens betreffen. Eine Werbung ist nur dann irreführend, wenn sie geeignet ist, einen erhebli-

chen Teil der umworbenen Verkehrskreise in die Irre zu führen. Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen der Kanzlei und einer Zweigstelle. Eine Zweigstelle ist als solche kenntlich zu machen, weil anderenfalls der Verkehr darüber getäuscht wird, wo der Rechtsanwalt mit seinem Personal in der Regel anzutreffen ist. (*Leitsatz aus WKO News-Flat*)

OLG Köln, Urt. 17. Januar 2020 – 6 U 101/19 (LG Köln)

Rezensionen

Kurt Bartenbach/Franz-Eugen Volz: **Arbeitnehmererfindungen – Praxisleitfaden mit Mustertexten**. Carl Heymanns Verlag, Köln, 7. Auflage, 2020, XXXII, 601 Seiten, ISBN 978-3-452-29064-9, 99,00 €.

Kurt Bartenbach und *Franz-Eugen Volz*, zwei der ganz Großen des deutschen Arbeitnehmererfindungsrechts, legen die Neuauflage ihres bewährten Praxisleitfadens zu Recht und Praxis der Arbeitnehmererfindungen vor; nicht zu verwechseln mit dem fast gleichnamigen, deutlich umfangreicheren und darum auch deutlich teureren Kommentar, dessen letzte Auflage von 2018 stammt. Zusammen mit dem Band über Arbeitnehmererfindervergütungen (2010) bilden alle drei Werke eine kleine Bibliothek zum Recht der Arbeitnehmererfindungen; will man nicht auch *Anja Bartenbach-Focks* Band zu Arbeitnehmererfindungen im Konzern mitzählen.

Die Qualifikation von *Kurt Bartenbach* und *Franz-Eugen Volz* ist amtsbekannt. Jeder kennt sie, denn niemand, der mit Arbeitnehmererfindungen umgeht, kommt an ihnen vorbei; vermutlich überhaupt niemand, der patentrechtlich tätig ist, denn über 95 % aller deutschen, beim DPMA angemeldeten Erfindungen sind Arbeitnehmererfindungen. Entsprechend überragend ist die Bedeutung des Arbeitnehmererfindungsrechts im deutschen Patentrecht. Das deutsche Recht geht dabei (historisch bedingt!) einen anderen Weg als die meisten anderen Rechtsordnungen. Dieser Sonderweg belastet technologiegetriebene Unternehmen, denn er erfordert die Vorhaltung von Arbeitnehmererfinderstellen, die sich um alle möglichen Bewertungsfragen kümmern müssen. Das ist ineffizient und hatte Ende des letzten Jahrhunderts Reformbestrebungen ausgelöst, die freilich zwischen den Tarifparteien zerrieben wurden. So wurde aus der bis heute überfälligen Reform des ArbNErfG an Haupt und Gliedern nur das Reförmchen des Hochschulfinderrechts, das überdies als missglückt gelten muss. Man kann das nachlesen.

Bis dahin muss die Praxis sich der Vielzahl großer und kleiner Rechtsfragen stellen, und wird sie angewiesen bleiben auf die angesprochene Bibliothek von Bartenbach/Volz, in der das anzuzeigende Werk den niederschwelligsten Einstieg bietet. Strukturiert und praxisorientiert sowie mit Mustertexten versehen wird in vorbildlicher Weise präsentiert, was der Praktiker wissen muss: profund, praktikabel und mit im Netz verfügbaren Mustertexten auch auf Höhe der Zeit.

Last but not least der Hinweis, dass das Werk auch erstklassig geschrieben ist: zupackend im Stil, optisch bestens lesbar im Satz und dies alles zu einem noch vertretbaren Preis. – Kurzum: für jede Patentrechtsbibliothek ist das Werk ein Muss!

*Prof. Dr. jur. Christoph Ann LL.M. (Duke Univ.),
Technische Universität München*

Dr. Friedrich Albrecht/Dr. Markus Hoffmann: **Die Vergütung des Patentanwalts**. Carl Heymanns Verlag Köln, 4. Auflage, 2020, 482 Seiten, ISBN 978-3-452-29490-6, 189,00 €.

Bei dieser Rezension wird jeweils die männliche Variante gewählt, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen. Gemeint ist aber m/w/d.

Das Werk soll Klarheit in die Abrechnungsmöglichkeiten des Patentanwalts bringen. Es zeigt auf, dass die Vergütung des Patentanwalts auf gesetzlichen Grundlagen beruht, auch wenn es keine zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) vergleichbaren Richtlinien gibt. Durch dieses Werk soll der Leser einen Überblick erhalten, welche Gebühren während eines Mandantenverhältnisses sowohl ohne als auch mit Verletzungsverfahren berechnet und erstattet werden dürfen bzw. können.

Das Buch besteht aus 5 Kapiteln, die mit der Einführung und den maßgeblichen Rechtsquellen beginnen. Anschließend wird der Vergütungsanspruch aus dem Mandatsverhältnis beleuchtet. Die Streitkostenerstattung ist Thema des 4. Kapitels gefolgt von der Verfahrens- und Prozesskostenhilfe. Viele Themengebieten werden durch praktische Beispiele verständlich dargestellt.

Das Buch „Die Vergütung des Patentanwalts“ ist gut gegliedert, so dass jeder, der im gewerblichen Rechtsschutz abrechnen möchte oder eine Abrechnung erhält, die Vergütungsregelungen des Verfahrens, in dem er sich befindet, schnell finden kann. Außerdem erhält der Leser ein gewisses Verständnis in Bezug auf die Honorarrechnung des Patentanwalts. Im Falle von Verletzungsverfahren ist nachvollziehbar, was erstattungsfähig ist und wie der Patentanwalt abrechnen darf, wenn er alleine oder zusammen mit einem Rechtsanwalt vertritt. Es werden nicht nur die Streitfälle vor den Zivilgerichten, sondern auch vor anderen Ämtern, wie beispielsweise dem EUIPO, berücksichtigt.

Hervorzuheben ist die Methode, dass Fälle konstruiert werden, bei denen die Lösung im Anschluss angegeben wird. Dadurch hat der Leser die Möglichkeit, sich in die Fälle hineinzuversetzen, zu versuchen, die Fälle zu verstehen, zu lösen und anschließend die Lösung mit der eigenen zu vergleichen.

Dieses Werk ist praxisbezogen und verständlich, so dass es für jeden, der sich mit der Vergütung des Patentanwalts auseinandersetzt, empfohlen werden kann.

Das Buch ist geeignet für Rechtsanwälte, die im gewerblichen Rechtsschutz vertreten, Patentanwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Patentanwaltsfachangestellte und Mitarbeiter in Patent-, Entwicklungs-, Marken- und Designabteilungen.

Im Anschluss eines Verletzungsverfahrens muss abgerechnet werden. Rechts- und Patentanwälte und Rechtsanwalts- und Patentanwaltsfachangestellte müssen wissen, wie abgerechnet wird und was erstattungsfähig ist. Dieses Buch gibt darüber detailliert und praxisnah Auskunft. Mitarbeiter in Patent-, Entwicklungs-, Marken- und Designabteilungen können anhand dieses Buches die Abrechnungen nachverfolgen und ggf. die zu erwartenden Kosten vorab berechnen.

Monika Huppertz, IP for IP GmbH, Weinheim