

Einige Hinweise zur Bewertung der Fallliste

Ein **gerichtliches Verfahren** ist erst als solches zu werten, wenn das Verfahren tatsächlich begonnen hat, also z.B. mit Klageeinreichung und nicht bereits mit Klagauftrag durch den Mandanten.

Bezüglich der **Gewichtung eines Falles in mehreren Instanzen** muss der Antragsteller für eine Höhergewichtung darlegen, dass in verschiedenen Instanzen verschiedene rechtliche Probleme abgehandelt wurden.

Eine **Schutzrechtsanmeldung** wird erst dann zum rechtsförmlichen Verfahren im Sinne der FAO, wenn ein erweiterter Schriftwechsel mit dem Markenamt stattgefunden hat.

Die Vertretung vor den Zollbehörden bei Grenzbeschlagnahme stellt ein **rechtsförmliches Verfahren** dar.

Allgemeine Verfahren vor dem DPMA/HABM/OMPI werden als rechtsförmliche Verfahren, nicht aber als Gerichtsverfahren gewertet. Nur das Beschwerdeverfahren vor dem HABM wird als Gerichtsverfahren gewertet.

Man kann hier aber schlecht pauschalisieren. Letztlich stellt der Ausschuss darauf ab, ob in einem Verfahren tatsächlich streitige Schriftsätze gewechselt wurden. In dem Kommentar von Hartung/Römermann zur Berufs- und Fachanwaltsordnung, 4. Auflage, § 5 FAO (Scharmer), heißt es dazu: *„Rechtsförmliche Verfahren i.S. von § 5 o) FAO sind außer gerichtlichen Verfahren Widerspruchsverfahren gegen die Eintragung einer Marke, Erinnerung gegen amtliche Einwendungen ... Ein rechtsförmliches Verfahren ist schließlich auch die Beschwerde gegen eine Beschlussentscheidung des Deutschen Patentamtes. Hilft das Deutsche Patentamt der Beschwerde nicht ab, so gelangt diese zum Bundespatentgericht und ist von diesem Verfahrensstadium an ein gerichtliches Verfahren.“* Zum Verfahren vor dem HABM schweigt der Kommentar. Der Ausschuss wertet im Einzelfall aufgrund der o.g. Kriterien ein Verfahren als Gerichtsverfahren. Solche Fälle müssen die Antragsteller aber begründen.

Die Beurteilung der Fälle mit **urheberrechtlichen Bezüge** des gewerblichen Rechtsschutzes (§ 14 h Nr. 5 FAO) ist schwierig. Der Ausschuss bleibt dabei, dass reines Urheberrecht nicht unter diese Abteilung fällt. Vielmehr müssen Bezüge zum gewerblichen Rechtsschutz in irgendeiner Weise nachgewiesen werden. Offermann-Burckard, „Fachanwalt werden und bleiben“, 2. Aufl. Rd.Nr. 208, sagt: *„Aufgrund des großen Spektrums des Urheberrechtes, das weit über den originären Gewerblichen Rechtsschutz hinausreicht, entschloss sich der Ausschuss I der Satzungsversammlung allerdings, eine eigene Fachanwaltsbezeichnung für das Urheberrecht zu schaffen und deshalb in § 14 h FAO das Urheberrecht nur in seinen unmittelbaren Bezügen zum Gewerblichen Rechtsschutz aufzunehmen. Konkret geht es um den Schutz von Software und um sonstige gewerbliche Rechte, insbesondere um den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz, der vor allem die unerlaubte Imitation von Werbung und Produktgestaltung verhindern soll.“* (so auch Hartung/Römermann, Berufs- und Fachanwaltsordnung, 4. Aufl. FAO, § 14 h, Rd.Nr. 9.)