



Prüfung 04.04.2023

Dr. Alfred Wanner (Regierungsdirektor)

Dr Thomas Josef Bürvenich (Patentanwalt)

Ingo Brückner (Patentanwalt)

Dr. Winfried Sabisch (Patentanwalt)

Ingrid Kopacek (Richterin; Vorsitzende des Prüfungsausschusses)

Das Protokoll ist alles andere als vollständig!!!

Kaum Überschneidungen mit Protokoll vom Vortag in gleicher Prüferbesetzung

Alle haben bestanden ☹

### Dr. Wanner

Fragen zu Einspruch

- Verfrühter Einspruch (umdeutung zu Einwendungen gem §43 Abs 2 S 2 PatG (auch ein bisschen Amtsermittlungsgrundsatz))
- Einspruchsvoraussetzungen
  - o Identität der Einsprechenden
  - o Substantiierung (Definition; „Was ist wichtiger: Dass die Argumente nachvollziehbar sind, oder dass sie zutreffend sind?“ [ersteres])
- Optional bei Einspruch, aber sinnvoll
  - o Antrag auf mündl Verh.
  - o Zeugenbeweis in Zshg. mit offenkundiger Vorbenutzung (Diskussion war hier etwas merkwürdig, da die offenkundige Vorbenutzung überhaupt noch nicht angenommen wurde; er wollte aber darauf hinaus, dass mit offenkund. Vorbenutzung und anbieten von Zeugenbeweis mit wenig Aufwand die Zulässigkeitshindernisse der Substantiierung leicht überwunden werden können)
- Gute Sitten: wann maßgeblicher Zeitpunkt; scheinbar (Dr. Wanner :„laut Kommentar“) Schluss der Mündlichen Verhandlung; *würde ich persönlich so nicht ungeprüft akzeptieren, da m.E. dadurch ein Patent durch eine nachträgliche Entwicklung wegfallen könnte, die zum anmeldezeitpunkt nicht vorlag; m.E. könnte das nur als Positivvoraussetzung gelten: also bestand zum Anmeldezeitpunkt und dauert fort (Stichtag MV);*
- Unzulässige Erweiterung:
  - o Kombination von Unteransprüchen (wann ggf unzulässig ↓↔ nicht untereinander Rückbezogen; nicht in Beschreibung offenbart)
  - o Teilaufnahme von Merkmalen; wann Zwischenverallgemeinerung (da gibt es wsl Rechtsprechung; ggf BGH Zigarettenverpackung und andere)
  - o unnötige Aufnahme von Merkmalen im Prüfungsverfahren, die unzul. Erweitern... Problemlage der bloßen Einschränkung und Aliud angerissen

- Fortführung des Einspr.-Verf bei Rücknahme des Einspr.
- Fortführung oder Beendigung des Einspr.-Verf (wohl implizit ohne Rücknahme) bei Verzicht; Rechtsschutzinteresse; Tenor: Einspruch wird beendet (Rechtsbehelf verlustig)

Kurz zu Wiedereinsetzung (v.a. Ausschlussgründe)

### DrBürvenich

Welche Markenformen

u.a. 3D-Marke

- Thema abstrakte Kennzeichnungseignung (ging bisschen durcheinander mit Unterscheidungskraft gem § 8 Abs 1 Nr 1 MarkenG; wurde vom Prüfer auch als Unterscheidungskraft bezeichnet; hat zumindest bei mir dazu geführt, dass ich nicht wusste worauf es genau herauslaufen soll)
- Etwas stockend zu § 3 Abs 2 MarkenG
- Wollte den Begriff: von Ware abstrahiert hören (m.E. in Zusammenhang zu „nicht durch die Form der Ware selbst bedingt“; ist m.E. ohnehin eine Paraphrasierung dessen)
- nach Erwähnung „Tastmarke“ irgendwas aus dem Dunstkreis § 8 Abs 1 MarkenG (also Darstellbarkeit im Register) (vermutlich per frühem Verweis auf Sieckmann-Kriterien abgewürgt)

Freihaltebedürfnis

- Was wäre wenn es das nicht geben würde (?????) ◇ Jmd der „Wurst“ für Wurstwaren einträgt hätte einen Unterlassungsanspruch gegen jeden der Wurstwaren verkauft...
- 

Verkehrskreise (verschiedene nebeneinander)

Widerspruch (abstrakt)

Widersprechende greift meinen Mandanten an mit absolutem SH Freihaltebedürfnis; ◇geht nicht; nur die des § 42; also insb die rel. SH des § 9

Ausländische Prio: *nach MarkenG, PVÜ, UMV – dort im Unterschied zu „Seniorität“, deren Sinn/Zweck (Kostensparnis, Aufwertung Unionsmarke)*

Widerspruchskonstellation (Beispiel):

- Ältere marke: „Kleider-478“ für Kleider; vor 6 Jahren angemeldet (implizit wohl auch bald eingetragen)
- Jüngere (angegriffene marke): Kleider-Neun-Zwei (für Kleider)
- Dazu kurz klassisches Vorgehen der Kollisionsprüfung (Kennzeichnungskraft d. ält. Marke; W/DL-Ähnl; Zeichenähnl.; bei KZK insbesondere Begriff der „originären“ KZK)
- NBE: dazu eine merkwürdige Konstellation diskutiert: Frist ja ab Ablauf der Widerspruchsfrist des Älteren Zeichens bis zum Anmeldetag der jüngeren Marke; rechtsmissbräuchliche Verlängerung des Startpunkts der Frist, indem gegen die Ältere Marke (also damals bei Anmeldung) Fake-Widerspruch eingereicht wurde (also durch einen nicht aussichtsreichen

Strohmann): kann ein Einwand (Rechtsmissbrauch) im WE-Verfahren berücksichtigt werden; nein; nur Eintragungsbewilligungsklage möglich (44 MarkenG)  
(vermutlich war das Thema: Nichtbeachtlichkeit bestimmter äußerer Umstände im Widerspruchsverfahren)

Vergleich der „Cooling-off“ Regelungen UMV und § 42 Abs 4 MarkenG; letztere auf Antrag und jederzeit; in UMV frist nach Art 6 Deligierte-VO, UMV ( insb Abs 1; ist am Anfang; kann verlängert werden), Kosten: nach Art 6 IV, V DVUM ggf. keine Kostenentscheidung / Widerspruchsgebühr erstattbar, in DE nicht.

## Brückner

(spätestens ab hier wird es sehr lückenhaft)

Fall:

- Mandant hat landwirtschaftl. Betrieb (biobauernhof; mit der Info wurde nix gemacht)
- Marke „Linda“ für Kartoffeln
- Baut auch Kartoffel an und verkauft die auch (schon länger); Kartoffel hat vorteilhafte Eigenschaften
- Nachbar baut jetzt auch solche Kartoffeln an

Diskussion ging dazu, was geht aus Marke (nur kurz);

Diskussion Sortenschutz

- insb. Neuheit diskutiert; geht hier nicht mehr (wird ja verkauft)
- Sortenamts (das übliche: wo und DE und EU)
- Beschwerde gegen Entscheidung des Sortenamts: Wo geht die hin? (BPatG), Wie kommt man da hin? (Widersprechen gg. Entscheidung Prüfer landet vor Widerspruchsabteilung, gegen deren Entscheidungen findet Beschwerde statt)

Thema Lizenzvertrag

- § 15(2) PatG
- Welche Arten (ausschließlich, einfache, alleinige)
- Kurz zu Art 36 AEUV: Wie verträgt sich der freie Binnenmarkt mit dem Schutzrecht (Glaube an Förderung des Wettbewerbs)
- Nichtangriffsverpflichtung ◇ Art 5 Abs 1 b TTV-GVO über Art 101 Abs 3 AEUV; Klausel nichtig
- Preisbindung ◇ Art 4 Abs 1 a TTV-GVO über Art 101 Abs 3 AEUV; Kernbeschränkung; deswegen ganzer Vertrag nichtig
- Subthema Know-How
  - o Def gem Art 1 TTV-GVO
  - o Was muss bei Know-How-Lizenzvertrag beachtet werden
    - ♣ Definiertes Gegenstand
    - ♣ Regelung wie das Know-How übertragen wird (also wann der Vertrag als erfüllt angesehen wird)

Kurz irgendwas zu GGM (Verteidigungsmittel: Wiederklage; Nichtigkeit vor dem EUIPO; irgendwas noch, an das ich mich nicht erinnern kann)

US-Recht

- IDS
- Final Office Action
  - o RCE
  - o Beachte! Wenn Frist von 6 M versäumt: Gilt als Aufgegeben (deemed to be abandoned; also unrettbar tot)
- Allg. Prüfungsbescheid: 3 Monate; short grace period; verlängerung teuer

Dr. Sabisch

Patent: Prio DE und EPÜ (mit Rechtsstellen); jeweils laufzeit; jeweils ab wann (Anmeldetag; nicht ab Priotag)

Prio in US (und auch in China): Patent term adjustment (bzw. In China ähnlich mittlerweile): Laufzeit nicht so simple zu ermitteln wie in DE/EP

Einheitspatent: grundlegende Fragen (so grob das Konzept verstehen müsste wohl reichen; auswirkungen auf IntPatÜG, insbesondere auf Doppelschutzverbot)

Standesrecht: es wurde verschiedenes besprochen (sehr unvollständig):

- Assessor
- § 3 PAO
- Versagen der Zulassung § 14 PAO
- Rechte und Pflichten des PA (§§ 39, 39a, 40 PAO, viele Sprünge in die BOPA)
- Was passiert bei Verfehlungen (also wer kann Antrag stellen usw)
- Rüge § 70 PAO
- Berufsgerichtliches Verfahren:
  - o wer strengt das an? (Kammer oder PA selbst, s. § 108 I PAO)
  - o Maßnahmen § 96 PAO
  - o Zuständigkeit Kammer für Patentanwaltssachen im LG; Besetzung dieser Kammer (§ 85 PAO)
  - o Rechtsweg (Instanzen bis zum BGH)
- Syndikuspatentanwalt § 41a-c PAO
- Wer erlässt die BOPA? (Präsident Kammer, vgl. letzter § BOPA)

RichterinKopacek

Ni-Verfahren:

- Was für Art von Klage (gestaltungsklage in Abgrenzung zu Leistungs- oder Feststellungsklage)
- Was macht Gestaltungsklage aus
- Zulässigkeit – insb. Rechtsschutzinteresse
  - o Wann muss es wie vorliegen
  - o Popularklage
  - o Was wenn erloschen (Gefahr wg. Rechtsverletzung in Anspruch genommen zu werden reicht)
- Statthaftigkeit: wann wegen § 242 BGB nicht zulässig (Treu und Glaube; nur ein paar fetzen dazu)

Insolvenzrecht (da wusste kaum einer ordentlich Bescheid):

Fall (nicht alle Merkmale wurden zwingend gleich aufgeworfen):

- X-AG verkauft Grundstück an ABC-GbR
- 2 Wochen nach Verkauf: Insolvenzverfahren über AG wird eröffnet
- Insolvenzverfahren wird nur B-Mitgeteilt (durch Insolvenzverwalter)
- Grundstück wird (nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens!) trotzdem via Auflassung auf ABC-GbR übertragen und ins Grundbuch eingetragen

Es wurde in dem Zusammenhang viel geraten und diskutiert; es war eher unproduktiv; u.a. wurde absolutes Verfügungsverbot gem §§ 80, 81 InsO ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens angerissen; und vorher: relatives Verfügungsverbot im Zustand der Antragsstellung; es ging auch kurz um die Phasen des Insolvenzverfahrens; alles sehr sehr dünn