

# Gedächtnisprotokoll mündl. Prüfung 31.07.2023



## Prüferinnen:

Frau Vorsitzende Richterin am BPatG Ingrid Kopacek (Vorsitzende des Prüfungsausschusses)

Herr Patentanwalt Roland Bittner

Frau Regierungsdirektorin Vera Frosch

Herr Patentanwalt Bernd Vogler

Herr Patentanwalt Martin Steinmetz

Alle Prüfer waren wohlwollend, unterschiedlich geduldig, wenn die Prüflinge nicht oder nicht sofort auf die Lösungen kamen. Fragen wurden an die Prüflinge reihum oder durcheinander vergeben, meistens wurde die richtige Lösung vom Prüfer bestätigt oder genannt, wenn niemand darauf kam. Eingangsgespräche drehten sich vor allem um den Ablauf der Prüfung und die Zufriedenheit mit den Noten der schriftlichen Prüfung. Zeitlich waren alle Prüfer mehr oder weniger bei den 45 min, dazwischen jeweils 5-10 min Pause in denen man auch rausgehen konnte. Es haben alle Prüflinge sicher bestanden, angenehme Prüfungsatmosphäre von allen Prüfern.

Antworten auf die Fragen entsprechen den Antworten aus der Prüfung und sind weder vollständig noch durchgehend korrekt.

## Vera Frosch – Markenrecht

Wollte wenig konkrete Normenangaben, hat Zeit gegeben die richtigen Stellen zu finden und wiederzugeben

- Wie entsteht Markenschutz?
  - Registermarke, Benutzung mit Verkehrsgeltung
- Welche Zuordnungsgrade sind nötig für Verkehrsgeltung/Verkehrsdurchsetzung/Notorisch bekannte Marken?
  - Normalerweise 20-30%/50%/60/
- Wo kann man deutsche Marken anmelden?
  - Auch an PIZ, DPMA
- Wie?
  - Elektronisch/schriftlich/Fax
- Unterschied in den Gebühren je nach Einreichung?
  - Vergünstigung bei elektronischer Einreichung

- Dienste zum Anmelden?
  - DPMA direkt pro / DPMA direkt web
  - Qualifizierte Signatur bei DPMA direkt pro
- Wieso ist online schneller?
  - Harmonisiertes WDL-Verzeichnis zum Anklicken, muss dann nicht mehr überprüft werden
- Fall: Mdt produziert Müsli/Cerealien, möchte gerne die Marke „funny rings“ anmelden, machen Sie eine Rechtsberatung
  - Darstellbarkeit gegeben
  - Absolute Schutzhindernisse
  - Verkehrskreise (Endverbraucher, auch Geschäftskreise)
  - Insb. Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis: Prüflinge waren der Meinung, dass funny nicht beschreibend für WDL ist, daher UK, kein FB
- Mdt kommt mit eingereichter Wort/Bildmarke, hat vergessen Markenwiedergabe mit einzureichen, was ist möglich?
  - Detailfragen: Was ist nötig für Anmeldetag, was geschieht beim Nachreichen?
  - Diskussion über §§ 32, 33, 36 MarkenG, insb. §§33 I, 36 II
- Marke wird angemeldet und zurückgewiesen, was ist möglich?
  - Erinnerung/Beschwerde, §§ 64, 66 MarkenG
- Marke wird eingetragen, worauf müssen sie den Mdt hinweisen?
  - Prioritäten
  - Benutzung der Marke
  - Widerspruchsrisiko
- Voraussetzungen der Benutzung
  - Insb. §26 I, III MarkenG
  - Abweichung vom kennzeichnenden Charakter
- Prüfung auf Verwechslungsgefahr (in Bezug auf kennzeichnendem Charakter)?
  - Wollte darauf hinaus, dass man einen direkten Vergleich der Zeichen nebeneinander macht, sieht man dieselbe Marke?
- Widerspruchsfrist, wo wird veröffentlicht?
  - §§42, 41 MarkenG
- Was kann man nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch gegen eine Marke unternehmen?
  - Nichtigkeit im Amts- und Gerichtsverfahren
  - Unterschiede zwischen den Verfahren
  - Seit wann geht die Nichtigkeit im Amtsverfahren? (MaMoG)
- Wiedereinsetzung in Widerspruchsfrist möglich, wie allgemein möglich?

- §91
- Fall: Es wird Widerspruch eingelegt gegen funny rings aus Unternehmenskennzeichen funny rings GbR, diese vertreiben seit 2015 in einem Laden in München Cerealien, reichen Rechnungen, etc. ein
  - §5 MarkenG entstehen des UK im geschäftlichen Verkehr
  - §12 MarkenG bundesweiter Unterlassungsanspruch nötig
- Widerspruchsgegner sagt er vertreibt auch im Internet und hat damit bundesweiten Unterlassungsanspruch, wie kann man dagegen angehen?
  - Nachweis von Lieferungen in wesentlichen Teilen des Bundesgebiets nötig
- Was gibt es für internationalen Markenschutz?
  - UMV
  - IR → wollte die Abhängigkeit von nationaler Marke wissen (5 Jahresfrist nach Art. 6 PMMA)
- Umwandlung einer Unionsmarke
  - Wollte nur den §121 MarkenG wissen (an Art. 139-141 UMV denken)
- Was für Neuerungen hat das MaMoG gebracht?
  - Benutzungszeiträume
  - Streichung der Bedingung der grafischen Darstellbarkeit (kurze Diskussion über Problematik der Darstellbarkeit von Klang oder Geruchsmarken, Klangmarken jetzt einfacher, Geruchsmarken weiter schwierig)
  - Neues Nichtigkeitsverfahren vor dem Amt
  - Neue absolute Schutzhindernisse des §8 II Nr. 8-12

### Martin Steinmetz – Design, ArbEG, Standesrecht

Will auf eine konkrete Sache hinaus, gibt Fragen relativ schnell weiter, lässt aber mehr Zeit, wenn man laut überlegt, gibt Hilfestellung zur Lösung, will gerne Definitionen oder bestimmte Begriffe hören

#### Design

- Fall: Mdt produziert Siebträgerereinsätze für espressomaschinen (aus Griff, Verschluss, etc). wird aus Gemeinschaftsgeschmacksmuster abgemahnt, er vertreibt im Internet Siebträger für eine Vielzahl an Maschinen, diese sehen identisch zum Original aus und passen, er vertreibt per Internet, schreibt auf Website zu den Produkten „not OEM“. Wie beraten Sie ihren Mdt?

- Kurz von den Prüflingen angerissen: Schutzvoraussetzungen bzw. schutzfähige Bestandteile der Siebträger
- Wollte hinaus auf Reparaturklausel, nicht §40a DesignG da Abmahnung aus GGM, dann gilt Art. 110 GGV
- Dabei gefragt: was ist ein technisches Merkmal? Wo hat die Rechtsprechung das definiert?
  - EUGH DOCERAM v. CeramTec C395/16, grob: Wechsel von „Designalternativen zeigen Fehlen von Technizität“ zu „kommt aufs Design an“
- Was sind die Voraussetzungen für eine wirksame Inanspruchnahme der Reparaturklausel?
  - In AGBs geht nicht
  - In DE auf Deutsch erforderlich
  - Strafbewehrter Hinweis erforderlich
- Gleicher Sachverhalt wie vorher, aber aus nicht eingetragenen GGM (ist wirksam, besteht noch), was ist der Unterschied?
  - Über Art. 19 GGV Nachahmungsschutz ging es zur Frage ob ein nicht eingetragenes GGM unter Art. 110 fällt? (dort steht nur Gemeinschaftsgeschmacksmuster)
  - Auslegung des Art. 110? Zähe Diskussion mit dem Ergebnis, dass es noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung dazu gibt
- Dazu: wie kann man auslegen?
  - Wollte hören: historische Auslegung, teleologische Auslegung, systematische Auslegung
  - Hilfsweise über einen Analogieschluss, dazu wollte er die Voraussetzungen zur Anwendung wissen: setzt planungswidrige Regelungslücke voraus

### ArbEG

- Mdt ist AG, bekommt eine Erfindungsmeldung, was muss er tun?
  - Zuerst Bestätigung §5 I ArbEG, dann evtl. Bemänglung §5 II, III ArbEG, wichtig war die Nennung einer entstehenden Fiktion als Begriff
  - Dann Inanspruchnahme §6 ArbEG
    - Frage dazu: was entsteht? → Vergütungsanspruch §9 im Grunde nach
  - Verpflichtung aus §13 ArbEG
  - Was kann AN tun, wenn AG nicht anmeldet?
    - §13 II
  - Was heißt das genau? Insbesondere: ist §13 II eine Anspruchsgrundlage für AN?
    - Ja kann sein, sonst GoA, noch nicht ganz geklärt

### Standesrecht

- Mdt kommt mit neu gezüchteter Kartoffelsorte, will Sortenschutz, was raten Sie ihm?
  - Zu einem spezialisierten Kollegen gehen hat als Antwort gereicht, obwohl Vertretungsrecht vorhanden, kurze Frage der Prüflinge ob das auch Teil der Sorgfaltspflicht nach §39a ist.
- Muss ich vor dem BPatG eine Robe tragen?
  - Kurze Diskussion: In der Anordnung des Bundespräsidenten über die Amtstracht bei dem Bundespatentgericht steht Patentanwälte dürfen tragen, in §13 IV BOPA steht PAs müssen wenn üblich. Ist üblich, sogar Gewohnheitsrecht, daher muss Robe vor dem BPatG getragen werden.
- Wie sieht es vor dem EPA aus?
  - Nein, dort nicht üblich
- Wie muss die Robe aussehen?
  - Schwarz mit stahlblauem! Besatz
- Ist es möglich hinten auf die Robe zu drucken: „XY Patenanwälte – Ihre Erfindung zum Erfolg“
  - Diskussion über §39b PAO und Vorliegen der Bedingungen, ist nicht möglich (Entscheidung aus der Rechtspraxis AnwZ (Brg) 47/15)
- Diskobetreiber kommt als Mdt, hat Stress mit der GEMA, es läuft schon ein Schiedsstellenverfahren dazu. Dürfen Sie beraten?
  - Die Lösung war in §3 II Nr2 PAO zu finden: man darf beraten in Angelegenheiten die zum Geschäftskreis des DPMA gehören. Dieses hat eine Schiedsstelle für Urheberstreitigkeiten, daher Beratung möglich.

### Roland Bittner – Patentrecht

Stellt relativ breite Fragen, man soll eher frei dazu antworten, wollte wenig Normen wissen, es war teilweise nicht ganz darauf zu kommen, worauf er hinauswollte, gibt viel Zeit zum Überlegen.

- Unterschiede Patent / Gebrauchsmuster
  - SdT, Neuheitsschonfrist, Verfahrensschutz, Laufzeit, Kosten, etc.
- Wann empfiehlt man die Anmeldung als GbM, wann als Patent?
  - Kosten
  - Durchsetzbares Schutzrecht
- GbM ist ungeprüft, wie schnell bekommt man ein GbM, wie schnell oder langsam kann man beim Patent sein?

- Wollte auf 7-jährige Frist für Prüfungsantrag hinaus und auf den 1. Prüfungsbescheid innerhalb von 12 Monaten
- Mdt kommt, hat evtl. eine Erfindung gemacht, SdT ist aber sehr nah, was raten Sie ihm?
  - Kurze Diskussion zu FTO-Recherchen
  - Wollte darauf hinaus, dass man bei fraglicher Erfindungshöhe auch veröffentlichen kann um Schutzrechten anderer vorzubeugen
- Was kann man machen, wenn Mdt nicht so solvent ist?
  - Förderprogramm des Bundes WIPANO
  - Verfahrenskostenhilfe war nicht gefragt
- Es kommt ein Einzelerfinder, hat Kaffeemaschine mit Filtersystem erfunden, was und wie recherchiert man?
  - Wollte darauf hinaus, dass Einzelerfinder den Markt und SdT nicht kennen, Unternehmen kennen ihren Bereich, daher meist einfachere Recherche
- Mdt hat neues computergestütztes Brühverfahren für hochtechnisierte Kaffeemaschinen entwickelt, was für Ansprüche kann man bilden?
  - Verfahrensansprüche
  - Computerprogrammprodukt
- Wie ist Software noch zu schützen?
  - Über Urheberrecht
  - Wie ist das international? → wollte auf den Nachweis über den Zeitpunkt des Softwarebesitzes über Copyrightregister in USA und China hinaus
- US-Recht: welches Problem ergibt sich bei üblichem Aufbau der Einleitung mit Titel und Würdigung des SdT?
  - Applicant admitted prior art: Zuerkennen von SdT durch Anmelder
- Mdt kommt mit Erfindung, 2 Erfinder, noch ist gute Laune zwischen den Erfindern aber wer weiß ob das so bleibt. Was raten Sie?
  - Mehrere Möglichkeiten angesprochen: Übertragung Erfinderanteil, Vertrag über Miterfinderanteile, Vereinbarung über internationale Anmeldungen, Priorechte und Lizenzvergaben
- Mdt kommt aus Geschäftsreise USA wieder, hat mit Angestelltem aus den USA dort eine Erfindung gemacht, was ist wichtig?
  - Erstanmeldungspflicht USA bei inländischen Erfindungen
  - Gibt es auch in China, Indien
- Mdt hat mit Kooperationspartner in USA unter NDA (non-disclosure-agreement) eine Erfindung besprochen, was muss beachtet werden?

- Exportkontrolle (genauerer blieb unklar)
  - Wichtig bei Geheimanmeldungen §50 PatG
- Anmeldestrategie: was empfiehlt man einem Mdt, wenn man den SdT nicht kennt und der Mdt noch nicht weiß, in welche Länder er will?
- Deutsche Erstanmeldung, PCT-Anmeldung mit Prio, dann internationale Recherche, dann entweder Nationalisierung oder internationale vorläufige Prüfung
- Mdt hat Abgasreinigung für Containerschiffe erfunden. Welche Probleme ergeben sich?
- §11 Nr.4 Wirkungsbeschränkung
  - Welche Möglichkeiten? → Wollte auf Schutz in Herstellungsländern hinaus
- Mit Anmeldung wurden nur 3 von 7 Figuren eingereicht, Bezug auf Figuren in Beschreibung vorhanden, aber nicht vollständig beschrieben, was kann man machen?
- Problem: Erweiterung des Gegenstands durch Figuren, Nachanmeldung mit innerer Prio, dann hat diese neuen Zeitrang nur für neue Figuren, Sicherung des ursprünglichen Zeitrangs
- Man sieht eine störende neue A1-Schrift, Prüfungsantrag in dem Verfahren ist noch nicht gestellt, was kann man tun?
- Prüfungsantrag selber stellen
  - Einwendungen Dritter nutzen
- Mdt hat Erfindung mit einer neuartigen Berechnung von Farbdarstellungen auf Bildschirm, was raten Sie?
- Fehlende Technizität war zu identifizieren
- Kurze Diskussion über Vorbenutzungsrecht

### Bernd Vogler – Internationales Patentrecht

Fragt direkt und schnell, will klare Antworten, gibt Fragen schnell an den nächsten ab, will wenig konkrete Normenangaben wissen.

Zuallererst: TABU zu, dann folgten 40 von 45 min ohne Gesetze, es wurde aber vor allem inhaltlich in Bezug auf generellem Wissen zu den Themen und kritisches Denken gefragt.

- Fall: Mdt ist mittelständische Firma, hat eine Erfindung gemacht und nach eigener Recherche starken Stand der Technik gefunden, aber es sind nicht alle Aspekte offenbart. In vier Wochen steht eine Messe vor der Tür, jetzt stellt sich die Frage wo vorher anzumelden ist. Muttergesellschaft sitzt in DE, Tochtergesellschaften in NL, FR, SE, CH. Vermarktung ist in

Europa, Asien, USA, und Südamerika geplant, dort insbesondere Brasilien, Argentinien, Chile. Die Wettbewerber sitzen in CH; KR und TW. Was für Anmeldestrategien empfehlen Sie?

- Allgemeine Diskussion über Vor- und Nachteile der Erstanmeldungen in DE oder EP, ebenso über PCT oder nationale Schutzrechte, darauf achten das Taiwan und Argentinien nicht im PCT sind. Jeder sollte seine Strategie erläutern was auch zu Wiederholungen mit Abwandlungen führte. Ebenso Zwischenfragen über Vorgehen wegen Kostenvermeidung.
- Bei DE Erstanmeldung: Entweder Recherchantrag oder Prüfungsantrag, was sind Vor- und Nachteile in Bezug auf den Fall?
  - Recherche: ohne Stellungnahme, Zwischenfrage: wie sieht die übermittelte Recherche aus? → Auflistung der Schriften mit X,Y,A-Benennung
  - Prüfungsantrag: Nachteil bei weiterlaufendem Prüfungsverfahren in DE: Gefahr des Doppelschutzverbots durch Nationalisierung aus PCT, EP
- Jeder sollte ein internationales Patentübereinkommen nennen
  - PCT, PVÜ, EPÜ. Gefragt waren auch ARIPO; OAPI: kurze Fragen zu Mitgliedsländern und Unterschieden zwischen den beiden.
- Was ist der Zweck des EPÜ?
  - Gemeinsames Prüfungsverfahren, Vor- und Nachteile erläutern
- Nach Prüfungsverfahren: EPA will erteilen, was bekommt man und was muss man tun?
  - Diskussion zu R 71 (3) EPÜ
    - Änderungsmöglichkeiten, Übersetzungen, Widerspruch muss erfolgen sonst Zustimmungsfiktion
  - Danach Erteilungsbeschluss R 71a EPÜ
- Kurze Fragen zu Opt-Out Einheitspatent, wann und was ist nötig?
  - Antrag auf einheitliche Wirkung
  - Übersetzung der Patentschrift in EN, oder wenn in EN in zweite Amtssprache der Union
  - Übergangszeitraum
- Was heißt PCT?
- Fall: DE Erstanmeldung, 1. Bescheid ohne relevanten SdT, Einreichung PCT mit Prio DE.
  - Was muss man einreichen? Gefragt waren Voraussetzungen für Zuerkennung AT und allgemein, ebenso Länder benennen
  - Gebühren: Anmeldegebühr, keine Anspruchsgebühr, aber Seitengebühr über 35 Seiten, Recherchegebühr → ISR
- Was kann/muss man bei bemängelter Uneinheitlichkeit der PCT Anmeldung tun?



- Zusätzliche Recherchegebühren, wollte auf die Möglichkeit der Zahlung mit Beschwerde und möglicher Rückerstattung raus??
- Was ist nötig für Zuerkennung AT bei PCT, DE, EP? → Unterschiede waren gefragt
- Wo kann man die PCT einreichen?
  - DPMA, EPA, IB der WIPO

Letzen 5 min wieder mit Blättern in den Gesetzen:

- Was tun, wenn Teile der eingereichten Beschreibung der PCT Anmeldung fehlen?
  - Gefragt waren Art. 14 PCT, sowie die Regeln 20.X der PCTAO

Abschlussfrage: was ist eine small entity nach US-Recht? → bis 500 Angestellte

### Frau Vorsitzende Richterin am BPatG Ingrid Kopacek – Nichtigkeitsverfahren, BGB, HGB

Fragt nach Normen und will auf bestimmte Begriffe raus, gibt Hilfestellung, wenn man trotzdem nicht darauf kommt gibt sie Fragen relativ schnell weiter.

Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG

- Was ist das Nichtigkeitsverfahren?
  - Klageverfahren vor dem BPatG
- Wie beantragt man Nichtigkeit?
  - Klageschrift nach §81 PatG
  - Inhalt war gefragt
  - Es wurde von den Prüflingen Antrag als Voraussetzung genannt, da wurde kurz darauf hingeführt, dass Anträge erst zum Schluss der mündlichen Verhandlung gestellt werden müssen.
- Welche Anträge sind möglich?
  - Kläger: Nichtigkeit, Teilnichtigkeit
  - Beklagter: Abweisung, teilweise Abweisung, kann über Hilfsanträge beschränken
- Was kann nicht beantragt werden?
  - Geänderte Beschreibung/Figuren
- Wozu dienen die Beschreibung/Figuren?
  - Zur Auslegung
- Was heißt teilweiser Angriff?

- Nur gegen Teil der Ansprüche, auch nur diese können im Nichtigkeitsverfahren geändert werden (BGH X ZR 10/15 Ankopplungssystem)
- Was muss der Beklagte tun?
  - §82 I, III
- Was hat sich dort durch das 2. PatMoG geändert? → Begründungsfrist
- Was hat sich dadurch noch geändert? → qualifizierter Hinweis nach §83 soll in 6 M da sein
- Was passiert ohne Widerspruch?
  - Tatsachen werden als erwiesen angenommen §82 II PatG
- Was sind Tatsachen?
  - Diskussion über Tatsachen (z.B. Vorbenutzung)
  - Und ihr Gegenteil: Würdigung des SdT in der Nichtigkeitsbegründung → ist Rechtsfrage!
  - Kopacek hat angemerkt, dass Kläger in der Klagebegründung Merkmalsanalyse der Ansprüche macht und den SdT damit vergleicht, das fehlte ihr häufig in den schriftlichen Klausuren

#### Gesellschaftsrecht

- Mit welchem Vermögen haftet die GmbH?
  - Gesellschaftsvermögen
- Wie viele Personen braucht man zur Gründung einer GmbH?
  - §1: eine Person, das kann auch juristische Person sein.
- Welche Gesellschaften kennt das BGB?
  - GbR, §§ 705 ff. BGB
- Wer führt bei einer GbR die Geschäfte?
  - Gefragt waren die §§ 709, 710 BGB
- Wer ist Geschäftsführer bei einer GmbH & Co KG?
  - GmbH ist Komplementär und damit GF der KG, GF der GmbH ist damit GF der GmbH & Co KG
- Was ist Unterschied zwischen Vertretung und Geschäftsführung?
  - Vertretung: Außenverhältnis
  - Geschäftsführung: Innenverhältnis
- Unterschiede Einzelvertretung und echte/unechte Gesamtvertretung
  - Bei echter: nur Gesellschafter/Geschäftsführer
  - Bei unechter: auch mit Prokurist zusammen