



Mündliche Patentassessorprüfung vom 02. Dezember 2024

Gedächtnisprotokoll gemäß der sicherlich unvollständigen und nicht immer korrekten Erinnerung am Tag danach

Prüfungsausschuss

- Richterin am BPatG Ingrid Kopacek (Vorsitzende)
- Richter am BPatG Dr. Nicolai Geier
- Patentanwalt Dr. Oliver Joachim Ladendorf
- Patentanwalt Sven-Erik Braitmayer
- Patentanwalt Dr. Stefan Exner

Ablauf

Im Vorgespräch hat Frau Kopacek mit jedem Kandidaten einzeln kurz seine schriftlichen Noten besprochen.

Jede(r) Prüfende stellte für ca. 45 min Fragen meistens reihum an die fünf Kandidaten. Es gab immer Zeit, um kurz nachzudenken oder nachzuschlagen. Wenn ein Kandidat trotzdem keine Antwort wusste, wurde die Frage entweder an den nächsten Kandidaten weitergegeben, oder es wurde in die ganze Runde gefragt, ob jemand eine Antwort wisse. Nach jedem Frageblock gab es ca. 10 min Pause und am Ende eine etwas längere Pause, bevor allen Kandidaten verkündet wurde, dass sie bestanden hatten und mit welchen Noten. Frau Kopacek kündigte an, dass die Urkunden noch vor Weihnachten verschickt würden.

Der Fragestil aller Prüfenden war konstruktiv, und meistens war erkennbar, ob eine Antwort richtig war.

Dr. Geier: Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht

Die kurzen und präzisen Fragen drehten sich um einen Fall, in dem ein Mandant einen Fahrradsattel seit ca. 15 Jahren vermarktet und auch selbst patentiert hat. Nun hat der Mandant ein kürzlich erteiltes Patent mit der Nummer DE 10 2020 ... eines Dritten auf seinen Fahrradsattel gefunden und möchte wissen, was er tun kann. Im Einzelnen ging es um:

- Formale Voraussetzungen eines Einspruchs?
- Einspruchsfrist doch schon vorbei, weil 2020 in Patentnummer? - Nein, 2020 steht für Offenlegungsjahr.
- Wer entscheidet über Einspruch? – Patentabteilung
- Welche Einspruchsgründe gibt es? Welche kommen hier in Betracht? - Mangelnde Neuheit gegenüber eigenem Patent und offenkundiger Vorbenutzung
- Wie wird offenkundige Vorbenutzung belegt? – Wer hat was wann wie offenbart; Zeugenbeweis, eidesstattliche Versicherung, Fotos, Videos, Kataloge, ...
- Was passiert bei Einspruchsrücknahme? – Fortsetzung von Amts wegen. Auch, wenn Einsprechende und Patentinhaberin fusionieren? – Ja.
- Wie kann Inhaber des jüngeren Patents reagieren? – Beschränkung
- Und sonst? – Keine Teilung im Einspruchsverfahren seit 2006, aber Gebrauchsmusterabzweigung

- Frist für Gebrauchsmusterabzweigung? - Zwei Monate nach Erledigung der Patentanmeldung (d.h. Ablauf der Beschwerdefrist oder Abschluss des Beschwerdeverfahrens)
- Patentanmeldung für Gebrauchsmusterabzweigung 1:1 kopierbar? – Nur, wenn keine Verfahrensansprüche.
- Mögliches Vorgehen gegen Gebrauchsmuster? – Löschantrag bei DPMA.
- Unterschiede im Stand der Technik für Patent/Gebrauchsmuster? – Nicht schriftliche Offenbarungen nur im Inland, 6 Monate Neuheitsschonfrist.
- Was muss Löschantragsteller tun, um Lösungsverfahren nach Ablauf des GebrM fortzusetzen? – Rechtsschutzinteresse darlegen und Antrag auf Feststellung der Lösungsreife stellen, da abgelaufenes GebrM nicht mehr gelöscht werden kann,
- Rechtsmittel gegen Einspruchsentscheidung? – Beschwerde
- Formale Voraussetzungen der Beschwerde?
- Wie funktioniert Beitritt des Patentverletzers im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren? – Bei Beitritt im Einspruchsverfahren eigenständiger Einsprechender, bei Beitritt im Beschwerdeverfahren kein selbständiger Beschwerdeführer.
- Was passiert, wenn Patent während Einspruchsverfahren abläuft, oder Inhaber verzichtet? – Fortsetzung nur, wenn Rechtsschutzinteresse der Einsprechenden, z.B. wegen möglicher Patentverletzung in der Vergangenheit, vorliegt.

Zum Abschluss sollte jeder Kandidat 2 Minuten etwas zu einem von Dr. Geier gegebenen Stichwort (z.B. „Disclaimer“) erzählen, wobei kein Kandidat seine Zeit ausfüllen konnte.

Dr. Ladendorf: Markenrecht, US-Patentrecht, Sortenschutz

- Wie kann Markenschutz entstehen? – Eintragung / Benutzung / Notorietät.
- Wie wird Notorietät festgestellt? – Verkehrsbefragung, Zuordnungsgrad größer 2/3.
- Was passiert, wenn angemeldete Marke mit notorisch bekannter Marke kollidiert? – Zurückweisung wegen § 10(1) MarkenG
- Auch wenn Inhaber der notorisch bekannten Marke einverstanden? – Nein: §10(2) MarkenG.
- Mandant möchte „NUTTY PINK“ als Wortmarke für Bier, Biermischgetränke, Mischgetränke und Cocktails anmelden. Worauf weisen Sie hin? – Freihaltebedürfnis, weil beschreibend für Geschmack (nussig) und Farbe (Pink) der Produkte
- Ebenso: „GIGA BIER“ für Bier. Hat der BGH aber wohl als nicht beschreibend angesehen.
- Was ist Seniorität und wozu ist das gut? – Zeitrang einer identischen nationalen Marke für diesen Staat in EU-Marke beanspruchen, Kosten sparen durch Verzicht auf nationale Marke
- Gibt es Teil-Seniorität? – Ja.
- US-Mandant hat zu US-Patentanmeldung positiven Bescheid erhalten. Jetzt steht EP regionale Phase von PCT-Nachanmeldung an. Wie kann EP-Verfahren beschleunigt werden? – PPH-Antrag auf Basis des US-Bescheids. (Details wurden nicht gefragt)
- Was ist eine „nonfinal office action“, was eine „final office action“?

- Wie kann man Prüfungsverfahren nach "final office action" weiterführen? – „Request for continued examination“
 - Was ist eine „continuation in part“? – Teilanmeldung mit zusätzlichem Inhalt.
 - Gibt es so etwas in Europa? – Nein.
 - Kann EP-Anmeldung Priorität einer „continuation in part“ beanspruchen? – Nur für den zusätzlichen Inhalt, weil „continuation in part“ für Rest keine erste Patentanmeldung ist. (Verbot der Kettenpriorität)
-
- Erzählen Sie mal etwas zum Sortenschutz! – Kandidat grast die Standardthemen ab: Anmeldung bei DE-Sortenamt in Hannover oder EU-Sortenamt in Angers, Schutzvoraussetzungen.
 - Ist hier ein Biologe, der erklären kann, was Hybriden sind? – Konnte der Biologe unter den Kandidaten.
 - Gibt es DE-Sortenschutz, wenn schon EU-Sortenschutz besteht? – Nein: §1(2) SortenschutzG.
 - Kann Sortenbezeichnung beliebig gewählt sein? – Nein: §7(2) SortenschutzG.
 - Wie lang ist Schutzdauer für eine Kartoffelsorte? – 30 Jahre: § 13 SortenschutzG.
 - Könnte ich eine Kartoffel auch patentieren? – Wenn es keine Kartoffelsorte ist, prinzipiell schon (§ 2a(2) PatG)

Dr. Exner: Arbeitnehmererfindungsrecht, Standesrecht

Dr. Exner sprach sehr leise, und oft war nicht klar, worauf er mit einer Frage hinauswollte. Auf Rückfragen der Kandidaten hat er seine Fragen bereitwillig wiederholt / präzisiert. Die Fragen drehten sich um den Fall, dass ein Start-Up aus einer Kooperation mit einer Hochschule eine PCT-Anmeldung eingereicht hat mit einem Mitarbeiter des Start-Ups und zwei Mitarbeitern der Hochschule als benannten Erfindern. Ein potenzieller Käufer des Start-Ups möchte nun wissen, ob und welche arbeitnehmererfindungsrechtlichen Risiken vorliegen. Folgende Aspekte wurden behandelt:

- Ist im Kooperationsvertrag mit der Hochschule geregelt, dass das Start-Up allein anmelden darf?
- Lagen ordnungsgemäße Erfindungsmeldungen und Inanspruchnahmen vor? – Kann alles fingiert werden aus PCT-Anmeldung.
- Müssen Hochschulmitarbeiter melden? – Wenn sie Erfindung geheim halten möchten, nicht: § 42, Nr. 2 ArbNErfG
- Hier haben sie offenbar nicht geheim gehalten. Mussten sie also melden? – Nach längerer Diskussion kam heraus, dass Hochschulmitarbeiter nicht „melden“, sondern „anzeigen“ müssen (§ 42, Nr. 1 ArbNErfG)
- Was wäre bei Hochschulmitarbeitern noch zu beachten? – Schnell anmelden (weniger als zwei Monate nach Anzeige) und/oder Hochschulmitarbeiter bitten, nicht vor Patentanmeldung zu publizieren
- Welche Ansprüche hat Arbeitnehmererfinder des Start-Ups? – Anmeldung im Inland, Vergütung, Freigabe von Erfindung für schutzrechtsfreies Ausland und bei Schutzrechtsaufgabe
- Ist PCT-Anmeldung „im Inland“? – Ja, wenn DE benannt ist.
- Wie wird Vergütung ermittelt? – Anteilfaktor aus Anteil des Erfinders an Stellung der Aufgabe und Lösung der Aufgabe und seiner Position im Betrieb multipliziert mit Erfindungswert

- Wie wird Erfindungswert ermittelt? – Lizenzanalogie, betrieblicher Nutzen oder Schätzung
- Sind Lizenzsätze in Richtlinien brauchbar? – Nein, veraltet.
- Woher bekommt man aktuelle Lizenzsätze? – Praxis der Schiedsstelle, Erfahrung im Betrieb von vergleichbaren Produkten
- Wie kann sich Arbeitgeber das Leben vereinfachen? – Pauschalvergütung, Rechteabkauf
- Wann geht das? – Erst nach Erfindungsmeldung.
- Anderer Mitarbeiter scheint mehr von der Erfindung zu verstehen als der benannte Erfinder. Ergibt sich daraus Risiko? – Ja. Anderer könnte Miterfinder sein und ebenfalls Ansprüche aus ArbNErfR haben.
- Was passiert bei unangemessener Vergütungsvereinbarung? – Wenn von Anfang an erheblich unbillig, dann unwirksam (§23(1) ArbNErfG); wenn durch wesentliche Änderung der Umstände unangemessen, dann Anpassungsanspruch aus § 12(6) ArbNErfG. (Kann auch abgekauft werden.)
- Wann „erheblich unbillig“ / „wesentliche Änderung“? – Bei Pauschalvergütung Abweichung um Faktor 3, bei laufender Vergütung um Faktor 2

Zum Abschluss eine Standesrechtsfrage:

Sie haben frisch Ihre eigene Kanzlei gegründet und haben nun Aussicht auf ein Mandat, dessen Haftungsrisiko die Deckungssumme Ihrer Berufshaftpflichtversicherung übersteigt. Was tun?

- Mandat ablehnen? – Rechtlich OK, aber wirtschaftlich wohl nicht sinnvoll.
- Deckungssumme erhöhen? – Geht, kann aber teuer sein.
- Haftung begrenzen? – War wohl die gewünschte Antwort.
- Wie geht das? - § 45b PAO: durch schriftliche Vereinbarung im Einzelfall bis zur Höhe der Mindestversicherungssumme

Herr Braitmayer: Gebrauchsmusterrecht, Designrecht

Zuerst gab es ein paar Nachfragen an Kandidaten, die sich zuvor zum Gebrauchsmusterrecht falsch oder ungenau geäußert hatten:

- Was passiert, wenn GebrM-Inhaber Löschantrag nicht widerspricht? – Sofortige Löschung ohne Sachprüfung
- Gibt es einen Prüfungsantrag für GebrM? – Nein.
- Genaue Frist für Gebrauchsmusterabzweigung? – 2 Monate ab Monatsende nach Erledigung der Patentanmeldung

Dann ging es weiter mit Designrecht:

- Wie kann man Designs anmelden? – Als deutsches Design, Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder internationale Designregistrierung.
- Wie funktioniert IR-Designanmeldung? – Anmeldung direkt bei WIPO und ohne Basisanmeldung i.Ggs. zu internationaler Markenregistrierung mit Benennung von Vertragsstaaten des Haager Abkommens, dann nach Formalprüfung Eintragung durch WIPO, nationale Ämter können Schutz verweigern ähnlich IR-Marke.
- Wer kann IR-Design anmelden? – Nur Personen mit Staatsangehörigkeit / Sitz in Vertragsstaat i.Ggs. zu Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das jeder anmelden kann.
- Wie nennt man das? – geschlossener/offener Verband (wusste keiner).

- Wie viele Mitgliedsstaaten hat Haager Abkommen? – ca. 70 (Antwort „ca. 90-100“ war OK).
- Welche wichtigen Staaten sind kürzlich hinzugekommen? - Brasilien und China (wusste auch keiner).
- Wo kann man DE-Design schriftlich anmelden? – PIZ, alle Standorte des DPMA (München, Jena, Berlin).
- Kann man DE-Design per Fax anmelden? – Nein (§ 4(2) DesignV schließt § 11(1) DPMAV aus)
- Bonusfrage: Wo wurden DE-Designs früher angemeldet? – bei Landgerichten (wusste keiner).
- Geht Doppelschutz durch DE- und EU-Design? – Ja.
- Gibt es innere Priorität für DE-Design? – Nein.
- Kann EU-Design Priorität aus PCT-Anmeldung beanspruchen? – Ja. Art. 41(1) GGMVO: GGM kann Prio aus GebrM beanspruchen und PCT-Anmeldung gilt als Patent- und GebrM-Anmeldung
- Welche Priofrist gilt? – Art. 41(1) GGMVO: 6 Monate, *aber* Art. 4C PVÜ: Priofrist aus Patentanmeldung: 12 Monate mit Ausnahme nach Art 4E: Priofrist von GebrM zu Design: 6 Monate. EuG war wohl für 12 Monate, EuGH dann aber für 6 Monate.

Frau Kopacek: Nichtigkeitsprozess, HGB

Nachdem die ersten vier Blöcke insgesamt bei allen Kandidaten flüssig verliefen, wurde es hier deutlich stockender. Frau Kopacek legte viel Wert auf die exakten Begrifflichkeiten.

- Wer kann Nichtigkeitsklage erheben? – Jeder, außer bei widerrechtlicher Entnahme, dann nur Verletzter (die Bezeichnung „Verletzter“ sollte ausdrücklich genannt werden).
- Wodurch wird über Nichtigkeitsklage entschieden? – Endurteil.
- Was für Urteile gibt es sonst noch? – Zwischenurteil, Versäumnisurteil, Anerkenntnisurteil, Verzichtsurteil (aber letzte drei wg. Amtsermittlung nicht im Nichtigkeitsverfahren)
- Gibt es etwas ähnliches zum Anerkenntnis im Nichtigkeitsverfahren? – Ja. Nicht bestrittene offenkundige Vorbenutzung gilt als erwiesen.
- Wie kann Gericht noch entscheiden? – Durch Beschluss, z. B. über Kosten.
- Was kann Verfahren sonst noch beenden? – Klagerücknahme, übereinstimmende Erledigterklärung.
- Was ist Zurückverweisung und wann findet sie statt? – Rechtsmittelinstanz hebt vorheriges Urteil auf, entscheidet aber nicht selbst, weil noch nicht entscheidungsreif (z. B. weil weitere Nichtigkeitsgründe von BPatG noch nicht geprüft wurden oder Beweis erhoben werden muss).

HGB-Fall: A betreibt eine Autowerkstatt mit zwei Angestellten ohne Eintragung im Handelsregister, behauptet aber gegenüber potenziellem Vertragspartner B, über 50 Angestellte und volle Auftragsbücher zu haben. Kann B sich auf Kaufmannseigenschaft von A berufen?

- Warum sollte B das wollen? – vereinfachte Formvorschriften zwischen Kaufleuten, Schweigen von A kann als Zustimmung gelten, A hat höher Prüfungs- und Rügepflichten.
- Voraussetzungen, damit A Kaufmann ist? - § 1 HGB: Handelsgewerbe.

- Was erfordert Gewerbe? – selbständige, auf Dauer angelegte, nach Außen erkennbare Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht, die kein freier Beruf ist: hier alles erfüllt.
- Voraussetzungen für Handelsgewerbe? – kaufmännischer Geschäftsbetrieb nicht erforderlich.
- Warum so umständlich formuliert? – Gesetzliche Vermutung, dass jedes Gewerbe Handelsgewerbe ist, Beweislastumkehr
- Hat A Handelsgewerbe? – Kandidat: Ja, Kopacek: Nein.
- Muss sich A trotzdem wie Kaufmann behandeln lassen? – Ja, A ist Scheinkaufmann, weil er Eindruck erweckt, Kaufmann zu sein und B schutzwürdig ist (keine Anhaltspunkte, dass B nicht gutgläubig wäre).

Viel Erfolg!