



## Gedächtnisprotokoll mündl. Prüfung 11.12.2024

Prüfer:

Richter am Bundespatentgericht Volker Schödel

Herr Regierungsdirektor Dr. Carsten Winterfeldt

Herr Patentanwalt Dr. Bernd Christian Janssen

Herr Patentanwalt Ragnar Gleim

Herr Patentanwalt Helge Jordan

### Dr. Carsten Winterfeldt: Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht

Was ist erforderlich, um sich einen Anmeldetag zu sichern?

Notwendig für AT, nicht nachholbar (§ 35 I)

a) Name des Anmelders (§ 34 (3) Nr. 1, § 4 (2) Nr. 1 PatV)

- Ausreichend, wenn sich die Identität des Anmelders eindeutig feststellen lässt (Mängel, die Postzustellung nicht beeinträchtigen, sind unschädlich)
- Adresse gehört nicht zum Namen

b) Antrag auf Eintragung (§ 34 (3) Nr. 2, § 4 PatV)

- Muss sich nicht wörtlich auf Patenterteilung beziehen, wenn es sich eindeutig aus den Umständen ergibt (§ 133 BGB)
- Bedingungsfeindlich

c) Beschreibung (§ 34 (3) Nr. 4, § 10 PatV)

- Anschein genügt, muss keine nachvollziehbare Lehre sein

Wie ist Neuheit im Patentrecht und wie im Gebrauchsmusterrecht definiert?

Es ging um den absoluten Neuheitsbegriff im Patentrecht und die relative Neuheit beim Gebrauchsmuster.

Es wurde § 3 (1) GebmG diskutiert.

In § 3 (1) GebmG steht: „Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters gilt als neu, wenn er nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche Beschreibung oder durch eine im Geltungsbereich dieses Gesetzes erfolgte Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.“

Die schriftliche Beschreibung gilt international, aber die Benutzung nur in der Bundesrepublik Deutschland, weil da steht „im Geltungsbereich dieses Gesetzes“.

Was schickt der Prüfer, wenn auf einen Bescheid nicht innerhalb der Frist geantwortet wird?

Eine Beschlussankündigung, dass zurückgewiesen wird.

Warum?

Es gibt keinen Nachweis, dass ein Bescheid zugestellt wurde. Wenn Anmelder Erwidernsfrist ohne Antwort verstreichen lässt, wird vor dem Beschluss eine Beschlussankündigung mit Empfangsbekanntnis verschickt, um sicherzustellen, dass der Anmelder die Möglichkeit hatte, sich zu äußern vor dem Zurückweisungsbeschluss.

Passiert das auch, wenn vorher eine Fristverlängerung beantragt wurde?

Nein, weil dann die Frist bekannt sein muss.

Welche weiteren Zurückweisungsgründe gibt es für die Patentanmeldung?

Mangelnde Einheitlichkeit und Ausführbarkeit. Gefragt war nach § 34 (4) und (5) Pat G.

„§34 (4) Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

(5) Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.“

Wie lange und in welchem Rahmen kann man Patentansprüche ändern?

§ 38 PatG

„Bis zum Beschluß über die Erteilung des Patents sind Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben, die den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern, zulässig, bis zum Eingang des Prüfungsantrags (§ 44) jedoch nur, soweit es sich um die Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten, um die Beseitigung der von der Prüfungsstelle bezeichneten Mängel oder um Änderungen des Patentanspruchs handelt. Aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, können Rechte nicht hergeleitet werden.“

Wie heilt man eine uneinheitliche Patentanmeldung?

Bereinigung der Uneinheitlichkeit durch Ausscheidungserklärung, aber nicht möglich durch Teilung.

Unterschiede von Teilung und Ausscheidung? Wie wird das erklärt und beantragt? Wie werden die Teile behandelt? Für was sind wann Gebühren zu bezahlen und wie gelten bisherige Prüfungsbescheide für die einzelnen Teile? Muss nochmals bezahlt werden oder gilt die Zahlung für beide Teile?

### **Dr. Bernd Christian Janssen: Markenrecht**

Wie sichert man sich einen Anmeldetag?

Was passiert nach der Einreichung der Anmeldung? Was prüft das Amt zuerst? Da ging es darum, dass erst geprüft wird, ob alles für einen Anmeldetag vorliegt. Danach um die absoluten Schutzhindernisse.

Was schützt das Markenrecht?

Da war wichtig, dass man auch auf die geschäftlichen Bezeichnungen kommt.

Fallbeispiel: Die Marken RBL (irgendein Modelabel, das die Abkürzung für einen Namen trägt) und RBL (RB Leipzig (Fußballverein)) liegen vor.

Man musste die Verwechslungsgefahr RBL, RBLeipzig prüfen.

Klanglich, schriftbildlich, begrifflich. Der Unterschied lag vor allem darin, dass die Ortsangabe Leipzig das Zeichen deutlich länger macht und die Untertlänge des p und g dem Verkehrskreis in Erinnerung bleiben. Bei der begrifflichen Verwechslungsgefahr, kommt es auf die Sicht/Kenntnisse der Verkehrskreise an.

Wie wird Unterscheidungskraft definiert? Es ging darum, dass Zeichen immer in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu sehen sind.

Das nächste Fallbeispiel war, dass jemand in den USA ein Restaurant mit Flachdach betrieben hat, auf dessen Dach Schafe lebten/weideten. Das hat er sich in den USA als Marke schützen lassen. Ob das in Deutschland auch ginge. Die Antwort ist nein. Es ist ein Konzept „Schafe auf Dach“, das ist in Deutschland nicht schützbar, weil es an Bestimmtheit fehlt. Die Marke muss im Register darstellbar sein, aber grafische Darstellbarkeit ist nicht mehr notwendig.

Wo ist das Freihaltebedürfnis geregelt? Die Antwort war, dass es nicht explizit im Gesetz als Freihaltebedürfnis steht, aber in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht. Als Freihaltebedürfnis wird im Markenrecht (in Deutschland unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) das berechnigte Interesse von Wettbewerbern eines Unternehmens bezeichnet, beschreibende Angaben ihrer Waren oder Dienstleistungen frei benutzen zu können.

Es ging auch noch um das Zeichen „Red“ für Lippenstift. Dies ist klar beschreibend. Könnte man es mit einem Disclaimer lösen, dass es nicht für rote Produkte verwendet wird?

Nein, dann wäre es eine Täuschung. Man sollte auch wissen, dass Disclaimer bei Waren und Dienstleistungsverzeichnissen positiv formuliert werden („nur“ statt „außer“).

### **Ragnar Gleim: Designrecht, gewerblicher Rechtsschutz im Unionsrecht, Berufsrecht**

Was passiert, wenn man auf einen Löschantrag nicht antwortet?

Im deutschen Gesetz erfolgt Löschung, im Unionsrecht Entscheidung nach Aktenlage, aber ohne Widerspruch sieht es schlecht für den Inhaber aus.

Es wurde ein Fallbeispiel ausgeteilt. Jemand wollte ein Design wegen Uneinheitlichkeit löschen lassen. Er hatte Fotos und Zeichnungen verwendet. Ist dies erlaubt?

Unterschiedliche Art der Bilder ist erlaubt. Sind Detailbilder erlaubt? Ja, sind sie.

Was ändert sich mit dem neuen Unionsdesigngesetz?

„Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ wird umbenannt in „Unionsgeschmacksmuster“. Der Erzeugnisbegriff wurde geändert und erweitert.

Die neue Reparaturklausel wollte er genau wissen. Was drinsteht und warum das eingeführt wurde.

Neue Reparaturklausel:

Harmonisierte Regelung

Dauerhafte Bestimmung (vorher nur Übergangsregelung in Art. 110)

Bestandteile komplexer Erzeugnisse genießen keinen EU-Geschmacksmusterschutz, wenn sie ausschließlich zu Reparaturzwecken verwendet werden

Gilt nur, wenn das Erscheinungsbild des Bestandteils vom komplexen Erzeugnis abhängt

Anforderungen an Ersatzteilhersteller:

Ausreichende Kennzeichnung der gewerblichen Herkunft erforderlich

Keine Verpflichtung sicherzustellen, dass Bauteile ausschließlich zur Reparatur verwendet werden

Auswirkungen auf Deutschland:

Keine wesentlichen Änderungen für das deutsche DesignG

Deutschland hat bereits 2022 eine Reparaturklausel in § 40a DesignG eingeführt

Wie wird das geschützte Design ab dann gekennzeichnet?

Mit einem D in einem Kreis.

Berufsrecht: Wenn Sie vor Gericht keine Robe tragen, können Sie dann vom Vorsitzenden des Saales verwiesen werden?

Nein, es kann nur gerügt werden. Gemäß § 13 (4) BOPA ist der Patentanwalt verpflichtet, vor Gericht als Berufstracht die Robe zu tragen, soweit das üblich ist. Vor dem Bundespatentgericht ist dies üblich.

Was benötigen Sie, wenn Sie nach der Prüfung eine Kanzlei eröffnen möchten?

Berufshaftpflichtversicherung

### **Helge Jordan: Recht der Arbeitnehmererfindungen, gewerblicher Rechtsschutz in zwischenstaatlichen Vereinbarungen (PCT)**

Was sind die Pflichten des Arbeitgebers?

Was sind die Pflichten des Arbeitnehmers?

Welche Vergütungsmöglichkeiten gibt es? Erklären Sie die Lizenzanalogie.

Wie berechnet sich die Vergütung?

Von was hängt diese ab?

Da war Stellung der Aufgabe, Lösung der Aufgabe und Aufgaben und Stellung im Betrieb, ob es von ihm erwartet werden kann, gefragt.

Unabdingbarkeit § 22 und Unbilligkeit § 23 wurden gefragt.

Unterschied bei Unbilligkeit von Anfang an oder plötzlich.

Was kann man machen, wenn sich plötzlich die Umsätze ändern?

Anpassungsvertrag §12 (6): Arbeitgeber und Arbeitnehmer können voneinander die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung verlangen, wenn sich Umstände wesentlich ändern, die für die Feststellung oder Festsetzung der Vergütung maßgebend waren. Rückzahlung einer bereits geleisteten Vergütung kann nicht verlangt werden. Die Absätze 1 bis 5 sind nicht anzuwenden.

Nur wesentliche Änderung, keine Rückzahlung war wichtig.

Zu PCT:

Wo man eine PCT Anmeldung einreicht:

Bei einem nationalen oder regionalen Patentamt, also DPMA und EPA oder der WIPO

Wie ist die Zeitleiste der PCT, also bis wann passiert was?

Bis wann kann man Änderungen der Ansprüche einreichen?

Was ist der IPER (International Preliminary Examination Report)?

Innerhalb welcher Frist ist der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung beim EPA zu stellen?

Nach Regel 54bis PCT kann der Antrag jederzeit rechtsgültig vor Ablauf der folgenden Fristen gestellt werden, je nachdem, welche davon später abläuft:

- 3 Monate ab dem Tag, an dem die ISA dem Anmelder den ISR und den WO-ISA übermittelt hat, oder
- 22 Monate ab dem (frühesten) Prioritätsdatum.

Dadurch wird sichergestellt, dass der Anmelder ab dem Datum der Absendung des ISR mindestens 3 Monate Zeit hat, um auf der Grundlage der im ISR und im WO-ISA enthaltenen Ergebnisse der internationalen Recherche zu entscheiden, ob er einen Antrag mit Änderungen und/oder Gegenvorstellungen einreichen will.

### **Volker Schödel: Bürgerliches Recht, gerichtliches Verfahrensrecht**

Welche Vertreter gibt es? Gesetzliche und gewillkürte Vertreter.

Was ist, wenn der Patentanwalt etwas ohne Auftrag macht? Vertretungsmacht wurde überschritten

Folgen? Vertrag ist schwebend unwirksam bis zur Genehmigung.

Was ist wenn die Genehmigung verweigert wird?

Der Vertragspartner hat Recht auf Erfüllung durch den Vertreter.

Kann Erfolg im Patentrecht geschuldet werden?

Ja, bei Einhaltung von Fristen, Prioritäten. Zum Beispiel Einreichung einer Anmeldung unter Nutzung der Prioritätsfrist.

Wie macht man seine Kosten im Nichtigkeitsverfahren geltend? Wie kann man seine Stunden abrechnen?

Im Kostenfestsetzungsverfahren (also Antrag auf Kostenfestsetzung -> Kostenfestsetzungsbescheid). Der Kostenfestsetzungsbescheid wird von einem Rechtspfleger gemacht. Dagegen gibt es dann den Rechtsbehelf der Erinnerung nach Rechtspflegergesetz (Tabu Nr 306 sein). Über die Erinnerung muss dann der Senat entscheiden.

Im Nichtigkeitsverfahren ist die Gebühr 4,5

Was ist der Rechtspfleger?

Beamter des gehobenen Dienstes