



Gedächtnisprotokoll mündliche Prüfung 30.07.2025

Prüfer:

Herr Dr. Roman Söchtig (Richter am Bundespatentgericht, Vorsitzender des Prüfungsausschusses)

Herr Andreas Weiß (Abteilungsleiter DPMA)

Herr Felix Kahr (Patentanwalt)

Herr Bernd Vogler (Patentanwalt)

Frau Ronak Kalhor-Witzel (Patentanwältin)

Andreas Weiß: Patentrecht

- Warum werden DPMA-Mitglieder verbeamtet?

Die Frage ging reihum.

z.B. Unbestechlichkeit

- Wo steht das?

§ 26 (2) letzter Satz PatG „Die Mitglieder werden auf Lebenszeit berufen“

- Was ist das DPMA?

Eine selbstständige Bundesoberbehörde (§26 (1) PatG).

- Wem untersteht es?

Dem Bundesministerium der Justiz (§ 26 (1) PatG).

- Wie oft kommt der Fachmann im Patentgesetz vor?

Wir sollten Schätzungen abgeben.

Er kommt lediglich vier Mal vor. In §4 PatG zur erfinderischen Tätigkeit. In § 21 PatG beim Widerrufsgrund mangelnde Ausführbarkeit. In § 34 (4) und (8) PatG Ausführbarkeit.

- Wie ist der Fachmann definiert?

Es gibt keine Legaldefinition, sondern Rechtsprechung. Der Fachmann ist eine fiktive Person.

Wir sollten reihum aufzählen, was wir über den Fachmann wissen, z.B. der Fachmann wird selbst nicht erfinderisch tätig, er kennt den gesamten Stand der Technik zum Zeitpunkt der Anmeldung, es kann auch ein Team sein...

Es wurde die „Fischbissanzeiger“-Entscheidung zur Frage wer der Fachmann ist, diskutiert. Der Fachmann ist immer der Entwickler.

- Welche Rechtsprechung hat viel über den Fachmann entschieden?

Die Olanzapin-Entscheidung

- Wie kann ein Prüfer den Fachmann festlegen, wenn es durch die Erfindung unklar ist?

Er kann sich über das Tätigkeitsfeld des Unternehmens informieren und dann z.B. anhand von Stellenbeschreibungen des betreffenden Unternehmens und darin aufgeführter Anforderungen zur Qualifikation den Fachmann definieren.

- Wie kann man das Patenterteilungsverfahren beschleunigen?

Beschleunigungsantrag

In dem man den bekannten Stand der Technik bereits selbst nennt und die Ansprüche realistisch an diesen anpasst. (Nicht zu sehr eingrenzen, Kompromiss zwischen möglichst breitem Schutz für den Mandanten und Berücksichtigung des Stands der Technik).

- Warum sollte man auch den Stand der Technik in der Anmeldung nennen?

Erhöht die Qualität der DPMA-Recherche. Dann erhält man ein rechtsbeständiges Patent, das man nicht im Einspruchsverfahren wieder verlieren könnte.

- Was kann man tun, wenn man kurz vor Ende der Einspruchsfrist eines fremden Patents schädlichen Stand der Technik gefunden hat?

Man verhandelt mit der Gegenseite z.B. über Freilizenzen.

- Die Verhandlungen ziehen sich hin, die Frist rückt näher. Was tun Sie?

Einspruch einlegen, aber erstmal keine Gebühren einzahlen.

Ein wirksam eingelebter und zulässiger Einspruch wird auch nach Rücknahme von Amts wegen fortgesetzt. Man kann also, um die Fortführung zu verhindern, für die Unwirksamkeit sorgen.

- Wie wird der Einspruch unwirksam?

Nichteinzahlung der Gebühr. Widerruf des Lastschriftmandats.

- Wenn die Einspruchsfrist kurz vor dem Ablauf ist, wie kann man kurzfristig einen zulässigen Einspruch sicherstellen?

Es ging darum, dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit substituiert darzulegen zeitaufwändig ist. Mit der Stützung auf unzulässige Erweiterung oder mangelnde - Ausführbarkeit hat man den Fuß in der Tür und kann dann später nachreichen.

- Wann kann man ein Gebrauchsmuster abzweigen?

Lange und kurze Frist erläutern.

- Geheimpatent

Es wurden noch einige Fragen zum Geheimpatent gestellt, bezüglich Vorgehens und Vergütung

Ronak Kalhor-Witzel: Sortenschutz, ArbEG, Künstliche Intelligenz

- Was wird mit dem Sortenschutzgesetz geschützt?

Pflanzenzüchtungen, aber auch Entdeckungen.

- Wo befindet sich das Bundessortenamt (BSA)?

Hannover

- Wo befindet sich das Gemeinschaftliche Sortenamt (CPVO)?

In Angers, Frankreich.

- Was sind die Schutzworaussetzungen?

Die Schutzworaussetzungen für Sortenschutz sind Neuheit, Unterscheidbarkeit, Homogenität, Beständigkeit und eine eintragbare Sortenbezeichnung.

- Wie lange ist die Schutzdauer?

§ 13 Dauer des Sortenschutzes: der Sortenschutz dauert bis zum Ende des fünfundzwanzigsten, bei Hopfen, Kartoffel, Rebe und Baumarten bis zum Ende des dreißigsten auf die Erteilung folgenden Kalenderjahres.

ArbEG:

- Wie wird Vergütungshöhe bestimmt?

§ 12 ArbEG

- Was kann der AN im Streitfall machen?

Sich an die Schiedsstelle beim DPMA wenden

- Benötigt AN dafür einen Anwalt? Wo steht das im Gesetz?
- Treffen den AN durch das Anrufen der Schiedsstelle Kosten? Wo steht das?
- Ist der Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vollstreckbar?

Der Einigungsvorschlag ist unverbindlich, aber wird bei fehlendem Widerspruch bindend für die Parteien. Der Einigungsvorschlag ist nicht vollstreckbar, auch wenn dieser bindend wird.

- Kann eine KI Erfinder sein?

Nein, nur natürliche Personen

- Wie wirkt sich KI auf die Miterfinderschaft und die Berechnung der Vergütungshöhe aus?

Nicht als Miterfinder zu berücksichtigen, aber zählt als Ausstattung, die der Arbeitgeber zur Verfügung stellt (wenn dem so war), was in die Berechnung einfließen kann.

- Wie ist der Vergütungsanspruch, wenn Miterfinder in Österreich und den USA abgestellt sind.
- Wie ist es, wenn ein Rentner etwas erfindet?

Rentner fallen nicht unter das ArbEG. Allerdings kann ggf. von einer Diensterfindung ausgegangen werden, wenn diese kurz nach Renteneintritt angemeldet wurde und im Fachgebiet des Arbeitgebers liegt.

- Welches Rechtsgut ist eine Erfindung?

(geistiges) Eigentum, geregelt in Art. 14 GG

- Findet das ArbEG Anwendung, wenn die Erfindung von einem ausländischen Bürger gemacht wurde?

Dies ist in Art. 3,4 ROM-I-Verordnung geregelt

- Es gab noch eine Frage zum Tod bei Arbeitnehmererfindungen, ob dann weiter Vergütung bezahlt werden muss.

Der Anspruch wird vererbt. Hier gilt §1922 BGB

Felix Kahr: Internationales Markenrecht, Standesrecht

- Wie ist die Prioritätsfrist bei Marken?

6 Monate (Art. 4 C (1) PVÜ)

- Wie kann man aus einer PCT-Anmeldung vor der nationalen Phase gegen eine Verletzung vorgehen?

Man kann auch von der PCT-Anmeldung ein Gebrauchsmuster abzweigen und damit vorgehen.

- Ein Mandant möchte ein markenverletzendes Produkt importieren. Was tun Sie?

Mit der Gegenseite verhandeln.

- Außerdem wurde die Erschöpfung abgeprüft (An die genaue Frage, kann ich mich nicht mehr erinnern).

Bernd Vogler: Internationales Recht (ohne TaBu), Designrecht

- Wie ist Ihre Anmeldestrategie, wenn der Mandant seine Erfindung in folgenden Ländern geschützt haben möchte: Sierra Leone, Guinea, Kamerun, Liberia, Südafrika. Außerdem eine europaweite Vermarktung und in Asien in den Ländern Taiwan, China und Südkorea?

Man musste zuordnen können, welche Länder von welchen Bündnissen abgedeckt werden. Die Nicht-Mitglieder müssen dann national angemeldet werden.

Taiwan ist nicht im PVÜ und damit PCT, weil China das blockiert.

Die afrikanischen Bündnisse sind ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization), in dem die englischsprachigen afrikanischen Länder organisiert sind, und OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle), in dem die französischsprachigen afrikanischen Länder organisiert sind.

Die ARIPO-Mitglieder sind: Botswana, Kap Verde, Eswatini, Gambia, Ghana, Kenia, Lesotho, Liberia, Malawi, Mauritius (kein Mitglied des Harare-Protokolls), Mosambik,

Namibia, Ruanda, São Tomé und Príncipe, Seychellen, Sierra Leone, Somalia (kein Mitglied des Harare-Protokolls), Sudan, Tansania, Uganda, Sambia und Simbabwe. Mit Ausnahme von Somalia sind alle ARIPO-Mitglieder auch Vertragsparteien des Patentkooperationsvertrags (PCT), wobei Eswatini jedoch nur über ARIPO benannt werden kann. ARIPO selbst kann im Rahmen des PCT benannt werden. Es ist auch Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ).

Die 17 Mitgliedstaaten der OAPI sind Benin, Burkina Faso, Kamerun, die Zentralafrikanische Republik, Tschad, die Komoren, Kongo, die Elfenbeinküste, Äquatorialguinea, Gabun, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauretanien, Niger, Senegal und Togo.

Südafrika ist in keinem der beiden Bündnisse.

- Wie wird Südafrika abgekürzt?

ZA

- Wieso?

Südafrika wird auf Afrikaans mit Z geschrieben; SA steht für Saudi-Arabien.

- Wie ist Ihre Anmeldestrategie, wenn der Mandant seine Erfindung in folgenden Orten geschützt haben möchte: Buenos Aires (Hauptstadt von Argentinien), Europa, USA, China und Südkorea?

Man musste auch hier zuordnen können, welche Länder von welchen Bündnissen abgedeckt werden. Die Nicht-Mitglieder müssen dann national angemeldet werden.

Argentinien ist nicht im PCT-Bündnis.

- Wo können PCT-Patentanmeldungen eingereicht werden?

DPMA, EPA, IB der WIPO

- Was sind die Voraussetzungen für einen PCT-Anmeldetag?
- Was sind weitere Voraussetzungen für eine PCT-Anmeldung?
- Welche Fristen gibt es im PCT-Verfahren? Was ist wann zu tun?
- Welche Voraussetzungen zur Regionalisierung gibt es?
- Welche Gebühren müssen bezahlt werden?
- Kann man ein Design international anmelden? Nach welchem Abkommen?

Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle

Dr. Roman Söchtig: Markenrecht, BGB

- Ein Mandant hat ein T-Shirt, auf dem vorne die eingetragene Marke „I ❤️ Brezeln“ aufgedruckt ist. Ein anderer macht dies nach. Kann er gegen diesen vorgehen?

Nein, da durch den Aufdruck vorne keine markenmäßige Benutzung vorliegt.

- Was unternimmt ein Gericht, wenn eine Auslegung des EU-Rechts unklar ist?

Es legt die Frage als Vorlageverfahren dem EuGH vor.

- Was ist ein Vorlageverfahren?

Ein Vorlageverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, bei dem ein nationales Gericht dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Frage zur Auslegung oder Gültigkeit des EU-Rechts vorlegt, um eine einheitliche Rechtsanwendung in allen Mitgliedstaaten sicherzustellen. Dabei kann das nationale Gericht die Frage vorlegen, wenn diese für den Ausgang des Falles entscheidend ist.

- Welche Instanz ist verpflichtet eine Frage zur Auslegung vorzulegen?

Das letztinstanzliche Gericht ist zur Vorlage verpflichtet

- Wie entsteht Titelschutz?
- Wo wird der Titel eingetragen?
- Wie lange besteht Titelschutz?
- Kann man aus einem Titel gegen eine Markeneintragung vorgehen?

Da Titel kein Herkunftshinweis wie eine Marke sind, sondern der Unterscheidung von anderen Werken dient, kann im Regelfall kein Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke oder Löschung einer Marke basierend auf einem Titel eingelegt/beantragt werden. Obwohl Titel unter geschäftliche Kennzeichen fallen und damit unter § 42 (2) Nr. 4 bzw. § 51 (1) 1 gelistet sind. In einer Entscheidung wurde ein Widerspruch basierend auf einem Titel ausnahmsweise bejaht, weil der Titel periodisch (und bundesweit) erschien.

- Was sind die Voraussetzungen für eine einstweilige Verfügung?
- Wo reicht man diese ein?
- Unter welchen Umständen ist die Glaubhaftmachung nicht erforderlich?
- Was ist eine Schutzschrift? Wo reicht man diese ein? Was ist der Zweck einer Schutzschrift?

OLG Frankfurt, §945a ZPO

- Wird das Anmelderbeschwerdeverfahren bei Insolvenz unterbrochen?

Nein, da es sich um ein Anwartschaftsrecht handelt

- Jemand benutzt eine geographische Herkunftsbezeichnung, obwohl das Produkt nicht aus der Gegend stammt. Wie kann man dagegen mittels MarkenG vorgehen? Es wurden keine Marken angemeldet oder eingetragen.

§127 MarkenG untersagt die Nutzung geographischer Herkunftsangaben, wenn dadurch die Gefahr der Irreführung besteht.

- Es wurde die aktuelle Rechtsprechung zu „Dubai-Schokolade“ geprüft/diskutiert.
Dabei wurde auch diskutiert, ob es als Gattungsbezeichnung oder geographische Herkunftsbezeichnung zu sehen ist.

- Ein Fallbeispiel befasste sich mit einem Kaufvertrag, bei dem es am Ende zwei potenzielle Schuldner gab. Von wem kann der Gläubiger die Begleichung der Schulden verlangen?

Der Gläubiger hat ein Wahlrecht an welchen Schuldner er sich zur Begleichung der Schulden wendet.