



*Vorsitzender – Herr Dr. Söchtig  
Herr PA Dr. Eugen Drosdow  
Herr Manuel Drockner  
Frau PAin Dr. Judith Lehmann  
Frau PAin Dr. Melanie Pfeuffer*

### **Dr. Pfeuffer – PatG**

(zu allen Antworten waren die expliziten Normen zu nennen)

- Fall1: Mandant hat DE-Patent für Verfahren zur Herstellung von besonderem Farbstoff. Erteilung vor 2 Jahren. Vorgehen gegen einen Hersteller mit Sitz in Österreich, der Kleidung mit diesem Farbstoff in DE vertreibt?
- Besteht (Erzeugnis-)Schutz für eine Datei, die mit einem Kompressionsverfahren komprimiert wurde, für das ein Patent erteilt ist?
- Fall2: Mandant hat zwei Ideen A und B und wenig Geld und möchte diese dennoch schützen lassen. Es wurde eine Anmeldung für A und B eingereicht aber nur für A erteilt. Welche Möglichkeiten hat er nun Schutz für B zu erlangen?
- Voraussetzungen für Teilanmeldung (Anhängigkeit der Stammanmeldung, Antrag, Gebühren, Unterlagen, Frist für Gebühren/Unterlagen)?
- Teilung auch möglich während Einspruch? Einspruchsbeschwerde?
- Voraussetzungen für Gebrauchsmusterabzweigung?
- Indizien für erfinderische Tätigkeit? Wer ist der Fachmann?
- Konkretes Vorgehen im Verletzungsverfahren? Zuständige Gerichte?
- Was zählt zu Patentstreitsachen?
- Fall3: Ein patentverletztes Produkt wird von einem Hersteller an einen Dritten verkauft. Hat der Patentinhaber Ansprüche ggü. dem Dritten?
- Welches Gericht ist zuständig für eine mögliche Klage wegen einem Schadensersatzanspruch des Dritten ggü. dem Hersteller?
- Vertretung vor LG?
- Kostenerstattung bei Doppelvertretung? Begründung für notwendige Doppelvertretung?
- Fall4: Mandant möchte ein Patent nichtig klagen für wenig Geld. Wie gehen Sie vor?
- Voraussetzungen für eine Streitwertherabsetzung? Für wen wird der Streitwert ggf. herabgesetzt?
- Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Nichtigkeitsklage?

## Teil 2: Dr. Drosdow – PCT/EPÜ, PAO

(zu allen Antworten waren die expliziten Normen zu nennen)

### PCT/EPÜ

- Fall1: Mandant hat eine EP-Erstanmeldung und eine PCT-Nachanmeldung eingereicht. In der Nachanmeldung sind weitere Ausführungsformen hinzugekommen. Die Nachanmeldungsunterlagen wurden versehentlich mit den Kommentierungen von den Erfindern eingereicht. Welche Möglichkeiten gibt es die Fassung noch vor der Veröffentlichung zu korrigieren und die Kommentierungen zu entfernen?
- Welche Gebühren sind zahlen? Zahlung vergessen – Folgen?
- AT-EP ist 02.01.2020, AT-PCT ist 25.12.20. Alle Gebühren für die PCT wurden bezahlt, der ISR ist positiv. Am 01.02.2021 reicht der Mitbewerber eine EP2 ein, die inhaltsgleich zu Ihrer PCT ist. Welche Möglichkeiten gibt es dagegen vorzugehen?
- Abwandlung: Mandant hat keine Schutzrechte, aber bereits seit 02.01.2020 das Produkt verkauft. Ein Konkurrent hat wirksam Einspruch erhoben gegen EP2.
- Ist der Einspruch öffentlich?
- Voraussetzungen für einen Beitritt zu dem EP2-Einspruch?
- Einwendungen Dritter?
- Einspruchsabteilung verfasst eine vorläufige Stellungnahme, in der ausgeführt wird, dass die offenkundige Vorbenutzung nicht ausreichend substantiiert ist. Kann dies noch nachgeholt werden?
- Fall2: Mandant hat einen sehr starken GPS-Störsender entwickelt und wünscht ein EP-Patent. Produktion ist geplant in China und der Vertrieb weltweit. Was raten Sie ihm? Was ist zu beachten?
- Wo ist ausgehend vom EPÜ geregelt, das ein Geheimpatent national angemeldet werden muss?

### PAO

- Wie lange kann ein Patentanwalt Urlaub machen (ohne Vertreter)?
- Wie kann ein Patentanwalt Werbung machen?
- Vertretung für einen Mandanten als Einsprechender möglich, wenn man bereits das Streitpatent angemeldet hat? Was gilt hier für Patentanwaltskandidaten?

### Teil 3: Herr Drockner (DPMA) – MarkenG

(zu allen Antworten waren die expliziten Normen zu nennen)

- Fall: Mandant möchte „Lamela“ als roten Schriftzug als Marke anmelden. Wie beraten Sie ihn?
- Was ist bei der Anmeldung der Marke für „Einzelhandelsdienstleistungen“ zu beachten? Mandant entscheidet sich für „Verkauf von Obst“
- Warum sollte die Einzelhandelsdienstleistung im Verzeichnis konkretisiert werden?
- Wie kann die Marke noch geschützt werden? (UMV, IR-Marke) Vor- und Nachteile zu einer nationalen Marke?
- Gebühren für DE-Marke/Unionsmarke?
- Recherche bei DPMA möglich? Beim EUIPO?
- Was sind mögliche Widerspruchskennzeichen?
- „Lamela“ bedeutet „Apfel“ auf Italienisch. Was hat das zur Folge für die Unionsmarkenanmeldung?
- Was sind Verkehrskreise?
- Wer ist das im konkreten Fall für „neurochirurgische Instrumente“?
- Spielt das Zeichen eine Rolle bei der Festlegung der Verkehrskreise?
- Kosten eines Widerspruchsverfahrens?
- Ablauf eines Widerspruchsverfahrens?
- Theoretisches Durchprüfen einer VWG (W/DL-Ähnlichkeit, Kennzeichnungskraft, Zeichenähnlichkeit)
- Definition der Ähnlichkeit? Was sind Faktoren für/gegen Ähnlichkeit?
- Beschluss aus dem DPMA wird gegen Empfangsbekanntnis zugestellt. Muss der Anwalt das Empfangsbekanntnis abgeben? Wo steht das?

## Teil 4: Frau Dr. Lehmann – DesignG, ArbEG, SortenschG

(die expliziten Normen waren nur teilweise gefordert)

### DesignG

- Fall: Mandant hat 10 verschiedene Handyhüllen entworfen und möchte diese anmelden. Er hat wenig Geld. Wie gehen sie vor?
- Unterschiede für eine Sammelanmeldung in DE und UgemV?
- Mandant hat mehrere Handyhüllen und möchte Kosten sparen. Was kann er tun?
- Kosten für Aufschiebung der Bekanntmachung?
- Nachteil bei aufgeschobener Bekanntmachung?
- Wann muss eine Bekanntmachung aufgeschoben werden?
- Was ist ein flächenmäßiger Designabschnitt?
- Kann ein Stoffmuster als Design geschützt werden?
- Kann ein Urheberrecht ein Nichtigkeitsgrund für ein Design sein?

### ArbEG

- Fall: Mandant hat 2 Erfindungen gemacht. Software zur Ansteuerung einer Vorrichtung und Software zur Anzeige von Ergebnissen. Er möchte diese schützen lassen. Wie beraten Sie ihn?
- Voraussetzung für Anwendbarkeit ArbEG?
- Meldepflicht?
- Voraussetzungen für ordnungsgemäße Meldung?
- Was passiert, wenn EM nicht ordnungsgemäß und AG rügt dies nicht innerhalb der Frist? Wann startet dann die Frist zur Inanspruchnahmefiktion?
- 3,5 Monate später fällt dem AN selbst auf, dass etwas in der EM fehlt und reicht dies nach. Was ändert sich?
- Wem gegenüber muss die EM abgegeben werden bei größeren Firmen?
- Unter welchen Voraussetzungen können Erfinder Rechte abbedingen?
- Erfinder möchte seine Idee Veröffentlichen nach der Meldung, darf er das?
- Unterschied zu einem Hochschulerfinder? Wie nennt man dieses Privileg?

### SortenschG

- Wie können Kartoffeln geschützt werden?
- Was sind maßgebende Merkmale? Wer legt diese fest?
- Kann Schutz für eine Sorte beim gemeinschaftlichen Sortenamt beantragt werden, wenn bereits Schutz in DE besteht?

## Teil 5: Dr. Söchtig – ZPO, MarkenG, AEUV

(die expliziten Normen waren nur teilweise gefordert)

### ZPO/InsO

- Fall: Nichtigkeitsverfahren vor BPatG anhängig mit einem in US ansässigen Beklagten und einem DE-Kläger. Am Tag der mündlichen Verhandlung entdeckt der Vorsitzende morgens vor Verhandlungsbeginn noch ein Fax, wonach gegen den US-Beklagten soeben ein „Chapter 11“-Verfahren in USA eröffnet wurde (Insolvenzverfahren in Eigenregie). Was wird der Vorsitzende nun tun? (§ 352 InsO)
- Definition eines Streitgegenstands?

### MarkenG

- Mandant möchte das Wortzeichen „Rio“ für die Waren: Baumaterialien und Türen anmelden. Wie beraten Sie ihn?
- Welchen Schutz gibt es im MarkenG neben dem Markenschutz?
- Was ist Werktitelschutz? Entstehung? Wozu dient er? (im Gegensatz zu einer Marke)
- Was kann bspw. ein Producer einer TV-Serie machen, wenn er vor der Benutzungsaufnahme einen Werktitelschutz haben möchte? Wie lange hat er Zeit?
- Unter welchen Voraussetzungen kann ein prioritätsälterer Werktitel auch ein Widerspruchskennzeichen sein?
- Was ist Erschöpfung im Markenrecht?
- Wer trägt die Beweislast in zivilrechtlichen Verfahren?
- Wer trägt die Beweislast bei der Erschöpfung?
- Welche Ausnahme gibt es für diese Beweislastverteilung?
- Fall: Ein Mandant der Schokolade herstellt und vertreibt, stört sich an Konkurrenzprodukt „Dubai-Schokolade“, das laut kleiner Aufschrift auf der Rückseite jedoch aus der Türkei stammt. Wie gehen sie vor?
- Ansprüche aus UWG oder §§126, 127 MarkenG?
- Wann kommt eine Irreführung nicht mehr in Betracht?

### AEUV

- Wann entscheidet der EuGH?
- Wann muss ein Gericht dem EuGH vorlegen?
- Was passiert, wenn BPatG nicht vorlegt, obwohl es vorlegen hätte müssen?