

Fachanwaltschaft für gewerblichen Rechtsschutz Merkblatt zu den Anforderungen eines schlüssigen Antrages

Stand: 07.06.2018

I.

Rechtsgrundlage für die Bearbeitung von Fachanwaltsanträgen sind § 43 c BRAO sowie die Fachanwaltsordnung (FAO).

Voraussetzung für die Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung ist der Erwerb besonderer Kenntnisse und Erfahrungen in dem Rechtsgebiet, für das die Fachanwaltsbezeichnung beantragt wird.

II.

1. Besondere theoretische Kenntnisse im Sinne von § 43 c BRAO werden gemäß § 4 Abs. 1 FAO in der Regel durch die Teilnahme an einem Fachlehrgang erworben.

Der erfolgreiche Besuch des Lehrganges wird gemäß § 6 FAO durch die dort genannten Unterlagen nachgewiesen. Aus den Zeugnissen des Veranstalters muss hervorgehen, dass der Lehrgang die Voraussetzungen des § 4 FAO erfüllt und dass, wann und von wem, im Lehrgang alle das Fachgebiet in § 14 h FAO betreffenden Bereiche unterrichtet worden sind. Weiter muss ersichtlich sein, dass der Teilnehmer sich mindestens drei schriftlichen Leistungskontrollen aus verschiedenen Bereichen des Lehrgangs erfolgreich unterzogen hat. Eine Leistungskontrolle muss mindestens eine Zeitstunde ausfüllen und darf fünf Zeitstunden nicht überschreiten. Insgesamt dürfen auf die bestandenen Leistungskontrollen nicht weniger als fünfzehn Zeitstunden verwandt worden sein. Wichtig ist, dass dem Antrag das Teilnehmerzertifikat (*mit Zeitplan*) und alle Aufsichtsarbeiten und ihre Bewertungen im Original beigelegt sind.

Bei welchem Anbieter ein Lehrgang besucht wird, ist grundsätzlich gleichgültig, solange der Kurs die inhaltlichen Voraussetzungen der §§ 4 und 14 h FAO (neu) erfüllt. In der Vergangenheit ist es bisweilen vorgekommen, dass aus dem Teilnehmerzertifikat nicht alle in der FAO normierten Bereiche des betreffenden Fachgebiets ersichtlich waren. Wenn dies der Fall sein sollte, ist eine sofortige Rücksprache mit dem Lehrgangsveranstalter zu empfehlen, um spätere Verzögerungen im Antragsverfahren zu vermeiden.

Nach der überwiegend vertretenden Auffassung können auch Fernlehrgänge grundsätzlich die nach FAO erforderlichen theoretischen Kenntnisse vermitteln (vgl. Hartung/Römermann-Scharmer, Berufs- und Fachanwaltsordnung, § 4 FAO Rn. 15). Allerdings ist hierbei zusätzlich nachzuweisen, dass das durch Skripten vorgegebene Pensum bei autodidaktischer Aneignung einem zeitlichen Aufwand von 120 Stunden entspricht.

Hierzu ist dem Antrag das gesamte Skript beizufügen; dies ist auch in Form eines elektronischen Datenträgers möglich. Zudem ist eine vom Lehrgangsanbieter erstellte Umrechnungstabelle, die die Kurseinheiten auf die erforderlichen Zeitstunden umrechnet, beizufügen. Zum Nachweis der eigentlichen Teilnahme – also der tatsächlichen Befassung mit den Skripten – sind in der Praxis so genannte Lernkontrollaufgaben verbreitet. Dabei handelt es sich zumeist um Fälle zur gutachterlichen Bearbeitung, aber auch um offene Fragen aus der Praxis, die dazu verhelfen, das in den Skripten erworbene Wissen anzuwenden, zu vertiefen oder auch um Aspekte zu erweitern. Dem Antrag sind sämtliche Lernkontrollaufgaben nebst Lösungen einzureichen und eine Versicherung über die selbständige Bearbeitung der Lernkontrollaufgaben beizufügen, die explizit gegenüber dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer abgegeben wird.

Wird der Antrag nicht in demselben Jahr gestellt, in dem der Lehrgang begonnen hat, ist ab diesem Jahr Fortbildung in Art und Umfang von § 15 FAO nachzuweisen. Lehrgangszeiten sind anzurechnen, allerdings Klausurbearbeitungen (§ 4 Abs. 2 FAO) nicht. Sämtliche Fortbildungsnachweise sind mit dem Fachanwaltsantrag einzureichen, nicht früher.

2. Die Anforderungen an den Nachweis der besonderen praktischen Erfahrungen ergeben sich aus § 5 o) i. V. m. § 14 h FAO.

Der Nachweis ist zweckmäßigerweise durch eine Fallliste gemäß § 6 Abs. 3 FAO zu führen, die kanzleiinterne bzw. gerichtliche Aktenzeichen enthält. Mandantennamen sind zur Vermeidung einer Verletzung der Verschwiegenheitspflicht abzukürzen. Die Fallliste sollte in gerichtliche und außergerichtliche Fälle unterteilt sein. Für die Angaben und Erläuterungen in der Fallliste ist ein Schriftgrad von mindestens 10-12 Punkte zu verwenden. Wir regen an, dass auf der Fallliste versichert wird, dass die angegebenen Fälle persönlich und weisungsfrei bearbeitet wurden (§ 5 S. 1 FAO).

Es müssen insgesamt 80 Fälle aus mindestens drei verschiedenen Bereichen des § 14 h Nr. 1 bis 5 FAO nachgewiesen werden, dabei aus jedem dieser drei Bereiche jeweils mindestens fünf Fälle. Höchstens fünf Fälle dürfen Schutzrechtsanmeldungen sein, wobei eine Sammelanmeldung als eine Anmeldung zählt. Mindestens 30 Fälle müssen rechtsförmige Verfahren sein, davon mindestens 15 gerichtliche Verfahren sein.

Die Fälle müssen innerhalb der letzten drei Jahre vor Antragstellung bearbeitete worden sein (§ 5 Abs. 1 Satz 1 FAO). Wird der Antrag beispielsweise am 8. März gestellt, beginnt die Drei-Jahres-Frist Tag genau am 8. März vor drei Jahren. Es genügt, wenn ein nicht unwesentlicher Bearbeitungsakt in den Drei-Jahres-Zeitraum fällt. Zeiten von Elternzeit und eines Beschäftigungsverbot nach den Mutterschutzvorschriften führen zur Verlängerung des Drei-Jahres-Zeitraums (§ 5 Abs. 3 FAO). Zum Nachweis bietet sich eine Kopie des Elterngeldbescheides oder sekundär eine Geburtsurkunde des Kindes an.

III.

Zur Gestaltung der Anlagen der Fachanwaltsanträge:

1. Dem Merkblatt liegt das Muster eines Tabellenblattes bearbeiteter Fälle (Anlage 1) bei.
2. In der Fallliste ist der Gegenstand des Verfahrens zu benennen sowie Art und Umfang der Tätigkeit zu umschreiben, damit die Ausschussmitglieder eine Zuordnung des Falles zu den Teilbereichen des gewerblichen Rechtsschutzes vornehmen können.

IV.

Nach Eingang der Bearbeitungsgebühr in Höhe von 400,00 € (Kontoverbindung: Rechtsanwaltskammer Berlin, Deutsche Bank AG, BIC DEUTDE33HAN, IBAN DE87100700240138018700 mit dem Betreff: Haushaltsstelle 8356/Familiename) wird der Antrag wie folgt behandelt:

1. Der/Die Antragsteller/in erhält eine Eingangsbestätigung des Antrages. Etwaige Bedenken zu eventuellen Mitwirkungsverboten gemäß § 23 FAO sollten nunmehr geltend gemacht werden. Sodann wird nach der Geschäftsordnung des Fachanwaltsausschusses der zuständige Berichtersteller bestimmt.
2. Der Antrag wird vom Fachanwaltsausschuss nach schriftlicher Vorvotierung im Rahmen einer mündlichen Erörterung beraten und geprüft.

Die Sitzungen des Fachanwaltsausschusses finden etwa in zweimonatigem Turnus statt. Es ist deshalb mit einer gewissen Bearbeitungsdauer des Antrags zu rechnen.

Liegen in der Antragsbegründung behebbare Mängel, so weist der Ausschuss den/die Antragsteller/in normalerweise darauf hin und gibt Gelegenheit, den Antrag nachzubessern.

3. Die Fachanwaltsordnung gibt dem Ausschuss die Möglichkeit zur „Gewichtung“ der Fälle. Dies bedeutet, dass beispielsweise ein durch zwei Instanzen geführter Rechtsstreit oder ein Masseverfahren anders gewichtet werden kann, als eine telefonische Kurzberatung.
4. Im Einzelfall kann sich der Ausschuss Arbeitsproben vorlegen lassen (§ 6 Abs. 3 FAO), wie zum Beispiel anonymisierte Klageschriften, Erwiderungen etc.
5. Gemäß § 7 Abs. 1. S. 1 FAO wird in dem Fachanwaltsverfahren obligatorisch ein Fachgespräch geführt. Nach der Rechtsprechung des BGH (BRAK-Mitt. 2005, 123 ff.) ist bei verfassungskonformer Auslegung dieser Norm nur dann Raum für ein Fachgespräch, wenn der Fachanwaltsausschuss seine Stellungnahme gegenüber dem Vorstand hinsichtlich der in §§ 4 und 5 FAO genannten Anforderungen nach dem Gesamteindruck der vorzulegenden Zeugnisse und schriftlichen Unterlagen nicht abgeben kann.
6. Der Fachanwaltsausschuss erarbeitet eine Stellungnahme, die er gegenüber dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer begründet. Unter Berücksichtigung dieser Empfehlung fasst der Vorstand der Rechtsanwaltskammer eine Entscheidung, über die ein rechtsmittelfähiger Bescheid ergeht.

Abteilung I
Der Vorsitzende

Axel Weimann

Muster für eine Fallliste gemäß § 6 Abs. 3 FAO
im **gewerblichen Rechtsschutz**

Hinweise zum Ausfüllen einer Fallliste

1. Die Fallliste muss die Anforderungen des § 6 Abs. 3 FAO erfüllen. Es müssen also regelmäßige folgende Angaben enthalten sein:

Aktenzeichen, Gegenstand, Zeitraum, Art und Umfang der Tätigkeit, Stand des Verfahrens.

Gemäß BGH, Urteil vom 08.04.2013, NJW 2013, 1599, ist bei jedem einzelnen Fall zu prüfen, welches Gewicht ihm zukommt, also ob eine Mindergewichtung oder möglicherweise auch eine Höhergewichtung anzunehmen ist. Dies setzt insbesondere sorgfältige Angaben über Zeitraum und Art und Umfang der Tätigkeit voraus.

2. Zu § 14 h Nr. 5 FAO ist darauf hinzuweisen, dass nach dem Wortlaut der Norm nicht das Urheberrecht, sondern „urheberrechtliche Bezüge des gewerblichen Rechtsschutzes“ nachzuweisen sind. In Anbetracht der Unklarheit, was darunter zu verstehen ist, ist es angebracht, wenn bei Fällen, die dem Bereich Urheberrecht zuzuordnen sind, erläutert wird, woraus sich die „urheberrechtlichen Bezüge des gewerblichen Rechtsschutzes“ ergeben.

3. Die Fallliste sollte möglichst gegliedert sein, z. B. wie folgt (vgl. § 5 Abs. 1 lit. o):

- a) Gerichtliche Fälle
- b) Sonstige rechtsförmliche Fälle
- c) Schutzrechtsanmeldungen
- d) Sonstige Fälle

4. Auf den Folgeseiten sind beispielhaft Auszüge aus einer Fallliste wiedergegeben.

Muster für eine Fallliste gemäß § 6 Abs. 3 FAO
im **gewerblichen Rechtsschutz**

Für die Fallliste bitte einen Schriftgrad von 10/12 Punkte verwenden

Fallliste
Anlage zum Fachanwaltsantrag von Rechtsanwalt/Rechtsanwältin ...

I. Gerichtliche Fälle

Lfd. Nr.	Aktenzeichen (kanzleiintern)	Aktenzeichen (gerichtlich)	Gegenstand gemäß § 14 h FAO	Mandant (Initialen) Verfahrensstellung des Mdt. Art und Umfang der Tätigkeit	Zeitraum	Sachstand (laufend? Falls beendet: Wann und Wie?)
1	Xy-432	15 O 11/13 LG Berlin	UWG	Mdt. H.M. ist ein Kaufmann: Klage gegen eine Telefongesellschaft auf Auskunft, wer ihm eine unverlangte Werbe-SMS übersandt hat, um den Absender in Anspruch zu nehmen. Es wurden weitere Schriftsätze gefertigt und die mündliche Verhandlung wahrgenommen, in der streitig verhandelt wurde.	Seit Jan. 2013	Die Klage wurde abgewiesen. Die Urteilsbegründung liegt noch nicht vor.
2	Xy-400	16 O 108/12 LG Berlin	UWG	Der Mdt. ist ein Interessenverband des Medienfachhandels. Klage gegen eine Internetplattform, von der indizierte jugendgefährdende Schriften angeboten werden, auf Unterlassung. Es wurden weitere Schriftsätze gefe-	Seit März 2012	Die Klage wurde abgewiesen. Berufung ist eingelegt. Das Berufungsverfahren läuft noch.

				tigt und die mündliche Verhandlung wahrgenommen, in der streitig verhandelt wurde.		
3	Xy-460	15 O 20/12 LG Berlin	UWG	Mdt. (X.Y.) ist eine Bank, die für eine Festgeldanlage wirbt, bei der neben einer Basisverzinsung ein zusätzlicher Zinsbonus gewährt wird, wenn die deutsche Nationalmannschaft das EM-Viertelfinale erreicht. Ein Wettbewerbsverband beanstandet diese Werbung und klagt auf Unterlassung. Es wurden weitere Schriftsätze gefertigt und die mündliche Verhandlung wahrgenommen, in der streitig verhandelt wurde.	Seit Februar 2012	Die Klage wurde rechtskräftig abgewiesen. Das Verfahren ist seit Mai 2013 beendet.
4	Xy-465	16 O 520/10 LG Berlin	Markenrecht	Die Mdtin., I.P.-GmbH, betreibt eine Internet-Plattform. Sie wird von einer Herstellerin von Markenuhren aus Gemeinschafts- und nationalen Marken in Anspruch genommen, weil bei den Fremdversteigerungen, von denen die Mdtin. keine Kenntnis hat, gefälschte Uhren angeboten werden. Die Klage richtet sich auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz.	Seit Sept. 2010	Das Verfahren läuft noch. Es war bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Haftung von Internet-Plattformen bei Markenverletzungen ausgesetzt.
5	Xy-587	16 O 554/12 LG Berlin	UWG	Die Mdtin. ist eine Bank (X.Y.). Sie wird von einer Verbraucherzentrale in Anspruch genommen, weil angeblich ihre Kontoauszüge	Seit Juni 2012	Verfahren läuft noch.

				irreführend gestaltet sind, weil der optisch hervorgehobene Konto-stand auch noch nicht wertgestellte Beträge enthält.		
--	--	--	--	--	--	--

II. Sonstige rechtsförmliche Fälle

1	Xy-668	B 001890xyz HABM	Markenrecht	Vertretung der PB GmbH in einem markenrechtlichen Widerspruchsverfahren vor dem HABM. Zwischen der Gemeinschaftsmarke der Gegenseite und der Gemeinschaftsmarke unserer Mandantin besteht Verwechslungsgefahr, da die Zeichen sowohl schriftbildlich, klanglich als auch begrifflich ähnlich sind. Waren- und Dienstleistungsidentität besteht und die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.	Seit August 2011	Verfahren ist noch anhängig.
2	Xy-669	30 2010 008 xyz.2 DPMA	Markenrecht	Vertretung der H. GmbH in einem markenrechtlichen Widerspruchsverfahren vor dem DPMA. Zwischen der angegriffenen Marke und der prioritätsälteren Marke unserer Mandantin besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von §	Seit Juli 2011	Verfahren ist noch anhängig.

				9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Der Streit ist sehr komplex, weil die Gegenseite ein Bildelement unserer Mandantin 1:1 kopiert hat. Es handelt sich um den umgekehrten Fall zu der vom EuGH in Thomson Life entwickelten Rechtsfigur der „selbständig kennzeichnenden Stellung“.		
3	Xy-675	B 001560xyz HABM	Markenrecht	Vertretung der PB GmbH in einem markenrechtlichen Widerspruchsverfahren vor dem HABM. Zwischen den Gemeinschaftsmarken unserer Mandantin und der der Gegenseite sollte eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. b GMV bestehen. Die Parteien haben eine Abgrenzungsvereinbarung getroffen. Daraufhin hat die Gegenseite ihren Widerspruch zurückgenommen.	November 2009 bis März 2011	Abgeschlossen.
4	Xy-680	S 53/10 Lösch DPMA	Markenrecht	Vertretung der M. GmbH in einem markenrechtlichen Lösungsverfahren vor dem DPMA wegen des vermeintlichen Bestehens absoluter Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Der Antrag wurde nach unwesentlicher Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverhältnisses zurückgewiesen.	Februar 2009 bis Juni 2012	Abgeschlossen.
5	Xy-700	P 5983 EP	Patentrecht	Vertretung der E. GmbH einem	Seit Au-	Verfahren noch

		PCT Europäisches Patentamt		patentrechtlichen Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt. Der Einspruchsführer macht fehlende Neuheit und das Fehlen eines erfinderischen Schritts geltend und stützt sich hierbei insbesondere auf eine neuheitsschädliche Vorveröffentlichung, die sich aus der Patentschrift des US-Patents ergeben soll, das als Priorität dem Europäischen Patent zugrunde liegt.	gust 2011	anhängig.
--	--	----------------------------	--	--	--------------	-----------

III. Schutzrechtsanmeldungen

1	Xy-712	DE 30 2011 XYZ DPMA	Markenrecht	Anmeldung einer deutschen Wortmarke beim DPMA für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 35 zugunsten der M. GmbH, einschließlich Antrag auf beschleunigte Prüfung.	November 2011	Marke eingetragen ⁵⁵
2	Xy-730	EU 0918XYZ HABM	Markenrecht	Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke (Bildmarke) beim HABM für Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 42 und 45 zugunsten der H. GmbH.	August 2012	Gemeinschaftsmarke eingetragen
3	Xy-735	IR 113XYZ	Markenrecht	Antrag auf Internationale Registrierung einer deutschen Basismarke	Oktober 2012	Internationale Registrierung erfolgt,

		WIPO DE 30 2012 XYZ DPMA		(eingetragen für Waren und Dienstleistungen in 5 Klassen) in den Ländern CH, US und RU zugunsten der T. GmbH, einschließlich Übersetzung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in die englische Sprache.		Beanstandung anhängig in US
4	Xy-738	DE 30 2012 XYZ	Markenrecht	Anmeldung einer deutschen Farbmarke beim DPMA einschließlich Stellungnahme zu den Voraussetzungen für die Eintragungsfähigkeit von Farbmarken wie z.B. Angaben von spezifischen Markt, Vorlage von Belegen zur Verkehrsgewöhnung an Farbmarken in diesem Markt, Vorlage von Nachweisen für eine umfangreiche und langjährige Benutzung der Farbmarke im spezifischen Markt	März 2012	Anmeldung anhängig

IV. Sonstige Fälle

1	Xy-715		UWG	Der Mdt., K.B., ist Optiker. Um neue Kunden zu gewinnen, will er einem Faltblatt, das er seinen Kunden übergibt, unter Auslobung von Prämien auffordern, neue Kunden zu werben. Der Mdt. Bittet um eine Begutachtung, ob dies möglich und was dabei ggf. zu be-	Seit Juli 2012	
---	--------	--	-----	---	----------------	--

				achten ist.		
2	Xy-754		Urheberrechtliche Bezüge des GewRS	Der Mdt., K.G. GmbH, ist Hersteller besonders formschöner Küchenhaushaltsgeräte. Er möchte einige dieser Geräte als dreidimensionale Marke schützen lassen. Weiter fragt er, welcher sonstige Schutz ggf. infrage käme und welches die Voraussetzungen sind. Erstellung eines umfangreichen Gutachtens mit Auswertung der Rechtsprechung zur dreidimensionalen Marke und Ausführungen zum Schutz nach Urheberrecht, Geschmacksmusterrecht und UWG.	Seit August 2012	Gutachten erstellt. Weitere Beauftragung möglich.
3	Xy-720		UWG	Der Mdt., B.S., ist Fotograf. Er bewirbt sich um die Möglichkeit, in Schulen Fotos machen zu dürfen, die er dann den Eltern und Schülern zum Kauf anbieten will. Darüber hinaus will er die Schule unterstützen, indem er ihr seinen nicht mehr benötigten PC überlässt. Er fragt, ob dies zulässig ist. Besprechung mit Mdt. Und gutachtliches Schreiben.	Seit Juli 2012	Beendet
4	Xy-930	16 O 930/11 LG Berlin	Patentrecht	Der Mdt. B.M.-GmbH ist Inhaber eines Patents für eine Baumscheibenabdeckung. Er verkauft Baumscheibenabdeckungen. Die Beklagte verkauft eine Vorrichtung,	Seit Dez. 2011	Das Verfahren läuft.

				die den gleichen Zweck erfüllt. Fertigung d. Klageschrift wegen Patentverletzung (zusammen mit Patentanwälten) und Vertretung des Mden. im Klageverfahren.		
5	Xy-223	16 O 33/10 LG Berlin	Patentrecht	Die Mdtin. L.N.-GmbH ist Lizenznehmerin eines Patents zum Trocknen von Gegenständen. Die Beklagte vertreibt Industrieöfen zum Trocknen von Dosendeckeln. Fertigung der Klage (gemeinsam mit Patentanwälten) auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Schadenersatz.	Seit März 2010	Die Klage wurde in erster Instanz abgewiesen. Berufung ist eingelegt.
6	Xy-450		Patentrecht	Der Mdt. R.M.-GmbH hat ein Patent für eine Belustigungsvorrichtung für Jahrmärkte (Riesenrad) und wird von einem Konkurrenten mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen. Fertigung der Klageerwidern (zusammen mit Patentanwälten).	Seit Okt. 2010	Eine Entscheidung steht noch aus.

Hiermit versichere ich, dass ich die in der Fallliste aufgeführten Fälle persönlich und weisungsfrei bearbeitet habe.

Berlin, den

.....

Antragsteller/in:
(Stempel)

An die Rechtsanwaltskammer Berlin

Übersichtsblatt zur Fallliste im gewerblichen Rechtsschutz

- bitte 80 Fälle aus mindestens drei der unten genannten Bereiche eintragen, dabei aus jedem der drei Bereiche jeweils mindestens fünf Fälle -

Bereich	Fallnummern
1) Patent-, Gebrauchsmuster- und Sortenschutzrecht, einschließlich des Arbeitnehmererfindungsrechts, des Rechts der europäischen Patente und des europäischen Sortenschutzrechts	
2) Designrecht, einschließlich des Rechts der europäischen Geschmacksmuster	
3) Recht der Marken und sonstigen Kennzeichen, einschließlich des Rechts der europäischen Marken	
4) Recht gegen den unlauteren Wettbewerb	
5) Urheberrechtliche Bezüge des gewerblichen Rechtsschutzes	