

Protokoll vom 27. Juli 2022



Prüfer:

Hartlieb (Vorsitzende)

Dr. Clever (Patentanwalt)

Dr. Fücksle (Patentanwältin)

Dr. Conrad (Patentprüfer)

Rebbereh (Patentanwältin)

Die Stimmung war sehr kühl und angespannt.

Beim Vorgespräch wurde gefragt, warum man Patentanwalt werden will? Was die Beweggründe sind...

Herr Conrad hat sich stets auf einen Prüfling fokussiert und nach ca. 10 Minuten zum nächsten Prüfling gewechselt.

Conrad:

Wie läuft eine Anhörung in einem Prüfungsverfahren ab und wo ist das geregelt?

§ 15 Abs. 4 DPMaV, § 46 PatG, Identifizierung durch Ausweisvorlage, Vollmacht, Einführung in den Sachstand, Anträge, Beschluss

Was hat der Prüfer während der Anhörung zu tun?

Niederschrift anfertigen

Was beinhaltet die Niederschrift?

Den wesentlichen Gang der Anhörung und alle rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten

Es wird in der Anhörung eine Erteilung mit geänderten Unterlagen in Aussicht gestellt. Was muss der Patentanwalt als nächstes tun?

Überarbeitete Unterlagen (Beschreibung und Ansprüche) einreichen

Nach Erteilung taucht ein Fehler auf. Welche Möglichkeiten gibt es?

Offensichtlicher Fehler, Schwerwiegender Fehler, Berichtigungsbeschluss bei offensichtlichem Fehler, sonst Beschwerde

Im Verfahren sind Dokumente D1, D2 und D3 bereits eingeführt. In der Anhörung wird eine Zurückweisung basierend auf D1 und D2 in Aussicht gestellt. Dem Prüfer fällt nach der Anhörung aber auf, dass sich die Zurückweisung besser basierend auf D1 und D3 argumentieren lässt. Geht das?

Nein, wegen Rechtlichem Gehör. Es muss so beschlossen werden, wie es in der Anhörung vorgetragen wurde.

In der Anhörung fährt der Patentanwalt eine Salomitaktik, also er beantragt jede Menge Hilfsanträge, die sich nur unwesentlich unterscheiden. Was kann der Prüfer tun?

Auf die Prozessökonomie hinweisen, Rüge geht nicht, den Patentanwalt für jeden Hilfsantrag die Beschreibung ändern lassen, um dem Patentanwalt mehr Arbeit zubereiten.

Im deutschen Verfahren wird eine EP-Schrift mit älterem Zeitrang eingeführt, die jedoch nach dem Zeitrang der DE Anmeldung veröffentlicht wird. Was ist hier zu beachten?

Nachveröffentlichter Stand der Technik § 3 Abs. 2 Nr. 2 PatG, DE muss benannt sein und die entsprechenden Benennungsgebühren müssen bezahlt werden.

In einem Einspruchsverfahren sollen Zeugen vernommen werden. Was muss die Prüfungsabteilung tun und wo ist das geregelt?

Beweisbeschluss erlassen, § 46 PatG

Verhandlung ist in München und der Zeuge ist in Hamburg und kann aus Gründen nicht nach München kommen. Welche Optionen gibt es?

§ 128 Abs. 1 PatG, Amtshilfe ersuchen, Amtsgericht Hamburg kann beauftragt werden den Zeugen zu vernehmen.

Was passiert zu Beginn einer Zeugenvernahme und wo ist das geregelt??

Vereidigung mit Belehrung, § 395 Abs. 2 ZPO

Wird jeder Zeuge vereidigt? Woran liegt das?

Nein, im Einspruchsverfahren sehr selten, da die Vereidigung schwerwiegende Auswirkungen auf das Leben des Zeugen haben kann.

Was muss die Niederschrift einer Anhörung umfassen?

§ 46 PatG

Der Anwalt verlässt die Anhörung ohne Grund und weitere Äußerungen. Was ist seitens des Prüfers zu tun?

Es wird in die Niederschrift aufgenommen, dass der Anwalt die Anhörung verlässt, Entscheidung nach Aktenlage

Der Anwalt vertritt einen Japanischen Mandanten, der die Anmeldung uneingeschränkt aufrecht erhalten will. Die Prüfungsstelle will die Anmeldung zurückweisen. Was kann der Anwalt tun?

Option 1: zurück ins schriftliche Verfahren; Option 2: mit Hilfsansprüchen arbeiten; Option 3: Pause beantragen um mit Mandanten zu telefonieren...

Was ist eine unentrinnbare Falle, wie kann man dieser entkommen? Nennen Sie mir ein entsprechendes BGH-Urteil

Aliud geht nicht; Einschränken geht ebenfalls nicht; Disclaimer ist möglich, sofern das nicht offenbarte Merkmal lediglich einschränkend wirkt. BGH- Winkelmesseinrichtung

Dr. Fuchsle prüfte ArbEG, internationales Patentrecht und Sortenschutz:

Wie kann eine Arbeitnehmererfindung angemeldet werden?

DE, EP mit Benennung Deutschland, PCT mit Benennung Deutschland, Einheitspatent, Patent oder Gebrauchsmuster

Warum geht auch PCT in der Arbeitnehmererfindung, wo das Gesetz doch eindeutig eine DE-Anmeldung fordert?

Wirkung für Deutschland

Was ist eine US-Provisional Anmeldung, wozu wird diese eingesetzt?

Für die Sicherung der Priorität, man muss keine Ansprüche einreichen, man hat 12 Monate nach Einreichung Zeit eine Anmeldung zu tätigen.

In welcher Sprache ist eine US-Provisional einzureichen?

Geht in jeder Sprache

Wann muss eine US-Anmeldung getätigt werden? Wie kann ich das umgehen?

Wenn einer der Erfinder US-Amerikanischer Staatsbürger ist, kann mit einer foreign filing licence umgangen werden.

Welchen Vorteil hat eine US-Provisional gegenüber einer DE-Anmeldung?

Sprache hat keine Unterschiede, Ansprüche müssen ebenfalls nicht eingereicht werden, also keinen Vorteil gegenüber einer DE-Anmeldung

Nennen Sie mir Internationale Verträge, die für das Patentrecht relevant sind?

PCT, TRIPS, EPÜ, WTO, Stockholmer ...; EU, AEUV, Einheitspatentgesetz

Was ist der Unterschied zwischen Verordnungen und Richtlinien?

Verordnungen wirken unmittelbar, Richtlinien müssen erst in nationales Recht umgesetzt werden

Wo wurden EU-Richtlinien im PatG umgesetzt?

BioTech-Richtlinie in § 2a PatG, Durchsetzungsrichtlinie, Zwangslizenzen

Wie kommt wer zum EuGH?

Vorlagefragen von BGH, OLG, LG, BPatG; EuGH prüft, wie Richtlinien auszulegen sind

Wer kann und wer muss Fragen dem EuGH vorlegen?

OLG, BPatG, LG können vorlegen, BGH muss vorlegen

Wo kann ich wie einen Strauch schützen lassen?

DE beim Sortenschutzamt in Hannover, Gemeinschaftssortenschutz in Anges, Frankreich

Ich will den Strauch aber auch mit einem Patent schützen lassen. Wie?

§ 2a PatG schließt das doch aus

Lesen Sie §2a PatG noch einmal gründlich

§ 2a II schließt Pflanzen als übergeordnete Kategorie nicht aus, nur Pflanzensorten

Wie ist §2a PatG auszulegen?

Ist eng auszulegen

Wann kann die Laufzeit eines Patents verlängert werden?

Ergänzendes Schutzzertifikat

Warum gibt es diese Möglichkeit?

Wegen der Zulassung der Arzneimittel

Rebbereh:

Es wurde der Gold-Teddy Fall behandelt. Es stehen sich die deutsche 3D-Marke (jüngere Marke), die einen Goldenen Bären zeigt und eine IR-Wortmarke „Gold-Teddy“ mit Erstreckung auf die EU gegenüber.

Wievielen Ansichten können eingereicht werden?

6 Stück

Wo kann ich eine solche Marke anmelden?

UMV, IR mit De-Benennung, DE-Marke

Welche Prioritäten gibt es und wie kann ich diese nutzen und wo sind die geregelt?

6 Monatsfrist, Art. 4 PVÜ, Ausstellungspriorität

Wo kann ich die Ausstellungen ermitteln?

Bundesanzeiger, Blatt für PMZ

Wie läuft die Inanspruchnahme einer Ausstellungspriorität ab?

Messebetreiber stellt Patentanwälte, die die Ausstellung dokumentieren und erstellen ein entsprechendes Gutachten.

Kommen wir zum vorliegenden Fall: Mit welchen Problemen könnte die jüngere Marke konfrontiert sein?

Relatives Schutzhindernis, Widerspruchsverfahren,

Frage bezüglich der Länder der älteren und jüngeren Marke.

Was gibt es bei den relativen Schutzhindernissen zu prüfen?

Identität, Verwechslungsgefahr mit Vergleich der W/DL, Zeichenähnlichkeit, Kennzeichnungskraft (Wurde alles ausführlich und auch tiefergehend besprochen) und die Nichtbenutzungseinrede

Wie berechnet sich der Gegenstandswert im Lösungsverfahren einer Marke?

Marktwert, bei einem anhängigen Verletzungsverfahren wird der Gegenstandswert entsprechend erhöht.

Markeninhaber ist insolvent und die eine Verlängerung der Marke steht an. Mit wem muss der Patentanwalt kommunizieren?

Die Marke fällt in die Insolvenzmasse § 35 InsO, über die der Insolvenzverwalter verfügt § 85 InsO, entsprechend muss mit dem Insolvenzverwalter kommuniziert werden

Es kommt ein wahnsinnig unsympathischer neuer Mandant zu Ihnen. Müssen Sie ihn annehmen?

Sympathie ist kein Ablehnungsgrund

Der neue Mandant ist nicht nur unsympathisch, sondern auch noch finanziell schlecht aufgestellt. Was wie kann man hier beraten?

Verfahrenskostenhilfe

Was sind die Voraussetzungen für die Verfahrenskostenhilfe?

Entsprechendes Formular verwenden, Nachweis über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, hinreichende Aussicht auf Eintragung, die Anmeldung selbst

In einem EP-Verfahren wird der Prüfungsantrag zurückgezogen und die entsprechende Rückerstattung erfolgt auf das Patentanwaltskonto. Was gilt es hier zu beachten?

Treuhänderischer Umgang mit fremden Geldern § 39a PAO

Der Mandant für die die Gebührenrückzahlung getätigt wurde hat eine schlechte Zahlungsmoral und hat entsprechende Rückstände. Ist eine Aufrechnung der Rückstände mit der Gebührenrückzahlung möglich?

Nein

Was muss alles auf einen Briefbogen?

Gesellschaftsform mit allen Voraussetzungen, Adresse, Partner und Sozien,

Ist Erfolgshonorar zulässig?

Unter gewissen Umständen ja, Siehe PAO

Warum müssen Patentanwälte und Arzneimittel zugelassen werden?

Weil gefährlich für die Menschen bzw. als Organ der Rechtspflege ... KEINE AHNUNG _____

Dr. Clever:

DE-Design für eine Lampe mit 8 Abbildungen soll angemeldet werden. Der Mandant ist finanziell schlecht aufgestellt. Was gibt es für Möglichkeiten?

Verfahrenskostenhilfe § 24 DesignG, es muss eine hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehen, dem Antrag muss die Anmeldung beigefügt werden

Wie viele Abbildungen kann man bei welchem Amt einreichen?

10 beim DPMA, 10 beim EUIPO (die ersten 7 bestimmen den Schutzzumfang)

Welche Schutzausschlussgründe gibt es im Hinblick auf die Lampe? Welche Auswirkungen haben diese?

Schutzumfang wird beschränkt, Ausschlussgründe nach § ____ DesignG

Wie kann man diese Schutzausschlüsse vermeiden?

Graphische Disclaimer

Das Design wird verkauft. Was gilt es zu beachten?

§ 29 DesignG, die Umschreibungsrichtlinie, Antrag kann durch beide Seiten unterschrieben werden

Eine Designanmeldung wird eingereicht. Es gibt Einheitlichkeitsbeanstandungen (3 Abbildungen zeigen eine erste Ausführung, weitere Abbildungen zeigen eine weitere Abbildung), welche Möglichkeiten bestehen?

Umwandlung in Sammelanmeldung, aber Verlust des Anmeldetages, da der ersten Anmeldung kein AT zuerkannt wurde

Was muss eine Prioritätsbeanspruchung (Design) umfassen?

Abschrift der früheren Anmeldung (Kein beglaubigter Prio-Beleg mehr)

Wieviele Designs kann eine Sammelanmeldung in DE, EUIPO, USA und China aufweisen?

USA hat keine Sammelanmeldung, DE 100 Stück, EUIPO unbegrenzt es sei denn es wird elektronisch eingereicht dann nur 99 aus technischen Gründen, China 100?

Wie lang ist die Prioritätsfrist?

6 Monate

Irgendwas mit BGH Jägermeisterentscheidung

Harlieb:

Was sind die Unterschiede zwischen dem Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsverfahren?

Frist, Ort, Art des Verfahrens (Verwaltungsverfahren vs. Gerichtsverfahren), Präklusionsvorschriften

Das Patent, gegen das ein Nichtigkeitsverfahren anhängig ist, läuft aus. Der Patentinhaber möchte Geld sparen. Welche Möglichkeiten hat er?

Verzicht auf Rechte gegenüber dem Antragsteller und seine verbundenen Unternehmen, irgendwas mit Nichtangriffsabrede, Ausschließliche Lizenz

Was ist die Rechtskraft und wo ist das definiert?

Subjektive Rechtskraft und materielle Rechtskraft wurden besprochen, Streitgegenstand aus Lebenssachverhalt und Antrag...

Wann liegt ein Rechtsschutzbedürfnis vor?

Wenn Patent noch lebt, immer. Wenn Patent erloschen, dann wenn ein Verletzungsverfahren anhängig ist, bzw. eines im Raum steht oder Abmahnung erfolgt ist.

Muss sich eine GmbH eine gegen ihren alleinigen Geschäftsführer erwachsene Rechtskraft gegen sich wirken lassen?

Prüfling sagt ja, weil der Geschäftsführer auch im Sinne seines Unternehmens handelt. BPatG stimmt dieser Auffassung zu. BGH verneint.

Letzte Frage: Fühlen Sie sich ausreichend geprüft?

Betretenes Schweigen

Es haben alle Prüflinge bestanden. Die mündlichen Noten waren zwischen 3,8 und 6,8.