



Fragen und Themen der mündlichen Patentanwaltsprüfungen

Tag der Prüfung: 30.07.2024

Prüfer: Bittner, Rupp-Swienty, Hartlieb, Eisele, Jordan

Fragen/Themen:

1. Patentrecht
 - Unterschied Patent/Gebrauchsmuster
 - Welche Probleme ergeben sich bei mehreren Anmeldern aus In- und Ausland?
 - Internationale Patentübereinkommen (OAPI, ARIPO, GCC etc.)
 - Ausschlusskriterien (Software etc.)
2. Markenrecht
 - Entstehung des Markenschutzes
 - Was ist markenfähig?
 - Farbmarke
 - Änderung § 8 I MarkenG darstellbar -> bestimmbar. Warum?
3. Designrecht
 - Wie wird der Schutzbereich des Designs bestimmt?
 - Können auch Teile eines Erzeugnisses geschützt werden?
 - Wie kann der Schutzbereich in zulässiger Weise erweitert werden?
4. ArbEG, PCT
 - Verschiedene Fälle (Forschungseinrichtung etc.)
 - PCT-Fristen
 - Abgrenzung Bestimmungsamt/Anmeldeamt
5. Verfahrensrecht
 - Berechtigungsanfrage (Ziel, Zweck, Form, etc.)
 - Haftung gegenüber Mandant

Tag der Prüfung: 30.7.2024

Prüfer: Brückner (PA bei Daimler), Weiß (Head of XY DPMA), Bingener (Vorsitzende), Frese (Patentanwältin), Steinmetz (PA bei Bosch)

1. Weiß (Mitarbeiter DPMA) zum Patentrecht
 - Wo kommt der Fachmann im Patentgesetz vor, wie ist der definiert?
 - Dazu BGH-Entscheidung Fischbissanzeiger und Spannschraube
 - Warum sind Mitarbeiter beim DPMA verbeamtet?
 - Was darf Stand der Technik im Einspruchsverfahren bilden?
 - Wann gilt der Einspruch als eingelegt? Erst mit Zahlung der Gebühr, Gebühr wird häufig am letzten Tag der Einspruchsfrist gezahlt, damit man ein Druckmittel gegen den Patentinhaber hat für Verhandlungen *bevor* der Einspruch eingelegt ist --> z.B. für Lizenzverhandlungen

- Amtsermittlungsgrundsatz gilt auch wenn Einspruch zurückgenommen wurde, dies setzt jedoch voraus, dass der Einspruch wirksam eingelegt wurde, was wiederum die Zahlung der Einspruchsgebühr voraussetzt. Daher wird Gebühr erst spät entrichtet.
- Was versteht man unter Substantiierung des Einspruchs?
- Welche Voraussetzungen sind notwendig zur Einspruchseinlegung?
- DPMA ist eine Bundesoberbehörde gem. Irgendeinem § im PatG und ist dem Justizministerium unterstellt, obwohl es eigentlich eher ein wirtschaftlich relevantes Gebiet ist als ein Juristisches --> ist mit der Historie begründet
- Wie ist es in anderen Ländern gehandhabt? --> USA Patentamt ist dem Wirtschaftsministerium untergeordnet und nicht dem Justizministerium, so ist es auch in anderen Ländern eher die Regel; Deutschland bildet Ausnahme

2. Brückner zum Arbeitnehmererfindergesetz

- Was passiert nach der Inanspruchnahme einer Erfindung? Eingang der Erfindungsmeldung
- Was passiert, wenn diese nicht vollständig ist? Was muss der Arbeitgeber tun?
- Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers
- Anwendungsbereich ArbEG §1
- Kartellrecht --> Welche Lizenzen gibt es (Ausschließliche, alleinige, einfache); Ist Preisfestlegung im Lizenzvertrag in Ordnung --> gem. Art. 102 AEUV und TTVO ist das nicht erlaubt. Kernbeschränkungen? Rechtsfolge = ganzer Vertrag ist nichtig. Gruppenfreistellung in wie weit eine salvatorische Klausel noch weiterhilft
- Wie Patentrecht in USA geregelt? Final action; non-final action; Wie kann Patentschutz in USA verlängert werden? Wenn das Prüfungsverfahren sehr lange gedauert hat, kommt aus dem TRIPS
- Unterschiede bei der Vergütung --> §12 VI vs. §23 ArbEG
- §22 ArbEG
- Kann man Rechte abkaufen vom Arbeitgeber?

3. Steinmetz zum Thema Standesrecht und Designrecht

- Muss Patentanwalt eine Robe tragen? Vorm UPC? Welche Farbe hat die Robe, woraus ergibt sich das? --> PAO. Verfügung des Präsidenten, dass man sie tragen soll.
- Warum wird die Robe nicht vor der EPA Beschwerdekammer getragen? BVerfG. Hat gesagt, dass die EPA Beschwerdekammer nur gerichtsähnlich ist und, dass es nicht üblich sei sie dort zu tragen.
- UPC: Was brauch man um zugelassen zu werden? Zulassungsvoraussetzung --> Großvaterregelung, LLM oder Zertifikatskurs +EPA Zulassung
- UPC: Rechtsanwälte müssen Robe tragen, Patentanwälte dürfen Robe nicht tragen
- Designrecht: Verletzung: Was prüft man wenn ein Mandant kommt und ein Ersatzteil hat für ein anderes Design; was für Möglichkeiten hätte der Gegner? Prüfen welche Rechte bestehen? --> nicht eingetragene GGM? Gilt da Ersatzteilregelung? Steht so nicht im Gesetz Art. 119; von Rechtsprechung strittig und nicht klar.

- Wie kann man einen Gesetzestext auslegen? (4 Arten der Auslegung: wortwörtlich, historisch, teleologisch, systematisch)
- Welche Voraussetzungen müssen wie eine analoge Anwendung eines Paragraphen vorliegen?
- Welches Gericht ist bei Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmuster zuständig? (Reichweite der Urteile: Wenn in Deutschland, dann nur für Deutschland; am Wohnort des Beklagten dann für ganze EU --> Art. 80 bis 83 GGV angucken).

4. Frese (PVÜ, GBM und Sortenschutz)

- Sortenschutz: Gibt es Neuheit? Neuheitsschonfrist?
- PVÜ --> für wen gilt das (Art. 1); Sinn und Zweck (Nicht-Inländer haben die gleichen Rechte wie Inländer); Prioritätsrecht aus welcher Norm ergibt sich das (Art. 1 bis 4 PVÜ!)
- GBM: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein für einen Anmeldetag? Unterschiede zwischen Patent und GBM (Neuheitsschonfrist; Abzweigung; Schutzdauer); Kann man aus einem Patent ein GBM abzweigen? Aus einer PCT-Anmeldung?; Kann man aus GBM eine Patentanmeldung abzweigen?
- Wann dem Mandanten eine PCT Anmeldung empfehlen? Was ist der Vorteil (Zeit erkaufen! 30/31 Monate) Wann lohnen sich die höheren Kosten (ab 4 oder 5 Ländern)
- Wo im Tabu steht welche Staaten die PVÜ /PCT unterschrieben haben? (600)
- Was ist TRIPS; was kann das?

5. Bingener (Marke und Zivilrecht)

- Praktiker Entscheidung zur Klassifikation von Waren kennen
- "Welche geometrische Form hat die Marke?" Frage war unklar formuliert; sie wollte auf drei Bedingungen für einen AT gem. §33 (2) MarkenG hinaus (ohne das explizit zu nennen): 1. Anmelder; 2. W/DL-VZ und 3. Darstellung der Marke--> die geometrische Form der Marke ist daher natürlich ein Dreieck. Die Frage löste Nervosität bei den Prüflingen (und weiteren Prüfern) aus und konnte von keinem beantwortet werden.
- Fallbeispiel: Mandant kommt rein, ist Modedesigner; Mandantengespräch führen
- Ist Mandant geschäftsfähig?
- Was macht Mandant? Was will er; welche Waren und Dienstleistungen --> Praktiker-Entscheidung
- Was ist bei Bekleidung mit Klasse 25 geschützt? (Verkauf und die Herstellung; Hat aber nicht mit Einzelhandelsdienstleistungen zu tun --> praktiker-Entscheidung)
- Darf ich als PA auch Designvorschläge machen, wenn ich bspw. Einfach in ein Büro nach nebenan gehe und mich dann als Designer ausbebe? --> kritisch, sollte man nicht machen; Aber Beratung in Bezug auf welche Schutzzeichen es gibt etc. ist schon OK;
- Mandant hatte als Marke vorgeschlagen 1. Müller; 2. Methusalem Fashion und 3. Metasalem; --> abs. Schutzhindernisse --> dem Markenschutz zugänglich?; kann es beschreiben oder nicht unterscheidungskräftig = bei allen eher kein Problem; Aber Müller allerwelts-Name; Was sollte man noch machen vor Anmeldung = Recherche! Selber machen oder Outsource --> sehr komplex, daher outsourcen
- Widerspruchsverfahren kennen; Hinzufügen einer Grafik kann nicht über Verletzung hinwegführen --> wg. Phonetischer Ähnlichkeit, Grafik wird da außer Acht gelassen.

- Widerspruchsverfahren: Wie kann man Verletzung umgehen? Zb Statt Wort-Marke Bildmarke anmelden
- Zivilrecht: Was ist Willenserklärung? Welche Bestandteile hat Willenserklärung?
- Was passiert wenn schwebend unwirksam WE abgegeben wird?
- Beispiel: Kauf einer Brezel beim Bäcker: Wieviele WE werden abgegeben, wieviele Verträge geschlossen? Trennungsprinzip kennen! Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft unterscheiden können.
- Welche Formen der Geschäftsfähigkeit gibt es?
- Was ist die Firma (HGB)?