

## Arbeitsgemeinschaft der Patentanwaltskandidaten

Übungsaufgaben zum 10. Termin  
(PCT/GPÜ/nationales ausländisches Patentrecht)

Ahnungslos GmbH  
Stuttgart

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

sämtliche Schutzrechtsangelegenheiten unserer Firma wurden bisher von unserem Patentsachbearbeiter betreut, der diese Dinge eigenverantwortlich und völlig selbständig bearbeitet hat. Dieser Sachbearbeiter hat nun leider unsere Firma ohne jede Vorankündigung verlassen und ist mit seiner neuen Lebensgefährtin zu einer Weltumsegelung aufgebrochen. Wir versuchen nun, aus den uns zurückgelassenen Akten den Sachverhalt bei den einzelnen Projekten zu ermitteln. Insbesondere bei den sog. internationalen Anmeldungen müssen wir Sie jedoch um Hilfe bitten, da wir hier überhaupt nicht klarkommen. Bitte geben Sie uns deshalb zu den im folgenden aufgeführten Problemen einen Rat.

1. Wir möchten eine Entwicklung, die in Deutschland bereits zum Patent angemeldet wurde, unter Inanspruchnahme der Priorität weltweit anmelden. Die betreffenden Patente wollen wir gemeinsam mit einer amerikanischen Firma halten, wobei dann später festgelegt werden soll, wer das Patent in den einzelnen Ländern verwerten darf. Die Entscheidung, welche Länder von den Patenten abgedeckt werden, wollen wir solange als möglich hinauszögern.

Bitte teilen Sie uns mit, wo wir das internationale Patent beantragen können. Die Recherche sollte möglichst vom Europäischen Patentamt durchgeführt werden, da wir gehört haben, daß dieses Amt zuverlässige Recherchen durchführt. Wir würden auch gerne einen Weg einschlagen, bei dem Sie uns vor dem zuständigen Amt vertreten können.

2. Bei einer für unsere Firma eingereichten internationalen Anmeldung hat sich ein dummes Schreibfehler eingeschlichen, bei dem eine physikalische Größe mit einer falschen Einheit angegeben wurde. Dieser Fehler zieht sich durch die gesamten Unterlagen hindurch. Offensichtlich hat unser früherer Mitarbeiter einen Berichtigungsantrag in dieser Sache gestellt.

Leider erhalten wir nun vom zuständigen Europäischen Patentamt die Mitteilung, daß diesem Berichtigungsantrag nicht entsprochen werden kann. Wir bitten Sie hier rechtzeitig das geeignete Rechtsmittel einzulegen, da es unseres Erachtens für den Fachmann völlig klar ist, daß hier nur irrtümlich eine falsche Einheit verwendet wurde.

3. In ganz ähnlicher Weise müssen wir bei einer anderen internationalen Anmeldung unserer Firma tätig werden. Diese internationale Anmeldung wurde ordnungsgemäß unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Anmeldung innerhalb des Prioritätsjahres angemeldet. Nach Ablauf der Prioritätsfrist hat unser ehemaliger Sachbearbeiter Reinzeichnungen als Ersatz für die mit der Anmeldung eingereichten informellen Zeichnungen vorgelegt.

Hier haben wir jetzt die Mitteilung erhalten, daß durch die neuen Zeichnungen der Anmeldetag auf den Tag des Eingangs der Reinzeichnungen beim Amt verschoben ist und dementspre-

chend die Priorität nicht in Anspruch genommen werden kann. Bitte legen Sie auch hier Beschwerde oder ein anderes Rechtsmittel ein.

4. Aus firmeninternen Gründen möchten wir eine internationale Anmeldung, die in Kürze veröffentlicht werden wird, auf eine mit uns verbundene Firma in Taiwan übertragen. Da wir wissen, daß Taiwan der Vereinbarung über internationale Anmeldungen nicht angehört, fragen wir uns, ob diese Übertragung überhaupt möglich ist. Die Entscheidung, in welchen Ländern das Patent tatsächlich beantragt wird, soll solange als möglich hinausgezögert werden. Bitte geben Sie uns ggf. auch Bescheid, falls diesbezüglich bei der Umschreibung etwas zu beachten ist.
  
5. Bei einer weiteren internationalen Anmeldung, die wir letzte Woche aufgrund der ablaufenden Prioritätsfrist noch ohne Ihre Hilfe einreichen mußten, wollten wir uns unbedingt die Möglichkeit offenhalten, die Erfindung später in Österreich sowohl als nationales österreichisches Patent als auch als nationales österreichisches Gebrauchsmuster zu schützen. Wir haben deshalb für Österreich das entsprechende Kästchen angekreuzt und dahinter "Gebrauchsmuster" geschrieben. Wir gehen davon aus, daß uns jetzt in Österreich beide Optionen offenstehen.

Im Zusammenhang mit dem Ankreuzen auf dem Anmeldeantrag hat uns im übrigen gestern ein Bekannter schwer verunsichert, indem er behauptet hat, daß das Ankreuzen von Deutschland auf diesem Anmeldeantrag die Folge hätte, daß die nationale deutsche Anmeldung, deren Priorität wir mit der internationalen Anmeldung in Anspruch genommen haben, "als zurückgenommen" gilt. Er behauptet, es gäbe hier Entscheidungen des

Deutschen Patentamtes, die dies feststellen. Können Sie uns das bestätigen?

6. Eine weitere internationale Anmeldung unserer Firma wird in ca. drei Wochen veröffentlicht. Die zugrundeliegende deutsche Prioritätsanmeldung haben wir bereits vor einigen Monaten zurückgenommen. Da wir glauben, daß wir unsere Erfindung am besten durch eine Geheimhaltung schützen können, möchten wir nicht, daß die internationale Anmeldung veröffentlicht wird. Bitte teilen Sie uns mit, wie wir hier vorgehen müssen. Sollte die Veröffentlichung nicht mehr zu verhindern sein, möchten wir die Anmeldung natürlich weiterverfolgen.
7. Ein japanischer Wissenschaftler hat uns eine Erfindung angeboten, an deren Verwertung wir stark interessiert sind. Dieser Wissenschaftler hat die Erfindung beim japanischen Patentamt angemeldet und wir haben uns entschlossen, eine internationale Anmeldung auf Basis dieser japanischen Anmeldung durchzuführen. Nach unseren Informationen läuft die Prioritätsfrist in ca. 10 Tagen ab. Zur Zeit liegen uns nur der Text der japanischen Anmeldung und weitere Unterlagen in japanischer Sprache vor. Bitte teilen Sie uns mit, wo die internationale Anmeldung eingereicht werden kann und welche Unterlagen Sie hierfür benötigen.
8. Bei einer internationalen Anmeldung, die wir in Kürze einzureichen beabsichtigen, möchten wir uns bzgl. Europa auf die Länder Österreich, Schweiz und Niederlande beschränken. Wir möchten deshalb nur diese drei europäischen Länder für nationale Patente und eine Reihe weiterer Länder in Übersee bei dieser Anmeldung benennen. Wir gehen davon aus, daß dies ohne weiteres möglich ist.