

Übersicht über die mündliche Patentanwaltsprüfung vom 19.7.2010

Prüfer:

Vorsitzender Richter am BPatG Dr. Georg Fuchs-Wissemann, Richterin am BPatG Dorothea Prietzel-Funk, Patentanwältin Gabriele Leißler-Gerstl, Patentassessor Dr. Friedrich Rückert, Patentanwalt Braitmayer

Dauer:

ca. 3,5 Stunden (bei fünf Prüflingen)

Prüfungsabschnitt Rückert:

Schriftzug auf Produkt „patent pending“ oder „pat. pend.“ => wird dadurch ein Hinweis auf eine Patentanmeldung, ein Patent, auch ein Gebrauchsmuster gegeben?

Allgemein Unterschiede zwischen Patent und Gebrauchsmuster

Was besagen die §§ zur Patent- oder Gebrauchsmusterberühmung (§ 146 PatG, § 30 GebrMG)?

Voraussetzung für eine Berühmung => Anhängigkeit, Offenlegung

neues Thema: Arbeitnehmererfinderrecht

Unterschied freie Erfindung <=> Diensterfindung; Meldepflicht für freie Erfindungen? Ja § 18 ArbEG (Arbeitgeber soll prüfen können, ob Erfindung wirklich frei ist; im Streitfall muss Schiedsstelle entscheiden)

Arbeitgeber muss Eingang der Meldung bestätigen

kleiner Ausflug zu den Gesetzesänderungen ab 1.10.2009, z.B. Inanspruchnahmefiktion nach ordnungsgemäßer Meldung usw.

Ist es sinnvoll, in Formularen zu Diensterfindungen ein Kästchen aufzuführen, in dem durch Ankreuzen die gemeldete Erfindung als frei gekennzeichnet wird? Nein, nicht für den Arbeitgeber, denn das Kreuzchen lässt sich leicht übersehen; der Arbeitgeber hat nur 3 Monate Zeit für ein Bestreiten der freien Erfindung; bei Fristablauf wird die Erfindung frei

Prüfungsabschnitt Prietzel-Funk:

Es werden 6 Bilder eine Maschinenpistole vorgelegt, die als 3D-Marke für „Schusswaffen“ eingetragen werden soll => gefragt war hier das absolute Prüfungsschema, also abstrakte Markenfähigkeit § 3 (1) MarkenG; Ausschlussstatbestände für Formmarken § 3 (2) MarkenG (beachte Formulierung „ausschließlich“ => enge Auslegung); Darstellbarkeit § 8 (1); Unterscheidungskraft § 8 (2) Nr. 1 MarkenG mit allem Drum und Dran

neuer Fall: Widerspruchsverfahren (in der Praxis); Prüfung der Verwechslungsgefahr

Angegriffene Marke	vs.	Widerspruchsmarke
BUBBELWARE		TUPPERWARE

eingetragen für:

Spielwaren	Haushaltswaren
	Bekleidung

Entsprechende Normen z.B. §§ 42, 9 MarkenG; drei Kriterien: W/DL-Ähnlichkeit, Kennzeichnungskraft, Markenähnlichkeit; Wechselwirkung zwischen den Faktoren usw. usf.; die Aussprache der Marken wurde diskutiert (englisch ↔ deutsch)

Markenähnlichkeit: klanglich, schriftbildlich, begrifflich; Ähnlichkeitskriterien z.B. Vokalfolge, Silbenzahl, Wortlänge usw.

Prüfungsabschnitt Leißler-Gerstl:

Internationales Patentrecht

2 US-Erfinder haben eine Erfindung gemeinsam gemacht; was ist zu tun? Anmeldung in den USA mit Erfinder = Anmelder => first-to-invent im Gegensatz zu first-to-file in fast allen anderen Ländern
ArbEG gibt es in den USA nicht; Rechteüberleitung durch Assignment
nach 12 Monaten PCT-Nachanmeldung und Übergang in die europäische Phase
Wann kann Nachanmelderecht in Anspruch genommen werden? Muss gleicher Anmelder oder Rechtsnachfolger sein, s. PVÜ Art. 4A

(Anmerkung: ab hier sind meine Aufzeichnungen bzw. Erinnerungen unvollständig, was auf die meines Erachtens nicht stringente Prüfungsführung zurückzuführen ist; es stellte sich die Frage, ob eine Heilung des Zustands möglich ist, wenn zum Zeitpunkt der Einreichung der Nachanmeldung das Prioritätsrecht noch nicht auf den Nachanmelder übertragen gewesen ist, was erforderlich sein soll, damit das Priorecht wirksam in Anspruch genommen wurde; die Heilung soll durch eine entsprechende Übertragungsregelung im Arbeitsvertrag der Arbeitnehmererfinder möglich sein; ich halte den Begriff „Heilung“ in diesem Zusammenhang für unangebracht, weil er üblicherweise eine nachträgliche Handlung kennzeichnet, die rückwirkend einen Zustand heilt; ein Arbeitsvertrag dürfte hingegen schon von Anfang an bestanden haben; sei's drum)

neues Thema: Gebrauchsmusterrecht

Was ist gebrauchsmusterfähig? Hinweis auf Ausschlussstatbestände §§ 1, 2 GebrMG; biotechnologische Erfindungen => Verweis auf das Patentrecht
Verwendungsansprüche? Ja, aber nur für Arzneimittelgebrauchsmuster
Passus im PatG wurde im Zuge der Umsetzung der Bio-Technologie-Richtlinie aufgenommen
Können GebrM und Patent nebeneinander bestehen? Ja, siehe auch Möglichkeit der Abzweigung § 5 GebrMG
Anzahl der Abzweigungen beschränkt? Laut Gesetz nicht geregelt, also grundsätzlich nicht, aber möglicherweise Rechtsmissbrauch
Ist fremdsprachige Einreichung möglich? Ja, aber Übersetzung erforderlich innerhalb dreier Monate, sonst gilt Anmeldung als nicht erfolgt
Vorteil der Einreichung einer Nachanmeldung in der Fremdsprache der Voranmeldung?
Übersetzungskorrektur möglich; nicht möglich, wenn gleich auf Deutsch eingereicht

neues Thema: Berufsrecht

(kurz) Patentanwalt braucht Zulassung, um tätig zu werden
Kanzleieröffnung mit Partnern => Gesellschaftsvertrag abschließen, möglichst schriftlich
Bezeichnung „Anwaltsname und Partner“ nur bei Partnerschaftsgesellschaft
Mandant wechselt den Vertreter; müssen Handakten vom alten Vertreter an den neuen Vertreter herausgegeben werden, wo geregelt? § 44 PAO, siehe auch § 667 BGB =>
Geschäftsbesorgungsvertrag; wichtig auch § 15 (7) BOPA => Kollegialitätsprinzip

Prüfungsabschnitt Braitmayer:

nochmal Gebrauchsmusterrecht

Anmeldungen können bei DPMA oder bei Patentinformationszentren eingereicht werden; Achtung: Übersetzungen sind danach nur beim DPMA einzureichen (nicht PIZ) => gilt auch für Patent
Hat Eingangsstelle Prüfungskompetenz für Tatbestände von §§ 1, 2 GebrMG? Neue Entwicklung => eher nein; kompetent nur für Prüfung im Rahmen von §§ 8, 4, 4a GebrMG
Wie ist es, wenn GebrM-Gegenstand ganz offensichtlich z.B. ein Verfahren betrifft? Ergebnis wohl

nicht ganz klar

neues Thema: Geschmacksmusterrecht

Definition Muster? § 1 GeschmMG

Ausschlussgründe? § 3 GeschmMG

kurzer Ausflug zu den Rechtsbehelfen Weiterbehandlung (Voraussetzungen usw. usf.), z.B. § 17 GeschmMG

Was ist möglich, wenn Weiterbehandlung verweigert? Beschwerde gegen den entsprechenden Beschluss

Geschmacksmuster auch EU-weit? Ja, nach Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung

Wo ist das entsprechende Amt? HABM in Alicante, Spanien

Gemäß GeschmMVO gibt es nicht eingetragenes Schutzrecht; Hauptunterschied? Nur

Nachahmungsschutz (Verletzer muss Kenntnis vom nicht eingetragenen Muster gehabt haben)

Nachahmungsschutz galt in DE für alle GeschmM bis 2004; danach neues Gesetz in Umsetzung einer EU-Richtlinie; seitdem absoluter Schutz

kurzer Ausflug ins EU-Recht: muss BPatG eine Auslegungsfrage dem EuGH vorlegen? Nein, nur letztinstanzliches Gericht, also BGH, ist vorlageverpflichtet

Prüfungsabschnitt Fuchs-Wissemann:

Sortenschutz; wo ist das Amt in DE? Hannover

Rechtsbehelf nach Sortenschutzgesetz? Widerspruch

Danach? Rechtsmittel der Beschwerde zum BPatG

Wer entscheidet am BPatG über Beschwerden in Sortenschutzsachen? Neu eingerichteter 36. Senat

Wo ist das Bundeskartellamt? Bonn (früher Berlin)

kurzer Ausflug in die ZPO:

Inhaberin einer Marke sind eine 16-Jährige und eine 17-Jährige; wer darf diese in Verfahren vor dem DPMA oder BPatG vertreten? Gesetzlicher Vertreter § 1629 BGB, beide Eltern gemeinschaftlich dann noch kurzer Ausflug zur Vertretung und Vollmachten, das war's.

Im Ergebnis haben alle Prüflinge bestanden.