



Gedächtnisprotokoll zur mündlichen Prüfung am 22.03.2011

Prüfungsvorsitz: Herr Dr. Fuchs-Wisseemann

Co-Prüfer:

Frau Akintche
Patentanwalt Koepe
Patentanwalt Dr. Eisel
Patentanwältin Leißler-Gerstl

Beginn: 9:00 Uhr Ende: 13:00 Uhr, 2 kurze Pausen

Fünf Kandidaten, jeder Prüfer prüft ca. 45 min.

Frau Leißler-Gerstl

Arbeitnehmer meldet Dienstleistung, kann Arbeitgeber auch Gebrauchsmuster anmelden?

ja, § 13(1) ArbEG

Was für einen Hinweis wird die Kanzlei nach ca. 9 Monaten verschicken?

Prioablauf, Nachanmeldungen erwünscht?

Kann Gebrauchsmuster als Priogrundlage dienen?

ja, Art 4 A(1) PVÜ

Erfinder hat zunächst einen speziellen Stoff zur Verwendung in einem Lippenstift als Erfindung gemeldet, will bei der Nachanmeldung auf die gesamte Stofffamilie erweitern (Oberbegriff) - Problem?

Eingetragenes, erstes Gebrauchsmuster bildet Stand der Technik, Oberbegriff nicht mehr patentfähig

Wie kann derartige Problem verhindert werden?

Beantragung der Aussetzung der Eintragung um längstens 15 Monate bei Anmeldung des Gebrauchsmusters § 8(2) GebrMG mit § 49(2) PatG.

Arbeitgeber hat in einigen Ländern Auslandsanmeldungen getätigt, der Arbeitnehmer erfährt davon erst zwei Tage vor Prioablauf und will unbedingt in weiteren Ländern, in denen Übersetzungen nötig sind, anmelden, Lösung?

Arbeitgeber tätigt noch PCT Anmeldung und gibt dann Arbeitnehmer die Möglichkeit, PCT Anmeldung zu übernehmen und selbst die gewünschten nationalen Phasen einzuleiten.

Sollten Sie von unserer Sammlung alter Klausuren, Prüfungsaufgaben, Gedächtnisprotokolle, Lösungen, Vorträge, Erfahrungsberichte usw. profitiert haben, so **unterstützen Sie uns bitte**, indem Sie anderen Kandidaten Ihre Dokumente auf www.kandidatentreff.de zur Verfügung stellen.

Herr Koepe

Patentrecht USA:

Gibt es eine Neuheitsschonfrist?

ja, 1 Jahr

Was bringt das?

"first to invent"-Prinzip, wenn später weitere Anmeldung von einem Dritten getätigt wird, kommt es zum interference-process, als inter partes Verfahren, bei dem Nachweise gebracht werden können, wer zuerst erfunden hat. Weiteres Schlagwort in diesem Zusammenhang: swear behind.

Welche zwei Schritte gibt es dabei?

1. conception, 2. reduction to practice

Was sollte man seinen Mandanten raten?

Labortagebuch führen, in regelmäßigen Abständen, bzw. bei einer möglicherweise patentfähigen Erfindung Datum und Unterschrift eines Zeugen in das Tagebuch.

Was ist bei Anmeldung in USA zu beachten, bzw. was ist besonders?

Erfinder ist Anmelder, deshalb auch im PCT Antrag ein extra-Kästchen vorgesehen; Erfinder muss "declaration to be sole inventor" abgeben und eine Übertragungserklärung "assignment".

Patentrecht Frankreich:

Was wissen Sie über das Patentrecht in Frankreich?

Nichts! - über enforcement-Richtlinie schließlich zu saisie contrefaçon

Wo hat enforcement-Richtlinie im deutschen Patentrecht Niederschlag gefunden?

§140c PatG

Wie läuft der Besichtigungsanspruch ab?

Stichpunkte: Gericht, Abwägung zwischen zwei Interessenlagen, einstweilige Verfügung

Mandant hat sich Ausstellungsbescheinigung für eine Messe (Intersport) in München ausstellen lassen und stellt dort neuartigen Rodelschlitten vor. Nach mehr als 6 Monaten meldet er sich wieder: Hat Anmeldung eines EU Geschmacksmusters noch nicht wie geplant vorgenommen, geht da noch etwas? Besonders ärgerlich, da ein ehemaliger Mitarbeiter jetzt mit genau dem gleichen Rodelschlitten auf den Markt kommt.

Priorecht Art 44(2) GGsmV: 6 Monate, also abgelaufen

Ausstellungsbescheinigung, was muss enthalten sein: welche Ausstellung, von wann bis wann, was wird ausgestellt (genaue Beschreibung, Fotos, grafische Darstellungen von allen Seiten)

Lsg: nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster Art 1(2) a) GGsmV, 3 Jahre lang geschützt Art 11(1) GGsmV, Schutz beginnt mit dem Tag, an dem Öffentlichkeit zugänglich, hier Ausstellung. Rechte aus dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach Art 19(2) GGsmV. Nachweis der Zugänglichmachung und der Nachahmung kann mit den Informationen aus der Ausstellungsbescheinigung erfolgen.

www.kandidatentreffe.de

Herr Eisel

Was ist bei Patentanmeldung zu beachten?

§ 34 PatG, Erfinderbenennung gemäß § 37 PatG kann nachgereicht werden

Wann ist erste Jahresgebühr fällig bei einer Anmeldung am 1.2.2009?

§ 17(1) PatG : ab dem dritten Jahr zu zahlen

§ 3(2) Satz 1: im voraus, am letzten Tag des Monats des Anmeldetages: 28.2.2011

§ 7(1) Satz 1: bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Fälligkeit: 30.4.2011, ist ein Sonntag: am Montag, 1.Mai, ist ein Feiertag: am 2.Mai 2011

Wie kann ein Patent enden?

Verzicht, Verfall durch Zeitablauf, durch Nichtzahlung von Jahresgebühren, Widerruf, Nichtigkeitsklärung

Einspruch, ist Einspruchsabteilung an Einspruchsgründe des Einsprechenden gebunden?

Nein, Amtsermittlungsgrundsatz.

unzulässige Erweiterung im Prüfungsverfahren fällt im Einspruchsverfahren auf, Abhilfe?

Disclaimer, Recht aus dem Patent können im Rahmen des Disclaimers nicht geltend gemacht werden.

Was hat sich im Nichtigkeitsverfahren geändert?

Patentgericht gibt qualifizierte Meinung vor mündlicher Verhandlung ab, § 83 PatG.

Formerfordernis Vergütungsvereinbarung Patentanwalt - Mandant? Geht mündlich?

mündlich geht, § 43b PAO, §13 BOPA

Beispiel DE Anmeldung ist Nachanmeldung einer US Anmeldung, Text liegt auf englisch vor, es ist genügend Zeit um deutsche Anmeldung vor dem Einreichen, d.h. vor Ende des Priojahres anzufertigen: muss deutsch eingereicht werden, wenn nein, Vorteile - Nachteile?

nein, § 35(1) PatG: Bei Einreiche in fremder Sprache bilden fremdsprachige Unterlagen Originalunterlagen, Übersetzungsfehler können unter Umständen später korrigiert werden.

Bürogemeinschaft PA x und PA y. x vertritt Mandant A, Kontaktperson ist B. B bittet y für ihn (nicht für A) ein Gutachten zur Rechtsbeständigkeit zu einem Patent der A anzufertigen.

Probleme?

ja, keine widerstreitenden Interessen vertreten: § 39a(4) PAO mit § 4(2) BOPA

Frau Akintche

welches sind die formellen Anforderungen an eine Markenmeldung?

Markenverordnung §§ 1 bis 7

wieviele Klassen gibt es?

45

Was kostet eine Anmeldung mit 4 Warenklassen, bis wann zu zahlen?

Papierform 300 € (Nr. 331 100) + 100 € (Nr. 331 300) Anlage PatKostG. Innerhalb von 3 Monaten nach Anmeldetag §§ 3(1), 6(1) Satz 2 PatKostG

Anmeldegebühr wird durch ein Versehen zweifach eingezahlt, was passiert?

Rückerstattung durch Amt unter Einbehalt der Erstattungsgebühr von 10 € (Nr. 301 500 Kostenverzeichnis) nach §§ 10, 6(2) DPMAVwKostV

In Markenmeldung werden zwei verschiedene Darstellungen der Marke (z.B. einmal mit Bildelement) angegeben, was passiert?

Verschiedene Ansichten werden vertreten, eine ist, dass das Amt eine Aufforderung verschiebt, sich für eine Darstellung zu entscheiden, der Anmeldetag verschiebt sich auf den Tag, an dem die Entscheidung für eine Darstellung eingeht § 36(2) MarkenG.

Marke "Die Fahnen hoch" könnte an welchem Eintragungshindernis scheitern?

Erste Zeile des Horst-Wessel-Liedes, § 8(2), Nr. 5 oder 9

Herr Fuchs-Wissemann

Wo ist Sitz des Bundessortenamts?

Hannover

Rechtsmittel

Widerspruch

Wohin geht Beschwerde?

BPatG

Wo ist Sitz des Bundeskartellamtes?

Bonn

Wohin geht Beschwerde beim Bundeskartellamt?

an OLG Düsseldorf

Weiterer Rechtsbehelf?

Rechtsbeschwerde an BGH

Welche Personengesellschaft ist haftungsbeschränkt?

GmbH & Co.KG

Mandant will Marke anmelden, hat aber kein Geld, Verfahrenskostenhilfe?

Im Markengesetz ist im Gegensatz zum Patentgesetz keine Verfahrenskostenhilfe vorgesehen. Es handelt sich um eine bewusste Regelungslücke, daher kein Raum für analoge Anwendung. ABER: nach neuerer BGH-Entscheidung zumindest Prozesskostenhilfe bei Beschwerde nach §§ 114ff ZPO. Wirkung für Patentanwalt § 122(1) Nr. 3 ZPO: keine Vergütung von der Partei (?). Eine trotzdem vereinbarte Vergütung ist wegen § 134 BGB nichtig.

2 minderjährige Geschwister sind Markeninhaber, nach Lösungsverfahren wird Marke gelöscht, Vater legt Beschwerde ein, geht das?

gesetzlicher Vertreter § 1629 BGB, aber gemeinschaftliche Vertretung §1629(1) Satz 2, daher genügt Vater nicht, Mutter hätte Beschwerde auch einlegen müssen. Amt fordert zum Nachreichen der Unterschrift der Mutter unter Fristsetzung auf, Beschwerde schwebend unwirksam bis Genehmigung der Mutter eintrifft.

Kind wird während der schwebenden Unwirksamkeit volljährig.

§ 108(3) BGB Genehmigung des volljährigen Kindes tritt an die Stelle der Genehmigung der Mutter.