

Gedächtnisprotokoll zur mündlichen Patentanwaltsprüfungen



Datum: 11. März 2013, 9:00
Ort: DPMA, Raum 1006
Dauer: ca. 3.5h
Prüfer: Herr Dr. Fuchs-Wissemann (Richter am BPatG)
Frau Akintche (Markenprüferin beim DPMA)
Herr ??? (Patentanwalt)
Herr Fiesser (Patentanwalt)
Frau Dr. Schmidt (Patentanwältin)

Anmerkungen: Sehr faire Atmosphäre, Stil der Fragen: „wie würden Sie vorgehen?“, Was sind die gesetzliche Grundlagen, (fast) keine Fragen zur Rechtsprechung

1. Teil Markenrecht (Frau Akintche)

Wo kann man Gemeinschaftsmarken anmelden? (DPMA oder HABM)

Warum auch beim DPMA?

Wie entsteht Markenschutz bei einer nicht eingetragenen Gemeinschaftsmarke? (nur durch Eintragung, Art. 6 GMV)

Wenn man beim DPMA eine Gemeinschaftsmarke einreicht wird dann eine zusätzliche Gebühr fällig? (Weiterleitungsgebühr)

Wie werden ausstehende Gebühren vom DPMA eingetrieben? (Beitreibung)

Fall 1: Ein Mandant kommt zu Ihnen und sagt Ihnen, er habe die Frist zum widersprechenden versäumt. Was tun Sie?

Was sind die Unterschiede zwischen Widerspruch (§ 42 MarkenG) vs. Widersprechen im Lösungsverfahren (§ 52 MarkenG)

Wie ist die Rechtsfolge, wenn ein Markeninhaber nach Lösungsantrag die Frist zur Einlegung des Widerspruchs gem. § 53 MarkenG versäumt? (Löschung gem. § 53(3) MarkenG wird per Beschluss durch Beamten des hD angeordnet; Rechtsmittel daher nur Beschwerde, §§ 66(1), 56(3) MarkenG)

Wann ist die Wiedereinsetzung möglich? (§ 91 MarkenG)

Fall 2: Ein Mandant kommt zu Ihnen und berichtet, dass er eine Gemeinschaftsmarke beim HABM angemeldet hat. Anschließend wurde aus einer spanischen Marke

Widerspruch erhoben. Die Verwechslungsgefahr mit der spanischen Marke wird bejaht. Welche Möglichkeiten hat ihr Mandant jetzt? (Stichwort: Umwandlung)

Gibt es nach der Umwandlung der GM in eine nationale Marke noch ein weiteres Widerspruchsverfahren, (Nein) bzw. durchläuft die umgewandelte Marke ein nationales Prüfungsverfahren?

Wie werden Beschlüsse des DPMA zugestellt?

Was tut das DPMA, wenn der Patentanwalt den Erhalt des Beschlusses nicht bestätigt? (erneute Zustellung, Zugangsfiktion drei Tage nach Aufgabe zur Post nach VerwZG, bei weiteren Versäumnissen Kontakt zur Patentanwaltskammer)

2. Teil Gebrauchsmusterrecht (Herr ???)

Was sind die Vorteile einer Gebrauchsmusteranmeldung? (Neuheitsschonfrist, schnelle Eintragung)

Gefahren bei Ausnutzung der Neuheitsschonfrist? (möglicher SdT für spätere nationale o. internationale Patentanmeldung)

Wirkung des Patents/GbM, Unterschiede? (§§ 9, 10 PatG, § 11 GebrMG, GebrM schützt keine Verfahren)

Gibt es beim GbrM neben der medizinischen Verwendung weitere erlaubte Verfahrensansprüche? (Tendenz neuste BGH Rechtsprechung)

Vorgehen gegen GbM? (Löschungsantrag, §§ 15, 16 GebrMG)

Gefahren bei Vorgehen aus GbM bei Verletzung? (GbrM ist nicht geprüftes Schutzrecht)

Was ist mit „wesentliches Element der Erfindung“ gem. § 10 PatG gemeint?

Was sind die aktuellen Änderungen im US Patentrecht?

Wo und wie ist die Priorität im PatG, EPÜ, PCT, PVÜ geregelt?

Was bedeutet der Unterschied im Wortlaut des § 14 PatG („Schutzbereich durch die Patentansprüche bestimmt“) zum Wortlaut des § 12a GebrMG („Schutzbereich durch Inhalt der Schutzansprüche bestimmt“) jeweils für den Schutzbereich? Welcher ist weiter? Analoge Regelung im EPÜ?

3. Teil Patentrecht (Herr Fiesser)

Wie funktioniert die Wiedereinsetzung / Weiterbehandlung? Jeweils Regelung nach PatG und EPÜ

Bei welchen Fristen ist die Wiedereinsetzung / Weiterbehandlung möglich?

Ist die verspätete Einreichung einer Prioritätserklärung wiedereinsetzbar? (Ja. Ausgenommen nach §123(1) Nr. 3 PatG ist nur die Frist zur Einreichung der Anmeldung, nicht die Frist zur Einreichung der Erklärung) Parallele Regelung nach EPÜ?

Fall 1: Sie versäumen es, sich für einen ausländischen Anmelder als Inlandsvertreter zu bestellen. Folge: Die Anmeldung wird zurückgewiesen (Grund unbekannt). Was tun Sie?

Ist Frist zur Bestellung des Inlandsvertreeters weiterbehandelbar? (Nein.
Weiterbehandelbar ist nur diejenige versäumte Frist, die den Rechtsverlust zur Folge hat (§ 123a PatG))

Was kann passieren, wenn zwischen Erlöschen und Wiedereinsetzung jemand die Erfindung in Benutzung nimmt? (Zwischenrechte, Wichtig insbesondere bei Vorgehen aus dem Patent)

Fall 2: Erfinder hat Gegenstand einer Anmeldung weiterentwickelt, Priorität ist gerade abgelaufen. Was raten Sie dem Mandanten? (Zusatzpatent § 16 PatG, Frist 18 Monate ab Anmeldetag)

Fristen zur Einreichung der Übersetzung einer Anmeldung und Rechtsfolge bei verspätet eingereicherter Übersetzung, PatG (§ 35 PatG) vs. EPÜ (Art. 14, R. 6 EPÜ)

Wesentlicher Unterschied zwischen Verfahren nach PCT zum Verfahren nach PatG/EPÜ? (PCT regelt nur Anmeldung, Erteilung erfolgt in nationalen Phasen)

Wozu dient die int. vorl. Prüfung (IVP) nach dem PCT? Nutzen? (Weitere Einschätzung, manche nat. Ämter übernehmen Einschätzung der IVP)

4. Teil Arbeitnehmererfinderrecht (Frau Schmidt)

Für wen gilt das ArbNErfG?

Was sind Erfindungen nach dem ArbNErfG?

Welche Pflichten hat ein Arbeitnehmer nach dem ArbNErfG?

Wie muss eine Erfindermeldung aussehen? (Textform nach n.F., exakte Beschreibung der Erfindung)

Wie wird eine Erfindung in Anspruch genommen?

Wie funktioniert die Inanspruchnahme?

Welche Pflichten hat ein Arbeitgeber nach dem ArbNErfG?

Ab wann besteht ein Vergütungsanspruch?

Ab wann muss gezahlt werden?

Wie berechnet sich der Vergütungsanspruch der Höhe nach?

Können Rechte nach dem ArbNErfG abgekauft werden?

Gilt für Professoren das ArbNErfG?

Gilt für einen Vorstandsvorsitzenden einer AG das ArbNErfG? (Nein, es sei den der Arbeitsvertrag regelt dies)



www.kandidatentreff.de

5. Teil Sortenschutz (Herr Fiesser)

Wo hat das Bundessortenamt seinen Sitz? (Hannover)

1 Fall: Bauer X kommt mit einer neu gezüchteten Kartoffel (tolle neue Eigenschaften) zu ihnen und möchte diese schützen lassen. Wie beraten Sie Bauer X?

Welche Voraussetzungen gibt es für den Sortenschutz? (§ 1)

2 Fall: Der Konkurrent von Bauer X baut, die von Bauer X geschützte Kartoffelsorte an. Bauer X möchte wissen, ob er ihm das verbieten kann.

3. Fall: Ein andere Konkurrent von Bauer X baut von die von Bauer X geschützte Birnensorte (Achtung: Anlage des Gesetzes) an. Bauer X möchte wissen, ob er ihm das verbieten kann.

6. Teil Kartellrecht (Herr Dr. Fuchs-Wissemann)

Wo hat das Bundeskartellamt seinen Sitz? (Bonn)

Wo früher? (Berlin)

Was können Sie gegen eine Entscheidung des Bundeskartellamtes tun? (Beschwerde beim OLG)

Welches OLG ist zuständig? (Eigentlich OLG Köln, aber OLG Düsseldorf ist korrekter)

Warum OLG Düsseldorf? (Konzentrationsbemühungen)

Welches Rechtsmittel gibt es gegen einen Beschluss des OLG Düsseldorf?
(Rechtsbeschwerde)

Wann gibt es die Rechtsbeschwerde?

Was können Sie tun, wenn die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen ist?
(Nichtzulassungsbeschwerde)

Wo gibt es keine Nichtzulassungsbeschwerde? (BPatG)

7. Teil Bürgerliches Recht (Herr Dr. Fuchs-Wissemann)

1. Fall: Eine junge Frau geht zu einer Wahrsagerin und bittet diese ihren Ex-Freund zu verzaubern, so dass dieser zu ihr zurückkommt und wieder in die gemeinsame Wohnung einzieht. Die Wahrsagerin verspricht ihr, bei einer Vorauszahlung von 10.000 €, dass der Freund zurück kommt. Nach Zahlung der 10.000 € kommt der Freund auch tatsächlich zurück, aber nur um seine Sachen aus der Wohnung zu holen. Die junge Frau möchte nun von Ihnen wissen, was sie gegen die Wahrsagerin unternehmen können.

Wie kann sie ihr Geld zurückbekommen? Wenn ja warum?

Ist der Vertrag nichtig? Wenn ja warum? (Anfängliche Unmöglichkeit)

2. Fall: Ein Schalker Fußballfans kauft in China 1000 gefälschte BVB Schals. Die Schals verkauft er an die Dortmunder Fans, um dem Verein (BVB) einen möglichst großen Schaden zuzufügen. Auf dem Schals ist die eingetragene Marke des BVB abgebildet. Die gefälschten Schals sind jedoch von ähnlich guter Qualität wie die Originalschals. Nachdem der Schalker Fan bereits 500 Schals verkauft hat erhält der Präsident des BVB hiervon Kenntnis. Der Präsident kommt nun zu ihnen und möchte wissen, was er hier gegen tun kann.

Gibt es strafrechtliche Ansprüche?

Welche Art von Vertrag hat der Patentanwalt typischerweise mit seinem Mandanten?

Dürfen Sie als Patentanwalt einen Antrag bei der Staatsanwaltschaft stellen? (Ja)

Wo ist das geregelt? (Berufsordnung der Patentanwälte)

Was können Sie noch tun? (Einstweilige Verfügung)

Was sind die Voraussetzungen für eine einstweilige Verfügung?

Darf ein PA eine einstweilige Verfügung beantragen? Warum?

Wie wird eine einstweilige Verfügung erlassen? (mit und ohne mündliche Verhandlung)

3 Fall: Patentanwalt und Mandant sind in einer mündlichen Verhandlung vor dem BPatG. Richter sagt, bei dieser Ausgangslage hätte die Klage/Beschwerde von vorneherein keine Aussicht auf Erfolg gehabt. Mandant will nun Geld vom Patentanwalt zurück. Hat der Mandant einen Anspruch auf Rückzahlung?