



Protokoll mündliche Patentanwaltsprüfung 09.07.13

Prüfer: (Ri?) Dr. Fuchs-Wisseemann, Ri'in Dr. Bingener, PA Dr. Sommer, PA Hr. Bröcher, PA & RA Prof. Dr. Dr. Fitzner

6 Kandidaten, wobei es für den einen Kandidaten um alles ging, da er vorher schon durch die erste schriftliche Prüfung durchgefallen und es sich somit um den zweiten finalen Versuch ging. Dementsprechend Prüfungszeitraum 9-15 Uhr mit 45 min Mittagspause. Besprechung der Prüfer danach 60 Minuten! Alle haben am Ende bestanden, wobei es bei dem einen wie gesagt SEHR SEHR knapp war!!! Alle anderen Noten ausreichend bzw. befriedigend. Hr. Dr. Fuchs-Wisseemann hat stets darauf geachtet, dass die Prüfer ihre Zeit auch vollumfänglich ausschöpfen: „10 Minuten haben Sie noch“.

5 Zuhörer für das Protokoll verantwortlich (in den Pausen wurde kurzes Brainstorming gemacht, was jeweils drangekommen ist)!

Dieses Protokoll ist von zwei Zuhörern erstellt worden, kursive Schrift ist jeweils die Mitschrift des 2. Zuhörers.

1. Teil: Dr. Bingener (Markenrecht), sehr stringente Prüfung, man konnte schon z.T. die übernächste Frage erahnen.

Schneider (von Beruf und mit Namen) kommt zum Patentanwalt und will Marke Anmelden, er hat Laden „Der Schneider“

Zunächst Unternehmenskennzeichen, das Schneider e.K. ist. (HGB) sowie Namensrecht aus §12 BGB.

Er will folgende Marken anmelden:

- a. „Das tapfere Schneiderlein“
- b. „Aus dem Schneider“

Prüfung ob Marken Beschreibend gem. §8 II MarkenG zunächst 4 Fallgruppen (direkt beschreibend, enger beschreibender Bezug, ...).

„DIESEL“ vs „MAN Diesel“ für DL Kleidungen. Link zur MarkenV Bzgl. Definition Wortmarke §7 MarkenV und resultierender Schutzbereich, Groß-Kleinschreibung egal bei Wortmarken. Schriftsatz vom DPMA! @ Zeichen erst später hinzugekommen.

Weitere Markenmeldung Widerspruch:

„BD Better Dresser“ vs. „BB“ sowie vs. „Betterfresser“

Welcher Teil ist beschreibend -> Thomson Life (selbstständig kennzeichnende Stellung); NAI – Natur Aktien Index (EuGH).

Namensrecht, Firma, Marke, abs. Schutzhindernisse: Schneider, Das tapfere Schneiderlin, Aus dem Schneider für Textilien und Kleidung, 4 Kategorien für beschreibende Funktion nach Par. 8 Abs. 2 Nr. 2. MarkenG, Markenformen, Widerspruch: BD Better Dresser // BB bzw. Messerfresser,

2. Teil: PCT/PVÜ Dr. Sommer:

Zusammenhang PCT, PVÜ.

Wo ist innere Priorität geregelt? § 40 PatG. Wo spiegelt sich dies in PVÜ wieder. (gar nicht)

Ist es möglich aus einer PCT-Erstanmeldung Priorität in Deutschland zu nehmen? § 41 PatG regelt mit Staatsvertrag, PCT ist doch kein Staat? Art 10 / 11 (?) PCT

Welche Fristen in PCT hängen von PCT ab, 30/20 Monatsfrist, Erfinderbenennung.

Warum macht man PCT (einheitliches Prüfverfahren, „Verlängerung der Prio“ in den Mitgliedstaaten (sowie weiterer Recherchenbericht).

Es gibt internationale Phase und nationale Phase, was gibt es noch? regionale Phase (Frage ist durch Prüflinge reihum gegangen!).

Fünf verschiedene Fallvariationen bzgl. diverser Anmeldungen in USA und Prionahm in DE, Problem war entweder, nicht erste Anmeldung, oder außerhalb Priojahr, Oder Anmeldung war untergegangen und Rechte sind übrig geblieben.

Bspw:

US1 1.10.10. US2 1.10.11 DE 15.11.11 nimmt Prio von US2

US1 1.10.10. US2 1.10.11 DE 1.10.12 nimmt Prio von US1

Hiernach erste Pause.

Was ist Priorität, Regelung PVÜ, PCT, Kann DE-Anmeldung Prio von PCT-Anmeldung beanspruchen? Was ist PCT? Welche Bedeutung hat das Prio-Datum im PCT? Welche PCT-Fristen hängen von der Prio ab? Prio-Fallbeispiele

3. Teil: Hr. PA Bröcher: SPC, VO/RiLi, EPÜ, EU Patent, ArbeG

Verlängerung der Schutzdauer wie möglich?

- a. Verlängerung der Schutzdauer durch Priorität IA -> 1 weiteres Jahr, 21 insgesamt statt 20 Laufzeit

- b. Ergänzende Schutzzertifikate: (16a PatG) (siehe auch Tabu 696 f (Arzneimittel VO469/2009), 696 g (Kinderarzneimittel VO1901/2006) und 696 p (Pflanzenschutz VO1610/96)). Um wie viele Jahre wird Schutz verlängert max. 5 J (?), Kinderarzneimittel jedoch zusätzlich um 6 Monate. Warum, weil Zulassungsverfahren ~12 Jahre dauern. Wann muss man es beantragen, spätestens 6 Monate nach Erstzulassung in EU. Wo ? Nationale Behörde gewerbl. Rechtsschutz. -> DE DPMA, UK? The Patent Office. Was passiert wenn Patentämter divergieren? Vorlagefrage EuGH (kein Rechtsmittel, kann nur von gerichtlicher Instanz gemacht werden). Rechtskraftwirkung VO/RiLi EU. VO wirkt unmittelbar, Anpassungen vom Gesetzgeber NICHT möglich. RiLi muss vom Gesetzgeber umgesetzt werden, Anpassungen möglich. Gibt es noch in anderen Staaten SPC? USA bekannt.

Wenn SPC vorhanden ist muss nach neuerer EuGH Rechtspr. Wirkstoff im Anspruch sein, was ist wenn europäisches Patent schon erteilt? Beschränkung gemäß 105a EPÜ. Wird dann wieder komplettes Prüfverfahren durchgeführt, nein, jedoch Klarheit und unzulässige Erweiterung. Wenn Einspruch noch möglich ist? Einspruch durch Strohmann. Ist Strohmann zulässig: grds. Ja, auf diesen Fall bzgl Einspruch gegen eigenes Patent sind wir dann jedoch nicht mehr eingegangen.

EU-Patent: Aufbau Zentralkammern, Regionalkammern, wer ist für was zuständig. Soll das Verfahren für alle Schutzrechte gelten? Ja, jedoch Opt Out möglich, jedoch hohe Opt-Out Gebühr für die ersten paar Jahr. Vorteil EU Patent soll billiger für gesamte EU sein, Nachteil, wackeliges Schutzrecht kann in einem Verfahren beendet werden und nicht in verschiedenen Verfahren in den einzelnen Ländern.

Einleitung regionale Phase Euro/PCT nach fast 31 Monaten vorletzter Tag, Anmeldung in Chinesisch, geht das? Was tun? Wiedereinsetzung. Anmeldung in Chinesisch, Weiterbehandlung, nicht Wiedereinsetzung. Kosten ca. 250€.

Innerhalb von 2 Monaten übersetzen. Wie sieht das mit Gebühren aus? Bei Gebühren 50% WB Zuschlag -> teuer! Prüf/Benennungsgebühren direkt mit chinesischer Anmeldung einzahlen. Übersetzung mit WB nachreichen.

Arbeitnehmererfinderrecht: Recht am Patent § 6, Erfindung Übertragung auf Arbeitgeber, unbeschränkte Inanspruchnahme § 6 ArbEG per Fiktion oder per Erklärung, kennen Sie noch eine andere? ArbeG a.F. beschränkte

Inanspruchnahme §§ 6, 10 ArbeG a.F. Vergütungspflicht ab wann, Ab Nutzung bzw. ab Erteilung.

Verlängerung der Schutzdauer von Patenten: Prio-Inanspruchnahme und SPC, Was ist SPC, für was gibt es ergänzenden Schutz: Medikamente, Pflanzen, Kindermedikamente, wie lange ist der Schutz: max. 5 Jahre, für Kinderarzneimittel 6 Monate länger, Rechtsgrundlage: 3 Verordnungen, Unterschied Verordnung vs. Richtlinie, Wo gibt es noch SPC? USA. Wo beantragt man SPCs? Nationale Ämter, Problem der divergierenden Rechtsprechung, Vorlage an EuGH möglich. Voraussetzung: Medikament muss im Anspruch genannt sein, EPÜ: Beschränkungsverfahren, alternativ Einspruch durch Strohmann. Wann wird validiert? Nach Erteilungsbeschluss. Einleitung der regionalen EP-Phase: nach 31 Monaten in Chinesisch am vorletzten Tag. Was kann man tun? In chinesisich einreichen und Weiterbehandlung beantragen. EU-Patent, Gerichtssystem, ArbeG, Recht an Erfindung, Inanspruchnahme (beschränkt, unbeschränkt), durch was entsteht Anspruch auf Erfindervergütung? Dem Grunde nach, der Höhe nach. Wie lange wird gezahlt? Bis Ablauf des Patents, bzw. bis Ende der wirtschaftlichen Nutzung.

45 min. Mittagspause bis 13 Uhr (die Parallelgruppe war dann in der Mittagspause schon fertig!)

4. Teil: Prof. Fitzner: Sorte, PatG, PAO, BOPA, RVG, Kostenrecht, UWG Vergleich Neuheit Sorte vs. PatG, Fitzner leitet einen sehr schön durch die Prüfung, manchmal sagt er „Schlagen Sie doch mal § soundso auf, was steht denn da?“

Sorte vs. Pflanze, wann?

Sorte: Reproduzierbarkeit, Homogenität

Patent: erf. Tätigkeit, SdT, gewerblich anwendbar, DEF., früher gen.

Anwendbarkeit (Diagnoseverfahren wurden hier ausgeschlossen, jetzt spezieller Auschlussbestand, eng auslegen!)

PA Fachrichtung Maschbau/E-Technik darf der Sorte anmelden? Befugt über PAO, jedoch BOPA §9 Ablehnung von Aufträgen bei nicht vorhandener Sachkenntnis.

Stammkanzlei DE, Niederlassung AT geht das? PAO § 26, ja jedoch Kammer anzeigen.

Sitzverlegung nach London, Möglich mit Zustimmung der Kammer. Möglichst sollt jedoch Kammerzustelladresse angegeben werden.

Sitzverlegung nach Tokyo? Zur Zeit wird von 2 Stunden-Regelung bzgl. Anreise nach München bzgl. Erreichbarkeit ausgegangen, London erfüllt dies, Tokyo nicht.

PA freier Beruf kein Gewerbe (§ 2 PAO)

Kostenrecht: Doppelvertretung PA und RA wann beide abrechnen und wonach: Verletzung bzw. Nichtigkeitsverfahren (wann) Abrechnung nach RVG bzw. kartellrechtswideriger PAGO.

Wie lange Zeit zur Stellung des Prüfungsantrages in DE: 7 Jahre

Andere Länder die auch so späte Prüfung haben? CN und JP, da beide DE Recht übernommen haben, mittlerweile JP jedoch 3 Jahre.

PA insolvent? Ausschluss aus Kammer

PA wird ausgeschlossen, tritt immer noch vor DPMA, BPATG als PA auf, was tun?

Vorgehen seitens Kammer aus § 8 UWG, Problem ist Kammer qualifizierte Einrichtung? Ja.

5. Teil: Dr. Fuchs-Wisseemann: Marke, BGB, ZPO

Marken „Kintec“ vs. „Kinetiko“ Grundlagen: Verwechslungsgefahr, Zeichenähnlichkeit, klanglich, begrifflich, schriftbildlich.

Problem jüngerer Markeninhaber war Lizenznehmer bzw. Vertreter -> § 11 MarkenG

Abmahnung aus Marke?

Einstweilige Verfügung § 935 ZPO, wer darf das, muss das RA machen? Nein Protokoll zur Geschäftsstelle kann PA machen.

Normalerweise eV mündliches Verfahren, wie erreichen, dass schriftliches Verfahren? Glaubhaftmachung sowie Anspruch und Grund (Eilbedürftigkeit, bei UWG jedoch immer angenommen).

Wahrsager/Hexenfall: Wahrsagerin soll dafür sorgen dass Mann zur Frau zurückkommt, Vorschuss 10T€. Mann kommt zurück, holt Kleidung ab und verschwindet wieder. Frau will Geld zurück: Vertragsart: Werkvertrag oder Geschäftsbesorgungsvertrag, keine Zahlungsverpflichtung aus § 138 bzw. 812 BGB. (anfängliche Unmöglichkeit)

Wie sieht das bei PA aus, er vertritt Mandanten im von vorneherein aussichtslosen Fall? PA hat entgeltliche Geschäftsbesorgung zu leisten. PA bekommt Zahlung trotzdem.



www.kandidatentreff.de