



Protokoll der mündlichen Patentanwaltsprüfung vom 11.07.2013

Prüfer: Portmann (Vorsitzender, DPMA), Geisenberger (DPMA), Brückner (PA), Lohmanns (PA), Dr. Trinks (PA)

Sorry an alle, die Geld verloren haben, weil der Großhandelspreis für Strom an der Börse plötzlich ins Negative gerasselt ist. Mea culpa. Da ein Prüfer zunächst nicht erschien und nicht zu lokalisieren war, ging es mit 45 Minuten Verspätung los - wenn man jetzt aber die eigene Energieproduktion auf Punkt 9 Uhr ausgerichtet hat, muss man diese Energie über die Börse verschleudern, will man nicht innerhalb kürzester Zeit von innen heraus gekocht werden. Um den Zeitplan der übrigen Prüfer nicht durcheinanderzuwirbeln, wurde anschließend als Devise ausgegeben, eine halbe Stunde pro Prüfer zu prüfen, es sei denn, Kandidaten stehen zwischen zwei Noten und es ist noch eine weitere Findung erforderlich. Dementsprechend schnell war das Prüfungstempo. Für kaum eine Antwort blieb genug Zeit, im Gesetz nachzugucken, es sei denn man hatte proaktiv schon mal vorgeblättert, während jemand anders dran war. Das Gewicht hatte ich also fast umsonst am Tag vorher in die Gepäckablage im ICE gewuchtet.

Im Vorgespräch hatte ich zuvor eröffnet bekommen, dass die von den Prüfern vergebenen Einzelnoten bei meiner Markenklausur weit auseinander lagen und ich von einem Ausreißer nach oben profitiert hätte, so dass keine allzu großen Ambitionen nach oben mehr drin seien. Ich entgegnete, dass sich das mit meiner subjektiven Wahrnehmung deckte: ich hatte bei dieser Klausur so ein dummes Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht, ohne dieses "irgendwas" genau orten zu können - man will Essen in der Mikrowelle heißmachen und das wird und wird nicht heiß, dafür die Mikrowelle um so mehr...

Dr. Trinks: Sagt Ihnen Taiwan was? Nicht Mitglied der PVÜ, aber Mitglied der WTO. Dadurch kann man für PCT und EP die Prio ziehen. Welche Möglichkeit gibt es im Deutschen noch, Prio zu ziehen, wenn weder PVÜ noch WTO? Verträge auf Gegenseitigkeit. Man meldet PCT an, was passiert dann? Recherche. Wer macht das? Für jedes RO ist eine oder mehrere ISA zuständig. Mehrere ISA? Bei RO USPTO kann man sich mehrere ISAs aussuchen: USPTO, EPA, KIPO - bei RO DPMA ist man dem EPA als ISA verhaftet. Was sollte man tun, wenn man kurz vor dem Fristablauf für die nationale Phase einer beim USPTO angemeldeten PCT steht und DE sowie FR nationalisiert werden sollen? EP Regionalisierung, denn a) hat man 31 statt 30 Monate Zeit, b) ist die Frist für die Vornahme der Schritte weiterbehandlungsfähig (im Gegensatz zu DE national, wo man bis zum Ende der 30-Monats-Frist die Übersetzung haben muss) und c) hat FR die nationale Route aus dem PCT geschlossen, geht also ausschließlich über EP. Was soll man tun, wenn man am Abend vor Ende des Priojahres nach Anmeldung der DE feststellt, dass man die Nachanmeldung PCT nicht rechtzeitig hinkriegt? Bei einem an sich unzuständigen Amt in USA einreichen, das einige Zeitzone hinter Europa liegt; der dortige Anmeldetag wird

draufgestempelt und es wird an die WIPO weitergeleitet. Was passiert, wenn man vergessen hat, eine Figur aus der Prio-Anmeldung in die PCT zu übernehmen? Dann gibt es die Einbeziehung durch Verweis nach R. 20.6 PCT, die im PCT-Antrag vgedruckt ist.

Was kann man machen, wenn man glaubt, SdT zu haben, der eine fremde PCT- oder EP-Anmeldung zu Fall bringen kann? Einwendungen Dritter: kostenfrei, anonym, man wird aber nicht Verfahrensmitglied. Warum kann es noch Sinn machen, wo man doch nicht Verfahrensmitglied wird? Einige Länder kennen kein Einspruchsverfahren, JP etwa hat seins vor kurzem abgeschafft. Wenn eine Einwendung im PCT-Verfahren vorgebracht wird, kann man sicher sein, dass die jedem Prüfer in einer nationalen Phase vorgelegt wird.

PA Lohmanns weiter zu den Einwendungen Dritter: Was kann es trotz aller Vorteile für einen Grund geben, keine Einwendungen Dritter einzureichen, sondern einen Einspruch? Nach einer Einwendung kann der Anmelder noch aus dem kompletten Offenbarungsumfang schöpfen, nach der Erteilung ist er zusätzlich durch die erteilte Fassung limitiert.

Anmeldung wird eingereicht, Figuren fehlen. Was tun? Figuren nachreichen. Was passiert dann? Anmeldetag wird neu auf den Eingang der Figuren festgesetzt. Was hat man für eine Alternative, falls es nach 3 Jahren kurz vor der Erteilung bemerkt wird? Erklärung einreichen, dass die Bezugnahmen auf die Zeichnungen als gestrichen gelten.

Gemeinschaftsmarke: Was ist die Cooling Off-Period? Regel 18 (1) Ausführungsordnung: nachdem die Zulässigkeit des Widerspruchs geprüft wurde, bekommen beide Parteien ein Schreiben, dass das Verfahren in 2 Monaten beginnt. Zeit, sich zu einigen. Wenn die Zeit nicht reicht, können beide Seiten einvernehmlich Verlängerung auf maximal 24 Monate beantragen.

Kollektivmarken, wer kann sie anmelden? Verbände. Was gehört auf jeden Fall dazu? Markensatzung. Geographische Herkunftsangaben als Kollektivmarken - wer in dem Gebiet wohnt, kann einer Markenverletzung entgegen.

Regierungsdirektor Geisenberger: Fragte im Detail über die Arbeitsweise und internen Arbeitsabläufe des Amtes. Auf die Bemerkung, wir hätten das Amt im Amtsjahr schon im Detail kennengelernt, entgegnete ich, dass ich kein Amtsjahr hatte. Das hatte fairerweise zur Folge, dass ich nicht Dinge gefragt wurde, die nur Amtsjahr-Kandidaten wissen konnten, etwa, was man im 10. Stock des DPMA zwischen dem Aufzug und dem Zahlautomaten für die Kantine sieht (Erinnerung an das allererste Patent von 1875) oder welche Abteilungen in München in welchem der Dienstgebäude sitzen. Fehlte nur noch die Frage, welches amtliche Kennzeichen und welche Fahrgestellnummer der Dienstwagen der Präsidentin hat. Wann wurde dann das Deutsche Patentamt gegründet? Ich "1901", weil ich zu erinnern glaubte, dass es seitdem nach irgendeiner tiefgreifenden Änderung "Deutsches Patentamt" heißt und vorher "Kaiserliches Patentamt" ... bräääp... Herr Portmann musste lachen. Schriftartencodes - keiner wusste den

Unterschied zwischen B3 (Patenterteilung ohne vorherige Offenlegungsschrift) und B4 (reguläre Patentschrift). Was bedeutet jeweils der Buchstabe und was die Zahl? Buchstabe = Art der Veröffentlichung, Zahl die Folgenummer. "Ein Abteilungsleiter hat mir in der Kantine erzählt, seine höheren Chefs seien alle weiblich. Was sagen Sie dazu?" Es stimmt - da kommt zuerst die Präsidentin, dann die Bundesministerin für Justiz, da das DPMA als oberste Bundesbehörde dem BMJ unterstellt ist, und schließlich die Bundeskanzlerin.

Dann teilte Herr Geisenberger Zeichnungen aus, die einen Gegenstand aus verschiedenen Ansichten zeigen, und fragte, was das Amt damit macht, wenn so etwas eingeht? Zunächst prüfen, ob überhaupt die Voraussetzungen für einen Anmeldetag erfüllt sind, schließlich ist aus den Figuren für sich genommen noch nicht klar, was damit überhaupt bezweckt werden soll - ob etwa überhaupt ein Patent beantragt werden soll, denn ein Blatt, das einen Gegenstand aus mehreren Ansichten zeigt, passt auch zu einer Geschmacksmusteranmeldung. Herr Geisenberger erklärte weiter, dass Beschreibung etc. vorhanden seien - er wollte auf die formalen Mängel hinaus, an denen die Figuren leiden.

Es gab noch ein weiteres Blatt mit einer Zeichnung. Die war mit einem Karogitter hinterlegt. Erste Frage, wird das beanstandet? Im konkreten Fall ist es nicht beanstandet worden. Dann die eigentliche Frage: Der Anmelder will eine Winkelangabe von 45 Grad, die er aus der Zeichnung herausliest, in den Patentanspruch aufnehmen. Geht das? Nein, BGH "Steckverbindung", eine Zeichnung offenbart nur das Funktionsprinzip, nicht aber konkrete Abmessungen.

PA Brückner: Arbeitnehmererfinderrecht. Wem steht zunächst das Recht auf das Arbeitsergebnis des AN zu? AG, § 611 BGB. ArbEG hierzu Sonderregelung. Gegenseitige Verpflichtungen: Erfindungsmeldung - was hast sich im Oktober 2009 geändert? Textform statt Schriftform -, Inanspruchnahme (neuerdings per Fiktion). Vergütung. Unterschied bei technischen Verbesserungsvorschlägen? Holte hier weit aus über §§ 3 (Unterschied Erfindung-VV) und 20 ArbEG, wurde aber unterbrochen wegen "keine Antwort auf die Frage", Sonstige Verpflichtungen des AG. Anmeldepflicht § 13, Freigabe nach § 14 für das Ausland, Anbietet nach § 16.

Nächster Komplex: Lizenzvertragsrecht. Wenn man den Gegenstand eines Patents nicht selbst fertigen will oder kann, was kann man machen? Patent verkaufen, § 15 PatG. Was ist das für ein Vertrag? Abtretung, § 398 BGB (wurde sehr positiv aufgenommen). Ansonsten? Lizenz vergeben. Jetzt beschränkt EU-Recht, was für Verträge man schließen kann... 101 AEUV: wettbewerbsbeschränkende Verträge. Doof, nicht? Gibt aber Ausnahmen: GVO, hier: TT-GVO, die die Produktion von Vertragsprodukten ermöglichen. Wenn man jetzt reinschreibt, dass das Produkt nicht unter Preis X verkauft werden darf? Kernbeschränkung. Was hat das zur Folge? Ganzer Vertrag ist nichtig. Was kann noch passieren? Verbotene Klauseln, die unwirksam werden, ohne gleich den ganzen Vertrag in den Tod zu reißen. Was gibt es für Typen von

Lizenzen? Ausschließliche und nichtausschließliche. Was ist bei der ausschließlichen noch besonders? Patentinhaber kann eigenen Schaden geltend machen, wenn er an der Verwertung durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert, BGH "Cinch-Stecker", gefragt war aber, dass der Patentinhaber selbst nicht mehr nutzen darf und sein eigenes Patent verletzen kann.

Nächster Komplex US-Recht. Was ist ITC? International Trade Commission, kann bei vermuteter Patentverletzung nach recht kurzem Verfahren Importstopps verhängen. Was ist bei einer "Final Office Action" zu beachten? Anders als in DE (Zurückweisung) und EP (Feststellung eines Rechtsverlusts) ist nach Ablauf von 6 Monaten ab dem aufgestempelten Datum der Bart automatisch ab und die Anmeldung "abandoned". Ab 3 Monaten Gebühren für Fristverlängerungen erforderlich, wobei Besonderheit in US, dass diese nicht im Vorhinein gegen Zahlung beantragt werden müssen, sondern erst mit Vornahme der Handlung. RCE, das nach 2 Bescheiden in der Regel fällig wird. Was ist Assignment? Übertragung.

Leitender Regierungsdirektor Portmann: BGB: Man hat eine Klettertour aufs Dach des Olympiastudiums gebucht und bezahlt, plötzlich kommt jemand mit einem Alkoholtester und eröffnet einem, dass man gemäß Aushang nicht mit darf, weil man zwei Bier getrunken hat. Kriegt man wenigstens das Geld zurück? Relevant ist hier AGB-Recht, erste Frage: wirksam in den Vertrag einbezogen? Aushang an gut sichtbarer Stelle reicht hierfür idR aus. Woran kann die Wirksamkeit noch scheitern? Überraschende Klausel! Davon ist aber auf Grund der Gefährlichkeit des Kletterns nicht auszugehen, man musste mit der Klausel rechnen und sieht sein Geld nicht wieder.

Mandant erteilt Auftrag zu einer Markenmeldung mit dem Hinweis, "man solle sich beeilen". Man beantragt beschleunigte Prüfung der Markenmeldung und will die verauslagten 200 € Beschleunigungsgebühr vom Mandanten zurückhaben. Kriegt man die? Was ist das überhaupt für ein Vertrag mit dem Mandanten? Geschäftsbesorgungsvertrag § 675 BGB, verweist auf den Auftrag. Die gezahlte Gebühr ist eine Aufwendung i.S.v. § 670 BGB, und ob man die vom Mandanten verlangen kann, richtet sich danach, ob man die "den Umständen nach für erforderlich halten" durfte. Die Instruktion des Mandanten ist auszulegen, § 133 BGB. Man = der Anwalt soll sich beeilen, um insbesondere einen früheren Zeitrang für die Anmeldung zu sichern; dass das Amt schneller arbeiten soll, hat niemand gesagt. Also kriegt man das Geld nicht wieder.

Herr Portmann ist auch Vorsitzender einer Schiedsstelle, darf man Entscheidungen einfach so veröffentlichen? Nein, Persönlichkeitsrecht, es müssen Angaben zu den Verfahrensbeteiligten und Vertretern geschwärzt werden, solange die Verständlichkeit der Entscheidung dadurch nicht völlig verunmöglicht wird. Es dauerte eine ganze Weile, dieses Ergebnis zu entwickeln.

Herr Portmann kündigte nach einer kurzen Pause an, dass einige Kandidaten zwischen zwei Noten stünden und er nochmal reihum einige Gebiete fragen würde, die noch nicht abgearbeitet seien. Tomate mit umlaufenden Rillen, die es bisher noch nicht gegeben hat? Sortenschutz kurz angerissen. Welche alternativen Schutzrechte gibt es? Geschmacksmuster, 3D-Marke. Welche Vorteile hat die 3D-Marke? Muss nicht neu sein und kann beliebig oft verlängert werden. Was gibt es für die 3D-Marke an Stelle der Neuheit für Voraussetzungen? Muss unterscheidungskräftig sein, d.h. Herkunftshinweis. Anderes Beispiel: Bäcker hat Brötchen mit 2 Oberseiten erfunden. Was ist hier zu prüfen, was könnte dem Schutz entgegen stehen? Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist; bezieht sich auf alles, was die Grundform der Warengattung ausmacht. 2 Brötchen-Oberseiten gehören nicht zur Grundform, daher eintragungsfähig.

Widerspruchsmarke auf "X" eingetragen, Widerspruch wird von "X+Y" eingelegt. Berechtigt? Könnte zwar von X auf X+Y umgeschrieben worden sein, aber nach § 28 (3) MarkenG ist die Umschreibung erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist. Also nicht berechtigt. Wann gäbe es kein Problem? Wenn X+Y eine bloße Umfirmierung von X wäre. Wie kriegt man das raus? Im Handelsregister.

PA trägt vor BPatG die Robe nicht. Was passiert? Auf jeden Fall Verstoß gegen § 12 (3) BOPA. Jetzt zieht er die Robe an, aber der Vorsitzende bemängelt als Nächstes, dass die Krawatte fehlt, und schmeißt den PA raus. Was tun? Zulassungsfreie Rechtsbeschwerde an den BGH wegen wesentlichen Verfahrensfehlers.

Anmeldung auf "A+B", zurückgewiesen. A will Beschwerde einlegen, B nicht, ist ihm zu teuer. Problem? Berufsrechtlich keins, weil die Interessen nicht widerstreiten. Aber man kann eine Beschwerde nicht halb einlegen. Was sind A und B? Streitgenossen. Was tun? Beschwerde einlegen. A ist dann Beschwerdeführer, B nur Verfahrensbeteiligter.

Herr Portmann fragte in dieser Phase strikt reihum ohne Melden, es sei denn, er gab die Fragen frei, wenn jemand etwas nicht wusste. Er fragte immer so lange, bis das entscheidende Stichwort fiel, dann sagte er "ist gut" und ging über zur nächsten Frage.

Nach einer kurzen Beratungspause wurden die Noten verkündet (Einzelnoten der Klausuren und der Mündlichen plus Gesamturteil). Alle haben bestanden, die Prüfer gratulierten reihum per Handschlag.

