

**Gedächtnisprotokoll
zur mündlichen Patentanwaltsprüfung**



Datum: 16.7.2014

Zeit: 9:00 – 13:30 einschl. 2 Pausen von 15 min, 5 Prüflinge

Prüfer: Ri'in Friehe, Hr. Zach (Patentprüfer), Fr. Dr. Frese (PA), Hr. Dr. Minkowski (PA), Hr. Schmalz (PA)

Hr. Zach: Anmeldeverfahren DPMA, EPA, Einspruchsverfahren

- Situation: Mandant kommt mit einem neuen Ofen mit einem bestimmten Aufheizverfahren: Was raten sie ihn? – Anmeldung einer Patentanmeldung (GBM schützt keine Verfahren)
 - Ablauf des Anmeldeverfahrens vor dem DPMA,
 - Erfordernisse für die Zuerkennung eines AT
 - Höhe der Anmeldegebühr (elektronisch <-> Papierform), Zusatzgebühren für den 11. und weitere Ansprüche
 - Was ist, wenn mit 10 Ansprüchen angemeldet und mit 15 erteilt? -> Nachzahlung erforderlich
 - Zahlungsfrist, wo geregelt: §§ 3,6 PatKostG; wollte für den Fristbeginn (= Eingabe der zusätzlichen Ansprüche) das Stichwort der „sonstigen Handlung“ hören
 - Was passiert bei Nichtzahlung -> gilt als Zurückgenommen
 - Prio-Inanspruchnahme möglich
 - Situation: parallele Prüfungsverfahren vor DPMA und EPA: Frage: Ist es möglich die Frist zur Beantwortung des ersten DPMA Bescheids hinauszuzögern, wenn man erst das EPA Ergebnis abwarten möchte? Es ist aufgrund einer Vorschrift möglich, steht wohl im PMZ oder in den Richtlinien
- Einspruchsverfahren:
Frist, Einspruchsgründe (hier hatte er als Eingangsbeispiel genannt, dass ein Mandant komme und eine mangelnde Patentfähigkeit und unklare Anspruchsformulierung beanstandet)

Fr. Dr. Frese: ArbEG, Sortenschutz, PAO

Eingangsbeispiel: AN erfindet einen Klippverschluss für ein Tankdeckel, die Erfindung wurde 1998 von AG zum Patent angemeldet.

Welche Fassung ist anzuwenden, §43 III ArbEG -> a.F.

Was sind die Voraussetzungen, dass alles „ordnungsgemäß“ abgelaufen ist:

- > Voraussetzungen für ordnungsgemäße Meldung
- > Inanspruchnahme

Wie kommt eine Vergütung zustande?

- > zunächst durch Vereinbarung 12 I ArbEG,
- > wenn fehlgeschlagen auch durch Festsetzung des AG gem. 12 III (AG muss festsetzen und entsprechend Zahlen)

Pflichten des AG bei Inanspruchnahme: -> Vergütung, Inlandsanmeldung,

Frage: auch im Ausland: -> nein, dann aber Anbietungspflicht

Es folgten Fragen zu Vergütungsmethoden und wie sich der Erfindungswert berechnet

-> Methoden: Lizenzanalogie, innerbetriebl. Nutzen, Schätzung, hier ist Lizenzanalogie anzuwenden

Wie wäre vorliegend (Automobilzulieferer) der Lizenzsatz (branchenabhängig) zu wählen? -> 0,2-3 %

Was ist ein Umrechnungsfaktor und wie hoch ist er?

- er berücksichtigt Faktoren, wie das unternehmerische Risiko, ..., und wird auf den Nettoumsatz (Bruttoumsatz abzgl. Kosten) angewendet, Schiedsstelle hat sich auf einen Umrechnungsfaktor von etwa 20% „eingeschossen“

Wie ist das bei Kreuzlizenz: -> auch Vergütung zu entrichten; Höhe richtet sich wohl nach dem Nutzen aus der Gegenlizenz

Einige grundsätzliche Fragen zum Sortenschutz:

- Wofür wird Schutz gewährt, was sind die Voraussetzungen, was ist eine Sorte, Abgrenzung zum Patentrecht
- PAO: welche Pflichten hat der PA?

Prüfling wollte zunächst allgemein zwischen vertraglichen und standesrechtlichen Pflichten unterscheiden, vertragliche Pflichten waren aber weniger gefragt
Beispiel von Fr. Dr. Frese: Drei Studenten kommen zu ihnen und wollen ein „weltweites Patent“. Was raten Sie ihnen?

Es folgte eine grundsätzliche Diskussion über Kosten (hier Bescheid zu wissen war hilfreich für die Prüfung, insbes. Anmeldegebühr DPMA, PCT, Jahresgebühren), über die man aufklären müsse; Interessenkollision, wenn die Erfinderanteile streitig sind (Frage, ob Interessenkollision bestünde und man das Mandat annehmen dürfte blieb offen); welche Möglichkeiten man habe, bei US Anmeldung das Risiko zu vermeiden, auf den Kosten für die US Anwälte sitzen zu bleiben (direkter Vertrag zwischen US Anwalt und den Studenten möglich);

Hr. Dr. Minkowski: Markenrecht, GMV, IR-Marke

-IR-Verfahren: wo geregelt, wie ist der Ablauf? 2-Monatsfrist zur Übermittlung an die WIPO: was passiert, wenn amtsseitig nicht eingehalten -> Rechtsverlust
- es wurde besonders Wert auf die Beratung des Mandanten gelegt, was man ihm denn raten würde. Hier waren Vor- und Nachteile der IR, GMV gefragt; „Zentralangriff“ bei IR, GMV: es muss nur eine Marke rechtserhaltend benutzt werden, bei mehreren nationalen Marken jede einzelne
- Was ist Erschöpfung? -> Voraussetzungen
- Fragen über die unterschiedlichen Benutzungszeiträume und ihre Berechnung
- Umwandlung und Seniorität
- Die Prüfung verlief recht zäh auf diesem Gebiet und Hr. Dr. Minkowski fragte die Prüflinge auch, über was sie denn sprechen wollten. Hier könnte also eine entsprechende Vorbereitung hilfreich sein.

Hr. Schmalz: Patentrecht, Design

Er hatte einen Patentanspruch ausgeteilt für eine „Senseo-Kaffeemaschine“, der auch ein Pad (das er mitgebracht und ausgeteilt hatte) umfasst.

Es folgen Fragen zur mittelbaren Patentverletzung (liegt diese durch das Pad vor, was sind die Voraussetzungen) und zur Erschöpfung (eingetreten durch Verkauf der Kaffeemaschine, so dass der Padverkauf keine Verletzung mehr darstellt? -Antwort war: Nein, OLG Düsseldorf hatte entschieden, vorgebrachte Verteidigung, dass das Pad für jede Kaffeemaschine eingesetzt werden könne, wurde beim OLG mit normaler Kaffeemaschine getestet und verneint).

Design:

Was sind die Voraussetzungen: Neuheit, Eigenart
kurze Erörterung zum Kriterium der „Sichtbarkeit“

Ri'in Friehe: Patentrecht, ZPO

Was raten sie einem Mandant, der zu Ihnen als Patentinhaber kommt, und behauptet sein Patent werde von XY verletzt?

Es wurde Berechtigungsanfrage, Abmahnung, eV und Klage genannt. Im Folgenden wurde weiter über das eV-Verfahren gesprochen: gerichtliche Zuständigkeit, mündliche Verhandlung infolge eines Widerspruchs (keine Frist geregelt), Unterschied: Beweis-Glaubhaftmachung (überwiegende Wahrscheinlichkeit genügt); Voraussetzungen für Zeugenvernehmung: 1. Angekündigt und substantiiert im Vorfeld vorgetragen (5 W-Fragen), 2. Erforderlichkeit, d.h. Tatsache ist nicht schon anderweitig (z.B. durch Druckschrift) bewiesen.

kann Geschäftsführer der Klägerin als Zeuge vernommen werden? nein, aber „Parteivernehmung“ möglich, wo geregelt?

Wer kann alles Nichtigkeitsklage erheben? -> jeder, außer der Patentinhaber.

Warum nicht? -> Er wäre zugleich Kläger und Beklagter, das Verfahren ist aber kontradiktorisch

