

Gedächtnisprotokoll

Mündliche Patentanwaltsprüfung im Mai 2021



1 Prüfungskommission

Herr VRiBPatG Thomas Voit
Herr Regierungsdirektor Dr. Carsten Winterfeldt
Herr Patentanwalt Ragnar Gleim
Herr Patentanwalt Bernd Vogler
Herr Patentassessor Daniel Bauer

2 Prüfungsatmosphäre

Die Prüfungsatmosphäre war freundlich und überwiegend konzentriert und sachlich. Nicht irritieren lassen, wenn ein Prüfer eine Frage, die bereits beantwortet wurde, mehrfach stellt. Möglicherweise will er nur eine weitere Meinung/Einschätzung (u. deren Begründung) hören. Gefragt wurde meist reihum. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die gesamte Prüfung mit Abstand, Plexiglastrennwänden und FFP2-Masken statt.

3 Prüfungsinhalt

3.1 Herr Dr. Winterfeldt

- Neuheitsbegriff
 - Was zählt alles zum Stand der Technik?
 - Unterschiede zwischen Patent u. GebrM
- Anmeldungserfordernisse Patent
- Patenterteilungsverfahren
 - Was macht der Prüfer, wenn er eine Patentanmeldung auf den Tisch bekommt?
 - Kann Patentanmeldung anhand der Zeichnungen eingeschränkt werden? Was ist daran häufig problematisch? (Zeichnungen sind nur schematisch, Zwischenverallgemeinerung)
 - Kann der Prüfer ohne Weiteres einen Zurückweisungsbeschluss verschicken? Wieso nicht? → Grundlagen für rechtliches Gehör im PatG
 - Vor Zurückweisungsbeschluss ergeht wird teilweise eine Beschlussankündigung verschickt. In welchen Fällen und warum? (Bescheide werden ohne Empfangsbekanntnis zugestellt. → Wenn Anmelder Erwidierungsfrist ohne Antwort verstreichen lässt, wird vor dem Beschluss Beschlussankündigung mit Empfangsbekanntnis verschickt, um sicher zu stellen, dass Anmelder die Möglichkeit hatte, sich zu äußern.)

3.2 Herr Gleim

- Beispielfall Designrecht
 - Mandant kommt mit Abbildungen eigener Produkte und Abbildungen von Wettbewerberprodukten zu Ihnen (Fall inkl. Abbildungen wurde ausgeteilt). Für einen Teil der Produkte hat Mandant bereits Designs angemeldet. Was fragen Sie ihn?
 - Welche Möglichkeiten gibt ein eingetragenes Design dem Mandanten?
 - Designverletzung prüfen
 - Wie gehen Sie gegen Designverletzung vor? (Berechtigungsanfrage, Abmahnung, Klage)
 - Wann würde einstweilige Verfügung in Betracht kommen (Voraussetzungen)?
- Welche Möglichkeiten gibt es, gegen Konkurrenzprodukte vorzugehen, die nicht unter eigenes eingetragenes Design fallen?
- Wann kommt ein nicht eingetragenes GDM in Betracht?
- Wogegen kann man mit einem nicht eingetragenen GDM vorgehen? (Nachahmung)
- Sie machen sich nach der Prüfung selbstständig und eröffnen eine eigene Kanzlei. Die Unterlagen der ersten Mandanten werfen Sie alle aus Zeitmangel ungeordnet in einen Karton. Ist das eine gute Idee? Warum nicht? (Pflicht zum Führen von Handakten)
- Ein weiterer Patentanwalt stößt hinzu. Welche Formen des Zusammenschlusses gibt es?
- Wie lange müssen Sie Unterlagen aufbewahren? Ist das ausreichend? (Nicht unbedingt, da Verjährungsfrist erst durch Kenntnis ausgelöst wird)

3.3 Herr Bauer

- Arbeitnehmer macht eine Erfindung und gibt eine unvollständige Erfindungsmeldung ab. Wie kann der Arbeitgeber reagieren?
- Frist zur Mängelrüge ist abgelaufen. Wer hat Recht an der Erfindung? Kann der Arbeitgeber die Erfindung noch in Anspruch nehmen?
- Arbeitnehmer und freier Erfinder machen gemeinsam eine Erfindung. Arbeitgeber nimmt in Anspruch. Der Arbeitgeber verwertet die Erfindung, der freie Erfinder nicht.
 - Hat der freie Erfinder einen Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber?
 - Kann freier Erfinder frei über sein Recht verfügen (bspw. verkaufen)?
- Wie wird das Recht an der Erfindung im Angestelltenverhältnis in anderen Ländern geregelt, bspw. in den USA?
- Welche Möglichkeiten gibt es, den Erfindungswert zu ermitteln? (Lizenzanalogie, erfassbarer betrieblicher Nutzen, Schätzung)
 - Wie wird das im einzelnen in der Praxis gemacht?
 - Welche Schwierigkeit ergibt sich insb. bei erfassbarem betrieblichen Nutzen?
- Welche Markenformen kennen Sie?
- Wie kann Markenschutz erlangt werden?
- Welche weiteren Markentypen gibt es? (Kollektiv- u. Gewährleistungsmarke) Wo liegen die Unterschiede zur herkömmlichen Marke? Anmeldungserfordernisse?

- Welche Möglichkeiten gibt es, gegen eine jüngere Marke vorzugehen?
- Was ist bei einem Widerspruch zu prüfen (materiell-rechtlich)?

3.4 Herr Vogler

- Fall: Mittelständische Mandantin hat vor 10 Monaten DE-Patent angemeldet. Prüfungsbescheid liegt vor u. führt ein X-Dokument in Bezug auf Anspruch 1 an.
 - Mandant möchte internationalen Patentschutz erlangen, folgende Staaten sind von Interesse: FR, SE, GB, CH, AT, CN, TW, US, BR, ZA
 - Wie wird Südafrika abgekürzt? (ZA) Wieso? (Südafrika auf Afrikaans wird mit Z geschrieben; SA=Saudi-Arabien)
 - Wie würden Sie vorgehen? (EPÜ+national / PCT +TW, da TW kein PCT-Mitglied); Vor- u. Nachteile?
 - Wettbewerber aus dem Nachbarort bringt Verletzungsprodukt auf den Markt? Was empfehlen Sie der Mandantin? (GebrM-Abzweigung, evtl. Teilung)
 - Wie wird ein GebrM abgezweigt? Voraussetzungen? Gebühren?
 - GebrM wurde abgezweigt. Wie gehen Sie auf Wettbewerber zu? (Berechtigungsanfrage)
- Welche anderen internationalen Abkommen im gewerblichen Rechtsschutz kennen Sie?
- Worin besteht ein Unterschied zwischen ARIPO und OAPI? (Abkommen zwischen den englisch- bzw. französischsprachigen afrikanischen Staaten) Können Sie jeweils einen Mitgliedsstaat nennen?

3.5 Herr Voit

- Was ist Rechtsfähigkeit, was Geschäftsfähigkeit?
- Gibt es eine Entsprechung im Zivilprozessrecht?
- Was ist Postulationsfähigkeit?
- Was ist Prozessführungsbefugnis?
- Wie ist der Instanzenzug im Verletzungsverfahren?
 - Können Sie in jedem Fall in Revision gehen?
 - Was können Sie machen, wenn die Revision nicht zugelassen wird? (Nichtzulassungsbeschwerde) Wo muss die Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht werden?
- Was ist der Unterschied zwischen Bruchteilsgemeinschaft und GbR? Wie entstehen Bruchteilsgemeinschaft u. GbR?
- Was sind standardessentielle Patente? Welche Konflikte entstehen daraus? Wie kann versucht werden, diese zu lösen?
- Was bedeutet FRAND?
- Was ist Verwirkung (Voraussetzungen)?

Viel Erfolg!