

**„Beantwortung von Prüfungsbescheiden der Patentämter“ (1 Tag)  
Seminarbeschreibung**

Seminarziel:

Prüfungsbescheide der Patentämter setzen in der Regel an formalen Mängeln der Anmeldeunterlagen und angeblicher Nichterfüllung der Patentierungskriterien „Neuheit“ bzw. „Erfinderische Tätigkeit“ für die beanspruchte Erfindung an.

Das Seminar geht ausführlich auf die Regelungen des deutschen Patentgesetzes und des Europäischen Patentübereinkommens zur Beurteilung von „Neuheit“ und „Erfinderischer Tätigkeit“ ein und vermittelt einen kompakten Überblick zu der begleitenden Rechtsprechung durch den Bundesgerichtshof, das Bundespatentgericht und die EPA-Beschwerdekammern.

Die Seminarteilnehmer lernen anhand von Fallbeispielen, worauf es bei der Beantwortung von Prüfungsbescheiden ankommt und wie sie argumentieren sollten, um die Patentanmeldung bestmöglich zu verteidigen. Zusätzlich sollen die im Seminar erworbenen Kenntnisse den Teilnehmern ermöglichen, druckvoll und überzeugend im Einspruchsverfahren zu argumentieren – sei es als Patentinhaber zur Verteidigung des eigenen Schutzrechts, oder als Einsprechender, der das für einen Dritten erteilte Patent angreift.

Seminarinhalt:

- Einführung: Die Prüfung von Patentanmeldungen beim EPA und beim DPMA; der Ablauf des Prüfungsverfahrens
- Formale Anforderungen für die Patentanmeldung - Regelungen beim EPA und beim DPMA; die häufigsten formalen Beanstandungen; Reaktionen darauf: Fallbeispiele.
- Neuheit und Erfinderische Tätigkeit als Patentierungsvoraussetzungen - Wichtige Rechtsprechung der EPA-Beschwerdekammern, des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs; Beurteilungsmethoden beim EPA und beim DPMA.

- Beispiele realer Prüfungsbescheide und Beurteilung der Reaktionen darauf.
- Fallbeispiele und Übungen: Strukturierung der Erwiderung auf den Prüfungsbescheid; überzeugende Argumentationslinien auffinden; Reaktionen mit Änderungen der Ansprüche.
- Besonderheiten des Einspruchsverfahrens: die Perspektive als Patentinhaber / als Einsprechender; Empfehlungen für die Strukturierung von Schriftsätzen und Argumentationslinien.