

Der Patentanwalt

Beruf und Beratung im
gewerblichen Rechtsschutz

Von

Prof. Dr.-Ing. Dr. iur. Uwe Fitzner
Rechts- und Patentanwalt in Ratingen

5. Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2020

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 5. Auflage	V
Abkürzungsverzeichnis	XIII
Literaturverzeichnis	XIX
A. Einleitung	1
B. Der Patentanwalt	2
I. Einführung	2
II. Berufsauswahl und Ausbildung	5
1. Voraussetzungen.	5
2. Ausbildungsgang	10
III. Der Beruf des Patentanwalts	32
1. Der freie Beruf	32
2. Patentanwalt im ständigen Dienstverhältnis.	52
3. Syndikuspatentanwalt	53
IV. Der international tätige Patentanwalt	60
1. Vertretung vor dem Europäischen Patentamt	60
2. Vertretung vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)	61
3. Vertretung vor dem Einheitspatentgericht	62
C. Der Mandant	64
I. Grundsätzliches	64
II. Natürliche Personen	65
III. Unternehmen	66
1. Die Patentabteilung	67
2. Der Arbeitnehmer	68
D. Mandatsverhältnis	71
I. Werbung um den Mandanten	71
1. Briefkopf	71
2. Inserat.	72
3. Pressemitteilung	73
4. Rundschreiben.	75
5. Werbeflyer	76
II. Vertrag mit dem Mandanten	77
1. Rechtsnatur des Vertrags	77
2. Vertragsabschluss	79
III. Rechte und Pflichten aus dem Vertrag.	82
1. Verhalten des Anwalts	82
2. Verhalten des Mandanten.	94
IV. Vergütung	96

Inhaltsverzeichnis

1.	Vertragliche Vergütungsansprüche.	96
2.	Gesetzliche Vergütungsansprüche und Kostenerstattung	106
3.	Rechnungsstellung	110
4.	Verjährung des Vergütungsanspruchs	113
5.	Zurückbehaltung von Akten	114
6.	Abtretung von Vergütungsforderungen.	118
V.	Vertragsbeendigung	120
1.	Gesetzliche Regelungen	120
2.	Kündigung.	123
VI.	Nebenvertragliche Pflichten und Rechte.	126
1.	Vorvertragliches Schuldverhältnis	126
2.	Nachvertragliches Schuldverhältnis	127
VII.	Die Haftung des Patentanwalts	128
1.	Persönliche Haftung des Patentanwalts.	129
2.	Haftung für Dritte	131
3.	Haftung von Zusammenschlüssen.	142
4.	Einwände.	154
5.	Risikominderung	160
E.	Die Beratung und Vertretung des Mandanten.	166
I.	Allgemeine Grundsätze	166
1.	Beratungs- und Vertretungsumfang nach deutschem Recht	166
2.	Sachverhaltsermittlung.	176
3.	Anmelden oder Geheimhalten?	183
4.	Äußerungen gegenüber Dritten	191
5.	Internationale Verträge.	193
6.	Die Europäische Union	205
II.	Patente	212
1.	Deutsches materielles Recht	212
2.	Deutsches Verfahren	274
3.	Europäisches materielles Recht.	300
4.	Europäisches Verfahren	322
III.	Gebrauchsmuster.	338
1.	Materielles Recht	338
2.	Verfahren	344
IV.	Schutzzertifikate	350
V.	Arbeitnehmererfindungen	356
1.	Pflichten der Beteiligten.	356
2.	Vergütung des Arbeitnehmers	362
VI.	Verletzung technischer Schutzrechte	373
1.	Schutzbereich	374
2.	Nationales Verfahren.	395
3.	Verfahren nach dem Einheitspatent.	434
VII.	Sortenschutz.	438
1.	Deutsches Materielles Recht	439
2.	Deutsches Verfahren	444
3.	Gemeinschaftssortenschutz	448
4.	Sortenschutzverletzung.	449

VIII. Marken	456
1. Deutsche Marken	457
2. Internationale Anmeldungen	506
3. Unionsmarke (Gemeinschaftsmarke)	517
4. Markenverletzung	527
IX. Design und Geschmacksmuster	551
1. Deutsches Design	552
2. Gemeinschaftsgeschmacksmuster	557
3. Internationale Geschmacksmuster nach dem Haager Musterübereinkommen (HMA)	560
4. Designverletzungen	560
X. Zollgrenzbeschlagnahme	568
XI. Nicht registrierte Rechte	574
1. Namensrechte	575
2. Sonstige absolute Rechte	579
3. Nachbau fremder Erzeugnisse	582
XII. Vertragsgestaltung	587
1. Kaufvertrag	588
2. Lizenzvertrag	596
3. Sonstige Verträge	609
4. Sonstige Rechtsverhältnisse	612
Entscheidungsregister	615
Stichwortverzeichnis	629

B. Der Patentanwalt

trautheit mit der praktischen Tätigkeit eines Patentanwalts kann wegen deren vielfältiger Aspekte nur durch eine umfangreiche Erfahrung verlangt werden, die zwangsläufig eine zeitintensive Befassung erfordert. Dementsprechend kann auch eine im Ausland durchgeführte praktische Ausbildung gem. § 7 Abs. 2 Satz 1 PAO bis zu zwölf Monaten auf die Tätigkeit beim Patentanwalt angerechnet werden.²⁵

- 37 Durch die subjektive Zulassungsvoraussetzung der Bereitschaft zur Tätigkeit beim Patentanwalt wird zwar in die durch Artikel 12, Abs. 1 GG gewährleistete Berufsfreiheit eines Bewerbers eingegriffen. Dieser Eingriff ist indes gerechtfertigt, da es wegen Schutz eines besonders wichtigen Gemeinschaftsguts erforderlich ist.²⁶
- 38 Der Antrag auf Zulassung zur Ausbildung ohne eine Verlängerung der regulären Tätigkeit beim Patentanwalt ist mithin nicht zulässig. Neben dem gleichzeitig abzuleistenden Rechtsreferendariat müsste der Bewerber ausreichend bei einem Patentanwalt tätig sein. Als Nebentätigkeit ist die Ausbildung bei dem Patentanwalt mithin nicht durchführbar. Denn bei einer solchen Nebentätigkeit wären etwa nur 50 Stunden im Monat zulässig, also etwa 12 Wochenstunden beim Patentanwalt als Tätigkeit. Damit stünde dem Bewerber weniger als nur 1/3 der Zeit zur Verfügung, welche der Gesetzgeber bei der Bestimmung der Ausbildungsdauer im Blick hat. Mithin ist ein entsprechender Antrag von dem Deutschen Patent- und Markenamt zurückzuweisen.²⁷

2. Ausbildungsgang

- 39 Der angehende Patentanwalt muss nach Abschluss seines naturwissenschaftlichen Studiums noch eine mehrjährige juristische Ausbildung absolvieren. Hier muss er sowohl in die allgemeinen Grundlagen der Rechtswissenschaft eingeführt als auch in den Spezialitäten des gewerblichen Rechtsschutzes ausgebildet werden. Demgemäß ist die Ausbildung zum Patentanwalt eine integrierte theoretisch-praktische Ausbildung. Daher muss der angehende Patentanwalt bei einem Patentanwalt oder Patentassessor in der Praxis tätig sein und daneben ein begleitendes Studium im allgemeinen Recht absolvieren. Zu der Ausbildung gehört auch eine Station beim Deutschen Patent- und Markenamt sowie Bundespatentgericht. Sowohl das Studium im allgemeinen Recht als auch die Ausbildung beim Anwalt, Deutschen Patent- und Markenamt sowie Bundespatentgericht müssen durch Prüfungen abgeschlossen werden.
- 40 Nachdem die Patentanwaltsausbildungs- und Prüfungsverordnung seit ihrem Inkrafttreten 1967 in weiten Teilen unverändert geblieben ist, bestand insgesamt erheblicher Modernisierungsbedarf. Der Bundesrat stimmte der Patentanwaltsausbildungs- und Prüfungsverordnung am 22.09.2017²⁸ zu. Damit wurde ein Schlusspunkt über eine

25 BT-Drucks. 13/10764, Seite 7 rechte Spalte.

26 BVerfG Beschluss vom 03.07.2007 – 1 BvR 2186/06, Jures, Tz 82/89.

27 OLG München, Beschl. vom 21.11.2013, AZ: PatA-Z2/2013.

28 Verordnung über die Ausbildung und Prüfung der Patentanwälte/Patentanwältinnen (Patentanwaltsausbildungs- und Prüfungsverordnung – PatAnwAPrV) vom 22.09.2017 (BGBl I, S. 3437)

10-jährige Diskussion zur Änderung der Patentanwaltsausbildungs- und Prüfungsordnung gesetzt. Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz war zuletzt unter Druck geraten, die Verordnung fertigzustellen. Denn diese musste auch deshalb neu gefasst werden, weil das bisherige PAZEignPRG am 18. Mai 2017 durch das Gesetz über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte in Deutschland (EuPAG)²⁹ abgelöst wurde. Dies regelt in seinem Teil 1 nunmehr die Eignungsprüfung. Eine Verordnung zur Ermächtigung der Regelung der Einzelheiten der Eignungsprüfung ist ebenfalls enthalten. Entsprechende Vorschriften sind in dem vierten Teil der Patentanwaltsausbildungs- und Prüfungsverordnung aufgenommen.

Die neue Patentanwaltsausbildungs- und Prüfungsverordnung ist am 01.10.2017 (§ 80 PatAnwAPrV) in Kraft getreten. Sie enthält Regelungen, die bereits seit diesem Tag Anwendung finden, Regelungen, die ab dem 01.06.2018 (§ 77 Abs. 3, 5, 6; § 76; § 71 Abs 1 PatAnwAPrV) Anwendung finden solche, die erst ab dem 01.01.2019 (§ 77, Abs. 1 PatAnwAPrV) gelten. Bei den erstgenannten Regelungen handelt es sich insbesondere um Regelungen, die den ersten Ausbildungsabschnitt betreffen. 41

a) Ausbildung beim Patentanwalt oder Patentassessor

► Beispiel:

A hat sich nach Abschluss seines Studiums der Physik auf eine Stellenanzeige hin bei Patentanwalt B beworben. Er wird zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. A möchte sich intensiv hierauf vorbereiten. Insbesondere möchte er wissen, wie sich die Ausbildung gestaltet und wo er hierzu etwas erfahren kann. 42

A kann sich entsprechende Informationen über das Internet beschaffen, z.B. die Homepage des Deutschen Patent- und Markenamts und der Patentanwaltskammer. Von letzterem können auch schriftliche Unterlagen angefordert werden. Hiernach gestaltet sich die Ausbildung wie folgt: 43

Der Bewerber muss mindestens 34 Monate lang im Inland auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ausgebildet worden sein (§ 7 PAO). Die Ausbildung ist in folgender Reihenfolge durchzuführen (§ 7 Abs. 1 PAO): 44

- (1) wenigstens zwei Jahre und zwei Monate bei einem Patentanwalt oder bei einem Patentassessor in der Abteilung eines Unternehmens,
- (2) zwei Monate beim Deutschen Patent- und Markenamt und
- (3) sechs Monate beim Bundespatentgericht (§ 7 Abs. 1 PAO).

29 Gesetz über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte in Deutschland (EuPAG vom 12.05.2017); (BGBl I, S. 1121, 1137; Begründung BR-Drs. 431/16)

45

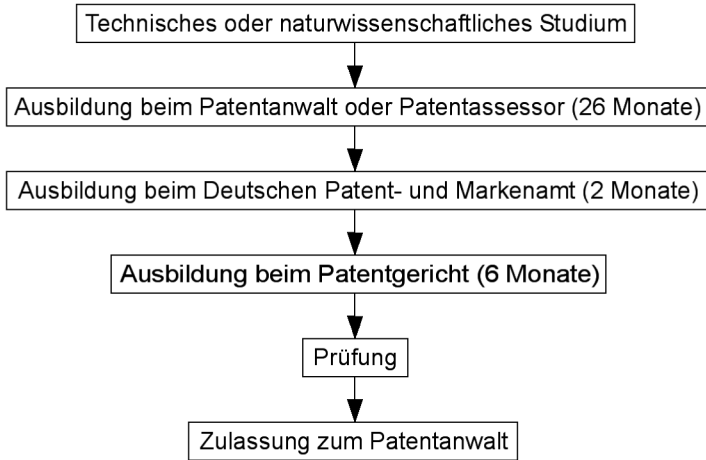


Abb. 1: Ausbildung zum Patentanwalt

46 Dem Bewerber ist während der Ausbildung beim Patentanwalt oder Patentassessor Gelegenheit zu geben, folgende Kenntnisse zu erwerben (§ 18 PatAnwAPrV):

- (1) Umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet des deutschen gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- s- und Markenrecht sowie des Arbeitnehmererfinderrecht,
- (2) Kenntnisse des Unionsrechts und des Inhalts zwischenstaatlicher Vereinbarungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes,
- (3) Kenntnisse der Grundzüge des ausländischen gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere demjenigen in den Vereinigten Staaten von Amerika, in der Volksrepublik China und in Japan.,
- (4) Kenntnisse der Patentanwaltsordnung und der Berufsordnung der Patentanwälte sowie zum Studium im allgemeinen Recht an einer Universität Grundzüge der in § 32 Abs. 2 PatAnwAPrV genannten Rechtsgebiete, soweit diese Kenntnisse für die Tätigkeit eines Patentanwalts oder Patentassessors von Bedeutung sind D.h. insbesondere die Grundzüge des Bürgerlichen Rechts, des Rechts der Arbeitsverhältnisse, des Handelsrechts, des Gesellschaftsrechts, des Wettbewerbsrechts, des Kartellrechts, des Verfahrensrechts, des allgemeinen Verwaltungsrechts, des Verfassungsrechts, des Europäischen Gemeinschaftsrechts sowie des Marken- und Designrechts sollen im begleitenden Studium vermittelt werden.

► **Beispiel**

47 A möchte nach Abschluss seines Studiums eine Dissertation anfertigen, beabsichtigt aber, schon vor der Fertigstellung mit der Ausbildung zum Patentanwalt beginnen. Diese möchte er in Teilzeit absolvieren.

48 Klargestellt ist, dass die Ausbildung grundsätzlich in Vollzeit zu erfolgen hat. Ausgenommen sind Fälle der Schwerbehinderung, Elternzeit und Pflegezeiten (§ 8 Abs. 1

S. 2 PatAnwAPrV). Die fehlende Regelung hatte in der Vergangenheit zu Rechtsstreitigkeiten geführt, was nun durch das Gesetz klargestellt ist.

► Beispiel

A hat vor zwei Jahren seine Ausbildung zum Patentanwalt abgebrochen. Er möchte diese nun fortsetzen und fragt, ob die früheren Ausbildungszeiten angerechnet werden können. 49

Grundsätzlich ist eine erneute Zulassung durch das Deutsche Patent- und Markenamt möglich. Ebenso können frühere Ausbildungszeiten angerechnet werden. Die Wiederaufnahme der Ausbildung innerhalb von einem Jahr nach der Unterbrechung ist möglich. Bei späterer Wiederaufnahme der Ausbildung sind frühere Zeiten nicht anzurechnen (§ 9 PatAnwAPrV). 50

► Beispiel

A möchte aus familiären Gründen von Berlin nach Köln umziehen. Daher möchte er seine Ausbildung zum Patentanwalt dort fortsetzen. Er fragt, ob ein Wechsel des Ausbilders möglich ist. 51

Ein Wechsel des Ausbilders ist jederzeit möglich (§ 17 Abs. 1 PatAnwAPrV). Jedoch muss die Ausbildung bei jedem Ausbilder (§ 17 Abs. 3 PatAnwAPrV) mindestens drei Monate dauern. 52

► Beispiel

A meint, dass die Teilnahme an der die Ausbildung beim Patentanwalt begleitenden Arbeitsgemeinschaft für ihn nicht notwendig sei. Die dort vermittelten Kenntnisse habe er schon während seines Studiums erworben. 53

Der Bewerber ist verpflichtet, während der Zeit der Ausbildung beim Patentanwalt oder Patentassessor an der für den Bezirk seines Ausbildungsortes von der Patentanwaltskammer gebildeten Arbeitsgemeinschaft teilzunehmen. Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft ist es, die Kenntnisse der Bewerber in Rechtsfragen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes durch Vorträge und praktische Übungen zu erweitern. Hierbei sollen auch Fragen behandelt werden, die in der Praxis eines Patentanwalts oder Patentassessors nicht regelmäßig wiederkehren (§ 21 Abs. 3 PatAnwAPrV).³⁰ 54

Die Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften ist Pflicht (§ 21 Abs. 4 PatAnwAPrV). Das Fehlen hat Folgen. D.h., der Ausbilder hat am Ende der Ausbildung eine Bescheinigung auszustellen. Der Inhalt ist die regelmäßige Teilnahme. Unentschuldig dürfen nicht mehr als 15 % der Veranstaltungen versäumt werden (§ 21, Abs. 6, S. 1, 2 PatAnwAPrV). Stellt der Ausbilder keine Bescheinigung aus, kann die Ausbildung beim Patentamt und Gericht nicht begonnen werden (§ 22 PatAnwAPrV). Gemäß § 76 Abs. 4 PatAnwAPrV gelten Übergangsregelungen für die Ausstellung 55

³⁰ Vgl. a. Winkler in Festschrift 50 Jahre VPP S. 67.

B. Der Patentanwalt

der Bescheinigungen. Abweichend von § 21 Abs. 6 S. 1 muss der regelmäßige Besuch für Zeiten vor dem 01.10.2017 nicht bescheinigt und nachgewiesen werden.

► Beispiel

- 56 A möchte gerne mit seinem Ausbilder einen Termin beim Bundespatentgericht wahrnehmen. Dies überschneidet sich mit einem Arbeitsgemeinschaftstermin. Er sieht hierin eine ausreichende Entschuldigung, nicht teil zu nehmen.
- 57 Als Entschuldigungsgründe gelten im Wesentlichen wie bei Rechtsreferendaren Urlaub, Krankheit usw. Dienstgeschäfte (z.B. Vorträge, Verhandlungen, Gespräche mit Mandanten, Kanzleitätigkeiten usw.) beim Ausbilder gelten nicht als solche. Im Wesentlichen entspricht dies den Regelungen des Referendardienstes, (z.B. in NRW, Bayern, Hessen).

► Beispiel

- 58 A fragt, ob er während seiner Auslandsausbildung von der Arbeitsgemeinschaft befreit sei.
- 59 Die Ausbildung kann mit bis zu 12 Monaten auch während des ersten Ausbildungsabschnitts im Ausland absolviert werden (§ 20 PatAnwAPrV). Während dieser Zeit ist ein Besuch der Arbeitsgemeinschaft nicht möglich. D.h. hierfür ist keine Bescheinigung erforderlich. Dies entspricht auch den Regelungen, welche für Referendardienste im rechtswissenschaftlichen Bereich gelten. Die Ausbildung im ausländischen Recht wurde im Übrigen dahingehend konkretisiert, dass Grundzüge im Recht der USA, Japan und auch China insbesondere zu erwerben sind (§ 18, Abs. 1, 3 PatAnwAPrV).

► Beispiel

- 60 A möchte nach Beendigung des ersten Ausbildungsabschnitts von dem ausbildenden Patentanwalt eine Beurteilung. Dieser meint, das sei nicht erforderlich.
- 61 Am Ende der Ausbildung beim Anwalt muss dieser eine Beurteilung abgeben. Diese ist nunmehr mit der Punktzahl zwischen 0 und 18 zu bewerten (§ 10 Nr. 2 i.V.m. § 46 PatAnwAPrV). Dies ist die Punkteskala, welche im juristischen Dienst und dem Studium seit Langem angewendet wird. Die Beurteilungen können Äußerungen zur Eignung, Fähigkeiten, Kenntnissen, praktischen Leistungen und zur Führung enthalten. Anzugeben sind die Tätigkeiten, zu denen der Bewerber oder die Bewerberin herangezogen wurde (§ 10 PatAnwAPrV).

b) Begleitendes Studium im allgemeinen Recht

- 62 Das Studium im allgemeinen Recht ist seit 1999 für alle Kandidaten vorgeschrieben. Dieses Studium wurde im Jahre 1994 zunächst auf freiwilliger Basis eingeführt. Nach einer Probezeit, an welcher nahezu 100 % aller Kandidaten teilgenommen hatten, wurde es verpflichtend in das Gesetz ausgenommen. Der Präsident bzw. die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes bestimmt, welche Universität zuzulassen ist. Derzeit ist dies nur die Fernuniversität Hagen.

Der Vorteil der Fernuniversität Hagen liegt darin, dass sie über ein über viele Jahre erworbenes Know-how in Sachen des Fernstudiums verfügt. Aufgebaut wurde das Studium zunächst auf der Basis des Studiums des Rechts für Wirtschaftswissenschaftler. Davon ausgehend wurde allmählich eine Anpassung des Studieninhaltes vorgenommen. 63

► **Beispiel:**

Patentanwaltsbewerber A fragt während seines Vorstellungsgesprächs den Patentanwalt B, ob juristische Kenntnisse durch ein Studium erworben werden müssen. 64

Die Ausbildung beim Patentanwalt muss der Bewerber durch ein Studium im allgemeinen Recht an einer Universität ergänzen (§ 7 Abs. 3, 5 PAO, § 32 PatAnwArV). Es kommen nur solche Studien in Betracht, die der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts anerkannt hat (§§ 7 Abs. 3 und 5 PAO, 32PatAnwArV). Danach muss der Studiengang im allgemeinen Recht mindestens folgende Gebiete umfassen: 65

Grundlagen des Bürgerlichen Rechts, Recht der Arbeitsverhältnisse, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht einschließlich Kartellrecht, gerichtliches Verfahrensrecht, allgemeines Verwaltungsrecht und Verfassungsrecht, Europäisches Gemeinschaftsrecht.

Das Studium an einer Universität für die Ausbildung zum Patentanwalt muss mittels eines gesondert eingerichteten Studiengangs oder eines rechtswissenschaftlichen Studiums, das mit der ersten juristischen Staatsberufung oder dem Bachelor of Law abschließt, absolviert werden (§ 32 Abs. 1 PatAnwAPrV). Ein solches Studium mit dem speziell eingerichteten Studiengang existiert an der Fernuniversität Hagen. Ansonsten ist es nicht ausreichend, nur ein rechtswissenschaftliches Studium zu belegen. Vielmehr muss das Studium mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen sein. D.h. nur ein abgeschlossenes Studium kann das Fernstudium an der Universität Hagen im allgemeinen Recht für die Kandidaten ersetzen. Nach der Ausbildungs-Prüfungsverordnung ist festgelegt, dass die mündliche Prüfung 20 Minuten zu dauern hat (§ 32, Abs. 4 § PatAnwAPrV). D.h. im Ergebnis, dass bei der regelmäßigen mit vier Kandidaten durchgeführten mündlichen Prüfung statt bisher eine Stunde, 1 Stunde 20 Minuten als Prüfungsdauer für 4 Kandidaten anzusetzen sind. 66

Die Grundlagen des Studiums sind das BGB, das Arbeitsrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, das Verfahrensrecht, das Verfassungsrecht und das allgemeine Verwaltungsrecht, Europarecht, das Insolvenzrecht sowie das Marken- und Designrecht (§ 32 Abs. 2 PatAnwAPrV). Gemäß § 76 Abs. 7 PatAnwAPrV werden das Insolvenzrecht, Markenrecht und Designrecht erst Gegenstand der Prüfung, wenn sie zuvor Inhalt des Studiums waren. Zusätzliche Klausuren und Prüfungen sollen nicht eingeführt werden. Vielmehr sollen in den Klausuren Zusatzfragen gestellt werden. Dies wird in ähnlicher Weise geschehen, wie es bisher mit dem UWG und Kartellrecht durchgeführt wurde. Hinzu kommt, dass die Prü- 67

B. Der Patentanwalt

fung bei vier Kandidaten insgesamt 20 Minuten länger dauert.³¹ Dies führt dazu, dass im Rahmen der mündlichen Prüfung, insbesondere durch den teilnehmenden Patentanwalt, hier die betreffenden Fragen zum Designrecht und zum Markenrecht gestellt werden können.

- 68 Abgesehen davon haben sich die Studieninhalte an den Anforderungen der Tätigkeit des Patentanwalts und Patentassessors auszurichten. Das Studium wird mit einer Prüfung, welche zwei schriftliche Arbeiten und einen mündlichen Teil umfasst, abgeschlossen. Die schriftlichen Aufsichtsarbeiten sollen Fragen aus den unterschiedlichsten Rechtsgebieten zum Gegenstand haben; die Arbeitsdauer muss jeweils mindestens zwei Stunden betragen. Diese Voraussetzungen werden derzeit nur von dem Studium im allgemeinen Recht an der Fernuniversität Hagen erfüllt. Dies hat den Vorteil, dass es aufgrund seines Fernstudium-Charakters von den Bewerbern während der Ausbildungszeit beim Patentanwalt absolviert werden kann.³² Die Präsenzphasen beschränken sich derzeit auf jeweils eine Woche pro Jahr. Ansonsten kann das Studium durch die Bearbeitung von Einsendearbeiten und das Durcharbeiten der von der Universität herausgegebenen Skripten erledigt werden, ohne dass eine Präsenz an der Universität erforderlich ist.
- 69 Die mündliche Prüfung muss bestanden sein (§ 5 Abs. 4 S. 2 Prüfungsordnung für das weiterführende Studium). Dies ist eine Angleichung an die Patentassessor-Prüfung, bei welcher ebenfalls ein Bestehen der mündlichen Prüfung Voraussetzung für das Bestehen der gesamten Prüfung ist. Die Zulassung zur zweiten Klausur ist erst möglich, wenn die erste Klausur bestanden ist (§ 5 Abs. 2 der Prüfungsordnung für das weiterbildende Studium). Die Dauer der Klausuren liegt bei vier Stunden (§ 5 Abs. 3, S. 1 der Prüfungsordnung für das weiterbildende Studium). Bewertet wird anhand eines Punktesystems. Der maximale Wert liegt bei 180 Punkten (§ 5 Abs. 5 der Prüfungsordnung für das weiterbildende Studium).
- 70 Wie bereits ausgeführt, muss die mündliche Prüfung für sich bestanden sein (§ 5 Abs. 4 S. 2 der Prüfungsordnung für das weiterbildende Studium). Ist dies nicht der Fall, ist die Prüfung insgesamt nicht bestanden. Die Prüfungen können jeweils zweimal wiederholt werden (§ 7 der Prüfungsordnung für das weiterbildende Studium). D.h. die erste Klausur und die mündliche Prüfung können wiederholt werden. Allerdings muss die Prüfungsleistung innerhalb von zwei Jahren absolviert werden.
- **Beispiel:**
- 71 A erläutert während des Vorstellungsgesprächs Patentanwalt B, dass er während seines Studiums der Physik auch einige Semester Rechtswissenschaften studiert habe. Er fragt, ob dieses Studium anerkannt werden könne.

31 § 5 Abs. 3 S. 2 Prüfungsordnung für das weiterbildende Studium, Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte an der Fernuniversität in Hagen vom 22.12.2017.

32 Vgl. a. Feuerich/Weyland-Reinhard § 7 PAO Rn. 8.

Ein Studium der Rechtswissenschaften, das mit dem 1. Staatsexamen abgeschlossen worden ist, erfüllt die Voraussetzungen der §§ 7 Abs. 3 PAO, 32 PatAnwAPrV. Es ersetzt also den vorgeschriebenen besonderen Studiengang (§ 7 Abs. 4 PAO). Da A sein Studium nicht abgeschlossen hat, kann demgemäß hier keine Anerkennung erfolgen.³³ 72

► **Beispiel:**

A beabsichtigt, während der Ausbildung beim Patentanwalt Rechtswissenschaften zu studieren. Er fragt, ob dies Auswirkungen auf seine Ausbildung beim Patentanwalt habe. 73

Der Abschluss eines Studiums der Rechtswissenschaften oder eines besonderen Studiums im allgemeinen Recht oder ein Bachelor-Abschluss werden mit bis 4 Monaten auf die Ausbildung bei einem Patentanwalt oder Patentassessor angerechnet (§ 7 Abs. 4 PAO).³⁴ Ein nicht abgeschlossenes Studium findet daher keine Berücksichtigung. Daher gibt es auch keine Anrechnungsmöglichkeit für ein Studium neben der Ausbildung bei einem Patentanwalt oder Patentassessor (§ 7 Abs. 4 Satz 2 PAO). Insoweit besteht für A keine Möglichkeit, eine Verkürzung seiner Ausbildungszeit zu erreichen. 74

c) Freiwillige Ausbildungsstationen

► **Beispiel:**

Patentanwaltsbewerber A fragt Patentanwalt B, welche weiteren Ausbildungsmöglichkeiten es während der ersten 26 Monate gebe. 75

Eine Ausbildung kann bei einem Gericht für Patentstreitsachen bis zu zwei Monaten auf die Ausbildung bei einem Patentanwalt angerechnet werden (§§ 7 Abs. 1 Satz 2 PAO, 19 PatAnwAPrV). Gemäß § 19 Satz 2 PatAnwAPrV soll diese Ausbildung beim Gericht für Patentstreitsachen frühestens nach einem Jahr der Ausbildung beim Patentanwalt oder Patentassessor beginnen.³⁵ 76

► **Beispiel:**

A fragt an, ob er einen Teil der Ausbildung bei einem ordentlichen Zivilgericht absolvieren könne 77

Im ersten Ausbildungsabschnitt soll möglichst auch die Ausbildung bei einem Gericht für Patentstreitsachen stattfinden (§ 19 Abs. 1 PatAnwAPrV). Frühestens ein Jahr nach Beginn der Ausbildung kann diese Station absolviert werden. Diese kann sodann bis zu zwei Monaten auf den ersten Abschnitt angerechnet werden (§ 19 Abs. 2 PatAnwAPrV). 78

33 Feuerich/Weyland-Reinhard § 7 PAO Rn. 13.

34 Feuerich/Weyland-Reinhard § 7 PAO Rn. 13.

35 Feuerich/Weyland-Reinhard § 7 PAO Rn. 4.

B. Der Patentanwalt

► Beispiel:

- 79 A möchte 2 Monate Ausbildung beim Landgericht Duisburg absolvieren. Wird diese Zeit auf die Ausbildung beim Patentanwalt angerechnet?
- 80 Gemäß § 143 Abs. 1 und 2 PatG ist in NRW (VO v. 28. 06. 88, GV NW S. 321) nur das Landgericht Düsseldorf für Patentstreitigkeiten zuständig. A kann daher beim Landgericht Duisburg nicht ausgebildet werden.

► Beispiel:

- 81 An möchte einen Teil seiner Ausbildung im Ausland absolvieren. Ist das möglich?
- 82 Die Ausbildung von Patentanwaltskandidaten im Ausland kann mit bis zu 12 (bislang 6) Monaten auf die Ausbildung des ersten Abschnitts beim Patentanwalt angerechnet werden (§ 20 Abs. 2. PatAnwAPrV). Eine Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft ist während dieser Zeitspanne nicht möglich. Daher ist er während dieser Zeit hiervon befreit.

► Beispiel:

- 83 A erläutert Patentanwalt B, dass er bereits bei der Patentabteilung einer US-Firma im Staate New York ein dreiviertel Jahr tätig gewesen ist. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat er unter anderem Patentanmeldungen vorbereitet, Recherchen durchgeführt und auch an Mandantengesprächen teilgenommen.
- 84 Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts kann gemäß § 7 Abs. 2 PAO auf Antrag eine praktische Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, die im Ausland durchgeführt wird, bis zu zwölf Monaten auf die Ausbildung bei einem Patentanwalt oder Patentassessor anrechnen. Allerdings kann A die Tätigkeit nicht angerechnet werden; denn er hätte den Antrag vor Beginn seiner Ausbildung im Ausland stellen müssen (§ 7 Abs. 2 Satz 2 PAO).

d) Die Ausbildung beim Deutschen Patent- und Markenamt sowie beim Bundespatentgericht

► Beispiel:

- 85 Patentanwaltsbewerber A ist bei Patentanwalt B 22 Monate tätig. Er hat während dieser Zeit alle Ausbildungsabschnitte einschließlich des Studiums im allgemeinen Recht ordnungsgemäß absolviert. Er fragt beim Deutschen Patent- und Markenamt an, ob er nach 26 Monaten automatisch einberufen wird.
- 86 An die Ausbildung beim Patentanwalt schließt sich die Ausbildung beim Deutschen Patent- und Markenamt an. Auch hier hat der Patentanwaltsbewerber Fristen zu beachten. Der Bewerber bedarf für die Ausbildung beim Deutschen Patent- und Markenamt und Bundespatentgericht einer besonderen Zulassung (§ 22 PatAnwArV). Der Antrag ist beim Deutschen Patent- und Markenamt spätestens drei Monate vor dem Ende der Ausbildung bei dem Patentanwalt oder Patentassessor bei dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts einzureichen (§ 22 Abs. 2 PatAnwArV).

- Dem Antrag sind beizufügen: 87
- (1) Eine Erklärung des Ausbilders darüber, ob der Bewerber das Ziel der Ausbildung voraussichtlich erreichen wird;
 - (2) Bescheinigung der oder des der Arbeitsgemeinschaft Leitenden über die regelmäßige Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft.
 - (3) Eine Erklärung des Bewerbers, auf welche Patentklassen sich seine bisherige Tätigkeit erstreckt hatte.
- Diesen Voraussetzungen genügt die Anfrage des Bewerbers A nicht. Vielmehr muss er bis spätestens zum Ende des 23. Monates seiner Ausbildung einen Antrag gemäß § 22 Abs. 2 und 3 PatAnwArV einreichen. Ansonsten würde die Zulassung zur Ausbildung beim Deutschen Patent- und Markenamt nicht zum Ende der Ausbildung des A beim Patentanwalt nach 26 Monaten erfolgen. 88
- Gemäß § 25 PatAnwArV stellt der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts einen Plan für die Ausbildung beim Deutschen Patent- und Markenamt auf. Eine Zuweisung der einzelnen Ausbildungsstellen soll auf die naturwissenschaftliche und technische Vorbildung des Bewerbers Rücksicht nehmen. D.h., der Bewerber soll aufgrund seiner technischen Vorbildung und entsprechend seiner bisherigen Tätigkeit beim Patentanwalt beim Deutschen Patent- und Markenamt einem Prüfer zugeteilt werden. Damit soll vermieden werden, dass der Kandidat auf technisch sachfremden Gebieten tätig ist. 89
- Detailliert sind Anwesenheit und Fernbleiben geregelt. Ab dem vierten Abwesenheitstag besteht bei Erkrankung die Pflicht, ein ärztliches Attest vorzulegen. Jedes Fernbleiben bedarf der vorherigen Zustimmung (§ 24 PatAnwAPrV). Neu ist zudem, dass jeder der beiden Ausbildungsabschnitte (DPMA; BPatG) jeweils bestanden werden muss (§ 30 Abs. 2 PatAnwAPrV). 90
- Nach § 22 Abs. 5 PatAnwAPrV wird dem DPMA ermöglicht, die Zulassung zum zweiten und dritten Ausbildungsabschnitt zurückzunehmen, wenn nachträglich Tatsachen bekannt werden, nach denen die Bewerberin oder der Bewerber für die Ausbildungsabschnitte nicht hätte zugelassen werden dürfen. 91
- Den zweiten Ausbildungsabschnitt und mithin das Ziel der Ausbildung beim DPMA (§ 28 Abs. 1 PatAnwAPrV) hat erreicht, wem von der Mehrheit der Ausbilder eine erfolgreiche Ausbildung bescheinigt worden ist oder wem zumindest die Note »ausreichend« (4,00 Punkte) erteilt worden ist und wer regelmäßig an den Lehr- und Informationsveranstaltungen teilgenommen hat (§ 26 Abs. 3 PatAnwAPrV). Eine regelmäßige Teilnahme liegt in der Regel dann nicht mehr vor, wenn mehr als 15 Prozent der im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft vorgesehenen Veranstaltungen unentschuldigt versäumt wurden (§ 21 Abs. 6 Satz 2 PatAnwAPrV). 92
- Eine Übertragung der fünf Urlaubstage beim DPMA auf den dritten Ausbildungsabschnitt beim BPatG kann nicht erfolgen (§ 11 Abs. 2 PatAnwAPrV); die fünf Urlaubstage müssen während der zweimonatigen Ausbildung beim DPMA genommen werden. 93

B. Der Patentanwalt

► **Beispiel:**

- 94 A fragt, inwieweit es ihm gestattet sei, während seiner Ausbildung beim Deutschen Patent- und Markenamt und Bundespatentgericht einer Nebentätigkeit nachzugehen.
- 95 Der Bewerber darf während der Ausbildung beim Deutschen Patent- und Markenamt und Bundespatentgericht eine Nebentätigkeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ausüben (§ 31 PatAnwArV). Allerdings bedarf es hier einer vorherigen Genehmigung durch den Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts.

► **Beispiel:**

- 96 A fragt, ob jede Art der Nebentätigkeit einer Genehmigung bedürfe. Er plane nämlich, in den Abendstunden sich durch die Mitwirkung in einer Dixieland Band Geld dazuzuverdienen.
- 97 Nebentätigkeiten außerhalb des gewerblichen Rechtsschutzes sind dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts lediglich anzuzeigen (§31 Abs. 2 PatAnwArV). Dass bedeutet für A, dass seine Tätigkeit als Musiker nicht der Genehmigung bedarf. Eine Einschränkung gilt allerdings, wenn die Tätigkeit von A die Ausbildung beeinträchtigen würde (§ 31 Abs. 6 Nr. 1 PatAnwArV). Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts kann außerdem Nebentätigkeiten untersagen, wenn zu befürchten ist, dass A in einen Pflichtenwiderstreit gerät oder das Ansehen der auszubildenden Behörde oder des auszubildenden Gerichts oder das Vertrauen der Allgemeinheit in deren Unparteilichkeit oder Unbefangenheit beeinträchtigt wird (§ 31 Abs. 5 PatAnwArV).

► **Beispiel:**

- 98 Patentanwaltsbewerber A ist seit einem Monat beim Deutschen Patent- und Markenamt in der Ausbildung. Er fragt, ob er wiederum einen Antrag stellen muss, um für die Ausbildung beim Bundespatentgericht zugelassen zu werden.
- 99 An die zweimonatige Ausbildung beim Deutschen Patent- und Markenamt schließt sich die Ausbildung beim Bundespatentgericht an. Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts überweist den Bewerber zur Fortsetzung der Ausbildung an den Präsidenten des Bundespatentgerichts (§ 28 Abs. 2 AnwArV). Voraussetzung ist, dass das Ziel der Ausbildung beim Deutschen Patent- und Markenamt von dem Bewerber erreicht worden ist. Eines besonderen Antrags bedarf es nicht.

► **Beispiel:**

- 100 A fragt, wie der Gang der Ausbildung beim Bundespatentgericht sich gestaltet und ob seine Tätigkeit bewertet werde.
- 101 Den Dritten Ausbildungsabschnitt (beim Bundespatentgericht) hat erfolgreich absolviert, wem von allen Ausbildern zumindest die Note »ausreichend« (4,00 Punkte) erteilt worden ist und wer regelmäßig an den Lehrveranstaltungen teilgenommen hat (§ 28 Abs. 3 PatAnwArV). Eine regelmäßige Teilnahme liegt in der Regel dann

nicht mehr vor, wenn mehr als 15 Prozent der im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft vorgesehenen Veranstaltungen unentschuldig versäumt wurden (§ 28 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 21 Abs. 1 Satz 2 PatAnwAPrV).

Da die Prüflinge jeweils für drei (bisher zwei) Monate einem Marken-Beschwerdesenat und für drei (bisher vier) Monate einem technischen Beschwerdesenat zugewiesen werden, bedeutet »regelmäßige Teilnahme« hier, dass der Bewerber oder die Bewerberin an den vom Senat vorgegebenen Terminen teilzunehmen haben, das sind: Teilnahme an Beratungen bzw. Vorberatungen, Teilnahme an mündlichen Verhandlungen, Besprechungen mit dem Ausbilder. 102

Die nach § 25 Abs. 2 Nr. 3 PatAnwAPrV beim Bundespatentgericht in den Arbeitsgemeinschaften zu schreibenden Klausuren sind reine Übungsklausuren, die nicht in die dortige Beurteilung einfließen. Hat ein Prüfling einen der beiden Ausbildungsabschnitte zwei oder drei nicht erfolgreich abgeschlossen und ein Ausbildungsziel nicht erreicht, so erfolgt jeweils eine einmalige Verlängerung (§ 29 PatAnwAPrV): Von zwei Monaten beim DPMA und von bis zu sechs Monaten beim BPatG. Hat ein Bewerber oder eine Bewerberin das Ausbildungsziel beim DPMA oder BPatG nach einmaliger Verlängerung erneut nicht und damit endgültig nicht erreicht, erklärt das DPMA die gesamte Ausbildung für erfolglos beendet. Eine erneute Zulassung zur Ausbildung ist dann endgültig ausgeschlossen (§ 30 PatAnwAPrV). Insgesamt stehen einem Prüfling für die sechsmonatige Ausbildungszeit beim BPatG 15 Tage Urlaub zu. 103

e) Die Patentassessorprüfung

► Beispiel:

A hat bereits drei Monate seiner Ausbildung beim Bundespatentgericht absolviert. Er möchte nunmehr wissen, inwieweit er zur Prüfung zuzulassen ist. 104

Im Anschluss an die Ausbildung beim Bundespatentgericht findet die Prüfung statt. Der Zulassungsantrag zur Prüfung ist an den Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts zu richten (§ 36 Abs. 2 PatAnwArV). Dieser ist über den Präsidenten des Bundespatentgerichts zu leiten, der dazu Stellung nimmt, ob der Bewerber voraussichtlich das Ziel der Ausbildung beim Bundespatentgericht erreichen wird. Diesen Antrag kann er frühestens drei Monate vor Ablauf der Ausbildung beim Bundespatentgericht stellen A kann demgemäß zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen wirksamen Antrag stellen. 105

► Beispiel:

A fragt nach Inhalt und Gang der Prüfung. 106

Es werden an vier aufeinander folgenden Tagen zwei Klausuren à vier Stunden und zwei Klausuren à drei Stunden geschrieben. Die schriftliche Prüfung beginnt am ersten Tag mit einer vierstündigen Klausur (juristische Prüfung technischer Schutzrechte: Patente, Gebrauchsmuster, § 40 Abs. 1 Nr. 1 PatAnwAPrV), am zweiten Tag folgt eine weitere vierstündige Klausur (juristische Prüfung nichttechnischer Schutz- 107

B. Der Patentanwalt

rechte: Marken, Design, § 40 Abs. 1 Nr. 2 PatAnwAPrV). Die vierstündige Bearbeitungsdauer resultiert daher, dass es sich bei diesen beiden Klausuren um juristisch anspruchsvolle Klausuren handeln soll, bei denen es deshalb angezeigt erscheint, den Prüflingen zum vollständigen Durchdringen der Aufgabenstellung etwas mehr Zeit einzuräumen.

- 108 Am dritten Tag und vierten Tag wird jeweils eine dreistündige Klausur geschrieben, die die Erstellung eines Schreibens aus der Rechtspraxis zum Inhalt haben soll (insbesondere einer Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechts oder einer Erwidderung auf einen Bescheid). Ein Schreiben aus der Rechtspraxis kann sich auf sämtliche abzuprüfende Rechtsgebiete beziehen. So kann insbesondere hier das Arbeitnehmererfindungsrecht geprüft werden oder, wenn die 4-stündige Klausur das Markenrecht zum Inhalt hat, sich die weitere 3-stündige Klausur auf das Designrecht erstrecken.

► **Beispiel:**

- 109 A möchte wissen, wie sich die Bewertung gestaltet.
- 110 Das Noten-System besteht in dem bei den juristischen Staatsprüfungen seit langem angewandte 18-Punkte-System. Dieses neue 18-Punkte-System soll eine differenzierte und damit den jeweiligen Leistungen gerechter werdende Beurteilung ermöglichen.
- 111 Jede Klausur wird durch zwei Mitglieder der Prüfungskommission bewertet (§ 49 Abs. 1 PatAnwAPrV). Mindestens zwei Klausuren sollen durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bewertet werden. Wie bisher ist jede Klausur einzeln und unabhängig voneinander von den dazu bestimmten Mitgliedern zu bewerten. Die Endbewertung für jede Klausur ist der arithmetische Mittelwert aus den beiden Einzelbewertungen, sofern diese nicht um mehr als zwei Punkte voneinander abweichen. Bei Notenabweichungen von mehr als zwei Punkten hat zunächst ein Einigungsveruch zwischen beiden Prüfern zu erfolgen; ist dieser erfolglos, soll ein Stichentscheid durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission oder durch ein von ihm beauftragtes Mitglied erfolgen. Dieser sog. Stichentscheid entspricht den juristischen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der Länder. Da die Klausuren einzeln und unabhängig voneinander zu bewerten sind, wird sich eine Punktdifferenz erst bei Abgabe der korrigierten Examensklausuren an das DPMA zeigen. Dem DPMA obliegt es dann, die Prüfer zu einer Rücksprache bzw. Einigung aufzufordern.
- 112 Ein Prüfling hat die schriftliche Prüfung bestanden, wenn er in mindestens zwei Klausuren die Endbewertung »ausreichend« (4,00 Punkte) und im Durchschnitt aller Klausuren zumindest 3,50 Punkte erzielt hat. Auch hier entspricht die Prüfungsordnung den juristischen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der Länder. Hat ein Prüfling die schriftliche Prüfung bestanden, ist er zur mündlichen Prüfung zugelassen § 49 Abs. 4 PatAnwAPrV, andernfalls hat er die Prüfung insgesamt nicht bestanden.

► **Beispiel:**

- 113 A möchte nach absolvierter schriftlicher Prüfung wissen, ob noch Risiken bestehen, dass er die Prüfung nicht mehr erfolgreich absolviert.

Erst muss in der Hälfte der Klausuren (d.h. zwei von vier Klausuren) mindestens die Endbewertung »ausreichend« (4,00 Punkte) erzielt werden und der Durchschnittswert aller Klausuren muss mindestens 3,50 Punkte erreichen. Die mündliche Prüfung ist eine Gruppenprüfung mit maximal 6 Prüflingen. Verkürzt hat sich die Dauer der mündlichen Prüfung von bisher ca. 60 Minuten auf nunmehr ca. 45 Minuten pro Prüfling (§ 39 Abs. 3 PatAnwAPrV). 114

Die Gegenstände der mündlichen Prüfung sollen folgenden Rechtsgebieten entnommen werden: BGB, HGB, Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht, Wettbewerbsrecht incl. Kartellrecht sowie gerichtliches Verfahrensrecht, soweit diese Rechtsgebiete für die Tätigkeit eines Patentanwalts oder Patentassessors von Bedeutung sind. Patent-, Gebrauchsmusterrecht und ArbNErfG, Markenrecht, Designrecht, Sortenschutzrecht, Gewerblicher Rechtsschutz im Unionsrecht und in zwischenstaatlichen Vereinbarungen, in Grundzügen auch im Recht der USA, Chinas und Japans. Gegenstand ist zudem das Berufsrecht der Patentanwälte. Hinzu kommen das Insolvenzrechts, das nun auch Gegenstand des juristischen Studiums nach § 32 Abs. 2 PatAnwAPrV ist, sowie Kenntnisse im gewerblichen Rechtsschutz im Recht der Vereinigten Staaten von Amerika, im Recht der Volksrepublik China und im Recht Japans 115

Ein Prüfling hat die mündliche Prüfung bestanden, wenn er als Endbewertung zumindest 3,50 Punkte erzielt hat. Andernfalls hat er die Prüfung insgesamt nicht bestanden. Jede in den beiden vierstündigen Klausuren als Endbewertung erzielte Punktzahl fließt mit 18 % ein, jede in den beiden dreistündigen Klausuren als Endbewertung erzielte Punktzahl fließt mit 14 % ein. Die in der mündlichen Prüfung erzielte Gesamtpunktzahl fließt mit 36 % in die Gesamtnote ein. Nicht bestanden ist die Prüfung bei einer Gesamtpunktzahl unter 4,00 (ausreichend). 116

f) Zulassung zur Prüfung gemäß § 158 PAO

► Beispiel:

A bewirbt sich bei Patentanwalt B. Dieser erläutert ihm die Voraussetzungen der Ausbildung zum Patentanwalt gemäß § 7 PAO. A möchte jedoch aus persönlichen Gründen den Ausbildungsabschnitt beim Deutschen Patent- und Markenamt sowie beim Bundespatentgericht vermeiden; denn sein Wohnsitz ist in Düsseldorf. Seine Ehefrau ist als Landesbeamtin tätig. Außerdem sind die Kinder gerade eingeschult worden. Insofern wäre es für A günstiger, wenn er seine gesamte Ausbildung bei dem in Düsseldorf ansässigen Patentanwalt B absolvieren könnte. 117

Auch ohne die nach § 7 PAO vorgeschriebene Ausbildung ist es möglich, eine Prüfung abzulegen (§ 158 PAO). Voraussetzung ist zunächst ebenso wie bei der Ausbildung gemäß § 7 PAO, dass A als ordentlicher Studierender an einer wissenschaftlichen Hochschule sich dem Studium naturwissenschaftlicher oder technischer Fächer gewidmet und dieses Studium durch eine staatliche oder akademische Prüfung abgeschlossen hat. Sofern A eine technische Befähigung in diesem Sinne nachweisen kann, muss er mindestens zehn Jahre in einem ständigen Dienst- oder ähnlichem Beschäftigungsverhältnis hauptamtlich eine Beratungs- oder Vertretungstätigkeit auf 118

vorübergehend beabsichtigten Dienstverhältnisses seinem Arbeitgeber verpflichtet sein und ihm seine Arbeitszeit und -kraft zur Verfügung stellen. Der Patentanwalt darf für seinen Arbeitgeber auch nicht als Patentanwalt vor Gerichten und Schiedsgerichten tätig sein. Dies gilt nicht nur für das persönliche Auftreten vor Gericht, sondern auch für das Einreichen von Schriftsätzen usw. Der als Patentassessor in einem ständigen Dienstverhältnis stehende Patentanwalt darf einen Mandanten dann nicht beraten, wenn sich aus dem ihm unterbreiteten Gegenstand oder Sachverhalt eine technische oder naturwissenschaftliche Verwertbarkeit für das Arbeitsgebiet¹²⁸ ergibt, mit dem er als angestellter Patentanwalt für seine Arbeitgeber befasst ist. Der Angestellte darf in derselben Angelegenheit nicht in beiden Eigenschaften als Patentassessor einerseits und als Patentanwalt andererseits tätig sein. Er kann aber Dritte beraten. Die Zulassung eines Patentanwalts im ständigen Dienstverhältnis erfolgt auf Antrag durch die Patentanwaltskammer. Mit dem Antrag auf Zulassung ist eine Erklärung des Arbeitgebers vorzulegen, nach welcher dem Patentanwalt unwiderruflich die Tätigkeit neben der Anstellung bei seinem Auftraggeber gestattet ist. D.h., der Patentanwalt darf rechtlich und tatsächlich durch seinen Anstellungsvertrag nicht gehindert sein, seinen Beruf auszuüben.

Im Übrigen sind die Voraussetzungen der Zulassung identisch mit denen, die bei der Zulassung eines freiberuflich tätigen Anwalts zu erfüllen sind. 252

3. Syndikuspatentanwalt

Nach dem bis zum 01.01.2016 geltenden Recht gab es einen »Syndikus-Anwalt« 253 nicht. Die Rechtslage war vielmehr von der sog. »Zwei-Hüte-Theorie« geprägt. D.h. es gab den angestellten Patent-Assessor, welcher daneben freiberuflich als Patentanwalt tätig sein konnte. Die Tätigkeit des freiberuflichen Patentanwalts war in diesem Falle nach § 41 a PAO a.F. eingeschränkt. D.h. als Patentanwalt durfte keine Tätigkeit für den Arbeitgeber ausgeübt werden. Tätigkeitsverbote bestanden insbesondere, wenn der Patentanwalt als sonstiger Berater, der in einem ständigen Dienst- oder ähnlichem Beschäftigungsverhältnis eine Tätigkeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ausübt, in derselben Angelegenheit bereits tätig geworden war. Dasselbe Verbot galt in solchen Angelegenheiten, die eine technische oder naturwissenschaftliche Verwertbarkeit für das Arbeitsgebiet ergeben, mit dem der Patentanwalt als Berater in einem ständigen Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis befasst ist. Ebenso galt das Verbot für Berater, wenn dieser als Patentanwalt mit derselben Angelegenheit bereits gefasst gewesen ist. Dasselbe gilt bei der Befassung mit solchen Angelegenheiten, die eine technische oder naturwissenschaftliche Verwertbarkeit für das Arbeitsgebiet des Auftraggebers ergeben, für den er bereits als Patentanwalt tätig ist.

Die Einführung des Versorgungsrechts für Patentanwälte war von der Absicht getragen, dass hiermit auch für die in der Industrie tätigen Patentanwälte eine alternative 254

128 Vgl. BGHZ 99/221 – Leiter der Patentabteilung.

B. Der Patentanwalt

Versorgung zur gesetzlichen Rentenversicherung geschaffen wird. Das Bundessozialgericht hat mit den Urteilen vom 03.04.2014¹²⁹ jedoch entschieden, dass eine Befreiung von der gesetzlichen Versicherungspflicht für Patentassessoren, welche zugleich als Patentanwälte zugelassen sind, nicht in Betracht kommt. Damit ergab sich zumindest für die Länder, in denen Pflichtmitgliedschaft und Versorgungswerk besteht (München, Nordrhein-Westfalen und Hamburg) die Situation, dass die freiberuflich tätigen Patentanwälte im Versorgungswerk versichert sein mussten und für den Fall ihrer Anstellung als Patentassessor an einer Firma zusätzlich in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen hatten. Gegen diese Urteile wandten sich die Kläger und legten Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht ein. Mit Beschluss vom 10.07.2016 bzw. 22.07.2016 hat das Bundesverfassungsgericht die entsprechenden Verfassungsbeschwerden nicht angenommen. Das Gericht hat dies damit begründet, dass infolge der zum 01.01.2016 erfolgten Neuregelung des Berufsrechts der Syndikuspatentanwälte kein über den Einzelfall hinausgehendes Rechtsschutzbedürfnis mehr bestehe. Bezüglich der Auslegungspraxis zu der geänderten Bestimmung des Sozialgesetzbuches verwies das Bundesverfassungsgericht insoweit auf die bestehende Zuständigkeit der Fachgerichte.

- 255 Nach der infolge der Urteile des Bundessozialgerichts entstandenen Rechtslage wurde ein neues Gesetz geschaffen. Danach gibt es zukünftig folgende Typen von Patentanwälten:
- 256 – Zugelassener Patentanwalt in der bisherigen Form.
– Syndikuspatentanwalt, d.h. Angestellter eines nicht-anwaltlichen Arbeitgebers.
– Syndikuspatentanwalt gemäß Ziff. 2, der aber zusätzlich als freiberuflicher Anwalt zugelassen ist.
– Angestellter Patentassessor mit Zweitberuf als Patentanwalt.
- 257 Für den zugelassenen Patentanwalt ergeben sich keine Besonderheiten. Dieser kann wie bisher freiberuflich tätig sein, oder auch in einer Kanzlei angestellt sein, ohne auf diese Art zu einem Syndikuspatentanwalt zu werden.
- **Beispiel:**
- 258 A möchte wissen, wie sich der Beruf des Syndikuspatentanwalts gestaltet.
- 259 Das Anstellungsverhältnis bei einem nicht-anwaltlichen Arbeitgeber führt zu folgenden Konsequenzen:
- 260 Der Beruf des Patentanwaltes darf nur für den Arbeitgeber im Rahmen des Anstellungsverhältnisses ausgeübt werden. Der Syndikuspatentanwalt ist Pflichtmitglied in der Patentanwaltskammer und soweit – soweit vorhanden – Pflichtmitglied im berufsständigen Versorgungswerk. Sofern eine Pflichtmitgliedschaft im berufsständigen Versorgungswerk besteht, kann eine Befreiung von der Rentenversicherung erfol-

129 BSG, NJW 2014, 2743; Urt. v. 03.04.2014 – B 5 RE 9/14 R, BeckRS 2014, 71682; Urt. v. 03.04.2016 – B 5 RE 3/14 R, BeckRS 2014, 69071.

gen. Nicht ausreichend ist demgemäß eine lediglich freiwillige Mitgliedschaft im Versorgungswerk, wie dies z.B. im Land Baden-Württemberg vorgesehen ist.

Die Tätigkeit im Anstellungsverhältnis muss mit § 41 a PAO fachlich unabhängig (§ 41 a Abs. 3 PAO) und eigenverantwortlich sein (§ 41 a Abs. 3 PAO) und das Tätigkeitsspektrum von Patentanwälten gemäß § 3 Abs. 2 und 3 PAO abdecken (§ 41 a, Abs. 2 PAO). Das bedeutet, die Tätigkeit des Syndikuspatentanwalts ist auf die Beratung und Vertretung des Arbeitgebers beschränkt (§§ 41 a Abs. 5 und 41 d Abs. 2 PAO). Fachlich unabhängig ist nicht, wer sich an Weisungen zu halten hat, sofern dadurch die eigenständige Analyse und die einzelfallorientierte Rechtsberatung ausgeschlossen wird (§ 41 a Abs. 4, S. 1 PAO). Die fachliche Unabhängigkeit ist durch Vertrag und tatsächlich zu gewährleisten (§ 41 a Abs. 4, S. 2 PAO).

► **Beispiel:**

A versteht nicht, wie er als Angestellter unabhängig seinen Beruf ausüben kann. 262

Dem verantwortlichen Patentanwalt muss dasselbe Maß an Unabhängigkeit zustehen wie einem Anwaltssozius. Damit sind aber nicht jegliche Arten von Weisungen unzulässig. Inwieweit die Vorgaben mit dem Gebot der Unabhängigkeit der anwaltlichen Berufsausbildung im Einklang stehen, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. 263

Das Kriterium der Unabhängigkeit bildet mithin auch beim Syndikuspatentanwalt das Kernelement der anwaltlichen Tätigkeit. Das Vertrauen des Rechtsuchenden Publikums in eine unabhängige und freie Anwaltschaft soll gewahrt werden. Die Befugnisse Vertretung vor Gericht macht allein nicht den Kern spezifisch anwaltlicher Tätigkeit aus. Die anwaltliche Tätigkeit lässt sich nicht auf den forensischen Bereich reduzieren. Entscheidend für die anwaltliche Tätigkeit ist die gesamte Breite der Rechtsdienstleistungen.¹³⁰ 264

Die Übertragung anwaltsfremder Aufgaben steht der Annahme einer anwaltlichen Tätigkeit nicht entgegen, wenn die anwaltsfremden Aufgaben in einem engen inneren Zusammenhang mit der rechtlichen Beistandspflicht stehen und auch rechtliche Fragen aufwerfen können. Zur Abgrenzung der anwaltlichen Tätigkeit von sonstigen Tätigkeiten bei einem nicht-anwaltlichen Arbeitgeber ist auf den Kern und den Schwerpunkt der Tätigkeit abzustellen. Die anwaltliche Tätigkeit muss im Rahmen des Anstellungsverhältnisses die eindeutig prägende Leistung des angestellten Anwalts sein.¹³¹ 265

Die Arbeitstätigkeit zeichnet sich mithin durch gesetzlich definierte Merkmale aus: 266

- Prüfung von Rechtsfragen einschl. der Aufklärung von Sachverhalten, Erarbeiten und Bewerten von Lösungsmöglichkeiten (§ 41 a, Abs. 3, Nr. 1 PAO)
- Erteilung von Rechtsrat (§ 41 a, Abs. 3 Nr. 2 PAO)

130 BT Gr S. 18/5201, S. 20.

131 BT Drs. 18/5201, S. 20.

B. Der Patentanwalt

- Gestaltung von Rechtsverhältnissen (selbstständiges Führen von Verhandlungen, Verwirklichung von Rechten) gemäß § 41 a, Abs. 3 Nr. 3 PAO
 - Vertretungsbefugnis nach außen (§ 41 a, Abs. 3 Nr. 4 PAO).
- 267 Sofern diese Merkmale erfüllt sind, liegt eine patentanwaltliche Tätigkeit im Sinne von § 41 a, Abs. 2 S. 1 PAO vor. Hinzukommen muss stets die fachliche Unabhängigkeit und die eigenverantwortlich auszuübende Tätigkeit.
- **Beispiel:**
- 268 A möchte wissen, inwieweit die Patentanwaltsordnung auch für Syndikusanwälte gilt.
- 269 Grundsätzlich gelten gemäß § 41 d Abs. 1 PAO für Syndikuspatentanwälte dieselben Vorschriften wie für Patentanwälte. In einigen Punkten sind jedoch Ausnahmen vorgesehen. Im Einzelnen gilt:
- Keine Pflicht zur Übernahme der Vertretung (§ 41 d, Abs. 3 i.V.m. § 43 PAO). D.h. die Pflicht zur Übernahme der Vertretung (§ 41 d, Abs. 3 i.V.m. § 43 PAO). D.h. die Pflicht zur Übernahme der Vertretung gemäß § 43 PAO im Falle der Beiordnung gilt für Syndikuspatentanwälte nicht.
 - Es besteht auch keine Pflicht zum Abschluss einer Berufs-Haftpflichtversicherung (§ 41 d Abs. 3 i.V.m. § 45 PAO). Während demgemäß der freiberuflich tätige Patentanwalt eine Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung der sich aus seiner Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtverfahren für Vermögensschäden abzuschließen hat und für die Dauer seiner Zulassung aufrechtzuerhalten hat, gilt dies nicht für den Syndikuspatentanwalt.
 - Sofern freiberufliche, patentanwaltliche Tätigkeiten neben der Anstellung ausgeübt werden sollen, ist eine gesonderte Kanzlei zu errichten (§ 41 d Abs. 4, S. 2 PAO).
 - Die Arbeitsstätte des Syndikuspatentanwalts ist gleich die Kanzlei (§ 41 d Abs. 4, S. 1 PAO). Bei mehreren Arbeitsstätten sind mehrere Kanzleien zu errichten (§ 41 d Abs. 4, S. 2 PAO).
- 270 Die Tätigkeit des Syndikuspatentanwalts soll grundsätzlich auf die Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers beschränkt sein. Für Syndikuspatentanwälte soll das strafprozessuale Zeugnisverweigerungsrecht sowie das Beschlagnahmeverbot nicht gelten. Im Einzelnen soll Folgendes gelten:
- Es besteht kein Zeugnis-Verweigerungsrecht hinsichtlich dessen, was in dieser Eigenschaft anvertraut oder bekanntgemacht worden ist (§ 53 Nr. 3 StPO).
 - in abgeleitetes Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 a StPO gilt auch für einen Syndikuspatentanwalt, wenn er bei einer zur Zeugnisverweigerung angestellten Person tätig ist.
 - Keine Berufung auf das Beschlagnahmeverbot besteht gemäß § 97 Abs. 3, 1–3 StPO (§ 97 Abs. 2 i.V.m. § 53 StPO).
 - Die Anwaltsprivilegien nach § 100 c Abs. 6 i.V.m. § 53 StPO (akustische Wohnraumüberwachung) sind ebenfalls beschränkt.

- Ebenso kann sich der Patentanwalt nicht auf das Anwaltsprivileg gemäß § 160 a i.V.m. § 53 StPO berufen (Unzulässigkeit von Ermittlungsmaßnahmen bei zeugnisverweigerungsberechtigten Berufsgeheimnissen).

Das Zeugnisverweigerungsrecht für Syndikuspatentanwälte bezieht sich nicht auf das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut oder bekanntgeworden ist. § 53 a StPO stellt klar, dass das abgeleitete Zeugnisverweigerungsrecht, das auch einem Syndikuspatentanwalt zustehen kann, wenn er bei einer anderen, selbst zur zeugnisverweigerungsberechtigten Person angestellt ist, hiervon unberührt bleibt. Die Änderung des § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StPO bewirkt zugleich, dass sich Syndikus-Patentanwälte auch nicht auf die übrigen in der StPO geregelten Anwaltsprivilegien berufen können (§ 97 Abs. 1 + 3, § 100 c Abs. 6 und § 160 a StPO). Denn diese Bestimmung knüpft ihrerseits unmittelbar an § 53 StPO an.

Der Grund und die Rechtfertigung für die Einschränkung der Anwaltsprivilegien in dieser Form ist das Gebot einer effektiven Strafverfolgung. Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt das Interesse an einer möglichst vollständigen Wahrheitsermittlung im Strafverfahren betont und die wirksame Aufklärung gerader schwerer Straftaten als einen wesentlichen Auftrag eines rechtsstaatlichen Gemeinwissens bezeichnet. Die durch Strafverfolgungsmaßnahmen bezweckte Aufklärung von Straftaten und ihr Beitrag zur Durchsetzung der Strafgesetze können durch Zeugnisverweigerungsrechte oder vergleichbare verfahrensrechtliche Beschränkungen der Strafverfolgung empfindlich berührt werden.¹³² Auch der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die besondere berufliche Stellung des Syndikuspatentanwalts es rechtfertigt, ihn von den für niedergelassene Anwälte geltenden gesonderten strafprozessualen Vertrauensschutz auszunehmen.¹³³

Eine Einbeziehung der Syndikuspatentanwälte im Anwendungsbereich der §§ 97 und 160 a StPO würde die Gefahr hervorrufen, dass relevante Beweismittel den Strafverfolgungsbehörden nicht zur Verfügung stünden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die von den Ermittlungsbehörden vorzunehmende Bewertung des Vorliegens eines Beweiserhebungsverbots anhand äußerlich einfach feststellbarer Kriterien möglich sein muss. Dies wird durch die Einführung einer gesonderten Zulassung für die Syndikus-Patentanwaltstätigkeit gewährleistet.¹³⁴

► **Beispiel:**

A möchte sich als Syndikuspatentanwalt zulassen und fragt die Patentanwaltskammer, was zu beachten ist. 274

Auf Antrag ist gemäß 41 b PAO die Zulassung als Syndikuspatentanwalt zu erteilen, wenn 275

132 Bundesverfassungsgericht, Beschl. V. 12.10.2011 – 2 BvR 236/08 – Rn. 249.

133 C-550/07 – P. »Akzo/Nobel«, Srg. 2010, I-8301 = NJW 2010, S. 3557.

134 BT Drs. 18/5201, S. 46.

B. Der Patentanwalt

- die allgemeinen Voraussetzungen nach §§ 5 – 8 PAO erfüllt sind (§ 41 b, Abs. 1, Nr. 1 PAO)
 - ein Versagungsgrund nach § 14 PAO und (§ 41 b, Abs. 1, Nr. 2 PAO) und
 - die Tätigkeit den Anforderungen des § 51 a Abs. 2 – 5 entspricht (§ 41 Abs. 1 Nr. 1 PAO).
- 276 Dies bedeutet, dass gemäß § 5 die Bestimmungen zum Zugang zum Beruf des Patentanwalts erfüllt sein müssen.
- 277 Im Weiteren muss die technische Befähigung des § 6, die Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes gemäß § 7 PAO und die Absolvierung der Prüfung gemäß § 8 PAO vorliegen. Hinsichtlich der Zulassung sind die Bestimmungen des § 14 PAO zu beachten. Die Besonderheit des Syndikuspatentanwalts besteht im Weiteren darin, dass die fachliche Unabhängigkeit und eigenverantwortlich auszuübende Tätigkeit gemäß § 41 a Abs. 3 PAO vorliegen müssen. Zudem darf sich das Tätigkeitsspektrum gemäß § 41 a Abs. 2 PAO nur auf § 3 Abs. 2 und 3 PAO erstrecken. Gemäß § 41 a Abs. 4 S. 2 muss die fachliche Unabhängigkeit der Berufstätigkeit des Syndikus-Patentanwalts vertraglich und tatsächlich gewährleistet sein. Nur unter diesen Voraussetzungen kann eine Zulassung als Syndikus-Patentanwalt erfolgen.
- 278 Für den Antrag auf Zulassung als Syndikuspatentanwalt ist die Patentanwaltskammer nach Anhörung des Trägers der Rentenversicherung zuständig (§ 41 b Abs. 2 PAO). Die Entscheidung der Kammer ist zu begründen und dem Antragsteller und dem Träger der Rentenversicherung zuzustellen. Dem Antragsteller und dem Träger der Rentenversicherung stehen gegen die Entscheidung der Patentanwaltskammer Rechtsschutz zu. Der Träger der Rentenversicherung ist im Weiteren bei seiner Entscheidung über die Befreiung von der Versicherungspflicht an die bestandskräftige Entscheidung der Patentanwaltskammer gebunden.
- 279 Zur Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen muss der Antragsteller seinem Zulassungsantrag eine Ausfertigung oder eine öffentlich beglaubigte Abschrift des Arbeitsvertrages oder der Arbeitsverträge beifügen (§ 41 b Abs. 3 PAO).
- **Beispiel:**
- 280 A wechselt seine Stelle. Muss er erneut eine Zulassung beantragen?
Gilt dies auch, wenn er innerhalb des Betriebes versetzt wird?
- 281 Für den Syndikuspatentanwalt gelten die allgemeinen Voraussetzungen für die Rücknahme des Widerrufs gemäß §§ 20, 21 und 22 PAO. Hinzu kommt, dass arbeitsvertragliche Änderungen der Gestaltung des Arbeitsverhältnisses ebenfalls zum Erlöschen der Zulassung führen (§ 41 c, Abs. 2 S. 2 erste Altern. PAO). Gemäß § 41 c, Abs. 2 S. 2 zweite Altern. PAO gilt dies auch bei einer Änderung der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit.
- 282 Demgemäß hat der Syndikuspatentanwalt tätigkeitsbezogene Änderungen des Arbeitsverhältnisses unverzüglich anzuzeigen (§ 41 c, Abs. 4 PAO). Dazu gehört jede tätigkeitsbezogene Änderung des Arbeitsvertrages, ebenso ist jede Aufnahme eines

neuen Arbeitsverhältnisses anzuzeigen. Außerdem sind wesentliche Änderungen an der Tätigkeit innerhalb des Arbeitsverhältnisses anzuzeigen. U.U. muss hier eine erneute Zulassung beantragt werden.

► **Beispiel:**

A möchte wissen, inwieweit sich die Befugnisse des Syndikus-Patentanwalts und des Patentassessors miteinander vereinbaren lassen, bzw. welche Unterschiede es hier gibt. 283

Der Syndikus-Patentanwalt kann innerhalb des Unternehmens im Sinne des § 15 AktG tätig sein (§ 41 a Abs. 5, Nr. 1 PAO). Gemäß § 41 a Abs. 5 Nr. 2 PAO i.V.m. § 7, 8 RDG sind für den Syndikus-Anwalt auch Dienstleistungen des Arbeitgebers gegenüber seinen Mitgliedern erlaubt. Dies betrifft die Fälle der Einstellung bei Gewerkschaften, Vereinigungen usw. Zu den erlaubten Dienstleistungen gehören auch die Tätigkeiten des Arbeitgebers gegenüber Dritten gemäß § 41 a Abs. 5 Nr. 3 i.V.m. § 52 a PAO. D.h. sofern eine Anstellung bei einem sozietätsfähigen Arbeitgeber, z.B. einem Steuerberater erfolgt, kann in dessen Erlaubnisbereich auch der Anwalt tätig werden. 284

Gemäß § 16 AktG ist geregelt, was unter einem in Mehrheitsbesitz stehendem Unternehmen und mit Mehrheit beteiligtem Unternehmen zu verstehen ist. Diese Unternehmen können auch von dem Syndikus-Patentanwalt vertreten werden. Ebenso ist es möglich, abhängige und herrschende Unternehmen iSd 17 AktG zu vertreten. Gleiches gilt für wechselseitig beteiligte Unternehmen iSd § 19 AktG. Unbenommen ist auch die Vertretung im Rahmen von Konzernen gemäß § 18 AktG und, sofern es sich um Vertragsteile iSv § 291 und 282 AktG handelt. 285

Im Ergebnis geht mithin die Vertretungsbefugnis des Syndikuspatentanwaltes über diejenige des Patent-Assessors hinaus. Dieser ist in seiner Vertretung nämlich auf § 18 und § 291 und 292 AktG beschränkt. Die §§ 16, 17 und 19 AktG gehören hingegen nicht zum Tätigkeitsbereich des Patentassessors. Hier ist der Syndikuspatentanwalt zur Vertretung berechtigt. Für Patent-Assessoren gilt im Übrigen die Besonderheit, dass diese Dritte beraten und vertreten können, wenn der Dritte im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat und dem Dienstherrn des Patent-Assessors die Wahrnehmung der Interessen übertragen worden ist. 286

Syndikus-Patentanwälte können ebenso wie niedergelassene Patentanwälte vor Gerichten auftreten (§ 41 d Abs. 1 PAO). Allerdings gilt § 4 PAO nur insoweit, als Syndikuspatentanwälte ausschließlich für ihren Arbeitgeber auftreten dürfen (§ 41 d, Abs. 2 PAO). Hier ist also im Vergleich zu niedergelassenen Patentanwälten die Befugnis eingeschränkt. Es besteht im Weiteren die Besonderheit, dass die Kosten und Auslagen für die Hinzuziehung des Syndikuspatentanwalts durch das Gehalt abgegolten sind. D.h. die diesbezüglichen Kosten sind nicht – wie bei einem niedergelassenen Patentanwalt – zu erstatten (§ 41 d, Abs. 5 PAO). Dies dürfte für vorgerichtliche Kosten, z.B. das Abmahnverfahren, ebenfalls gelten. 287