



Patentanwaltsprüfung II/2023

Prüfungsaufgabe gem. § 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 PatAnwAPrV

Rechtspraxis 2

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 4 Seiten (mit Deckblatt)!

Sie erhalten beiliegendes Schreiben von Bitberg Coininger. Er ist einziger Gesellschafter und Geschäftsführer der Coininger GmbH, Ihrer Mandantin, die sich mit Entwicklung und Produktion von sog. Wallets für Kryptowährungen befasst. Diese „Coininger-Wallets“ sind als sog. „Cold-Wallets“ ausgebildet und sehen ähnlich aus wie ein USB-Stick. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit am deutschen Markt. Sie umfassen ein Gehäuse, einen Anschlussstecker oder eine Anschlussbuchse, sowie ein Display.

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wie Sie wissen, haben wir schon zahlreiche Patentanmeldungen durch Ihre Kanzlei ausarbeiten und einreichen lassen. Vor 2 Wochen sandte mir einer meiner Mitarbeiter, Dr. Leo Lightning, eine Rechnung einer anderen Kanzlei, der Kanzlei *Doge Schiba Patentanwälte*, die eine Patentanmeldung ausgearbeitet hat, die auf einer Erfindungsmeldung von Herrn Lightning beruhte. Diese Erfindungsmeldung ging vor 9 Monaten bei mir ein, daraufhin, nach ca. 1 Woche, habe ich die Erfindungsmeldung an die Kanzlei *Avalanche Patentanwälte* gesendet und sie mit der Ausarbeitung und Einreichung beauftragt. Dann habe ich den Vorgang schlicht vergessen, was vielleicht daran lag, dass sich die Erfindung auf einen verbesserten Stecker bezieht, was zwar zu Dr. Lightnings Aufgaben, jedoch nicht zu unseren Entwicklungsschwerpunkten gehört. Bei der Kanzlei *Avalanche* habe ich nicht nach dem Sachstand gefragt und dieser auch keine Frist gesetzt. Auch Herrn Lightning habe ich nicht darüber informiert.

Gestern habe ich gesehen, dass der Erfinder mir vor 3 Monaten eine E-Mail gesendet hatte, in der er mich zur Anmeldung der Erfindung aufgefordert hatte. Im Trubel des Geschäfts habe ich die E-Mail damals übersehen.

Der Rechnung war das Anmeldeformular und der Anmeldetext (incl. Zeichnungen) angehängt. Im Anmeldeformular wurde die Coininger GmbH als Anmelder genannt. Die Kanzlei *Doge Schiba* ist als Vertreter genannt und eine Patentanwältin Solana Kardano hat unterzeichnet.

- a)** Die Rechnung der Kanzlei *Doge Schiba* ist höher als das, was wir von Ihnen durch unseren Rahmenvertrag gewohnt sind. Muss ich die Rechnung tatsächlich in voller Höhe bezahlen?
- b)** Ich habe diese Frau Kardano nie beauftragt, so dass ich mich frage, ob sie überhaupt im Namen meiner Firma eine Patentanmeldung beim DPMA einreichen darf.

Außerdem haben wir, Sie erinnern sich sicher, darüber gesprochen, wie ich mich des „Papierkriegs“ nach einer Patentanmeldung entledigen könnte. Mich stört es einfach, dass ich nach jeder Patentanmeldung den Erfinder fragen muss, ob er im Ausland selbst Schutzrechte anmelden möchte (was noch nie ein Erfinder bei mir wollte), dass ich den Erfinder jedes Mal fragen muss, wenn ich ein Schutzrecht aufgeben möchte und den Erfinder ständig über den Verfahrensstand informieren muss.

- c)** Könnten Sie mir nochmal genau erläutern, wie das funktioniert und was ich dabei beachten muß? Am liebsten wäre mir, wenn ich darüber hinaus nicht jede Erfindung zum Patent anmelden müsste. Haben Sie hierzu einen Vorschlag?

Wie Sie wissen, sind sämtliche Wallets unserer Serie CoinStable in ihrer Hardware und Software identisch. Die einzelnen Typen der Serie unterscheiden sich nur dadurch, dass verschiedene Funktionen, die wir ja als Verfahren für unsere Wallets patentiert bekommen haben, deaktiviert sind. So sind beim Top-Level Wallet „CoinStable-Top“ sämtliche Funktionen freigeschaltet und praktisch sämtliche Kryptowährungen verwahrbar; unser Modell „Coinstable-Advanced“ kann die 50 gängigsten Kryptowährungen speichern und unser Modell „Coinstable-Basic“ kann lediglich die drei größten verwahren. Wie bereits erläutert ist die Software auf der Wallet identisch, auf den „unteren“ Modellen, „-Advanced“ und „-Basic“, sind jedoch bestimmte Funktionen – obwohl grundsätzlich vorhanden – durch versteckte Schalter dauerhaft deaktiviert. Auf diese Weise können wir kostengünstig identische Wallets herstellen und trotzdem unterschiedliche Wallets zu unterschiedlichen Preisen vertreiben.

d) Ich bin mir hier unsicher mit Blick auf die zu zahlende Erfindervergütung. Den Löwenanteil des Umsatzes macht mein Unternehmen mit dem „Coinstable-Advanced“. Muss ich in Bezug auf die Wallets auch Vergütung an die Erfinder bezahlen, deren Verfahrenserfindungen im Wallet deaktiviert sind?

Für eine gutachtliche Stellungnahme zu meinen Fragen wäre ich Ihnen dankbar!

Mit freundlichen Grüßen,

Bitberg Coininger