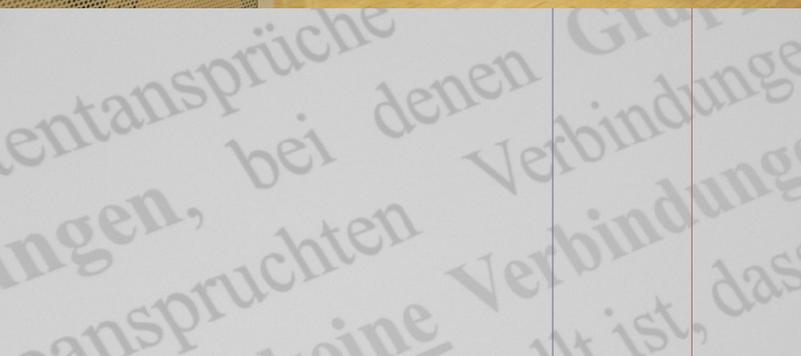


# PI-News

Ausgabe 4 | Dezember 2013



## Inhalt

## Seite

Vorwort	2
Studiengang und Hochschule	2
Beiträge	7
Rückschau	17
Vorankündigungen	21

# Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen im aktuellen Wintersemester die vierte Ausgabe der „PI-News“ präsentieren zu können.

Zum Wintersemester 2013/2014 konnte die Hochschule mit der Ernennung zur Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden, kurz OTH Amberg-Weiden, einen großen Erfolg verbuchen. Und auch im Studiengang Patentingenieurwesen hat sich einiges getan: Nach der Umstellung des Diplomstudiengangs im Zuge des Bologna-Verfahrens, über die wir in der zweiten Ausgabe unseres Newsletters berichtet hatten, befindet sich der Bachelorstudiengang mit dem Start des aktuellen Wintersemesters nun schon im zweiten Durchgang. Gegenwärtig sind insgesamt 53 Studentinnen und Studenten im Bachelorstudiengang eingeschrieben. Darüber hinaus haben seit Einführung des Studiengangs im Jahr 1999 insgesamt 131 Patentingenieurinnen und -ingenieure ihr Studium erfolgreich absolviert. Um den Austausch zwischen den Absolventinnen und Absolventen zu fördern, fand im November das erste PI-Alumni-Treffen statt.

Neues hat sich auch in der Studienorganisation getan: Mit dem Amt des Studiengangsleiters des Studiengangs Patentingenieurwesen ist künftig Prof. Joachim Hummich betraut. In seinem Interview gibt er einen Überblick über Ziele, Schwerpunkte und Herausforderungen für das Studium im Patentingenieurwesen.

Nun wünschen wir Ihnen viel Lesevergnügen mit der nunmehr vierten Ausgabe!

Ihr „News-Team“

Prof. Dr. Andrea Klug  
Dipl.-Ing. (FH) Sandra Holfelder  
Christine Müller (Studiengang Patentingenieurwesen)



## Studiengang und Hochschule

### Aktuelles

#### **HAW ist Technische Hochschule!**

Dr. Wolfgang Weber, Referatsleiter Hochschulentwicklung und Kommunikation

Die Hochschule Amberg-Weiden heißt mit dem Start des Wintersemesters 2013/2014 zum 1. Oktober 2013 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, kurz OTH Amberg-Weiden.

Der Freistaat Bayern hat am 1. August 2012 unter den 17 bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) ein Wettbewerbsverfahren ausgeschrieben, in dem sich die Hochschulen um den Titel „Technische Hochschule“ bewerben konnten. Die Hochschulen Amberg-Weiden und Regensburg beteiligten sich zusammen als Verbundpartner an diesem Wettbewerb, dem sich zusätzlich weitere fünf bayerische HAW's stellten. Der Verbundantrag aus der Oberpfalz konnte überzeugen. Im



Ergebnis wurden am 19. März 2013 vier Anträge durch den Bayerischen Ministerrat positiv entschieden, verbunden mit der Ernennung der Hochschule Amberg-Weiden und der Hochschule Regensburg im Verbund zur Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH). Ein zentrales Auswahlkriterium im Wettbewerb war - z.B. neben der (inter)nationalen Sichtbarkeit und der Drittmittelstärke - vor allem auch die Leistungsfähigkeit in den MINT-Fächern, in denen 71% der Studierenden der OTH mit dem Ziel eines ingenieurwissenschaftlichen Abschlusses eingeschrieben sind.



Prof. Dr. Erich Bauer (Präsident der OTH Amberg-Weiden, rechts) und Prof. Dr. Wolfgang Baier (Präsident der OTH Regensburg)

Der Verbund mit der OTH Regensburg ist ein Meilenstein für die Zukunftssicherung der Hochschulregion. Im Rahmen der OTH werden die beiden Hochschulen Amberg-Weiden und Regensburg Handlungsfelder aufgreifen, die für Ostbayern und damit auch die Oberpfalz von entscheidender Bedeutung sind, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und sich als Wissenschafts-, Technologie- und Bildungsstandort noch besser zu positionieren: Demographischer Wandel, Arbeitsmarkt und Fachkräftebedarf, Stärkung des ländlichen Raums, Energiewende, Internationalisierung und die Forcierung von Zukunftstechnologien. Mit über 13.000 Studierenden ist die Ostbayerische Technische Hochschule die zweitgrößte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bayern.



Weitere Informationen zur OTH Amberg-Weiden finden Sie unter <http://www.oth-aw.de/hochschule/>.



## Prof. Joachim Hummich: Neuer Studiengangsleiter des Bachelorstudiengangs Patentingenieurwesen im Gespräch

Interview von Sandra Holfelder

Prof. Hummich ist Werkstoffwissenschaftler und war vor seiner Berufung an die Hochschule Amberg-Weiden im Jahr 2001 als Sachgebietsleiter für den Materialbereich Technische Kunststoffe bei der Fa. Rehau AG+Co verantwortlich. Seit dem Wintersemester 2013/2014 ist Prof. Hummich Prodekan der Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik und zugleich neuer Studiengangsleiter des Bachelorstudiengangs Patentingenieurwesen. Darüber hinaus ist Prof. Hummich auch noch für die Studiengänge Maschinenbau, Kunststofftechnik und Innovationsfokussierter Maschinenbau zuständig. Dies nahmen wir zum

Anlass, Prof. Hummich zu Aufgaben, Zielen und Herausforderungen, die mit seinem neuen Amt verbunden sind, zu befragen:

**Herr Prof. Hummich, Sie sind seit 2001 an der OTH Amberg-Weiden, was verbindet Sie mit der Hochschule?**

Die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden ist seit nun 12 Jahren meine berufliche Heimat. Dadurch sind nicht nur persönliche, sondern auch emotionale Bande gewachsen und es hängt

natürlich auch mein Herzblut an einer Weiterentwicklung, insbesondere der Fakultät Maschinenbau/ Umwelttechnik.

## **Was bewegte Sie, das Amt des neuen Studiengangsleiters des Bachelorstudiums Patentingenieurwesen zu übernehmen?**

Die Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik hat mittlerweile mit gut 30 Professorinnen und Professoren, ca. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 5 Bachelor- und 2 Masterstudiengängen eine Größe erreicht, die eine Umstrukturierung und Bündelung der Kapazitäten nötig machte. Durch die neue Struktur mit einem Dekan, der die Fakultät nach außen und gegenüber der Hochschulleitung vertritt und zwei Prodekanen, die die Studiengänge leiten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen, sind wir effektiver aufgestellt und können bei der Verwaltung der Fakultät und der Studiengänge Synergien nutzen.

## **Was stellt für Sie als Studiengangsleiter bei der Betreuung des Studiengangs Patentingenieurwesen die besondere Herausforderung dar und worin sehen Sie Ihre Hauptaufgabe?**

Als Studiengangsleiter für vier Studiengänge und von der Ausbildung als Techniker im Bereich Patentwesen „fachfremd“, sehe ich meine Hauptaufgabe darin, den Fachkollegen, die den Studiengang inhaltlich voranbringen, den Rücken frei zu halten. Dies beinhaltet insbesondere die Organisation des Studienablaufes, die Beratung von Studieninteressentinnen und -interessenten sowie der Studierenden, und die Bewerbung des Studiengangs nach außen. Die größte Herausforderung für mich als reinen Techniker ist es, die Verknüpfung der Technik mit der Welt der Jurisprudenz und mit dem Patentwesen herzustellen und umzusetzen.

## **Worin liegen aus Ihrer Sicht die besonderen Stärken des Studiengangs Patentingenieurwesen?**

Der Studiengang vereint orientiert an der späteren beruflichen Tätigkeit der Studierenden, in guter Symbiose technische und juristische Inhalte, sowie Managementtechniken.

## **Welche Studienmöglichkeiten bieten sich an der OTH Amberg-Weiden nach Abschluss des Bachelorstudiums?**

Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Patentingenieurwesen können nach dem Abschluss des Bachelorstudiums an unserer Fakultät den Master „Innovationsfokussierter Maschinenbau“ studieren. Inhaltliche Schwerpunkte sind eine wählbare technische Vertiefung (z.Z. Simulation und Lasertechnik sowie Fahrzeugtechnik) und zusätzliche juristische und betriebswirtschaftliche Vorlesungen mit Fokus „Schutz des geistigen Eigentums“.

## **Wo liegen die Einsatzbereiche von Patentingenieuren?**

Patentingenieurinnen und -ingenieure arbeiten in Patentabteilungen von Industrieunternehmen, sind dort das Bindeglied zu Patentanwaltskanzleien. Sie sichern den Unternehmen geistiges Eigentum oder schulen Mitarbeitende darin, schützenswerte Leistungen zu erkennen und in Schutzrechte umzusetzen. Auch eine Tätigkeit in Kanzleien kommt in Betracht. Dort arbeiten Patentingenieurinnen und Patentingenieure direkt Patentanwälten zu.

## **Welche Fähigkeiten haben die Studierenden nach Abschluss des Studiums erworben?**

Studierende des Patentingenieurwesens bekommen einen Querschnitt technischer Kernkompetenzen aus den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik vermittelt, die durch umfangreiche juristische, betriebswirtschaftliche und kommunikative Inhalte ergänzt werden. Dadurch sollen sie u.a. die Fähig-

keit erwerben, komplexe technische Sachverhalte verstehen zu können. Patentingenieurinnen und Patentingenieure können erkennen, welche patentfähigen Inhalte in einer Entwicklung stecken, sie recherchieren, ob diese Innovation bereits geschützt sind und bereiten die Patentanmeldung vor.

## Sind Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Patentingenieurwesen derzeit am Arbeitsmarkt gefragt? Wie wird sich die Nachfrage in Zukunft entwickeln?

Die Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Patentingenieurwesen sind sehr gefragte Fachkräfte. Im Augenblick haben wir mehr Anfragen von Unternehmen und Kanzleien, die Studierende für Praktika und Abschlussarbeiten suchen und Stellen im Patentbereich besetzen wollen, als es Studierende und Absolventinnen und Absolventen im Studiengang gibt. Es zeichnet sich auch nicht ab, dass sich das Verhältnis in Zukunft umdrehen wird.

## Warum sind Partner aus der Praxis für dieses Studium von Relevanz?

Das Studium an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften bzw. einer Technischen Hochschule ist stark praxisorientiert. Insofern ist die Zusammenarbeit mit der Praxis unser Wesensmerkmal, das eine optimale Ausbildung garantiert. Ohne Partner aus der Industrie könnten wir folglich nicht arbeiten.

## Welche Möglichkeiten haben Wirtschaftstreibende und Studieninteressierte sich über den Studiengang Patentingenieurwesen zu informieren?

Neben dem Internetauftritt des Studiengangs, der aktuell neu überarbeitet wurde, stellen wir den Studiengang auf regionalen und überregionalen Studienmessen vor. Wir bieten Fachvorträge für Schulen an und betreiben mit Studierenden des Studiengangs einen PI-Blog. Zudem gibt es den regelmäßigen PI-Newsletter. Unternehmen haben außerdem die Möglichkeit, sich auf dem jährlich veranstalteten Amberger Patenttag über den Studiengang und aktuelle IP-Problemlösungen zu informieren oder die Professorinnen und Professoren im Studiengang direkt anzusprechen.

## Welche Voraussetzungen sollten Studentinnen und Studenten für dieses Studium mitbringen?

Die Lust, sich sowohl mit konkreten mathematischen, physikalischen und technischen Problemen als auch mit eher abstrakten juristischen Fragestellungen und betriebswirtschaftlichen Themen zu beschäftigen und diese Kenntnisse in übergreifenden Projekten und in der Praxis umzusetzen.

## Warum empfehlen Sie Studieninteressierten, sich für das Studium des Patentingenieurs zu entscheiden?

Der Studiengang Patentingenieurwesen ist einzigartig in Deutschland. Wer ihn studiert, hat ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewerbern auf dem Arbeitsmarkt.



### Kontakt:

**Prof. Joachim Hummich**  
Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik  
Standort Amberg, Raum 144

Tel. +49 (9621) 482-3312  
Fax 49 (9621) 482-4599  
j.hummich@oth-aw.de  
<http://www.oth-aw.de/hummich/>

### >> hier geht's zur neuen Homepage des Studiengangs Patentingenieurwesen:



## Portrait

### Praxiserfahrung in der Automobilindustrie: Tobias Lipp

Studierender im Studiengang Patentingenieurwesen



(v.l.n.r.): Jose Luis Fernandez Gonzalez (Análisis Patentes), Ricardo Saldana Navarro (Verantwortlicher Patentes), Stefan Ilijevic (Verantwortlicher Patentes, Pre-desarrollo y Innovación), Dr. Ralf Schmüling (Patente Volkswagen) und Student Patentingenieurwesen Tobias Lipp

Nach einem freiwilligen Praktikum bei der Bosch Thermotechnik GmbH und meiner Tätigkeit als studentische Hilfskraft im Patentbereich der Gerresheimer Regensburg GmbH stand nun das im sechsten Semester angesiedelte Praxissemester im Studium Patentingenieurwesen an:

Acht Monate bot sich mir die Möglichkeit, als Mitglied der Patent- und Innovationsabteilung „Patentes, Pre-desarrollo y Innovación“ (PPI) des Centro Técnico de SEAT, S.A. im Bereich Patent- und Innovationsmanagement in Martorell tätig zu sein.

Eine der Kernaufgaben im Rahmen dieses Praktikums bestand darin, eine Anmeldestrategie für den chinesischen Markt zu entwickeln. Hierzu wurde in einem ersten Schritt eine Wettbewerbsanalyse durchgeführt und darauf aufbauend der zuvor definierte Markt untersucht. Nachfolgend wurden auf Basis relevanter Kriterien zur Schutzrechtsanmeldung in China und des vorhandenen Budgets mögliche Schutzpakete erstellt und bewertet. Auf dieser Grundlage sollte sodann eine Anmeldestrategie gewählt werden können. Eine weitere Aufgabe bildete die Bearbeitung von Erfindungsmeldungen der verschiedenen Fachabteilungen. In erster Linie wurde dabei eine Recherche zum Stand der Technik angefertigt, ein Recherchebericht ausgearbeitet und die Patentierungsaussichten bewertet. Die Ergebnisse wurden in regelmäßigen Abständen in einem Innovationsmeeting vorgestellt, wobei gemeinsam beurteilt wurde, welche Verfahrensschritte eingeleitet werden sollen.

Im Anschluss an mein Praktikum im Centro Tecnico de SEAT, S.A. sammelte ich bei der Volkswagen AG in Wolfsburg weitere Erfahrungen im Automobilbereich. Im Rahmen dieser Praktikantentätigkeit verband ich die im siebten Semester angesetzte Projektarbeit mit der Beschäftigung bei der Volkswagen AG. Ziel dieser Projektarbeit war es, eine Entscheidungshilfe bei der Auslandsnachanmeldung auszuarbeiten. Dabei wurde die Frage geklärt, in welchen Ländern ein Schutzrecht auf welche Art und Weise nationalisiert werden kann.

Sowohl das Auslandspraktikum im Centro Tecnico de SEAT, S.A. als auch die Tätigkeit bei der Volkswagen AG sehe ich nicht nur als fachliche, sondern auch als persönliche Bereicherung an, die ich nicht missen möchte!

#### Kurzportrait: SEAT, S.A.

Zentrale: Martorell, Spanien

Umsatz: 5,049 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2011)

Beschäftigte: 11.395 (Geschäftsjahr 2011)

Homepage: <http://www.seat.de/>

#### Volkswagen Konzern

Zentrale: Wolfsburg, Deutschland

Umsatz: 159,337 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2011)

Beschäftigte: ca. 502.000 (Geschäftsjahr 2011)

Homepage: <http://www.volkswagen.de/>

## Die Ausführbarkeit der Erfindung



### Dr. Klaus M. Häußler

Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, Lehrbeauftragter an der OTH Amberg-Weiden

Der promovierte Physiker begann seine berufliche Karriere bei der SIEMENS AG in München. Anschließend war Dr. Häußler als Patentprüfer beim Deutschen Patent- und Markenamt tätig. Im Jahr 2002 wurde er als Richter am Bundespatentgericht in den 23. Technischen Beschwerdesenat berufen. Ab 2005 war Dr. Klaus M. Häußler dann im 21.

Senat tätig. Drei Jahre später übernahm er die Leitung der Patentabteilung 35 (Hochfrequenz- und Medizintechnik) am DPMA. In den Folgejahren war Herr Dr. Häußler u.a. mit der patentrechtlichen Ausbildung der Nachwuchsprüfer des DPMA betraut. Darüber hinaus war er ständiger Vertreter des Leiters der Hauptabteilung „Patente“. Seit Mitte des letzten Jahres ist er zum Vorsitzenden Richter am Bundespatentgericht ernannt worden. Seitdem gehört er wieder dem 21. Senat an.

Gemäß § 34 (4) PatG ist die Erfindung in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Sofern eine Patentanmeldung diesem Erfordernis nicht genügt, wenn mit anderen Worten die darin offenbarte technische Lehre „nicht ausführbar“ ist, dann muss die Anmeldung aufgrund von § 45 (1) i.V.m. § 48 PatG zurückgewiesen werden. Falls der Mangel der Ausführbarkeit vom Prüfer nun allerdings nicht erkannt wird und er deshalb ein Patent erteilt, so bieten das Einspruchsverfahren und die Nichtigkeitsklage der Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich gegen das zu Unrecht erteilte Patent zur Wehr zu setzen und es wieder zu Fall zu bringen. Denn ein Patent muss aufgrund von § 21 (1) Ziff. 2 PatG widerrufen oder aufgrund von § 22 (1) PatG für nichtig erklärt werden, wenn sich ergibt, dass das Patent dem Erfordernis des § 34 (4) PatG nicht genügt. Damit hat der Gesetzgeber der Ausführbarkeit einer Erfindung den Stellenwert von Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit beigemessen.

Aus dem § 34 (4) PatG geht zweifelsfrei hervor, dass die Ausführbarkeit einer technischen Lehre durch den Inhalt der Patentanmeldung gewährleistet sein muss. Der Widerrufsgrund der mangelnden Ausführbarkeit gemäß dem § 21 (1) Ziff. 2 PatG stellt folgerichtig auf das erteilte Patent ab. Dennoch wird gelegentlich die Auffassung vertreten, die Lehre müsse in den Patentansprüchen ausführbar offenbart sein. Der BGH hat deshalb in seiner Entscheidung „Kupplungsvorrichtung II“ (BGH GRUR 2003, 223) zu dieser Problematik Stellung genommen. Demnach müssen die Angaben, die der Fachmann zur Ausführung der geschützten Lehre benötigt, nicht im Patentanspruch enthalten sein; es genügt, wenn sie sich aus dem Inhalt der Patentschrift insgesamt ergeben.

Die Frage, ob die in einer Patentanmeldung oder einer Patentschrift offenbarte Erfindung ausführbar ist, kann nur unter Zuhilfenahme der höchstrichterlichen Rechtsprechung zuverlässig beantwortet werden. Die älteste der nachfolgend behandelten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs stammt aus dem Jahre 1967, trägt den Namen „Garmachverfahren“ (BGH GRUR 1968, 311) und ist trotz ihres Alters immer noch hochaktuell. Es ging bei dieser Entscheidung um die Rechtsbeschwerde eines Patentinhabers gegen einen Beschluss des Bundespatentgerichts, das sein Patent im Einspruchsbeschwerdeverfahren wegen mangelnder Ausführbarkeit widerrufen hatte.

Das vom Patentinhaber im vorliegenden Fall beanspruchte Verfahren zum Garmachen von Lebensmitteln war im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass die Lebensmittel in stark bewegter, im Be-

handlungsraum umlaufender, mit Wasserdampf gesättigter Luft von etwa 80°C gargemacht werden sollten. Die übrigen Anmeldungsunterlagen, also die Beschreibung und die Zeichnungen, gehen über diesen offensichtlich recht dünnen Offenbarungsgehalt des einzigen Patentanspruchs nicht hinaus.

Dennoch haben die BGH-Richter die Ausführbarkeit der patentgemäßen Lehre bejaht. In den Entscheidungsgründen wird ausgeführt, es sei für die Ausführbarkeit einer technischen Lehre ausreichend, wenn die Anmeldung dem Fachmann die entscheidende Richtung angibt, in die er ohne Aufwendung eigener erfinderische Tätigkeit, aber auch ohne am Wortlaut zu haften, allein auf Grund seines dem Durchschnitt entsprechenden Fachwissens mit Erfolg weiterarbeiten und die jeweils günstigste Lösung auffinden kann. Dieser Grundsatz habe auch dann Gültigkeit, wenn es sich als erforderlich erweist, zur Ermittlung der günstigsten Lösung noch Versuche anzustellen, sofern diese das übliche Maß nicht überschreiten und keine erfinderischen Überlegungen erfordern.

In diesen knappen Feststellungen des BGH finden wir zusammengefasst einige der wichtigsten Aspekte, die bei der Frage, ob eine technische Lehre ausführbar ist, auch aus heutiger Sicht regelmäßig zu beachten sind:

- Der Adressat der Lehre ist stets die fiktive Person des Fachmanns, was insoweit ja auch wörtlich aus dem § 34 (4) PatG hervorgeht.
- Dieser Fachmann verfügt über durchschnittliche Fähigkeiten und Kenntnisse auf seinem Fachgebiet, ist also ein sogenannter Durchschnittsfachmann.
- Er haftet nicht am Wortlaut, sondern erkennt den Sinngehalt der vermittelten Lehre.
- Dem Fachmann genügt es, wenn ihm die Lehre die entscheidende Richtung nennt, in die er mit Erfolg weiterarbeiten kann.
- Dabei kann es erforderlich werden, noch Versuche anzustellen, sofern sie das übliche Maß nicht überschreiten.
- Erfinderische Tätigkeit darf zur Nacharbeitung der Lehre jedoch keinesfalls aufgewendet werden.

Einige Jahre nach „Garmachverfahren“ bekam der BGH erneut Gelegenheit, zur Frage der Ausführbarkeit einer technischen Lehre Stellung zu beziehen und die vorstehend aufgeführten Grundsätze zu bestätigen. In den Urteilsgründen der Entscheidung „Brillengestelle“ (BGH GRUR 1976, 213) heißt es nämlich, es stünde der Ausführbarkeit einer Erfindung nicht entgegen, wenn der Fachmann noch Versuche machen muss, um sich anhand der richtungsweisenden Angaben der Patentschrift zu vergewissern, was er konkret unternehmen müsse, um den vom Patent angestrebten Erfolg zu erreichen. Jedoch sollten derartige Versuche den im Einzelfall zumutbaren Umfang nicht überschreiten.

Es war abzusehen, dass sich Patentanmelder in der Folgezeit intensiv darum bemühen würden, den durch die BGH-Entscheidungen „Garmachverfahren“ und „Brillengestelle“ aufgezeigten Spielraum nach Möglichkeit auszureizen. An die Stelle einer deutlichen und vollständigen Offenbarung einer technischen Lehre im Sinne des § 34 (4) PatG trat vielfach deren „Verheimlichung“, die anmelderseitig damit gerechtfertigt wurde, dass der nacharbeitende Fachmann ja durchaus Versuche machen könne, um das Wesen der beanspruchten Lehre herauszufinden. Dass diese Versuche im Sinne der beiden besagten Entscheidungen das übliche Maß oder einen zumutbaren Umfang freilich nicht überschreiten sollten, wurde dabei von der Anmelderschaft geflissentlich übersehen.

Schon wenige Jahre später bot sich den BGH-Richtern im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens zum Glück die Gelegenheit, die bisherigen Grundsätze mit Nachdruck zu bestätigen und damit dem Wildwuchs mangelnder Offenbarung entgegenzutreten. Gemäß der Entscheidung „Doppelachsaggregat“ (BGH GRUR 1980, 166) ist nämlich ein Vorschlag, den ein Durchschnittsfachmann nur mit großen Schwierigkeiten und nicht oder nur durch Zufall ohne vorherige Misserfolge praktisch verwirklichen kann, wenn er den vom Patent angestrebten Erfolg erreichen will, [...] keine ausreichend offenbarte technische Lehre. Der Gegenstand des angegriffenen Patents sei nicht patentfähig, weil ein Fachmann mit dem durchschnittlichen Können zur Zeit der Anmeldung [...] nicht in der Lage war, mit den im Streitpatent angegebenen Mitteln die dem Patent zugrundeliegende Aufgabe zu lösen.

Den Aspekt der „Zumutbarkeit“ hat der BGH auch in der neueren Entscheidung „Polymerisierbare Zementmischung“ (BGH GRUR 2010, 901) aufgegriffen, in der es um die Frage geht, wie substantiiert ein Kläger vortragen muss, wenn er ein Patent allein mit dem Widerrufgrund der mangelnden Offenbarung zu Fall bringen möchte. Nach Auffassung der BGH-Richter trägt der Nichtigkeitskläger die Beweislast, dass es dem Fachmann auch nach Kenntnisnahme der Angaben in der Beschreibung und der Zeichnung nicht möglich ist, die beanspruchte Lehre unter Einsatz seines Fachwissens ohne unzumutbare Schwierigkeiten auszuführen.

Drei weitere BGH-Urteile sollen das Thema „Ausführbarkeit“ abrunden. In der Entscheidung „Taxol“ (BGH GRUR 2001, 813) musste sich der BGH mit der Frage befassen, welche Anforderungen an den Offenbarungsgehalt eines Patents zu stellen sind, in dem ein chemisches Verfahren beansprucht wird, durch welches es möglich ist vereinfacht gesprochen von einem Ausgangsprodukt A zu einem Endprodukt B zu gelangen. Die BGH-Richter sind zu dem Ergebnis gelangt, dass ein solches Verfahren auch dann allgemein beansprucht werden könne, wenn in dem Patent nur ein ausführbarer Weg zur Durchführung des Verfahrens offenbart sei. Es komme demnach nicht darauf an, ob dem Fachmann auch andere Wege zur Durchführung des Verfahrens zur Verfügung stünden; ein gangbarer Weg genüge. Bis zu einer unter Umständen anderslautenden Entscheidung des BGH kann derzeit davon ausgegangen werden, dass die im Urteil „Taxol“ formulierte Rechtsauffassung nicht nur für chemische Verfahren, sondern für Verfahren aus allen Bereichen der Technik anzuwenden ist.

Für das Verständnis der BGH-Entscheidung „Thermoplastische Zusammensetzung“ (BGH GRUR 2010, 414) ist es hilfreich, sich den Hauptanspruch des durch eine Nichtigkeitsklage angegriffenen Patents anzusehen. Der Anspruch betrifft eine thermoplastische Zusammensetzung [...] wobei die Zusammensetzung eine [...] Kerbschlagfestigkeit von mehr als 15 kJ/m<sup>2</sup> und einen spezifischen Volumenwiderstand von weniger als 106 Ohm×cm besitzt. Ohne genau verstehen zu müssen, was durch diesen Patentanspruch unter Schutz gestellt werden soll, ist sofort klar, dass wir es hier mit zwei offenen Bereichsangaben zu tun haben. Ist eine technische Lehre ausführbar offenbart, wenn sie offene Bereichsangaben enthält?

Ein simples Beispiel soll uns die „Gefährlichkeit“ derartiger Merkmale in einem Patentanspruch aufzeigen: Fahrzeug, dadurch gekennzeichnet, dass es schneller als 30 km/h fährt. Auf den ersten Blick erscheint dieser Anspruch völlig harmlos. Aber dann erkennt man, dass sich das beanspruchte Fahrzeug durchaus auch mit Lichtgeschwindigkeit bewegen könnte. Seit Einstein wissen wir nun aber, dass das aus physikalischen Gründen nicht möglich ist. Dennoch wird diese Geschwindigkeit vom besagten Patentanspruch mit umfasst. Die BGH-Richter haben in der „Thermoplastischen Zusammensetzung“ zu dieser Problematik überaus deutlich Stellung genommen.

So wird in der Urteilsbegründung festgestellt, mit dem in der Patentschrift offenbarten Herstellungsverfahren könnten nicht alle zu diesem Bereich gehörenden Kombinationen mit hoher Kerbschlag-

festigkeit und geringem Volumenwiderstand erzeugt werden. Weiter führt der BGH aus, solche Kombinationen mögen in der Zukunft [...] erreicht werden können. Das Streitpatent zeige aber keinen Weg auf, wie der Fachmann derartige Stoffe (am Anmeldetag) in die Hand bekommen kann. Eine ausführbare Offenbarung der Erfindung könne deshalb zu verneinen sein, wenn der geschützte Gegenstand durch offene Bereichsangaben für physikalische Eigenschaften [...] soweit verallgemeinert wird, dass der Patentschutz über den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht.

Mit dieser letzten Aussage stellen die BGH-Richter auf einen ganz wesentlichen Grundgedanken unseres Patentwesens ab. Durch ein Patent wird der Erfinder für seine geistige Leistung belohnt. Er kann das ihm verliehene Monopol vermarkten, indem er von Mitbewerbern, welche die geschützte Vorrichtung nachbauen oder das geschützte Verfahren benutzen möchten, Lizenzgebühren verlangt. Aber auch die Öffentlichkeit profitiert von dem Patent, das sie als Ausgangspunkt und Anregung für eigene Ideen verwenden und über das sie spätestens nach Ablauf der Patentdauer frei verfügen kann. Voraussetzung für den Nutzen, den Dritte aus einem Patent ziehen können, ist freilich, dass die patentgemäße Lehre den Stand der Technik tatsächlich bereichert. Ist das Patent jedoch zu Unrecht erteilt worden, etwa weil sein Gegenstand nicht neu ist, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht oder nicht ausführbar offenbart wurde, wenn also mit anderen Worten eine Bereicherung des Standes der Technik durch das Patent nicht erfolgt, dann wird die Öffentlichkeit durch dieses Monopol einseitig benachteiligt.

Insofern wird verständlich, weswegen der BGH in der Urteilsbegründung der „Thermoplastische Zusammensetzung“ in aller Deutlichkeit darauf abstellt, dass dem Schutz spekulativ beanspruchter weiterer Bereiche, zu deren Erschließung die Erfindung keinen Beitrag leistet und die in vollem Umfang zu erreichen sie den Fachmann nicht in die Lage versetzt, und deren ungerechtfertigter Monopolisierung entgegengetreten werden müsse, indem die Ausführbarkeit solcher Lehren verneint wird.

Mehr als drei Jahrzehnte zuvor hatte der BGH schon einmal die Gelegenheit, in ganz ähnlicher Weise zu urteilen. In der Entscheidung „7-Chlor-6-demethyltetracyclin“ (BGH GRUR 1978, 162) wurde für Recht erkannt, dass Patentansprüche für chemische Verbindungen, in denen Gruppenformeln die beanspruchten Verbindungen bezeichnen, keine Verbindungen umfassen dürfen, von denen festgestellt ist, dass sie dem Fachmann im Anmeldezeitpunkt nicht zur Verfügung standen. Auch in dieser Entscheidung hat der BGH somit die Ausführbarkeit einer technischen Lehre verneint, die zwar in Teilbereichen, nicht jedoch im gesamten beanspruchten Bereich dem Erfordernis des § 34 (4) PatG genügt.

Abschließend können die vorstehend diskutierten Beschlüsse und Urteile des BGH wie folgt zusammengefasst werden:

- Eine technische Lehre muss am Anmeldetag ausführbar sein, nicht erst, wenn überhaupt, in Zukunft.
- Die Ausführbarkeit der Lehre muss im gesamten beanspruchten Bereich gewährleistet sein, nicht etwa nur in Teilbereichen desselben.
- Es gibt mit anderen Worten keinen Patentschutz für etwas, was ganz oder auch nur zum Teil spekulativ beansprucht wird.
- Die Ausführbarkeit ist zu verneinen, wenn ein Gegenstand durch offene Bereichsangaben über seinen tatsächlichen Beitrag zum Stand der Technik hinaus verallgemeinert wird.
- Ein allgemein beanspruchtes Verfahren ist jedoch ausführbar offenbart, wenn zumindest ein ausführbarer Weg zu seiner Durchführung angegeben ist.

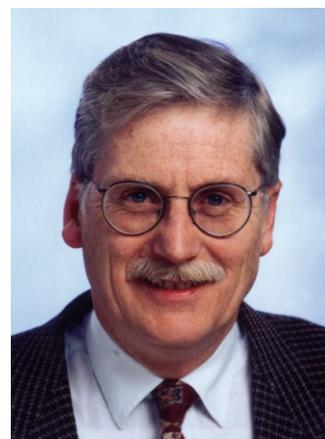
Dem Erfordernis der Ausführbarkeit einer technischen Lehre kommt im Patenterteilungsverfahren ebenso wie im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren kein geringerer Stellenwert zu als der Frage, ob das Beanspruchte gewerblich anwendbar und neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Nur aufgrund der genauen Kenntnis und des Verständnisses der in diesem Aufsatz besprochenen BGH-Entscheidungen kann es gelingen, die Frage der Ausführbarkeit im konkreten Einzelfall zutreffend zu beantworten.

Anmerkung des Verfassers: Bei den **farblich hervorgehobenen** Textstellen handelt es sich um wörtliche Zitate aus den genannten BGH-Entscheidungen.

## Strategies for Enhanced International Cooperation in the Patent Area

### Dr. Jürgen Schade

Dr., jur., President of the German Patent and Trade Mark Office, Munich, ret.; Guest Professor of Renmin University, Beijing, Professor honoris causa of Tongji University, Shanghai, P.R. of China; Honorary Professor at the Technical University for Applied Sciences Amberg-Weiden, Germany.



### Introduction

Thank you so much for the invitation to participate in the 2013 Sino-German Conference “Cross Border Cooperative Innovation and Intellectual Property” at Huazong University of Science & Technology in Wuhan. There is only one country where I have participated in more conferences, workshops, symposia and other meetings in the area of intellectual property than in China. This is Germany, my home country. The very close relations between the patent families in China and Germany are indeed the very best example for the title of our conference “Cross Border Cooperative Innovation and Intellectual Property”. May I express my thanks to our Chinese friends for the hospitality and the outstanding expertise organizing this conference in Wuhan. I feel deeply honored having the opportunity to address the conference with a key note “Strategies for enhanced international cooperation in the patent area”.

Dear colleagues, before I enter into the subject matter of my key note I will try to outline several preconditions which I assume to be important for international cooperation.<sup>1</sup> In principle, everybody agrees that we need a common patent strategy for the international community of states, because world trade and intellectual property have been inseparably interwoven by the establishment of the

---

<sup>1</sup> Cf. European Patent Office, Scenarios for the future (2007) and Interviews for the future (2006); Kur, A New Framework for Intellectual Property Rights Horizontal Issues, 35 IIC (2004), 1, 4 et seq; Straus/Klunker, Harmonisation of International Patent Law, 38 IIC 907; Schade, Editorial, Europe and the International Community of States, 38 IIC (2007), 517; Schade, Synergies Created by International Cooperation in the Patent Area?, in: Patents and Technological Progress in a Globalized World, MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law (2009), 619.

World Trade Organisation (WTO) and by the adoption of the TRIPS Agreement in 1994.<sup>2</sup> Together with the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and the Patent Cooperation Treaty each with 150 or more contracting states TRIPS is currently fully valid and vigorously applied.

However, we still face a stony path to the common goal of harmonized worldwide patent protection. For many years the negotiations on the Substantive Patent Law Treaty have failed to pass the necessary threshold. The developing and transitional countries like Brazil hold the view that an agenda emphasising their interest is paramount.<sup>3</sup> This applies to pharmaceuticals for the national health care, to the transfer of technology and the protection of traditional knowledge, genetic resources and folklore as key IP areas. In contrast the “Group B” countries, headed by the USA, insist on a “pragmatic” agenda enabling harmonisation of substantive patent law to clear way for a worldwide harmonised patent granting practise.<sup>4</sup> Consequently, negotiations within the framework of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) have come to a dead end.

Since the workloads of the large patent offices are increasing year by year, the offices cannot wait for an international substantive patent law treaty to reduce their workload and to organise a network for work sharing. In addition, new countries have entered and will enter the IP world, especially Asian countries like China<sup>5</sup> and Brazil in the last years or India and South Africa in the near future. Colleagues and friends, now is the time to consider the precondition for an international cooperation that is in the interest of all countries of the international community. Please give me a few minutes to briefly elaborate on the following.

## 1. Equality, Partnership and Environmental Protection as Preconditions for International Cooperation

The international community of states united in the United Nations should stick to a series of basic principles, they have agreed upon in treaties and conventions. Basically, all countries have equal rights and are partners. This also applies to the bigger and more powerful countries and regions like the United States of America, the European Union and China.

### Respect of the interest of the partner countries or regions, no threat of violence

Every country should respect the interest of the partner country. Practical politics often profits from the needs of a country that requires assistance and technical cooperation. Besides the framework of international law “Free Trade Agreements” (FTAs) are made where the dependent partner country is

---

<sup>2</sup> Cf. Kur, The TRIPS Agreement Ten Years Later. - A Conference Commemorating the 10th Anniversary of the TRIPS Agreement, 36 IIC, 558.

<sup>3</sup> For the Establishment of a Development Agenda for WIPO, WIPO document WO/GA/31/11, submitted to the General Assembly of the World Intellectual Property Organisation (WIPO), which had been supported by all developing countries. In June 2007, a meeting of the Provisional Committee on Proposals Related to a WIPO Development Agenda (PCDA) took place, emphasizing projects promoting transfer of technology to developing countries

<sup>4</sup> Initially, an “Explorative Meeting Concerning the Future of Substantive Patent Law Harmonisation” took place at the USPTO in Alexandria, USA, on February 3 and 4, 2005. There it was resolved that the industrialised countries should press ahead with the efforts to harmonise patent law and to submit the results to the Standing Committee on the Law of Patents of WIPO (SCP) at a later date. Further meetings took place in April and November 2005 in Munich and in March and November 2006 in Tokyo. The policy of the European states was again discussed in the meeting of the EPO Administrative Council in Munich, in June 2007, and its central points were supported by the vast majority of the delegations, cf. CA/116/07e. For further details see Straus/Klunker, supra note 2, at 932 et seq.

<sup>5</sup> The famous Austrian economist Joseph Schumpeter (1883-1950) stated in his “History of Economic Analysis”, London 1955, that China was the first region where economic analysis was applied. He mentioned the teachings of Kung Fu Tse (551-478 B.C.) and Meng Tzu (Mencius, 372-288 B.C.).

bound to agree on specific trading regulations, sometimes even on specific IP requirements, e.g. for law enforcement or restriction of compulsory licences. It goes without saying, the threat of violence has to be avoided. Even black lists should not be drawn up to force the partner country to undertake a specific (e.g. customs) action.

### **Fair terms of trade. No exploitation of the resources of a partner country: raw materials, land, genetic resources**

Respect of the interest of the partner country includes the willingness to agree on fair terms of trade, not only valid on a governmental level but also on the concrete trade level of enterprises, including multinationals. The exchange of goods should not be limited to raw materials from one country and industrial goods from the other. Patent rights should not be extended simply to developing countries as it was the case in the former British Empire. Land taking should not be tolerated, just as little as the exploitation of the native population.

### **Environmental protection and response to resource shortages**

These days, there is another challenge for the international community: global warming of our globe and the shortage of resources and raw materials. All of us have to respond to the climate change.<sup>6</sup> Protection of the environment is to be respected by the international patent community. Some countries are already engaging in “green technology”. We should always keep this challenge in mind and put it on the agenda of international cooperation.

## **2. Basic Conditions for a Country to participating in international cooperation**

Several requirements of the participating countries have to be met:

### **Ability to read and write, education systems**

High priority should be given in any participating country to adequate education and skills such as the ability to read and to write. Otherwise participation on an equal footing cannot take place.

### **Social security schemes and health care<sup>7</sup>**

In the world of the twenty first century it cannot be up to families, tribes and the local communities to guarantee social welfare. Individual skills can only be utilised where education is available and social standards are secured.

### **Participation of people: democratic and legal standards**

Participation in international cooperation should be taken for granted. Democratic and legal standards are not only important as issues of human rights but also for the equal treatment of foreigners relying on fair administrative and judicial proceedings as well as on fair competition.

---

<sup>6</sup> See the interesting analysis by Jorgen Randers, 2052 A Global Forecast for the next Fifty Years, Vermont USA, 2012.

<sup>7</sup> For further details see Kur, supra note 2, at 6: „The further fact that intellectual property has become a highly political issue and is also debated, often enough with a rather critical undertone... (This is) due to the fact that the impact of exclusive rights granted to private, profit-oriented enterprises has become increasingly controversial in certain sensitive areas like the medical sector, as a dramatic health crisis affects entire countries and regions suffering from epidemics like malaria, tuberculosis and AIDS.”

## 3. Specific Conditions for Cooperation in the Patent Area

### Patent protection as part of the economic and the international trade schemes

I have already mentioned that world trade and intellectual property have been inseparably interwoven by the establishment of the World Trade Organisation (WTO) and by the adoption of the TRIPS Agreement in 1994. This means that the patent system cannot be regarded as a self-contained unit. The confrontations within the WTO and several Doha conferences throw light on this situation. To give an example: India has granted a compulsory licence for a drug against cancer, because the German enterprise Bayer insisted on a price of 6,000 EUR each month (72,000 EUR per year) which patients in India cannot afford. Patent protection in our days has come into conflict with antitrust and competition law. Obviously, this protection is now fully integrated into economy and international trade.

### Desired results of patent protection: to reward inventor, to foster inventions, to enable return of investment

This situation causes us to reconsider the purpose and the desired results of patent protection. And I assume that we agree the protection should reward the inventor, foster inventions and enable return of investments.

### Undesired results of patent protection: to enable economic monopolies, to hamper competitors, to enable unjustified profits<sup>8</sup>

On the other hand I assume we also agree that patent protection should not enable economic monopolies, hamper competitors and enable unjustified profits. As we know, in the last twenty years patent protection has also been used as a kind of weapon in the struggle for better conditions on the markets. I only need to mention catchwords like patent trolls, strategic patents and revenues from patent licensing. This has been analysed by scientific institutions in Germany and elsewhere.<sup>9</sup> They have found out that patents are still used for the “classical” protection against imitation but the main driving force of patent protection has been the strategic patenting since 1995.

## 4. Areas for Desired Forms of Cooperation

### Institution building and training

Institution building and the training of staff of other IP offices are a kind of international cooperation that existed for a long time. It goes without saying that such cooperation should not depend on a return service.

### Exchange of search and examination results, work sharing

The efforts of many patent offices in Asia, Europe and America to exchange search and examination results have made good progress. DPMA and SIPO now even consider to finalize the results of the pilot programme and to institutionalise work sharing between the offices. Free availability of patent data banks of the participating offices and machine translation enable and facilitate this kind of cooperation.

---

<sup>8</sup> Cf. Kur, supra note 2, at 6 et seq.

<sup>9</sup> Fraunhofer Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung (research on systems and innovation) „Erfindungen kontra Patente“ (inventions vs. patents), Karlsruhe, 2003.

## **Harmonisation of patent law as to substance and granting proceedings**

The harmonisation of patent law as to substance is still a dream of inventors, industry and patent practitioners. In my view it makes no sense to simply harmonise patent law between some western countries. “What is needed is flexibility and constructive reflection instead of stubborn defence of existing by no means always ideal positions. Harmonisation should be seized as an opportunity to reconsider certain substantive law principles and to filter best practices from various systems.”<sup>10</sup> The harmonisation of granting proceedings, however, can be started by the mere cooperation of offices as it is the case between the member states of the European Patent Convention.

## **Agreement on minimum standards for law enforcement systems: appeals, infringement and revocation, cost for taking legal action**

A harmonised patent law as to substance should also contain minimum standards for the law enforcement of patent rights, for infringement and revocation proceedings. In this respect more important differences exist than for granting proceedings. The different standards between the USA on the one hand and Europe or China on the other are evident. A medium sized enterprise in the USA is not in a position to spend cost of the infringement proceedings (average 3 million US\$ per party).

## **Agreement on minimum standards to reduce undesired results of patent protection: licence of right, use of patented invention, preferential treatments, e.g. for developing countries, small and medium sized enterprises, securing genetic resources and traditional knowledge**

Minimum standards are also required to reduce undesired results of patent protection. As stated above, licenses of rights or compulsory licences should be granted where basic needs of a partner country cannot be met otherwise, e.g. for public health care. Preferential treatments should be granted to those countries whose economy is not comparable with the advanced economies of the western countries. In this regard, the use of the patented invention by the patentee or licensee should be required after 10 or 12 years of the application date in order to avoid or reduce robbery by patent trolls and patent wars between IT-competitors. Minimum standards should also be established to reduce piracy including bio-piracy and protecting the heritage of indigenous people.

## **5. Actors for Enhanced Cooperation**

### **IP Offices for institution building, training and exchange of search and examination results work sharing, access to patent data bases, agreement on best practices. No recognition of grant. No restriction according to the size of the offices**

The IP offices are responsible for institution building, exchange of search and examination results (e.g. PPH), access to data bases, agreement of best practices of the granting proceedings. They are not responsible for mutual recognition of grant because this issue must be decided by national or international patent granting authorities in charge. No IP office irrespective of its size and quality standards should be excluded from cooperation if it wishes to participate.

### **IP Courts for institution building, training, exchange of information on their law enforcement systems and its application (case law) with a view to a better understanding and harmonization**

---

<sup>10</sup> Straus/Klunker, Harmonisation of International Patent Law, 38 IIC 907, 936.

The IP courts have tasks similar to the IP offices. It's their responsibility to institutionalise cooperation schemes amongst themselves and to assist countries in their efforts of institution building and training of staff in juridicial matters.

**Treaties not only for better harmonisation of granting procedures, but also for minimum standards to avoid undesired results und to implement preferential treatments**

The participating countries/governments should not only focus on a better harmonisation of granting proceedings but also on agreements of minimum standards to avoid undesired results and to implement preferential treatments.

**Close and steady cooperation of the Academic World<sup>11</sup>**

The academic world has the task to act as one of the main driving forces for enhanced international cooperation in the patent area. This Sino-German IP Conference shows that Chinese and German academics are sitting together dicussing cross border IP cooperation. In the last 30 years China has developed a fully fledged IP system including an academic infrastructure all over the country. It is a pleasure for me to appreciate this success of your country. My congratulations!

---

<sup>11</sup> Other academics hold the same view, cf. Kur, supra note 2, at 21: “The age of scientific autarky is over; networking is a must.”



Campusgelände der OTH Amberg- Weiden am Standort Amberg

## Gastvortrag: Innovationsmanagement und gewerblicher Rechtsschutz

Im Rahmen der Vorlesungen „Recherchetechnik“ bei Prof. Dr. Ursula Versch und „Innovationsmanagement“ bei Prof. Dr. Thomas Tiefel referierte Dr. Ulrike Henneböhle vom Unternehmen Trumpf GmbH & Co. KG zum Aspekt „Innovationsmanagement und gewerblicher Rechtsschutz in der Praxis“.

So ging Dr. Henneböhle unter anderem auf das Vorgehen zur Sicherung der Handlungsfreiheit, auf den Schutz des geistigen Eigentums zur Wahrung von Wettbewerbsvorteilen sowie auf die Durchsetzung erlangter Schutzrechte ein. Annegret Schmid, Leiterin der Gruppe Patente und Lizenzen, begleitete Dr. Henneböhle, um die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden und den Studiengang Patentingenieurwesen kennenzulernen.



V.l.n.r.: Prof. Dr. Ursula Versch, Dr. Ulrike Henneböhle, Annegret Schmid und Prof. Dr. Thomas Tiefel



Trumpf ist im Bereich industrieller Laser und Lasersysteme Weltmarkt- und Technologieführer mit Schwerpunkten in der Fertigungs-, der Laser- und der Medizintechnik. Die Firma bietet Lösungen für Aufgaben in der Blechbearbeitung, beim Lasereinsatz in Produktionsprozessen, bei Elektronikapplikationen oder der Krankenhausausrüstung. In der Medizintechnik wurde zum Beispiel eine neuartige OP-LED-Leuchte („iLED“) entwickelt. Die Leuchte ist über Patente, ein Geschmacksmuster und eine 3D-Marke geschützt. Das Thema „Geistiges Eigentum“ ist in den Leitlinien der Firma fest verankert. Weitere Informationen zum Unternehmen Trumpf finden Sie unter <http://www.de.trumpf.com/>.

## Gastvortrag: Durchsetzung von Schutzrechten

Im Rahmen der Vorlesungen „Deutsches Patentrecht“ und „Gewerblicher Rechtsschutz“ (Prof. Dr. Andrea Klug) gab Rechts- und Patentanwalt Dr. Bernhard Bittner von der Kanzlei Hannke, Bittner & Partner in Regensburg unter dem Titel „Die Durchsetzung von Schutzrechten“ Einblicke in die vielfältigen Anwendungsbereiche von gewerblichen Schutzrechten.

Nach einer Einführung zur Bedeutung von Schutzrechten zeigte Dr. Bittner anhand einer Vielzahl von Praxisbeispielen den Weg zur Erlangung von Schutzrechten auf und gab praktische Tipps zu deren Durchsetzung im Verletzungsverfahren, insbesondere zum Auskunfts- und Vernichtungsanspruch, zu Schadensersatzansprüchen sowie zum vorläufigen Rechtsschutz.



Referent Dr. Bernhard Bittner



Patent- und Rechtsanwalt Dr. Bernhard Bittner trat im Jahr 2004 als Partner in die Kanzlei Hannke, Bittner & Partner ein. Der Standort Regensburg wurde 2002 durch Patentanwalt Christian Hannke gegründet. Darüber hinaus ist die Kanzlei auch in Kassel und Koblenz vertreten. Weitere Informationen hierzu unter <http://www.hannke-patent.de/>.

## Workshop: Einführung in das IP-Portal Orbit von Questel

Dr. Roland Gissler, Bereichsleiter für Europa bei Questel, führte auf Einladung von Prof. Dr. Ursula Versch Studierende im Studiengang Patentingenieurwesen in die Nutzung des IP-Portals Orbit ein.



Dr. Roland Gissler und Prof. Dr. Ursula Versch

Questel bietet mit Orbit aktuell ein Werkzeug an, das in verschiedenen Bereichen des Patentmanagements eingesetzt werden kann. Neben der Patentrecherche in über 90 Ländern mit 20 verfügbaren Volltexten ist zum Beispiel die Conceptsuche (semantische Suche) möglich oder die Darstellung von Patentlandschaften mit Hilfe einer dynamischen, statistischen Patentanalyse zur Unterstützung für Entscheidungsträger.



Weitere Informationen zum Portal Orbit finden Sie unter <http://www.questel.com/ProdsandserVICES/Orbit.htm>.

## Vortrag und Workshop: Dr. Christian Hahner

Im Rahmen der Vorlesung „FuE-Controlling“ (Prof. Dr. Thomas Tiefel) referierte Dr. Christian Hahner, Leiter „IP & Technology Management“ bei der Daimler AG, zum Thema „Automobile Forschungstrends und Umsetzung in Kooperationen“. Daran schloss ein Workshop für die Studierenden mit einer gemeinsam mit Prof. Dr. Thomas Tiefel entwickelten Praxis-Fallstudie zum Thema „Innovationskooperationen“ an.



Linkes Bild: Bearbeitung der Praxis-Fallstudie, rechtes Bild: Referent Dr. Christian Hahner

Die Studierenden hatten zunächst die Möglichkeit, sich in Teams in die konkreten Problemstellungen eines Zulieferers und eines Automobilproduzenten im Rahmen einer möglichen Kooperation zur Entwicklung eines innovativen Produkts einzuarbeiten. Auf dieser Grundlage und einem definierten Rollenprofil trafen die Verhandlungsführer der Zulieferer- und der Produzenten-Teams aufeinander und formulierten in einer Verhandlungssituation die Eckpunkte für einen Kooperationsvertrag.

## Vortragsreihe Patentingenieure in der Industrie: Das Beispiel Gerresheimer Regensburg GmbH

Im Rahmen der Vorlesung „Recherchetechnik“ bei Prof. Dr. Ursula Versch berichteten die Patentingenieure Andreas Fraas und Maximilian Vogl über ihre Tätigkeiten im Intellectual Property Management bei Gerresheimer Regensburg, Medical Plastics System und aus ihrer mehrjährigen Berufspraxis. Begleitet wurden die beiden Absolventen des Studiengangs Patentingenieurwesen vom Studenten Michael Beyer, der aktuell im Rahmen seines Studiums an der OTH Amberg-Weiden ein Praxissemester in der IP Management-Abteilung bei Gerresheimer ableistet.



V.l.n.r.: Student Michael Beyer, M. Eng., Dipl.-Ing. (FH) Maximilian Vogl, Prof. Dr. Ursula Versch, Dipl.-Ing. (FH) Andreas Fraas

Maximilian Vogl und Andreas Fraas referierten über den Aufbau und die Integration von Recherchen und Patentanalysen - neben weiteren Bereichen des Gewerblichen Rechtsschutzes - in die Firmenabläufe und einzelnen Detailprozesse.

## Exkursion: Bundespatentgericht



Exkursionsgruppe am Bundespatentgericht

Studierende des Studiengangs nahmen im Rahmen der Vorlesung „Verfahrensrecht“ (Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht a. D. Dipl.-Ing. Werner Bertl) an der Verhandlung einer Nichtigkeitsklage im 5. Senat des Bundespatentgerichts in München teil.

Im Vorfeld erhielten die Studierenden von Herrn Dipl.-Ing. Bertl eine Führung durch das Gebäude, und in einem Ausbildungsraum für Patentanwälte wurden erste Fragen zur Thematik der Verhandlung geklärt. Während der Verhandlungspausen bestand ein reger Austausch mit Dipl.-Ing. Werner Bertl und es ergab sich die

Gelegenheit, hinter die Kulissen des neuen Gerichtssaals im 5. Stock zu blicken. Im Anschluss an die Verhandlung nahmen sich die fünf Richter Zeit, eine Diskussionsrunde mit den Studierenden zu führen und deren Fragen zu beantworten.



Informationen zum Bundespatentgericht finden Sie unter <http://www.bundespatentgericht.de/cms/>.

## Vernetzung fördern: 1. Absolvententreffen des Studiengangs Patentingenieurwesen

Die Studienzeit an der OTH Amberg-Weiden ist für die meisten Absolventinnen und Absolventen des deutschlandweit einzigartigen Studiengangs Patentingenieurwesen ein unvergesslicher Lebensabschnitt, an den sie gerne zurück denken. Aus diesem Grund kamen am 8. November 2013 zahlreiche ehemalige Studierende des Studiengangs Patentingenieurwesen zum 1. Absolvententreffen zurück an ihre Heimathochschule.



Impressionen zum ersten Absolvententreffen des Studiengangs Patentingenieurwesen

Nach einer Begrüßung durch den neuen Studiengangsleiter Prof. Hummich erläuterte sein Vorgänger Prof. Dr. Tiefel die aktuelle Studiensituation mit Hinblick auf die Umstellung zum Bachelor, sowie das neue Kommunikationskonzept für den Studiengang.

Danach stand der Austausch zwischen den Alumni und den Professorinnen und Professoren des Studiengangs im Vordergrund. Als einstimmiges Feed-back der Absolventinnen und Absolventen war zu vernehmen, dass sie gefragte und hochqualifizierte Fachkräfte sowohl in der Industrie als auch in den Patentanwaltskanzleien sind. Das breite Spektrum an ganz unterschiedlichen, erfolgreichen beruflichen Werdegängen stieß dabei bei allen Anwesenden auf besonders großes Interesse. In einer regen Austauschrunde wurde zudem darüber diskutiert, wie man den Studiengang zukünftig noch besser an die beruflichen Anforderungen des Marktes anpassen könnte.

Zum Abschluss des Absolvententreffens nutzten die ehemaligen Studierenden die Gelegenheit, sich über das vergangene Studentenleben auszutauschen.



Den Podcast-Beitrag zum ersten Alumni-Treffen des Studiengangs finden Sie unter [http://www.oth-aw.de/aktuelles/podcast/podcast\\_beitrag/beitrag/1-alumni-treffen-des-studiengangs-patentingenieurwesen/](http://www.oth-aw.de/aktuelles/podcast/podcast_beitrag/beitrag/1-alumni-treffen-des-studiengangs-patentingenieurwesen/).

14.02.2014

### 9. Amberger Patenttag

Thema: Gewerblicher Rechtsschutz: Entwicklungen in Rechtsprechung und Praxis

fördern • führen • inspirieren



Ostbayerische Technische Hochschule  
Amberg-Weiden

# Gewerblicher Rechtsschutz

## Entwicklungen in Rechtsprechung und Praxis

Freitag, den 14.02.2014  
9:00 - 17:00 Uhr

OTH Amberg-Weiden  
Siemens Innovatorium  
Kaiser-Wilhelm-Ring 23  
92224 Amberg

# 9.



Amberger  
Patenttag



Informationen zum 9. Amberger Patenttag finden Sie ab Januar 2014 auf der Homepage des Studiengangs Patentingenieurwesen unter <http://www.patentingenieurwesen.de/>.

Titelbilder: 8. Amberger Patenttag

## Herausgeber

**Prof. Dr. Andrea Klug**  
Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik  
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden  
Kaiser-Wilhelm-Ring 23, 92224 Amberg

## Redaktionsteam

**Prof. Dr. Andrea Klug**  
Gewerblicher Rechtsschutz, Wirtschaftsprivatrecht

**Dipl.-Ing. (FH) Sandra Holfelder**  
Absolventin Studiengang Patentingenieurwesen

**Christine Müller**  
Studiengang Patentingenieurwesen

## Urheberrechtlicher Hinweis

Der Newsletter ist nur zur persönlichen Information des Empfängers bestimmt. Eine Weitergabe des Inhaltes an Dritte ist nicht gestattet.

Nachdruck, fotomechanische, elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmung und Einspeicherung, Verarbeitung sowie Wiedergabe in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen ist auch auszugsweise nur nach schriftlicher Zustimmung erlaubt.

## Haftungsausschuss

Der Inhalt des Newsletters ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers dar.

Die Information stellt keine rechtliche Beratung dar und begründet kein Beratungsverhältnis.

---

## An-/Abmeldung und Archiv des Newsletters

Zum Newsletter gelangen Sie über eine Verlinkung auf der Homepage der OTH Amberg-Weiden unter 'Aktuelles' - 'Veröffentlichungen' - 'Newsletter PI':

[http://www.oth-aw.de/aktuelles/veroeffentlichungen/newsletter\\_pi](http://www.oth-aw.de/aktuelles/veroeffentlichungen/newsletter_pi)

Dort finden Sie auch das Archiv mit den älteren Ausgaben sowie einen entsprechenden Link zum Bestellen oder Abbestellen des Newsletters.

---

## Links

Ostbayerische Technische Hochschule  
Amberg-Weiden:

<http://www.oth-aw.de/>

Studiengang Patentingenieurwesen in der Fakultät  
Maschinenbau/Umwelttechnik an der Technischen  
Hochschule Amberg-Weiden:

<http://www.patentingenieurwesen.de/>



Ostbayerische Technische Hochschule  
Amberg-Weiden