



Patentanwaltsprüfung III / 2023

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 5 Seiten (mit Deckblatt)!

Anmelderin A. reicht am 01.07.2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung ein. Diese Anmeldung (Aktenzeichen DE1) nimmt die Prioritäten der US-Patentanmeldungen US1 (Anmeldetag 01.07.2018) und US2 (Anmeldetag 01.04.2019) in Anspruch und ist in englischer Sprache abgefasst.

Die Ansprüche der Anmeldungen DE1, US1 und US2 lauten wie folgt:

(Hinweis: Bei sämtlichen wiedergegebenen Ansprüchen handelt es sich jeweils um *englischsprachige* Ansprüche – der deutsche Text wurde für diese Prüfungsaufgabe nur aufgrund der leichteren Lesbarkeit gewählt.)

Deutsche Patentanmeldung DE1:

1. Kraftfahrzeug mit einem Motor und einer Bremse, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens vier Räder aufweist, wobei der Motor einige, bevorzugt zwei, der mindestens vier Räder antreibt.

US1:

1. Kraftfahrzeug mit einem Motor, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug mindestens vier Räder aufweist.
2. Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Motor mindestens zwei, bevorzugt alle Räder der mindestens vier Räder antreibt.

US2:

1. Kraftfahrzeug mit einem Motor, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Bremse aufweist.
2. Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es an jedem Rad eine Bremse aufweist.
3. Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Motor ein Verbrennungsmotor ist.
4. Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Motor ein Elektromotor ist.

Im Prüfungsverfahren ermittelt die Prüfungsstelle die Entgegenhaltung E1, bei der es sich um eine deutsche Patentanmeldung mit Anmeldetag 11.10.2018 und Veröffentlichungsdatum 11.04.2019 handelt. Die Entgegenhaltung E1 nimmt die Priorität der deutschen Patentanmeldung E0 (Anmeldetag 11.10.2017) in Anspruch.

Die Ansprüche von E0 und E1 lauten:

Entgegenhaltung E1:

1. Kraftfahrzeug mit einem Verbrennungsmotor und einer Bremse, dadurch gekennzeichnet, dass es sechs Räder aufweist, wobei an jedem dieser Räder je eine Bremse angeordnet ist.

Prioritätsanmeldung E0:

1. Kraftfahrzeug mit einem Motor und einer Bremse, dadurch gekennzeichnet, dass es sechs durch den Motor angetriebene Räder aufweist, wobei an jedem dieser Räder je eine Bremse angeordnet ist.

Bei sämtlichen genannten Dokumenten geht der Offenbarungsgehalt der zugehörigen Beschreibung und Zeichnungen nicht über den Offenbarungsgehalt der jeweils formulierten Ansprüche hinaus, d.h. der Gesamtoffenbarungsgehalt wird im vorliegenden Fall durch die jeweiligen Ansprüche bestimmt.

1. Wie wird die Prüfungsstelle die Patentfähigkeit hinsichtlich Anspruch 1 der Patentanmeldung DE1 voraussichtlich beurteilen? Begründen Sie Ihre Auffassung.

Nehmen Sie für die weitere Bearbeitung im Folgenden an, dass E0 und E1 nicht existieren. Es existiert stattdessen eine Entgegenhaltung E2 mit Veröffentlichungstag 07.02.2002 und folgendem Anspruchswortlaut:

Entgegenhaltung E2:

1. Kraftfahrzeug mit einem Motor und einer Bremse, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens vier Räder aufweist, wobei der Motor zwei der mindestens vier Räder antreibt.

Die Anmelderin schränkt mit Eingabe vom 09.09.2019 den Anspruch 1 ihrer Anmeldung DE1 wie folgt ein:

1. Kraftfahrzeug mit einem Motor und einer Bremse, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens vier Räder aufweist, wobei der Motor alle der mindestens vier Räder antreibt.

Ebenso wie die ursprüngliche Anmeldung ist dieser geänderte Anspruch in englischer Sprache abgefasst.

2. Ist eine derartige Einschränkung aufgrund der Entgegenhaltung E2 erforderlich? Wird die Eingabe voraussichtlich zum Erfolg führen? Begründen Sie Ihre Auffassung.

Unabhängig von der Auffassung der Anmelderin ist die Prüfungsstelle der Meinung, dass die Anmeldung zurückgewiesen werden müsste und lädt mit Ladung vom 20.09.2019 zur Anhörung am 05.02.2020. Die Anmelderin reicht am 01.10.2019 eine Übersetzung sämtlicher bislang nur in englischer Sprache eingereichter Unterlagen ein. Allerdings stellt sich heraus, dass in der deutschen Übersetzung ein Übersetzungsfehler gegenüber den ursprünglichen fremdsprachigen Unterlagen vorliegt.

3. Mit welchen Argumenten muss die Anmelderin in der Anhörung rechnen?

Wie könnte die Anmelderin weiter verfahren?

Aufgrund der bisherigen Erörterung mit der Prüfungsstelle entscheidet sich der Vertreter der Anmelderin, einen geänderten Anspruchssatz einzureichen.

Der neue (und einzige) Anspruch 1 entspricht einer Kombination der Ansprüche 1 und 4 der prioritätsbegründenden Anmeldung US2.

4. Wie ist voraussichtlich die Reaktion der Prüfungsstelle?

Unabhängig von der Beantwortung der Frage 4 erwägt die Prüfungsstelle jedenfalls im Ergebnis die Zurückweisung der Anmeldung.

5. Welche Möglichkeiten hat die Anmelderin *grundsätzlich*, um nach einer Zurückweisung der Anmeldung am Ende der Anhörung ihr Schutzbegehren weiterzuverfolgen? Diskutieren Sie auch jeweils die Erfolgsaussichten für den vorliegenden Sachverhalt.

Aufgrund der drohenden Zurückweisung entscheidet sich der Vertreter der Anmelderin, die Anmeldung DE1 noch in der Anhörung zurücknehmen und erklärt daher in der Anhörung die Zurücknahme der Anmeldung, ohne gleichwohl eine schriftliche Zurücknahmeerklärung zur Akte zu reichen.

6. Wird die Prüfungsstelle nun anders beschließen?

Wie ändern sich die Verfahrensmöglichkeiten der Anmelderin aus Frage 5, sofern die Zurücknahmeerklärung wirksam ist?