



Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II / 2025

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 4 Seiten (mit Deckblatt)!

Die Firma A, mit der Sie schon seit längerer Zeit zusammenarbeiten, unterhält in den USA eine Entwicklungsabteilung. In dieser wurde von den Erfindern Tire und Thread ein Reifen entwickelt, die hierzu am 15. Januar 2020 eine US provisional Anmeldung US 1 beim USPTO eingereicht hatten. Die Neuentwicklung wird in einer Broschüre der A im August 2020 vorgestellt. Am 15. Januar 2021 reicht die Firma A eine entsprechende Anmeldung DE 1 mit dem gleichen Anmeldetext unter Inanspruchnahme der Priorität der US 1 beim DPMA ein. Das Faxgerät, mit dem der Patentanwaltsfachangestellte Meier die Anmeldung an das DPMA übermittelt hatte, zeigte an diesem Tage keine Fehlermeldung, so dass Herr Meier von einer erfolgreichen Übermittlung der Anmeldung ausging. Am darauffolgenden Montag, dem 18. Januar 2021, stellt Herr Meier allerdings zu seinem Entsetzen fest, dass das Faxgerät eine Fehlermeldung über die fehlgeschlagene Übermittlung der Anmeldung ausweist, nach der die Zieladresse nicht erreichbar war. Da Herr Meier durch diesen Fehler nachteilige Konsequenzen befürchtet, wendet er sich an diesem Tag an Sie mit der Frage, was in diesem Fall getan werden kann.

- 1. Welche Folge hat die fehlerhafte Übermittlung der Anmeldung?**
- 2. Gibt es eine Möglichkeit, eventuell aus der fehlerhaften Übermittlung resultierende Nachteile zu vermeiden und welche Maßnahmen müssen dafür ergriffen werden?**

Die in der US 1 und DE 1 beschriebene Erfindung besteht in einer spezifischen Ausgestaltung eines Reifens mit Einlagen aus Drahtgeflecht. Für diese Einlagen werden in den Ansprüchen bestimmte Winkelvorgaben, Breiten und Abstände vom Reifenmittelpunkt als Merkmale K1 bis K3 definiert. Aus der angegebenen Reifenkonstruktion soll sich eine deutlich verbesserte Reifenhaltbarkeit ergeben. Die Anmeldung DE 1 enthält neben einem Anspruch 1 noch 12 abhängige Ansprüche.

Im Rahmen der Prüfung stellt die Prüfungsstelle das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit in Abrede, wobei sie sich auf eine britische Anmeldung GB 1, die am 15. August 2007 veröffentlicht wurde, und eine US Anmeldung US 2, die am 2. Februar 2008 veröffentlicht wurde, stützt. Die GB 1 offenbart Reifen mit den Merkmalen K1 und K2. Die US 2 offenbart,

dass eine Ausgestaltung von Reifen mit dem Merkmal K3 einen verbesserten Rollwiderstand des Reifens vermittelt, aus der sich eine längere Haltbarkeit ergibt.

Auf den Bescheid reagiert die Anmelderin mit neuen Ansprüchen, wobei die ursprünglichen Ansprüche um einen Anspruch 2 erweitert werden. Dem Einwand wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit zu Anspruch 1 wird widersprochen. Es wird weiterhin erläutert, dass der Reifen in Anspruch 2 durch die Merkmale K1 bis K4 charakterisiert sei, und das Merkmal K4 nicht durch GB 1 oder US 2 offenbart oder nahegelegt werde.

3. Wie würde nach ihrer Einschätzung das Patentamt auf die neu vorgelegten Ansprüche reagieren? Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht für und welche gegen die Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit?

Nach erfolgreicher Prüfung wird auf die deutsche Anmeldung DE 1 ein Patent mit einem Anspruch 1 erteilt, in den K4 als zusätzliches Merkmal aufgenommen wurde. Die Veröffentlichung der Erteilung erfolgt am 10. Oktober 2023.

Gegen die Patenterteilung wird am 8. Juli 2024 von der Einsprechenden E1 Einspruch erhoben, der sich auf eine Vorbenutzung eines Reifens stützt, den die Einsprechende E1 vor dem Prioritätsdatum von einem Wettbewerber erworben hat, und in dem die Merkmale K1 bis K4 realisiert gewesen sein sollen. Am 9. Juli 2024 erhebt die Einsprechende E2 Einspruch gegen die Patenterteilung, wobei fehlende erfinderische Tätigkeit und fehlende Ausführbarkeit als Widerrufsgründe geltend gemacht werden. Zugleich wird eine Gebühr in Höhe von € 300,-- gezahlt. Am 10. Juli erhebt schließlich der gemeinsame Vertreter von zwei Einsprechenden E3 und E4 Einspruch gegen die Erteilung des Patents, wobei fehlende Neuheit als Widerrufsgrund geltend gemacht wird. Zugleich wird eine Gebühr in Höhe von € 200,-- gezahlt.

Die Einsprechende E1 legt zum Beleg der Vorbenutzung folgendes vor: einen Bestellschein, der ein Datum vom 15. Oktober 2019 aufweist, mit dem die Einsprechende den fraglichen Reifen bei dem Wettbewerber angefordert hat; einen Versuchsbericht des eigenen Labors, der ein Foto und eine Röntgenaufnahme des Reifens enthält und ein Datum vom 10. Juli 2021 aufweist; eine Untersuchung aus dem Monat Juni 2024, in der die für den Reifen maßgeblichen Merkmale K1 bis K3 bestimmt wurden. Die Einsprechende E1 gibt weiterhin an, dass man einen Lieferschein des fraglichen Reifens noch nachreichen werde. Am 8. August

reicht die Einsprechende E1 einen Lieferschein für den fraglichen Reifen ein, der eine Lieferung am 25. Januar 2020 bestätigt.

Die Einsprechende E2 legt zum Beleg der fehlenden erfinderischen Tätigkeit ein Dokument EP 1 vor, in dem ein Reifen mit den Merkmalen K1, K3 und K4 beschrieben ist. Zudem wird vorgetragen, dass das Merkmal K2 eine in Reifen übliche Ausgestaltungsform darstelle. Als Beleg wird ein Fachartikel D2 vorgelegt, der den Sachverhalt bestätigt, aus dem sich aber kein Hinweis auf eine verbesserte Reifenhaltbarkeit ergibt. Der in EP 1 beschriebene Reifen kann ohne technische Schwierigkeiten mit Merkmal K2 kombiniert werden. Die fehlende Ausführbarkeit wird damit begründet, dass eine verbesserte Reifenhaltbarkeit für sehr kleine Reifen nicht erreicht wird.

Die Einsprechenden E3 und E4 legen zum Beleg der fehlenden Neuheit eine Patentanmeldung EP 2 vor, die im Juli 2020 veröffentlicht wurde. Auf die Anmeldung wurde am 23. Oktober 2022 ein Patent erteilt. Die EP 2 beschreibt einen Reifen mit den Merkmalen K1 bis K4.

4. Wie würden sie die Erfolgsaussichten dieser Einsprüche gutachtlich beurteilen und warum?

Als Ergebnis des Einspruchsverfahrens wird das Patent mit Beschluss vom 19. Dezember 2024 (dieser wird einen Tag später zugestellt) in beschränkter Form aufrechterhalten, wobei Anspruch 1 mit einem zusätzlichen Merkmal K5 eingeschränkt wurde. Das Merkmal ist in EP 1 und D2 nicht enthalten. Eine Nachbestimmung des in K5 festgelegten Parameters in dem als vorbenutzt geltend gemachten Reifen der Einsprechenden E1 ergibt aber, dass das Merkmal dort bereits realisiert war.

5. Welche Möglichkeiten haben die Einsprechenden nach dem Beschluss der Patentabteilung und was muss hierzu getan werden?

6. Wie könnte die Patentinhaberin eine für sie nachteilige Entscheidung über die Beschwerde eventuell vermeiden?