Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2020

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

Technische Schutzrechte

Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Die A-GmbH reicht am 5.9.2009 eine erste Patentanmeldung (Aktenzeichen AZ1) mit dem Titel „Printing apparatus“ in englischer Sprache bei einem Patentinformationszentrum ein. Diese Patentanmeldung erreicht das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in München am 9.9.2009. Am 9.12.2009 reicht die A-GmbH die deutsche Übersetzung ein und zahlt am 20.12.2009 die Anmeldegebühr.

Aufgrund eines Versehens des Patentamts erhält die A-GmbH auf keine Ihrer Eingaben irgendeine amtliche Mitteilung. Der Geschäftsführer der A-GmbH ist sich nun nicht sicher, ob er die deutsche Übersetzung fristgerecht eingereicht hat, und gibt Weisung an die Patentabteilung der A-GmbH, eine Nachanmeldung (Aktenzeichen AZ2) direkt in deutscher Sprache einzureichen und dabei die Priorität der ersten Anmeldung AZ1 in Anspruch zu nehmen. Aufgrund einer Überlastung des Patentsachbearbeiters der A-GmbH geht die Nachanmeldung AZ2 (Anmeldeunter-lagen siehe Anlage 1) erst nach einigen Monaten, nämlich am 9.9.2010 beim Patentamt ein. Zusammen mit der Einreichung der Nachanmeldung stellt die A-GmbH Prüfungsantrag für diese Anmeldung und reicht eine zugehörige Lastschrifteinzugsermächtigung für Anmeldegebühr und Prüfungsgebühr ein.

Im Laufe des sich anschließenden Prüfungsverfahrens in der Nachanmeldung AZ2 ermittelt die Prüfungsstelle die Druckschrift D1. Bei der Druckschrift D1 handelt es sich um eine deutsche Patentanmeldung (Offenlegungsschrift) mit Anmeldetag 11.11.2010 und Veröffentlichungstag 1.3.2012. Die Druckschrift D1 nimmt die Priorität einer US-Anmeldung mit Anmeldetag 1.9.2010 in Anspruch.

Der Prüfer macht im Erstbescheid zur Nachanmeldung AZ2 mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber der D1 in Verbindung mit dem Fachwissen des Fachmanns geltend. Mit dieser Argumentation ist die A-GmbH nicht einverstanden und möchte die ursprünglichen Ansprüche unverändert aufrechterhalten.

1. Welche Argumente könnten Sie als Vertreter der A-GmbH in Ihrer Erwiderung auf den Erstbescheid vortragen?

In der Erwiderung stellen Sie als Vertreter neben Ihren obigen Argumenten zur Sicherheit einen Antrag auf Anhörung.

Die Erwiderung geht am 28.3.2014 beim Patentinformationszentrum ein und erreicht das DPMA am 3.4.2014. Die Prüfungsstelle kann sich Ihren Argumenten nicht anschließen und lädt zur Anhörung am 1.10.2014. Im Ladungszusatz verweist sie auf eine weitere Druckschrift D2

mit Veröffentlichungsdatum 1.8.1950, die für sich genommen alle Merkmale des einzigen Patentanspruchs 1 unmittelbar und eindeutig offenbart. Hierzu führt sie aus, dass alle Ihre Gegenargumente im Hinblick auf die Druckschrift D1 dahinstehen können, denn jedenfalls gegenüber der Druckschrift D2 sei der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nicht patentfähig.

2. **Ist der Prüfer verpflichtet, die Anhörung durchzuführen?**

3. **Welche Gegenargumente könnten Sie als Vertreter gegenüber der Druckschrift D2 vortragen? Nehmen Sie Stellung zu den Erfolgsaussichten.**

Im Laufe der Anhörung müssen Sie erkennen, dass Sie mit Ihrer Argumentation gegenüber dem Prüfer offensichtlich nicht durchdringen und überreichen in der Anhörung daher einen neuen Anspruchssatz als Hilfsantrag 1 (siehe Anlage 2).

4. **Nehmen Sie, zunächst ausgehend nur von Figur 1, dann ergänzend unter Zuhilfenahme von Figur 2, dann weiter ergänzend unter Zuhilfenahme von Figur 3, dazu Stellung, ob die Ansprüche gemäß Hilfsantrag 1 zulässig sind. Begründen Sie Ihre Auffassung.**

Da der Prüfer unabhängig von der Frage der Zulässigkeit des Hilfsantrags 1 weitere Zurückweisungsgründe vorträgt, reichen Sie schließlich abermals geänderte Ansprüche gemäß Hilfsantrag 2 (nicht beigefügt) ein.

Aufgrund Ihrer überzeugenden Argumentation kann sich der Prüfer Ihren Ausführungen zur Zulässigkeit des Hilfsantrags 2 und zur Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 anschließen. Am Ende der Anhörung befragt Sie der Prüfer deshalb nach Ihren Anträgen. Die A-GmbH als Ihre Mandantin ist zwar ihrerseits mit dem Hilfsantrag 2 einverstanden, würde aber nach wie vor gerne die Erteilung eines Patents auf der Basis der ursprünglichen Unterlagen oder hilfsweise auf der Basis des Hilfsantrags 1 erreichen.

5. **Welche Anträge müssen Sie mindestens stellen, damit die A-GmbH vor dem DPMA ein Patent erteilt bekommt und gleichzeitig ihr Patentbegehren notfalls vor dem Patentgericht weiterverfolgen kann?**

6. **Wie und innerhalb welcher Frist müssten Sie gegen den am Ende der Anhörung verkündeten Beschluss der Prüfungsstelle vorgehen? Wann beginnt und endet diese Frist?**

Der Prüfer nimmt Ihre Anträge in die Niederschrift auf. Vor Beschlussverkündung weist er Sie allerdings darauf hin, dass Sie alternativ zum Antrag gemäß obiger Frage 5. auch den von der

Prüfungsstelle als gewährbar erachteten Hilfsantrag 2 zum Hauptantrag machen könnten und für den Fall, dass Ihre Mandantin das Patentbegehren tatsächlich auf der Basis der ursprünglichen Unterlagen weiterverfolgen möchte, die Teilung der Anmeldung erklären könnten.

7. Lässt sich auf diesem Weg grundsätzlich die Erteilung eines Patents mit den ursprünglichen Unterlagen erreichen?

Welche Vor- und Nachteile hätte eine solche Vorgehensweise für den Anmelder?

Zu welchem Zeitpunkt bzw. innerhalb welcher Frist müsste die Teilung erklärt werden?

Zur Sicherheit erklärt die A-GmbH fristgerecht explizit zweimal die Teilung und reicht fristgerecht die nötigen Unterlagen ein. In der ersten Teilanmeldung reicht sie die ursprünglichen Unterlagen der Nachanmeldung (= Stammanmeldung) unverändert ein. In der zweiten Teilanmeldung reicht sie Unterlagen mit geänderten Ansprüchen mit neuen, in der Stammanmeldung ursprünglich noch nicht vorhandenen Merkmalen ein.

Die erste Teilanmeldung weist die Prüfungsstelle unmittelbar, d.h. ohne vorherigen Bescheid, zurück; zur zweiten Teilanmeldung erlässt die Prüfungsstelle einen Bescheid mit dem Hinweis, dass die zweite Teilung aufgrund der neu hinzugefügten Merkmale nicht wirksam sei.

8. Nehmen Sie Stellung dazu, ob die Vorgehensweise der Prüfungsstelle in den beiden Teilanmeldungen korrekt ist.

Anlage 1: Anmeldeunterlagen der Nachanmeldung AZ2

Auszug aus der Beschreibung:

[…]

Figur 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Drucker 100 zum Erzeugen eines Vierfarb-Druckbildes auf einem zu bedruckenden Medium 150, wobei der Drucker 100 eine Medienzuführung 200, eine Medienausgabe 210 und vier Druckwerke 401, 402, 403, 404 aufweist, die nacheinander jeweils ein einfarbiges Druckbild auf dem zu bedruckenden Medium 150 erzeugen.

In Figur 2 ist ersichtlich, dass gemäß einer bevorzugten Ausführungsform die Medienzuführung 200, die Medienablage 210 und die Druckwerke 401, 402, 403, 404 nur in der einem Benutzer zugewandten Hälfte des Druckers 100 angeordnet sind.

Figur 3 zeigt eine Ansicht des Druckers 100 von unten, in welcher ebenfalls die Anordnung nur in der einem Benutzer zugewandten Hälfte des Druckers 100 erkennbar ist.

[...]

Patentansprüche:

1. Drucker (100) zum Erzeugen eines Druckbildes auf einem zu bedruckenden Medium (150),

   wobei der Drucker (100) eine Medienzuführung (200), eine Medienausgabe (210) und mindestens ein Druckwerk (401, 402, 403, 404) aufweist,
   dadurch gekennzeichnet, dass
   der Drucker (100) vier Druckwerke (401, 402, 403, 404) aufweist, die nacheinander jeweils ein Druckbild auf dem zu bedruckenden Medium (150) erzeugen.
2. Drucker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Medienzuführung (200), die Medienablage (210) und die Druckwerke (401, 402, 403, 404) nur in der einem Benutzer zugewandten Hälfte des Druckers (100) angeordnet sind.

Zeichnungen:

(siehe Folgeseite)

Zeichnungen:

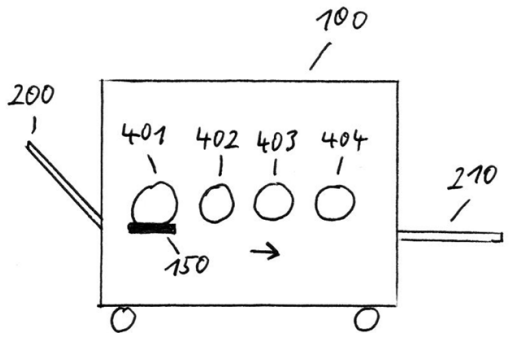


Fig. 1

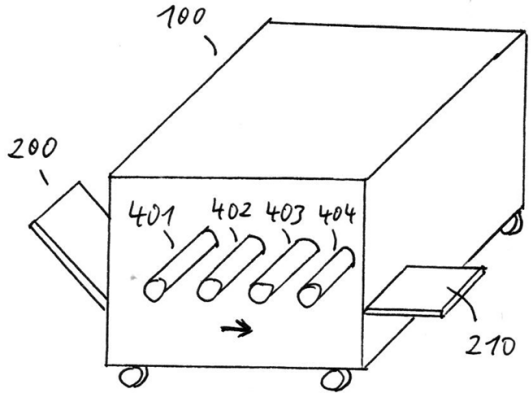


Fig. 2

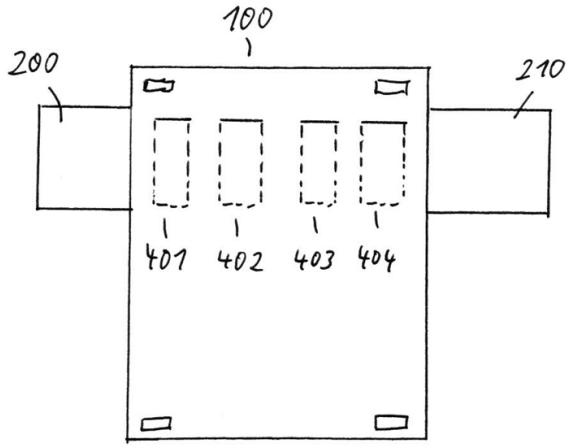


Fig. 3

Anlage 2: Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 1

Patentansprüche – Hilfsantrag 1 (mit gekennzeichneten Änderungen):

1. Drucker (100) zum Erzeugen eines Druckbildes auf einem zu bedruckenden Medium (150),
wobei der Drucker (100) eine Medienzuführung (200), eine Medienausgabe (210) und ~~mindestens ein Druckwerk (401, 402, 403, 404) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass~~
~~der Drucker (100)~~ vier Druckwerke (401, 402, 403, 404) aufweist, die nacheinander jeweils ein Druckbild auf dem zu bedruckenden Medium (150) erzeugen,
dadurch gekennzeichnet, dass der Drucker (100) an seiner Unterseite vier Räder aufweist.
3. Drucker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Medienzuführung (200), die Medienablage (210) und die Druckwerke (401, 402, 403, 404) nur in der einem Benutzer zugewandten Hälfte des Druckers angeordnet sind.