



Deutsches  
Patent- und Markenamt

**Kennziffer:**

## **Patentanwaltprüfung I / 2026**

**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)!**

Anmelderin A. reicht am 02.02.2024 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung ANM ein. Die Anmeldung umfasst 20 Seiten Beschreibung, 12 Patentansprüche und 5 Figuren und ist auf Deutsch abgefasst.

**1. Welche Voraussetzungen muss die Anmelderin noch erfüllen bzw. welche Handlungen muss die Anmelderin noch vornehmen, um – Patentfähigkeit vorausgesetzt – ein Patent zu erhalten?**

Im Erstbescheid vom 08.08.2024 stellt die Prüfungsstelle mangelnde Neuheit gegenüber einer Druckschrift D1 fest.

Mit Eingabe vom 11.11.2024 reicht die Anmelderin einen geänderten Anspruchssatz mit den Ansprüchen 1–11 ein und führt aus, warum der Gegenstand des Hauptanspruchs ihrer Auffassung nach gegenüber D1 sowohl als neu als auch als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten könne.

Die Prüfungsstelle kann sich dieser Auffassung nicht anschließen und lädt mit Ladung vom 18.11.2024 zur Anhörung am 31.01.2025. Im zugehörigen Ladungszusatz legt sie ausführlich dar, dass und warum auch der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 von der Druckschrift D1 neuheitsschädlich vorweggenommen sei.

Am 01.01.2025 tätigt die Anmelderin eine PCT-Nachanmeldung beim DPMA mit Benennung DE unter Beanspruchung der Priorität der oben genannten Erstanmeldung ANM.

Zur Anhörung am 31.01.2025 erscheint die Anmelderin nicht. Die Prüfungsstelle weist die Anmeldung ANM in der Anhörung zurück mit Verweis auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber der Druckschrift D1 in Verbindung mit dem Fachwissen. Der Beschluss wird der Anmelderin am 08.02.2025 (Samstag) zugestellt.

Am 10.03.2025 (Montag) legt die Anmelderin Beschwerde beim DPMA ein und fügt eine Einzugsermächtigung (SEPA-Basis-Lastschriftmandat nebst den erforderlichen Angaben zum Verwendungszweck) für die Beschwerdegebühr bei. In der Beschwerdebegründung macht sie geltend, dass die Prüfungsstelle die Anhörung gar nicht hätte durchführen dürfen, da die Erstanmeldung ANM mit Einreichung der Nachanmeldung beim DPMA am 01.01.2025 als zurückgenommen gelte. Im Übrigen stelle die Zurückweisung der Anmeldung aufgrund

mangelnder erfinderischer Tätigkeit eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, weil die Prüfungsstelle im Ladungszusatz lediglich mangelnde Neuheit gegenüber D1 gerügt habe. Durch die Inanspruchnahme der Priorität in der Nachanmeldung habe sowohl die Offenlegung der Erstanmeldung als auch die damit verbundene Akteneinsicht in den negativen Prüfungsbescheid (und nunmehr auch den negativen Zurückweisungsbeschluss) verhindert werden sollen, um den Erfolg der Nachanmeldung nicht zu gefährden.

Die Verhandlung vor dem Bundespatentgericht findet am 10.März 2026 statt.

- 2. Wie wird das Patentgericht voraussichtlich entscheiden? Gehen Sie dabei auf die von der Anmelderin in der Beschwerdebegründung vorgetragene Punkte ein und nehmen Sie weiterhin an, dass eine Zurückweisung der Anmeldung aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber D1 + Fachwissen (wie von der Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss dargelegt) in der Sache tatsächlich begründet ist.**
- 3. Ändert sich etwas, wenn die Prüfungsstelle statt mangels erfinderischer Tätigkeit mit D1+Fachwissen mangels erfinderischer Tätigkeit mit D1 und einer neuen Druckschrift D2 zurückgewiesen hätte? Nehmen Sie auch hier an, dass eine Zurückweisung mit D1+D2 in der Sache begründet ist.**
- 4. Ist tatsächlich – wie von der Anmelderin befürchtet – Akteneinsicht möglich?**

Abwandlung des Falles:

Die Anmelderin nimmt die Anhörung vor der Prüfungsstelle am 31.01.2025 wahr. Es erscheint ein vor dem Europäischen Patentamt zugelassener Vertreter. Er erklärt seine Bevollmächtigung mit Verweis auf § 15 (4) DPMAV.

Die Prüfungsstelle erläutert, dass der vor dem Europäischen Patentamt zugelassene Vertreter zum einen eine schriftliche Vollmachtsurkunde vorlegen müsse und im Übrigen als nur vor dem Europäischen Patentamt zugelassener Vertreter vor dem DPMA nicht vertretungsberechtigt sei. In der Anhörung weist die Prüfungsstelle die Anmeldung daher aus den im Ladungszusatz genannten Gründen zurück, da die insofern nicht wirksam vertretene Anmelderin diesen Gründen weder schriftlich (vor der Anhörung) noch (mangels Vertretung)

mündlich in der Anhörung widersprochen habe und der erschienene Vertreter mangels Vertretungsbefugnis nicht wirksam Anträge stellen könne.

- 5. Nehmen Sie Stellung zu den zwei von der Prüfungsstelle vorgetragenen Punkten (Fehlen einer schriftlichen Vollmachtsurkunde, fehlende Vertretungsbefugnis als vor dem EPA zugelassener Vertreter) und begründen Sie Ihre Auffassung. Wie wäre es vor dem BPatG?**

In der Verhandlung vor dem Bundespatentgericht stellt sich heraus, dass die Anmelderin in dem am 11.11.2024 eingereichten Anspruchssatz, welcher derzeit immer noch anhängig ist, die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen enthaltene Formulierung „Membran, welche den Zutritt eines Gases *begrenzt*“ geändert hat in „Membran, welche den Zutritt eines Gases *beschränkt*“.

- 6. Ist eine solche Änderung zulässig? Wägen Sie ggf. Pro- und Kontraargumente ab und begründen Sie Ihre Auffassung.**