



Patentanwaltsprüfung II / 2026

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

Technische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 7 Seiten (mit Deckblatt)!

Prüfungsaufgabe Technische Schutzrechte

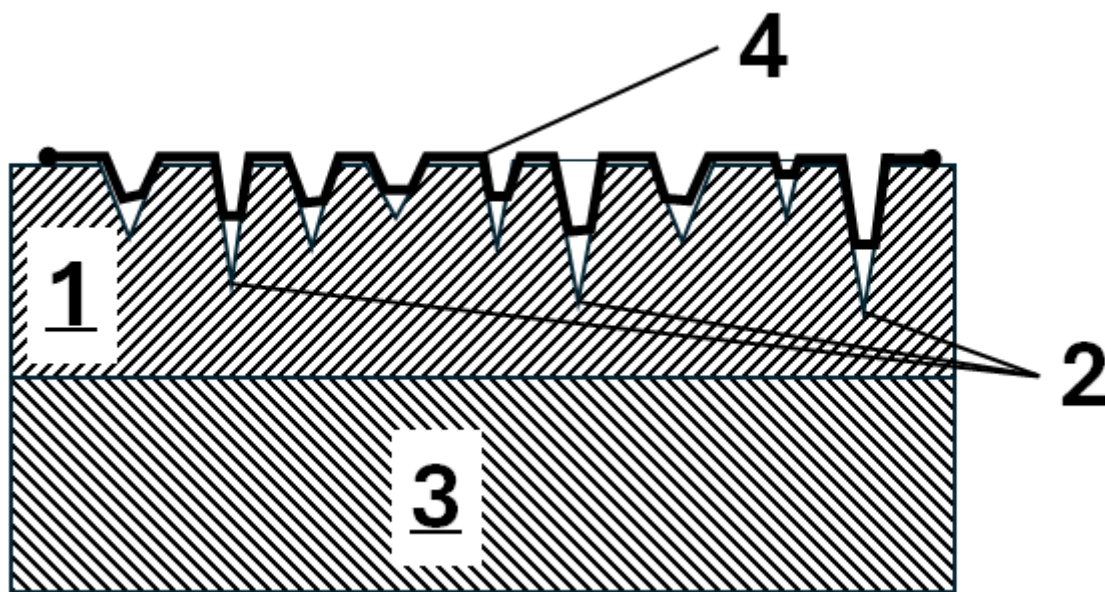
Sachverhalt/1:

Sie haben im September 2025 von einer Kollegin, die als Einzelanwältin aus Altersgründen ihre Kanzlei aufgibt, folgenden Fall übernommen:

Ihr neuer Mandant, Herr M, war im September 2025 Inhaber des im Februar 2006 angemeldeten deutschen Patents (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Trägerelement für die Herstellung von Werbematerialien“.

Das Streitpatent umfasst in der geltenden Fassung drei Patentansprüche. Patentanspruch 1, auf den die Unteransprüche 2 und 3 rückbezogen sind, hat – nach Merkmalen gegliedert – folgenden Wortlaut (zu den Bezugszeichen vgl. die nachstehende Figur):

- M1 Mehrschichtiges Trägerelement für die Herstellung von Werbematerialien, umfassend
- M2 eine Folie (1) mit einer porigen Oberfläche,
- M3 wobei die Poren (2) eine Tiefe von mindestens 0,1 mm aufweisen, und
- M4 einer nicht-elastischen Schicht (3),
- M5 wobei auf die Oberfläche der Folie (2) eine Farbschicht (4) zur Ausgestaltung eines Werbemotivs aufgebracht ist.



Mit diesem Gegenstand soll laut Patentschrift die Aufgabe gelöst werden, Trägerelemente für die Herstellung von Werbematerialien bereitzustellen, welche unter Gewährleistung einer hohen Abriebbeständigkeit des Werbemotivs auf Untergründe wie Straßen und Wege aufbringbar sind.

Weiter ist in der Patentschrift angegeben, dass die Poren die Folienoberfläche trittfest und rutschsicher machen sollen, und zugleich die Abriebfestigkeit der Farbe erhöhen, weil die Farbe in die porige Oberfläche eindringt.

Gegen das Streitpatent hatte die K GmbH im August 2024 Teilnichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht (BPatG) erhoben. Sie stützt sich auf die Nichtigkeitsgründe der unzureichenden Offenbarung und der mangelnden Patentfähigkeit in Form fehlender Neuheit sowie fehlender erfinderischer Tätigkeit.

Herr M hatte im März 2024 die K GmbH aus dem Streitpatent wegen Patentverletzung vor einem Landgericht in Anspruch genommen. Das Verletzungsverfahren gegen die K GmbH ist in der Berufung vor dem zuständigen Oberlandesgericht anhängig. Im Verletzungsverfahren vertritt Frau Rechtsanwältin R die K GmbH.

Aufgabe 1:

Um was kümmern Sie sich, nachdem Sie sich dafür entschieden hatten, die Vertretung des Herrn M im laufenden Nichtigkeitsverfahren zu übernehmen?

Sachverhalt/2:

Das Streitpatent hatte seine geltende Fassung durch ein Urteil in einem vorangegangenen Nichtigkeitsverfahren des BPatG vom Juni 2023 erhalten; eine geänderte Patentschrift (C5) ist im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) veröffentlicht worden.

Die am jetzigen Verfahren beteiligte K GmbH ist nicht identisch mit der Nichtigkeitsklägerin des ersten Nichtigkeitsverfahrens, in dem ausschließlich der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit vorgebracht wurde. Die K GmbH stützt den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit auf den gleichen Stand der Technik, der auch im vorherigen Verfahren eingeführt wurde.

Aufgabe 2:

Im September 2025 hatten Sie eine Besprechung mit Ihrem Mandanten. Dabei vertrat er die Meinung, dass die jetzige Nichtigkeitsklage doch rechtsmissbräuchlich sei, da sie nicht der Klärung eines echten rechtlichen Interesses diene, sondern nur darauf abziele, den Rechtsbestand des Streitpatents erneut in Frage zu stellen, obwohl dieser bereits im vorherigen Nichtigkeitsverfahren bestätigt worden sei.

Was antworteten Sie ihm?

Sachverhalt/3:

Nachdem die K GmbH in ihrem Nichtigkeitsklageschriftsatz vom August 2024 das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 und 3 angegriffen hatte, erweitert sie mit einem Schriftsatz vom Oktober 2025 die Nichtigkeitsklage auf den Gegenstand des abhängigen Patentanspruchs 2.

Aufgabe 3:

Wie haben Sie Ihrem Mandanten den vorstehenden Sachverhalt und die möglichen Folgen erläutert?

Bitte verfassen Sie eine gutachtliche Stellungnahme.

Sachverhalt/4:

Den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Ausführbarkeit der Lehre des Streitpatents begründete die Klägerin damit, dass die Poren mindestens 0,1 mm tief sein müssten, also mit einem nach oben offenen Bereich definiert seien. Damit werde die dem Fachmann an die Hand gegebene Lösung soweit verallgemeinert, dass der Patentschutz über den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausginge.

Aufgabe 4:

Erläutern Sie Ihrem Mandanten die Frage der mangelnden Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

Sachverhalt/5:

Die Klägerin stützt ihre Klage auch auf fehlende Patentfähigkeit, und begründet dies wie folgt:

Die vorveröffentlichten Entgegenhaltungen D1 und D2 würden den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich vorwegnehmen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei auch nicht erfinderisch gegenüber der Zusammenschau von D1 mit D2, weil die D1 den Fachmann dazu anrege, sich Gedanken zu machen, bei dem Gegenstand nach D1 Farbe leichter aufzubringen, und hierfür eine Lösung bei der D2 finde, was ihn ohne erfinderisches Zutun zum patentgemäßen Gegenstand führe.

Der Gegenstand der D1 ist ein Anti-Rutschband. Dieses besteht aus mehreren Schichten: Einer oberen, transparenten und porigen Harzschicht sowie einer darunterliegenden Kunststoffschicht. Dass es sich dabei jeweils um Folien handelt, wird unterstellt. Bei der Herstellung wird zuerst auf die untere Kunststoffschicht ein Muster oder Slogan aufgedruckt, und anschließend die porige Harzschicht aufgeklebt.

Die Druckschrift D2 betrifft einen dekorativen Bodenbelag mit besonderer Rutsch- und Abriebfestigkeit. Er besteht aus einem Blech, auf dessen Oberfläche eine Decklackschicht (dabei wird unterstellt, dass es sich hierbei um eine Folie handelt) mit Sandkörnern aufgebracht ist. Zwischen den Sandkörnern bildet die Decklackschicht Poren mit einer Tiefe von 0,01 bis 0,06 mm. Abschließend wird die porige Decklackschicht mit Farbstoff bedruckt.

Aufgabe 5:

Erläutern Sie Ihrem Mandanten die Fragen

- a) der Neuheit und
- b) der erfinderischen Tätigkeit

jeweils ausführlich unter Berücksichtigung der Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

Sachverhalt/6:

Im November 2025 wurden Ihnen vom BPatG zwei Schriftsätze zugestellt: Mit dem einen Schriftsatz hat eine Ihrem Mandanten unbekannte L KG am 15. Oktober 2025 ihren Beitritt als weitere Klägerin zu der vorliegenden, von der K GmbH erhobenen Nichtigkeitsklage erklärt. In der Sache macht sich die L KG die von der K GmbH vorgebrachten Nichtigkeitsgründe und deren Vortrag vollumfänglich zu eigen.

Wenige Tage später erreichte Sie vom BPatG ein weiteres Schreiben, in dem mitgeteilt wird, dass die K GmbH ihre Nichtigkeitsklage am 16. Oktober 2025 zurückgenommen hat.

Aufgabe 6:

Ihr Mandant ist mit dem Klägerbeitritt der L KG nicht einverstanden und möchte von Ihnen wissen, ob der Klägerbeitritt überhaupt zulässig sei oder ob das Nichtigkeitsverfahren durch die Klagerücknahme der K GmbH nun endlich beendet sei.

- a) Erläutern Sie ihm seine Frage unter Berücksichtigung der Voraussetzungen und Rechtsfolgen.
- b) Was bedeutet das konkret für Ihren Mandanten?

Sachverhalt/7:

Im Februar 2026 ist das Patent infolge Ablaufs der Patentdauer erloschen.

Aufgabe 7:

Ihr Mandant meint, nachdem nun das Patent erloschen sei, müsste doch das Nichtigkeitsverfahren beendet sein. Was antworten Sie ihm darauf hin, und welche Handlungsempfehlungen können Sie ihm geben?