Prüferbericht - Aufgabe D 2013

Übersetzung des englischen Originaltextes

In diesem Jahr konnten sich die Bewerber die Zeit für die Bearbeitung der Teile I und II frei einteilen. Es wurde beobachtet, dass manche Bewerber Schwierigkeiten mit dem Zeitmanagement hatten.

Prüferbericht - Aufgabe D 2013 - Teil I

Die Bewerber werden daran erinnert, dass sie die in den Prüfungsaufgaben genannten Tatsachen als gegeben voraussetzen und sich auf diese beschränken sollten (siehe insbesondere die Fragen 2, 3 und 4).
Außerdem werden die Bewerber daran erinnert, die Rechtsgrundlagen zu verwenden, die am in der Ausführungsordnung angegebenen Datum gültig waren. In diesem Jahr haben viele Bewerber auf eine überholte Fassung der Gebührenordnung und der Prüfungsrichtlinien Bezug genommen.

Frage 1

Die meisten Bewerber erkannten, dass die Passage in US1 auch in EP1 enthalten ist, weil US1 dem EPA am Tag der Einreichung von EP1 vorlag und der Öffentlichkeit am Tag der Veröffentlichung von EP1 zugänglich war.
Manche Bewerber dachten, dass ein Dokument, auf das in der Beschreibung einer Anmeldung Bezug genommen wird, als Einreichung mit Bezugnahme gemäß Regel 40 EPÜ zu behandeln sei.
Einige Bewerber schlugen vor, die Passage von US1 in die Beschreibung von EP1 aufzunehmen, obwohl dies für die ausreichende Offenbarung der Verbindung nicht notwendig war.

Frage 2

Diese Frage wurde im Allgemeinen gut beantwortet.
Die meisten Bewerber wandten die Bestimmungen der Regeln 36 (1) a) und b) EPÜ korrekt an und erkannten, dass die Zustellung der Niederschrift über die telefonische Rücksprache die Frist nach Regel 36 (1) b) EPÜ auslöst.
Manche Bewerber wandten fälschlicherweise Regel 133 EPÜ an und meinten, weil die Teilanmeldung zu EP1 mehr als fünf Tage vor Ablauf der Frist eingereicht worden sei, gelte sie als rechtzeitig eingegangen. Aus der Frage geht jedoch nicht hervor, dass die Teilanmeldung spätestens drei Monate nach Ablauf der Frist eingegangen ist.

Frage 3

Die meisten Bewerber erkannten, dass Übersetzungen der geänderten Fassung des Patents einzureichen und die Gebühren für die Veröffentlichung solcher Übersetzungen an die nationalen Ämter zu zahlen sind.
Vielen Bewerbern war nicht bewusst, dass an die nationalen Ämter Jahresgebühren entrichtet werden müssen. Von den Bewerbern, die die Jahresgebühren erwähnten, bezogen sich viele fälschlicherweise auf die Gebühren für das fünfte Jahr.

Obwohl in der Frage eine Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren erwähnt wird, stützten sich einige Bewerber auf Regel 71 EPÜ statt auf Regel 82 EPÜ.

Frage 4

Obwohl aus der Frage hervorgeht, dass der Einspruch auf ein nicht spezifiziertes Dokument gestützt war, das erst nach Ablauf der Einspruchsfrist identifiziert wurde, nahmen viele Bewerber an, weil das Dokument zur Begründung des Einspruchs diene, sei es innerhalb der Einspruchsfrist identifiziert worden. Diese Bewerber formulierten ihre Antwort so, als sei der Einspruch zulässig. Infolgedessen wandten sie irrtümlich die Bestimmungen des Artikels 114 EPÜ an und schlussfolgerten, dass das verspätet eingereichte Dokument berücksichtigt wird.

Einigen Bewerbern war nicht klar, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach Artikel 114 (1) EPÜ nicht ausüben kann, wenn der Einspruch als unzulässig verworfen wird.

Frage 5

Viele Bewerber beantworteten die Teile der Frage richtig, die die Vertretung in der internationalen Phase betrafen. Einige Bewerber erkannten nicht, dass Herr Surat der gemeinsame Vertreter sein wird, unabhängig davon, ob er zuerst genannt wird; anderen war nicht klar, dass ein indischer Anwalt befugt ist, den Anmelder vor dem EPA als IPEA zu vertreten.
Außerdem erkannten wenige Bewerber, dass Herr Wilson nicht beide Anmelder in der europäischen Phase vertreten kann, weil Herr Surat einen zugelassenen Vertreter bestellen muss.

Frage 6

Diese Frage wurde im Allgemeinen nicht gut beantwortet.
Die Bewerber erzielten Punkte für die Berechnung der Frist für die Entrichtung der zusätzlichen Recherchengebühr und der Frist für die Auffüllung des laufenden Kontos. Sehr wenige Bewerber erkannten, dass auch ein Abbuchungsauftrag für die Verwaltungsgebühr übermittelt werden muss.

Prüferbericht - Aufgabe D 2013 - Teil II

In Teil II der Aufgabe D müssen die Bewerber eine Situation mit diversen bestehenden Patentrechten analysieren und bestimmte Handlungen vorschlagen, die in der Regel innerhalb einer Frist auszuführen sind. Dabei ist besonders auf die korrekte Berechnung der Fristen zu achten.

Die Aufgabe in diesem Jahr enthielt die folgenden Kernaspekte:

Frage 1

- Der unabhängige Anspruch auf eine Pfanne mit 3D-Vorsprüngen von EP-HEMI konnte die Priorität der deutschen Patentanmeldung DE-HEMI nicht wirksam in Anspruch nehmen, weil DE-HEMI nicht die erste Anmeldung von Schnell-Koch für diesen Gegenstand war.
- Die Anmeldung EP-3D war beim Ablauf der Frist für die Einlegung einer Beschwerde gegen ihre Zurückweisung noch anhängig, DIVI-3D wurde somit rechtzeitig eingereicht.
- Die Offenbarung von Pfannen mit würfelförmigen Vorsprüngen in DIVI-3D ging über den Inhalt von EP-3D hinaus, daher konnte mit DIVI-3D für diesen Gegenstand kein Patentschutz erlangt werden. Allerdings könnte DIVI-3D "geheilt" werden, indem die Passage über Pfannen mit würfelförmigen Vorsprüngen gestrichen und ein geänderter Anspruch eingereicht wird, mit dem der Einwand wegen mangelnder Klarheit ausgeräumt wird.

Anmerkungen zu Frage 1

Überraschend wenige Bewerber erkannten, dass der unabhängige Anspruch von EP-HEMI nicht die Priorität von DE-HEMI in Anspruch nehmen kann. Abgesehen davon wurde die Patentsituation von den meisten Bewerbern gut dargelegt. Viele gaben allerdings nicht richtig an, in welcher Anmeldung eine bestimmte Art von Vorsprüngen zum ersten Mal offenbart wurde.
Die meisten Bewerber erkannten, dass DIVI-3D rechtzeitig eingereicht wurde, d. h. innerhalb von 24 Monaten nach dem Erstbescheid und vor Ablauf der Beschwerdefrist. Sie erkannten auch, dass die Offenbarung einer Pfanne mit würfelförmigen Vorsprüngen in DIVI-3D über den Inhalt von EP-3D hinausging. Etliche Bewerber kamen allerdings zu dem falschen Schluss, DIVI-3D könne zu einem Patent für eine Pfanne mit würfelförmigen Vorsprüngen führen, weil sie irrtümlich davon ausgingen, dass den würfelförmigen Vorsprüngen als Gegenstand ein eigener Anmeldetag zuerkannt werden könne.

Frage 2

- Vor dem Treffen mit Herrn Gusto musste beim EPA eine Übersetzung der Einspruchsschrift in einer Amtssprache des EPA eingereicht werden, um sicherzustellen, dass der Anspruch als eingelegt galt.
- EP-3D gehörte für den abhängigen Anspruch von EP-HEMI zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ und konnte daher nicht dafür verwendet werden, dessen erfinderische Tätigkeit anzugreifen.

Anmerkungen zu Frage 2

Die meisten Bewerber waren vertraut mit Artikel 14 (4) EPÜ und stellten daher richtig fest, dass eine Übersetzung der Einspruchsschrift in einer Amtssprache des EPA eingereicht werden muss. Allerdings berechneten einige Bewerber die Frist für die Einreichung der Übersetzung fälschlicherweise ab dem Ende der Einspruchsfrist.
Viele Bewerber erkannten, dass EP-3D bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des abhängigen Anspruchs von EP-HEMI nicht berücksichtigt werden kann. Allerdings erschloss sich mehreren Bewerbern nicht, dass von der Firma Schnell-Koch deswegen erwartet werden konnte, dass sie auf halbkugelförmige Vorsprünge gerichtete Änderungen/einen entsprechenden Hilfsantrag einreicht.

Fragen 3a und 3b

- Alle Arten von 3D-Vorsprüngen fielen in Italien und Deutschland unter den Schutzumfang von DIVI-3D; Buona Cucina würde DIVI-3D daher durch die Herstellung solcher Pfannen verletzen.

Anmerkungen zu den Fragen 3a und 3b

Die meisten Bewerber erkannten, dass Buona Cucina mit IT-PYR Wettbewerber daran hindern kann, in Italien Pfannen mit pyramidenförmigen Vorsprüngen herzustellen. Erschreckend viele Bewerber kamen zu dem falschen Schluss, dass ein für IT-PYR erteiltes Patent Buona Cucina die Freiheit gibt, Pfannen mit pyramidenförmigen Vorsprüngen herzustellen und zu verkaufen. Ein solcher Rat ist falsch und birgt ein beträchtliches Risiko für den Mandanten. Im vorliegenden Fall würden alle Pfannen mit pyramidenförmigen Vorsprüngen unter den Schutzumfang eines Anspruchs fallen, der auf Pfannen mit 3D-Vorsprüngen gerichtet ist. Es gilt also zu bedenken, dass ein Patent kein positives Nutzungsrecht verleiht.

Frage 3c

- Dr. Serrano war der wahre Erfinder einer Pfanne mit 3D-Vorsprüngen und einer Pfanne mit würfelförmigen Vorsprüngen.
- Gegen Schnell-Koch sollte ein Vindikationsverfahren (Art. 61 EPÜ) in Bezug auf DIVI-3D eingeleitet werden. Nach einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung sollte DIVI-3D übernommen oder eine neue europäische Patentanmeldung eingereicht werden; dadurch erhielte Buona Cucina das generische Patent für eine Pfanne mit 3D-Vorsprüngen, und EP-HEMI würde zu einem abhängigen Patent.
- Die Offenbarung einer Pfanne mit würfelförmigen Vorsprüngen in DIVI-3D gilt als offensichtlicher Missbrauch (Art. 55 a) EPÜ), deshalb sollte eine europäische Patentanmeldung EP-CUB eingereicht werden.

Anmerkungen zu 3c

Den meisten Bewerbern war bewusst, dass Schnell-Koch keinen Anspruch auf ein Patent für eine Pfanne mit 3D-Vorsprüngen oder auf ein Patent für eine Pfanne mit würfelförmigen Vorsprüngen hat.

Viele Bewerber schlugen vor, ein Vindikationsverfahren gegen Schnell-Koch einzuleiten, gaben aber nicht an, um welche Anmeldung es dabei gehen sollte. Manche Bewerber nannten fälschlicherweise EP-HEMI, EP-3D oder den würfelförmigen Gegenstand von DIVI-3D.
Manche Bewerber schrieben zwar, dass das Verfahren vor dem EPA ausgesetzt wird, aber nicht alle erwähnten, dass entsprechende Beweismittel vorzulegen sind.
Sehr wenige Kandidaten erkannten, dass Schnell-Kochs Offenbarung einer Pfanne mit würfelförmigen Vorsprüngen in DIVI-3D ein offensichtlicher Missbrauch nach Artikel 55 EPÜ war und dass innerhalb von sechs Monaten nach der Veröffentlichung von DIVI-3D eine neue europäische Patentanmeldung für eine Pfanne mit würfelförmigen Vorsprüngen eingereicht werden kann.

Lösungsvorschlag - Aufgabe D 2013 - Teil I

Antwort auf Frage 1

Damit eine Verbindung ausführbar ist, muss das Verfahren zu ihrer Herstellung offenbart werden. EP1 enthält eine Bezugnahme auf eine bestimmte Passage in US1, in der das Verfahren offenbart ist.
Weil der Anmelder US1 zusammen mit EP1 vorgelegt hat, lag eine Abschrift von US1 dem EPA am Tag der Einreichung von EP1 vor, und US1 ist Bestandteil der Akte von EP1.
Nach Artikel 128 (4) EPÜ wird nach der Veröffentlichung von EP1 der Öffentlichkeit auf Antrag Einsicht in die Akten von EP1 gewährt. Somit wurde US1 der Öffentlichkeit am Tag der Veröffentlichung von EP1 zugänglich gemacht.
Gemäß den Richtlinien H-IV, 2.3.1, H-IV, 2.5 und F-III, 8 bzw. der Entscheidung T 737/90 gehört die in US1 enthaltene Offenbarung des Verfahrens daher zum Inhalt von EP1.
Deshalb ist die Erfindung in dem europäischen Patent so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann, und die Einspruchsabteilung wird das Patent nicht widerrufen.

Antwort auf Frage 2

Nach Regel 36 (1) EPÜ kann der Anmelder vorbehaltlich der unter a) und b) genannten Fristen zu jeder anhängigen europäischen Patentanmeldung eine Teilanmeldung einreichen. Die Anmeldungen EP1 und EP2 sind beide anhängig.

a) Nach Regel 36 (1) a) EPÜ muss eine Teilanmeldung vor Ablauf von vierundzwanzig Monaten nach dem ersten Bescheid der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung (hier EP1) eingereicht werden. Die Prüfungsabteilung hat keinen Bescheid mit einem Einwand erlassen, dass EP1 den Erfordernissen des Artikels 82 EPÜ nicht genügt (Regel 36 (1) b) EPÜ). Der Erstbescheid galt am 11. Februar 2011 als zugestellt (1. Februar 2011 + 10 Tage, Regel 126 (2) EPÜ). Eine Teilanmeldung zu EP1 hätte also bis zum 11. Februar 2013 eingereicht werden können. Heute ist die Frist bereits abgelaufen, aber als der Anmelder versuchte, DIV1 einzureichen, war dies noch nicht der Fall. Nach Regel 135 (2) EPÜ ist die Frist nach Regel 36 (1) a) EPÜ von der Weiterbehandlung ausgeschlossen. Aus Regel 136 (3) EPÜ folgt, dass die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ beantragt werden kann. Der Wiedereinsetzungsantrag und DIV1 müssen innerhalb von zwei Monaten nach dem 20. Februar 2013 (Regel 136 (1) EPÜ) eingereicht werden, d. h. der Antrag und DIV1 können bis zum 20. April 2013 eingereicht werden. Diese Frist erstreckt sich nach Regel 134 (1) EPÜ bis Montag, 22. April 2013.

b) Nach Regel 36 (1) b) EPÜ kann eine Teilanmeldung vor Ablauf einer Frist von vierundzwanzig Monaten nach dem Bescheid eingereicht werden, in dem die Prüfungsabteilung einen konkreten Einwand nach Artikel 82 EPÜ zum ersten Mal erhoben hat. Gemäß den Richtlinien A-IV, 1.1.1.3 iv) ist die Frist ab der Zustellung der Niederschrift über die telefonische Rücksprache zu berechnen. Die Niederschrift gilt als am 28. November 2011 zugestellt (18. November 2011 + 10 Tage, Regel 126 (2) EPÜ). Die Frist läuft somit am 28. November 2013 ab, und die Teilanmeldung DIV2 zu EP2 kann noch wirksam eingereicht werden.

Antwort auf Frage 3

a) Die Einspruchsabteilung wird den Patentinhaber auffordern, eine Übersetzung der geänderten Ansprüche in Englisch und Deutsch einzureichen und die vorgeschriebene Gebühr zu entrichten (Regel 82 (2) EPÜ). Nach Artikel 2 (1) Nr. 8 Gebührenordnung beträgt die Veröffentlichungsgebühr für eine neue Patentschrift 70 EUR.

b) Die Jahresgebühren für das sechste Jahr sind an die nationalen Ämter zu entrichten (Art. 141 (1) EPÜ). Diese Gebühren betragen für Österreich 100 EUR, für die Schweiz 100 CHF und für die Niederlande 160 EUR ("Nationales Recht zum EPÜ", Tabelle VI, Spalte 1).

Nach Artikel 65 (1) und (2) EPÜ sowie dem Londoner Übereinkommen muss für Österreich eine Übersetzung der geänderten Beschreibung und der geänderten Ansprüche in Deutsch eingereicht werden. Zudem sind die Gebühren für die Veröffentlichung der Übersetzung zu entrichten. Sie betragen 180 EUR zuzüglich 130 EUR ab der 16. Seite für jeweils 15 Seiten.

Für die Niederlande ist eine Übersetzung der Ansprüche in Niederländisch einzureichen. Weil das Patent in Französisch erteilt wurde, muss eine Übersetzung in Englisch vorgelegt werden. Die Übersetzung kann auch in Niederländisch eingereicht werden. Für die Veröffentlichung der Übersetzung ist eine Gebühr in Höhe von 25 EUR zu entrichten.

Für die Schweiz ist keine Übersetzung erforderlich, und es ist keine Gebühr zu entrichten.

Antwort auf Frage 4

Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung von EP1 im Europäischen Patentblatt kann Einspruch eingelegt werden (Art. 99 (1) EPÜ). Die Frist lief am 21. Dezember 2012 ab. Nach Regel 76 (2) c) EPÜ muss die Einspruchsschrift die zur Begründung des Einspruchs vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten. In der Einspruchsschrift wurde auf ein nicht spezifiziertes Dokument verwiesen, sodass die Erfordernisse der Regel 76 (2) c) EPÜ nicht erfüllt waren. Weil das Dokument erst nach Ablauf der Einspruchsfrist identifiziert wurde und die Beweismittel demnach zu spät angegeben wurden, wird der Einspruch als unzulässig verworfen (Regel 77 (1) EPÜ). EP1 kann nicht auf der Grundlage dieses Dokuments widerrufen werden.

Zu beachten ist, dass Dokumente, die prima facie hoch relevant sind, aber nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt werden, nur berücksichtigt werden können, wenn ein zulässiger Einspruch anhängig ist (Art. 114 (1) EPÜ und T 1002/92 bzw. Richtlinien E-V, 2).

Antwort auf Frage 5

a) Herr Surat kann nach Regel 90.2 a) PCT als gemeinsamer Vertreter in der internationalen Phase bestellt werden, indem er im Antrag als gemeinsamer Vertreter angegeben wird und jeder Anmelder den Antrag unterzeichnet, oder indem jeder Anmelder eine gesonderte Vollmacht unterzeichnet (Regel 90.4 a) - c) PCT).

Bestellen die Anmelder keinen gemeinsamen Vertreter, so gilt der im Antrag zuerst genannte Anmelder, der zur Einreichung einer internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt berechtigt ist, als gemeinsamer Vertreter aller Anmelder (Regel 90.2 b) PCT). Weil Herr Surat der einzige Anmelder ist, der zur Einreichung einer internationalen Anmeldung beim indischen Patentamt berechtigt ist, wird er als gemeinsamer Vertreter auftreten.

b1) Nach Artikel 49 PCT oder Regel 90.1 a) PCT kann eine Person, die befugt ist, vor dem nationalen Amt, bei dem die internationale Anmeldung eingereicht wird, aufzutreten, vom Anmelder als Anwalt zu seiner Vertretung vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde bestellt werden. Somit kann ein indischer Anwalt bestellt werden.

b2) Nach Regel 90.1 c) PCT kann eine Person, die befugt ist, vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde aufzutreten, vom Anmelder als Anwalt zu seiner Vertretung vor dieser Behörde bestellt werden. Somit kann ein europäischer zugelassener Vertreter bestellt werden.

c) Weil Herr Surat seinen Wohnsitz nicht in einem EPÜ-Vertragsstaat hat, muss er von einem zugelassenen Vertreter vertreten werden (Art. 133 (2) EPÜ). Herr Surat ist daher verpflichtet, einen zugelassenen Vertreter zu bestellen, und dieser Vertreter gilt als gemeinsamer Vertreter (Regel 151 (1) EPÜ). Also kann Herr Wilson, ein Angestellter des Unternehmens A, nicht als gemeinsamer Vertreter vor dem EPA bestellt werden.

Antwort auf Frage 6

Wird innerhalb eines Monats nach Eingang des Fax, d. h. vor dem 25. Februar 2013, das laufende Konto so aufgefüllt, dass die zweite Recherchengebühr abgebucht werden kann, und wird innerhalb derselben Frist eine Verwaltungsgebühr entrichtet, so gilt der Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags als Tag, an dem die Zahlung als eingegangen gilt (siehe Vorschriften über das laufende Konto (VLK), 6.5). Gemäß Artikel 2 (1) Nr. 2 Gebührenordnung bzw. der im ABl. 3/12 veröffentlichten Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT beträgt die Recherchengebühr für eine internationale Recherche 1 875 EUR. Die Verwaltungsgebühr beträgt 30 % des Fehlbetrags, jedoch mindestens 50 EUR und höchstens 305 EUR (VLK 6.6). Obwohl nach der Auffüllung des laufenden Kontos mit 3 000 EUR beide Gebühren entrichtet werden können, hätte Ihr Mandant innerhalb der Einmonatsfrist einen Abbuchungsauftrag für die Verwaltungsgebühr übermitteln oder die Gebühr auf einem anderen Weg bezahlen müssen. Weil der Abbuchungsauftrag nicht rechtzeitig erteilt wurde, gilt die Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühr als an dem Tag bewirkt, an dem das laufende Konto entsprechend aufgefüllt worden ist, d. h. am 22. Februar 2013 (VLK 6.7).

Die in Regel 40.1 ii) PCT festgelegte Frist zur Entrichtung der Verwaltungsgebühr beträgt einen Monat ab dem Tag der Aufforderung und lief am 11. Februar 2013 ab (Regel 80.2 PCT). Da dieses Datum vor dem Tag liegt, an dem die zusätzliche Recherchengebühr als entrichtet gilt, wurde die zusätzliche Recherchengebühr nicht rechtzeitig gezahlt, und der internationale Recherchenbericht wird für die Teile der internationalen Anmeldung erstellt, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung beziehen, d. h. Anspruch 1 (Art. 17 (3) a) PCT).

Lösungsvorschlag - Aufgabe D 2013 - Teil II

Frage 1

Untersuchen Sie die Patentsituation für Bratpfannen mit

a) 3D-Vorsprüngen und insbesondere mit
b) pyramidenförmigen,
c) halbkugelförmigen und
d) würfelförmigen Vorsprüngen:

a) EP-3D ist die erste Anmeldung, die eine Bratpfanne mit 3D-Vorsprüngen zum Gegenstand hat. Der unabhängige, auf 3D-Vorsprünge gerichtete Anspruch von EP-HEMI kann die Priorität von DE-HEMI nicht wirksam in Anspruch nehmen, weil DE-HEMI nicht die erste auf eine Bratpfanne mit 3D-Vorsprüngen gerichtete Anmeldung von Schnell-Koch ist.
EP-3D wurde vor dem Anmeldetag von EP-HEMI veröffentlicht. EP-3D gehört für den unabhängigen Anspruch von EP-HEMI zum Stand der Technik (nach Art. 54 (2) EPÜ). Dem unabhängigem Anspruch von EP-HEMI mangelt es an Neuheit gegenüber EP-3D.
Die Frist für die Einlegung einer Beschwerde gegen die Zurückweisung von EP-3D endete am 5. Juni 2012, und EP-3D war bis zu diesem Tag anhängig.
Die 24-Monatsfrist für die Einreichung einer Teilanmeldung endete frühestens im Juli 2012. Somit bezog sich DIVI-3D auf eine anhängige europäische Patentanmeldung und wurde rechtzeitig eingereicht. Wird DIVI-3D geändert, d. h. der hinzugefügte Gegenstand betreffend würfelförmige Vorsprünge gestrichen und ein geänderter Anspruch eingereicht, mit dem der Einwand wegen mangelnder Klarheit ausgeräumt wird, kann ein Patent für eine Bratpfanne mit 3D-Vorsprüngen erlangt werden, denn es gibt keinen Stand der Technik, der eine Bratpfanne mit 3D-Vorsprüngen offenbart. Ein Anspruch auf eine Bratpfanne mit 3D-Vorsprüngen ist demnach neu, und 3D-Vorsprünge erhitzen die Lebensmittel wesentlich schneller als eine ebene Fläche, beruhen also auf einer erfinderischen Tätigkeit.

b) IT-PYR ist die einzige auf eine Bratpfanne mit pyramidenförmigen Vorsprüngen gerichtete Anmeldung. Buona Cucina kann in Italien Patentschutz für eine Bratpfanne mit pyramidenförmigen Vorsprüngen erlangen, weil es keinen Stand der Technik gibt, der eine Bratpfanne mit pyramidenförmigen Vorsprüngen offenbart, und weil pyramidenförmige Vorsprünge den Vitaminverlust bei gebratenen Lebensmitteln verringern, also auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Die Prioritätsfrist für IT-PYR ist abgelaufen, sodass keine weitere Patentanmeldung die Priorität von IT-PYR wirksam in Anspruch nehmen kann.

c) DE-HEMI war die erste auf eine Bratpfanne mit halbkugelförmigen Vorsprüngen gerichtete Patentanmeldung. EP-HEMI nimmt die Priorität für halbkugelförmige Vorsprünge von DE-HEMI wirksam in Anspruch, da sie vom selben Anmelder innerhalb des Prioritätsjahrs eingereicht wurde. Dass DE-HEMI als zurückgenommen gilt, hat keine Auswirkungen auf das Prioritätsrecht.
EP-3D ist für den abhängigen Anspruch von EP-HEMI Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ. Der abhängige Anspruch von EP-HEMl ist neu gegenüber EP-3D. Der abhängige Anspruch von EP-HEMl beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil

halbkugelförmige Vorsprünge leicht zu reinigen sind und nicht mit Lebensmittelresten verkrusten.

d) DIVI-3D ist die erste Patentanmeldung, die eine Bratpfanne mit würfelförmigen Vorsprüngen offenbart. Die Offenbarung einer Bratpfanne mit würfelförmigen Vorsprüngen in DIVI-3D geht aber über den Inhalt von EP-3D hinaus. Daher kann mit DIVI-3D kein Patentschutz für eine Bratpfanne mit würfelförmigen Vorsprüngen erlangt werden.

Pfannen mit würfelförmigen Vorsprüngen wurden durch die Veröffentlichung von DIVI-3D und zusätzlich auf der Messe "Hot Pans 2013" offenbart.

Frage 2

Analysieren Sie den Stand unseres Einspruchs gegen EP-HEMI; legen Sie dar, was sich mit unserem Einspruch erreichen lässt, und beraten Sie uns bezüglich der erforderlichen weiteren Schritte.

Die Einspruchsfrist für EP-HEMI lief am 2. Februar 2013 ab und erstreckte sich bis 4. Februar 2013. Der Einspruch ging rechtzeitig beim EPA ein.

Buona Cucina kann die Einspruchsschrift in Italienisch einreichen. Allerdings ist innerhalb eines Monats nach der Einreichung der Einspruchsschrift eine Übersetzung in einer Amtssprache des EPA einzureichen. Die Einmonatsfrist endet am 1. März 2013, d. h. vor dem Treffen mit Herrn Gusto.

Sie sind befugt, die Übersetzung einzureichen, weil Sie in dem Schreiben von Buona Cucina dazu ermächtigt wurden, im Namen des Unternehmens zu handeln.
Sie könnten auch Buona Cucina bitten, sicherzustellen, dass die Übersetzung eingereicht wird.

Weil der unabhängige Anspruch von EP-HEMI gegenüber EP-3D nicht neu ist, kann er nicht aufrechterhalten werden.

EP-3D gehört zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ und kann deshalb nicht dazu genutzt werden, die erfinderische Tätigkeit des abhängigen Anspruchs von EP-HEMI anzugreifen, wie es in der Einspruchsschrift von Buona Cucina fälschlich heißt.

Weil EP-3D nur zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gehört, wird Schnell-Koch höchstwahrscheinlich Änderungen/einen Hilfsantrag einreichen und sich so auf den abhängigen Anspruch beschränken. Schnell-Koch behielte dann ein auf eine Bratpfanne mit halbkugelförmigen Vorsprüngen gerichtetes Patent EP-HEMI.

Frage 3

a) Können wir in unseren beiden Märkten uneingeschränkt handeln?
b) Können wir unsere Konkurrenten vom Verkauf solcher Pfannen in unseren beiden Märkten abhalten?

Buona Cucina kann Bratpfannen mit halbkugelförmigen Vorsprüngen in Italien oder Deutschland insbesondere dann nicht herstellen, verkaufen oder anbieten, wenn Schnell-Koch für EP-HEMI die Jahresgebühr für Deutschland entrichtet, weil Buona Cucina dann EP-HEMI verletzen würde.
Eine Bratpfanne mit würfelförmigen Vorsprüngen fällt in Italien und Deutschland unter den Umfang des unabhängigen Anspruchs von DIVI-3D. Buona Cucina wird DIVI-3D verletzen, wenn das Unternehmen Bratpfannen mit 3D-Vorsprüngen jeglicher Art in seiner italienischen Fabrik herstellt bzw. solche Pfannen verkauft oder anbietet. Mit IT-PYR kann Buona Cucina Wettbewerber daran hindern, Bratpfannen mit pyramidenförmigen Vorsprüngen in Italien zu verkaufen, anzubieten oder herzustellen.

c) Lässt sich eine dieser Positionen verbessern? Wenn ja, wie?

<u>Wahrer Erfinder:</u>
Dr. Serrano ist der wahre Erfinder des Konzepts der 3D-Vorsprünge. Er ist auch der wahre Erfinder einer Bratpfanne mit würfelförmigen Vorsprüngen. Weil Dr. Serrano Buona Cucina auch das Recht zur Einreichung von Patentanmeldungen verkauft hat, sollte Buona Cucina in Bezug auf DIVI-3D ein Vindikationsverfahren gegen Schnell-Koch einleiten.

Alternative A:
Übernehmen Sie DIVI-3D, beheben Sie dann das Problem betreffend Artikel 76 EPÜ, indem Sie die Passage über würfelförmige Vorsprünge streichen, und reichen Sie geänderte Ansprüche ein, die auf eine Bratpfanne mit 3D-Vorsprüngen gerichtet sind.

Alternative B:
Reichen Sie im Namen von Buona Cucina eine neue europäische Patentanmeldung (DIVI-3D-NEW) ein, die nur auf den in EP-3D offenbarten Gegenstand gerichtet ist und deren Ansprüche auf eine Bratpfanne mit 3D-Vorsprüngen gerichtet sind.

Legen Sie dem EPA Beweismittel dafür vor, dass gegen Schnell-Koch ein Vindikationsverfahren eingeleitet worden ist, damit das Verfahren betreffend DIVI-3D ausgesetzt wird.

Für DIVI-3D-NEW/DIVI-3D wird ein Patent erteilt werden, und Buona Cucina wird das generische Patent für 3D-Vorsprünge in Deutschland und Italien erhalten. Jegliche Wettbewerber von Buona Cucina werden DIVI-3D-NEW/DIVI-3D verletzen, wenn sie Bratpfannen mit 3D-Vorsprüngen aller Art in Deutschland oder Italien herstellen, verkaufen oder anbieten.

Sobald Schnell-Koch damit beginnt, seine Bratpfannen mit halbkugelförmigen oder würfelförmigen Vorsprüngen zu verkaufen, kann Buona Cucina dies in Deutschland oder Italien unterbinden, indem Buona Cucina ein Verletzungsverfahren gegen Schnell-Koch einleitet.

EP-HEMI ist ein abhängiges Patent, denn eine Bratpfanne mit halbkugelförmigen Vorsprüngen fällt unter den Umfang des unabhängigen Anspruchs von DIVI-3D.

Für halbkugelförmige Vorsprünge könnte Buona Cucina mit Schnell-Koch eine gegenseitige Lizenzvereinbarung aushandeln. Buona Cucina verfügt über eine viel stärkere Position als Schnell-Koch, weil Buona Cucina das generische Patent erhalten wird.

Offensichtlicher Missbrauch:
Die Offenbarung einer Bratpfanne mit würfelförmigen Vorsprüngen in DIVI-3D gilt als offensichtlicher Missbrauch zum Nachteil von Dr. Serrano, dem Rechtsvorgänger von Buona Cucina (Art. 55 (1) a) EPÜ).

Somit steht die Offenbarung in der Anmeldung DIVI-3D von Schnell-Koch den Rechten von Buona Cucina nicht entgegen, vorausgesetzt, Buona Cucina reicht innerhalb von sechs Monaten nach einer solchen Veröffentlichung eine europäische Patentanmeldung ein. Reichen Sie daher im Namen von Buona Cucina vor dem 27. März 2013 eine europäische Patentanmeldung EP-CUB ein, die auf eine Bratpfanne mit würfelförmigen Vorsprüngen gerichtet ist. Mit dieser Anmeldung kann Buona Cucina in Deutschland und Italien ein Patent für Bratpfannen mit würfelförmigen Vorsprüngen erhalten. Buona Cucina kann dann Schnell-Koch daran hindern, Bratpfannen mit würfelförmigen Vorsprüngen in seiner deutschen Fabrik herzustellen, bzw. solche Pfannen zu verkaufen oder anzubieten, indem Buona Cucina ein Verletzungsverfahren gegen Schnell-Koch einleitet.

EXAMINATION COMMITTEE III

Candidate No. _____

Paper D 2013 - Marking Sheet

Category		Maximum possible	Marks awarded	
Part I	Question 1	5		
	Question 2	8		
	Question 3	6		
	Question 4	6		
	Question 5	8		
	Question 6	7		
Part II	Question 1	24		
	Question 2	12		
	Question 3	24		
Total		100		

Examination Committee III agrees on ..... marks and recommends the following grade to the Examination Board:

☐ PASS (50-100)

☐ COMPENSABLE FAIL (45-49)

☐ FAIL (0-44)

27 June 2013

_____

Chairman of Examination Committee III