

## **Prüferbericht – Aufgabe D 2023**

### **Ziel und Inhalt des Prüferberichts**

Ziel des vorliegenden Prüferberichts ist es, den Bewerbern die Vorbereitung auf künftige Eignungsprüfungen zu ermöglichen (s. Art. 6 (6) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter).

### **Vorbemerkung**

Die Bewerber werden daran erinnert, dass sie auf die Fragestellung achten und nicht lediglich Informationen aus der Aufgabe wiedergeben sollten. Für das bloße Wiederholen von Informationen werden keine Punkte vergeben. Keine Punkte gibt es auch, wenn dem Prüfer Antwortalternativen zur Auswahl gestellt werden, von denen eine richtig und eine falsch ist.

In Teil I wurde die volle Punktzahl nur vergeben, wenn die Rechtsgrundlage, auf die sich die Analyse stützte, vollständig angegeben wurde. Die Bewerber verloren viele Punkte aufgrund einer fehlenden oder unvollständigen Rechtsgrundlage. Die Prüfer merken an, dass dieses Problem in den letzten Jahren zugenommen hat und die Arbeiten für 2023 einen neuen Tiefpunkt bei der Angabe von Rechtsgrundlagen, z. B. der Richtlinien und der Rechtsprechung, erreicht haben. Es wird darauf hingewiesen, dass es zur "Beantwortung rechtlicher Fragen", wie es der Sinn von Teil I ist, nicht nur erforderlich ist, die Rechtsvorschriften zu verstehen, sondern auch die korrekte Rechtsgrundlage für die Antworten angeben zu können.

Die bloße Angabe der Rechtsgrundlage oder das Zitieren des Rechtstexts ohne weitere Erläuterung oder Begründung wurde im Allgemeinen nicht honoriert. Es wurden jedoch auch für relevante alternative und in der möglichen Lösung nicht erwähnte Rechtsgrundlagen Punkte vergeben. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Online-Prüfung mit direktem Zugang zu einem Teil des Prüfungsstoffs in elektronischer Form anscheinend als Aufforderung verstanden wird, Artikel, Regeln und Absätze aus den Richtlinien zu kopieren. Dafür wird nur dann die volle Punktzahl vergeben, wenn neben dem

kopierten Text auch eine entsprechende Erklärung im Hinblick auf die Situation in der Frage gegeben wird.

Außerdem wurden oft Punkte eingebüßt, weil Fristen falsch berechnet wurden.

Die Bewerber werden daran erinnert, dass PCT-Fragen einen erheblichen Teil von Aufgabe D ausmachen.

## **Prüferbericht – Aufgabe D 2023, Teil I**

### **Frage 1 (10 Punkte)**

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Die meisten Bewerber erkannten, dass DIV1 nicht zu einem wirksamen Patent führen kann, da das Weglassen von Merkmal B gegen Art. 76 (1) EPÜ verstößt und B gemäß Art. 123 (2) EPÜ in DIV1 nicht mehr eingeführt werden kann. Allerdings nannten die meisten Bewerber nicht die Rechtsgrundlage in den Richtlinien H-V, 3.1, wonach das Weglassen eines Merkmals, das für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe unerlässlich ist, gegen Art. 123 (2) EPÜ verstößt, und dass dasselbe Kriterium für die Beurteilung nach Art. 76 (1) EPÜ angewendet wird.

Die meisten Bewerber erkannten, dass das optionale Merkmal F aus DIV2 gestrichen werden muss. Allerdings erkannten viele Bewerber nicht, dass die Tatsache, dass EP-A bei Einreichung der Teilanmeldung DIV2 anhängig war, eine Bedingung für den Erhalt eines wirksamen Patents für DIV2 darstellt. Weiterhin versäumten es einige Bewerber zu argumentieren, dass es für B+D keinen einschlägigen Stand der Technik gibt und dass B+D somit neu und erfinderisch ist.

Die meisten Bewerber stellten zutreffend fest, dass eine Teilanmeldung auf Grundlage von EP-A eingereicht werden muss, um die Erfindung E+F weiterzuverfolgen. Die meisten Bewerber erkannten auch, dass EP-A noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig ist. Allerdings wurde nicht immer die korrekte Rechtsgrundlage G 1/09 angeführt.

### **Frage 2 (10 Punkte)**

Die Teile a) und b) dieser Frage wurden verhältnismäßig gut beantwortet. Die meisten Bewerber stellten fest, dass die Frist zur Berichtigung des Prioritätsanspruchs nach Regel 26bis PCT bereits abgelaufen ist. Außerdem erkannten die meisten Bewerber, dass der Prioritätsanspruch als erhoben gilt, und berechneten die Frist zur Antragstellung korrekt.

Teil c) wurde weniger gut beantwortet. Einige Bewerber schlugen vor, den Prioritätsanspruch gemäß Regel 91.1 PCT zu berichtigen, doch nicht alle gaben die notwendigen Handlungen an, die Anmelder B zur Beantragung der Berichtigung vornehmen muss. Nur wenige Bewerber führten aus, warum die Bedingungen für die Berichtigung des Prioritätsanspruchs bei Vornahme der Handlungen erfüllt waren. Einige Bewerber schlugen fälschlicherweise vor,

nach Regel 26bis.2 e) PCT zu verfahren, was jedoch nicht zu einer Berichtigung des Prioritätsanspruchs, sondern zur Veröffentlichung der "diesbezüglichen Angaben" führt.

### **Frage 3 (7 Punkte)**

Weniger als die Hälfte der Bewerber erkannten, dass ein Abbuchungsauftrag nicht per Fax eingereicht werden kann und das Widerrufsverfahren somit nicht anhängig ist.

Die meisten Bewerber erkannten, dass noch Einspruch eingelegt werden kann. Hinsichtlich der Berechnung der Einspruchsfrist erhielten auch diejenigen Bewerber die volle Punktzahl, die die Schließung der Dienststelle Berlin am 08.03.2023 (nur in ABI. 2022, A107 im November 2022 veröffentlicht) nicht bemerkt hatten und somit folgerten, dass die Einspruchsfrist am 08.03.23 endet.

Einige Bewerber bemerkten, dass die an das Deutsche Patent- und Markenamt zu zahlende Jahresgebühr noch mit Zuschlagsgebühr gezahlt werden konnte und dass EP-C in Deutschland aktuell in Kraft war.

Nur wenige Bewerber stellten fest, dass ein Widerruf oder eine Beschränkung des Patents im Einspruchsverfahren ex tunc wirkt und Unternehmen D auch dann noch wegen Patentverletzung verklagt werden könnte, wenn das Patent einfach erlischt.

Viele Bewerber erkannten nicht, dass es hinsichtlich Zweck und Wirkung einen Unterschied gibt, ob aktiv Einspruch eingelegt oder passiv auf das Erlöschen des Patents oder das Ergebnis möglicher Widerrufsverfahren gewartet wird.

### **Frage 4 (7 Punkte)**

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Die meisten Bewerber erkannten, dass die Beschwerde im Moment wahrscheinlich als unzulässig zurückgewiesen werden würde. Die meisten Bewerber schlugen auch vor, die Identität des Beschwerdeführers nach Regel 139 EPÜ zu berichtigen. Allerdings gaben nur wenige Bewerber an, dass der Antrag auf Berichtigung des Namens des Beschwerdeführers so bald wie möglich eingereicht werden sollte und dass Beweise für die ursprüngliche Absicht vorgelegt werden sollten.

Wenige Bewerber erwähnten, dass die Beschwerde nach der Berichtigung des Namens des Beschwerdeführers zulässig ist, weil das Unternehmen F durch die Entscheidung beschwert ist.

Es wurden auch Punkte an Bewerber vergeben, die vorschlugen, die Berichtigung nach Regel 101 (2) EPÜ zu beantragen.

### **Frage 5 (11 Punkte)**

Die meisten Bewerber gaben den richtigen Grund an, warum PCT-G für zurückgenommen erklärt wurde, und nannten korrekt die Rechtsfolge, dass PCT-G in jedem Bestimmungsstaat die Wirkung als vorschriftsmäßige nationale Anmeldung verliert.

Obwohl einige Bewerber auf das Entschuldungsverfahren verwiesen, gaben nur wenige Bewerber an, welche Schritte durchzuführen sind, um PCT-G vor dem EPA wiederzubeleben. Insbesondere stellten nur wenige Bewerber fest, dass G beim Internationalen Büro die Übersendung von Kopien der Unterlagen von PCT-G an das EPA beantragen und die Anmeldegebühr nach Regel 159 (1) c) EPÜ entrichten muss.

Viele Bewerber erkannten nicht, dass der Wegfall des Hindernisses das tatsächliche Eingangsdatum der Mitteilung über den Rechtsverlust ist (Richtlinien E-VIII, 3.1.3), und berechneten daher die Frist für den Antrag auf Entschuldigung (Wiedereinsetzung) nicht korrekt.

### **Frage 6 (10 Punkte)**

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet.

In Bezug auf Teil a) empfahlen die meisten Bewerber, den erteilten Anspruch durch einen Verwendungsanspruch und einen Verfahrensanspruch zu ersetzen. Allerdings stellten nur wenige Bewerber fest, dass der erteilte Anspruch nicht neu ist und dies nach Art. 100 a) EPÜ ein Einspruchsgrund ist. Einige Bewerber schlugen fälschlicherweise vor, einen zweckgebundenen Erzeugnisanspruch einzureichen, z. B. einen Erzeugnisanspruch, der die Verwendung als Reinigungsmittel ausklammert, oder einen Product-by-Process-Anspruch.

Die meisten Bewerber erkannten, dass in Situation b) der Verwendungsanspruch von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist und als zweckgebundener Erzeugnisanspruch umformuliert werden muss, d. h. in "Erzeugnis P zur Verwendung als Arzneimittel". Allerdings gaben nur wenige Bewerber Gründe dafür an, warum ein solcher Anspruch den Schutzbereich nicht erweitert.

## Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2023, Teil I

Verweise auf die Rechtsgrundlage beziehen sich auf den Stand vom 31. Oktober 2022

### Antwort auf Frage 1 (10 Punkte):

a)

Für DIV1 kann kein wirksames Patent erlangt werden.

Ein Anspruch ohne B geht über den Inhalt der Stammanmeldung hinaus, Richtlinien H-V, 3.1, denn bei der Beurteilung nach Art. 76 (1) EPÜ sind dieselben Grundsätze anzuwenden wie bei der Beurteilung des hinzugefügten Gegenstands nach Art. 123 (2) EPÜ, G 1/05. Andererseits kann B in DIV1 nicht wiedereingeführt werden, weil es nicht ursprünglich in DIV1 offenbart wurde, Art. 123 (2) EPÜ.

Für DIV2 kann ein wirksames Patent erlangt werden. Die Stammanmeldung EP-A war anhängig, als DIV2 eingereicht wurde, R. 36 (1) EPÜ. Der vorliegende Anspruch aus DIV2 mit Merkmal F geht über den Inhalt der Stammanmeldung hinaus, Art. 76 (1) EPÜ, da EP-A das Merkmal F nicht in Kombination mit B+D offenbart. Deshalb muss das Merkmal F aus DIV2 gestrichen werden, um Art. 76 (1) EPÜ zu erfüllen. Nach G 1/05 kann DIV2 geändert werden, selbst wenn EP-A nicht mehr anhängig wäre. Merkmal F ist optional. Somit verstößt das Streichen von Merkmal F nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ. Da es für B+D keinen einschlägigen Stand der Technik gibt, ist B+D neu und erfinderisch, Art. 52 (1), 54 und 56 EPÜ.

b)

Eine Anmeldung, die von der ersten Instanz zurückgewiesen wurde, ist noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig, G 1/09.

Somit ist EP-A anhängig bis zum 03.01.2023 + 10 Tage (Regel 126 (2) EPÜ) + 2 Monate (Art. 108 EPÜ) = 13.03.2023 (Mo).

Um die Erfindung E+F weiterzuverfolgen, sollte Anmelder A somit bis zum 13.03.23 eine Teilanmeldung einreichen, in der E+F auf Grundlage von EP-A beansprucht und beschrieben wird, Regel 36 (1) EPÜ.

## Antwort auf Frage 2 (10 Punkte):

a)

Der Prioritätsanspruch und die Nummer im Prioritätsbeleg stimmen nicht überein. Obwohl der Anmelder es versäumt hat, auf die Aufforderung zu antworten, gilt der Prioritätsanspruch nach dem PCT als erhoben, da die Ausnahmen nach Regel 26bis.2 PCT Anwendung finden:

- Der Fehler bezieht sich auf eine Unstimmigkeit zwischen einer Angabe im Prioritätsanspruch und der entsprechenden Angabe im Prioritätsbeleg, Regel 26bis.2 c) ii) PCT, und
- PCT-B wurde innerhalb der Prioritätsfrist von US-B eingereicht, Regel 26bis.2 c) iii) PCT, d. h. vor dem 09.07.2021 + 12 Monate = 09.07.2022 (Sa), Art. 8 PCT und Art. 4C (1) PVÜ, verlängert bis zum 11.07.2022, Regel 80.5 PCT.

b)

Der Antrag kann jederzeit vor Ablauf derjenigen der folgenden Fristen gestellt werden, die später abläuft, Regel 54bis.1 a) i) und ii) PCT:

- Die erste Frist beträgt drei Monate ab dem Tag, an dem der internationale Recherchenbericht dem Anmelder übermittelt wird, d. h. 12.07.2022 + 3 Monate = 12.10.2022 (Mi)
- Die zweite Frist beträgt 22 Monate ab dem Prioritätsdatum, d. h. 09.07.2021 + 22 Monate = 09.05.2023 (Di)

Somit kann der Antrag bis zum 09.05.2023 gestellt werden.

c)

Ja, der Fehler im Prioritätsanspruch kann nach Regel 91.1 PCT berichtigt werden, da er nicht zu einer Änderung des Prioritätsdatums führt, Regel 91.1 g) iv) PCT.

Der Fehler wurde im Antrag gemacht. Deshalb sollte B beim EPA als Anmeldeamt einen Antrag auf Berichtigung stellen, Regel 91.1 b) i) PCT und Regel 91.2 PCT.

Der Antrag sollte spätestens am 09.07.2021 + 26 Monate = 09.09.2023 (Sa), verlängert bis zum 11.09.2023, eingereicht werden, Regel 80.5 PCT.

Der Antrag muss den zu berichtigenden Fehler, d. h. die fehlerhafte Anmeldenummer, und die vorgeschlagene Berichtigung, d. h. die Inanspruchnahme der Priorität von US-B mit der richtigen Anmeldenummer, darlegen.

Der PCT-Antrag ist Teil der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, Art. 3 (2) PCT. Somit ist für die Zwecke von R. 91.1 c) PCT das internationale Anmeldedatum das "anwendbare Datum", Regel 91.1 f) i) PCT.

Es ist offensichtlich, dass am Anmeldedatum etwas anderes beabsichtigt war als die fehlerhafte Nummer der Prioritätsanmeldung und dass Anmelder A nichts anderes beabsichtigt haben konnte als die richtige Anmeldenummer von US-B, also die vorgeschlagene Berichtigung, denn:

- die Beschreibung von PCT-B umfasst den richtigen Prioritätsanspruch,
- die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen von PCT-B sind ansonsten identisch mit denen von US-B und
- die beglaubigte Kopie von US-B wurde am Anmeldedatum eingereicht.

Somit sind die vom EPA als Anmeldeamt angewendeten Kriterien für die Berichtigung nach Regel 91.1 c) PCT erfüllt und der Prioritätsanspruch wird berichtigt.

### **Antwort auf Frage 3 (7 Punkte):**

a)

Der Antrag auf Widerruf wurde rechtsgültig per Fax eingereicht. Allerdings ist der Abbuchungsauftrag nicht gültig, da er per Fax eingereicht wurde, VLK 2022, 7.1.3.

Deshalb ist derzeit kein Widerrufsverfahren anhängig, Art. 105a (1) EPÜ.

b)

Die Frist zur Einlegung des Einspruchs läuft ab am 08.06.22 + 9 Monate (Art. 99 (1) EPÜ) = 08.03.23 (Mi), verlängert bis zum 09.03.23 (Regel 134 (1) EPÜ), da das EPA in Berlin an diesem Tag geschlossen ist.

Ein erster Grund für die Einlegung eines Einspruchs gegen EP-C ist, dass es keine Gewissheit gibt, dass EP-C widerrufen wird, weil kein Widerrufsverfahren anhängig ist.



Ein zweiter Grund ist, dass die an das Deutsche Patent- und Markenamt zu zahlende Jahresgebühr am 30.09.22 fällig wurde, jedoch noch bis 31.03.23 mit Zuschlagsgebühr gezahlt werden kann, Nationales Recht, Tabelle VI. Da Deutschland das Londoner Übereinkommen ratifiziert hat, ist EP-C in Deutschland derzeit in Kraft. Die Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr kann nach Ablauf der Einspruchsfrist gezahlt werden. Deshalb gibt es nach Ablauf der Einspruchsfrist keine Garantie, dass EP-C in Deutschland erlöschen wird.

Ein dritter Grund ist, dass, ungeachtet dessen, ob Unternehmen C EP-C durch Nichtzahlung der Jahresgebühr erlöschen lässt, es trotzdem ratsam ist, Einspruch einzulegen, da ein Widerruf oder eine Beschränkung im Einspruchsverfahren *ex tunc* wirksam ist, Art. 68 EPÜ. Wenn das Patent lediglich erlischt, kann Unternehmen D noch immer dafür verklagt werden, dass es mit seinen zwischen Juli 2022 und dem Erlöschen des Patents vertriebenen Erzeugnissen das Patent verletzt hat.

**Antwort auf Frage 4 (7 Punkte):**

a)

Die Beschwerdefrist ist abgelaufen am 19.12.2022 +10 Tage (Regel 126 (2) EPÜ) + 2 Monate (Art. 108 EPÜ) = 28.02.2023 (Di), somit wurde die Beschwerdeschrift fristgerecht eingereicht.

Die Übertragung des Patents wurde vor Erlass der Entscheidung vom EPA eingetragen. Somit war Unternehmen E nicht am Verfahren beteiligt. Unternehmen E war also nicht berechtigt, Beschwerde einzulegen, Art. 107 EPÜ.

Daher ist es derzeit wahrscheinlich, dass die Beschwerde als unzulässig verworfen wird, Regel 101 (1) EPÜ.

b)

Der Fehler bei der Identität des Beschwerdeführers kann nach Regel 139 EPÜ berichtigt werden, sofern diese Berichtigung keine nachträgliche Meinungsänderung zur Person des Beschwerdeführers widerspiegelt, sondern vielmehr nur zum Ausdruck bringt, was beim Einlegen der Beschwerde beabsichtigt war (G 1/12).

Somit können Sie die Situation verbessern, indem Sie so bald wie möglich nach Regel 139 EPÜ einen Antrag auf Berichtigung des Namens des Beschwerdeführers stellen, sodass Unternehmen F zum Beschwerdeführer wird. Hierfür müssen Sie einen Beweis für die ursprüngliche Absicht vorlegen, z. B. eine Kopie der E-Mail des Unternehmens F, in der Sie angewiesen werden, Beschwerde einzulegen.

Das EPA wird dann die Identität des Beschwerdeführers in Unternehmen F berichtigen.

Da Unternehmen F ein beschwerter Verfahrensbeteiligter ist, ist die Beschwerde zulässig, Art. 107 EPÜ.

### **Antwort auf Frage 5 (11 Punkte):**

a)

Eine PCT-Anmeldung hat eine Zusammenfassung zu enthalten, Art. 3 (2) PCT. Eine fehlende Zusammenfassung ist ein Mangel nach Art. 14 (1)a iv) PCT. Die Aufforderung des INPI ist eine Aufforderung nach Art. 14 (1)b und Regel 26.1 PCT.

Gemäß Regel 26.2 PCT wurde eine Frist von zwei Monaten gesetzt, die am 9. Februar 2023 (Do) ablief.

PCT-G wurde deshalb vom INPI für zurückgenommen erklärt, weil G die Zusammenfassung zu spät einreichte, Art. 14 (1)b) PCT.

Wenn nichts unternommen wird, endet nach Art. 24 (1) ii) PCT die in Art. 11 (3) PCT in jedem Bestimmungsstaat vorgesehene Wirkung von PCT-G als vorschriftsmäßige nationale Anmeldung.

b)

Das EPA als Bestimmungsamt sieht die Fristüberschreitung aus Gründen, die nach dem EPÜ zugelassen sind, als entschuldigt an, Art. 48 (2)a) PCT, nämlich Weiterbehandlung oder Wiedereinsetzung, Regel 82bis.2 PCT, Art. 121 und Art. 122 EPÜ.

Nach dem EPÜ ist hinsichtlich der in Regel 58 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten im Fall einer fehlenden Zusammenfassung die Weiterbehandlung ausgeschlossen (Regel 135 (2) EPÜ), die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist jedoch möglich (Art. 122 EPÜ und Regel 136 (3) EPÜ).

Gemäß den Richtlinien E-IX, 2.9.1 und 2.9.2, muss G:

- beim Internationalen Büro einen Antrag auf Übersendung von Kopien der zu PCT-G gehörenden Schriftstücke an das EPA als Bestimmungsamt stellen;
- die Anmeldegebühr gemäß Regel 159 (1) c) EPÜ entrichten;
- beim EPA als Bestimmungsamt die Entschuldigung der Fristüberschreitung beantragen, die Wiedereinsetzungsgebühr entrichten (Regel 136 (1) EPÜ) und beweisen, dass alle gebotene Sorgfalt beachtet wurde (Regel 136 (2) EPÜ).

Diese Handlungen sind vorzunehmen vor dem 06.03.2023 + 2 Monate (Regel 136 (1) EPÜ) = 06.05.2023 (Sa), nach Regel 134 (1) EPÜ verlängert bis zum 08.05.2023 (Mo), denn der Wegfall des Hindernisses ist das tatsächliche Eingangsdatum der Mitteilung über den Rechtsverlust, Richtlinien E-VIII, 3.1.3.

**Antwort auf Frage 6 (10 Punkte):**

a)

Der erteilte Anspruch ist nicht neu, Art. 100 a), 52 (1) und 54 (3) EPÜ. Es gibt keine Grundlage für einen geänderten Erzeugnisanspruch, der die Erfordernisse der Neuheit erfüllen würde.

EP-H sollte deshalb wie folgt geändert werden:

Der erteilte Anspruch sollte durch einen Anspruch ersetzt werden, der auf die "Verwendung von Erzeugnis P als Düngemittel" gerichtet ist. Dieser Anspruch erfüllt die Erfordernisse des Art. 123 (3) EPÜ, denn er definiert die Verwendung von Erzeugnis P für einen bestimmten Zweck, um eine Wirkung zu erzielen, G2/88. Ferner erfüllt der Verwendungsanspruch die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ, weil diese Verwendung in EP-H ursprünglich offenbart wurde. Außerdem ist dieser Anspruch neu, Art. 54 EPÜ, weil EP-J nicht die besondere Verwendung von P als Düngemittel beschreibt.

Zusätzlich sollte ein Anspruch hinzugefügt werden, der auf das in EP-H offenbarte Verfahren zur Herstellung von P gerichtet ist. Da dieses Verfahren ausschließlich zu Erzeugnis P führt und ein Erzeugnisanspruch allen Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses Schutz verleiht, erweitert dieser Anspruch nicht den dadurch verliehenen Schutz, Art. 123 (3) EPÜ und Richtlinien H-V, 7.2. Darüber hinaus erfüllt dieser Verfahrensanspruch die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ, da er ursprünglich in EP-H offenbart wurde. Da in EP-J ein anderes Verfahren offenbart ist, ist der Verfahrensanspruch neu (Art. 54 EPÜ).

b)

Der geänderte Anspruch auf die Verwendung von Erzeugnis P muss in einen zweckgebundenen Erzeugnisanspruch umformuliert werden, d. h. "Erzeugnis P zur Verwendung als Arzneimittel". Der Grund hierfür ist, dass ein Anspruch, der sich auf die "Verwendung von Erzeugnis P als Arzneimittel" bezieht, vom Patentschutz ausgeschlossen ist, da er auf die therapeutische Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers gerichtet ist, Art. 53 c) EPÜ. Ein solcher Anspruch erweitert den Schutzbereich nicht (Art. 123 (3) EPÜ), denn der Schutzzumfang zweckgebundener Erzeugnisansprüche ist auf den Stoff oder das Stoffgemisch im Kontext seiner medizinischen Verwendung beschränkt, Richtlinien G-VI, 7.1. Da die medizinische Verwendung von Erzeugnis P nicht aus dem Stand der Technik bekannt ist, erfüllt ein solcher Anspruch das Neuheitserfordernis nach Art. 54 (4) EPÜ.

## **Prüferbericht – Aufgabe D 2023, Teil II**

Fast alle Bewerber folgten in ihrer Antwort dem in der Frage vorgegebenen Schema und erörterten wie erbeten die Patentsituation für die einzelnen Gegenstände. Mit dieser Strukturierung der Antwort sollte den Bewerbern geholfen werden, keine Punkte wegen einer unvollständigen Analyse zu verlieren. Die Analyse des Anspruchs von EP-Z wurde im Rahmen der Antwort auf Frage 1 erwartet (siehe unten), sie wurde aber von einigen Bewerbern auch in der Antwort auf Frage 3 zusammen mit der Empfehlung, das Patent anzufechten, vorgelegt. Hier war das Austauschen der entsprechenden Teile der Antworten nicht nachteilig für die Vollständigkeit und die Punktevergabe. Andererseits erhielten Bewerber, die die mögliche Lösung für die ungültige Einreichung der Teilanmeldung vorschlugen und gleichzeitig die derzeitige Situation analysierten, nicht immer die volle Punktzahl für diesen Aspekt.

Von den Bewerbern wurde erwartet, den in der Aufgabe genannten verfügbaren Stand der Technik zu analysieren, das wirksame Datum der beanspruchten Gegenstände zu erörtern und Schlussfolgerungen zur Patentierbarkeit und/oder Gültigkeit des Anspruchs bzw. der Ansprüche zu ziehen, auch wenn in der Prüfungsaufgabe angegeben ist, dass in einem Recherchenbericht nur Dokumente der Kategorie A angeführt sind oder dass eine Mitteilung über die beabsichtigte Patenterteilung erlassen wurde. Einige Bewerber legten keine vollständige, wie vorstehend beschriebene Analyse vor und erhielten nicht die volle Punktzahl.

Die Bewerber werden daran erinnert, dass für Spekulationen, die über die in der Prüfungsaufgabe angegebenen Sachverhalte hinausgehen, keine Punkte vergeben werden.

### **Frage 1**

Frage 1 wurde im Allgemeinen gut beantwortet; insbesondere erkannte die Mehrheit der Bewerber den ungültigen Prioritätsanspruch in EP-Z. Allerdings wurden die Konsequenzen der ungültigen Priorität nicht immer vollständig und/oder korrekt analysiert. Zum Beispiel erklärten weniger Bewerber, dass der ungültige Prioritätsanspruch dafür verantwortlich war, dass sich der Status des Disclaimers von einem zulässigen nicht offenbarten Disclaimer, der die Kriterien von G1/03 erfüllt, zu einer Erweiterung des Gegenstands nach Art. 123 (2) EPÜ

geändert hat. Viele Bewerber antworteten zutreffend, dass EP-Y zum Stand der Technik wurde, doch etliche verloren den übrigen Stand der Technik aus den Augen. Nur die Antworten der guten Bewerber enthielten vollständige Begründungen für sowohl die Erweiterung des Gegenstands als auch die mangelnde erfinderische Tätigkeit in Bezug auf den Anspruch von EP-Z. Eine überraschend große Zahl von Bewerbern argumentierte fälschlicherweise mit mangelnder Neuheit auf Grundlage von EP-Y.

Die Besonderheit von zwei verschiedenen Erstanmeldungen für Windeln mit Elektroden aus Metall, nämlich eine Anmeldung (EP-Y) für die speziellen Elektroden aus Silber und eine weitere Anmeldung (EP-Z) für Elektroden aus Metall im Allgemeinen, wurde von sehr wenigen Bewerbern richtig behandelt. Allerdings erhielten die meisten Bewerber Punkte dafür, dass sie über eine der beiden Anmeldungen schrieben und die Ungültigkeit des Prioritätsanspruchs folgerten.

Nicht viele Bewerber griffen die Tatsache auf, dass für EP-WA Jahresgebühren fällig waren.

## **Frage 2**

Das Recht zur Ausführung der Erfindung oder die Ausübungsfreiheit wurde oft nur oberflächlich analysiert, denn die Bewerber unterschieden nicht zwischen den in der Prüfungsaufgabe erwähnten Ländern und betrachteten nicht die Patentrechte der Beteiligten in den einzelnen Ländern.

Erstaunlicherweise hielten einige Bewerber ein Patent für eine Lizenz zum Handeln statt für ein Recht, andere am Handeln zu hindern.

## **Frage 3**

Viele Bewerber schlugen vor, den Fehler bei der Einreichung von EP-WDIV durch eine neue Teilanmeldung zu berichtigen. Antworten mit dem Vorschlag, den Fehler mittels eines Antrags auf Berichtigung nach Regel 139 EPÜ zu beheben, erhielten ebenfalls Punkte.

Fast alle Bewerber schlugen vor, gegen EP-Z Einspruch einzulegen. Viele Bewerber empfahlen, den Einspruch auf unzulässige Erweiterung zu stützen. Weniger wählten die Begründung mangelnde erfinderische Tätigkeit. Für die Begründung mangelnde Neuheit wurden keine Punkte vergeben. Viele Bewerber erkannten, dass der Disclaimer nicht einfach gelöscht werden kann, doch weniger erklärten, warum der Ausgang des Einspruchsverfahrens für Whiter nicht von Belang ist.

Im Allgemeinen wurde gut geantwortet, dass für die Windeln umfassend Stoff X eine PCT-Anmeldung eingereicht werden muss, da die internationale Anmeldung Schutz in den USA

und China verleihen kann. Nicht viele Bewerber erkannten die Relevanz der Ankündigung von Zuma für den Fall, dass kein früheres wirksames Datum durch Beanspruchung der Priorität von EP-WC gesichert wird. Bewerber, die vorschlugen, eine Teilanmeldung von EP-WC einzureichen, erhielten nicht die volle Punktzahl.

Nicht viele Bewerber erhielten Punkte in Bezug auf die Notwendigkeit, mindestens eine weitere Anmeldung einzureichen, in der CU-Em-transmit beansprucht wird, um so die Nicht-EPÜ-Märkte für das neue Produkt von Whiter zu sichern.

## Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2023, Teil II

### Frage 1 – Gegenwärtige Situation

#### a) CU-Em

EP-Y ist die erste Anmeldung für Windeln, die eine Steuereinheit und Elektroden aus Metall zum Nachweis von Urin umfassen, die allerdings aus einem speziellen Metall, nämlich Silber, bestehen. EP-Y wurde zurückgezogen und kann nicht wieder aufleben.

EP-Z ist die erste Anmeldung für Windeln, die eine Steuereinheit und Elektroden aus Metall im Allgemeinen zum Nachweis von Urin umfassen.

Unabhängig vom Disclaimer beansprucht der beanspruchte Gegenstand von EP-Z nicht wirksam das Prioritätsdatum von US-Z, weil die beiden Anmeldungen sich nicht auf dieselbe Erfindung beziehen, da das Material der Elektroden in US-Z allgemeiner gefasst ist als in EP-Z.

Somit ist das wirksame Datum das Anmeldedatum von EP-Z.

EP-Y wurde vor der Prioritätsfrist von EP-Z eingereicht und während der Prioritätsfrist veröffentlicht und gilt als Stand der Technik.

Der Gegenstand des geänderten Anspruchs ist neu, weil keine der Vorveröffentlichungen Elektroden offenbart, die aus einem anderen Metall als Silber bestehen. Allerdings beruht er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Handbuch, denn das Unterscheidungsmerkmal ist eine bekannte Alternative für Elektroden in Windeln zum Nachweis von Urin.

Infolge des Anspruchs auf Elektroden, die nicht aus Silber bestehen, enthält der erteilte Anspruch von EP-Z einen nicht offenbarten Disclaimer, weil Silber in EP-Z nicht erwähnt wurde.

Ein nicht offenbarter Disclaimer kann zugelassen werden, um Neuheit gegenüber einer zufälligen Offenbarung und/oder einem älteren Recht wiederherzustellen. EP-Y ist weder ein bloßes älteres Recht noch eine zufällige Offenbarung, da es sich, wie EP-Z, auf Windeln zum Nachweis von Urin bezieht. Somit ist der nicht offenbarte Disclaimer nicht zulässig, da er eine Erweiterung des Gegenstands darstellt.



Insgesamt ist der Anspruch von EP-Z ungültig.

### **b) CU-Em-sound**

EP-WA ist die erste und einzige Anmeldung für Windeln, die ein akustisches Alarmmittel, eine Steuereinheit und Elektroden aus Metall zum Nachweis von Urin umfassen.

EP-WA beansprucht keine Priorität, und das wirksame Datum ist das Anmeldedatum.

Der beanspruchte Gegenstand ist neu, da im Stand der Technik keine Windeln offenbart sind, die ein akustisches Alarmmittel umfassen. Außerdem beruht er auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil er nicht naheliegend ist und den Nachteil des visuellen Indikators behebt.

Jahresgebühren wurden am 30.09.2022 fällig. Es ist zu überprüfen, ob diese entrichtet wurden. Jedenfalls können sie noch bis zum 31.03.2023 mit Zuschlagsgebühr entrichtet werden.

EP-WA könnte erteilt werden.

### **c) CU-EG**

EP-WB ist die erste und einzige Anmeldung für Windeln, die eine Steuereinheit und spezifische Elektroden G aus leitfähigem Kunststoff zur Messung von Glukose im Urin umfassen.

EP-WB beansprucht keine Priorität, und das wirksame Datum ist das Anmeldedatum.

Der beanspruchte Gegenstand ist neu, da Windeln mit den spezifischen Elektroden G zur Messung von Glukose nicht aus dem Stand der Technik bekannt sind. Außerdem beruht er auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil es nicht naheliegend war, bekannte, in einem weitab liegenden Gebiet verwendete Elektroden einzusetzen.

EP-WB wurde auf diesen Gegenstand beschränkt, und Whiter hat bereits sein Einverständnis mit den Unterlagen für die Erteilung erklärt, sodass mit dem Erteilungsbeschluss zu rechnen ist.

#### **d) CU-EP**

EP-WB ist die erste Anmeldung für Windeln, die eine Steuereinheit und spezifische Elektroden P aus leitfähigem Kunststoff zur Messung des pH-Werts des Urins umfassen.

Dieser Gegenstand wird jetzt nur in EP-WDIV beansprucht, und zwar in ungültiger Weise, weil EP-WA aufgrund des Fehlers im Formblatt 1001 die Stammanmeldung ist.

EP-WA offenbart nicht CU-EP, und somit geht dieser Gegenstand in EP-WDIV über den Inhalt der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung hinaus.

Es besteht kein auf CU-EP gerichteter Anspruch, der zu Patentschutz führen könnte.

#### **e) CU-Em-transmit**

EP-WC ist die erste und einzige Anmeldung für Windeln, die einen Sender zum Übertragen eines Signals an ein Babyfon, eine Steuereinheit und Elektroden aus Metall zum Nachweis von Urin umfassen.

EP-WC nimmt keine Priorität in Anspruch, und das wirksame Datum ist das Anmeldedatum.

Der beanspruchte Gegenstand ist neu, weil Windeln, die einen Sender enthalten, nicht aus dem Stand der Technik bekannt sind. Außerdem beruht er auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil er nicht naheliegend ist und eine Möglichkeit zur Verbesserung der Schlafqualität von Neugeborenen bietet.

EP-WC könnte mit dem auf CU-Em-transmit gerichteten Anspruch erteilt werden.

#### **f) Windeln mit dem Stoff X**

EP-WC ist die erste und einzige Anmeldung für Windeln, die den Stoff X zur Neutralisierung des Uringeruchs umfassen.

Allerdings wird dieser Gegenstand in keiner Anmeldung beansprucht.

#### **Frage 2– Freiheit**

a) Zuma darf Windeln produzieren und vertreiben, die Uringeruch neutralisieren und bei denen das Absorptionsmittel den Stoff X beinhaltet, da es in keinem Land, in dem das Unternehmen tätig sein will, einschließlich den USA, einen Patentschutz gibt.

b) Ungeachtet der Ungültigkeit des Anspruchs deckt der Schutzzumfang des erteilten Anspruchs von EP-Z die Windeln mit einer Steuereinheit und Elektroden aus Gold zum Nachweis von Urin ab, die Whiter produziert und produziert werden wird, weil Gold ein Metall ist, das vom Disclaimer nicht ausgeschlossen wird.

In Europa, wo EP-Z in Kraft ist, darf Whiter weder Windeln, die ein akustisches Alarmmittel, eine Steuereinheit und Elektroden aus Gold umfassen, noch Windeln, die einen Sender, eine Steuereinheit und Elektroden aus Gold zum Nachweis von Urin umfassen, produzieren und vertreiben.

In Europa darf Whiter sowohl die Windeln CU-EG als auch CU-EP produzieren und vertreiben, weil die Elektroden aus leitfähigem Kunststoff bestehen und der Anspruch aus EP-Z auf Elektroden aus Metall beschränkt ist.

Sowohl in den USA als auch in China darf Whiter produzieren und vertreiben, da keine der oben genannten Windeln durch ein Patent geschützt sind, weil US-Z fallen gelassen wurde und kein anderes Patent angemeldet wurde.

### **Frage 3 – Verbesserungen**

#### **Erneute Einreichung einer Teilanmeldung für CU-EP**

Da EP-WDIV zurückgewiesen werden wird, sollten Sie keine Gebühren dafür entrichten.

Reichen Sie stattdessen eine neue, richtigerweise auf EP-WB gestützte Teilanmeldung EP-WDIV2 ein.

Sie haben bereits Ihr Einverständnis mit der Fassung für die Erteilung von EP-WB erklärt, und somit wird das EPA bald den Erteilungsbeschluss fassen. Die neue Teilanmeldung sollte so bald wie möglich eingereicht werden, während EP-WB noch anhängig ist.

EP-WDIV2 muss auf CU-EP gerichtete Ansprüche enthalten.

EP-WB nimmt keine Priorität in Anspruch, und das wirksame Datum ist das Anmeldedatum.

Der beanspruchte Gegenstand ist neu, weil Windeln mit speziellen Elektroden zur Messung des pH-Werts nicht aus dem einschlägigen Stand der Technik bekannt sind. Außerdem beruht er auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil es nicht naheliegend war, bekannte, in einem weitab liegenden Gebiet verwendete Elektroden einzusetzen.

EP-WDIV2 könnte erteilt werden, sodass Whiter Patentschutz für die Windeln CU-EP in Europa erhält.

### **Einspruch gegen EP-Z**

Whiter muss Einspruch gegen die Erteilung von EP-Z einlegen.

Die Einspruchsfrist endet am 17.08.22 + 9 Monate = 17.05.2023 (Mi).

Auf Grundlage der Analyse in der Antwort auf Frage 1 ist eine Einspruchsschrift gestützt auf erfinderische Tätigkeit und Erweiterung des Gegenstands einzureichen.

Der Disclaimer kann nur durch ein anderes beschränkendes Merkmal ersetzt werden, das in EP-Z in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart ist. Sonst wird der Schutzbereich von EP-Z erweitert.

Die einzigen geeigneten Merkmale in EP-Z wären Kupfer und Platin, und deshalb enthält EP-Z in der ursprünglich eingereichten Fassung keine Grundlage, es auf Gold oder jede andere Untergruppe von Gold umfassenden Metallen zu beschränken.

EP-Z wird widerrufen oder höchstens in geändertem Umfang aufrechterhalten, in dem die Ausführungsform mit Elektroden aus Gold nicht enthalten ist.

Dann darf Whiter die Windeln mit Elektroden aus Gold auch in Europa produzieren und vertreiben.

### **Einreichung einer PCT-Anmeldung für X**

Whiter muss eine PCT-Anmeldung mit einem Anspruch einreichen, der auf eine Windel gerichtet ist, die den Stoff X als Absorptionsmittel umfasst. Es sollte die Priorität von EP-WC beansprucht werden, ansonsten gilt die Ankündigung von Zuma als neuheitsschädliche Vorveröffentlichung.

Der beanspruchte Gegenstand ist neu, weil es keine anderen einschlägigen Vorveröffentlichungen von Windeln mit Stoff X gibt.

Außerdem beruht er auf einer erfinderischen Tätigkeit wegen der überraschenden Neutralisierung von Gerüchen.

Die Anmeldung sollte so bald wie möglich eingereicht werden und spätestens am 06.05.23 (Sa), verlängert bis zum 08.05.23 (Mo), damit die 12-Monatsfrist eingehalten wird.

Die vorzeitige Veröffentlichung der PCT-Anmeldung muss beantragt werden.

In der nationalen/regionalen Phase ist die Anmeldung in US, EP, China weiterzuverfolgen.

Sobald die Patente erteilt wurden, kann Whiter Zuma daran hindern, die Windeln, die den Stoff X enthalten, zu produzieren und/oder zu vertreiben, insbesondere in den USA, wo die Geschäftsaufnahme geplant ist.

### **Einreichung einer PCT-Anmeldung von EP-WC**

Whiter muss eine PCT-Anmeldung einreichen, die einen auf CU-Em-transmit gerichteten Anspruch enthält und die Priorität von EP-WC in Anspruch nimmt. Somit spätestens am 06.05.2023 (Sa), verlängert bis zum 08.05.2023 (Mo).

In der nationalen/regionalen Phase ist die Anmeldung in US, EP und China weiterzuverfolgen.

Sobald die Patente erteilt werden, kann Whiter Zuma daran hindern, CU-Em-transmit zu produzieren und/oder zu vertreiben.