Prüferbericht – Aufgabe D 2021

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 vollständig angegeben wurde, auf die sich die Analyse stützte. 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 Rechtsgrundlagen Punkte vergeben.

Eine unnötig hohe Zahl von Punkten ging manchmal wegen falsch berechneter Fristen verloren.

Die Bewerber sollten sich bewusst sein, dass PCT-Fragen einen erheblichen Teil von Aufgabe D ausmachen können.

Prüferbericht – Aufgabe D 2021, Teil I

Frage 1 (9 Punkte)

Die meisten Bewerber erkannten, dass EP-A2 nicht in der vorgeschriebenen Sprache eingereicht worden war, aber weniger erkannten die Rechtsfolgen und damit die Notwendigkeit, EP1 wiederzubeleben, um eine neue Teilanmeldung einreichen zu können. Viele Bewerber schlugen fälschlicherweise vor, bloß eine Übersetzung von EP-A2 einzureichen.

Frage 2 (8 Punkte)

Diese Frage wurde verhältnismäßig gut beantwortet. Die meisten Bewerber erkannten, dass das EPA nicht durch eine Entscheidung eines Anmeldeamts gebunden ist, für die das Kriterium der "Unabsichtlichkeit" ausschlaggebend war. Viele Bewerber gaben auch korrekt die erforderlichen Schritte an, um sicherzustellen, dass die Wiederherstellung des Prioritätsrechts in der europäischen Phase wirksam ist. Die erforderliche Entrichtung einer Gebühr für den Antrag auf Wiederherstellung wurde manchmal vergessen.

Frage 6 (8 Punkte)

Die Frage, welche verfahrensrechtlichen Handlungen vor dem EPA vorgenommen werden müssen, um eine Änderung des Anspruchs in Bezug auf Deutschland zu beantragen, wurde gut beantwortet, obwohl einige Bewerber nicht erkannten, dass das Beschränkungsverfahren genutzt werden musste (weil sie nicht erkannten, dass die Prüfungsphase vorbei war). Sehr wenige Bewerber erkannten, dass die vorgeschlagene Änderung nicht den Erfordernissen des Art. 123 (3) EPÜ entsprach.

Frage 3 (7 Punkte)

Die Frage zu EP-C1 wurde gut beantwortet. Was EP-C2 betrifft, so erkannten viele Bewerber nicht, dass der Recherchenbericht mit einem ersten Bescheid nach Art. 94 (3) EPÜ erstellt wurde und nicht mit einem schriftlichen Bescheid. Obwohl einige Bewerber erkannten, dass die Prüfungsabteilung zuständig war, schlugen sie vor, im Register zu überprüfen, ob mit der Prüfung bereits begonnen worden war.

Frage 4 (8 Punkte)

Die Fragen a und b wurden im Allgemeinen gut beantwortet.
In Bezug auf die Frage c übersahen viele Bewerber den Aspekt der Teilpriorität. Dennoch zogen einige Bewerber den korrekten Schluss, dass eine Änderung, die Aluminium ausschließt, gegen die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ verstoßen würde.

Frage 5 (10 Punkte)

Diese Frage wurde im Allgemeinen gut beantwortet, doch gab es oft Punktabzug, wenn keine Rechtsgrundlage angegeben wurde. Einige Bewerber übersahen, dass unter dem Aspekt Staatsangehörigkeit oder Sitz das EPA ein zuständiges Anmeldeamt war. Einige Bewerber berechneten die Fristen korrekt, zogen aber keine Schlussfolgerungen dazu, ob es noch möglich war, Maßnahmen zu ergreifen.

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2021, Teil I

Verweise auf die Rechtsgrundlage beziehen sich auf den Stand vom 31. Oktober 2020.

Antwort auf Frage 1 (9 Punkte)

Die Frist zur Erwiderung auf den Bescheid nach Art. 94 (3) EPÜ endete am 15. Februar 2021, 5.10.20 + 10 Tage (R. 126 (2) EPÜ) + 4 Monate = 15.02.21 (R. 131 (4) EPÜ). EP-A1 gilt somit als zurückgenommen, Art. 94 (4) EPÜ .

EP-A2 wurde vor dem Rechtsverlust eingereicht, d. h. während EP-A1 im Sinne der Regel 36 (1) EPÜ anhängig war, aber nicht in der nach Regel 36 (2) EPÜ vorgeschriebenen Sprache. EP-A2 kann deshalb nicht als gültige Teilanmeldung behandelt werden, J 13/14.

Eine weitere Teilanmeldung EP-A3 zu EP-A1 sollte in Englisch eingereicht werden. EP-A3 sollte die Erfindung Y beanspruchen.

Eine Teilanmeldung kann nur eingereicht werden, wenn dem Rechtsverlust von EP-A1 abgeholfen wird, Art. 121 (3) in Verbindung mit Regel 36 (1) EPÜ. A sollte daher die Weiterbehandlung nach Art. 121 EPÜ in Bezug auf EP-A1 beantragen, d. h. die Weiterbehandlungsgebühr entrichten und eine Erwiderung auf die Mitteilung einreichen, wodurch EP-A1 wiederbelebt wird.

Die Anmelde- und die Recherchengebühr für EP-A3 sind zu entrichten, Regel 36 (3) EPÜ.

Jahresgebühren, die für EP-A1 bereits fällig sind, müssen für EP-A3 entrichtet werden, Art. 86 (1) und Regel 51 (3) EPÜ.

Antwort auf Frage 2 (7 Punkte)

Die Frist für die Einreichung einer internationalen Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität von US-B endete 12 Monate nach dem Anmeldetag von US-B, 2. August 2019, Art. 8 (2) a) PCT und Art. 4C (1) Pariser Verbandsübereinkunft.

PCT-B wurde somit nach Ablauf der Prioritätsfrist, aber innerhalb von zwei Monaten nach dem Ende der Prioritätsfrist eingereicht, Regel 49*ter*.2 a) PCT.
Ja, der Anmelder B muss Handlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt vornehmen, weil die vom USPTO als Anmeldeamt gewährte Wiederherstellung beim EPA nicht automatisch wirksam wird, denn das EPA ist nicht durch eine Entscheidung eines Anmeldeamts gebunden, für die das Kriterium der "Unabsichtlichkeit" ausschlaggebend war, ABl. 2007 S. 694.
Um sicherzugehen, dass die Priorität in der europäischen Phase wiederhergestellt wird, sollte der Anmelder die Wiederherstellung der Priorität innerhalb eines Monats nach Ablauf der Frist nach Art. 22 PCT beantragen, Regel 49*ter*.2 b) i) PCT.

In Regel 159 (1) EPÜ ist eine 31-Monatsfrist festgelegt.
02.08.2018 + 31 Monate = 02.03.2021 (R. 80.2 PCT)
02.03.2021 + 1 Monat = 02.04.2021 (R. 80.2 PCT) -> 06.04.21 (R. 80.5 PCT)

Die Gebühr für die Wiederherstellung der Priorität ist innerhalb derselben Frist zu entrichten, Regel 49*ter*.2 b) iii), d) PCT.

Dem Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts ist eine Begründung für das Versäumnis beizufügen, die internationale Anmeldung innerhalb der Prioritätsfrist einzureichen, Regel 49*ter*.2 b) ii) PCT.

<u>Antwort auf Frage 6 (8 Punkte)</u>

(1) Um eine Änderung des Anspruchs in Bezug auf Deutschland zu beantragen, müssen folgende verfahrensrechtlichen Handlungen vor dem EPA vorgenommen werden:

Beantragung der Beschränkung und Entrichtung der Beschränkungsgebühr, Art. 105a (1) EPÜ.

Der Antrag muss den Erfordernissen der Regel 92 (2) EPÜ entsprechen und daher enthalten:

a) Angaben zur Person des Patentinhabers
b) die Nummer des Patents
c) geänderte Ansprüche und Beschreibung
d) Angaben zur Person des Vertreters, falls erforderlich

Ein separater Anspruch für Deutschland muss eingereicht werden, und das EPA muss über DE-G informiert werden, Regel 138 EPÜ.
Angeben, dass die Ansprüche für die übrigen Vertragsstaaten unverändert bleiben.

(2) Die vorgeschlagenen Änderungen sind nicht zulässig, weil die Obergrenze von 5 % nun nur für Rindfleisch gilt. Deshalb fiele beispielsweise eine Lebensmittelzusammensetzung mit 3 % Schweinefleisch + 3 % Rindfleisch unter den Schutzbereich des geänderten Anspruchs, nicht aber unter den Anspruch in der erteilten Fassung, Richtlinien H-IV, 3.4.

Der Antrag wird daher zurückgewiesen, Art. 105b (2) EPÜ, weil er nicht den Erfordernissen des Art. 123 (3) EPÜ entspricht, Regel 95 (2) EPÜ

<u>Antwort auf Frage 3 (7 Punkte)</u>

EP-C1

Mit der Recherche wird nicht begonnen, wenn kein Anspruch eingereicht wurde, Art. 92 EPÜ. Wenn also auf die Aufforderung nach Regel 58 EPÜ nicht reagiert oder wenn die Anmeldung aktiv zurückgenommen wird, wird die Recherchengebühr in voller Höhe zurückerstattet, Art. 9 (1) GebO.

Die Prüfungsgebühr wird in voller Höhe zurückerstattet, Art. 11 a) GebO.

EP-C2

Die Recherchengebühr wird nicht zurückerstattet, weil der Recherchenbericht bereits erstellt wurde, Art. 9 (1) GebO.

Der Recherchenbericht wurde mit einem ersten Bescheid nach Art. 94 (3) EPÜ erstellt, ABl. EPA 2015, A94, weil:
- das EPA-Formblatt 1001 einen vorausgefüllten Prüfungsantrag enthält
- der Anmelder auf sein Recht nach Regel 70 (2) EPÜ verzichtet und die Prüfungsgebühr entrichtet hat und somit
- die Prüfungsabteilung bereits zuständig geworden ist, Regel 10 (4) EPÜ
- die Anmeldung nicht erteilungsreif ist, weil im Recherchenbericht ein neuheitsschädliches Dokument X angeführt wurde.

Der Mandant kann nur eine 50%ige Rückerstattung erhalten, wenn er die Anmeldung vor Ablauf der Frist für die Erwiderung auf den Bescheid aktiv zurücknimmt, Art. 11 b) GebO.

Antwort auf Frage 4 (8 Punkte)

a) EP-D0, eine europäische Patentanmeldung, wurde vor den wirksamen Daten des Anspruchs von EP-D1 eingereicht, aber danach veröffentlicht. EP-D0 ist somit Teil des Stands der Technik, der für die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 relevant ist, Art. 54 (3) EPÜ.

Ja, EP-D0 ist neuheitsschädlich, weil es den Gegenstand "Aluminium" (ALU) offenbart.

b) Ja, der Anspruch von EP-D1 kann geändert werden, um seinem Gegenstand Neuheit zu verleihen, indem die Sorte ALU ausgeklammert wird, was möglich ist, weil EP-D0 ein neuheitsschädliches, älteres Dokument nach Art. 54 (3) EPÜ ist, G 1/16.

c) EP-D1 wurde innerhalb des Prioritätsjahrs von demselben Anmelder eingereicht wie US-D, Art. 87 (1) EPÜ.

Der Gegenstand "Metall" kann konzeptuell aufgeteilt werden in den Gegenstand "Aluminium" (ALU) und den Gegenstand "Metall, aber nicht Aluminium" (NOTALU), G 1/15.

Für den Gegenstand ALU ist US-D nicht die "erste Anmeldung" im Sinne von Art. 87 (1) EPÜ, weil EP-D0 auch vom Anmelder D ist und den Gegenstand ALU offenbart.

Die beanspruchte Priorität ist daher für den Gegenstand ALU nicht gültig, und das

wirksame Datum des Gegenstands ALU ist der 8. Juni 2020.

Für den Gegenstand NOTALU ist US-D die "erste Anmeldung", und somit ist das wirksame Datum des Gegenstands NOTALU der 7. Juni 2019.

c-a) Die Antwort zu a) wäre dann Ja:

In diesem Fall wurde EP-D0 vor dem wirksamen Datum des Gegenstands ALU, aber nach dem wirksamen Datum des Gegenstands NOTALU veröffentlicht.

EP-D0 ist somit Teil des Stands der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ für den Gegenstand ALU und nach Art. 54 (3) EPÜ für den Gegenstand NOTALU.

c-b) Die Antwort zu b wäre dann Nein:

Eine Änderung zum Ausschluss von ALU würde gegen Art. 123 (2) EPÜ verstoßen.

Antwort auf Frage 5 (10 Punkte)

(1) Das EPA als Anmeldeamt (RO) akzeptiert Portugiesisch nicht als Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht werden kann, Regel 157 (2) EPÜ.

Das EPA wird daher die internationale Anmeldung an das Internationale Büro (IB) weiterleiten, Regel 19.4 a) ii) PCT, das somit das zuständige Anmeldeamt ist, Regel 19.4 b) PCT.

(2) Portugiesisch wird von der ISA/EPA zur Durchführung der internationalen Recherche nicht akzeptiert, Vereinbarung EPO-WIPO, Anhang A.
Die Aufforderung des RO/IB ist daher eine Aufforderung nach Regel 12.3 c) i) PCT, für die Zwecke der internationalen Recherche eine Übersetzung der internationalen Anmeldung ins Deutsche, Englische oder Französische einzureichen.
Die Frist nach Regel 12.3 a) PCT ist bereits abgelaufen (am 03.02.2021).

Die Übersetzung kann noch innerhalb derjenigen Frist eingereicht werden, die später abläuft, Regel 12.3 c) ii) PCT:
a) 29.01.2021 + 1 Monat = 28.02.2021 (Sonntag) (Regel 80.2 PCT) -> 01.03.2021 (Regel 80.5 PCT)

b) 03.01.2021 + 2 Monate = 03.03.2021 (Regel 80.2 PCT),
also spätestens morgen.

Eine Gebühr für verspätete Einreichung muss innerhalb derselben Frist an das RO/IB entrichtet werden, Regel 12.3 c) ii) PCT.

(3) Der Anmelder hat die Staatsangehörigkeit und den Wohnsitz eines EPÜ-Vertragsstaats. Im Hinblick auf Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz ist somit das EPA ein zuständiges Anmeldeamt nach Regel 19.1 a) PCT.

Das EPA akzeptiert Englisch als Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht werden kann, Regel 157 (2) EPÜ.

Das EPA ist somit das zuständige Anmeldeamt, Regel 19.1 a) i) PCT.

(4) Die Textbestandteile der Zeichnungen sind in einer anderen Sprache abgefasst als die Beschreibung und die Ansprüche. Die Aufforderung ist somit eine Aufforderung nach Regel 26.3*ter* a) PCT, eine Übersetzung der Textbestandteile der Zeichnung in der Sprache einzureichen, in der die internationale Anmeldung zu veröffentlichen ist (Englisch).

Diese Übersetzung ist spätestens einzureichen am 29.01.2021 + 2 Monate = 29.03.2021 (Montag) (Regel 80.2 PCT), Regel 26.2 PCT.

Prüferbericht – Aufgabe D 2021, Teil II

In Teil II der diesjährigen Aufgabe D mussten die Bewerber eine komplexe Patentsituation mit einem ungültigen Prioritätsanspruch, Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ, die ausreichende Offenbarung, die Möglichkeit eines verspäteten Eintritts einer PCT-Anmeldung in die europäische Phase, die Auswirkung der Artikel 123 (2) und 123 (3) EPÜ sowie die Zulässigkeit von Eingaben im Einspruchsverfahren analysieren.

Die Reihenfolge der Fragen bot den Bewerbern eine Struktur, um eine vollständige Analyse der Patentsituation durchzuführen und dann Verbesserungen und Konsequenzen zu erwägen. Die Bewerber, die dieser Struktur folgten, schnitten bei der Analyse im Allgemeinen gut ab und konnten die relevanten Aspekte größtenteils erkennen. Zur Analyse des aktuellen Status von Schutzechten gehört auch eine Beurteilung der Gültigkeit dieser Rechte. Bewerber, die ohne gründliche Analyse der in der Prüfungsaufgabe dargestellten Situation sofort Verbesserungsvorschläge entwickelten, übersahen oft mehrere relevante Sachverhalte.

Viele Bewerber erkannten, dass W-IT nicht die erste Anmeldung in Bezug auf eine SPRINGY-Leine (S) und eine SPRINGY-Leine mit OH-NO-Befestigungselement (S+O) ist; allerdings wurde in einigen Fällen HP-PCT fälschlich als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ in Bezug auf P-EP oder W-EP eingestuft, obwohl die europäische Phase noch nicht eingeleitet worden war. Einige Bewerber zogen den Schluss, dass die japanische Patentanmeldung W-JP für diese Patente Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ bildete, was zu falschen Folgerungen führte.

Bewerber, die ein gutes Verständnis vom Zusammenspiel zwischen den Artikeln 123 (2) und 123 (3) EPÜ in Bezug auf den Gegenstand von P-EP zeigten, beantworteten die Frage 2 gut und erkannten, dass die Mängel in P-EP im Einspruchsverfahren nicht behoben werden können und P-EP widerrufen wird. Eine alarmierende Zahl von Bewerbern schlug aber vor, den Anspruch von P-EP zu ändern, um das Merkmal einer Schallbarriere (B) zu streichen, oder B durch die AHHH-Abwandlung (A) zu ersetzen oder zu ergänzen.

Einige Bewerber schlugen überraschenderweise vor, eine Teilanmeldung auf der Grundlage des erteilten Patents P-EP einzureichen.

Bezüglich der Verbesserung der Situation erkannten viele Bewerber die Möglichkeit, die europäische Phase für HP-PCT mithilfe der Weiterbehandlung einzuleiten, doch nur wenige erkannten, dass der chinesische Mitanmelder, HOUND, einen zugelassenen Vertreter bestellen muss.

Wenn sich HP-PCT in der europäischen Phase befindet, sind einige praktische Schritte erforderlich, um sicherzustellen, dass die Anmeldung als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ berücksichtigt wird. Die meisten Bewerber ließen mindestens einen dieser Schritte aus. Insbesondere muss nicht nur unter Anführung der in die regionale Phase eingetretenen Anmeldung HP-PCT die Zulassung von Beweismitteln zum Verfahren beantragt, sondern auch die Tatsache nachgewiesen werden, dass die Gegenstände S+O und S+O+C in W-EP als wirksames Datum den Anmeldetag von W-EP haben. Die Bewerber vergaßen oft, diesen wichtigen Umstand zu erwähnen, um die Ungültigkeit der geänderten Ansprüche in W-EP zu zeigen. Daneben vergaßen einige Bewerber, die Zulassung von HP-PCT als einschlägigen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ für W-EP zum Einspruchsverfahren zu beantragen.

Einige Bewerber schlossen auch fälschlich, dass der geänderte, auf S+O gerichtete Anspruch 1 von W-EP neu ist gegenüber der Offenbarung einer SPRINGY-Leine mit OH-NO-Befestigungselement und einem COMEBACK-Seil (S+O+C) in HP-PCT in der europäischen Phase.

Gut waren die Bewerber in der Regel darin, die einzelnen Staaten zu identifizieren, in denen von jedem der Beteiligten Patentschutz erlangt werden kann, wobei es festzustellen galt, welche dieser Staaten für die Beteiligten jeweils interessant sind; auch waren sie gut darin, die Auswirkungen der erlangten Schutzrechte für die Wettbewerber zusammenzufassen.

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2021, Teil II

1. Wie stellt sich die gegenwärtige Patentsituation dar in Bezug auf:

SPRINGY-Leinen im Allgemeinen (S)?

W-JP ist die erste Anmeldung, die S enthält, und wurde im Juli 2018 veröffentlicht. Sie wurde zurückgenommen und bietet somit keinen Schutz. W-IT enthält S und wurde zurückgenommen. In HP-PCT ist S offenbart, aber nicht beansprucht, und HP-PCT wurde etwa im Dezember 2019 veröffentlicht. W-EP beansprucht die Priorität von W-IT. W-IT ist jedoch nicht die erste Anmeldung in Bezug auf den Gegenstand S, und daher ist der Prioritätsanspruch in W-EP in Bezug auf den Gegenstand S nicht gültig. Das wirksame Datum für den Gegenstand S in W-EP ist der Anmeldetag von W-EP. W-JP wurde nach dem wirksamen Datum von S in W-EP veröffentlicht. Der Artikel in PUPPY-PRESS ist Stand der Technik für alle anhängigen Patentanmeldungen und erteilten Patente. Der Anspruch auf S in W-EP in der erteilten Fassung ist nicht neu gegenüber PUPPY-PRESS. P-EP offenbart S, beansprucht es aber nicht, und wurde erteilt. Nach dem derzeitigen Stand gibt es keinen gültigen Patentschutz für S.

Eine SPRINGY-Leine mit einem OH-NO-Befestigungselement (S+O)?

W-JP ist die erste Anmeldung, die S+O enthält, und wurde im Juli 2018 veröffentlicht. Sie wurde zurückgenommen und bietet somit keinen Schutz. W-IT enthält S+O und wurde zurückgenommen. In HP-PCT ist S+O offenbart, aber nicht beansprucht, und HP-PCT wurde veröffentlicht. S+O ist in W-EP in der ursprünglich eingereichten Fassung vorhanden, daher wird durch den geänderten Anspruch 1 von W-EP kein Gegenstand hinzugefügt. Durch den Anspruch auf S+O in W-EP wird der Schutzumfang von W-EP in der erteilten Fassung nicht erweitert. W-EP beansprucht die Priorität von W-IT. W-IT ist jedoch nicht die erste Anmeldung in Bezug auf den Gegenstand S+O, und daher ist der Prioritätsanspruch in W-EP in Bezug auf den Gegenstand S+O nicht gültig. Das wirksame Datum für den Gegenstand S+O in W-EP ist der Anmeldetag von W-EP. HP-PCT ist nicht in die europäische Phase eingetreten und ist somit nicht Teil des Stands der Technik für W-EP. Es gibt keinen Stand der Technik, der S+O für W-EP offenbart, sodass der Anspruch auf S+O in W-EP neu ist. S+O in W-EP ist überraschend clever und ist somit erfinderisch. Nach aktuellem Stand ist es wahrscheinlich, dass W-EP in geänderter Fassung mit einem Anspruch auf S+O aufrechterhalten wird.

Eine SPRINGY-Leine mit einem OH-NO-Befestigungselement und einem COMEBACK-Seil

(S+O+C)?

HP-PCT ist die erste Anmeldung, die auf S+O+C gerichtet ist. Es gibt keinen Stand der Technik für HP-PCT mit der Offenbarung von S+O+C, sodass der Anspruch auf S+O+C in HP-PCT neu ist. HP-PCT führt wahrscheinlich zu einem erteilten Patent in China, das PUGZ und HOUND Schutz für S+O+C verleiht. W-EP beansprucht die Priorität von W-IT, aber in W-IT ist S+O+C nicht offenbart. Das wirksame Datum für den Gegenstand S+O+C in W-EP ist der Anmeldetag von W-EP. Es gibt keinen Stand der Technik für W-EP mit der Offenbarung von S+O+C (HP-PCT ist nicht in die europäische Phase eingetreten), sodass der Anspruch auf S+O+C in W-EP neu ist. S+O+C in HP-PCT und W-EP hat eine überraschend positive Wirkung, ist also erfinderisch. Nach der gegenwärtigen Situation ist es wahrscheinlich, dass W-EP in geänderter Fassung mit einem Anspruch auf S+O+C aufrechterhalten wird.

Eine SPRINGY-Leine mit der YELP-Abwandlung (S+Y)?

W-EP ist die erste auf S+Y gerichtete Anmeldung. W-EP beansprucht die Priorität von W-IT, aber in W-IT ist S+Y nicht offenbart. Das wirksame Datum für den Anspruch auf S+Y in W-EP ist der Anmeldetag von W-EP. Es gibt keinen Stand der Technik für W-EP mit der Offenbarung S+Y, sodass der Anspruch auf S+Y in W-EP neu ist. S+Y in W-EP ist überraschend wirksam und ist somit erfinderisch. Nach der gegenwärtigen Situation ist es wahrscheinlich, dass W-EP in geänderter Fassung mit einem Anspruch auf S+Y aufrechterhalten wird.

Eine SPRINGY-Leine mit der YELP-Abwandlung und der AHHH-Abwandlung (S+Y+A)?

P-EP ist die einzige Anmeldung, die S+Y+A enthält. P-EP offenbart S+Y+A, beansprucht es aber nicht, und wurde ungefähr im Januar 2020 veröffentlicht. Es gibt keine erteilten Patente oder anhängigen Anmeldungen, in denen S+Y+A beansprucht ist.

Eine SPRINGY-Leine mit der YELP-Abwandlung und einer Schallbarriere (S+Y+B)?

P-EP ist die einzige Anmeldung, die S+Y+B enthält. P-EP offenbart und beansprucht S+Y+B, wurde ungefähr im Januar 2020 veröffentlicht und wurde erteilt. B ist in P-EP nicht ausreichend offenbart, und die Herstellung von B ist nicht bekannt. WUFFs Einspruch gegen P-EP wird wahrscheinlich erfolgreich sein.

2. Können wir unser Patent P-EP retten und weshalb? Wir bitten Sie um eine begründete Analyse.

Die Einspruchsfrist für P-EP endet am 12. August 2021, d. h. WUFFs Einspruch wurde fristgerecht eingelegt. In W-EP ist das Merkmal B nicht offenbart, und der Anspruch von P-EP ist daher neu gegenüber W-EP.
Das Merkmal B im Anspruch von P-EP kann nicht gestrichen oder ersetzt werden, ohne den Schutzumfang zu erweitern. Es ist auch nicht möglich, ohne unzulässige Erweiterung eine ausreichende Offenbarung für das Merkmal B zu P-EP hinzuzufügen. Die Mängel in P-EP können somit im Einspruchsverfahren nicht behoben werden, und P-EP wird widerrufen.

3. Welche Verbesserungen an der gegenwärtigen Patentsituation können wir vornehmen?
Die Frist für den Eintritt in die europäische regionale Phase für HP-PCT endete am 18. Januar 2021. Dieses Datum ist verstrichen, aber der Eintritt von HP-PCT in die EP-Phase ist immer noch möglich. Entrichten Sie dazu die Gebühren für die Weiterbehandlung und erfüllen Sie die Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase, einschließlich der Entrichtung der Jahresgebühr für das dritte Jahr mit Zuschlagsgebühr. HP-PCT wird in Bezug auf die Neuheit nur für W-EP Teil des Stands der Technik. Der chinesische Mitanmelder HOUND muss einen zugelassenen Vertreter vor dem EPA bestellen.

HP-PCT offenbart S+O+C und nimmt als Teil des Stands der Technik den Anspruch auf S+O und den Anspruch auf S+O+C in W-EP vorweg. Nachdem HP-PCT in die europäische Phase eingetreten ist, machen Sie schriftliche Eingaben im Einspruchsverfahren durch Einreichung des neuen Beweismittels W-JP und reichen Sie HP-PCT – nach dem Eintritt in die europäische Phase – ein und identifizieren Sie den ungültigen Prioritätsanspruch und die mangelnde Neuheit der geänderten Ansprüche angesichts von HP-PCT.

Das neue Beweismittel und die neue Argumentation sind zulässig, weil sich durch Einfügung des Merkmals O aus der Beschreibung in den Anspruch 1 im Einspruchsverfahren der Verfahrensgegenstand geändert hat. Außerdem war HP-PCT vor dem Eintritt in die europäische Phase nicht Stand der Technik und konnte daher nicht früher angeführt werden.

W-EP wird in der gegenwärtigen geänderten Fassung nicht aufrechterhalten. W-EP kann WUFF Schutz für S+Y geben.

Nachdem HP-PCT in die europäische Phase eingetreten ist, reichen Sie Übersetzungen der Ansprüche von HP-PCT in Französisch, Deutsch und Italienisch ein, um einstweiligen Schutz in FR, DE und IT zu erlangen.

4. Nach unseren Verbesserungen:

Bezüglich welcher Produkte werden wir WUFF von Herstellung und Verkauf abhalten können?

Wenn HP-PCT in der europäischen Phase erteilt wird, bietet es Schutz für S+O+C in Europa durch Validierung in IT und Aufrechterhaltung in FR, UK und DE. PUGZ kann WUFF daran hindern, Produkte, die S+O+C enthalten, in EP-Staaten, in denen HP-PCT in der europäischen Phase validiert oder aufrechterhalten wird, sowie in China herzustellen oder zu verkaufen.

Bezüglich welcher Produkte wird WUFF uns von Herstellung und Verkauf abhalten können?

Eine geänderte W-EP mit Ansprüchen auf S+Y wird es WUFF ermöglichen, PUGZ an der Nutzung eines Produkts umfassend S+Y, einschließlich S+Y+A, in EP-Staaten in Europa zu hindern, in denen W-EP validiert oder aufrechterhalten wird.