Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

DE

EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2021

Aufgabe D1-1

Diese Prüfungsaufgabe enthält:

- Frage 1: 9 Punkte
- Frage 2: 8 Punkte
- Frage 6: 8 Punkte

Teil I: Rechtliche Fragen

FRAGE 1 (**9 PUNKTE)**

Die europäische Patentanmeldung EP-A1 wurde 2018 von Anmelder A in Englisch eingereicht. Sie beschreibt zwei verschiedene Erfindungen, X und Y, und beansprucht nur die Erfindung X. Der europäische Recherchenbericht wurde nur für die Erfindung X erstellt.

Eine Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ mit einer gesetzten Frist von vier Monaten wurde am 5. Oktober 2020 vom EPA erlassen und von Anmelder A am 8. Oktober 2020 empfangen. Es wurde keine Erwiderung eingereicht.

Anmelder A ist nunmehr an der Erfindung Y interessiert.

Im Januar 2021 reichte er basierend auf EP-A1 eine europäische Teilanmeldung EP-A2 ein, welche die Erfindung Y beansprucht und beschreibt. EP-A2 wurde in Französisch eingereicht.

Was sollte Anmelder A tun, damit die Erfindung Y vom EPA recherchiert wird?

FRAGE 2 **(8 PUNKTE)**

Anmelder B reichte am 2. August 2018 eine US-Anmeldung US-B in Englisch ein. Trotz Beachtung aller gebotenen Sorgfalt durch den Anmelder B wurde eine internationale Anmeldung PCT-B unter Inanspruchnahme der Priorität von US-B erst am 9. August 2019 eingereicht. Das USPTO gab in seiner Tätigkeit als Anmeldeamt dem Antrag des Anmelders auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts auf der Grundlage des Kriteriums statt, dass das Versäumnis, die PCT-B innerhalb der Prioritätsfrist einzureichen, unbeabsichtigt war.

Heute, am 2. März 2021, hat der Anmelder B alle nach Regel 159 EPÜ erforderlichen Schritte unternommen, um mit PCT-B in die europäische Phase vor dem EPA einzutreten.

Muss der Anmelder B Handlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt vornehmen, um sicherzustellen, dass die Wiederherstellung des Prioritätsrechts in der europäischen Phase wirksam ist? Falls ja, welche Schritte sind erforderlich und bis wann müssen diese vorgenommen werden?

FRAGE 6 **(8 PUNKTE)**

Das europäische Patent EP-F wurde mit einem einzigen Anspruch erteilt, der lautet: “Lebensmittelzusammensetzung umfassend 1 bis 5 % Fleisch”. Die Beschreibung von EP-F offenbart eine Lebensmittelzusammensetzung umfassend 1 bis 5 % Rindfleisch.

Der Patentinhaber F ist auf eine nationale deutsche Patentanmeldung DE-G aufmerksam geworden, die ein früheres wirksames Datum hat und nach dem wirksamen Datum von EP-F veröffentlicht wurde. DE-G offenbart eine Lebensmittelzusammensetzung umfassend 3 % Fleisch, wobei das Fleisch Schweinefleisch ist.

Der Inhaber F wünscht eine Änderung von EP-F vor dem EPA nur in Bezug auf Deutschland und schlägt folgenden Anspruchswortlaut für Deutschland vor: “Lebensmittelzusammensetzung umfassend 1 bis 5 % Rindfleisch”.

Der Inhaber sucht Ihren Rat.

1. Welche verfahrensrechtlichen Handlungen müssen vor dem EPA vorgenommen werden, um eine Änderung des Anspruchs in Bezug auf Deutschland zu beantragen?

2. Wird das EPA einen Antrag mit dem vom Inhaber vorgeschlagenen Anspruchswortlaut als gewährbar erachten?