Frage 1

Nachfolgend Rechtsgrundlagen des EPÜ: Stand für die EQE 2020

Eine Teilanmeldung kann Art 76 (1) EPÜ iVm R 36 nur zu einer anhängigen europäischen Patentanmeldung eingereicht werden.

Auf den Bescheid nach Art 94 (3) konnte bis zum

5.10.2020 + 10 T (R 126(2) EPÜ; anwendbar da Schreiben nicht später als 10 Tage eingegangen ist, nämlich am 8.10.2020) + 4M (gesetzte Frist)=15.10.2020 + 4M (R 131 (4))=15.2.2021 (Mo)

erwidert werden. Da hierauf nicht erwidert worden ist, gilt die Ep-A1 nach Ablauf der oben genannten Frist als zurückgenommen nach Art 94 (4) EPÜ.

Im Januar 2021 ist die Ep-A1 demgemäß noch anhängig gewesen, so dass grundsätzlich im Januar noch eine Teilanmeldung eingereicht werden konnte.

Eine Teilanmeldung hätte jedoch nach R 36 (2) EPÜ in der Verfahrenssprache der Stammanmeldung der Ep-A1 eingereicht werden müssen. Die Ep-A1 ist auf Englisch eingereicht worden, da Englisch eine Amtssprache des EPA nach Art 14 (1) ist, ist die Verfahrenssprache der Ep-A1 Englisch nach Art 14 (3) EPÜ. Demnach hätte eine Teilanmeldung nach R 36 (2) auf Englisch eingereicht werden müssen. Die Ep-A2 ist allerdings auf Französisch eingereicht worden, obwohl Französisch eine Amtssprache des EPA nach Art 14 (1) EPÜ ist, kann die Ep-A2 nicht als Teilanmeldung der Ep-A1 behandelt werden, da die Ep-A2 auf Englisch hätte eingereicht werden müssen (ist eine BEDINGUNG für eine Teilanmeldung). Demnach wird das EPA die Ep-A2 nicht als Teilanmeldung behandeln.

Damit das EPA die Erfindung Y recherchiert, muss eine neue gültige Teilanmeldung zu Ep-A1 eingereicht werden. Die Ep-A1 gilt heute am 2.3.2021 als zurückgenommen. Die Ep-A1 ist heute nicht mehr anhängig, so dass ohne weitere Handlungen heute keine wirksame neue Teilanmeldung zu Ep-A1 eingereicht werden kann nach RL A IV 1.1.1 und Art 76 iVm R 36.

Um die Ep-A1 wieder anhängig zu machen, sollte Weiterbehandlung nach Art 121 iVm R 135 beantragt werden (nicht ausgeschlossen nach R 135 (2) EPÜ). Die Weiterbehandlung kann heute noch beantragt werden, da die Frist nach R 135 wenigstens 2 Monate beträgt und derzeit keine Informationen vorliegen, ob eine Mitteilung nach R 112 (1) gesendet worden ist, die den Beginn der 2 M Frist nach R 135 definiert. Die 2 Monate können heute aber noch gar nicht abgelaufen sein, da die Ep-A1 seit weniger als 2 Monaten als zurückgenommen gilt.

Die Weiterbehandlung kann jedoch bereits heute (auch vor Erhalt einer Mitteilung nach R 112 (1)) beantragt werden (s. RL E VIII 2). Für die Weiterbehandlung ist die versäumte Handlung, nämlich die Erwiderung auf den Bescheid nach Art 94 (3) EPÜ, vorzunehmen und die Weiterbehandlungsgebühr in Höhe von Art 2 (1) Nr 12 GebO in Höhe von 255 EURO zu entrichten. Somit kann die Ep-A1 wieder anhängig gemacht werden durch die gültige Beantragung der Weiterbehandlung.

Außerdem sollte überprüft werden, ob für die Ep-A1 die Jahresgebühr entrichtet worden ist, die ist im Jahr 2020 (genauer At nicht bekannt) und dann wieder im jahr 2021 für das vierte Patentjahr fällig. Andernfalls ist die JG mit Zuschlag zu entrichten nach Art 86 (1) R 51.

Über die Ep-A1 selbst kann kein Schutz für Y mehr erhalten werden, da Y nicht recherchiert worden ist und geänderte Ansprüche nach R 137 (5) EPü sich nur auf recherierte Gegenstände beziehen dürfen. Y ist eine zu X verschiedene Erfindung, die mit X nicht einheitlich ist (Art 82 EPÜ).

Demnach muss für Y eine neue Teilanmeldung eingereicht werden, wenn Ep-A1 wieder anhängig ist. Die Teilanmeldung muss nach 36 (2) in Englisch (Verfahrenssprache Ep-A1) eingereicht werden. Außerdem muss die neue Teilanmeldung nach Art 76 (1) RL A IV 1.3.1 bei einer Annahmestelle des EPA nach Art 75 (1) iVm R 36 (2) eingereicht werden (München, Den Haag, auch Berlin). Ferner muss nach R 41 (2) e) erklärt werden, dass es sich um eine Teilanmeldung handelt. Die Ansprüche zu Y sollten zeitgleich mit der Einreichung eingereicht werden. Außerdem muss für die Recherche die Anmeldegebühr und die Recherchengebühr nach Art 78 (2), R 36 (3) entrichtet werden, was innerhalb von 1 M nach der Anmeldung der Teilanmeldung erfolgen kann. Wenn mehr als 15 Ansprüche auf Y gerichtet werden, werden auch Anspruchsgebühren nach R 45 fällig, die 1 M nach Einreichung des Anspruchssatzes zu entrichten sind. Die Prüfungsgebühr nach Art 94 (1) ist mit der Einreichung des Prüfungsantrags, der im Formblatt für die Einreichung einer Teilanmeldung gestellt wird, fällig, kann aber nach R 70 (1) noch 6 Monate nach Veröffentlichung des Recherchenbereichtes gezahlt werden. Die Entrichtung der Prüfungsgebühr sowie die Entrichtung der Bennenungsgebühr nach R 36 (4), R 39 EPÜ sind nicht für die Recherche von Y erforderlich.

Schließlich muss noch die Jahresgebühr entrichtet werden nach R 51 (3) und zwar 4 Monate nach Einreichung der neuen Teilanmeldung. Die Jahresgebühr umfasst die 3. und ggf. die vierte Jahresgebühr der Ep-A1, da die JG für das 3. Jahr der Ep-A1 im Jahr 2020 fällig geworden ist.

Die neue Teilanmeldung muss vom Anmelder der Ep_A1 eingereicht werden.

Frage 2

Nachfolgend Rechtsgrundlagen des PCT, außer anders gekennzeichnet (Stand für EQE 2020)

Die Prioritätsfrist der US-B endete nach Art 8 PCT, R 2.4 PCT iVm Art 4C PVÜ am

2.8.2018 + 12 M=2.8.2019 (Fr)

Am 9. 8. 2019 ist die PCT-B nicht mehr innterhalb des Prioritätsjahres eingereicht worden. Allerdings lag der AT der PCT-A unter 2 Monate nach dem Ablauf der Prioritätsfrist (nämlich nur 7 Tage später): Relevant für die Anwendung der R 49ter.2a) (s.u.) und der R 26bis.3 PCT). Nach R 26 bis. 3 PCT hat das USPTO als AA das Prioritätsrecht wiederhergestellt unter Anwendung des Kriteriums nach R 26bis.3a) ii) PCT (unintenional). Nach R 49ter.1 b) gilt die Wiederherstellung des Priorechtes für die Bestimmungsämter, die das "unbeabsichtigt"-Kriterium anwenden. Das EPA wendet jedoch nach Art 153 EPÜ, PCT Newsletter 11/2007, 3 nicht das unbeabsichtigt-Kriterium an, sondern die gebotene Sorgfalt wird überprüft. Das EPA wird daher nach R 49ter.1 c), d) die wiederhergestellte Priorität ablehnen.

Allerdings kann der B beantragen, dass das EPA nach R 49ter.2 das Prioritätsrecht der US-B anerkennt. Hierfür ist es forderlich, dass die PCT-B nach R 49ter.2 2 Monate nach Ablauf der Priofrist eingereicht worden ist, was sie ist: s.o. Hier muss B aus den obigen Gründen nachweisen, dass nach R 49ter.2a) ii) die Einreichung der PCT-B unter der Beachtung der gebotenen Sorgfalt durchgeführt wurde und die Priofrist trotz aller gebotenen Sorgfalt nicht eingehalten werden konnte. Entsprechende Nachweise sind vorzulegen nach R 49ter.2 b ii). Außerdem muss der Antrag nach R 49ter.2b) innerhalb der Frist 1 Monat nach Art 22 PCT beim Bestimmungamt eingereicht werden unter der Entrichtung einer Gebühr nach

R 49ter.2b) iii) und R 49ter.2 d) nach Art 2 (1) Nr. 13 GebO in Höhe von 640 EURO.

Der Anmelder muss daher bis zum:

2.8.2018 (nach R 26bis. 3 Fristbeginn ist der vom AA wiederhergestellte Prioritätstag) + 31 M (Art 22 PCT iVm Art 153 (3), (4) EPÜ iVm R 159 (1) EPÜ) + 1M (R 49ter.2) = 2.3.2021 + 1 M (R 49ter.2) =2.4.2021 (FR), die sich nach R 134 EPÜ (da PCT-Frist siehe auch R 80.5 PCT) auf den 6.4.2021 (Di) verlängert (Osterfeiertage)

die Wiederherstellung nach R49ter.2 beantragen, damit das EPA das Prioritätsrecht anerkennt. Hierfür muss der Anmelder nachweisen, dass er die gebotene Sorgfalt eingehalten hat (s.o.). Gegenfalls sind nach R 49ter.2c) weitere Nachweise auf Verlangen des EPA als BA vorzulegen. Die oben genannte Gebühr muss fruistgerecht entrichtet werden.

Alle weiteren Handlungen zum wirksamen EIntritt in die europäische Phase hat der Anmelder B nach R 159 EPÜ bereits vorgenommen.

Zudem sei noch folgendes angemerkt:

Die EIngangsstelle des EPA wird hierauf B mit Formblatt 1201 hinweisen, dass B nach R 49ter beim EPA als BA der Antrag zu stellen ist, da das uninteional Kriterium des USPTO nicht angewandt wird. Der vorher gestellte Antrag beim USPTO wird vom EPA als BA als wirkungslos angesehen.

Frage 3

Nachfolgend Rechtsgrundlagen des EPÜ, Stand für die EQE 2020

1.

Nach Art 139 (2), R 138 EPÜ können aufgrund eines älteren nationalen (deutschen) Rechts unterschiedliche Anspruchsfassungen für ein europäisches Patnet vorgesehen sein, wenn das Bestehen eines älteren Rechts nachgewiesen wird.

Allerdings liegt inzwischen ein erteiltes europäisches Patent vor, so dass nicht mehr im Rahmen des Prüfungsverfahrens die unterschiedlichen Anspruchsfassungen verfolgt werden können.

Eine zeitliche Begrenzung für die Einreichung des Beschränkungsantrages besteht nach RL D X 1 nicht.

Es kann ein Antrag auf Beschränkung eingereicht werden nach Art 105a (RL D X). Dieser Antrag muss von F gestellt werden und zwar nach Art 105a (1), R 92 EPÜ beim EPA und gilt mit der Entrichtung der Beschränkungsgebühr nach Art 2 (1) Nr 10a GebO i.H.v. 1165 EURO als gestellt. Der Antrag muss nach R 92 (1) in einer Amtssprache des EPA eingereicht werden und muss nach R 92 (2) EPÜ enthalten:

-Angaben zu F (Antragsteller, PI) nach R 41 (2) c) sowie die Angabe der VS für die F Antragsteller ist (F scheint für alle VS Antragsteller zu sein)

-Patentnummer von Ep-F

-vollständige Fassung der geänderten Ansprüche: Hier 2 Anspruchsfassungen nach R 138 für unterschiedliche Vertragsstaaten unter der Angabe, welche Anspruchsfassung für welchen VS dient

- ggf. Angaben zum Vertreter

Die Wirkung der Beschränkung wäre nach Art 68, Art 105 b (3) ex tunc.

Im Beschränkungsverfahren findet eine formale Prüfung statt. Nach R 138 EPÜ ist dem EPA das ältere nationale deutsche Recht De-G vorzulegen, das nach Einreichung der EP-F veröffentlicht wurde und daher keinen Stand der Technik weder unter Art 54 (2) noch unter Art 54 (3) EPÜ bildet.

Sollte das beschränkte Patent erneut veröffentlicht werden (unwahrscheinlich unter der in Teil 2 geschilderten Problematik), fällt eine Veröffentlichungsgebühr für die neue europäische Patentschrift nach Art 2 (1) Nr. 8 GebO mit R 95 (3) EPÜ an.

2.

Nach Art 105 b (1) iVm R 95 EPÜ wird das Europäische Patentamt prüfen, ob die geänderten Anspruchsfassungen für unterschiedliche Vertragsstaaten den formalen Anforderungen genügen.

In der formalen Prüfung wird nach R 95 (2) EPÜ überprüft werden, ob der geänderte Anspruch Lebensmittelzusammensetzung 1 bis 5 % Rindfleisch den Art 123 EPÜ verletzt (auch ob der Art 84 EPÜ erfüllt ist: hierfür sind keine Informationen vorhanden, gehe davon aus, dass Art 84 EPÜ erfüllt ist).

Die Änderung Lebensmittelzusammensetzung 1 bis 5 % Rindfleisch ist in der ursprünglich eingereichten Beschreibung der Ep-F offenbart, so dass kein Verstoß nach Art 123 (2) EPÜ vorliegt.

Zu prüfen ist noch, ob die Änderung Art 123 (3) EPÜ verletzt. Der geänderte Anspruch Lebensmittelzusammensetzung 1 bis 5 % Rindfleisch ist gegenüber dem erteilten Anspruch Lebensmittelzusammensetzung 1 bis 5 % Fleisch nicht zwingend enger. Der ursprünglich erteilte Anspruch konnte beispielsweise 3 % Rindfleisch und 2 % Schweinefleisch enthalten, wobei insgesamt nicht mehr als 5 % Fleisch vorgesehen sein durften. Der neue geänderte Anspruch würde die Menge an Schweinefleisch offenlassen, so würde beispielsweise eine Lebensmittelzusammensetzung mit 3% Rindfleisch und 40% Schweinefleisch unter dem Schutz eines geänderten Anspruchs der vorgenannten Art fallen, da die Gesamtmenge an Fleisch nicht begrenzt werden würde. Jedoch würde Lebensmittelzusammensetzung mit 3% Rindfleisch und 40% Schweinefleisch nicht unter den Schutzbereich des erteilten Anspruchs von Ep-F fallen, so dass ein Verstoß nach Art 123 (3) EPÜ vorliegt. Ein so geänderter Anspruch wäre formal nicht gewährbar.

Möglich wäre beispielsweise ein Anspruch – zur Vermeisung des Art 123 (3) EPÜ Problems – in der Form:

Lebensmittelzusammensetzung mit 1 bis 5 % Rindfleisch, wobei die Lebensmittelzusammensetzung insgesamt nicht mehr als 5 % Fleisch enthält.

Ein solcher Anspruch würde aber wahrscheinlich (genaue Wortlaut Beschreibung EP-F ist mir nicht bekannt) gegen Art 123 (2) EPÜ verstoßen, da dieser nicht offenbart zu scheint in Ep-F. Somit müsste genau überprüft werden, was in der EP-F in welcher Form offenbart ist und ob es unter Berücksichtigung von Art 123 (2) und Art 123 (3) EPÜ überhaupt möglich ist, eine Anspruchsfassung für den VS DE einzureichen, die sich gegenüber DE-G abgrenzt. Gegenfalls kann in Deutschland die EP-F durch Nichtzahlung der Jahresgebühren aufgegeben werden oder es wird eine Einigung mit dem Inhaber von DE-G angestrebt, unter Berücksichtigung des nationalen deutschen Rechts und inwiefern die DE-G in Deutschland nach nationalen deutschem Recht der EP-F für Deutschland entgegensteht.

Auf jeden Fall ist davon auszugehen, dass der Antrag auf Beschränkung mit einer von F vorgeschlagenen Anspruchsfassung (Lebensmittelzusammensetzung mit 1 bis 5 % Rindfleisch) für Deutschland zurückgewiesen wird.

Nachfolgend Rechtsstand für EQE 2020

Ich habe im Teil 1 nicht bemerkt, dass die Fragen nicht aufsteigend nummeriert worden sind (frage 1 und Frage 2 war richtig nummeriert und die zur Lebensmittelzusammensetzung habe ich meine Antwort unter Frage 3 anstatt wahrscheinlich richtigerweise Frage 6(?)) und fälschlicherweise bei Frage 6 (glaub ich Frage 3 angegeben)

Frage 3

Nachfolgend Rechtsgrundlagen des EPÜ (nicht immer bei Frage 3 dahinter geschrieben)

Die Prüfungsgebühr wird fällig mit der Stellung des Prüfungsantrages und kann daher bei der Einreichung der Ep-C1 und Ep-C2 entrichtet werden.

Die Aufforderung zur Einreichung der Ansprüche nach Art 90 (3), (4) iVm R 58 wird durch eine Formalprüfung der Anmeldungsunterlagen erhobe, die R 58 setzt eine Frist zur Einreichung der Ansprüche von 2 Monaten setzt, diese Frist ist noch nicht abgelaufen, da die Aufforderung nach R 58 letzten Monat ergangen ist. Wenn auf die Aufforderung nach R 58 nicht erwidert wird, gilt die Anmeldung nach Art 90 (5) als zurückgewiesen. NAch Art 9 (1) GebO wird die Recherchengebühr zurückerstattet, wenn die Anmeldung vor Beginn der Recherche als zurückgewiesen oder zurückgenommen wird. Nach RL B IV 1.2 wird die Recherche gleichlaufend mit der Formalprüfung durchgeführt. NAch RL B IV 1.1 muss die Rechercheabteilung VOR Beginn der Recherchentätigkeit (somit vor Beginn der Erstellung des Rb nach Art 9 (1) GebO)die Anmeldung überprüfen, um den Gegenstand der Erfinung zu bestimmen. Hierfür werden die Ansprüche benötigt. Demnach kann die Rechercheabteilung noch gar nicht mit der Recherchetätigkeit begonnen haben, da für die Bestimmung der Erfindung die Ansprüche benötigt werden. Die Recherchengebüht wird demnach zurückerstattet zu 100% nach Art 9 (1) GebO für Ep-C1, wenn entweder nicht auf die Aufforderung nach R 58 erwidert wird ODER die Ep-C1 heute zurückgenommen wird. Wenn heute oder vor Ablauf der R 58 Aufforderung die Anmeldung EP-C1 zurückgenommen wird ODER wenn auf die Aufforderung nach R 58 NICHT erwidert wird, wird die Prüfungsgebühr nach Art 11 a) GebO zurückerstattet zu 100%, da die Anmeldung Ep-C1 als zurückgewiesen oder zuückgnenommen gilt, bevor die Sachprüfung begonnnen hat (Sachprüfung kann vor Erstellung des Recherchenberichtes nicht begonnen haben, s.a. R 10).

Die Recherchengebühr der Ep-C2 wird nicht zurückgezahlt werden, da sie wirksam mit der Einreichung der Ep-C2 entrichtet worden ist und ferner auch die Recherche durchgeführt worden ist und der Rechercherbericht erstellt worden ist (s. Art 9 (1) GebO nicht anwendbar, da Recherchenbereicht erstellt worden ist).

Der Verzicht des Erhaltes der R 70 (2) bewirkt, dass ein frühzeitiger Prüfungsantrag gestellt wird und zusammen mit dem Recherchenbericht ein erster Prüfungsbescheid nach Art 94 (3) EPÜ und R 71 (1) ergeht. Die Sachprüfung hat demnach bei der Ep-C2 bereits begonnen, da der Recherchenbericht der Ep-C1 letzten Monat zugestellt worden ist. Eine Ersttattung der Prüfungsgebühr zu 100 % nach Art 11 a) GebO scheidet daher aus.

Auf den Recherchenbericht nebst Prüfungsbescheid muss zur Aufrechterhaltung erwidert werden. Wenn die Ep-C2 vor Ablauf der Frist zur Erwiderung nach Art 94 (3) zurückgenommen wird, dann kann die Prüfungsgebühr zu 50% erstattet werden nach Art 11 b) GebO. Die Frist zur Erwiderung auf den bescheid nach Art 94(3) beträgt in der Regel 4 Monate, nach R 132 (2) aber wenigstens 2 Monate und kann daher heute noch nicht abgelaufen sein. Wenn wir bzw. der Anmelder Ep-C2 heute (oder vor Ablauf des ersten Bescheides der Prüfungsabteilung) zurücknehmen, kann die Prüfungsgebühr zu 50% erstattet werden.

Frage 4

Nachfolgend Rechtsgrundlagen des EPÜ (nicht immer bei Frage 4 dahinter geschrieben)

a)

Die Priorität von Ep-D1 für US-D ist nur zum Teil wirksam naxh Art 87 EPÜ. Die Ep-D0 ist eine ältere Anmeldung von D zu einem Bolzen aus Aluminium und stellt für einen Bolzen aus Aluminium die erste Anmeldung von D dar. Nach Art 87 (4) kann die Ep-D0 auch nicht vernachlässigt werden, da sie für einen Vertragsstaat als die US-D gilt und ferner nicht vor Einreichung der US-D zurückgenommen worden ist. Die Priorität kann daher von Ep-D1 nicht für Bolzen aus Aluminium aus US-D beansprucht werden. Für einen Bolzen mit einem anderen Metall als Aluminium stellt die US-D die erste Anmeldunf von D da, so dass für diesen Aspekt die Priorität nach Art 87 EPÜ beansprucht werden kann. Nach G1/15 hat der Anspruch der Ep-D1 2 Zeiträge, nämlich

Aspekte:

1. Bolzen aus Aluminium (auch wenn nicht ausdrücklich offenbart, G 1/15)

2. Bolzen aus Metall, wobei der Bolzen nicht aus dem Metall Aluminium hergestellt ist

Der Aspekt 1 beansprucht aus den obigen Gründen nicht gültig die Priorität und hat daher als wirksames Datum den At der Ep-D1: 8.6.2020

Der Aspekt 2 beansprucht gültig die Priorität und hat daher als wirksames Datum: 7.6.2019

Die EpD1 ist nach Art 87 (1) EPÜ innerhalb des Priohjahres der US-D eingereicht worden, da dieses am

7.6.2019 +12 M (Art 87(1), R 131 (4))=7.6.2020, die sich nach R 134 EPÜ auf den 8.6.2020 (mo) verlängert,

fristgerecht am 8.6.2020 eingereicht worde.

Ep-D1 bildet für beide Aspekte des Anspruchs 1 neuheitsschädlichen Stand der technik unter Art 54 (3) EPÜ.

Da Aluminium neuheitsschädlich Metall vorwegnimmt, wird der Aspekt 1 neuheitsschädlich vorweggenommen, so dass der derzeitige Anspruch der Ep-D1 neuheitsschädlich von der Ep-D0 vorweggenommen wird. Der Aspekt 2 wird nicht neuheitsschädlich vorweggenommen, da die Ep-D0 kein anderes Metall als Aluminium offenbart ist. In der derzeitigen fassung des Anspruchs der Ep-D1 sind beide Aspekte des Anspruchs jedoch verwoben und werden nach G1/15 nur für die Beurteilung der Priorität getrennt.

b)

Da für beide Aspekte des Anspruchs der Ep-D1 die Ep-D0 (für den Aspekt 1 neuheitsschädlichen) Stand der Technik unter Art 54 (3) EPÜ bildet, kann ein Bolzen hergestellt aus Aluminium über einen nicht offenbarten Disclaimer ausgeschlossen werden nach G1/03 und G2/03. Dabei darf

nicht mehr ausgenommen werden als unbedingt nötig. Also kann ein Anspruch auf einen Bolzen hergestellt aus Metall, wobei Aluminium als Metall für den Bolzen ausgenommen ist.

Dieser Disclaimer ist zwar nicht offenbart, kann aber nach g1/03 und G27=3 zur Abgrenzung gegenüber dem Art 54 (3) Dokument Ep-D0 genutzt werden.

c)

c für a)

Wenn die Ep-D0 im April 2020 und somit vor dem At der Ep-D1 vorzeitig veröffentlicht wird, stellt sie aus den obigen gründen für den obigen Aspekt 1 des Anspruchs der Ep-D1 Stand der Technik unter Art 54 (2) dar und nimmt erneut den Anspruch neuhgeitsschädlich vorweg da beide Aspekte in der derzeitgigen Anspruchsfassung verbunden sind. Für den Aspekt 2 der Ep-D1 bildet die Ep-D0 weiterhin Stand der technik unter Art 54 83) EPÜ, da für den Aspekt 2 gültig die Priorität beansprucht werden konnte.

c für b)

Die vorzeitige Veröffentlichung der Ep-D0 führt dazu, dass für den Aspekt 1 nicht mehr ein nicht offenbarter Disclaimer zur Abgrenzung verwendet werden kann. Für den Aspekt 1 stellt die Ep-D0 keinen Stand der Technik unter Art 54 (3) dar. Der Aspekt 1 kann allein durch die Offwenbarung nach Art 123 (2) EPÜ nicht ausgenommen werden, da Aluminium als Metall nicht in Ep-D1 offenbart wird. Für den Aspekt 2 bleibt Ep-D0 Stand der Technik nach Art 54 (3), allerdings kann Aspekt 2 aus den obigen Gründen nicht von Aspekt 1 getrennt werden, wobei für Aspekt 1 nicht mehr G1/03 und G2/03 anwendbar sind.

Es scheint daher nicht möglich, die Ep-D1 so zu ändern, dass Ep-D0 nicht mehr neuheitsschädlich wäre.

Frage 5

Nachfolgend Rechtsgrundlagen des PCT (fassung EQE 2020), es sei denn es ist anders angegeben (nicht immer bei Frage 5 dahinter geschrieben)

Situation A:

1)

Zuständiges Anmeldeamt kann nach R 19.1 a) i) & ii) PCT das Portugische Amt oder das EPA nach R 157 (1) EPÜ oder nach iii) das IB sein.

Um beim EPA als AA einzureichen muss nach R 157 (2) EPÜ die Anmeldung in eine der Amtssprachen des EPA (Art 14 (1) EPÜ: DE, EN, FR) eingereicht werden: Dies ist nicht erfolgt. Das EPA wird die Anmeldung nach R 19.a) PCT an das IUB weiterleiten (EPA hat auf Übermittlungsgebühr nach R 14 verzichtet ABI 93, 764, Fußnote 1). Der AT des TAgs der Einreichung beim EPA bleibt nach R 19.4b) PCT erhalten: der AT der PCT-E ist der 3.1.2021. Demnach fungiert das IB als AA.

Das IB lässt als AA jede Sprache zu.

2)

Die zuständige Recherchenbehörde nach Art 16 PCT ist nach R 35.3 PCT diejenige Recherchenbehörde, die es gewesen wäre, wenn der Anmelder beim Anmeldeamt nach R 19.1 a) i und ii) PCT eingereicht hätte. Für das Portugisische AA ist nach AG Annex C das EPA die zuständige ISA. Für das EPA als AA ist Art 152 EPÜ und AG ANnexc, EPA das EPA die zusänige ISA.

Demnach ist das EPA die zuständige ISA.

Für die Recherche beim EPA muss nach R 12.3 a) eine Übersetzung in eine Amtssprache des EPA eingereicht werden, die alle das Erfordernis der R 12.3 a ii) erfüllen, da alle VÖ-Sprachen nach R 48.3 a) PCT sind. Demnach muss eine Übersetzung in EN, DE ooder FR nach Art 14 EPÜ eingereicht werden.

Die Übersetzung für die Recheche ist nach R 12.3 a) PCt innerhalb 1 Monat nach Einreichung der Anmeldung einzureichen. Nach R 12.3 c) i + ii) kann die Übersetzung auch noch 1 Monate nach der Aufforderung oder 2 monate nach der Einreichung der Anmeldung (läuft hier später ab!) eingereicht werden, also bis zum

3.1.2021 + 2M=3.3.2021 (MI) : BIS morgen!

bis morgen sollte daher die Übersetzung eingereicht werden. Eine gebühr nach R 12.3 e) wird nach Annex C IB nicht vom IB als AA erhoben.

Situation B:

3)

Die Sprache der Zeichnungen (portugisisch) ist nach R 26.2; R 26.3ter a) +c) nicht bestimmend für die Sprache der Anmeldung der PCT-E (englisch). Die Beschreibung und die Ansprüche der PCT-E sind in Englisch eingereicht worden, was die Hauptbestandteile der Anmeldung bilden.

Da die Anmeldung beim EPA in einer vom EPA nach Art 14 (1) EPÜ iVm R 3 EPÜ und R 157 EPÜ akzeptierten Sprache eingereicht wurde und das EPA aus den bei Situation A, 1 geschilderten Gründen auch als AA für E dienen kann, ist das EPA AA. Die PCT-E ist nach R 20.1 c) iVm AG, Annex C, EPA in einer vom EPA zugelassenen Sprache eingereicht worden (s. 12.1 a) PCT).

4)

Eine Übersetzung für die VÖ nach R 12.4 a) iVm R 48.3 a) ist nicht erforderlich, da EN eine VÖ-Sprache ist.

Nach ARt 3 (4) i); R 12.1 und R 26.3ter hätten aber auch die Zeichnungen in der durch das EPA als AA R 12.1 bestimmten Sprachen eingereicht werden müssen, nämlich in EN. Nach R 26.2 (wegen R 26.3ter a) + c) PCT letzter Satz anwendbar) kann diese Übersetzung jedoch nachgereicht werden und zwar mindestens 2 Monate nach der Aufforderung zu Mängelbeseitigung (keine Übersetzung nach R 12.3 a) PCT erforderlich und Zeichnungen auch nicht in VÖ-Sprache).

Die Übersetzung ist daher bis zum

29.1.2021 + 2 M=29.3.2021 (Mo)

einzureichen.

D2

<Ich habe teils EURO-PCT-HP oder EURO-HP-PCT synonym verwendet, beides bezeichnet eine wirksam in die europäische Phase eingetrene HP-PCT von P und H.

Frage 1

Patentsituation hinsichtlich S:

S wird in der von WUFF (nachfolgend W) eingereichten japanischen Anmeldung W-JP als erste Anmeldung beansprucht. W-JP ist nach ihrer VÖ im Juli 2018 zurückgenommen worden. W-Jp offenbart S, aus W-Jp kann derzeit nach Ablauf des Prioritätsjahres (Ende am 2.1.2018) nicht mehr die Prioritätsanmeldung beansprucht werden. Über W-JP kann kein Schutz mehr begründet werden.

Die W-IT ist am 10.7.2017 für S und S+O von W eingereicht wurden, bildet aber nicht die erste Anmeldung von W zu diesen Gegenständen, denn W-JP ist erst nach ihrer Veröffentlichung zurückgenommen worden und W-IT und W-JP betreffen außerderm unterschiedliche Vertragsstaaten. Demnach bildet W-IT für die in W-IT offenbarten Gegenstände (wie in W-JP: S uns S+0) nicht die erste Anmeldung. W-IT ist inzwischen zurückgenommen worden und es können über W-IT von W keine Rechte hergelietet werden. Per se wäre die Rücknahme nach Art 87(3) EPÜ bei der Beanspruchung einer Priorität für eine Ep-Anmeldung nivht relevant.

Die W-Ep ist innerhalb des Prioritätsjahres der W-IT eingereicht worden am 26.6.2018, da das Prioritätsjahr am 10.7.2019 endete. Allerdings bildet die W-IT nicht die erste Anmeldung von W zu den Gegenständen S und S+0, so dass W-EP für S als wirksames Datum den AT vom 26.6.2018 erhält. W-EP ist mit einem auf S gerichteten Anspruch erteilt worden, wobei W-EP in UK, FR, IT und DE in Kraft steht. Da PUGZ (nachfolgend P) in diesen Ländern bis auf Deutschland auch seine Hauptabsatzmärkte hat und P derzeit S verkauft, verstößt P derzeit gegen den auf S gerichteten Anspruch der W-EP. Allerdings hat P im April 2020 fristgerecht innerhalb der Einspruchsfrist, die zu W-Ep am 5.5.2020, verlängert auf den 6.5.2020 nach R 134 EPÜ, endet, Einspruch eingelegt. Im Einspruch hat P auf die VÖ von Puppy-press (nachfolgend P-P) verwiesen, die am 4.1.2017 stattfand. P-P offenbart S. Da die VÖ vor dem AT der E-EP (ja sogar vor dem PT von W-IT) war, nimmt P-P für S neuheitsschädlich den Gegenstand vorweg und W-EP kann für S keinen Schutz begründen. Die W-EP kann auch nicht mehr die Priorität der W-Jp beanspruchen, da zum einen die W-EP nach dem Ende der Prioritätsfrist der W-EP eingereicht worden ist und zum anderen die 16 M zur Priobeanspruchung abgelaufen sind und W-EP schließlich bereits erteilt ist.

Derzeit bildet die HP-PCT keinen Stand der Technik unter Art 54 (3) EPÜ, da nach R 165 EPÜ nicht die Anmeldegebühr entrichtet worden ist. Würde die HP-PCT wirksam in die europäische Phase eintreten wäre sie SdT unter Art 54 (3) EPÜ, da die HP-PCT S+O+C offenbart, nimmt sie auch neuheitsschädlich S vorweg.

Weitere nur auf S gerichtete Anmeldungen sind nicht vorhanden. Für S alleine kann kein Schutz begründet werden.

Außerdem wurde S inzwischen durch die VÖ von W-JP im Juli 2018, durch den Verkauf von W im Oktober 2018 durch die VÖ von W-EP vorausstlich spätestens im Januar 2019 (18 M ab 10.7.2017) und durch die VÖ von HP-PCT im Dezember 2019 und durch die VÖ von P-EP spätestens im Januar 2020 (18M ab 2.7.2018) veröffentlicht worden. Es kann also auch keine neue Anmeldung mehr zu S eingreicht werden.

Patentsituation hinsichtlich S+O

S +O wird in der von WUFF (nachfolgend W) eingereichten japanischen Anmeldung W-JP als erste Anmeldung beansprucht. W-JP ist nach ihrer VÖ im Juli 2018 zurückgenommen worden. W-Jp offenbart S +O, aus W-Jp kann derzeit nach Ablauf des Prioritätsjahres (Ende am 2.1.2018) nicht mehr die Prioritätsanmeldung beansprucht werden. Über W-JP kann kein Schutz mehr für S+O begründet werden.

Die W-IT ist am 10.7.2017 für S+O von W eingereicht wurden, bildet aber nicht die erste Anmeldung von W zu diesem Gegenstand, denn W-JP ist erst nach ihrer Veröffentlichung zurückgenommen worden und W-IT und W-JP betreffen außerdem unterschiedliche Vertragsstaaten. Demnach bildet W-IT für die in W-IT offenbarten Gegenstände (wie in W-JP: S+0) nicht die erste Anmeldung. W-IT ist inzwischen zurückgenommen worden und es können über W-IT von W keine Rechte hergelietet werden.

Die W-Ep ist innerhalb des Prioritätsjahres der W-IT eingereicht worden am 26.6.2018, da das Prioritätsjahr am 10.7.2019 endete. Allerdings bildet die W-IT nicht die erste Anmeldung von W zu den Gegenständen S+0, so dass W-EP für S+O als wirksames Datum den AT vom 26.6.2018 erhält. W-EP ist mit einem auf S gerichteten Anspruch erteilt worden, wobei W-EP in UK, FR, IT und DE in Kraft steht. Sollte PUGZ (nachfolgend P) in diesen Ländern S+O verkaufen (keine genauen Informationen diesbezüglich vorhanden), würde W derzeit gegen den auf S gerichteten Anspruch der W-EP verstoßen. Allerdings hat P im April 2020 fristgerecht innerhalb der Einspruchsfrist, die zu W-Ep am 5.5.2020, verlängert auf den 6.5.2020 nach R 134 EPÜ, endet, Einspruch eingelegt. Im Einspruch hat P auf die VÖ von Puppy-press (nachfolgend P-P) verwiesen, die am 4.1.2017 stattfand. P-P offenbart S. Da die VÖ vor dem AT der E-EP (ja sogar vor dem PT von W-IT) war, ist P-P für S+O im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit relevant nach Art 56 EPÜ. Allerdings zeigt P-P nur S, die Integration von O ermöglicht zusätzlich, dass bei Übertreten eines Spannungsgrenzwertes die Hundeleine gelöst wird, so dass der Hund keine Beschwerden am Hundenacken erfährt. Die Integration von O war für den Fachmann nicht naheliegend und ermöglicht den oben genannten technischen Effekt, so dass durch S+O das aus dem SdT (p-P) bekannte Problem des Auftretens von hohen Spannungen am Hundenacken bei Verwendung von S gelöst werden kann. Demnach scheint ein auf S+O gerichteter Anspruch erfinderisch zu sein, was auch durch die Auffassung der Einspruchsabteilung mit der Ladung zu mündlichen Verhandlung bestätigt worden ist (letzte Woche von P erhalten). Im Einspruchsverfahren hat W einen unabhängigen auf S+O gerichteten Anspruch eingereicht. Dieser Anspruch ist nach Art 123 (2) EPÜ auch in den ursprünglich eingereichten Unterlagen von W-EP offenbart. Zwar ist der erteilte Anspruch 1 nur auf S und der Anspruch 2 in der erteilten Form der W-Ep auf S+O+Y gerichtet gewesen, jedoch stellt eine Änderung auf S+O keinen Verstoß gegen Art 123 (3) EPÜ dar, denn der auf S gerichtete Anspruch wird durch den Zusatz von O nur weiter in seinen Schutzbereich beschränkt. Nach Art 123 EPÜ müsste der auf S+O gerichtete Anspruch gewährbar sein.

Derzeit bildet die HP-PCT keinen Stand der Technik unter Art 54 (3) EPÜ, da nach R 165 EPÜ nicht die Anmeldegebühr entrichtet worden ist. Würde die HP-PCT wirksam in die europäische Phase eintreten wäre sie SdT unter Art 54 (3) EPÜ, da die HP-PCT S+O+C offenbart, nimmt sie auch neuheitsschädlich S+O vorweg (das Spezielle nimmt das allgemeine vorweg). Würde die HP-PCT in die europ. Phase eintreten (wirksam) kann die

W-EP ihren Anspruch auf S+O nicht aufrecht erhalten. Derzeit ist HP-PCT jedoch nicht wirksam eingetreten und bildet demnach keinen SdT.

Derzeit bietet die W-EP Schutz für S+O und sollte kein wirksamer Eintritt von HP-PCT vorgenommen werden, ist kein einschlägiger SdT für W-EP für Anspruch auf S+O vorhanden. Unter den Schutzbereich von S+O würde auch s+O+C fallen.

Patentsituation für S+O+C

S+O+C wird in der HP-PCt beansprucht. Die Hp-PCT ist von P und HOUND (nachfolgend H) eingereicht worden am 18.6.2018. Die HP-PCT beansprucht keine Priorität. Die ältere nationale Anmeldung W-JP bildet keinen SdT, da diese zum Zeitpunkt der Einreichung der HP-PCT noch nicht veröffentlicht gewesen ist. Die VÖ von P-P am 4.1.2017 ist zwar Stand der Technik, nimmt aber nicht neuheitsschädlich s+o+c vorweg, da o+c nicht offenbart werden. S+o+c ist aus den bereits zu s+o diskutierten gründen erfinderisch gegenüber P-P. Ferner ermöglicht das sekündäre Befestigungssystem C, dass der Hund nicht abhauen kann, wenn O auslöst, was einen weiteren technischen Vorteil begründet.

Demnach scheint der auf S+o+c gerichtete Anspruch der Hp-pct erfinderisch gegenüber den Stand der Technik. Die Hp-PCT ist auf Englisch eingereicht wurden, was beim CNIPA als AA zulässig ist. Demnach wird die HP-PCT auch auf Englisch veröffentlicht worden sein (VÖ spätestens im Dezember 2019; 26.6.2018 + 18 M). Da H seinen Sitz in China hat, ist die CNIPA auch ein zuständigres Anmeldeamt. Die 30 m-Frist zum Eintritt in die nationale Phase nach Art 22 PCT endete im Dezember 2020, im Dezember 2020 ist die Hp-PCT auch nach China überführt worden. Die Frist zum Eintritt in die europäische Phase endete am 18.1.2021 (31M ab 18.6.2018). Würde HP-PCt wirksam in die europäische Phase überführt werden, würde W-EP keinen Stand der Technik nach Art 54 (3) darstellen, denn W-EP hat als wirksames Datum für s+o+c (s.u.) den 29.6.2018 (nach AT Hp-PCT). In Europa bietet die HP-PCT derzeit keinen Schutz, da sie nicht wirksam übergeleitet worden ist.

Die W-Ep ist innerhalb des Prioritätsjahres der W-IT eingereicht worden am 26.6.2018, da das Prioritätsjahr am 10.7.2019 endete. Allerdings offenbart die W-IT nicht S+0 +C, so dass W-EP für S+O+C als wirksames Datum den AT vom 26.6.2018 hat. W-EP ist mit einem auf S+O+C gerichteten Anspruch 2 erteilt worden, wobei W-IT in UK, FR, IT und DE in Kraft steht. Sollte PUGZ (nachfolgend P) in diesen Ländern S+O+C verkaufen (keine genauen Informationen diesbezüglich vorhanden), würde W derzeit gegen den auf S+O+C gerichteten Anspruch der W-EP verstoßen. Allerdings hat P im April 2020 fristgerecht innerhalb der Einspruchsfrist, die zu W-Ep am 5.5.2020, verlängert auf den 6.5.2020 nach R 134 EPÜ, endet Einspruch eingelegt. Im Einspruch hat P auf die VÖ von Puppy-press (nachfolgend P-P) veriwesen, die am 4.1.2017 stattfand. P-P offenbart S. Da die VÖ vor dem AT der E-EP (ja sogar vor dem PT von W-IT) war, ist P-P für S+O im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit relevant nach Art 56 EPÜ. Allerdings zeigt P-P nur S, die Integration von O ermöglicht zusätzlich, dass bei Übertreten eines Spannungsgrenzwertes die Hundeleine gelöst wird, so dass der Hund keine Beschwerden am Hundenacken erfährt. Die Integration von O war für den Fachmann nicht naheliegend und ermöglicht den oben genannten technischen Effekt, so dass durch S+O das aus dem SdT (p-P) bekannte Problem des auftretens von hohen Spannungen am Hundenacken bei Verwendung von S gelöst werden kann. Demnach scheint ein auf S+O gerichteter Anspruch erfinderisch zu sein, was auch durch die Auffassung der Einspruchsabteilung mit der Ladung zu mündlichen Verhandlung bestätigt worden ist. Da S+O erfinderisch zu sein scheint, gilt dies erst recht für einen auf S+O+C gerichteten Anspruch 2 (s. Argumentation bei HP-PCT). Im Einspruchsverfahren hat W einen abhängigen auf S+O+C gerichteten Anspruch eingereicht. Nach Art 123 EPÜ müsste der auf S+O+C gerichtete Anspruch gewährbar sein.

Derzeit bildet die HP-PCT keinen Stand der Technik unter Art 54 (3) EPÜ für W-EP, da nach R 165 EPÜ nicht die Anmeldegebühr entrichtet worden ist. Würde die HP-PCT wirksam in die europäische Phase eintreten wäre sie SdT unter Art 54 (3) EPÜ, da die HP-PCT S+O+C offenbart, nimmt sie auch neuheitsschädlich S+O+C vorweg. Würde die HP-PCT in die europ- Phase eintreten (wirksam) kann die W-EP ihren Anspruch auf S+O+C nicht aufrecht erhalten. Derzeit ist HP-PCT jedoch nicht wirksam eingetreten und bildet demnach keinen SdT.

Derzeit bietet die W-EP Schutz für s+O+C und sollte kein wirksamer Eintritt von HP-PCT vorgenommen werden, ist kein einschlägiger SdT für W-EP für Anspruch auf S+O+C vorhanden.

Patentsituation hinsichtlich S+Y

Die W-EP beansprucht S+Y. Die W-EP ist am 26.6.2018 eingereicht worden, da die beanspruchte Priorität nicht S+Y offenbart, hat nach Art 88 EPÜ die W-EP für den auf S+Y gerichteten Anspruch als wirksames Datum den AT, den 29.6.2018. Demgegenüber bildet die VO von P-P SdT unter Art 54 und 56 EPÜ. Da P-P nicht Y offenbart, kann P-P nicht die Neuheit nach Art 54 EPÜ vorwegnehmen. Y ermöglicht auch eine erfinderische Abgrenzung gegenüber S aus P-P, da Y einen Schall aussendet, der den Hund daran hindert zu fest an der Leine zu ziehen. Dies ist ein technischer Effekt und löst die technische Aufgabe, ein geeignetes Mittel bereitzustellen, dass zu hohe Spannungen am Hundenacken beim Ziehen an der Leine und bei Übertreten eines Grenzspannungsbereiches/Grenzspannungswertes vermeidet. Demnach scheint der auf S+Y gerichtete Anspruch der W-EP erfinderisch zu sein. Die W-EP ist am 5.8.2019 erteilt worden, wobei s.o. P fristgerecht Einspruch eingelegt hat wegen Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit. In der Einspruchserwiderung hat W einen auf S+Y gerichteten Anspruch eingereicht. Einheitlichkeit wird im Einspruchsverfahren nicht mehr überprüft werden. Dieser Anspruch scheint erfinderisch und gewährbar zu sein, so dass die W-EP auch für diesen Anspruch Schutz in den Ländern UK, FR, IT und DE begründen kann.

Derzeit bildet die HP-PCT keinen Stand der Technik unter Art 54 (3) EPÜ für W-EP, da nach R 165 EPÜ nicht die Anmeldegebühr entrichtet worden ist. Würde die HP-PCT wirksam in die europäische Phase eintreten wäre sie SdT unter Art 54 (3) EPÜ, da die HP-PCT aber S+O+C und nicht Y offenbart, nimmt sie nicht neuheitsschädlich S+Y vorweg. Würde die HP-PCT in die europ- Phase eintreten (wirksam) kann die W-EP ihren Anspruch auf S+Y aufrecht erhalten. Derzeit ist HP-PCT jedoch nicht wirksam eingetreten und bildet demnach keinen SdT.

Die P-EP offenbart auch S+Y. Die P-EP ist von P ohne eine Beanspruchung einer Priorität eingereicht worden. Die P-EP offenbart zwar einen auf S+Y gerichteten Gegenstand, ist jedoch für S+Y+Barriereschall (nachfolgend B) erteilt worden. Außerdem bildet die W-EP SdT unter Art 54 (3) EPÜ, da sie bei ihrer VÖ anhängig gewesen ist und als AT den 29.6.2018 als wirksames Datum für den gegenstand S+Y hat. Da W-EP neuheitsschädlich s+Y offenbart, konnte P-EP keine Neuheit für diesen Aspekt gewährleisten. Die P-EP ist die erste Anmeldung von P zu S+Y. P hat S+Y unabhängig von W erfunden bzw. gefunden.

Die P-EP, Hp-PCT, und W-EP sind inzwischen alle veröffentlicht worden.

Patentsituation hinsichtlich S+Y+A

S+Y+A fällt unter den Schutzbereich von S+Y, da zusätzlich A integriert wird. Demgemäß darf zum einen auf die Ausführungen bei S+Y verwiesen werden. Demzufolge wird der Gegenstand von S+Y+A durch den auf S+Y gerichteten Anspruch der W-EP geschützt.

Für S+Y+A bildet die P-EP die erste Anmeldung von P. Zwar wird in P-EP S+Y+A beschriben und wäre zudem auch neu gegenüber der W-EP nach Art 54(3), da die W-EP nicht A offenbart. Allerdings ist P-EP mit einem auf S+Y+B gerichteten Anspruch erteilt worden. B ist kein Aluid, keine ALternative und keine allgemeine Form von B oder ähnliches zu A. Hinsichtlich B besteht die unten noch diskutierte Problematik der unzureichenden Offenbarung. Ohne eine Verletzung von Art 123 (3) EPÜ kann kein auf S+Y+A gerichteter Anspruch im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden. Da die Anmeldung von p_EP auch nicht mehr anhängig ist, kann auch keine TA mehr eingereicht werden. Ferner ist die P-EP spätestens im Januar 2020 veröffentlicht worden. Demnach kann durch keine Anmeldung derzeit ein auf S+Y+A gerichteter Anspruch eingereicht werden.

Patentsituation hinsichtlich S+Y+B

S+Y+B fällt unter den Schutzbereich von S+Y, da zusätzlich B integriert wird. Demgemäß darf zum einen auf die Ausführungen bei S+Y verwiesen werden. Demzufolge wird der Gegenstand von S+Y+B durch den auf S+Y gerichteten Anspruch der W-EP geschützt.

ferner ist die P-Ep mit einem auf S+Y+B gerichteten Anspruch erteilt worden. Gegen diese Erteilung ist von W fristgerecht am 28.1.2021 Einspruch eingelegt worden (Einspruchsfrist endet am 12.11.2020 + 9M=12.8.2021). W macht geltend, dass B nicht ausführbar da ist, da P-EP keine ausführbare offenbarung nach Art 83 EPÜ hat. Tatsächlich musste auch bereits P feststellen, dass nicht jede Schallbarriere geeignet zu sein scheint und eine wirksame Schallbarriere konnte noch nicht ermittelt werden. Daher ist P-EP für den auf S+Y+B gerichteten Anspruch nicht ausführbar, so dass dieser Anspruch im Einspruchsverfahren nicht aufrecht erhalten werden kann.

Frage 2.

Das Patent P-EP ist leider nicht mehr zu retten. Die Problematik besteht darin, dass der erteilte Anspruch B enthält. ZWar ist B in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart worden; allerdings lehren die ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht, wie der Fachmann S+Y+B ausführen kann. Kein Ausführungsbeispiel ist für B vorhanden. Die Integration von B verletzt damit den Art 83 EPÜ. Auch scheint B nicht unter Zuhilfenahme des allgemeinen Fachwissens ausführbar zu sein, denn P konnte auch nach meheren Versuchen nicht ermitteln, welches B für die Anwendung geeignet wäre und kein geeignetes B konnte gefunden werden, was verdeutlicht, dass die Offenbarung von P-EP zu B nicht ausführbar ist.

Allerdings kann B nicht einfach aus den Anspruch der P-EP gestrichen werden ohne Art 123 (3) EPÜ zu verletzen. Die Beschreibung der P-EP lehrt einen technischen Effekt und einen technischen Beitrag von B. Lediglich die genaue Ausbildung des B (nicht jede Barriere ist geeignet) ist nicht bekannt. Auch kann B nicht durch A ersetzt werden, denn A ist keine spezielle Barriere noch ist A kein (ausführbares) Äquivalent zu B. Demgemäß umfasst ein auf S+Y+A gerichteter geänderter Anspruch einen anderen Schutzbereich als ein auf S+Y+B gerichteter Anspruch. Demnach kann B nicht durch A ersetzt werden ohne Art 123 (3) zu verletzen. Obwohl W keinen Einspruch auf Grundlage von Art 123 EPÜ nach Art 100 c) EPÜ erhoben hat, wird im Einspruchsverfahren überprüft ob Änderungen an den Ansprüchen (auch zur Ausräumung des Einspruchsgrundes nach Art 100 b) EPÜ) den Art 123 EPü verletzten, was vorliegend gegeben ist. Es ist nicht klar, ob überhaupt eine Barriere B für S+Y+B geeignet ist, abschließend konnte dies noch nicht ermittelt werden. Ledliglich klar ist, dass P-EP keine ausführbare Offenbarung zu B enthält (unter Heranziehung des allg. Fachwissens des Fachmanns).

Demnach sollte die P-EP widerrufen werden, um keine weiteren Kosten im Einspruchsverfahren zu verursachen.

Frage 3. Verbesserungen

Um die Patentsituation zu verbessern, sollte P mit H mit HP-PCT in die europäische Phase wirksam eintreten. Hierfür ist Weiterbehandlung der nicht vorgenommenen Handlungen zu beantragen. Die Weiterbehandlung kann heute noch gestellt werden. Es ist unklar, ob bereits eine Rechtsverlust Mitteilung nach R 112 EPü versant worden ist. Diese würde die 2M für die WB in Gang setzten. Da die Frist zum Eintritt am 18.1.2021 endete und die WB 2 Monate beträgt, kann mindestens noch bis zum 18.3.2021 WB beantragt werden (WB ist auch vor Erhalt der Rechtsverlustmitteilung zu beantragen).

Eine Übersetzung von Hp-PCt muss nicht eingereicht werden, denn HP-PCT wurde wirksam auf EN eingereicht und daher auf EN veröffentlicht. Ferner muss auch keine WB für die Angabe der Anmeldungsunterlagen beantragt werden, da hierfür die VÖ-Unterlagen zu Grunde gelegt werden können.

Die Weiterbehandlung muss JEWEILS unter der Entrichtung der WB-Gebühr entweder von 255 EURO bei verpasster Handlung oder 50% der verpassten gebühr für folgende Handlungen vorzunehmen:

-Entrichtung der Anmeldegebühr

-Entrichtung der Benennungsgebühr

--Entrichtung der Recherchengebühr

- Stellung Prüfungsantrag + Entrichtung der Prüfungsgebühr (Wb-Gebühr setzt sich aus 50% der Prüfungsgebühr und 255 EURO zusammen)

Außerdem muss die JG nach Art 86 (1) iVm R 51 (2) bis zum 18.7.2021, verlängert auf den 19.7.2021, unter Entrichtung der Zuschlagsgebühr entrichtet werden.

So kann die Hp-PCT wirksam in die europäische Phase überführt werden. Da die HP-PCT bereits spätestens im Dezember 2019 Veröffentlicht worden ist, bildet sie nach dem wirksamen Eintritt auch die europ. VÖ (da die VÖ in EN erfolgt ist) und bietet dann ab dem Zeitpunkt der VÖ einen vorläufigen Schutz für die Länder, die kein Übersetzungserfordernis nach dem NatR zum EPÜ zur Begründung eines nationalen vorläufigen Schutzes haben (dies sind UK, FR und DE (Mitglied im Londoner Agreement)). Nach dem wirksamen Eintritt in die europäische Phase sollte auch eine Übersetzung der EURO-HP-PCT in Italinisch beim italinischen patentamt eingereicht werden, um in Italien durch EURO-PCT-HP einen wirksamen vorläufigen Schutz zu begründen. In Italinien hat W seinen Sitz und daher ist Italinien relevant. Die EURO-PCT-HP sollte ebenfalls auch schnell zur Erteilung geführt werden, daher sollte auf das Recht zum Erhalt einer Mitteilung nach R 161 (2) EPÜ sowie auf das Recht zum Erhalt der R 70 (2) EPü verzichtet werden (verzicht nach oder mit Eintritt in die europ. Phase) und ein PACE-Antrag für eine beschleunigte Prüfung nach Erhalt des Recherchenberichtes gestellt werden.

P + H müssen gemeinsam in die europ. Phase eintreten, da H EPÜ-Ausländer ist, muss ein Vertreter bestellt werden, der die obigen Handlungen vornimmt und sich selbst als Vertreter bestellt. Nach dem wirksamen Eintritt könnte mit H vereinbart werden, dass H für Europa die Rechte an P abtritt und P im Gegenzug die Rechte in China an H abtritt. Dieser Rechtsübergang kann unter der Entrichtung einer Gebühr nach R 22 EPÜ dann beim EPA eingetragen werden.

Im Einspruchsverfahren zu W-EP sollten wir zeitnah, möglich unmittelbar nach Durchführung aller Weiterbehandlungsanträge, EURO-HP-PCT vorlegen und erläutern, dass EURO-PCT-HP aus den bereits geschilderten gründen die Neuheit von S+O und S+C+O vorwegnimmt (geänderte Ansprüche eingereicht von W im Einspruchsverfahren). Da der Einspruch auch aufgrund von mangelnder Neuheit eingereicht worden ist, stellt die Vorlage von EURO-PCT-HP keinen neuen Einspruchsgrund da. Allerdings ist die EURO-PCT-HP verspätet vorgelegt worden. Da sie aber prima facie relevant ist (wegen neuheitsschädlicher Vorwegnahme) wird die Einspruchsabteilung die EURO-HP-PCT im Rahmen der Amtsermittlung nach Art 114 zulassen. Auf die Ladung zur mündlichen verhandlung kann reagiert werden i.d.R. mit einer Frist von 2 Monaten. Da die ladung letzte Woche an P übermittelt worden ist, ist diese Frist noch nicht abgelaufen! P sollte fristgerecht auf die Ladung erwidern und EURO-PCT-HP vorlegen (dies erfordert vor der Erwiderung sehr schnell WB zu beantragen, um die EURO-PCT-HP nach R 165 EPÜ zum SdT nach Art 54 (3) EPÜ) zu machen).

Nach Durchführung dieser handlungen kann mit EURO-PCT-HP Schutz für S+C+O (s.o.) erhalten werden für P + ggf. H (wenn keine Übertragung gewünscht ist). W-EP wird sehr wahrscheinlich im Einspruchsverfahren für S+Y aufrecht erhalten werden.

Frage 4.

P wird durch EURO-PCT-HP W an dem Verkauf von S+C+O in den EPÜ-VS abhalten können. Außerdem verkauft W seit Oktober 2018 S+C+O, so dass nach dem wirksamen Eintritt die vorläufigen Recht von EURO-PCT-HP zumindest für UK, FR, und DE verletzt werden und in IT ab Einreichung einer entsprechenden Übersetzung ins Italinische, s.o. Somit steht P hat nationalen Recht ein Entschädigungsanspruch zu. Je nach zeitpunkt der Erteilung der EURO-HP-PCT sollte P die EURO-PCT-HP zumindest nach Uk, FR, IT und DE wirksam validieren.

W ist frei s+O und S herzustellen oder zu vertreiben, da hierfür keine Schutzrechte vorhanden sind, die diese Gegenstände schützen könnten.

W ist frei Y+S; S+Y+A herzustellen und zu vertreiben, da aufgrund der unter Punkt 2 beschriebenen Problematik aus P-EP kein Schutz hergeleitet werden kann. Auch ist die Prioritätsfrist zu P-EP abgelaufen, so dass für S+Y+A keine Priorität aus P-EP mehr beansprucht werden kann.

P ist nicht frei in UK, DE, IT und FR S+Y und S+Y+A (ggf auch S+Y+B, wenn denn ein mögliches B ermittelt werden kann) herzustellen oder zu vertreiben, da hierfür W über einen Schutz durch W-EP verfügt.

Da die hauptmärkte von P UK und Fr und IT sind, ist der Schutz von W-EP für P beachtlich.

P ist frei in den EPÜ-VS und auch sonst S+C+O; S+O und S herzustellen und zu vertreiben, da für S und S+O kein Schutz durch Patente/Patentanmeldungen vorhanden ist und die ERUO-PCT-HO, die Schutz für S+C+Y in den EPÜ-VS bewirken kann, auf P zurückgeht.

Bei der vorliegenden Sachlage würde sich eine Kreuzlizenz mit W anbieten, wenn P S+Y oder S+Y+A herstellen oder verteiben möchte in IT, DE, FR, UK. W könnte P eine kostenlose Lizenz an W-EP einräumen, wenn P im Gegenzug W eine kostenlose Lizenz an EURO-PCT-HP einräumt und auf etwaige Entschädigungsansprüche verzichtet. W müsste hieran interessiert sein, da der verkauf ab 2018 Oktober der betreffenden Leinen unter den Schutz von EURO-PCT-HP fällt.