

Prüferbericht – Aufgabe D 2024

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. Einige Bewerber verloren Punkte aufgrund einer fehlenden oder unvollständigen Rechtsgrundlage. Die bloße Angabe der Rechtsgrundlage oder das Zitieren des Rechtstexts ohne weitere Erläuterung oder Begründung wurde im Allgemeinen nicht honoriert. Allerdings wurden 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. Im Zusammenhang mit der abgeschafften 10-Tage-Regel folgten die meisten Bewerber der Entscheidung des Aufsichtsrats vom 26. Juni 2023 und berechneten die Fristen gemäß der aktuellen Regelung. In diesem Jahr wurde jedoch auch dann noch die vollständige Punktzahl vergeben, wenn Bewerber die bisherige Fristenregelung korrekt anwendeten.

Prüferbericht – Aufgabe D 2024, Teil I

Frage 1 (14 Punkte)

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Die meisten Bewerber waren der Ansicht, dass PCT-3 vermutlich in Spanisch eingereicht wurde, da es sich hierbei um eine beim SPM zugelassene Sprache handelt. Sehr viel weniger realisierten, dass PCT-3 zwangsläufig in Spanisch eingereicht wurde, da dies die einzige beim SPM zugelassene Sprache ist und die Anmeldung andernfalls an das IB übermittelt worden wäre.

Etliche Bewerber übersahen die Tatsache, dass eine verspätete Einreichung der Übersetzung möglich ist, bzw. berechneten nicht die entsprechenden Fristen.

Die meisten Bewerber antworteten korrekt auf die Frage, wann und wo geänderte Ansprüche und die berichtigte Beschreibung eingereicht werden müssen. Allerdings kamen einige zu dem irrtümlichen Schluss, die geänderten Ansprüche seien in der Sprache der Übersetzung einzureichen. Sehr häufig wurde übersehen, dass die berichtigte Beschreibung sowohl in der Anmelde- als auch in der Übersetzungssprache einzureichen ist.

Frage 2 (12 Punkte)

Die meisten Bewerber stellten fest, dass weder die Prüfungsgebühr entrichtet noch innerhalb der vorgesehenen Frist eine Erwiderung auf den schriftlichen Bescheid vorgelegt wurde. Einige ließen jedoch außer Acht, dass auch die Benennungsgebühr entrichtet werden muss. Zahlreiche Bewerber erkannten nicht, dass die Anmeldung wegen jeder der drei versäumten Handlungen als zurückgenommen gilt, und zitierten zudem nicht alle relevanten Rechtsgrundlagen. Die meisten Bewerber stellten zutreffend fest, dass eine Weiterbehandlung zwar möglich war, die Frist hierfür jedoch versäumt wurde, sodass eine Wiedereinsetzung in die Frist die einzig gangbare Option darstellt. Zu Punkteinbußen kam es häufig, weil Fristen falsch berechnet wurden. Insbesondere wurde die 1-Jahres-Frist nach Regel 136 (1) EPÜ oft nicht ab dem Ablauf der Frist für die Weiterbehandlung berechnet. Auch wurde häufig eine unvollständige Liste der durchzuführenden Handlungen oder eine ungenügende Rechtsgrundlage genannt. Viele Bewerber versäumten die Erwähnung der Jahresgebühren oder übersahen, dass die Gebühren für das dritte Jahr am Tag der Zustellung der Entscheidung über die Wiedereinsetzung fällig sind.

Frage 3 (9 Punkte)

Obwohl diese Frage ein Standardthema betraf, wurde sie nicht gut beantwortet. Die meisten Bewerber gaben zwar an, dass A einen zugelassenen Vertreter bestellen musste, da er seinen Wohnsitz nicht in einem Vertragsstaat hat, und dass der bestellte Vertreter die Einspruchsschrift unterzeichnen musste. Allerdings waren viele fälschlicherweise der Ansicht, der bestellte Vertreter gelte schon deshalb als gemeinsamer Vertreter, da der Einspruch zuerst A nennt, der eine Vertretung benötigt.

Einige Bewerber erkannten, dass die Übersetzung der Einspruchsschrift zwar rechtzeitig vor Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht, jedoch nicht rechtsgültig unterzeichnet wurde. In vielen Fällen übersahen sie jedoch, dass das Begleitschreiben durch den bestellten Vertreter unterzeichnet werden muss, damit die Übersetzung ihr ursprüngliches Datum behält.

Frage 4 (11 Punkte)

Für viele Bewerber scheint dies die schwierigste Frage in Teil I gewesen zu sein. Dabei stellten die meisten zutreffend fest, dass EP-D2 und EP-D3 verspätet eingereicht wurden und nur dann in dem Verfahren zugelassen werden, wenn sie der Aufrechterhaltung des Patents prima facie entgegenstehen. Allerdings war vielen Bewerbern nicht bewusst, dass EP-D3 nur für Anspruch 4 relevant ist, der durch den Umfang des Einspruchs nicht abgedeckt ist und daher nicht zugelassen wird. Viele Bewerber kopierten relevante Bestimmungen lediglich, ohne sie auf die konkrete Situation anzuwenden. In den meisten Fällen schlugen sie zutreffend vor, geänderte Ansprüche zu den Gegenständen A+B und A+C einzureichen.

Dabei erkannten viele Bewerber jedoch nicht, dass der Gegenstand D in einem rechtsgültigen Patent nicht enthalten sein kann. Von den Bewerbern, die diesen Sachverhalt richtig beantworteten, übersahen die allermeisten, dass zur Erlangung eines rechtsgültigen Patents der Gegenstand D in einem Beschränkungsverfahren nach dem Einspruch gestrichen werden sollte.

Frage 5 (9 Punkte)

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Die meisten Bewerber nannten die korrekten Schritte und Grundlagen für die Validierung von EP-7 in Polen und im Vereinigten Königreich

sowie für die Erlangung eines einheitlichen Patentschutzes. Punkteinbußen gab es meistens in Bezug auf die Frage, wann und wo Jahresgebühren zu entrichten sind. So ließen die meisten Bewerber die besonderen Bestimmungen außer Acht, die für die Entrichtung von Jahresgebühren im Vereinigten Königreich gelten. Angesichts der Tatsache, dass in diesem Jahr erstmals eine Frage zum einheitlichen Patentschutz gestellt wurde, waren die meisten Bewerber gut vorbereitet und in der Lage, die relevante Rechtsgrundlage zu nennen.

Prüferbericht – Aufgabe D 2024, Teil II

Frage 1 (20 Punkte)

Den meisten Bewerbern war klar, dass EP-P2 und EP-P3 nur eine Teilpriorität zustand; nur wenige wendeten aber die Rechtsprechung nach G1/15 korrekt an und nahmen eine Aufspaltung des beanspruchten Gegenstands in mehrere Teile vor. Im Nachgang zu Entscheidung G1/15 und angesichts der Bedeutung der Teilpriorität für die Praxis beim EPA hat der Prüfungsausschuss wiederholt Fragen zu diesem Thema gestellt. Bedauerlicherweise ist die Mehrzahl der EEP-Bewerber anscheinend immer noch nicht in der Lage, die Grundsätze von G1/15 erfolgreich anzuwenden.

So wurde zwar das Spektrum der CO₂-Konzentrationen in der Regel berücksichtigt, die allgemeine Verwendbarkeit des Verfahrens bei jeder anderen Spinnenart jedoch häufig übersehen.

In vielen Fällen entging den Bewerbern zudem der unwirksame Prioritätsanspruch in EP-P3 gegenüber EP-P2 für den Gegenstand, der bereits in EP-P1 offenbart ist.

Selbst von den Bewerbern, die den beanspruchten Gegenstand korrekt aufteilten, gingen einige fälschlicherweise davon aus, dass EP-P1 eine neuheitsschädliche Wirkung für Anspruch 1 von EP-P2 entfaltet.

Nur wenige Bewerber erkannten, dass das Vergleichsbeispiel AA [16] ebenfalls neuheitsschädlich für Anspruch 1 von EP-P3 ist.

Die Frage zu EP-AA+ wurde im Allgemeinen gut beantwortet. Überraschend viele Bewerber hielten jedoch EP-P2 fälschlicherweise für ein Dokument des Stands der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ, obwohl aus der Aufgabe nicht hervorging, dass EP-P2 nach dem Anmeldetag von EP-AA+ veröffentlicht wurde.

Auch die Frage zu PCT-TM+ wurde vergleichsweise gut beantwortet. Allerdings wurde die Rechtsgültigkeit von Product-by-Process-Ansprüchen häufig nicht erörtert.

Frage 2 (12 Punkte)

Generell wurde diese Frage von den meisten Bewerbern nicht gut beantwortet.

Zwar erkannten viele Bewerber, dass ein Wiederaufleben einer Euro-PCT-Anmeldung notwendig ist, nachdem für PCT-TM+ die Frist für den Eintritt in die nationale Phase versäumt wurde. Allerdings wurden weder die Rechtsbehelfe zum Wiederaufleben der Anmeldung immer korrekt identifiziert noch die zugehörigen Fristen richtig berechnet (z. B. der Beginn der Einjahresfrist für das Wiederaufleben). Zudem waren viele Bewerber irrtümlicherweise der Ansicht, dass die Mitteilung über einen Rechtsverlust an den Vertreter geschickt hätte werden müssen.

Von den Bewerbern, die die Möglichkeit einer Erweiterung des geografischen Schutzbereichs von PCT-TM+ auf Bosnien und Herzegowina in Betracht zogen, wusste nur ein kleiner Teil, wie sich dies erreichen lässt.

Frage 3 (7 Punkte)

a)

Einige Bewerber stellten Mutmaßungen zu möglichen Einspruchsgründen gegen EP-P2 an – vermutlich aufgrund der noch nicht verstrichenen Einspruchsfrist. Allerdings enthält die Aufgabe keinen Hinweis darauf, dass ein wie auch immer gearteter Einspruchsgrund erfolgreich sein könnte.

Nur ein enttäuschend geringer Prozentsatz der Bewerber wusste, dass die nationale Validierung in der Schweiz automatisch erfolgt. Dem gegenüber erkannte ein erheblicher Anteil, dass die in Spiez verwendete CO₂-Konzentration (16 %) nicht innerhalb des von EP-P2 beanspruchten Spektrums liegt.

b)

Einige Bewerber betrachteten lediglich die mangelnde Verfügbarkeit von Patentrechten in der Türkei und gingen daher nicht auf die Tatsache ein, dass die dort verwendete CO₂-Konzentration (8 %) innerhalb des von EP-P2 beanspruchten Spektrums liegt.

c)

Die Mehrzahl der Bewerber stellte zutreffend fest, dass in den USA keine Patentrechte verfügbar sind.

d)

Eine vergleichsweise hohe Zahl von Bewerbern erkannte richtigerweise die Bedeutung von Artikel 64 (2) für Importe in die Schweiz.

Frage 4 (6 Punkte)

a)

Bewerber, die Einwendungen Dritter gegen EP-P3 vorschlugen, und Bewerber, die eine Einspruchseinlegung zu einem späteren Zeitpunkt befürworteten, erhielten dieselbe Anzahl von Punkten.

Nur sehr wenige Bewerber erläuterten, warum Prosilk keinen Patentschutz erlangen kann, der die von Xeracno verwendete Ausführungsform abdeckt, und schlussfolgerten, dass Ausübungsfreiheit besteht.

b) und c)

Während Teil b) dieser Frage nicht zufriedenstellend beantwortet wurde, fielen die Antworten auf Teil c) gut aus.

d)

Nur ein sehr geringer Prozentsatz der Bewerber antwortete hier richtig, da die meisten lediglich ihre Antwort auf Frage 3 Teil d) kopierten. Dabei entging ihnen, dass für eine CO₂-Konzentration von 8 % kein Patentrecht erlangt werden kann und daher der Schutz eines durch ein Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisses nicht mehr zutrifft.

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2024, Teil I

Verweise auf die Rechtsgrundlagen beziehen sich auf den Stand vom 31. Oktober 2023

Antwort auf Frage 1 (14 Punkte)

a)

Das SPM lässt die Einreichung internationaler Anmeldungen nur in spanischer Sprache zu, Regel 12.1 a) PCT und PCT-Leitfaden für Anmelder, Anhang C. PCT-3 wurde in Spanisch eingereicht, da sie vom SPM andernfalls an das IB übermittelt worden wäre, Regel 19.4 a) ii) und Regel 19.4 b) PCT.

In seiner Funktion als ISA, Artikel 152 EPÜ, akzeptiert das EPA Anmeldungen in englischer, französischer oder deutscher Sprache, PCT-EPA-Richtlinien A-VII, 2.1. Aus diesem Grund ist Spanisch nicht zulässig. Die Aufforderung seitens des SPM ist somit eine Aufforderung nach Regel 12.3 c) PCT, eine Übersetzung in die englische, französische oder deutsche Sprache bereitzustellen, damit eine internationale Recherche durchgeführt wird. Die Übersetzung kann vor Ablauf der folgenden Fristen eingereicht werden, wobei die jeweils spätere Frist anzuwenden ist:

- ein Monat ab dem Tag der Aufforderung, d. h. dem 17. Januar 2024 + 1 Monat → 17. Februar 2024 (Sa) → 19. Februar 2024 (Mo), Regel 80.5 PCT, und
- zwei Monate ab dem Eingang der internationalen Anmeldung beim Patentamt, d. h. 05.03.2024 (Di, heute). D muss daher die Übersetzung einreichen und die Gebühr für verspätete Einreichung entrichten, Regel 12.3 e) PCT.

b)

Nach Artikel 19 1) PCT können geänderte Ansprüche nur nach Eingang des internationalen Recherchenberichts und, nach Regel 46.1 PCT, innerhalb von zwei Monaten ab dem Tag der Übermittlung oder innerhalb von 16 Monaten ab dem Prioritätsdatum eingereicht werden, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen müssen beim IB eingereicht werden, Regel 46.2 PCT.

Da die Anmeldung in spanischer Sprache abgefasst ist, wird sie auch in dieser Sprache, d. h. in einer Veröffentlichungssprache, veröffentlicht, Regel 48.3 a) PCT. Die Änderungen sind daher in Spanisch einzureichen, Regel 46.3 PCT.

Ein offensichtlicher Fehler in der Beschreibung kann nach Regel 91.1 b) ii) PCT korrigiert werden. Da die Anmeldung nach Regel 12.3 a) PCT übersetzt wird, muss die berichtigte Beschreibung sowohl in Spanisch als auch in der Übersetzungssprache eingereicht werden, Regel 12.2 b) i) PCT. Die Dokumente müssen innerhalb von 26 Monaten ab dem Prioritätsdatum beim EPA/ISO eingehen, Regel 91.2 PCT.

Antwort auf Frage 2 (12 Punkte)

Die Prüfungs- und die Benennungsgebühr mussten bis spätestens am 17. Mai 2023 + 6 Monate entrichtet werden → 17. November 2023 (Fr), Artikel 94 (1), Regel 70 (1), Artikel 79 (2) und Regel 39 (1) EPÜ. Da die Stellungnahme zur Recherche negativ ausfiel, musste auch die Erwiderung darauf bis zu diesem Datum eingereicht werden, Regel 70a (1) EPÜ.

Die Mitteilung über einen Rechtsverlust erfolgt nach Regel 112 (1) EPÜ und stellt fest, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, da drei unabhängige Verfahrenshandlungen versäumt wurden:

- Entrichtung der Prüfungsgebühr, Artikel 94 (1) und (2) EPÜ
- Entrichtung der Benennungsgebühr, Regel 39 (2) EPÜ
- Nichtbeachtung der Aufforderung, zu den Einwendungen Stellung zu nehmen und/oder etwaige im Recherchenbescheid genannte Mängel zu beheben, Regel 70a (3) EPÜ

Eine Weiterbehandlung, Artikel 121 und Regel 135 (1) EPÜ, war für jede der versäumten Handlungen bis zum 12. Dezember 2023 + 2 Monate möglich → 12. Februar 2024 (Mo). Diese Frist ist zum heutigen Datum bereits abgelaufen.

Der Wegfall des Hindernisses ist das heutige Datum, d. h. der Tag, an dem die Firma C auf die Mitteilung aufmerksam wurde. Eine Wiedereinsetzung in die Frist für eine Weiterbehandlung nach Artikel 122 (1) EPÜ ist somit noch bis zum 05. März 2024 + 2 Monate möglich → 05. Mai 2024 (So) → 06. Mai 2024 (Mo), Regel 131 (4) und Regel 134 (1) EPÜ. Dieses Datum liegt innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist für eine Weiterbehandlung, d. h. 12. Februar 2024 + 1 Jahr → 12. Februar 2025, Regel 136 (1) EPÜ.

Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen der drei versäumten Verfahrenshandlungen sind diese unabhängig voneinander zu betrachten. Entsprechend müssen drei Anträge auf Wiedereinsetzung in die Frist eingereicht und drei Wiedereinsetzungsgebühren entrichtet werden, Richtlinien E-VIII, 3.1.3.

Die Firma C muss den Nachweis erbringen, dass das Fristversäumnis die Folge eines einmaligen Versehens in einem sonst gut funktionierenden Überwachungssystem war, Richtlinien E-VIII, 3.2, sodass die gebotene Sorgfalt als beachtet gelten kann, Regel 136 (2) EPÜ.

Für eine Wiedereinsetzung muss die Firma C weiterhin die versäumten Handlungen vornehmen, d. h. einen Antrag auf Weiterbehandlung stellen, Artikel 121 (1) EPÜ und Regel 135 (1) EPÜ, indem sie:

- die Prüfungsgebühr und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet, d. h. die Prüfungsgebühr mit einem Zuschlag von 50 %, Artikel 2 (1) Nummer 12 GebO,
- die Benennungsgebühr und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet, d. h. die Benennungsgebühr mit einem Zuschlag von 50 %, Artikel 2 (1) Nummer 12 GebO,
- eine Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche einreicht und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet, Artikel 2 (1) Nummer 12 GebO.

Die Jahresgebühr für das dritte Jahr war am 30.11.2023 fällig, Regel 51 (1) EPÜ. Somit gilt Regel 51 (4) a) EPÜ, d. h. die Jahresgebühr wird am Tag der Zustellung der Entscheidung über die Wiedereinsetzung fällig und kann innerhalb von vier Monaten ab diesem Datum ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden.

Antwort auf Frage 3 (9 Punkte)

Die Unterschrift von A ist unwirksam, da bei einem gemeinsamen Einspruch jeder Beteiligte oder sein ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter die für seine Beteiligung maßgebliche Einspruchsschrift unterzeichnen muss, Richtlinien A-VIII, 1.4.

Da A seinen Wohnsitz nicht in einem Vertragsstaat hat, muss er für die Einspruchseinlegung einen zugelassenen Vertreter bestellen, Art. 133 (2) EPÜ. Die Aufforderung der

Einspruchsabteilung stellt eine Aufforderung nach Regel 77 (2) EPÜ dar, einen Vertreter zu bestellen und die Unterschrift oder Genehmigung der Einspruchsschrift durch den zu bestellenden Vertreter zu veranlassen, Richtlinien D-IV, 1.2.2.2 iv). Dies muss bis zum 29. Januar 2024 + 2 Monate erfolgen → 29. März 2024 (Karfreitag), Regel 134 (1) EPÜ → 02. April 2024 (Di). Der durch A bestellte zugelassene Vertreter gilt als gemeinsamer Vertreter, Regel 151 (1) EPÜ.

Sowohl A als auch B sind natürliche Personen nach Artikel 14 (4) EPÜ, da beide spanische Staatsangehörige sind und B darüber hinaus seinen Wohnsitz in Spanien hat, wo Spanisch eine Amtssprache ist. Die gemeinsam Einsprechenden konnten somit die Einspruchsschrift in Spanisch vorlegen, mussten jedoch eine Übersetzung in einer Amtssprache des EPA einreichen. Die Übersetzung konnte bis zum Ablauf der Einspruchsfrist, d. h. bis gestern, eingereicht werden, Regel 6 (2) EPÜ. Die Einreichung erfolgte somit fristgerecht.

Da das Begleitschreiben zu der Übersetzung jedoch nicht durch den gemeinsamen Vertreter eingereicht wurde, gilt die Übersetzung als nicht ordnungsgemäß unterzeichnet, Regel 50 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 86 EPÜ. Der von A bestellte gemeinsame Vertreter muss ein Begleitschreiben zu der Übersetzung auf Aufforderung durch das EPA innerhalb einer zu bestimmenden Frist unterzeichnen. Nachdem dies erfolgt ist, behält die Übersetzung ihr ursprüngliches Datum, d. h. sie gilt als fristgerecht eingereicht.

Antwort auf Frage 4 (11 Punkte)

EP-D2 und EP-D3 gelten als verspätet eingereicht, Richtlinien E-VI, 2.1, da sie nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht wurden, Artikel 99 (1) EPÜ, Regel 76 (2) c) EPÜ. Das EPA braucht Beweismittel, die von den Beteiligten nicht rechtzeitig vorgebracht wurden, nicht zu berücksichtigen, Artikel 114 (2) EPÜ.

Im vorliegenden Fall:

- wird EP-D2 in dem Verfahren zugelassen, da das Dokument prima facie relevant für die Beurteilung der Neuheit ist, Artikel 114 (1) EPÜ, Richtlinien E-VI, 2.1,
- wird EP-D3 in dem Verfahren nicht zugelassen, da es prima facie nicht in den Umfang des Einspruchs fällt, G9/91.

Anspruch 1 von EP-4 ist gegenüber EP-D2 nicht neu, Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 52 (1) und 54 (3) EPÜ. Die Firma E sollte daher baldmöglichst einen neuen (Haupt)Antrag mit auf die Gegenstände 1: A+B, 2: A+C und 3: D gerichteten Ansprüchen stellen.

Der Ersatz eines erteilten unabhängigen Anspruchs durch zwei unabhängige Ansprüche ist zulässig, wenn dies durch einen Einspruchsgrund veranlasst ist, Richtlinien H-II, 3.1. Die so geänderten Ansprüche sind neu gegenüber EP-D2. Das Patent wird daher in geänderter Form aufrechterhalten, Artikel 101 (3) a) EPÜ.

Das anschließend erteilte Patent ist aber dennoch nicht rechtsgültig. Der auf den Gegenstand D gerichtete Anspruch ist gegenüber EP-D3 nicht neu, kann im Einspruchsverfahren jedoch nicht gestrichen werden, da er nicht zum Einspruchsumfang zählt, G9/91.

Zur Erlangung eines rechtsgültigen Patents sollte die Firma E einen Antrag auf Beschränkung stellen, Artikel 105a (1) EPÜ, nachdem das Einspruchsverfahren abgeschlossen ist, Artikel 105a (2) EPÜ. Hierfür sollte die Firma E einen neuen Anspruchssatz einreichen, in dem der auf D gerichtete Anspruch gelöscht ist, sowie die Beschränkungsgebühr entrichten, Artikel 105a (1) EPÜ, Artikel 2 (1) Nummer 10a GebO.

Antwort auf Frage 5 (9 Punkte)

a)

Die Jahresgebühr für das fünfte Jahr ist an die nationalen Ämter zu entrichten, Regel 86 (2) EPÜ.

Für Polen ist die Jahresgebühr am 21. Februar 2024 + 2 Monate fällig → 21. April 2024 (So) → 22. April 2024 (Mo), Nationales Recht Tabelle VI und Artikel 141 (2) EPÜ.

Das Vereinigte Königreich gestattet die Zahlung bis zum letzten Tag des dritten Monats nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents, 21. Februar 2024 + 3 Monate → 21. Mai 2024 → 31. Mai 2024 (Fr), Nationales Recht Tabelle VI.

Polen verlangt die Übersetzung der Patentschrift innerhalb von drei Monaten ins Polnische, 21. Februar 2024 + 3 Monate → 21. Mai 2024 (Di), Nationales Recht Tabelle IV und Artikel 65 (1) EPÜ. Die besondere Gebühr ist innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der

Aufforderung durch das polnische Patentamt zu entrichten, Nationales Recht Tabelle IV. Zudem muss ein polnischer zugelassener Vertreter bestellt werden, Nationales Recht Tabellen IV und VI.A.

Das Vereinigte Königreich ist ein Vertragsstaat des Londoner Übereinkommens, weshalb keine Validierungshandlungen erforderlich sind.

b)

Ein in französischer Sprache abgefasster Antrag, Regel 6 (2) DOEPS (Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz), sollte innerhalb von einem Monat beim EPA eingereicht werden, Regel 6 (1) DOEPS, 21. Februar 2024 + 1 Monat → 21. März 2024 (Do). Der Antrag sollte Angaben zum Inhaber, zur Nummer des europäischen Patents, zu einem Vertreter, da H marokkanischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Marokko ist, sowie eine vollständige Übersetzung der Patentschrift ins Englische umfassen.

Die Jahresgebühr für das fünfte Jahr ist innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der Mitteilung über die Eintragung der einheitlichen Wirkung fällig, Regel 13 (4) oder Regel 13 (5) DOEPS, abhängig vom Tag der Zustellung der Mitteilung nach Regel 7 (1) DOEPS, und ist an das EPA zu entrichten, Regel 13 (1) DOEPS.

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2024, Teil II

Frage 1

- **EP-P2**

EP-P1 ist die Voranmeldung für die Züchtung von AA-Spinnen in einer Atmosphäre, die 3 % bis 9 % CO₂ enthält (AA [3-9]).

EP-P2 hat denselben Anmelder wie EP-P1 und wurde innerhalb von zwölf Monaten eingereicht.

Anspruch 1 von EP-P2 hat infolge der Teilpriorität zwei wirksame Daten:

- den 16. Januar 2019 für Gegenstand AA [3-9] unter Inanspruchnahme einer Priorität von EP-P1 und
- den 14. Januar 2020 für den verbleibenden Gegenstand, d. h. für die Züchtung jeder anderen Spinnenart als AA [3-9] sowie für die Züchtung einer Spezies in einer Atmosphäre mit mehr als 9 % CO₂ ohne Inanspruchnahme einer Priorität von EP-P1.

Für den Gegenstand mit unwirksamem Prioritätsanspruch ist die Anmeldung EP-P1 ein Dokument nach Artikel 54 (3) EPÜ, da sie davor eingereicht und danach veröffentlicht wurde; sie ist jedoch nicht neuheitsschädlich, da dieser Teil in EP-P1 nicht offenbart ist.

Anspruch 1 ist neu gegenüber dem Stand der Technik, der Acetylen verwendet. CO₂ ist ein völlig anderes Gas.

Anspruch 1 ist zudem erfinderisch, weil die Züchtung von Spinnen in dem beanspruchten Spektrum von CO₂-Konzentrationen durch den Stand der Technik nicht nahegelegt wird; zudem vermeidet er das Problem des Kannibalismus und kommt ohne Sicherheitsbeschränkungen aus.

Anspruch 1 ist somit patentierbar, und die Erteilung war korrekt.

- **EP-P3**

EP-P3 hat denselben Anmelder wie EP-P2 und wurde innerhalb von zwölf Monaten eingereicht.

Infolge der Teilpriorität gelten für Anspruch 1 zwei wirksame Daten:

- der 14. Januar 2020 für den in EP-P2 zuerst offenbarten Gegenstand, d. h. für die Züchtung jeder anderen Spinnenart als AA [3-9] sowie für die Züchtung einer Spezies in einer Atmosphäre mit mehr als 9 % CO₂, für die der Prioritätsanspruch wirksam ist,

- der 15. Mai 2020 für Gegenstand AA [3-9] und das Vergleichsbeispiel AA [16], das zuerst in EP-P1 offenbart ist, weshalb der Prioritätsanspruch von EP-P2 nicht wirksam ist,
- der 15. Mai 2020 für den verbleibenden Gegenstand, d. h. für die Züchtung einer Spinnenart in einem CO₂-Spektrum von über 13 % unter Ausschluss von AA [16], für die der Prioritätsanspruch ebenfalls unwirksam ist, da sie in EP-P2 nicht offenbart ist.

EP-P1 ist ein Dokument nach Artikel 54 (3) EPÜ, da sie vor dem Prioritätstag von EP-P3 eingereicht und danach veröffentlicht wurde.

Für den Gegenstand ohne Prioritätsanspruch ist auch die Anmeldung EP-P2 ein Dokument nach Artikel 54 (3) EPÜ, da sie vor dem Anmeldetag von EP-P3 eingereicht und danach veröffentlicht wurde.

Anspruch 1 von EP-P3 ist weder gegenüber EP-P1 noch gegenüber EP-P2 neu, die beide das Vergleichsbeispiel AA [16] und AA [3-9] offenbaren.

In der derzeitigen Form sollte EP-P3 daher nicht in die Erteilungsphase eintreten.

- **EP-AA+**

Da keine Priorität beansprucht wird, gilt der Anmeldetag als das wirksame Datum für beide Ansprüche.

EP-P1 und EP-P2 gehören zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ, während EP-P3 ein Dokument nach Artikel 54 (3) EPÜ ist.

Aufgrund der Verwendung von N₂O ist Anspruch 1 neu gegenüber dem Stand der Technik. Anspruch 1 ist zudem erfinderisch, weil die Züchtung von Spinnen in einer N₂O-haltigen Atmosphäre durch den Stand der Technik nicht nahegelegt wird und die Verwendung von N₂O zu einer verbesserten Seidenproduktion führt.

Der von Anspruch 1 abhängige Anspruch 2 ist aus diesen Gründen ebenfalls neu und erfinderisch.

- **PCT-TM+**

Da keine Priorität beansprucht wird, gilt der Anmeldetag als das wirksame Datum für beide Ansprüche.

Anspruch 1 ist neu, da kein Dokument des Stands der Technik das Füttern der Spinnen mit Tigermücken offenbart.

Anspruch 1 ist außerdem erfinderisch, weil das Füttern mit Tigermücken durch den Stand der Technik nicht nahegelegt wird und zudem überraschenderweise die Lebensspanne der Spinnen verlängert.

Nach derzeitigem Stand wird für Anspruch 1 in den USA daher voraussichtlich ein Patentschutz erteilt.

Anspruch 2 ist ein Product-by-Process-Anspruch. Die mit diesem Verfahren hergestellte Spinnenseide unterscheidet sich nicht vom Stand der Technik.

Bei einem von Xeracno gewünschten Eintritt in die regionale Euro-PCT-Phase wäre Anspruch 2 daher nicht neu.

Frage 2

Die Frist für den Eintritt von PCT-TM+ in die europäische Phase endete am 14. November 2023.

Die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung als Reaktion auf die Mitteilung über einen Rechtsverlust endete am 14. Februar 2024.

Es ist möglich, die Wiedereinsetzung in die Frist für die Weiterbehandlung zu beantragen. Der Antrag sollte begründen, warum die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung trotz der Beachtung aller gebotenen Sorgfalt nicht eingehalten wurde.

Die versäumten Handlungen für den Eintritt in die europäische Phase müssen vorgenommen und die Weiterbehandlungsgebühr sowie die entsprechenden Wiedereinsetzungsgebühren entrichtet werden.

Beides sollte innerhalb von zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses, d. h. dem 04. März 2024, und somit spätestens am 06. Mai 2024 erfolgen. Dies liegt innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung.

Zusätzlich muss die Jahresgebühr für das dritte Jahr entrichtet werden, was innerhalb von vier Monaten ab der Entscheidung über die Wiedereinsetzung möglich ist.

Im Bezug auf Bosnien und Herzegowina wurde die Frist von 34 Monaten für den Eintritt in die nationale Phase versäumt. Eine Möglichkeit zur Erlangung eines Patentschutzes besteht darin, eine Fristverlängerung für die Durchführung der versäumten Handlungen im Zusammenhang mit einer Euro-PCT-Anmeldung zu beantragen.

Das EPA hat die Mitteilung über einen Rechtsverlust richtigerweise nicht an SMART SA, sondern an Xeracno geschickt, da die Bestellung eines Vertreters während der internationalen Phase nicht impliziert, dass dies auch für die Euro-PCT-Phase gilt.

Sobald Xeracno ein europäisches Patent erlangt hat und alle Validierungserfordernisse in Bosnien und Herzegowina erfüllt sind, kann Xeracno Prosilk daran hindern, in diesem Land Spinnenseide mit einem Verfahren zu ernten, das das Füttern der Spinnen mit Tigermücken beinhaltet.

Für Anspruch 2 von PCT-TM+ kann das EPA keinen Patentschutz erteilen. Allerdings kann Xeracno Prosilk in europäischen Ländern am Verkauf von Seide hindern, die unmittelbar durch ein unter den Schutzzumfang von Anspruch 1 fallendes Verfahren hergestellt wird, wie Prosilk es beispielsweise in Bosnien und Herzegowina plant.

Gegen die laufende Produktion von Prosilk in Deutschland kann Xeracno hingegen nicht vorgehen, da das Verfahren für die Seidenernte durch die Züchtung der Spezies AF in einer Atmosphäre mit 19 % CO₂ durch keine Patentanmeldung von Xeracno abgedeckt ist.

Frage 3

a)

Eine Validierung in der Schweiz ist nicht erforderlich, da das Land das Londoner Übereinkommen ratifiziert hat. Da die Jahresgebühren entrichtet wurden, ist EP-P2 in der Schweiz somit gültig.

Allerdings fällt die auf der Farm in Spiez verwendete Konzentration von 16 % CO₂ nicht in den Schutzzumfang von EP-P2, sodass Xeracno hier frei produzieren kann.

b)

Die Züchtung von AA-Spinnen in einer Atmosphäre mit einer CO₂-Konzentration von 8 % ist durch den Schutzzumfang des Anspruchs von EP-P2 abgedeckt – unabhängig davon, ob die Spinnen mit Tigermücken gefüttert werden.

Es gibt keinen Hinweis auf eine Validierung von EP-P2 in der Türkei. Auch die im Januar 2024 fälligen Jahresgebühren wurden nicht entrichtet.

In der Türkei besteht daher gegenwärtig kein Patentschutz, sodass Xeracno dort frei Spinnenseide ernten kann.

c)

Der Patentschutz von EP-P2 erstreckt sich nicht auf die USA, sodass Xeracno auf der Grundlage von EP-P2 nicht daran gehindert werden kann, Seide in Colorado zu ernten.

d)

Hinsichtlich eines Imports in die Schweiz ist die in der Türkei oder in Colorado geerntete Seide ein Produkt, das unmittelbar durch das Verfahren von EP-P2 hergestellt wird. Xeracno kann daran gehindert werden, diese Seide in die Schweiz zu importieren und dort zu verkaufen.

Frage 4

In diesem Verfahrensstadium empfiehlt sich die Einreichung von Einwendungen Dritter, um das Augenmerk des EPA auf die Prioritäts- und Neuheitsproblematik zu lenken.

a)

EP-P3 kann keinen wirksamen Patentschutz für das Ernteverfahren in Spiez entfalten, da die Züchtung von AA-Spinnen in einer Atmosphäre mit 16 % CO₂ zum Stand der Technik zählt. Prosilk kann Xeracno daher voraussichtlich nicht daran hindern, Spinnenseide in Spiez zu ernten.

b)

Der Patentschutz von EP-P3 erstreckt sich nicht auf AA [3-9], da dieser Gegenstand zum Stand der Technik zählt. Das auf der Farm in der Türkei geplante Ernteverfahren für Spinnenseide beinhaltet die Züchtung von AA-Spinnen in einer Atmosphäre mit 8 % CO₂, was innerhalb des Spektrums von AA [3-9] liegt. Prosilk kann Xeracno daher voraussichtlich nicht daran hindern, Spinnenseide in der Türkei zu ernten.

c)

Der von EP-P3 bereitgestellte Schutz kann nicht auf die USA ausgedehnt werden, sodass Xeracno auf der Grundlage von EP-P3 nicht an der Seidenernte in Colorado gehindert werden kann.

d)

Ein Ernteverfahren mit einer CO₂-Atmosphäre von 8 % fällt aus den in 4 b) genannten Gründen nicht in den Schutzzumfang von EP-P3.

In der Schweiz bietet EP-P3 folglich keinen Patentschutz für das Produkt, das unmittelbar durch das in Colorado oder der Türkei verwendete Ernteverfahren hergestellt wird.

Prosilk kann Xeracno somit nicht daran hindern, diese Seide in die Schweiz zu importieren und dort zu verkaufen.