

Prüferbericht - Vorprüfung 2024

TEIL 1

Frage 1

Zlatko hat am 16. März 2023 eine europäische Patentanmeldung EP-Z als Erstanmeldung in kroatischer Sprache beim Europäischen Patentamt eingereicht. EP-Z enthält keine Ansprüche.

1.1 Die Frist für die Zahlung der Anmeldegebühr für EP-Z lief am 17. April 2023 ab.

WAHR – Die Anmeldegebühr ist innerhalb eines Monats nach Einreichung zu entrichten (R. 38 (1) EPÜ; der 16. April 2023 ist ein Sonntag, daher erstreckt sich die Frist nach R. 134 (1) EPÜ auf Montag, den 17. April 2023).

1.2 Die Frist für die Einreichung einer internationalen Patentanmeldung, die die Priorität von EP-Z wirksam in Anspruch nimmt, läuft am 16. März 2024 ab.

FALSCH – 12 Monate, 16. März 2024, ein Samstag, Frist erstreckt sich auf nächsten Arbeitstag, 18. März 2024 (R. 134 (1) EPÜ; Art. 87 (1) EPÜ).

1.3 Die Frist für die Einreichung einer Übersetzung von EP-Z in einer der Amtssprachen des EPA lief am 16. Mai 2023 ab.

WAHR – Eine Übersetzung ist innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung einzureichen (Art. 14 (2) und R. 6 (1) EPÜ, RL A-VII, 1.1); wird die Übersetzung nicht innerhalb der in Art. 14 (2) und R. 6 (1) EPÜ festgelegten Frist eingereicht, besteht auch die Möglichkeit, einen Mangel betreffend die fristgerechte Einreichung der Übersetzung zu beseitigen, Regeln 57 a) und 58 EPÜ, RL A-VII, 1.4; die Frist für die Beseitigung des Mangels ist nicht die Frist für die Einreichung der Übersetzung.

1.4 Die Frist für die Einreichung von Ansprüchen für EP-Z lief am 16. Mai 2023 ab.

FALSCH – Ansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Aufforderung einzureichen (R. 58 und R. 57 c) EPÜ).

Frage 2

Daniel Automotive SE hat im Juni 2020 eine europäische Patentanmeldung EP-D eingereicht. Claus ist als alleiniger Erfinder benannt. Letzte Woche erhielt Daniel Automotive SE eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ für EP-D. Am 15. März 2024 wird ein Fehler bemerkt: Erfinder und Erfinderin von EP-D sind eigentlich Claus und Sabrina. Daniel Automotive SE fragt Sie nun um Rat.

Ein stichhaltiger Bestandteil Ihrer Beratung zur Berichtigung des Fehlers vor dem EPA ist, dass ...

2.1 ... die Anmelderin nicht nachweisen braucht, dass ein Fehler unterlaufen ist.

WAHR – Siehe Regel 21 (1) EPÜ, RL A-III, 5.5: EPÜ enthält kein Erfordernis, Nachweise für die gemäß Regel 19 und Regel 21 (1) EPÜ eingereichten Informationen vorzulegen.

2.2 ... die Zustimmung von Claus erforderlich ist, um die Erfindernennung zu berichtigen, wenn der Antrag von Daniel Automotive SE gestellt wird.

FALSCH – Siehe Regel 21 (1) EPÜ, RL A-III, 5.3 und 5.5: die Unterschrift der Anmelderin reicht für die Berichtigung der Erfindernennung aus.

2.3 ... die Erfindernennung berichtigt werden kann, nachdem EP-D erteilt wurde.

WAHR – RL A-III, 5.5: eine Berichtigung kann auch nach Abschluss des Verfahrens vor dem EPA beantragt werden.

2.4 ... Sabrina Einspruch einlegen kann mit der Begründung, dass sie nicht als Erfinderin genannt ist.

FALSCH – Artikel 100 EPÜ sieht keinen solchen Einspruchsgrund vor.

Frage 3

Anna-Frieda hat am 23. Mai 2022 eine deutsche nationale Patentanmeldung DE-AF in deutscher Sprache eingereicht, die eine erste Erfindung AF1 und eine zweite Erfindung AF2 offenbart. Am 24. April 2023 reichte Anna-Frieda eine erste europäische Patentanmeldung EP-AF1 ein, die nur die Erfindung AF1 abdeckt und die Priorität von DE-AF beansprucht. Am selben Tag, dem 24. April 2023, reichte sie auch eine zweite europäische Patentanmeldung EP-AF2 ein, die nur die Erfindung AF2 abdeckt und keine Priorität beansprucht. Danach stellte Anna-Frieda fest, dass für EP-AF1 keine Zeichnungen und für EP-AF2 fälschlicherweise die falschen Ansprüche eingereicht wurden. Am 2. Mai 2023 hat Anna-Frieda die fehlenden Zeichnungen für EP-AF1 zusammen mit einer beglaubigten Kopie von DE-AF eingereicht, dazu ein Schreiben, in dem sie korrekt erklärt, dass die fehlenden Zeichnungen mit denen von DE-AF identisch sind, sowie einen Antrag, den Anmeldetag des 24. April 2023 beizubehalten. Am 2. Mai 2023 hat Anna-Frieda die richtigen Ansprüche für EP-AF2 eingereicht.

3.1 Der Anmeldetag von EP-AF1 wird auf den 2. Mai 2023 neu festgesetzt.

FALSCH – Da die fehlenden Zeichnungen vollständig in der Prioritätsunterlage DE-AF enthalten sind und innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag eingereicht wurden, bleibt der Anmeldetag der ursprüngliche Anmeldetag (R. 56 (2) und (3) EPÜ).

3.2 Der Anmeldetag von EP-AF2 wird auf den 2. Mai 2023 neu festgesetzt.

WAHR – Da die richtigen Ansprüche innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag eingereicht wurden, wird der Anmeldetag auf den Tag der Einreichung der richtigen Anmeldungsunterlagen neu festgesetzt (R. 56a (3) EPÜ). EP-AF2 beansprucht nicht die Priorität von DE-AF, sodass R. 56a (4) EPÜ keine Anwendung findet.

3.3 Anna-Frieda kann am 15. März 2024 eine dritte europäische Patentanmeldung EP-AF3 einreichen, die wirksam die Priorität von EP-AF2 für die Erfindung AF2 beansprucht.

FALSCH – EP-AF2 ist nicht die erste Anmeldung von AF2 (s. DE-AF), daher ist die Priorität unwirksam, Artikel 87 (1) EPÜ.

3.4 Die Frist für das Abgeben der Prioritätserklärung von DE-AF für EP-AF2 läuft am 26. August 2024 ab.

FALSCH – Wird eine zweite Anmeldung eingereicht, ohne dass eine Priorität beansprucht wird, aber innerhalb von 12 Monaten nach der ersten Anmeldung, so kann eine Prioritätserklärung innerhalb von 16 Monaten nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag abgegeben werden (R. 52 (2) EPÜ). Dies bedeutet: 23. Mai 2022 + 16 Monate -> Samstag, 23. September 2023 (R. 134 (1) EPÜ) -> Montag, 25. September 2023.

Frage 4

Manuela hat im September 2021 die internationale Anmeldung PCT-M eingereicht, ohne eine Priorität zu beanspruchen. Im Februar 2022 hat das EPA als Internationale Recherchenbehörde eine Recherche zu PCT-M durchgeführt. Die Internationale Recherchenbehörde hat einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit gegen den Gegenstand der Ansprüche erhoben, weil sie der Auffassung ist, dass die Ansprüche 20 bis 35 hinsichtlich der Ansprüche 1 bis 19 eine separate Erfindung darstellen. Manuela hat keine zusätzlichen Gebühren entrichtet. Die Internationale Recherchenbehörde hat einen teilweisen Recherchenbericht für die Ansprüche 1 bis 19 erstellt. PCT-M ist am 15. März 2024 in die europäische Phase eingetreten und wird im Folgenden als Euro-PCT-M bezeichnet. Es wurden keine Änderungen eingereicht.

4.1 Manuela wird Gelegenheit haben, die Ansprüche von Euro-PCT-M zu ändern, bevor die Sachprüfung für Euro-PCT-M beginnt.

WAHR – Das EPA war als Internationale Recherchenbehörde tätig. Bald nach dem Eintritt von Euro-PCT-M in die europäische Phase wird das EPA die Anmelderin auffordern, die Beschreibung und die Ansprüche gemäß Regel 161 (1) EPÜ zu ändern. Änderungen oder Stellungnahmen können innerhalb von sechs Monaten nach der entsprechenden Mitteilung eingereicht werden. Die Sachprüfung beginnt erst nach Ablauf der Frist gemäß Regel 161 oder wenn auf den verbleibenden Zeitraum der Frist nach Regel 161 verzichtet wird.

4.2 Falls in den Anmeldungsunterlagen, die der Sachprüfung von Euro-PCT-M zugrunde zu legen sind, eine Erfindung beansprucht wird, zu der das EPA als Internationale Recherchenbehörde keine Recherche durchgeführt hat, wird Manuela aufgefordert, eine weitere Recherchegebühr für diese Erfindung zu entrichten.

WAHR – Die Anmelderin wird aufgefordert, für Erfindungen, zu denen das EPA in der internationalen Phase keine Recherche durchgeführt hat, weitere Recherchegebühren zu entrichten (Regel 164 (2) a) EPÜ).

4.3 Falls Manuela bis zum Ablauf der in Regel 161 EPÜ festgelegten Frist keine Anspruchsgebühren entrichtet, gilt Euro-PCT-M als zurückgenommen.

FALSCH – Der vorliegende Anspruchssatz enthält derzeit 35 Ansprüche, und deshalb sind gemäß Regel 162 (1) EPÜ Anspruchsgebühren zu entrichten: die Rechtsfolge der Nichtzahlung von Anspruchsgebühren für bestimmte Ansprüche ist jedoch, dass dies als Verzicht auf diese Ansprüche gilt (R. 162 (4) EPÜ) – zudem ist dies nicht die Frist für die Entrichtung von Anspruchsgebühren.

4.4 Falls Manuela nicht bis 15. März 2024 zum schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde Stellung nimmt, gilt Euro-PCT-M als zurückgenommen.

FALSCH – Die Anmeldung gilt nicht als zurückgenommen, wenn die Anmelderin nicht bis zum 15. März 2024 Stellung nimmt, denn sie kann dies innerhalb der Frist nach Regel 161 (1) EPÜ tun.

Frage 5

Ihr Mandant Pencilz hat bemerkt, dass sein größter Wettbewerber Rulerz Inhaber eines erteilten Patents EP-R ist, das für Pencilz relevante Gegenstände umfasst. Der Hinweis auf die Erteilung von EP-R wurde am 4. August 2023 im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht. Pencilz hat Sie gebeten, Einspruch gegen EP-R einzulegen, und die Einspruchsschrift wurde am 15. Februar 2024 eingereicht. Es wurde keine Einspruchsgebühr gezahlt. Der Einspruch gegen EP-R ist auf folgende Gründe gestützt: unzulässige Erweiterung des Gegenstands und mangelnde Neuheit. Sie haben ferner einige Probleme mit der Klarheit der erteilten Ansprüche von EP-R festgestellt, die Sie in die mit der Einspruchsschrift eingereichten Einspruchsbegründung aufgenommen haben.

5.1 Die Einspruchsgebühr kann am 15. März 2024 noch entrichtet werden.

WAHR – Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs endet 9 Monate nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung, d. h. am 4. Mai 2024 (Artikel 99 EPÜ), einem Samstag, und erstreckt sich auf Montag, den 6. Mai 2024. Die Einspruchsgebühr kann innerhalb der Einspruchsfrist noch entrichtet werden (R. 77 (1) EPÜ).

5.2 Mangelnde Klarheit ist ein Einspruchsgrund.

FALSCH – Mangelnde Klarheit ist kein Einspruchsgrund (Art. 100 EPÜ).

5.3 Die Einspruchsabteilung kann von Amts wegen prüfen, ob EP-R ausreichend offenbart ist.

WAHR – Die Einspruchsabteilung kann von Amts wegen andere, vom Einsprechenden nicht geltend gemachte Einspruchsgründe prüfen (R. 81 (1) EPÜ).

5.4 Ein Dritter, der beim EPA Einwendungen gegen die Patentierbarkeit von EP-R erhebt, ist ein Beteiligter des Einspruchsverfahrens.

FALSCH – Siehe Artikel 115 EPÜ, letzter Satz.

TEIL 2

Frage 6

Eine europäische Patentanmeldung wird mit einer Entscheidung vom 1. Februar 2024 wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen, ohne dass eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat. Ein vom Anmelder in einer früheren Phase des Prüfungsverfahrens gestellter Antrag auf mündliche Verhandlung wurde von der Prüfungsabteilung übersehen. Der Anmelder legt Beschwerde ein, wobei er begründet, warum der beanspruchte Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik neu ist.

6.1 Wenn die Prüfungsabteilung die Beschwerde für zulässig und begründet erachtet, muss sie der Beschwerde abhelfen.

WAHR – Siehe Artikel 109 (1) EPÜ.

6.2 Die Beschwerdegebühr ist in voller Höhe zurückzuzahlen, weil der Antrag des Anmelders auf mündliche Verhandlung übersehen wurde.

WAHR – Einen Antrag auf mündliche Verhandlung (Art. 116 (1) EPÜ) zu übersehen ist ein wesentlicher Verfahrensmangel (Art. 113 (1) EPÜ, RL E-XII, 7.3). Daher ist die Beschwerdegebühr in voller Höhe zurückzuzahlen (R. 103 (1) a) EPÜ).

6.3 Wenn in der Beschwerdeschrift die Anschrift des Beschwerdeführers nicht angegeben ist und bis heute, den 15. März 2024, nicht angegeben wird, wird die Beschwerde als unzulässig verworfen.

FALSCH – Die Beschwerdekammer teilt dem Beschwerdeführer mit, dass die Anschrift fehlt, und fordert ihn auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist die festgestellten Mängel zu beseitigen (R. 99 (1) a) EPÜ und R. 101 (2) EPÜ).

6.4 Die Beschwerdebegründung ist innerhalb von zwei Monaten nach der Einreichung der Beschwerdeschrift einzureichen.

FALSCH – Die Beschwerdebegründung ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung einzureichen (Artikel 108 EPÜ).

Frage 7

Am 1. Juni 2021 hat Matthieu eine europäische Patentanmeldung EP-M1 eingereicht, in der eine Gabel aus Kupfer oder Zink offenbart und beansprucht wird. Es werden keine anderen Materialien erwähnt, und die Art des Griffs ist nicht angegeben. Am 1. Juni 2022 hat Matthieu unter Inanspruchnahme der Priorität von EP-M1 eine europäische Patentanmeldung EP-M2 eingereicht, in der eine Gabel aus Metall offenbart und beansprucht wird. Laut der Beschreibung von EP-M2 kann es sich bei dem Metall um Kupfer, Zink, Eisen oder eine beliebige Legierung dieser Metalle handeln. Mit Anspruch 1 von EP-M2 wird eine Gabel aus Metall beansprucht, mit Anspruch 2 von EP-M2 eine Gabel aus Metall mit einem hohlen Griff. EP-M1 wurde am 1. Dezember 2022 als EP-M1-A1 veröffentlicht. Eine am 5. Oktober 2021 veröffentlichte Firmenbroschüre PA-1 offenbart eine Gabel aus Kupfer mit einem hohlen Griff.

7.1 PA-1 gehört zum Stand der Technik gegenüber EP-M2 gemäß Artikel 54 (3) EPÜ. **FALSCH** – PA-1 ist kein Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ, weil es sich dabei nicht um eine europäische Patentanmeldung handelt, siehe Artikel 54 (3) EPÜ.

7.2 EP-M1-A1 gehört zum Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand von Anspruch 1 von EP-M2 gemäß Artikel 54 (3) EPÜ.

WAHR und FALSCH werden als korrekte Antworten akzeptiert – G 1/15, RL F-VI, 1.5: Es steht nur einem Teil des Anspruchs 1 ein Recht auf Priorität zu, d. h. dem mit EP-M1 offenbarten Teil; für diesen offenbarten Teil gehört EP-M1-A1 nicht zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ (Art. 89 EPÜ); EP-M1-A1 ist nicht für den vollständigen Gegenstand des Anspruchs 1 Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ.

7.3 PA-1 ist neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch 1 von EP-M2 gemäß Artikel 54 (2) EPÜ.

FALSCH – G 1/15, RL F-VI, 1.5: Anspruch 1 genießt eine Teilpriorität in Bezug auf Kupfer und Zink; PA-1 ist kein Stand der Technik, weil das Dokument nach dem Anmeldetag von EP-M2 veröffentlicht wurde.

7.4 PA-1 ist neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch 2 von EP-M2 gemäß Artikel 54 (2) EPÜ.

WAHR – Anspruch 2 genießt nicht die Priorität von EP-M1, und PA-1 offenbart eine Gabel aus Kupfer mit einem hohlen Griff; Kupfer ist ein Metall. Somit offenbart PA-1 den Gegenstand von Anspruch 2 von EP-M2.

Frage 8

Am 28. Februar 2024 hat Martha, eine polnische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Polen, eine begründete Einspruchsschrift gegen das europäische Patent EP-E in polnischer Sprache beim EPA eingereicht. Der Hinweis auf die Erteilung von EP-E wurde am 16. Juni 2023 im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht. Die Verfahrenssprache im Verfahren zu EP-E ist Englisch. In der Einspruchsschrift hat Martha eine mündliche Verhandlung beantragt.

8.1 Martha hat keinen Anspruch auf eine Ermäßigung der Einspruchsgebühr.

WAHR - Nach dem EPÜ haben Einsprechende keinen Anspruch auf eine Ermäßigung der Einspruchsgebühr, siehe Regel 6 (3) und (4) EPÜ.

8.2 Martha muss die Übersetzung der Einspruchsschrift spätestens am 18. März 2024 einreichen.

FALSCH – Natürliche Personen wie Martha mit Wohnsitz in einem Vertragsstaat, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, können fristgebundene Schriftstücke (im vorliegenden Fall eine Einspruchsschrift) in einer Amtssprache dieses Vertragsstaats (im vorliegenden Fall Polnisch) einreichen (Art. 14 (4) EPÜ). Eine Übersetzung ist innerhalb eines Monats nach Einreichung der Einspruchsschrift einzureichen, Regel 6 (2) EPÜ, d. h. am 28. März 2024 [28. Februar 2024 + 1 Monat (R. 131 (4) EPÜ)], oder bis Ablauf der Einspruchsfrist (16. März 2024 [16. Juni 2023 + 9 Monate = Samstag, 16. März 2024 -> Montag, 18. März 2024]), wenn die entsprechende Frist später abläuft (R. 6 (2) EPÜ).

8.3 Falls Martha in der Einspruchsschrift beantragt hat, in der mündlichen Verhandlung Deutsch zu sprechen und zu hören, würde das EPA für eine Verdolmetschung sorgen.

WAHR – Jeder an einem mündlichen Verfahren vor dem EPA Beteiligte kann sich einer anderen Amtssprache des EPA bedienen, sofern er dies dem EPA spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt hat (R. 4 (1) EPÜ, erster Satz). Das Europäische Patentamt übernimmt, soweit erforderlich, auf seine Kosten die Übersetzung in die Verfahrenssprache und gegebenenfalls in seine anderen Amtssprachen, sofern ein Beteiligter nicht selbst für die Übersetzung zu sorgen hat (R. 4 (5) EPÜ). Alternativ kann der Beteiligte selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache – hier Englisch – sorgen (R. 4 (1) EPÜ, vorletzter Satz).

8.4 Martha darf in der mündlichen Verhandlung Polnisch sprechen, sofern sie für eine Verdolmetschung in die englische Sprache sorgt.

WAHR – Jeder Beteiligte kann sich einer Amtssprache eines Vertragsstaats bedienen, sofern er selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt (R. 4 (1) EPÜ, vorletzter Satz).

Frage 9

Sara, eine in Italien lebende italienische Staatsbürgerin, hat am 20. September 2021 eine internationale Anmeldung PCT-S1 in französischer Sprache beim EPA eingereicht, ohne eine Priorität zu beanspruchen. Die Unterlagen von PCT-S1 in der eingereichten Fassung sind: PCT-Antrag mit Bestimmung aller PCT-Vertragsstaaten, Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung. Nach der Einreichung fiel Sara auf, dass ihr Name im PCT-Antrag falsch geschrieben ist, sie jedoch noch identifiziert werden konnte.

9.1 Der 20. September 2021 ist das internationale Anmeldedatum von PCT-S1.

WAHR – Artikel 11 (1) iii c) und Regel 20 (1) b) PCT.

Das Anmeldeamt erkennt als internationales Anmeldedatum das Datum des Eingangs der internationalen Anmeldung zu, vorausgesetzt, dass das Amt festgestellt hat, dass im Zeitpunkt des Eingangs die internationale Anmeldung den Namen des Anmelders enthält und dieser so angegeben ist, dass die Identität des Anmelders festgestellt werden kann, auch dann, wenn der Name falsch geschrieben ist.

9.2 Wenn kein Rechtsmittel eingelegt wird, sind die Handlungen für den Eintritt in die europäische regionale Phase spätestens am 20. März 2024 vorzunehmen.

FALSCH – Artikel 153, Regel 159 EPÜ: Für eine internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist, hat der Anmelder die für den Eintritt in die europäische Phase erforderlichen Handlungen innerhalb von einunddreißig Monaten nach dem Anmeldetag vorzunehmen. Anmeldetag: 20.09.2021 + 31 Monate [R. 159 (1) EPÜ, R. 131 (4) EPÜ] => Samstag, 20.04.2024 => R. 134 (1) EPÜ, Frist erstreckt sich auf Montag, 22. April 2024.

9.3 Eine Verlängerung der Frist für die Erfüllung der Erfordernisse für den Eintritt in die europäische regionale Phase kann am 20. Februar 2024 wirksam beantragt werden.

FALSCH – Regel 132 (2) EPÜ nimmt Bezug auf vom Europäischen Patentamt bestimmte Fristen, die vor Ablauf auf Antrag verlängert werden können. Die 31-Monatsfrist gemäß Regel 159 ist eine vom EPÜ festgelegte feste Frist, die nicht verlängert werden kann.

9.4 Weiterbehandlung für die Erfüllung der Erfordernisse für den Eintritt in die europäische regionale Phase kann am 19. Juni 2024 wirksam beantragt werden.

WAHR – Der Anmelder kann die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung (Art. 121 (1) EPÜ) mit Bezug auf den Eintritt in die europäische regionale Phase beantragen. Die Weiterbehandlung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über einen Rechtsverlust gemäß Regel 112 (1) EPÜ zu beantragen (R. 135 (1) EPÜ). Eine solche Mitteilung wird nach Ablauf der 31-Monatsfrist gemäß Regel 159 EPÜ, d. h. nach dem 22. April 2024 an den Anmelder gesendet. Somit läuft die Zweimonatsfrist für die Erwiderng auf die Mitteilung am 19. Juni 2024 natürlich noch, und es ist möglich, Weiterbehandlung für die Erfüllung der Erfordernisse für den Eintritt in die europäische regionale Phase wirksam zu beantragen (Art. 121 (1), (2) EPÜ).

Frage 10

Wolfgang beabsichtigt, folgende Patentanmeldungen einzureichen:

- (1) eine europäische Patentanmeldung EP-W;
- (2) eine internationale Patentanmeldung PCT-WC.

PCT-WC wird gemeinsam im Namen von Wolfgang und Christina eingereicht.

Christina lebt in Berlin, Wolfgang lebt in Uruguay und ist uruguayischer Staatsbürger.

Uruguay ist kein PCT-Vertragsstaat.

10.1 Wolfgang kann EP-W wirksam beim EPA einreichen.

WAHR – Für die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung beim EPA gibt es keine Beschränkungen in Bezug auf Staatsangehörigkeit und Wohnsitz oder Sitz, Artikel 58 EPÜ.

10.2 PCT-WC kann wirksam beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden.

WAHR – Das EPA ist das zuständige Anmeldeamt für die Anmelderin Christina, die ihren Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten (Deutschland) hat, Artikel 151 EPÜ, Regel 157 (1) EPÜ und Regel 19.1 a) PCT. Wenn es zwei (oder mehr) Anmelder gibt, ist dem Erfordernis nach Regel 19.1 PCT bezüglich des Orts der Einreichung entsprochen, wenn die internationale Anmeldung beim zuständigen Anmeldeamt wenigstens eines Anmelders eingereicht wird, Regel 19.2 i) PCT.

10.3 PCT-WC kann wirksam beim Internationalen Büro als Anmeldeamt eingereicht werden.

WAHR – Eine PCT-Anmeldung kann beim Internationalen Büro (IB) unabhängig von der Staatsangehörigkeit und vom Wohnsitz oder Sitz des Anmelders wirksam eingereicht werden, Regel 19.1 iii) und Regel 19.2 ii) PCT.

10.4 Zieht Wolfgang zwei Monate nach der wirksamen Einreichung von PCT-WC nach Berlin, erfasst das Internationale Büro auf Antrag den Wechsel des Wohnsitzes in Bezug auf PCT-WC.

WAHR – Nur das IB kann den Wohnsitzwechsel auf Antrag des Anmelders eintragen, Regel 92bis.1 a) i) PCT.

TEIL 3

Frage 11

11.1 Die elektronische Zigarette der ersten Ausführungsform der Anmeldung fällt unter den Umfang von Anspruch I.1.

WAHR – Siehe Absatz [006], in dem eine elektronische Zigarette (100) offenbart wird, umfassend einen Flüssigkeitsbehälter (130), einen Zerstäuber (120) in Verbindung mit dem Flüssigkeitsbehälter (130), eine Kurzstrecken-Kommunikationseinheit (170) und eine Steuerung (140). Dampferzeugung wird aktiviert (Drucktaste in Absatz [006]). Der Umfang von Anspruch I.1 enthält eine "oder"-Formulierung, die den Umfang dahin gehend erweitert, dass beide Alternativen umfasst sind.

11.2 Die elektronische Zigarette der zweiten Ausführungsform der Anmeldung fällt unter den Umfang von Anspruch I.2.

FALSCH – Die zweite Ausführungsform der Anmeldung umfasst nur die Nutzung von Fingerabdrücken (Absatz [008]), aber keine Zeitplanung.

11.3 Die elektronische Zigarette der dritten Ausführungsform der Anmeldung fällt unter den Umfang von Anspruch I.1.

WAHR – Die Dampferzeugung kann in der dritten Ausführungsform durch eine Drucktaste oder einen Drucksensor aktiviert werden (Absatz [009]), eine besondere Form der Aktivierung, die unter den Umfang von Anspruch I.1 fällt.

11.4 Die elektronische Zigarette der vierten Ausführungsform der Anmeldung fällt unter den Umfang von Anspruch I.2.

FALSCH – Die vierte Ausführungsform ist die Kombination der zweiten Ausführungsform (keine Zeitplanung, Absatz [008]) und der dritten Ausführungsform. Die zweite Ausführungsform der Anmeldung umfasst nur die Nutzung von Fingerabdrücken (Absatz [008]), aber keine Zeitplanung.

Frage 12

12.1 Die elektronische Zigarette in D1 liest Informationen, die die unbefugte Verwendung von Einwegkartuschen verhindern können.

WAHR – Solche Informationen werden von der Kurzstrecken-Kommunikationseinheit 12 in D1 gelesen, Absatz [004], die zwei Fälle von unbefugter Verwendung von Einwegkartuschen verhindern kann, nämlich von nicht zugelassenen Nachfüllungen und von Kartuschen mit ungültiger Kennung.

12.2 Der Gegenstand von Anspruch I.1 ist neu gegenüber D1.

FALSCH – D1 offenbart eine elektronische Zigarette ("elektronische Zigarette", Absatz [002]), umfassend einen Flüssigkeitsbehälter ("Einwegkartusche 20", Absatz [002]), einen Zerstäuber ("Steuerung 15 ist mit ... einem Zerstäuber verbunden", Absatz [002]) in Verbindung mit dem Flüssigkeitsbehälter, eine Kommunikationseinheit ("Kommunikationseinheit 12", Absatz [002]), und eine Steuerung ("Steuerung 15", Absatz [002]) zur Aktivierung der Dampferzeugung der elektronischen Zigarette ("Nach der Validierung der Kennung 23 sendet die Steuerung 15 ein Signal an den Zerstäuber, um die Dampferzeugung ... zu aktivieren", Absatz [004]).

12.3 Der Gegenstand von Anspruch I.2 ist neu gegenüber D1.

WAHR – D1 offenbart keine Zeitplanung.

12.4 D1 offenbart eine elektronische Zigarette, die eine flüssige Lösung bereitstellt, um Gesundheitsrisiken verursacht durch hohe Nikotinkonzentrationen zu vermeiden.

WAHR – Absatz [002] von D1 offenbart eine elektronische Zigarette, die mit solchen Komponenten flüssiger Lösungen bereitgestellt werden, die den Gesundheitsvorschriften in Absatz [003] entsprechen sollen.

Frage 13

13.1 D2 offenbart eine mobile App, um Gesundheitsrisiken zu erkennen, die durch Komponentenmischung für eine flüssige Lösung für elektronische Zigaretten verursacht werden.

FALSCH – D2 nimmt auf keinerlei Gesundheitsrisiko Bezug.

13.2 Der in Absatz [013] der Anmeldung offenbarte Bereich von Nikotinwerten von 0 mg/ml bis 20 mg/ml ist neu gegenüber D2.

FALSCH – D2 offenbart einen Bereich von 5 - 7 mg/ml zwischen den Endpunkten (0 - 20 mg/ml in Absatz [013] der Anmeldung), daher ist der Bereich nicht neu (Richtlinien G-VI, 8).

13.3 D2 offenbart eine elektronische Zigarette mit einer Kommunikationseinheit, die so konfiguriert ist, dass sie Informationen von einer RFID-Marke liest, um einen Flüssigkeitsbehälter zu validieren.

FALSCH – D2 offenbart nicht das Lesen mit einer Kommunikationseinheit von Informationen von einer RFID-Marke, sondern das Lesen von einem gedruckten Etikett.

13.4 D2 offenbart eine flüssige Lösung, die neben dem Aroma weitere chemische Stoffe enthält.

WAHR – D2 offenbart weitere chemische Stoffe ("chemische Stoffe wie Nikotin, Propylenglykol, pflanzliches Glycerin und Bananenaroma"), die mit Bananengeschmack kombiniert werden (Absatz [004]), insbesondere in einem Rezept mit 5 - 7 mg/ml.

Frage 14

14.1 Anspruch II.1 erfüllt die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.

WAHR – Grundlage in Absatz [006].

14.2 Anspruch II.2 erfüllt die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.

FALSCH – Der Fingerabdrucksensor ist eine Alternative zur Drucktaste (Absatz [008]). Außerdem fehlen in Anspruch II.2 die Merkmale, die in Absatz [008] in Kombination mit dem Fingerabdrucksensor 210 offenbart sind.

14.3 Anspruch II.3 erfüllt die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.

FALSCH – Die Anmeldung in der eingereichten Fassung offenbart nicht unmittelbar und eindeutig, dass das Kurzstrecken-Kommunikationssignal die Aktivierung der Dampferzeugung erlaubt, beispielsweise ohne eine Steuerung. Absatz [007] offenbart, dass die Steuerung die Aktivierung der Dampferzeugung erlaubt oder verhindert.

14.4 Anspruch II.4 erfüllt die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.

FALSCH – In Anspruch II.4 fehlen die in Kombination mit dem Drucksensor offenbarten Merkmale, und er ist breiter als die Offenbarung in Absatz [009], wonach der Druckunterschied dadurch entsteht, dass der Nutzer durch das Mundstück (110) einatmet.

Frage 15

15.1 Der Gegenstand von Anspruch III.1 ist neu gegenüber D1.

FALSCH – Siehe Absatz [004] in D1, in dem die Steuerung die Dampferzeugung verhindert, wenn die Kennung der RFID-Marke nach dem Lesen als ungültig erachtet wird.

15.2 Der Gegenstand von Anspruch III.2 ist neu gegenüber D1.

WAHR – Im Stand der Technik ist keine elektronische Zigarette offenbart, die als Teil der Raucherfahrung therapeutische Arzneimittel liefert.

15.3 Der Gegenstand von Anspruch III.2 ist von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

FALSCH – Geräte, die eine Therapie bereitstellen, fallen nicht unter den Ausschlussbestand nach Artikel 53 c) EPÜ, der Therapieverfahren betrifft und sich nicht auf Erzeugnisse erstreckt.

15.4 Der Gegenstand von Anspruch III.3 ist erfinderisch angesichts der Offenbarung von D1 als nächstliegendem Stand der Technik und D2.

WAHR – D1 würde als nächstliegender Stand der Technik gewählt, da es alle Merkmale des Anspruchs einschließlich der elektronischen Verifizierung des Flüssigkeitsbehälters offenbart, mit Ausnahme der Feststellung eines Druckunterschieds beim Einatmen. Die französische Fassung des Anspruchs III.3, in der "courte durée" anstelle von "courte portée" verwendet wird, hat keine Auswirkungen auf die Antwort.

Die Wirkung dieses Unterscheidungsmerkmals besteht darin, dem Nutzer die Aktivierung der Dampferzeugung der elektronischen Zigarette auf bequeme Weise zu ermöglichen. D1 offenbart keine Feststellung von Druckunterschieden, die die Aktivierung der Dampferzeugung erlauben. Somit wird die beanspruchte Lösung in D1 weder offenbart noch angedeutet.

D2 beschäftigt sich nicht mit der Feststellung von Druckunterschieden oder der Möglichkeit, die Dampferzeugung mittels elektrischer Energieversorgung zu aktivieren. Der Fachmann würde D2 nicht heranziehen, um die gesuchte Wirkung zu erzielen. Der Gegenstand ist also auch gegenüber D1 erfinderisch, selbst in Verbindung mit D2.

TEIL 4

Frage 16

16.1 Die Verwendung von Erzeugnis X als antimykotisches Mittel ist durch die Anmeldung ausreichend offenbart.

FALSCH – Die Anmeldung offenbart keine antimykotische (oder antiparasitäre) Wirkung von Erzeugnis X. Gemäß Beschreibung (Absatz [08]) müsste der Fachmann ein Forschungsprogramm mit Versuchsreihen durchführen, um solche Wirkungen zu erzielen, was ein Anzeichen für unzureichende Offenbarung ist (RL F-III.3).

16.2 Der Gegenstand von Anspruch I.1 ist durch die Anmeldung in der eingereichten Fassung ausreichend offenbart.

FALSCH – Die Anmeldung offenbart keine antimykotische (oder antiparasitäre) Wirkung. Gemäß Beschreibung (Absatz [08]) müsste der Fachmann ein Forschungsprogramm mit Versuchsreihen durchführen, um solche Wirkungen zu erzielen, was ein Anzeichen für unzureichende Offenbarung ist (RL F-III.3). Der Anspruch ist nicht im "gesamten beanspruchten Bereich" hinreichend offenbart, RL F-III.1.

16.3 Die Verwendung von Erzeugnis X als antibiotisches Mittel ist durch die Anmeldung ausreichend offenbart.

WAHR – Siehe Tabelle 1 und Absätze [01], [07], [09] und [10], die Versuchsdaten offenbaren, welche die antibiotische Wirkung der Verwendung von Erzeugnis X stützen.

16.4 Das EPA wird eine Mitteilung nach Regel 63 EPÜ erlassen, weil der Anspruchssatz mehrere unabhängige Ansprüche der gleichen Kategorie umfasst.

FALSCH – Das EPA würde in einem solchen Fall eine Mitteilung nach Regel 62a EPÜ erlassen.

Frage 17

17.1 Anspruch I.9 ist von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil er sich auf ein Verfahren bezieht, das mindestens einen therapeutischen Schritt umfasst.

WAHR – Artikel 53 c) EPÜ und RL G-II, 4.2.1.2.

17.2 Anspruch I.3 ist beschränkt auf die Behandlung von Rhinoviren, Influenzaviren und Coronaviren mit Erzeugnis X.

FALSCH – Besagter Anspruch ist nur auf die antivirale Behandlung beschränkt, die Virustypen sind optional, weil der Begriff "insbesondere" verwendet wird, RL F-IV, 4.9.

17.3 Die Anmeldung in der eingereichten Fassung enthält eine Grundlage dafür, dass Anspruch I.5 entsprechend den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPÜ so geändert werden kann, dass der daraus resultierende Gegenstand auch die Verabreichung von Erzeugnis X für sieben Tage abdeckt.

WAHR – Die Beschreibung in Absatz [12] bietet die Grundlage für eine Änderung des Anspruchs entsprechend den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPÜ auf einen Bereich von mindestens drei Tagen. Ein derart geänderter Anspruch deckt auch die Verabreichung von Erzeugnis X für sieben Tage ab.

17.4 Der Gegenstand von Anspruch I.4 ist unklar, da das wesentliche Merkmal der Verabreichung als Nasenspray fehlt.

FALSCH – Die Wirkung der Erfindung wird ohne Nasenspray erzielt, siehe Tabelle 1 und Absatz [12], RL F-IV, 4.5.2. Die Verabreichung als Nasenspray verbessert die Wirkung, siehe Tabelle 1 und Absatz [13] der Anmeldung, und wird als nicht wesentlich bezeichnet.

Frage 18

18.1 Der Gegenstand von Anspruch I.1 ist nicht neu gegenüber D1.

FALSCH – Keine der Vorveröffentlichungen offenbart die Verwendung von Erzeugnis X als antivirales, antibiotisches, antimykotisches oder antiparasitäres Mittel, zweite medizinische Verwendung – Artikel 54 (5) EPÜ, RL G-VI, 7.1.

18.2 Der Gegenstand von Anspruch I.5 ist nicht neu gegenüber D1.

WAHR – Anspruch I.5 nimmt nicht Bezug auf eine zweite medizinische Verwendung, Artikel 54 (5) EPÜ findet keine Anwendung. RL G-VI, 6.1.2. Zusätzlich offenbart D1 ausdrücklich den Endpunkt von 50 mg/kg Körpergewicht pro Tag sowie den Endpunkt von sechs Monaten von sich überschneidenden Bereichen, RL G-VI, 8 iii).

18.3 Der Gegenstand von Anspruch I.7 ist nicht neu gegenüber D2.

WAHR und FALSCH werden als korrekte Antworten akzeptiert – Die Kategorie von Anspruch I.7 kann als unklar ausgelegt werden, weil im abhängigen Anspruch I.7 "Erzeugnis X zur Verwendung ..." nicht wiederholt wird, siehe RL G-VI, 7.1.5. Wenn Anspruch I.7 dahin gehend ausgelegt wird, dass er auf das Erzeugnis an sich gerichtet ist, könnte der Begriff "als Nasenspray verabreicht" so ausgelegt werden, dass er das in D2 offenbarte Erzeugnis X nicht beschränkt. Wird Anspruch I.7 als Anspruch auf die zweite medizinische Verwendung ausgelegt, dann sind die Schritte der Verabreichung als Nasenspray beschränkend und damit neu gegenüber D2. Da die Antwort von der vorstehenden Auslegung abhängt, werden für beide Antworten Punkte vergeben.

18.4 Der Gegenstand von Anspruch I.1 ist nicht neu gegenüber D3.

WAHR – D3 offenbart die antibiotische Behandlung mit Erzeugnis X bei Lyme-Borreliose, einer bakteriellen Infektion, wie in D3 explizit beschrieben.

Frage 19

19.1 Der Gegenstand von Anspruch I.1 ist erfinderisch gegenüber D3 allein.

FALSCH – D3 offenbart, dass das Erzeugnis X eine antibiotische Wirkung hat; somit ist der Gegenstand von Anspruch I.1 selbst gegenüber D3 nicht neu.

19.2 Gehen Sie bei der folgenden Aussage davon aus, dass D1 als dem Gegenstand von Anspruch I.3 nächstliegender Stand der Technik betrachtet wird: Ein stichhaltiges Argument, dass der Gegenstand von Anspruch I.3 gegenüber D1 erfinderisch ist, ist, dass es in keinem der Dokumente D1, D2 und D3 einen Hinweis darauf gibt, dass Erzeugnis X eine antivirale Wirkung hat.

WAHR und FALSCH werden als korrekte Antworten akzeptiert – Die Kategorie von Anspruch I.3 kann als unklar ausgelegt werden, weil im abhängigen Anspruch I.3 "Erzeugnis X zur Verwendung ..." nicht wiederholt wird, siehe RL G-VI, 7.1.5. Wenn Anspruch I.3 trotz der Bezugnahme auf "die Behandlung" dahin gehend ausgelegt wird, dass er auf das Erzeugnis an sich gerichtet ist, dann könnte die Aussage "wobei die Behandlung antiviral ist, insbesondere eine Behandlung gegen Rhinovirus, Influenzavirus oder Coronavirus" so ausgelegt werden, dass sie das Erzeugnis X nicht beschränkt, der Gegenstand von Anspruch I.3 wäre nicht neu und somit nicht erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik. Wenn Anspruch I.3 als Anspruch auf die zweite medizinische Verwendung ausgelegt wird (weil er sich auf "die Behandlung" bezieht), dann wäre der Gegenstand neu und erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik, weil keines der Dokumente D1, D2 oder D3 eine antivirale Wirkung offenbart oder einen entsprechenden Hinweis enthält. Da die Antwort von der vorstehenden Auslegung abhängt, werden für beide Antworten Punkte vergeben.

19.3 Der Gegenstand von Anspruch I.6 ist neu gegenüber D1.

FALSCH – Die Ansprüche I.5 und I.6 nehmen nicht Bezug auf eine zweite medizinische Verwendung, Artikel 54 (5) EPÜ findet keine Anwendung, RL G-VI, 6.1.2.

Allerdings werden **WAHR und FALSCH als korrekte Antworten akzeptiert**. Die Kategorie von Anspruch I.6 kann als unklar ausgelegt werden, weil im abhängigen Anspruch I.6 "Erzeugnis X zur Verwendung ..." nicht definiert wird, siehe RL G-VI, 7.1.5.

19.4 Der Unterschied zwischen dem Gegenstand von Anspruch I.8 und D3 als nächstliegendem Stand der Technik kann so angesehen werden, dass dadurch keine technische Wirkung erzielt wird.

WAHR und FALSCH werden als korrekte Antworten akzeptiert – Die Kategorie von Anspruch I.8 kann als unklar ausgelegt werden, weil im abhängigen Anspruch I.8 "Erzeugnis X zur Verwendung ..." nicht wiederholt wird, siehe RL G-VI, 7.1.5. Wird er als Erzeugnisanspruch ausgelegt, gibt es keinen Unterschied, der eine technische Wirkung erzielt. Wird er als Erzeugnisanspruch mit einer medizinischen Verwendung ausgelegt, dann wäre die technische Wirkung ein höherer Unterdrückungsfaktor, siehe Tabelle 1, Absatz [13].

Frage 20

20.1 Der Gegenstand von Anspruch II.2 erfüllt die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.

FALSCH – In der Anmeldung werden nur drei spezifische Beispiele von RNA-Viren offenbart (Absatz [10]). Anspruch II.2 definiert eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung, RL H-V.3.2.1; es gibt keine Offenbarung der allgemeinen Gruppe von RNA-Viren.

20.2 Der Gegenstand von Anspruch II.5 erfüllt die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.

FALSCH – Der Unterbereich von 5 - 30 mg/kg ist nicht offenbart und nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung ableitbar.

20.3 Der Gegenstand von Anspruch II.10 erfüllt die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.

WAHR und FALSCH werden als korrekte Antworten akzeptiert – Für die englische und die französische Fassung lautet die Antwort "Wahr". Absatz [11] bietet die Grundlage dafür, den Gegenstand unmittelbar und eindeutig abzuleiten. Für die deutsche Fassung hängt die Antwort davon ab, wie der letzte Satz von Absatz [11] ausgelegt wird.

20.4 Die durch die Unterscheidungsmerkmale des Gegenstands von Anspruch II.10 in Bezug auf D3 erzielte Wirkung ist eine Synergiewirkung.

WAHR – Siehe Beschreibung [11], in der eine Synergiewirkung offenbart wird (RL G-VII.7): "beobachteten wir einen Unterdrückungsfaktor für die Streptokokkeninfektion (bakterielle Infektion), der stärker war als die Summe der individuellen Wirkungen von Erzeugnis X und Verbindung Z".