

München, 15. Januar 2026

Probepfung - Aufgabe M4

Eine Probepfung der Aufgabe M4 ist für Test- und Vorbereitungszwecke verfügbar (siehe Anhang 1). Für jede Frage ist die erreichbare Punktzahl angegeben.

Eine Musterlösung, die die erwarteten Antworten für alle Fragen enthält, ist in Anhang 2 enthalten.

Für die Prüfungskommission
Der Vorsitzende

Jakob Kofoed

Probepfung Aufgabe M4

Heute, am 10. März 2027, erhalten Sie einen Brief von Frau Fast:

Sehr geehrte Frau Anwältin/Sehr geehrter Herr Anwalt,

[001] ich bin die Eigentümerin des deutschen Skischuhherstellers FASTER (F), wo ich Skilanglaufschuhe entwickle und herstelle. Meine Hauptabsatzmärkte sind Österreich, Deutschland und die Schweiz, und meine einzige Fabrik befindet sich in Deutschland. Es gehört zum allgemeinen Fachwissen, dass Skilanglaufschuhsohlen (S) aus Polymerschaum gemacht werden. Nanopartikel (NP) sind Partikel von weniger als 100 Nanometern (nm) und sind in der Wissenschaft auf großes Interesse gestoßen. Dies hat mich dazu angeregt, mit Skischuhsohlen zu experimentieren, die Nanopartikel im Polymerschaum enthalten.

[002] Während meiner Forschung fand ich heraus, dass alle Metall-Nanopartikel die Schaumstruktur einer Skischuhsohle verändern und so ihre Kraftabsorption verbessern. Derartige Skischuhsohlen übertragen die Kraft zurück an den Skifahrer. Insbesondere fand ich heraus, dass bis zu 40 nm große Kupfer-Nanopartikel im Vergleich zu Sohlen ohne Nanopartikel die Kraftabsorption von Skischuhsohlen um 200 % erhöhen. Kupfer ist ein Metall. Am 29. Januar 2026 reichte ich beim EPA im Namen von FASTER und ohne Inanspruchnahme einer Priorität die europäische Patentanmeldung EP-F1 auf Deutsch ein. EP-F1 beschreibt den Effekt der erhöhten Kraftabsorption und beansprucht eine Sohle für einen Skilanglaufschuh, die bis zu 40 nm große Kupfer-Nanopartikel enthält.

[003] Danach fand ich heraus, dass alle Metall-Nanopartikel die Kraftabsorption von Skischuhsohlen im Vergleich zu Sohlen ohne Nanopartikel um 40 % erhöhen. Wenn die Größe der Metall-Nanopartikel bis zu 80 nm beträgt, wird die Kraftabsorption um 100 % gesteigert. Deswegen reichte ich am 9. März 2026 die europäische Patentanmeldung EP-F2 beim EPA ein. Ich reichte EP-F2 im Namen von FASTER auf Deutsch ein und bezahlte die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr für EP-F2. EP-F2 enthält die gesamte Offenbarung von EP-F1 und beansprucht die Priorität von EP-F1. EP-F2 beschreibt den Effekt der erhöhten Kraftabsorption und beschreibt und beansprucht eine Sohle für einen Skilanglaufschuh, die bis zu 80 nm große Metall-Nanopartikel enthält (Anspruch 1).

[004] Bei meiner neuesten Entwicklung enthalten die Skischuhsohlen Silika-Nanopartikel im Bereich von 35 bis 45 nm (Sohle A). Silika ist kein Metall. Silika-Nanopartikel in diesem Größenbereich steigern die Kraftabsorption von Skischuhsohlen um 300 % im Vergleich zu Sohlen ohne Nanopartikel. Derartige Sohlen werden Skifahrern einen bedeutenden Vorteil verschaffen! Die letzten Monate habe ich mit Vorbereitungen für die Massenproduktion dieser Sohlen verbracht. Ich möchte vor der nächsten Skisaison mit dem Verkauf von Skischuhen mit Sohle A beginnen.

Ich habe die Anmeldung EP-F4 auf Deutsch eingereicht, die Skischuhsohlen beschreibt und beansprucht, die Silika-Nanopartikel im Bereich von 35 bis 45 nm enthalten. Im August 2026 erhielt ich eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ. Da ich es versäumte, auf diese Mitteilung zu antworten, erhielt ich am 15. Januar 2027 eine Mitteilung über den Rechtsverlust.

[005] Mein österreichischer Wettbewerber HIKE (H) ist auch auf dem Gebiet der Skischuhe tätig. Die einzige Fabrik von HIKE befindet sich in Österreich. Letzte Woche führte ich eine Internetrecherche durch und fand eine Mitteilung, die am 10. Februar 2027 auf der Website von HIKE veröffentlicht wurde (Mitteilung A). In dieser Mitteilung hieß es, dass HIKE bald mit dem Verkauf von Skilanglaufschuhen mit Skischuhsohlen, die Silika-Nanopartikel im Bereich von 35 bis 45 nm enthalten, beginnen werde. Das war ein großer Schock für mich! Diese Skischuhsohlen haben genau dieselbe Zusammensetzung wie unsere Sohle A! In Mitteilung A erklärt HIKE außerdem, dass diese Skischuhsohlen durch HIKEs österreichisches Patent AT-H geschützt sind. Ich fand heraus, dass AT-H im Jahr 2023 eingereicht und im Mai 2025 veröffentlicht wurde und der Hinweis auf die Erteilung von AT-H im Januar 2026 bekannt gemacht wurde. AT-H ist in Kraft und beschreibt und beansprucht eine Skischuhsohle, die Nanopartikel enthält. AT-H spezifiziert weder das Material noch die Größe der Nanopartikel und erwähnt auch nicht den Effekt einer erhöhten Kraftabsorption.

[006] Während meiner Internetrecherche fand ich auch eine weitere Mitteilung auf der Website von HIKE, die am 4. März 2026 veröffentlicht wurde (Mitteilung B). In dieser Mitteilung wird erklärt, dass HIKE die europäische Patentanmeldung EP-H gekauft habe, und dass der Rechtsübergang beim EPA eingetragen wurde. HIKE kündigte außerdem an, dass HIKE bald Skilanglaufschuhsohlen herstellen und verkaufen werde, die Kupferpartikel von 70 bis 80 nm enthalten (Sohle B), und gab an, dass diese Sohlen durch ihre Patentanmeldung

EP-H geschützt seien. Wie erwähnt, habe ich ebenfalls mit Kupfer-Nanopartikeln experimentiert, und es besteht kein Zweifel daran, dass Kupferpartikel von 70 bis 80 nm in jeden Polymerschaum gemischt werden können, um Sohle B herzustellen. Ich habe erkannt, dass der Herstellungsprozess einfach und günstig wird, wenn die Skischuhsohlen die Zusammensetzung von Sohle B haben. Ich bin deswegen sehr daran interessiert, Skischuhe mit Sohle B herzustellen und zu verkaufen!

[007] EP-H wurde im September 2024 vom chinesischen Unternehmen SNOWMAN auf Chinesisch beim EPA eingereicht. EP-H wurde am 4. März 2026 auf Englisch veröffentlicht und wurde ohne Änderungen erteilt. Der Hinweis auf die Erteilung von EP-H wurde am 3. Februar 2027 bekannt gemacht. Ich habe im Europäischen Patentregister nachgesehen und bislang wurde kein Antrag auf einheitliche Wirkung eingereicht. Das erteilte Patent EP-H beschreibt und beansprucht eine Skilanglaufschuhsohle, die Kupferpartikel von 70 bis 80 nm enthält. Das einzige Material, das in EP-H beschrieben wird, ist Kupfer. Ich ließ den ursprünglichen chinesischen Text der europäischen Patentanmeldung EP-H von einem beeidigten Übersetzer übersetzen. Der Übersetzer wies mich darauf hin, dass sich die englischsprachige Veröffentlichung von EP-H vom chinesischen Text unterscheidet, wenngleich das nicht offensichtlich aus dem englischen Text hervorgeht. Der chinesische Text der Patentanmeldung erwähnt nur Kupferpartikel von 70 bis 80 Mikrometern (μm) und erwähnt überhaupt keine Nanometer. Ein Mikrometer entspricht 1 000 nm.

[008] Am 12. Februar 2026 habe ich übrigens auch eine europäische Patentanmeldung EP-F3 im Namen von FASTER auf Deutsch beim EPA eingereicht, ohne eine Priorität in Anspruch zu nehmen. In der Beschreibung von EP-F3 heißt es, dass die Zugabe von Metall-Nanopartikeln im Bereich von 35 bis 80 nm die Kraftabsorption der Skischuhsohlen steigert und dass jedes Metall verwendet werden kann. EP-F3 beansprucht eine Skilanglaufschuhsohle, die Metall-Nanopartikel im Bereich von 35 bis 80 nm enthält. Ich habe wegen der beabsichtigten Einreichung von EP-F2 bewusst niemals irgendwelche Gebühren für EP-F1 und für EP-F3 bezahlt. Im Juli 2026 erhielt ich eine Mitteilung über den Rechtsverlust für EP-F1 und anschließend im August 2026 eine Mitteilung über den Rechtsverlust für EP-F3.

Ich bin sehr aufgebracht über die Mitteilungen auf der Website von HIKE und brauche dringend Ihren Rat!

Bitte beraten Sie mich zu den folgenden Punkten:

1. Beschreiben Sie die Patentsituation, wie sie sich gegenwärtig darstellt, für die Ansprüche der Anmeldungen von FASTER:

- a) EP-F2
- b) EP-F1
- c) EP-F3
- d) EP-F4

2. Dürfen FASTER oder HIKE nach dem derzeitigen Stand der Dinge die folgenden Produkte in Österreich, der Schweiz oder Deutschland herstellen oder verkaufen:

- a) Skilanglaufschuhe mit Sohle A
- b) Skilanglaufschuhe mit Sohle B?

3. Wie können Sie die Situation für FASTER verbessern?

Lösungsvorschlag – Probepfung zu Aufgabe M4

1. Beschreiben Sie die Patentsituation, wie sie sich gegenwärtig darstellt, für die Ansprüche der Anmeldungen von FASTER.

a) EP-F2

EP-F2 ist noch anhängig.

EP-F1 ist die erste Anmeldung für bis zu 40 nm große Nanopartikel aus Kupfer (Cu). Sie wurde von demselben Anmelder eingereicht, und EP-F2 wurde innerhalb des Prioritätsjahrs eingereicht.

Anspruch 1 von EP-F2 genießt eine Teilpriorität (G1/15) von EP-F1 für den Teil, der auf bis zu 40 nm große Kupfer-Nanopartikel gerichtet ist. Die übrigen Teile von Anspruch 1, d. h. der auf Metall-Nanopartikel aus einem anderen Material als Kupfer gerichtete Teil und der auf Kupfer-Nanopartikel mit einer Größe von 40 bis 80 nm gerichtete Teil, haben den Anmeldetag von EP-F2 als wirksames Datum. Für den verbleibenden Teil des Anspruchs 1 gehören die Mitteilung B (und die englische Veröffentlichung von EP-H) zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ. Mitteilung B (und die englische Veröffentlichung von EP-H) offenbaren (spezifische) 70 bis 80 nm große Kupfer-Nanopartikel, die neuheitsschädlich für den verbleibenden Teil sind. Anspruch 1 von EP-F2 ist somit nicht neu gegenüber Mitteilung B (und EP-H).

Anspruch 1 von EP-F2 ist neu gegenüber AT-H, da die spezifischen Metall-Nanopartikel gegenüber den allgemeinen Nanopartikeln aus AT-H neu sind. Anspruch 1 von EP-F2 ist außerdem erfinderisch gegenüber AT-H, da AT-H keine Kraftabsorption erwähnt und keine Metall-Nanopartikel offenbart.

b) EP-F1

Die Mitteilung über den Rechtsverlust ging im Juli 2026 ein. Eine Weiterbehandlung von EP-F1 ist nicht mehr möglich. EP-F1 ist unwiederbringlich verloren.

c) EP-F3

Die Mitteilung über den Rechtsverlust ging im August 2026 ein. Eine Weiterbehandlung von EP-F3 ist nicht mehr möglich. EP-F3 ist unwiederbringlich verloren.

d) EP-F4

Die Mitteilung über den Rechtsverlust ging am 15. Januar 2027 ein. Die Anmeldung gilt derzeit als zurückgenommen.

2. Dürfen FASTER oder HIKE nach dem derzeitigen Stand der Dinge die folgenden Produkte in Österreich, der Schweiz oder Deutschland herstellen oder verkaufen?

a) Skilanglaufschuhe mit Sohle A

AT-H ist in Kraft. Sohle A fällt unter den Schutzbereich des Patents AT-H, das eine Skilanglaufschuhsohle mit Nanopartikeln in Österreich beansprucht und dabei weder Material noch Größe der Nanopartikel angibt. HIKE kann FASTER den Verkauf bzw. die Herstellung von Schuhen mit Sohle A in Österreich untersagen. In Deutschland und der Schweiz gibt es kein entsprechendes Patent, sodass FASTER Schuhe mit Sohle A hier herstellen bzw. verkaufen darf.

HIKE wiederum darf in Österreich, Deutschland und der Schweiz Schuhe mit Sohle A herstellen bzw. verkaufen.

b) Skilanglaufschuhe mit Sohle B

Sohle B fällt unter den Schutzbereich des erteilten Patents EP-H in allen Validierungsstaaten. Deutschland und die Schweiz sind Vertragsstaaten des Londoner Übereinkommens und haben eine Amtssprache mit dem EPA gemein. In Deutschland oder der Schweiz ist keine Übersetzung von EP-H erforderlich. EP-H ist somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Deutschland und der Schweiz in Kraft.

Österreich ist kein Vertragsstaat des Londoner Übereinkommens. Für Österreich muss innerhalb von drei Monaten nach der Erteilung, d. h. bis zum 3. Mai 2027, eine Übersetzung von EP-H ins Deutsche vorgelegt werden. Es ist ratsam, das Patentregister im Blick zu behalten, um sicherzustellen, dass kein Antrag auf Wiedereinsetzung in das Recht zur Beantragung einheitlicher Wirkung gestellt wird.

In Österreich fällt auch Sohle B unter den Schutzbereich von AT-H.

HIKE darf Schuhe mit Sohle B in Österreich, Deutschland und der Schweiz herstellen und verkaufen. In Österreich kann HIKE FASTER die Herstellung und den Verkauf von Schuhen mit Sohle B über AT-H untersagen sowie über EP-H, sofern EP-H in Österreich validiert wird. In Deutschland und der Schweiz kann HIKE FASTER die Herstellung und den Verkauf von Schuhen mit Sohle B über EP-H untersagen.

3. Wie können Sie die Situation für FASTER verbessern?

Sohle B: "Einspruch gegen EP-H"

EP-H wurde auf Chinesisch eingereicht und ins Englische übersetzt. Für EP-H stellt der chinesische Wortlaut die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung dar. Der englischsprachige Anspruch von EP-H ist auf "Nanometer" gerichtet und geht daher über den Inhalt der Anmeldung EP-H in der eingereichten Fassung, die "Mikrometer" offenbart, hinaus.

Der Hinweis auf die Erteilung von EP-H wurde am 3. Februar 2027 bekannt gemacht. Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs gegen EP-H läuft am 3. November 2027 (Mittwoch) ab. Legen Sie innerhalb dieser Frist gestützt auf den Einspruchsgrund der unzulässigen Erweiterung (Art. 100 c) EPÜ) Einspruch gegen EP-H ein.

Im Einspruchsverfahren wird EP-H nicht mit einem Anspruch aufrechterhalten werden, der auf Nanopartikel gerichtet ist. Danach wird Sohle B außerhalb von Österreich nicht mehr geschützt sein.

Sohle B: Hinzufügen eines Prioritätsanspruchs zu EP-F2

EP-F3 ist die erste Anmeldung einer Schuhsohle mit Metall-Nanopartikeln im Bereich von 35 bis 80 nm, soweit diese nicht unter EP-F1 fällt. EP-F3 und EP-F2 wurden von demselben Anmelder eingereicht, ihre jeweiligen Anmeldetage liegen innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten.

Ein Prioritätsanspruch für EP-F3 kann EP-F2 innerhalb von 16 Monaten nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag hinzugefügt werden, d. h. 12. Februar 2026 + 16 Monate = 12. Juni 2027 (Samstag), also bis 14. Juni 2027 (Montag).

Danach hat der Teil der Ansprüche von EP-F2, der auf "Metall-Nanopartikel im Bereich von 35 bis 80 nm" gerichtet ist, soweit er nicht unter EP-F1 fällt, den Anmeldetag von EP-F3 als wirksames Datum.

Für diesen Teil gehört Mitteilung B nicht mehr zum Stand der Technik, da der Anmeldetag von EP-F3 vor dem Datum der Veröffentlichung von Mitteilung B liegt und EP-H nur zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ zählt.

Der chinesische Wortlaut von EP-H ist die "Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung", an der sich der Inhalt des älteren Rechts bestimmt. Da er lediglich "Mikrometer" offenbart, ist der Anspruch 1 von EP-F2 neu.

Anspruch 1 von EP-F2 ist erfinderisch gegenüber Mitteilung B, da sich in Mitteilung B kein Hinweis darauf findet, ein anderes Metall als Kupfer oder eine Partikelgröße von weniger als 35 nm zu verwenden.

Nachdem der Prioritätsanspruch zu EP-F3 hinzugefügt wurde, sollten Sie zügig die Erlangung eines (einstweiligen) Schutzes anstreben, da ein Schuh mit Sohle B unter den Schutzzumfang des Anspruchs 1 von EP-F2 fällt. Auf der Grundlage des aus EP-F2 hervorgehenden Patents wird FASTER daraufhin HIKE untersagen können, Schuhe mit Sohle B in Österreich herzustellen bzw. in Deutschland, der Schweiz und/oder Österreich zu verkaufen.

Stellen Sie nach der Erteilung einen Antrag auf einheitliche Wirkung. Da geplant

ist, die Aktivitäten auf andere am Einheitspatent (UP) teilnehmende Staaten auszuweiten, wie Frankreich, Italien und Schweden, ist der UP-Weg kostengünstiger.

Skilanglaufschuhsohle A:

Beantragen Sie die Weiterbehandlung von EP-F4 so bald wie möglich: reichen Sie eine Erwiderung auf die Mitteilung gemäß Regel 71 (3) EPÜ ein, indem Sie eine Übersetzung der Patentansprüche in französischer und englischer Sprache einreichen, die Veröffentlichungs- und Erteilungsgebühr entrichten und die feste Weiterbehandlungsgebühr entrichten. Nachdem der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wurde, sollten Sie einen Antrag auf einheitliche Wirkung stellen.

Da geplant ist, die Aktivitäten auf andere am UP-System teilnehmende Staaten auszuweiten, wie Frankreich, Italien und Schweden, ist der UP-Weg kostengünstiger. Auf der Grundlage des aus EP-F4 hervorgehenden Patents wird FASTER daraufhin HIKE untersagen können, Schuhe mit Sohle A herzustellen bzw. zu verkaufen (in Deutschland, Österreich und anderen UP-Staaten).

Für die Schweiz muss keine Übersetzung von EP-4 vorgelegt werden, da die Schweiz das Londoner Übereinkommen ratifiziert hat. EP-4 wird nach der Erteilung in der Schweiz in Kraft sein.

Lizenzierung

Unter Berücksichtigung von AT-H, EP-F2 und EP-F4 sollte (zumindest für Österreich) über eine gegenseitige Lizenz verhandelt werden.