Prüferbericht – Aufgabe D 2018

Ziel und Inhalt des Prüferberichts

Ziel des vorliegenden Prüferberichts ist es, den Bewerbern die Vorbereitung auf künftige Eignungsprüfungen (s. Artikel 6 (6) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter) zu ermöglichen.

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. Ausführlicher zu antworten als in der Frage verlangt kostet nur Zeit und wird nicht mit Punkten honoriert.

Die volle Punktzahl wurde nur vergeben, wenn die Rechtsgrundlage vollständig angegeben wurde, auf die sich die Analyse stützte. Es wurden jedoch auch für relevante alternative Rechtsgrundlagen Punkte vergeben.

Eine unerwartet hohe Zahl von Punkten ging wegen falsch berechneter Fristen verloren.

Immer häufiger überspringen Bewerber ganze Fragen aus D1. Diese Bewerber fallen jedoch meistens durch.

Prüferbericht – Aufgabe D 2018, Teil I

<u>Frage 1 (10 Punkte)</u>

Ein vorgezogener Eintritt in die europäische Phase wirkt sich als solcher nicht auf den vorläufigen Schutz aus; hierfür gab es keine Punkte.

Einige Bewerber erkannten nicht, dass sie den fehlenden Teil von sich aus ohne Aufforderung nach Regel 20.5 a) PCT einreichen konnten.

Frage 2 (8 Punkte)

Nur manche Bewerber erkannten, dass nachgewiesen sein muss, dass eine Verletzungsklage gegen D anhängig ist. Auch stellten nur wenige Bewerber fest, dass ein Einspruchsverfahren anhängig sein muss, damit man ihm beitreten kann.

Frage 3 (8 Punkte)

Frage b wurde schlecht beantwortet. Vielen Bewerbern waren die tatsächlichen Rechtsfolgen der Einreichung der Übersetzung durch den Anmelder nicht klar.

Frage 4 (6 Punkte)

Die volle Punktzahl erhielten auch Bewerber, die die Rechtsgrundlage in den Richtlinien 2017 angaben.

G 1/86 gilt nicht für b), weil sich diese Entscheidung auf die Viermonatsfrist für die Einreichung der Beschwerdebegründung bezieht.

Es wurde häufig übersehen, dass eine Wiedereinsetzungsgebühr für die versäumte Zweimonatsfrist und eine weitere für die versäumte Viermonatsfrist zu entrichten ist (T 2017/12, Nr. 2 der Entscheidungsgründe und J 26/95).

Frage 5 (8 Punkte)

Frage 5 wurde gut beantwortet, auch wenn ein paar Bewerber vorschlugen, eine Teilanmeldung einzureichen, was vom Wortlaut der Frage her eindeutig ausgeschlossen war: *"in EP-G … einschränken"*.

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2018, Teil I

Antwort auf Frage 1 (10 Punkte)

Der Anmelder kann den fehlenden Teil des Anspruchs von sich aus innerhalb von zwei Monaten ab Einreichung der Anmeldung nachreichen (Regel 20.7 a) ii) PCT), d. h. bis 20. Februar + 2 Monate = 20. April 2018 (Fr).

Die Erklärung über die Einbeziehung durch Verweis nach Regel 4.18 PCT muss am Anmeldedatum vorgelegen haben.

Dies ist der Fall, da das Formblatt PCT/RO/101 (Feld VI) verwendet wurde.

Dem Anmelder wird empfohlen, in einer schriftlichen Mitteilung an das Anmeldeamt zu bestätigen, dass ein Teil des Anspruchs durch Verweis einbezogen ist (Regel 20.6 a) PCT), den fehlenden Teil des Anspruchs (Regel 20.6 a) i) PCT) und eine Kopie von FR-A (Regel 20.6 a) ii) PCT) einzureichen, sofern noch nicht verfügbar, und anzugeben, wo der fehlende Teil in der früheren Anmeldung enthalten ist (Regel 20.6 a) iv) PCT).

Dann gilt der vollständige Anspruch als in der internationalen Anmeldung am 20. Februar 2018 enthalten (Regel 20.6 b) PCT) – ohne Folgen für das Anmeldedatum und den Prioritätsanspruch. Der vollständige Anspruch wird veröffentlicht.

Der Schutzbereich wird durch die veröffentlichte Fassung des Anspruchs bestimmt (Art. 29 (1) PCT und Art. 67 und 69 (2) Satz 1 EPÜ).

Der Anmelder sollte deshalb auch das IB ersuchen, PCT-A früher zu veröffentlichen (Art. 21 (2) b) PCT). Da der internationale Recherchenbericht noch nicht vorliegt, sollte die besondere Veröffentlichungsgebühr nach Regel 48.4 a) und b) PCT gezahlt werden.

Die Anmeldung verleiht vom Tag ihrer Veröffentlichung an einstweiligen Schutz (Art. 67 (1) EPÜ).

Einige EPÜ-Vertragsstaaten verlangen die Übersetzung der Patentansprüche in einer ihrer Amtssprachen (Art. 67 (3) und Nationales Recht zum EPÜ, Tabelle IIIB).

Punkte erhielten auch Bewerber, die in Bezug auf den einstweiligen Schutz, den die veröffentlichte Anmeldung verleiht, auf Artikel 29 (1) PCT verwiesen.

Antwort auf Frage 2 (8 Punkte)

Die Einspruchsfrist ist bereits am 14. Dezember 2016 + 9 Monate (Art. 99 (1) EPÜ) = 14. September 2017 (Do) abgelaufen. Es ist zu spät, um nach Artikel 99 (1) EPÜ Einspruch einzulegen. Da das Einspruchsverfahren noch anhängig ist, kann D dem Verfahren nach Artikel 105 (1) EPÜ beitreten (G 4/91).

Um dem Verfahren beizutreten, muss die Firma D gemäß Artikel 105 (1) a) EPÜ nachweisen, dass gegen sie Klage wegen Verletzung von EP-B erhoben wurde. Der Beitritt ist innerhalb von drei Monaten nach dem Tag zu erklären, an dem die Klage erhoben wurde (Regel 89 (1) EPÜ), d. h. bis 22. Februar 2018 + 3 Monate = 22. Mai 2018 (Di). Der Beitritt ist zu begründen, und der Beitretende muss die Einspruchsgebühr entrichten (Regel 89 (2) EPÜ).

Nach G 1/94 dürfen neue Einspruchsgründe geltend gemacht werden. Deshalb sollte die Firma A den Beitritt auf Artikel 100 a) EPÜ stützen und geltend machen, dass Anspruch 1 von EP-B gegenüber D1 nicht neu ist.

Da der Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ bereits im erteilten Anspruch 3 vorlag, kann der geänderte Anspruch 2 nicht im Einspruchsverfahren wegen mangelnder Klarheit beanstandet werden (G 3/14).

Antwort auf Frage 3 (8 Punkte)

a) Anmelder E kann die Anmeldung ohne Vertretung einreichen (Art. 133 (2) EPÜ). Somit kann Anmelder E die Beschreibung selbst einreichen.

Die Anmeldung kann auf Spanisch eingereicht werden (Art. 14 (2) EPÜ).

Da das Formblatt 1001 verwendet wurde, sind die Formerfordernisse der Regel 40 (1) a) EPÜ erfüllt. Die Erfordernisse der Regel 40 (1) b) EPÜ sind erfüllt, denn es wurde mit dem Anmelder Kontakt aufgenommen.

Somit wird der 15. November 2017 als Anmeldetag zuerkannt (Art. 80, Regel 40 EPÜ).

b) Es muss nach Artikel 133 (2) EPÜ ein Vertreter bestellt werden. In der Aufforderung nach Regel 58 EPÜ zur Beseitigung des Mangels der fehlenden Bestellung des Vertreters nach Regel 57 h) EPÜ wird eine Frist von zwei Monaten gesetzt. Diese Frist läuft am 16. April 2018 (Mo) ab (5. Februar + 10 Tage (Regel 126 (2) EPÜ) + 2 Monate (Regel 58 EPÜ), diese Frist erstreckt sich nach Regel 134 (1) EPÜ bis Montag).

Die Übersetzung hätte vom Vertreter unterzeichnet sein müssen (Richtlinien A-VIII, 3.1). Von einer nicht berechtigten Person unterzeichnete Unterlagen gelten als nicht

unterzeichnet. Der Vertreter muss die fehlende Unterschrift auf die Aufforderung nach Regel 50 (3) EPÜ hin nachholen.

Die Zusammenfassung ist einzureichen (Regel 57 d) EPÜ).

Antwort auf Frage 4 (6 Punkte)

a) Die Entscheidung gilt als am 25. September 2017 zugestellt (Regel 126 (2) EPÜ). Nach Artikel 108 EPÜ ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung einzulegen, d. h. bis 25. November 2017 (Sa); diese Frist erstreckt sich nach Regel 134 (1) EPÜ bis 27. November 2017 (Mo).

Nach Artikel 108 EPÜ ist die Beschwerdebegründung innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung einzureichen, d. h. bis 25. Januar 2018 (Do). Der Patentinhaber kann die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ beantragen.

Ein einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden System ist ein Grund für die Wiedereinsetzung (J 2/86).

Innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung nach Regel 82 (2) EPÜ (Wegfall des Hindernisses), d. h. innerhalb von zwei Monaten ab heute, jedoch innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist (Regel 136 (1) EPÜ) muss der Patentinhaber unter Beachtung der gebotenen Sorgfalt die Wiedereinsetzung beantragen, die versäumten Handlungen vornehmen (Einlegung der Beschwerde, Einreichung der Beschwerdebegründung und Entrichtung der Beschwerdegebühr) und

zwei Wiedereinsetzungsgebühren entrichten (Art. 122, Regel 136 EPÜ).

b) Die Wiedereinsetzung in die Zweimonatsfrist für die Einlegung einer Beschwerde ist für einen Einsprechenden ausgeschlossen (Richtlinien E-VII, 3.1.2 (RL 2016)).

Antwort auf Frage 5 (8 Punkte)

Nach Regel 71a (2) EPÜ kann die Prüfungsabteilung die Prüfung bis zur Entscheidung über die Erteilung wieder aufnehmen. Gemäß G 12/91 kann die Prüfungsabteilung das Prüfungsverfahren

vor Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des EPA wieder aufnehmen.

Da der Anmelder G die Gebühren entrichtet und die Übersetzungen eingereicht hat, gilt dies als Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung (Regel 71 (5) EPÜ).

Dieses Einverständnis ist jedoch nicht bindend (G 7/93). Der Anmelder sollte die Änderung samt Begründung einreichen. Die Prüfungsabteilung wird die Prüfung der Anmeldung wieder aufnehmen, weil das Dokument neuheitsschädlich ist (Richtlinien C-V, 6.1). Die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr muss nicht erneut entrichtet werden (Regel 71a (5) EPÜ).

b) Die Beschränkung nach Artikel 105a EPÜ ist nach der Erteilung möglich. Der Antrag auf Beschränkung muss den Erfordernissen der Regel 92 (2) EPÜ genügen, insbesondere müssen die geänderten Ansprüche und die geänderte Beschreibung eingereicht werden (Regel 92 (2) d) EPÜ).

Der Anmelder muss die Beschränkungsgebühr entrichten (Art. 105a (1) EPÜ).

Der Anmelder muss nicht begründen, warum er die Ansprüche einschränken möchte (Richtlinien D-X, 4.2).

Prüferbericht – Aufgabe D 2018, Teil II

Bei der diesjährigen Aufgabe D mussten die Bewerber ihre Kenntnisse über Zahlenbereiche, die Zulässigkeit der Beschwerde und Prioritätsansprüche darlegen. Nach einer Analyse der derzeitigen Situation im Hinblick auf die verschiedenen Patentrechte des Mandanten sollten die Bewerber Lösungen zur Optimierung des Schutzumfangs für ihren Mandanten vorschlagen.

Die Bewerber schnitten bei der Analyse im Allgemeinen gut ab. Schwerer fiel es ihnen anscheinend darzulegen, dass sie auch die Folgen für die Rechte ihres Mandanten und dessen bevorzugtes Produkt absehen konnten.

Viele Bewerber stellten fest, dass für die Berechnung der Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung der Tag des Eingangs der Entscheidung der Einspruchsabteilung maßgebend war. Nur wenige erkannten, dass die Beschwerde von BB nicht hinreichend begründet und daher unzulässig war. Noch weniger Bewerber erkannten, dass für BB als von Rechts wegen am Verfahren Beteiligten das Verbot der "reformatio in peius" gilt.

In diesem Jahr sollten die Bewerber die verschiedenen Anmeldungen und nicht Erfindungen analysieren. Wie sonst auch mussten sie hierfür zunächst die jeweils erste Anmeldung für die verschiedenen Erfindungen ermitteln.

Bei der Analyse von PCT-BB2 musste erkannt werden, dass die Eckwerte des in PCT-FK1 offenbarten Temperaturbereichs innerhalb des in PCT-BB2 beanspruchten Bereichs liegen. Eine Erörterung der Neuheitskriterien bei Auswahlerfindungen im Fall von Teilbereichen (Richtlinien G-VI, 8) war nicht gefragt.

Die Bewerber sollten erkennen, dass EP-BB3 zum Zeitpunkt der Prüfung (27. Februar 2018) bereits als zurückgenommen galt.

Das Konzept der ersten Anmeldung war maßgeblich für die Analyse von EP-BB3 und die potenzielle PCT-Anmeldung, die die Priorität von EP-BB3 beansprucht.

Dass EP-BB2 bei Veröffentlichung von PCT-BB2 vorlag, bedeutet nicht, dass EP-BB2 dadurch für EP-BB3 bei einem Wiederaufleben Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ wird. PCT-BB2 war das potenzielle frühere Recht. Bewerber mit

einem Sinn für die Rechte des Mandanten schlugen nicht einfach vor, PCT-BB2 fallen zu lassen, um deren Wirkung als älteres Recht zu beseitigen.

Obgleich die Bewerber aufgefordert waren, eine potenzielle PCT-Anmeldung in Erwägung zu ziehen, die die Priorität von EP-BB3 in Anspruch nimmt, übersahen dies viele.

Wo es darum ging, die Position im Hinblick auf PCT-BB2 zu verbessern, schlugen die sehr guten Bewerber vor, einen neuen Bereich von 175 - 220°C zu formulieren. Punkte gab es auch für die nicht ganz optimale Lösung 175 - 200°C. Die Bewerber sollten auch die erfinderische Tätigkeit begutachten.

In der Frage des Kaufs von PCT-FK1 wurden die Auswirkungen auf BBs Ausübungsfreiheit allgemein erkannt. Unerwähnt blieb jedoch häufig der zusätzliche Vorteil, ein potenzielles europäisches Patent auf der Grundlage von PCT-FK1 zu besitzen, das auf das Verfahren zur Herstellung des preisgekrönten Produkts und das durch dieses Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis gerichtet ist.

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2018, Teil II

1. Derzeitige Position im Beschwerdeverfahren und weiteres Vorgehen

Die schriftliche Entscheidung galt als am 12. Oktober 2017 zugestellt, ging aber erst am 16. Oktober 2017 ein. Die Fristen für BB werden vom späteren Zeitpunkt an berechnet. Die Beschwerdeschrift von BB umfasste einen konkreten Antrag, in dem der Beschwerdegegenstand festgelegt wurde. Die Beschwerdebegründung von BB musste bis 16. Februar 2018 (einem Freitag) eingereicht werden; dies erfolgte somit fristgerecht. Jedoch ist der bloße Verweis auf das Vorbringen in der ersten Instanz keine hinreichende Begründung im Sinne des Artikels 108 Satz 3.

Es ist zu spät, diesen Mangel zu beheben. Die von BB eingelegte Beschwerde wird als unzulässig erachtet werden. Es bestünden keine hinreichenden Erfolgsaussichten auf eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. BB kann ihre Beschwerde zurücknehmen, um eine teilweise Rückerstattung ihrer Beschwerdegebühr zu erlangen.

Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung des Einsprechenden gingen fristgerecht ein und waren substantiiert, sodass diese Beschwerde gültig ist und BB von Rechts wegen am Verfahren beteiligt ist. Somit muss sich BB darauf beschränken, das Ergebnis des erstinstanzlichen Verfahrens zu verteidigen.

Der Hauptantrag von BB ist breiter als das Ergebnis des erstinstanzlichen Verfahrens. Er verstößt daher gegen das Verbot der "reformatio in peius". Für BB verbleibt also kein gewährbarer Antrag.

Die Frist zur Erwiderung auf die Beschwerdebegründung des Einsprechenden ist noch nicht abgelaufen. BB sollte eine Erwiderung innerhalb der von der Kammer gesetzten Frist von vier Monaten einreichen.

Die bevorzugte Auffangposition von BB hat einen anderen Umfang als das Ergebnis des erstinstanzlichen Verfahrens, denn sie umfasst Ausführungsformen ohne Frucht B. Sie würde daher auch gegen das Verbot der "reformatio in peius" verstoßen.

Ein Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung wäre nicht gewährbar, weil der Gegenstand des erteilten Anspruchs 2 nicht ausführbar ist (Art. 100 b) EPÜ). Wäre ein solcher Anspruch der einzige Antrag, könnte die Kammer jeglichen anderen Antrag, der erst in einer späteren Phase des Verfahrens gestellt würde, außer Acht lassen (Art. 13 (1) VOBK), weil die Einwände gegen das im Einspruchsverfahren aufrechterhaltene Patent BB bekannt waren.

Deshalb sollte BB nun eine Erwiderung einreichen, die den vollständigen Sachvortrag enthält (Art. 12 (2) VOBK), einschließlich eines Antrags mit einem unabhängigen Anspruch, der die erteilten Ansprüche 1, 2 und 3 kombiniert. Der Umfang eines solchen Anspruchs wäre eingeschränkter als derjenige des in der ersten Instanz aufrechterhaltenen Patents. Der Antrag stünde auch im Einklang mit Art. 123 (3) EPÜ, weil der Schutzbereich beschränkter wäre als der des erteilten Patents. Die Tests zeigen, dass sein Gegenstand ausführbar ist.

2.1 EP-BB2

EP-BB2 wurde am 3. Februar 2017 eingereicht. Die Anmelde- und die Recherchengebühr können nicht mehr entrichtet werden, sodass EP-BB2 als

zurückgenommen gilt und es keinen Rechtsbehelf dagegen gibt. EP-BB2 ist die erste Anmeldung für das Verfahren zur Herstellung eines frittierten Lebensmittelprodukts durch Frittieren eines Teigballs bei einer Temperatur im Bereich von 150 - 220°C. EP-BB2 ist auch die erste Anmeldung, die eine Vorrichtung mit einem Teigmischer und einer trompetenförmigen Düse offenbart. Die Frist für die Einreichung einer Anmeldung, die die Priorität von EP-BB2 beansprucht, ist abgelaufen.

2.2 PCT-BB2

PCT-BB2 wurde am 4. Dezember 2017 eingereicht, d. h. vor Ablauf der Frist für die Beanspruchung der Priorität von EP-BB2. PCT-BB2 wurde vom selben Anmelder und für dasselbe Verfahren wie in EP-BB2 offenbart eingereicht. Der unabhängige Anspruch von PCT-BB2 hat also den 3. Februar 2017 als wirksames Datum. PCT-FK1 mit dem 31. März 2015 als Anmeldedatum wurde veröffentlicht – vermutlich kurz nach dem Ablauf von 18 Monaten, sodass ihre Veröffentlichung Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ ist. PCT-FK1 offenbart den Temperaturwert 155°C. Die Offenbarung eines Werts innerhalb eines Bereiches nimmt den beanspruchten Bereich vorweg. Der Gegenstand des Anspruchs 1 von PCT-BB2 ist daher nicht neu.

2.3 EP-BB3 und die geplante internationale Patentanmeldung

EP-BB3 wurde am 26. Januar 2018 eingereicht. Die Anmelde- und die Recherchengebühr für EP-BB3 waren am 26. Februar 2018 fällig. Die Anmeldung gilt als zurückgenommen. EP-BB3 enthält keinen Prioritätsanspruch; ihr derzeitiges wirksames Datum ist also der 26. Januar 2018. EP-BB3 beansprucht und beschreibt eine Vorrichtung mit einem Teigmischer und einer trompetenförmigen Düse, ist aber nicht die erste Anmeldung für diese Vorrichtung. Vielmehr ist EP-BB2 die erste Anmeldung von BB für diesen Gegenstand. EP-BB2 diente als Grundlage für die Inanspruchnahme der Priorität und wurde nicht zurückgenommen, bevor EP-BB3 eingereicht wurde. Deshalb begründet EP-BB3 kein Prioritätsrecht.

PCT-BB2 wird vermutlich kurz nach dem 3. August 2018 veröffentlicht und kann daher nicht Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ sein. PCT-BB2 offenbart eine Vorrichtung mit einem Teigmischer und einer trompetenförmigen Düse. PCT-BB2 beansprucht wirksam die Priorität von EP-BB2, soweit es um die Vorrichtung mit

einem Teigmischer und einer trompetenförmigen Düse geht, sodass das wirksame Datum für diesen Gegenstand der 3. Februar 2017 ist.

Tritt PCT-BB2 in die regionale Phase vor dem EPA ein, wird sie Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ für eine wiederauflebende EP-BB3 und eine etwaige EURO-PCT-BB3.

PCT-BB2 wird dann neuheitsschädlich für den beanspruchten Gegenstand von EP-BB3 sein, sofern die Gebühren für EP-BB3 entrichtet werden (einschließlich Weiterbehandlungsgebühren, s. u.), sowie für einen entsprechenden Anspruch in einer künftigen europäischen Patentanmeldung, die auf einer internationalen Patentanmeldung beruht, die die Priorität von EP-BB3 beansprucht.

2.4 PCT-FK1

PCT-FK1 ist die erste Anmeldung für eine Vorrichtung umfassend einen Teigmischer mit einer Düse angeordnet zum Ablegen von Teigbällen in ein Bad aus Frittieröl. PCT-FK1 ist auch die erste Anmeldung für ein Verfahren zur Herstellung eines frittierten Lebensmittelprodukts durch Frittieren von Teig mit Frucht D zwischen 150°C und 250°C. PCT-FK1 hat als wirksames Datum den 31. März 2015.

EP-BB1 war im April 2015 bereits veröffentlicht. EP-BB1 wurde somit eingereicht vor und veröffentlicht nach dem Anmeldetag von EURO-PCT-FK1 und ist somit Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ, also nur für die Neuheit relevant. EP-BB1 offenbart nicht die Vorrichtung oder ein Verfahren unter Verwendung von Frucht D, sodass der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 gegenüber EP-BB1 neu ist.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist nicht neu, weil Kombinationen von konisch geformten Düsen mit einem Teigmischer seit Ende des 20. Jahrhunderts verwendet werden.

Das in Anspruch 2 definierte Verfahren scheint neu zu sein. Die Verwendung von Frucht D innerhalb des beanspruchten Temperaturbereichs hat eine technische Wirkung und scheint somit erfinderisch zu sein. Der Gegenstand von Anspruch 2 scheint also patentierbar zu sein.

3. Verbesserung der Position von BB

3.1 PCT-BB2

Zur Wiederherstellung der Neuheit gegenüber der Offenbarung in PCT-FK1 sollte der Anspruch auf den Temperaturbereich 175 - 220°C beschränkt werden. Wenn ein engerer Bereich innerhalb eines breiteren Bereichs offenbart wird, ist ein Anspruch auf den engen Bereich und einen Teilbereich vor oder nach dem engen Bereich zulässig (vgl. T 2/81 und nachfolgende Rechtsprechung). Der neue Bereich ist eng verglichen mit dem von PCT-FK1 offenbarten Bereich 155°C bis 250°C und hat genügend Abstand von den Eckwerten des bekannten Bereichs. Es handelt sich auch um eine gezielte Auswahl, weil der Acrylamidgehalt unter 225 ppb bleibt, wenn der beanspruchte Temperaturbereich verwendet wird. Das Verfahren gemäß dem neuen Anspruch ist also neu.

EP-BB1 stellt den nächstliegenden Stand der Technik dar, denn sie betrifft die Aufgabe, den Acrylamidgehalt auf akzeptablem Niveau zu halten. Ausgehend von EP-BB1 besteht die objektive technische Aufgabe darin, den Acrylamidgehalt in FLPs unabhängig von der Art der vorhandenen Früchte innerhalb akzeptabler Grenzen zu halten. Der beanspruchte Temperaturbereich löst diese Aufgabe.

Weder EP-BB1 noch PCT-FK1 offenbart die Relevanz der Temperatur für den Acrylamidgehalt und erst recht keinen relevanten Temperaturbereich oder -wert. Der Gegenstand der geänderten Ansprüche wird daher aller Wahrscheinlichkeit nach als erfinderisch betrachtet.

3.2 EP-BB3

PCT-BB2 offenbart eine Vorrichtung, bei der die Düse mit einem Schneckenförderer kombiniert ist. Weder in einer europäischen Patentanmeldung, die auf PCT-BB2 basiert, noch in einer Teilanmeldung, die auf einer entsprechenden europäischen Patentanmeldung basiert, gibt es eine Grundlage für einen Vorrichtungsanspruch ohne Schneckenförderer.

Um Schutz zu erlangen für eine Vorrichtung mit einem Teigmischer und einer daran befestigten trompetenförmigen Düse (mit oder ohne Schneckenförderer zum Ausstoßen des Teigs), sollte EP-BB3 bis zur Erteilung weiterverfolgt werden. Dazu

sollte BB innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung über einen Rechtsverlust einen Antrag auf Weiterbehandlung stellen. Dies beinhaltet das Entrichten der Anmelde- und der Recherchengebühr sowie der Weiterbehandlungsgebühr, die 50 % dieser Gebühren beträgt.

Ein Anspruch auf die Priorität der EP-BB2 sollte vor dem 4. Juni 2018 (16 Monate nach dem Anmeldetag von EP-BB2) aufgenommen werden. Dies ist möglich, weil EP-BB3 am 26. Januar 2018, d. h. innerhalb von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag von EP-BB2 (3. Februar 2017), vom selben Anmelder eingereicht wurde und weil EP-BB2 die Vorrichtung mit dem Teigmischer und der daran befestigten trompetenförmigen Düse offenbart.

Das wirksame Datum von EP-BB3 ist der 3. Februar 2017. Im Stand der Technik ist keine Vorrichtung mit einem Teigmischer und einer daran befestigten trompetenförmige Düse offenbart. Die Bereitstellung eines höheren Flüssigkeitsgehalts und somit eines geringeren Acrylamidgehalts spricht für eine erfinderische Tätigkeit.

Die in Betracht gezogene internationale Patentanmeldung könnte immer noch eingereicht werden, wird aber ihr Anmeldedatum als wirksames Datum haben. Sie ist nur in den Staaten nützlich, in denen PCT-BB2 nicht in die nationale Phase eintritt.

4. Gründe für den Erwerb von EURO-PCT-FK1

Das von BB zur Herstellung der preisgekrönten Produkte verwendete Verfahren fällt in den Schutzumfang des Anspruchs 2 von EURO-PCT-FK1. Es besteht also ein Verletzungsrisiko. PCT-FK1 gewährt bereits einstweiligen Schutz für das Verfahren.

Wenn die Firma BB EURO-PCT-FK1 erwerben kann, kann sie die Anmeldung bis zur Erteilung weiterverfolgen, um ein Patent für das Verfahren von Anspruch 2 zu erlangen. Sie kann dann andere daran hindern, das Verfahren zur Herstellung der preisgekrönten Oliebollen anzuwenden. Diese werden als ein durch dieses Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnis geschützt sein.

BBs bestehendes Portfolio ist schwach, denn EP-BB1 wird aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Schutzumfang aufrechterhalten, der leicht zu umgehen ist, indem Frucht B weggelassen wird, und ein auf PCT-BB2 erteiltes europäisches Patent wird

nicht den gesamten Temperaturbereich abdecken, der zur Herstellung der preisgekrönten Oliebollen verwendet werden kann.

Examination Committee III: Paper D - Marking Details - Candidate No

Category		Max. possible	Marks Marker 1	Marker 2
Part I - Question 1	Part I - Question 1	10		
Part I - Question 2	Part I - Question 2	8		
Part I - Question 3	Part I - Question 3	8		
Part I - Question 4	Part I - Question 4	6		
Part I - Question 5	Part I - Question 5	8		
Part II - Question 1	Part II - Question 1	10		
Part II - Question 2.1	Part II - Question 2.1	3		
Part II - Question 2.2	Part II - Question 2.2	6		
Part II - Question 2.3	Part II - Question 2.3	12		
Part II - Question 2.4	Part II - Question 2.4	8		
Part II - Question 3	Part II - Question 3	16		
Part II - Question 4	Part II - Question 4	5		
Total				