

Prüferbericht – Aufgabe D 2019

Übersetzung des englischen Originaltextes

Ziel und Inhalt des Prüferberichts

Ziel des vorliegenden Prüferberichts ist es, den Bewerbern die Vorbereitung auf künftige Eignungsprüfungen zu ermöglichen (s. Artikel 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 vollständig angegeben wurde, auf die sich die Analyse stützte. Die bloße Angabe der Rechtsgrundlage ohne weitere Erläuterung oder Begründung wurde im Allgemeinen nicht honoriert. Es wurden jedoch auch für relevante alternative Rechtsgrundlagen Punkte vergeben.

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

Auch in diesem Jahr übersprangen Bewerber ganze Fragen aus D1. Diese Bewerber fallen jedoch meistens durch. Um in Teil II rechtliche Beurteilungen erfolgreich abfassen zu können, sind umfassende Kenntnisse des Prüfungsstoffs erforderlich, wie sie in Teil I abgefragt werden.

Die Bewerber sollten sich bewusst sein, dass PCT-Fragen einen erheblichen Teil von Aufgabe D ausmachen können.

Prüferbericht – Aufgabe D 2019, Teil I

Frage 1 (9 Punkte)

Die meisten Bewerber antworteten richtig mit dem Verweis auf Artikel 61 EPÜ. Nur sehr wenige erwähnten jedoch, dass dieser Artikel nach Regel 16 (1) b) EPÜ nur anwendbar ist, solange EP-A noch nicht erteilt wurde.

Nur wenige Bewerber erkannten, dass die Frist für die Entrichtung der Jahresgebühren nicht gehemmt wird.

Häufig wurde nicht gesehen, dass die Teilanmeldung für Anspruch 3 erst nach Fortsetzung des Verfahrens eingereicht werden kann. Auch wenn die meisten Bewerber erkannten, dass die Hauptanmeldung anhängig sein muss, erhielten viele nicht die volle Punktzahl, da sie nicht die Rechtsgrundlage benannten. Die Einreichung einer neuen Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ war keine Option, da in diesem Fall die Hauptanmeldung als zurückgenommen gelten würde.

Frage 2 (7 Punkte)

Einwendungen Dritter wegen angeblich mangelnder Klarheit sind zwar nach dem EPÜ zulässig, nicht jedoch nach dem PCT. Dieser Punkt wurde von unerwartet vielen Bewerbern nicht erkannt.

Es ist wichtig, die Fragestellung sorgfältig zu lesen. Die Formulierung "während die Anmeldung des Wettbewerbers anhängig ist" macht Argumente in Bezug auf einen Einspruch hinfällig.

Frage 3 (9 Punkte)

Diese Frage wurde verhältnismäßig gut beantwortet. Die meisten Bewerber realisierten, dass das PCT-Formblatt PCT/RO/101 eine Erklärung zur Einbeziehung durch Verweis beinhaltet. Diese kann zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt werden, sodass die Ansprüche der früheren Anmeldung DE1 auch dann noch in die PCT-Anmeldung

einbezogen werden können. Auch die unterschiedlichen Anforderungen von EPÜ und PCT im Hinblick auf die Zuerkennung eines Anmeldetags waren den Bewerbern klar.

Einige Bewerber schlugen vor, fehlende Teile der EP-Anmeldung nach Regel 56 EPÜ nachzureichen, bedachten dabei jedoch nicht, dass dies auf die Beschreibung und die Zeichnungen beschränkt ist.

Frage 4 (7 Punkte)

Bei dieser Frage ging es um den Verlust eines Prioritätsanspruchs, da Wettbewerber Y die Priorität einer Anmeldung beansprucht hatte, die nicht die erste Anmeldung war.

Mehrere Bewerber erkannten dies nicht und interpretierten CA1 sogar fälschlicherweise als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ für EP1, obwohl dies für eine nationale Patentanmeldung nicht möglich ist. Tatsächlich handelt es sich bei CA1 um Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ.

Viele Bewerber bemerkten nicht, dass der Prioritätsanspruch unabhängig vom Inhalt von KR1 unwirksam ist und KR1 daher nicht übersetzt werden muss, um die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs zu beurteilen.

Frage 5 (8 Punkte)

Diese Frage wurde im Allgemeinen nicht gut beantwortet. Von entscheidender Bedeutung waren hier die Vorschriften über das laufende Konto (VLK) mit dem zugehörigen Anhang A.1, den Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (VAA). Nur sehr wenige Bewerber gingen darauf ein, dass als Tag des Zahlungseingangs der Tag gilt, an dem das laufende Konto entsprechend aufgefüllt worden ist und somit eine ausreichende Deckung aufweist. Der 10-Tage-Sicherheitszeitraum nach Artikel 7 (3) GebO war den Bewerbern mehrheitlich bekannt.

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2019, Teil I

Verweise auf die Rechtsgrundlage beziehen sich auf den Stand vom 31. Oktober 2018.

Antwort auf Frage 1 (9 Punkte)

a) EP-A ist noch nicht erteilt. Da die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ erst heute erlassen wurde, ist nach Regel 16 (1) b) EPÜ in diesem Fall Artikel 61 EPÜ anwendbar.

Firma B muss dem EPA nachweisen, dass sie ein Verfahren gegen Anmelder A eingeleitet hat. Dies hat zur Folge, dass das Verfahren nach Regel 14 (1) EPÜ ausgesetzt wird und die Frist für die Erwidern auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ gehemmt wird (Regel 14 (4) EPÜ).

Nach Regel 14 (4) EPÜ wird die Frist für die Zahlung der Jahresgebühren nicht gehemmt. Firma B sollte sicherstellen, dass die Jahresgebühren während der Aussetzung bezahlt werden (wenn nicht durch A, dann durch B).

Sobald eine rechtskräftige Entscheidung zugunsten Firma B getroffen wurde, muss Firma B nach Regel 16 (1) EPÜ innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung, mit der ihr Anspruch anerkannt wird, einen Nachweis hierüber erbringen, um das Erteilungsverfahren fortzusetzen (Regel 14 (2) EPÜ).

Firma B muss das EPA darüber unterrichten, dass sie EP-A als eigene Anmeldung weiterverfolgen möchte (Art. 61 (1) a) EPÜ). Bei einer Fortsetzung muss Firma B außerdem innerhalb des nach Regel 71 (6) EPÜ noch nicht verstrichenen Teils der Frist (oder innerhalb von zwei Monaten, Regel 14 (4) EPÜ, Regel 71 (6) EPÜ), einen neuen unabhängigen Anspruch auf Grundlage der ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 einreichen und Anspruch 3 streichen.

Firma B kann entweder eine neue Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ abwarten oder auf eine weitere derartige Mitteilung ausdrücklich verzichten (ABl. 2015, A52) und zugleich eine Übersetzung der neuen Ansprüche in den beiden anderen Amtssprachen einreichen sowie die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr entrichten.

b) Nach der Fortsetzung des Verfahrens (J 9/12) muss Firma B eine Teilanmeldung für Anspruch 3 einreichen (Art. 76 (1) EPÜ). Nach Regel 36 (1) EPÜ muss EP-A anhängig sein, weshalb die Teilanmeldung mindestens einen Tag vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt eingereicht werden muss.

Antwort auf Frage 2 (7 Punkte)

a) In der internationalen Phase können Einwendungen Dritter nur in elektronischer Form und innerhalb von 28 Monaten nach dem internationalen Anmeldedatum beim IB eingereicht werden (RL/PCT-EPA E-II).

Die 28 Monate laufen am 13. August 2019 ab. Einwendungen Dritter dürfen sich nach dem PCT aber nur auf die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit beziehen.

Aus diesem Grund ist eine Einwendung Dritter gegen Anspruch 2, die die Klarheit (Art. 6 PCT) betrifft, nicht möglich, da solche Einwendungen keiner internationalen Behörde mitgeteilt werden und keiner öffentlichen Einsichtnahme unterliegen.

In Anbetracht des Dokuments sollte der Mandant eine Einwendung Dritter gegen Anspruch 1 einreichen, mit der die Neuheit (Art. 33.2 PCT) dieses Anspruchs infrage gestellt wird.

b) Einwendung Dritter können nach Artikel 115 EPÜ eingereicht werden, sobald die Anmeldung in die europäische regionale Phase eingetreten ist. Sie können sich laut RL E-VI, 3 auch auf Artikel 84 EPÜ stützen.

Der Mandant sollte eine Einwendung Dritter nach Artikel 115 EPÜ einreichen, in der er die Offenbarung als neuheitsschädlich für Anspruch 1 darlegt, und außerdem gegen Anspruch 2 einen Einwand wegen mangelnder Klarheit erheben.

Antwort auf Frage 3 (9 Punkte)

a) Der PCT-Anmeldung kann bei fehlenden Ansprüchen kein Anmeldetag zuerkannt werden (Art. 11.1 iii) e) PCT). Ein Anmelder kann innerhalb von zwei Monaten nach dem

Anmeldetag die Ansprüche von sich aus einreichen (Regel 20.7 a) ii) PCT). Alternativ fordert das Anmeldeamt den Anmelder nach Artikel 11 (1) PCT und Regel 20.3 PCT zur Beseitigung des Mangels auf, woraufhin er zwei Monate Zeit hat, um die Ansprüche nachzureichen (Regel 20.7 a) i) PCT).

Das PCT-Formblatt PCT/RO/101 beinhaltet eine Erklärung zur Einbeziehung durch Verweis nach Regel 4.18 PCT.

Der Anmelder sollte nach Regel 20.6 a) PCT eine schriftliche Mitteilung einreichen, mit der er bestätigt, dass die fehlenden Ansprüche durch Verweis einbezogen sind, ergänzt durch das Blatt bzw. die Blätter mit den Patentansprüchen, wie sie in der Prioritätsanmeldung DE1 enthalten sind, eine Kopie der früheren Anmeldung DE1, und eine Angabe dazu, wo diese enthalten sind.

Nach Regel 20.3 b) ii) PCT gilt als Anmeldetag dann der Tag, an dem die Anmeldung beim Amt eingegangen ist. Somit wird die Priorität sowohl für Kapseln aus Aluminium als auch für Kapseln aus Metall wirksam beansprucht.

Der Anmelder kann also Kapseln aus Aluminium und Kapseln aus Metall schützen lassen, da der Artikel nicht zum Stand der Technik nach Artikel 33 (2) PCT geworden ist.

b) EP1 wird der Anmeldetag zuerkannt, obwohl keine Ansprüche vorliegen (Art. 80 EPÜ, Regel 40 EPÜ)

Der Anmelder kann den Mangel nach Regel 57 c) EPÜ beseitigen, wobei mindestens ein Anspruch benötigt wird, indem er den Anspruch von sich aus nachreicht (RL A-III, 15) oder indem er dies als Reaktion auf eine Aufforderung nach Regel 58 EPÜ innerhalb von zwei Monaten erledigt.

Anmelder C sollte einen auf Kapseln aus Aluminium gerichteten und auf der Beschreibung beruhenden Anspruch einreichen, der nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt. Ein Anspruch für Kapseln aus Metall kann nicht hinzugefügt werden, da dies im Widerspruch zu Artikel 123 (2) EPÜ stünde.

Der Prioritätsanspruch ist wirksam, und der Artikel ist kein Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ.

Antwort auf Frage 4 (7 Punkte)

a) Das Patent wurde am 30. Mai 2018 erteilt, sodass die neunmonatige Einspruchsfrist (Art. 99 (1) EPÜ) am 28. Februar 2019 endet, d. h. am letzten Tag des Monats (Regel 131 (4) EPÜ).

Zur Begründung eines Prioritätsrechts muss die Anmeldung nach Artikel 87 (1) EPÜ unter anderem die erste Anmeldung für die betreffende Erfindung sein.

CA1 wurde vor KR1 durch denselben Anmelder eingereicht und bezieht sich auf dieselbe Vorrichtung A. Artikel 87 (4) EPÜ ist nicht anwendbar, da CA1 nicht im selben Land eingereicht wurde. KR1 ist somit nicht die erste Anmeldung für diesen Gegenstand, unabhängig davon, ob KR1 die Vorrichtung A offenbart oder nicht.

Die Priorität ist daher unwirksam. Das wirksame Datum für den Gegenstand A des Patents EP1 ist dessen Anmeldetag (RL F-VI 1.4). CA1 gehört folglich zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ und nimmt EP1 vorweg.

Ein auf Artikel 100 a) gestützter Einspruch, der sich auf die mangelnde Neuheit gegenüber CA1 beruft, wird erfolgreich sein.

b) Nein. Um die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs zu beurteilen, ist keine Übersetzung erforderlich (RL F-VI, 3.4).

Antwort auf Frage 5 (8 Punkte)

a) Die Frist für die Entrichtung der zusätzlichen Recherchegebühr lief innerhalb eines Monats nach dem Datum der Aufforderung ab (Regel 40.1 ii) PCT) d. h. am 25. Februar 2019 (Regel 80.2 PCT).

Da zum Ablauf der in Regel 40.1 ii) PCT genannten Frist das Konto keine ausreichenden Mittel zur Deckung der zusätzlichen Recherchegebühr aufwies, wurde der Abbuchungsauftrag nicht ausgeführt (RL A-X, 4.3).

Die Zahlung gilt als an dem Tag erfolgt, an dem das laufende Konto entsprechend aufgefüllt worden ist (RL A-X, 4.2.4, Nr. 8 VAA), d. h. am heutigen Tag. Die zusätzliche Recherchegebühr wurde nicht entrichtet, und ISR und WO-ISA beziehen sich lediglich auf die zuerst beanspruchte Erfindung (Art. 17 (3) a) PCT).

b) Der 10-Tage-Sicherheitszeitraum nach Artikel 7 (3) GebO gilt für Zahlungen zur Auffüllung des laufenden Kontos (Nr. 4.1 VLK).

Wenn dem EPA nachgewiesen wird, dass mehr als zehn Tage vor Ablauf der Frist nach Regel 40.1 ii) PCT dem Bankinstitut der Überweisungsauftrag erteilt wurde, bucht das EPA die zusätzliche Recherchegebühr ab, da 10 000 EUR eine mehr als ausreichende Deckung darstellen.

Der endgültige ISR und der WO-ISA decken beide Erfindungen ab (Art. 17 (3) a) PCT).

Prüferbericht – Aufgabe D 2019, Teil II

Bei der diesjährigen Aufgabe D mussten die Bewerber ihre Kenntnisse über (Teil)Priorität, Zahlenbereiche, den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung, offensichtlichen Missbrauch und Prioritätsansprüche darlegen. Nach einer Analyse der gegenwärtigen Situation mit Blick auf die verschiedenen Patentrechte des Mandanten sollten die Bewerber Lösungen zur Optimierung der Ausübungsfreiheit und des Schutzzumfangs für ihren Mandanten in verschiedenen Vertragsstaaten vorschlagen.

Die Bewerber schnitten bei der Analyse im Allgemeinen gut ab. Sie konnten die relevanten Beziehungen zwischen den verschiedenen Rechten größtenteils herstellen und waren mit deren Auswirkungen auf die Ausübungsfreiheit der Beteiligten vertraut.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass Bewerber, die ohne gründliche Analyse der in der Prüfungsaufgabe dargestellten Situation sofort Verbesserungsvorschläge entwickelten, zahlreiche relevante Sachverhalte übersahen.

Die Mehrheit der Bewerber stellte fest, dass der Gegenstand von EP-F2 nicht durch deren Prioritätsanmeldung EP-F1 abgedeckt war. Nur wenige Bewerber schätzten jedoch die Patentsituation richtig ein und unterschieden zwischen den verschiedenen Teilen des Oder-Anspruchs. Viele Bewerber erkannten zudem nicht die Konsequenzen einer teilweise fehlenden Neuheit für den Anspruch als Ganzes.

Darüber hinaus entging vielen Bewerbern, dass Mitteilung B ebenfalls Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ ist.

Der Rechtsstand von EP-F1 und EP-F3 wurde insgesamt korrekt beurteilt. Manche Bewerber spekulierten über eine mögliche Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, für die jedoch in der Prüfungsaufgabe kein Hinweis zu finden war, und verloren dadurch Zeit.

Die Beurteilung der gegenwärtigen Situation im Hinblick auf Verkauf und Herstellung der Sohlen A und B in Österreich und Deutschland wurde im Allgemeinen gut gemeistert. Die nationale Wirkung von AT-H wurde in der Regel richtig beurteilt. Bei der Beurteilung von Verkauf und Herstellung der Sohle B, insbesondere im Hinblick auf EP-H, bemerkten nur

sehr wenige Bewerber, dass EP-H erst kürzlich erteilt worden war und in Vertragsstaaten, die wie Österreich dem Londoner Übereinkommen nicht beigetreten sind, unter Umständen nicht validiert worden war.

Mit Blick auf die gewünschte Verbesserung der Situation erkannten die meisten Bewerber, dass gegen EP-H Einspruch wegen unzulässiger Erweiterung einzulegen war.

Auch die Möglichkeit, in EP-F2 einen Prioritätsanspruch für EP-F3 geltend zu machen, wurde im Allgemeinen gut erkannt. Obwohl den Bewerbern klar war, dass durch das zeitlich frühere wirksame Datum dem Oder-Anspruch ein weiterer Teil hinzugefügt wurde, wandten sie dies in ihrer Bewertung weder auf die teilweise (fehlende) Neuheit bestimmter Teile des Oder-Anspruchs an, noch realisierten sie, dass die bloße Hinzufügung des Prioritätsanspruchs ohne Änderung des Anspruchs nicht ausreicht, um auf EP-F2 ein Patent erteilt zu bekommen.

Der offensichtliche Missbrauch und die daraus resultierende Möglichkeit, eine neue Anmeldung einzureichen, wurden gut erkannt. Die Mehrzahl der Bewerber übersah jedoch, dass die Frist für die Einreichung der Neuansmeldung zwar sechs Monate beträgt, die Produkteinführung jedoch innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum der Prüfung geplant war.

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2019, Teil II

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

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 mehr als 40 nm gerichtete Teil, haben den Anmeldetag von EP-F2 (25. Februar 2018) als wirksames Datum. AT-H gehört für Anspruch 1 von EP-F2 zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ.

Alle Ansprüche von EP-F2 sind neu gegenüber AT-H, da die spezifischen Metall-Nanopartikel gegenüber den allgemeinen Nanopartikeln aus AT-H neu sind. Die Ansprüche von EP-F2 sind außerdem erfinderisch gegenüber AT-H, da AT-H keine Energiespeicherung erwähnt und keine Metall-Nanopartikel offenbart.

Für den verbleibenden Teil des Anspruchs 1 von EP-F2 gehören die Mitteilung B (und die englische Veröffentlichung von EP-H) zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ. Die spezifischen 70 bis 80 nm großen Kupfer-Nanopartikel wirken neuheitsschädlich für den verbleibenden Teil. Aus diesem Grund ist Anspruch 1 von EP-F2 nicht neu gegenüber Mitteilung B (und EP-H).

Anspruch 2 von EP-F2 steht lediglich eine Teilpriorität von EP-F1 für den Teil zu, der auf bis zu 40 nm große Kupfer-Nanopartikel gerichtet ist. Die übrigen Teile von Anspruch 2, d. h. der auf Metall-Nanopartikel aus einem anderen Material als Kupfer gerichtete Teil

und der auf Kupfer-Nanopartikel mit einer Größe von mehr als 40 nm und bis zu 80 nm gerichtete Teil, haben den Anmeldetag von EP-F2 als wirksames Datum. Für den verbleibenden Teil von Anspruch 2 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 2 von EP-F2 ist somit nicht neu gegenüber Mitteilung B (und EP-H).

Anspruch 3 von EP-F2 genießt eine Teilpriorität von EP-F1 für den Teil, der auf bis zu 40 nm große Kupfer-Nanopartikel gerichtet ist. Der verbleibende Teil von Anspruch 3, d. h. der auf Metall-Nanopartikel aus einem anderen Material als Kupfer gerichtete Teil und der auf Kupfer-Nanopartikel mit einer Größe von mehr als 40 nm und bis zu 80 nm gerichtete Teil, hat den Anmeldetag von EP-F2 als wirksames Datum. Für diesen verbleibenden Teil 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 70 bis 80 nm große Kupfer-Nanopartikel, die neuheitsschädlich für den verbleibenden Teil sind. Anspruch 3 von EP-F2 ist somit nicht neu gegenüber Mitteilung B (und EP-H).

b) EP-F1

Die Rechtsverlustmitteilung ging im Juni 2018 ein. Eine Weiterbehandlung von EP-F1 ist nicht mehr möglich. EP-F1 ist unwiederbringlich verloren.

c) EP-F3

Die Rechtsverlustmitteilung ging im Juli 2018 ein. Eine Weiterbehandlung von EP-F3 ist nicht mehr möglich. EP-F3 ist unwiederbringlich verloren.

2. Sind in der gegenwärtigen Situation FASTER oder HIKE frei, die folgenden Produkte in Österreich oder in Deutschland herzustellen oder zu verkaufen?

a) Schuhe mit Sohle A

AT-H ist in Kraft. Sohle A fällt unter den Schutzbereich des österreichischen Patents AT-H, das eine Schuhsohle mit Nanopartikeln 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 gibt es kein entsprechendes Patent, sodass FASTER Schuhe mit Sohle A hier herstellen bzw. verkaufen darf.

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

b) Schuhe mit Sohle B

Sohle B fällt unter den Schutzbereich des erteilten Patents EP-H in allen Validierungsstaaten. Deutschland ist Vertragsstaat des Londoner Übereinkommens und hat eine Amtssprache mit dem EPA gemein. In Deutschland ist eine Übersetzung von EP-H nicht erforderlich. EP-H befindet sich somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Deutschland in Kraft. Österreich ist kein Vertragsstaat des Londoner Übereinkommens. Für Österreich muss innerhalb von drei Monaten nach der Erteilung, d. h. bis zum 16. 2019, eine Übersetzung von EP-H ins Deutsche vorgelegt werden.

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

HIKE darf Schuhe mit Sohle B in Österreich und Deutschland 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 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 16. Januar 2019 bekannt gemacht. Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs gegen EP-H läuft am 16. Oktober 2019 (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. 19. Januar 2018 + 16 Monate = 19. Mai 2019 (Sonntag), also bis 20. Mai 2019 (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, sind die Ansprüche 1 und 2 von EP-F2 neu. Anspruch 3 ist weiterhin nicht neu gegenüber Mitteilung B, da EP-F3 keine Kupfer-Nanopartikel offenbart.

Für mehr als 80 nm große Metall-Nanopartikel ist das wirksame Datum des Anspruchs 1 von EP-F2 der Anmeldetag. Anspruch 1 von EP-F2 ist weiterhin nicht erfinderisch gegenüber Mitteilung B und sollte daher gestrichen werden.

Dagegen ist Anspruch 2 von EP-F2 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.

Da Anspruch 3 von EP-F2 gegenüber Mitteilung B nicht neu ist, sollte er geändert und auf bis zu 40 nm große Kupfer-Nanopartikel beschränkt werden, wofür die Priorität von EP-F1 gilt.

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 2 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 und/oder Österreich zu verkaufen.

Sohle A: Einreichung von EP-NEW

Mitteilung A kann als offensichtlicher Missbrauch zum Nachteil von Frau Fast betrachtet werden. Das EPA wird den offensichtlichen Missbrauch als solchen anerkennen. Die schriftliche Stellungnahme von Herrn Furious dient hierfür als Beweis. Reichen Sie eine neue europäische Patentanmeldung EP-NEW ein, die auf eine Schuhsohle gerichtet ist, welche Silika-Nanopartikel mit einer Größe von 35 bis 45 nm aufweist (Sohle A). EP-NEW

könnte innerhalb von sechs Monaten nach der missbräuchlichen Offenbarung eingereicht werden. Auch wenn noch Zeit bleibt, schafft Ihr für den April 2019 geplanter Verkaufsstart von Schuhen mit Sohle A jedoch einen Stand der Technik. EP-NEW muss daher spätestens am ersten Verkaufstag eingereicht werden. Der Anspruch von EP-NEW wird neu und erfinderisch sein, da kein relevanter Stand der Technik existiert.

Auf der Grundlage des aus EP-NEW hervorgehenden Patents wird FASTER daraufhin HIKE untersagen können, Schuhe mit Sohle A (u. a. in Deutschland und Österreich) herzustellen bzw. zu verkaufen. Aus diesem Grund sollten Sie zügig die Erlangung eines (einstweiligen) Schutzes anstreben.

Lizenzierung

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

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

Category		Max. possible	Marks	
			Marker 1	Marker 2
Part I	Part I - Question 1	9		
Part I	Part I - Question 2	7		
Part I	Part I - Question 3	9		
Part I	Part I - Question 4	7		
Part I	Part I - Question 5	8		
Part II	Part II - Question 1a	17		
Part II	Part II - Question 1b	2		
Part II	Part II - Question 1c	2		
Part II	Part II - Question 2a	4		
Part II	Part II - Question 2b	8		
Part II	Part II - Question 3	27		
Total				