

Prüferbericht - Vorprüfung 2021

TEIL 1

Frage 1

Die europäische Patentanmeldung EP-A wurde am 7. September 2017 eingereicht. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde am 10. Februar 2021 im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht. Der Anmelder reichte am 5. Februar 2021 eine Teilanmeldung zu EP-A (EP-A-DIV) wirksam ein.

- 1.1 Die Jahresgebühr für EP-A für das dritte Jahr hätte am 3. Mai 2019 wirksam entrichtet werden können.

WAHR - (Nur) die Jahresgebühr für das dritte Jahr kann wirksam bis zu 6 Monate vor ihrer Fälligkeit (30. September 2019) entrichtet werden, Regel 51 (1) EPÜ; RL A-X 5.2.4, ABl. EPA 2018 A2 (in Kraft seit 1. April 2018).

- 1.2 Die Jahresgebühr für EP-A für das vierte Jahr war am 7. September 2020 fällig.

FALSCH - Die Jahresgebühr für das vierte Jahr wird am letzten Tag des Monats fällig, in den der dritte Jahrestag der Anmeldung fällt (d. h. am 30. September 2020), (Art. 86 EPÜ, R. 51 (1) EPÜ).

- 1.3 Die Jahresgebühr für EP-A für das fünfte Jahr ist an das EPA zu entrichten.

FALSCH - Die Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren (an das EPA) endet mit der Zahlung der Jahresgebühr, die für das Jahr fällig ist, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wird (Art. 86 (2) EPÜ; Art. 141 (1) EPÜ; RL 2018 A-X, 5.1.2), die Jahresgebühr für das fünfte Jahr ist also am 30. September 2021 fällig; da das Patent vor diesem Datum erteilt wird, ist die Jahresgebühr an die nationalen Ämter zu entrichten.

- 1.4 Alle für EP-A-DIV fälligen Jahresgebühren können ohne Zuschlagsgebühr am 7. Juni 2021 wirksam entrichtet werden.

WAHR - Alle Jahresgebühren, die für eine frühere Patentanmeldung am Tag der Einreichung einer Teilanmeldung bereits fällig geworden sind, sind bei der Einreichung fällig (d. h. die Jahresgebühr für das dritte und das vierte Jahr für EP-A, mit Fälligkeit am 30. September 2019 und 30. September 2020). Diese Gebühren und eine Jahresgebühr, die bis zum Ablauf von 4 Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung fällig wird, können innerhalb dieser 4-Monats-Frist ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden, d. h. am 7. Juni 2021 (der 5. Juni 2021 ist ein Samstag, sodass sich die Frist bis zum 7. Juni 2021

erstreckt) (Regel 51 (3) EPÜ); die Frist kann nach Regel 134 (1) EPÜ auf den nächsten Arbeitstag verlängert werden (J4/91).

Frage 2

Die Französin Anna reichte am 6. Februar 2020 eine französische Patentanmeldung FR-1 wirksam ein. Am 8. Februar 2021 reichte sie beim EPA eine internationale Anmeldung PCT-1 zum selben Gegenstand wie FR-1 ein. Anna möchte für PCT-1 die Priorität von FR-1 beanspruchen.

2.1 PCT-1 kann die Priorität von FR-1 wirksam beanspruchen.

WAHR - Die Priorität kann für eine internationale Anmeldung beansprucht werden, die innerhalb von 12 Monaten ab dem Prioritätsdatum eingereicht wird (Art. 8 (2) a) und R. 4 PCT, Art. 4C (1) Pariser Verbandsübereinkunft). Die Anmelderin und der Gegenstand sind gleich. Der letzte Tag der 12-Monats-Frist ist gemäß der Fristenberechnung in Regel 2.4 PCT der 6. Februar 2021. Da der 6. Februar 2021 ein Samstag ist, erstreckt sich die Frist nach Regel 80.5 PCT auf den nächsten Arbeitstag (8. Februar 2021).

2.2 Anna kann die Prioritätserklärung im Mai 2021 wirksam einreichen.

WAHR - Die Prioritätserklärung kann innerhalb einer Frist von 16 Monaten ab dem Prioritätsdatum hinzugefügt werden (diese würde am 7. Juni 2021 enden, da der 6. Juni 2021 ein Sonntag ist). Regel 26.bis PCT.

2.3 PCT-1 kann die Priorität von FR-1 nicht wirksam beanspruchen, wenn FR-1 vor der Einreichung von PCT-1 fallen gelassen wurde.

FALSCH - Sobald die Prioritätsanmeldung ein Anmeldedatum hat, ist das Schicksal der Prioritätsanmeldung für den Prioritätsanspruch ohne Bedeutung (Art. 8.2 a) PCT und Art. 4A (3) Pariser Verbandsübereinkunft).

2.4 Die Anmeldegebühr für PCT-1 ist direkt an das Internationale Büro zu zahlen.

FALSCH - Die Anmeldegebühr ist innerhalb eines Monats nach Eingang von PCT-1 an das Anmeldeamt zu entrichten. Regel 15.1 und 15.3 PCT

Frage 3

Die europäische Patentanmeldung EP-P wurde am 16. Dezember 2018 als Erstanmeldung eingereicht. EP-P wurde am 17. Juni 2020 veröffentlicht. Die Anmeldung EP-P-DIV1 wurde am 6. Dezember 2019 beim EPA als Teilanmeldung zu EP-P eingereicht. Eine zweite Teilanmeldung zu EP-P (EP-P-DIV2) wurde am 6. November 2020 beim EPA eingereicht. Heute ist EP-P noch anhängig. Einige der Ansprüche von EP-P-DIV2 enthalten Gegenstände, die in EP-P ursprünglich nicht offenbart waren.

- 31 EP-P-DIV1 wurde nicht wirksam als Teilanmeldung zu EP-P eingereicht, da EP-P-DIV1 vor der Veröffentlichung von EP-P eingereicht wurde.

FALSCH - Die frühere Patentanmeldung muss anhängig sein (R. 36 (1) EPÜ). Es gibt kein Erfordernis, wonach die frühere Patentanmeldung veröffentlicht sein muss.

- 32 Wenn EP-P in Portugiesisch eingereicht und ins Englische übersetzt wurde, muss EP-P-DIV1 in Englisch eingereicht werden.

FALSCH. EP-DIV1 kann in der Sprache eingereicht werden, in der die frühere Anmeldung eingereicht wurde (Portugiesisch) oder in die sie übersetzt wurde (Englisch)(R. 36 (2) EPÜ).

- 33 Für EP-P-DIV2 musste eine Zusatzgebühr als Teil der Anmeldegebühr für eine Teilanmeldung der zweiten Generation entrichtet werden.

FALSCH - EP-P-DIV2 geht aus EP-P hervor und ist somit keine Teilanmeldung der zweiten Generation. Somit muss eine Zusatzgebühr gemäß Regel 38 (4) EPÜ und Artikel 2 (1) 1b. GebO nicht entrichtet werden.

- 34 EP-P gilt für EP-P-DIV2 als Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ.

FALSCH - Nach Artikel 76 (1) EPÜ ist der Anmeldetag derjenige der früheren Anmeldung. Auch wenn EP-DIV2 Gegenstände enthält, die über den Inhalt der ursprünglich eingereichten früheren Anmeldung hinausgehen, kann sie nicht in eine unabhängige Anmeldung mit dem 6. November 2020 als Anmeldetag umgewandelt werden (G1/05 und G1/06, RL C-IX, 1.4). Deshalb bleibt der Anmeldetag von EP-DIV2 der 16. Dezember 2018 und EP-P ist nicht Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ.

Frage 4

Anmelder A reicht heute, am 1. März 2021, beim EPA die internationale Anmeldung PCT-A ein. PCT-A beansprucht die Priorität der europäischen Patentanmeldung EP-A des Anmelders, die am 27. Februar 2020 eingereicht wurde.

- 4.1 Wenn PCT-A 20 Ansprüche enthält, sind für fünf Ansprüche innerhalb eines Monats nach dem Anmeldedatum Anspruchsgebühren zu zahlen.

FALSCH - Es gibt keine Anspruchsgebühr für PCT-Anmeldungen. Im PCT ist keine Anspruchsgebühr vorgesehen (Art. 3 (4) iv) und Regeln 14-16 PCT).

- 4.2 Die Frist für den Eintritt in die europäische Phase endet am 2. Oktober 2023.

FALSCH - Die Frist beträgt 31 Monate ab dem Prioritätsdatum, d. h. 27.9.2022 (Art. 22 (1) PCT und R. 159 (1) EPÜ).

- 4.3 Das Veröffentlichungsdatum von PCT-A kann verschoben werden, wenn der Prioritätsanspruch vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung wirksam zurückgenommen wird.

WAHR - Regel 90bis.3 d) und e) PCT ermöglicht die Verschiebung der internationalen Veröffentlichung, wenn der Prioritätsanspruch zurückgenommen wird.

- 4.4 Damit PCT-A als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gilt, reicht es aus, dass PCT-A in Englisch veröffentlicht ist.

FALSCH - PCT-A ist nur dann Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ, wenn die Erfordernisse des Artikels 153 (5) in Verbindung mit Regel 165 EPÜ erfüllt sind, sodass auch die Anmeldegebühr nach Regel 159 (1) c) EPÜ entrichtet werden muss.

Frage 5

Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents EP-G wurde im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht. Der Konkurrent B reichte am letzten Tag der Einspruchsfrist eine Einspruchsschrift gegen EP-G ein.

Einen Monat nach Ablauf der Einspruchsfrist und nach einer Aufforderung des Inhabers von EP-G an den Konkurrenten Z, eine angebliche Verletzung zu unterlassen, erhob der Konkurrent Z Klage auf Feststellung, dass er das Patent EP-G nicht verletze.

- 5.1 Wenn die Einspruchsschrift nicht vor Ablauf der Einspruchsfrist vom Einsprechenden oder seinem Vertreter unterzeichnet worden ist, ist der Einspruch von der Einspruchsabteilung als unzulässig zurückzuweisen.

FALSCH - Regel 76 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 50 (3) EPÜ verlangt, dass die Einspruchsschrift vom Einsprechenden oder von dessen Vertreter unterzeichnet wird. Wenn die Einspruchsschrift nicht innerhalb der Einspruchsfrist unterzeichnet wurde, fordert das EPA den Einsprechenden auf, diesen Mangel zu beseitigen. Wird der Mangel nicht innerhalb der festgesetzten Frist beseitigt, gilt der Einspruch als nicht eingelegt (R. 77 (2) EPÜ in Verbindung mit R. 50 (3) EPÜ, RL D-III, 3.4 und D-IV, 1.2.1 ii) sowie D-IV, 1.4.1).

- 5.2 Der Konkurrent B muss innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag der Einreichung der Einspruchsschrift erstmals eine Beschwerdebegründung einreichen.

FALSCH - Die Einspruchsschrift muss die Gründe enthalten, auf die der Einspruch gestützt wird, und innerhalb von 9 Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des EP-Patents eingereicht werden (Art. 99 (1) und R. 76 (2) c) EPÜ). In der deutschen Fassung des Statements ist irrtümlich "Beschwerdebegründung" statt "Einspruchsgründe" genannt worden. Eine Beschwerdebegründung müsste erst in einer Beschwerdeinstanz eingereicht werden.

- 5.3 Sofern das Einspruchsverfahren noch anhängig ist, kann Konkurrent Z innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der Erhebung der Feststellungsklage eine zulässige Beitrittserklärung einreichen.

WAHR - Artikel 105 (1) b) in Verbindung mit Regel 89 (1) EPÜ.

- 5.4 Wenn W vor Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist Einwendungen Dritter einreicht, wird W zu einer etwaigen mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung geladen werden.

FALSCH - Ein Dritter, der Einwendungen erhebt, ist am Verfahren nicht beteiligt (Art. 115 EPÜ, letzter Satz). Infolgedessen wird W nicht zu einer mündlichen Verhandlung geladen (R. 115 (1) EPÜ).

TEIL 2

Frage 6

Die europäische Patentanmeldung EP-X, die die Erfindung X betrifft, wurde im Januar 2020 eingereicht. EP-X umfasst zwei alternative Ausführungsformen: X1 und X2. Die Ausführungsform X1 ist nicht ausreichend offenbart, da wesentliche technische Informationen fehlen. Die Ausführungsform X2 ist ausreichend offenbart.

- 6.1 Ein Einwand der Prüfungsabteilung nach Artikel 83 EPÜ bezüglich der Ausführungsform X1 kann durch die Einreichung zusätzlicher technischer Informationen überwunden werden.

FALSCH - Die Erfindung ist in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 83 EPÜ).

- 6.2 Wenn die Prüfungsabteilung keinen Einwand nach Artikel 83 EPÜ erhebt, ist die nicht ausreichende Offenbarung kein gültiger Einspruchsgrund gegen das auf der Grundlage von EP-X erteilte Patent.

FALSCH - Ein wirksamer Einspruchsgrund ist die mangelnde Offenbarung, Artikel 100 b) EPÜ. Es ist irrelevant, dass die Prüfungsabteilung keinen Einwand nach Artikel 83 EPÜ erhoben hat.

- 6.3 Wenn die fehlenden wesentlichen technischen Informationen zur Ausführungsform X1 in der Zusammenfassung enthalten sind, können die wesentlichen technischen Informationen innerhalb eines Monats nach dem Anmeldetag als fehlende Teile in EP-X aufgenommen werden.

FALSCH - Die Zusammenfassung ist nicht Teil der Offenbarung (Art. 85 EPÜ), sodass die Aufnahme der wesentlichen technischen Information aus der Zusammenfassung gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen würde.

- 6.4 Ein Einwand der Prüfungsabteilung nach Artikel 83 EPÜ kann durch die Beschränkung von EP-X auf die Ausführungsform X2 überwunden werden.

WAHR - Wenn X2 ausreichend offenbart ist, kann ein Patent auf der Grundlage von X2 erteilt werden (RL F-III, 5.1).

Frage 7

Der Anmelder, Herr Y, reichte die europäische Patentanmeldung EP-Y ein. In der Ladung zur mündlichen Verhandlung beanstandete die Prüfungsabteilung, dass Anspruch 1 von EP-Y in Anbetracht des Dokuments D1 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns nicht erfinderisch wäre.

In der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung wird der zugelassene Vertreter des Herrn Y von Frau Professor N begleitet. Der zugelassene Vertreter beantragt, dass es Professor N gestattet wird, in der mündlichen Verhandlung mündliche Ausführungen zu machen. Professor N ist eine bekannte Expertin auf dem technischen Gebiet der Patentanmeldung und hat kürzlich den Nobelpreis für ihre Arbeit auf diesem technischen Gebiet erhalten.

Darüber hinaus wird Professor N von fünf ihrer Studenten begleitet, die ebenfalls der mündlichen Verhandlung beiwohnen möchten. Weder die Anwesenheit von Professor N noch die ihrer Studenten war vor der mündlichen Verhandlung angekündigt worden.

- 7.1 Die Prüfungsabteilung darf Hilfsanträge zulassen, die von Professor N während der mündlichen Verhandlung eingereicht und von ihr unterzeichnet werden.

FALSCH - Professor N ist nicht die Vertreterin der Partei (Art. 134 (1) EPÜ, RL E-III, 8.5, G 4/95)

- 7.2 Das EPÜ sieht im Prüfungsverfahren keine Zeugeneinvernahme vor.

FALSCH - Artikel 117 EPÜ gilt für alle Verfahren vor dem EPA, auch für Prüfungsverfahren, sodass ein Zeuge im Prüfungsverfahren vernommen werden kann.

- 7.3 Die Studenten von Professor N können als Mitglieder der Öffentlichkeit der mündlichen Verhandlung beiwohnen.

FALSCH - Artikel 116 (3) EPÜ: mündliche Verhandlungen vor der Prüfungsabteilung sind nicht öffentlich. Deshalb dürfen die Studenten von Professor N der mündlichen Verhandlung nicht als Mitglieder der Öffentlichkeit beiwohnen.

- 7.4 Professor N ist berechtigt, in der mündlichen Verhandlung mündliche Ausführungen zu machen, da sie von der Prüfungsabteilung als „Fachmann“ zu betrachten ist.

FALSCH - Das EPÜ sieht nicht vor, dass Sachverständige mündliche Ausführungen als Fachmann machen dürfen. Zu den Voraussetzungen für mündliche Ausführungen von Begleitpersonen siehe G 4/95 und RL E-III, 8.5.

Frage 8

Gegen das europäische Patent EP-C wurde Einspruch wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit eingelegt. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch zurück. Der Einsprechende legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung eine zulässige Beschwerde ein. Das Beschwerdeverfahren bzgl. des europäischen Patents EP-C ist derzeit anhängig.

Ein neuer Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ kann jetzt in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden, ...

8.1 ... weil der Patentinhaber von Rechts wegen Beteiligter am Beschwerdeverfahren ist.

FALSCH - Die Kriterien für die Zulässigkeit eines neuen Einspruchsgrunds sind in G 10/91 dargelegt. Dieser Sachverhalt ist kein Kriterium für die Zulässigkeit eines neuen Einspruchsgrunds gemäß G 10/91.

8.2 ... sofern die Beschwerdekammer den Einspruchsgrund prima facie für relevant erachtet, selbst wenn der Patentinhaber mit dessen Einführung nicht einverstanden ist.

FALSCH - Ein neuer Einspruchsgrund kann von der Beschwerdekammer in dieser Verfahrensphase nicht eingeführt werden, auch nicht kraft ihrer Befugnisse nach Artikel 114 (1) EPÜ (G 10/91).

8.3 ... sofern der neue Einspruchsgrund Gegenstand von Einwendungen Dritter nach Artikel 115 EPÜ ist, selbst wenn der Patentinhaber mit dessen Einführung nicht einverstanden ist.

FALSCH - Dasselbe gilt für Einwendungen Dritter nach Artikel 115 EPÜ, denn Einwendungen Dritter zählen auch nicht zu den in G 10/91 dargelegten Kriterien.

8.4 ... sofern der neue Einspruchsgrund Gegenstand einer zulässigen Beitrittserklärung ist, die während des anhängigen Beschwerdeverfahrens eingereicht wird, selbst wenn der Patentinhaber mit dessen Einführung nicht einverstanden ist.

WAHR - Laut G 1/94 kann ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ zu einem anhängigen Beschwerdeverfahren auf jeden der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt werden.

Frage 9

Die europäische Patentanmeldung EP-F wurde in Französisch eingereicht und es wurde eine mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung anberaumt. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung beantragt der zugelassene Vertreter, Englisch zu sprechen, ohne für eine Verdolmetschung ins Französische zu sorgen. Er beantragt auch, dass die Niederschrift in Englisch abgefasst werde, und erklärt, ihm sei bewusst, dass bei Bewilligung seiner beiden Anträge weder die mündliche Verhandlung noch die Niederschrift ins Französische verdolmetscht und übersetzt würden.

- 9.1 Die Prüfungsabteilung kann den Antrag, in der mündlichen Verhandlung Englisch zu sprechen, zurückweisen, obwohl Englisch eine Amtssprache des EPA ist.

WAHR - Verfahrenssprache ist Französisch, siehe Artikel 14 (3) EPÜ. Regel 4 (1): „Jeder an einem mündlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt Beteiligte kann sich anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts bedienen, sofern er dies dem Europäischen Patentamt spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt hat oder selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt.“

- 9.2 Die Prüfungsabteilung kann dem Antrag stattgeben, die Niederschrift in Englisch abzufassen, mit Ausnahme von Änderungen an EP-F, die in Französisch in die Niederschrift aufgenommen werden.

WAHR - Erklärungen von Bediensteten des Europäischen Patentamts, Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen, die in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgegeben werden, werden in dieser Sprache in die Niederschrift aufgenommen und Änderungen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents werden in der Verfahrenssprache in die Niederschrift aufgenommen (R. 4 (6) EPÜ und RL E-V, 6).

- 9.3 In der mündlichen Verhandlung kann der Vertreter einen neuen geänderten Anspruchssatz in Englisch wirksam einreichen.

FALSCH - Änderungen der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents müssen in der Verfahrenssprache eingereicht werden, d. h. in Französisch (R. 3 (2) EPÜ).

- 9.4 Wenn die Prüfungsabteilung zustimmt, kann der Vertreter einen Teil seiner mündlichen Ausführungen während der mündlichen Verhandlung in Schwedisch abgeben.

WAHR - Mit Einverständnis aller Beteiligten und des Europäischen Patentamts kann jede Sprache verwendet werden (R. 4 (4) EPÜ, RL E-V, 2).

Frage 10

Anmelder B reicht im Jahr 2019 wirksam die internationale Anmeldung PCT-B ein, ohne eine Priorität in Anspruch zu nehmen, und wählt das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (ISA) aus. Das Europäische Patentamt ist der Auffassung, dass PCT-B nicht den Erfordernissen der Einheitlichkeit der Erfindung entspricht und sich auf vier Erfindungen bezieht: B1, B2, B3 und B4. Auf die Aufforderung des EPA als ISA, zusätzliche Recherchegebühren für B2, B3 und B4 zu entrichten, zahlt Anmelder A zusätzliche Recherchegebühren für B2 und B3 unter Widerspruch, und die Widerspruchsgebühr wird ordnungsgemäß entrichtet. Vier Monate später erhält Anmelder A den internationalen Recherchenbericht.

In Frage 10 wird fälschlicherweise auf Anmelder B und Anmelder A Bezug genommen. Eigentlich sollte nur von einem Anmelder B die Rede sein, der nicht Anmelder A aus Frage 4 ist. Um zu verhindern, dass sich dieser Fehler nachteilig auswirkt, wurde beschlossen, dass alle Antworten auf Frage 10 mit der vollen Punktzahl (5 Punkte) bewertet werden.

TEIL 3

Frage 11

- 11.1 Anspruch I-1 ist beschränkt auf eine Glaszusammensetzung, die nur zur Verwendung als photochrome Linse bestimmt ist.

FALSCH - Die Formulierung „zur Verwendung“ ist in diesem Kontext gleichbedeutend mit „geeignet“. Das heißt, dass die Glaszusammensetzung für andere Zwecke verwendet werden kann, aber für die Verwendung in einer photochromen Linse geeignet sein muss; somit ist sie nicht nur zur Verwendung in einer photochromen Linse geeignet [RL 2019 F-IV, 4.13].

- 11.2 Anspruch I-4 deckt eine Glaszusammensetzung zur Verwendung als photochrome Linse ab, die Folgendes umfasst: Siliziumdioxid, Natriumoxid in einem Anteil von 10 bis 30 Gewichts-% der Zusammensetzung, Komponente M in einem Anteil von 5 bis 10 Gewichts-% der Zusammensetzung und Komponente X.

WAHR - Anspruch I-4 ist von Anspruch I-1 abhängig und deckt somit eine Glaszusammensetzung ab, die Siliziumdioxid, eine Komponente A (z. B. Natriumoxid) in einem beliebigen Anteil, Komponente M und Komponente X (in einem beliebigen Anteil) umfasst, wobei die Komponente M in der Zusammensetzung mit 5 bis 10 Gewichts-% vorliegt. Deshalb deckt Anspruch I-4 die Ausführungsform dieser Aussage ab, obwohl die Abhängigkeit von Anspruch I-3 fehlt, dem zufolge die Komponente A Natriumoxid ist.

- 11.3 Der Schutz von Anspruch I-8 erstreckt sich auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellte photochrome Linse.

WAHR - Ist der Gegenstand des Patents ein Verfahren (z. B. durch Anspruch I-8), so erstreckt sich der Schutz des Patents (oder des Anspruchs) auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse (Art. 64 (2) EPÜ).

- 11.4 Eine photochrome Linse, die mit der photochromen Linse des Anspruchs I-9 identisch ist, aber nicht durch ein Verfahren nach Anspruch I-8 hergestellt wurde, fällt unter den Schutzzumfang des Anspruchs I-9.

WAHR - Das Erzeugnis ist identisch mit dem Erzeugnis des Anspruchs I-9. Ein Product-by-Process-Anspruch ist nicht durch das spezifische Verfahren beschränkt, somit bezieht sich Anspruch I-9 auf das Erzeugnis als solches (RL 2019 F-IV, 4.12).

Frage 12

- 12.1 Anspruch I-1 enthält alle wesentlichen Merkmale der erfindungsgemäßen Glaszusammensetzung.

FALSCH - Der Anteil der Komponente M ist wesentlich, er muss in der Glaszusammensetzung ca. 5 bis ca. 10 Gewichts-% betragen, siehe Absatz [009]. Dieses wesentliche Merkmal fehlt in Anspruch I-1, der somit nicht alle wesentlichen Merkmale der erfindungsgemäßen Glaszusammensetzung enthält (RL 2019 F-IV, 4.5).

- 12.2 Anspruch I-5 ist klar.

FALSCH - Der als fakultatives Merkmal angegebene bevorzugte Wert liegt außerhalb des in Anspruch I-4 angegebenen breiteren Bereichs. Dadurch, dass das fakultative Merkmal außerhalb des breiteren Bereichs liegt, entsteht Unklarheit (RL 2019 F-IV, 4.9). Unklarheit entsteht auch dadurch, dass es keine Stützung in der Beschreibung gibt (Art. 84 EPÜ).

- 12.3 Anspruch I-7 ist aufgrund seiner Abhängigkeit von den Ansprüchen I-1 bis I-6 unklar.

WAHR - Anspruch I-7 bezieht sich auf ein Verfahren, ist aber von Ansprüchen abhängig, die auf Zusammensetzungen gerichtet sind. Deshalb ist Anspruch I-7 unklar.

- 12.4 Anspruch I-8 ist aufgrund der Verwendung des Begriffs „niedrig“ unklar.

FALSCH - Der Begriff „niedrig“ in Merkmal vi) von Anspruch I-8 unterscheidet sich deutlich von dem Begriff „hoch“ in Merkmal ii) von Anspruch I-8. Außerdem wird in der Beschreibung der Anmeldung der Begriff „hoch“ in Absatz [009] definiert. Dementsprechend ist im Kontext der Gesamtoffenbarung der Anmeldung der Begriff „niedrig“ als klar anzusehen.

Wenn ein relativer Begriff nicht das einzige Merkmal ist, das den Gegenstand eines Anspruchs vom Stand der Technik unterscheidet, kann die Verwendung des relativen Begriffs nach Artikel 84 EPÜ jedenfalls nicht beanstandet werden. Das Wort „niedrig“ ist nicht das einzige Merkmal, das den Anspruch vom Stand der Technik unterscheidet, denn das beanspruchte Verfahren ist nirgendwo im Stand der Technik offenbart. Der Begriff mag breit sein, aber er ist nicht zwingend unklar (RL 2019 F-IV, 4.6.1).

Frage 13

13.1 Der Gegenstand des Anspruchs I-1 ist nicht neu gegenüber D1.

FALSCH - D1 offenbart nicht die spezifische Kombination einer Glaszusammensetzung, die Siliziumdioxid, Komponente A, Komponente M und Komponente X umfasst. Die Komponenten A, M und X sind in Listen einer gewissen Länge offenbart, daher muss eine Auswahl aus mehreren Listen getroffen werden. Deshalb ist der Anspruch neu (RL 2019 G-VI, 8 i)).

13.2 Der Gegenstand des Anspruchs I-2 ist nicht neu gegenüber Beispiel 2 von D2.

WAHR - D2 offenbart eine Glaszusammensetzung, die Folgendes umfasst: Siliziumdioxid (44 Gewichts-%), Komponente A (30 Gewichts-%), Komponente M (6 Gewichts-%) und Komponente X (20 Gewichts-%), siehe Beispiel 2. Anspruch I-2 offenbart eine Glaszusammensetzung, die Siliziumdioxid, Komponente A mit 10 bis 30 Gewichts-%, Komponente M und Komponente X umfasst. Somit sind alle Merkmale von Anspruch I-2 in Beispiel 2 von D2 vorhanden. Insbesondere offenbart Beispiel 2 in D2 den Endpunkt des Bereichs von Komponente A und ist somit neuheitsschädlich für Anspruch I-2 (RL 2019 G-VI, 8 iii)).

13.3 Der Gegenstand des Anspruchs I-4 ist neu gegenüber Beispiel 3 von D2.

FALSCH - Die spezifische Offenbarung von 7 % in Beispiel 3 von D2 nimmt den allgemeinen Bereich von 5 bis 10 % in Anspruch I.4 vorweg. Der Gegenstand des Anspruchs I-4 ist nicht neu gegenüber Beispiel 3 von D2 (RL 2019 G-VI, 5).

13.4 D1 offenbart eine Komponente X, die aus der Gruppe bestehend aus der Verbindung Alpha, der Verbindung Beta und der Verbindung Gamma ausgewählt ist.

FALSCH - D1 erwähnt keine der Verbindungen Alpha, Beta und Gamma – eine spezielle Offenbarung ist neu gegenüber einer allgemeinen Offenbarung (RL 2019 G-VI, 5)

Frage 14

14.1 Anspruch II-1 ist nach Artikel 123 (2) EPÜ gewährbar.

FALSCH - Die Streichung der Komponente X, die ein wesentliches Merkmal ist, ist nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht gewährbar. Die Komponente X ist ein wesentliches Merkmal, weil sie für die photochrome Wirkung erforderlich ist. Außerdem werden in der Beschreibung nur Zusammensetzungen beschrieben, die alle die Komponente X enthalten, siehe Absätze [006] und [013] (RL 2019 H-V, 3.1).

14.2 Anspruch II-3 ist nach Artikel 123 (2) EPÜ gewährbar.

WAHR - Anspruch II-3 ist von Anspruch II-2 abhängig, der das wesentliche Merkmal wieder aufnimmt. Zinkoxid ist ein offenkundiger Disclaimer, weil es in Absatz [010] der Beschreibung als Alternative zu Kalk und Aluminiumoxid genannt wird. Nur eine der möglichen Alternativen zu Komponente M wird in Anspruch II-3 ausgeschlossen. Außerdem wird Zinkoxid in der Beschreibung weder als bevorzugte Alternative bezeichnet noch in einem Beispiel speziell erwähnt. Die Streichung von Zinkoxid ist eine einschränkende Änderung, d. h. dieser Disclaimer geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Somit ist der Disclaimer in Anspruch II-3 gewährbar (siehe auch G2/10 und RL 2019 H-V, 4.2).

14.3 Anspruch II-4 ist nach Artikel 123 (2) EPÜ gewährbar.

WAHR – Der Gegenstand von Anspruch II.4 kombiniert die Merkmale von II.2 und II. 1 und entspricht den Merkmalen des ursprünglich eingereichten Anspruchs I-2. Werden in der Anmeldung keine Fehlergrenzen angegeben, so wird das Wort „etwa“ vor einem numerischen Wert ignoriert, d. h. der Wert wird so ausgelegt, dass er denselben Rundungswert wie der Wert selbst hat. Daher ist die Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ gewährbar (RL 2019 F-IV, 4.7.1).

14.4 Anspruch II-5 ist nach Artikel 123 (2) EPÜ gewährbar.

WAHR – Der Gegenstand von Anspruch II.5 kombiniert die Merkmale von II.2 und II. 1 und entspricht den Merkmalen des ursprünglich eingereichten Anspruchs I-6. Anspruch II-5 bietet eine einzige Liste von Alternativen; die Streichung eines Merkmals aus einer einzigen Liste von Alternativen ist zulässig (RL 2019 H-V, 3.3).

Frage 15

- 15.1 D2 kann als nächstliegender Stand der Technik für Anspruch III-3 betrachtet werden, weil es das gleiche technische Gebiet, nämlich photochrome Linsen, betrifft.

WAHR – Das technische Gebiet von D2 bezieht sich auf eine Glaszusammensetzung zur Verwendung als photochrome Linse und ist somit dasselbe wie in der vorliegenden Erfindung gemäß Anspruch III-3. D1 bezieht sich auf Zusammensetzungen, die für Glasflaschen geeignet sind. D1 enthält keinen Hinweis auf photochrome Linsen. D3 kommt für die erfinderische Tätigkeit nicht infrage (Art. 54 (3) EPÜ) (RL G-VII, 5.1 und G-VII, 2).

- 15.2 Die durch den Gegenstand von Anspruch III-1 gegenüber D2 zu lösende objektive technische Aufgabe besteht in der Bereitstellung einer photochromen Linse, deren Farbveränderung gegen Temperaturänderungen beständig ist.

WAHR – D2 offenbart eine Glaszusammensetzung umfassend Siliziumdioxid, Komponente A, die in einem Anteil von 16 Gewichts-% vorliegt, Komponente M, die in einem Anteil von 5 bis 10 Gewichts-% vorliegt, und Komponente X, die in einem Anteil von 10 Gewichts-% der Glaszusammensetzung vorliegt, siehe Beispiel 1 von D2. Der Unterschied zwischen D2 und der Erfindung ist die Verwendung der Komponente Alpha als Komponente X. D2 erwähnt nicht, dass die Komponente X gegen Temperaturveränderungen beständig sein sollte. Die technische Wirkung der Komponente Alpha ist, dass die Farbveränderung der Glaszusammensetzung zur Verwendung als photochrome Linse gegen Temperaturveränderungen beständig ist (siehe Absatz [012] der Anmeldung). Dieselbe technische Wirkung wäre bei einer photochromen Linse zu beobachten, die aus dieser Glaszusammensetzung gemacht wird. Die gegenüber D2 zu lösende objektive technische Aufgabe besteht in der Bereitstellung einer photochromen Linse, deren Farbe gegen Temperaturänderungen beständig ist [RL 2019 VII, 5.2].

- 15.3 Ein stichhaltiges Argument dafür, warum der Gegenstand von Anspruch III-1 gegenüber D2 erfinderisch ist, lautet, dass die Verwendung der Komponente Alpha als Komponente X zu einer photochromen Linse führt, deren Farbe überraschenderweise gegen Temperaturänderungen beständiger ist als bei Verwendung der Verbindung Beta oder der Verbindung Gamma.

WAHR – Die Komponente Alpha führt zu einer photochromen Linse, deren Farbveränderung überraschend temperaturbeständig ist. Daher dürfte die Verwendung der Komponente Alpha als erfinderisch gegenüber D2 gelten, das nicht die Komponente Alpha, sondern Alternativen offenbart, die nicht als beständig gegen Temperaturänderungen bezeichnet werden (RL 2019 G-VII, 10.2).

- 15.4 Mit einer Kombination von D2 und D3 könnte gegen Anspruch III-1 ein stichhaltiger Angriff wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit geführt werden.

FALSCH – Die Kombination von D2 und D3 ergibt zwar alle Merkmale des Anspruchs III-1, doch ist D3 Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und geht daher nicht in die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ein (RL 2019 G-VII, 2).

TEIL 4

Frage 16

16.1 Anspruch IV.4 ist wegen einer falschen Abhängigkeit unklar.

FALSCH - Die Abhängigkeit der Ansprüche ist korrekt, da der Tabletcomputer und das Aufnahmeteil bereits in Anspruch IV.1 definiert sind.

16.2 Anspruch IV.3 erfüllt die Anforderungen von Art. 84 EPÜ.

FALSCH - Bezugnahmen auf die Zeichnungen sind nur zulässig, wenn sie unbedingt erforderlich sind (RL F-IV, 4.17). Das Merkmal eines flachen Bodens ist in Fig. 1 gar nicht gezeigt.

16.3 Anspruch IV.7 definiert, dass das Deckelteil entlang seiner längeren Ausdehnung in drei parallele Abschnitte geteilt ist, die jeweils durch parallele Scharniere verbunden sind und zu einem Dreiecksprisma gefaltet werden können.

FALSCH - Die Formulierung „entlang seiner längeren Ausdehnung“ ist in Anspruch IV.7 nicht definiert. Somit definiert Anspruch IV.7 nicht, in welcher Richtung das Deckelteil in drei parallele Abschnitte geteilt ist.

16.4 Eine Schutzvorrichtung, die ein Aufnahmeteil zur Aufnahme eines Tabletcomputers und ein Deckelteil mit zwei Scharnieren zwischen dem Deckelteil und dem Aufnahmeteil umfasst, fällt unter den Schutzzumfang des Anspruchs IV.2.

WAHR - Anspruch IV.2 schließt eine Schutzvorrichtung mit zwei Scharnieren nicht aus. Anspruch IV.2 definiert die Schutzvorrichtung so, dass sie ein Scharnier umfasst, was auch mehr als ein Scharnier impliziert.

Frage 17

17.1 D1 ist neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs IV.2.

WAHR - Die Versandbox aus D1 schützt den Tabletcomputer, wenn dieser in die Versandbox eingesetzt wird. D1 offenbart ferner implizit ein Scharnier zwischen dem Aufnahmeteil und der Lasche, da die Laschen der Versandbox umgeknickt werden können. Somit ist D1 neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs IV.2.

17.2 D1 ist neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs IV.4.

WAHR - D1 offenbart, dass der Rahmen aus elastischem Material besteht, sodass der Computer darin festgehalten wird. Somit ist D1 neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs IV.4.

17.3 D1 ist neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs IV.6.

WAHR - D1 beschreibt, dass die Lasche flach ist, und D1 gibt an, dass die Versandbox aus unbiegsamem Material besteht. Somit ist D1 neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs IV.6.

17.4 D1 ist neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs IV.7.

FALSCH - D1 offenbart kein Deckelteil, das in drei parallele Abschnitte geteilt ist, die jeweils miteinander durch parallele Scharniere verbunden sind und zu einem Dreiecksprisma gefaltet werden können. Somit ist D1 nicht neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs IV.7.

Frage 18

18.1 Der Gegenstand des Anspruchs IV.7 ist neu gegenüber D2.

FALSCH - In D2 wird das Deckelteil beschrieben als in drei Abschnitte unterteilt, die zu einem Dreiecksprisma gefaltet werden können, wie in Fig. 3 von D2 klar gezeigt. Somit ist der Gegenstand des Anspruchs IV.7 nicht neu gegenüber D2.

18.2 Der Gegenstand des Anspruchs IV.6 ist neu gegenüber D2.

FALSCH - In D2 ist einer der unbiegsamen und flachen Abschnitte ein Deckelteil wie beansprucht (siehe Abschnitt [004] der Beschreibung von D2). Somit ist der Gegenstand des Anspruchs IV.6 nicht neu gegenüber D2.

18.3 Der Gegenstand des Anspruchs IV.4 ist neu gegenüber D2.

FALSCH - D2 beschreibt eine Außenwand, die elastisch verformbar ist, um das Tablet aufzunehmen und zu sichern, und die Außenwand verläuft entlang dem gesamten Rand (siehe Abschnitt [002] der Beschreibung von D2). Somit ist der Gegenstand des Anspruchs IV.4 nicht neu gegenüber D2.

18.4 Der Gegenstand des Anspruchs IV.5 ist neu gegenüber D2.

FALSCH - D2 offenbart ein Aufnahmeteil mit einem elastisch verformbaren Mittel, das den Tabletcomputer einschließlich der vier Ecken sichert (Abs. [002] von D2). Somit ist der Gegenstand des Anspruchs IV.5 nicht neu gegenüber D2.

Frage 19

Nach Artikel 123 (2) EPÜ gibt es eine Grundlage dafür, Anspruch IV.1 der ursprünglich eingereichten Anmeldung wie folgt zu ändern:

- 19.1 Schutzvorrichtung umfassend ein Aufnahmeteil zur Aufnahme eines Tabletcomputers und ein Deckelteil, und weiter umfassend ein Scharnier zwischen dem Aufnahmeteil und dem Deckelteil, wobei das Aufnahmeteil einen Boden umfasst und der Boden flach ist.

WAHR - Diese Änderung basiert auf der Kombination der Ansprüche IV.1, IV.2, IV.3. Die Bezugnahme auf Fig. 1 ist nicht beschränkend und kann daher ausgeschlossen werden (RL 2019 F-IV, 4.9). Somit steht diese Änderung mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang.

- 19.2 Schutzvorrichtung umfassend ein Aufnahmeteil zur Aufnahme eines Tabletcomputers und ein Deckelteil, wobei das Aufnahmeteil einen flachen Boden und vier elastisch verformbare Ecken zur Sicherung des Tabletcomputers innerhalb des Aufnahmeteils umfasst und wobei das Deckelteil einen flachen und unbiegsamen Abschnitt umfasst.

WAHR - Diese Änderung basiert auf der Kombination der Ansprüche IV.1, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6. Somit steht diese Änderung mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang.

- 19.3 Schutzvorrichtung umfassend ein Aufnahmeteil zur Aufnahme eines Tabletcomputers und ein Deckelteil, wobei das Aufnahmeteil einen flachen Boden und vier elastisch verformbare Ecken zur Sicherung des Tabletcomputers innerhalb des Aufnahmeteils umfasst und wobei das Deckelteil flach ist.

FALSCH - Dieser Anspruch erstreckt sich auf einen Deckel, der flach ist, aber nicht die weitere Beschränkung aufweist, dass er einen unbiegsamen Abschnitt umfasst, wie in Anspruch IV.6. definiert. Das bedeutet beispielsweise, dass der Deckel flach und vollständig flexibel sein kann, was nicht offenbart ist. Damit stellt diese Änderung eine Zwischenverallgemeinerung dar (RL 2019 H-V, 3.2.1).

Während alle Ausführungsformen Deckelteile beschreiben, die zumindest teilweise flach und unbiegsam sind, ist die zweite Ausführungsform mit unbiegsamen Abschnitten nicht vollständig flexibel. Somit offenbart die Anmeldung keinen vollständig flexiblen flachen Deckel. Das bedeutet, dass es keine Basis für eine solche Änderung des Anspruchs IV.1 gibt und diese Änderung nicht mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang steht.

- 19.4 Schutzvorrichtung umfassend ein Aufnahmeteil zur Aufnahme eines Tabletcomputers und ein Deckelteil, wobei das Deckelteil in drei parallele Abschnitte geteilt ist, die jeweils durch parallele Scharniere verbunden sind, und zu einem Dreiecksprisma gefaltet werden kann, wobei jeder Abschnitt flach und unbiegsam ist und wobei die Scharniere und die Abschnitte aus dem gleichen Material bestehen, sodass die Scharniere durch Falze im Deckelteil gebildet werden.

WAHR - Diese Änderung basiert auf der Kombination von IV.1, IV.7 und Absatz [005] der Beschreibung der Anmeldung. Die Erfindung ist in Absatz [003] der Beschreibung der Anmeldung so definiert, dass das Aufnahmeteil einen flachen Boden und vier elastisch verformbare Ecken hat. Dieses Aufnahmeteil liegt bei allen Ausführungsformen der

Erfindung vor. Es ist daher nicht notwendig, den flachen Boden und die vier elastisch verformbaren Ecken in den Anspruch aufzunehmen. Somit steht diese Änderung mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang.

Frage 20

V.1 Schutzvorrichtung umfassend ein Aufnahmeteil zur Aufnahme eines Tabletcomputers und ein Deckelteil, wobei das Aufnahmeteil einen flachen und unbiegsamen Boden und vier Ecken zur Sicherung des Tabletcomputers innerhalb des Aufnahmeteils umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die vier Ecken elastisch verformbar sind und die vier Ecken aus dem Außenrand des Bodens aufragen und die vier Ecken aus Silikon bestehen, das eine größere Dicke als der Boden aufweist.

- 20.1 Anspruch V.1 ist im Hinblick auf die Offenbarung von D2 in der korrekten zweiteiligen Form abgefasst.

FALSCH - D2 offenbart einen Aufnahmeteil, der einen flachen Boden und eine Außenwand hat, die sich elastisch verformen. Somit umfasst die Außenwand vier elastisch verformbare Ecken, die aus dem flachen Boden aufragen. Diese Merkmale gehören in den Oberbegriff des Anspruchs V.1, nicht in den kennzeichnenden Teil. Außerdem offenbart D2 keinen flachen und unbiegsamen Bodenabschnitt und gehört daher in den kennzeichnenden Teil des Anspruchs V.1 (R. 43 (1) EPÜ). Somit ist Anspruch V.1 im Hinblick auf die Offenbarung von D2 nicht in der korrekten zweiteiligen Form abgefasst.

- 20.2 Ein stichhaltiges Argument dafür, warum D2 als nächstliegender Stand der Technik betrachtet werden kann, lautet, dass es einen Boden offenbart, der aus dem gleichen Material wie die Ecken besteht.

FALSCH - D2 hat einen Boden, der aus dem gleichen Material besteht wie die Ecken der Außenwand, aber dieses Argument ist nicht relevant, da es kein Merkmal des Anspruchs V.1 ist. Dieses Argument ist somit nicht stichhaltig.

- 20.3 Ein möglicher technischer Effekt der in Anspruch V.1 definierten Erfindung gegenüber D2 besteht darin, dass sie einen besseren Schutz des Bildschirms des Tabletcomputers bietet.

FALSCH - D2 lehrt, dass die Dicke gleichmäßig erhöht werden kann, um den Bildschirm besser zu schützen (Abs. [003] der Beschreibung von D2). Der Vorteil der vorliegenden Erfindung gegenüber D2 ist, dass sie insgesamt weniger Silikonmaterial verwendet. Der Schutz ist gegenüber der Schutzvorrichtung des Anspruchs V.1 tatsächlich geringfügig vermindert (Abs. [003] der Beschreibung der Anmeldung). Somit bietet die in Anspruch V.1 definierte Erfindung keinen besseren Schutz für den Bildschirm des Tabletcomputers als D2. Dies ist somit kein möglicher technischer Effekt der in Anspruch V.1 definierten Erfindung.

- 20.4 Im Hinblick auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Anspruch V.1 lautet ein stichhaltiges Argument, dass D1 sich nicht auf das technische Gebiet von Schutzvorrichtungen bezieht.

FALSCH - Auch wenn D1 eine Versandbox beschreibt, dient die Box zum Schutz des Tabletcomputers und gehört somit zum technischen Gebiet einer Schutzvorrichtung für einen Tabletcomputer wie in D2. Es ist daher ein stichhaltiges Argument, D1 zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs V.1 heranzuziehen.