

Prüferbericht – Aufgabe D 2014

Übersetzung des englischen Originaltextes

Allgemeine Anmerkungen

Dieses Jahr war das zweite Jahr, in dem sich die Bewerber die Zeit für die Bearbeitung der Teile I und II frei einteilen konnten. Erneut war zu beobachten, dass manche Bewerber Schwierigkeiten mit ihrem Zeitmanagement hatten.

Viele Bewerber verwendeten in diesem Jahr bei ihren Antworten veraltete Fassungen von Rechtstexten. Diesbezüglich sei daran erinnert, dass der Prüfstoff gemäß den Ausführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung die Rechtstexte umfasst, die am 31. Dezember des der Prüfung vorangehenden Jahres in Kraft waren.

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Bewerber nicht ihren Namen oder ihre Initialen auf den Blättern des linierten EEP-Papiers angeben oder bei der Beantwortung verwenden dürfen.

Für ein bloßes Zitieren der Frage werden keine Punkte vergeben. Zu einer vollständigen Antwort gehören eine Analyse und eine Schlussfolgerung.

Prüferbericht – Aufgabe D 2014, Teil I

Frage 1 (6 Punkte)

Zahlreiche Bewerber erkannten, dass Frau Mele vor einem deutschen Gericht gegen Herrn Baum klagen sollte. Allerdings versäumten manche Bewerber zu erwähnen, dass der wissenschaftliche Artikel kein Stand der Technik ist, da für die gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ einzureichende neue Anmeldung der Anmeldetag von EP1 gelten würde. Die meisten Bewerber gaben keine ausreichende Rechtsgrundlage dafür an, warum in allen Vertragsstaaten Schutz erlangt werden kann.

Frage 2 (7 Punkte)

Viele Bewerber analysierten die Gültigkeit der Priorität für die Gegenstände A und A+B richtig. Deutlich weniger Bewerber erkannten jedoch, dass der Prioritätsanspruch für IT1 hinzugefügt werden musste, um für den Gegenstand A ein wirksames Datum zu erlangen, das vor dem Symposium liegt. Einige der Bewerber, die die Hinzufügung der Priorität von IT1 vorgeschlagen hatten, führten allerdings fälschlicherweise nicht Regel 52 (2) EPÜ als Rechtsgrundlage an, sondern Regel 52 (3) EPÜ.

Überraschenderweise betrachteten einige Bewerber die nationale Anmeldung IT1 als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ.

Frage 3 (8 Punkte)

Die Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr wurde von den meisten Bewerbern korrekt, nämlich auf der Grundlage der Regel 70 (1) EPÜ berechnet. Nur einige Bewerber wiesen darauf hin, dass die Frist ausgesetzt ist, und wenige berechneten die verbleibende Frist richtig.

Frage 4 (7 Punkte)

Nicht alle Bewerber waren mit den PCT-Regeln für die Vertretung im Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt vertraut.

Frage 5 (6 Punkte)

Diese Frage wurde sehr gut beantwortet. Ein paar Bewerber büßten Punkte ein, weil sie entweder die Fristen für die Einreichung der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebegründung nicht berechnet oder nicht erkannt hatten, dass die Entscheidung am zehnten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt gilt.

Frage 6 (6 Punkte)

Obwohl zahlreiche Bewerber auf ABl. 2009, 338 verwiesen, bestimmten nur einige die Seitenzahl richtig, auf deren Grundlage die Zusatzgebühr berechnet wird. Am 5. Mai 2014 war die Zweigstelle des EPA in Den Haag geschlossen, doch war dies in dem an die Bewerber verteilten Kalender nicht gekennzeichnet. Bewerber, die die Frist auf den 6. Mai verlängert hatten, erhielten keinen Punktabzug. Überraschenderweise gingen einige Bewerber irrtümlich davon aus, dass die Anmeldegebühr einen Monat nach Ablauf der Frist gemäß Regel 159 (1) EPÜ entrichtet werden könne.

Prüferbericht – Aufgabe D 2014, Teil II

In Teil II der Aufgabe D müssen die Bewerber eine Situation mit diversen bestehenden Patentrechten analysieren und bestimmte Handlungen vorschlagen, die in der Regel innerhalb einer Frist auszuführen sind. Dabei ist besonders auf die korrekte Berechnung der Fristen zu achten.

Die Aufgabe in diesem Jahr enthielt die folgenden Kernaspekte:

- Anspruch 1 von EPCZ1 ist patentierbar; er hat zwei wirksame Daten: eines für die A enthaltenden Zusammensetzungen und eines für die B, C oder D enthaltenden.
- EPFR3 gewährt Schutz für das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis, also für Z, nicht jedoch für A, das sich maßgeblich von Z unterscheidet.
- Ein Patent kann auf der Grundlage von PCTCZ2 erlangt werden, weil Gray Dorian (GD) nicht über den Rechtsverlust unterrichtet wurde und somit Weiterbehandlung noch möglich ist.
- Obwohl Crème de la crème (CLC) aufgrund von EPFR1 eine aussichtsreichere Position hat, lässt sich die Position von GD verbessern, indem CLC eine Lizenzierung oder eine Übertragung der Rechte an PCTCZ2 angeboten wird.

Zu den einzelnen Fragen:

Frage 1 (33 Punkte)

Die überwiegende Mehrheit der Bewerber erkannte, dass die B, C oder D enthaltenden Zusammensetzungen in Anspruch 1 von EPCZ1 nicht die Priorität von CZ1 in Anspruch nehmen können. Dennoch merkten viele nicht oder erwähnten zumindest nicht explizit, dass Anspruch 1 zwei wirksame Daten hat. Zahlreiche Bewerber erkannten nicht, dass Anspruch 1 von EPCZ1 gegenüber EPFR2 neu ist und keine Änderung erforderlich ist, sofern der Prioritätsanspruch aufrechterhalten wird.

Eine überraschend große Zahl von Bewerbern verwies auf die bis 1. April 2013 geltende Fassung der Regel 53 EPÜ (die im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist) und gab dementsprechend eine falsche Frist für die Einreichung der Übersetzung der früheren Anmeldung an.

Einige Bewerber erklärten, dass ein Anspruch neu und/oder erfinderisch ist, ohne auf das betreffende Dokument des Stands der Technik Bezug zu nehmen bzw. ohne überhaupt eine diesbezügliche Erläuterung abzugeben.

Frage 2 (9 Punkte)

Die meisten Bewerber erkannten, dass sich der durch EPFR3 gewährte Schutz auf das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis erstreckt. Weniger gaben jedoch an, dass Z dieses unmittelbare Erzeugnis ist.

Nur eine Minderheit ging darauf ein, dass sich A maßgeblich von Z unterscheidet, weil A durch ein mehrstufiges Verfahren aus Z gewonnen wird und andere

Eigenschaften hat als Z. Dies bedeutet, dass A nicht als ein durch das Verfahren in EPFR3 unmittelbar hergestelltes Erzeugnis angesehen werden kann und der Import von A nach Europa dieses Patent nicht verletzen würde.

Einige Bewerber erwähnten, dass sich A von Z unterscheidet, ohne dies näher zu erläutern. Sie erhielten nicht die volle Punktzahl.

Frage 3 (9 Punkte)

Die meisten Bewerber erkannten, dass der Eintritt von PCTCZ2 in die europäische Phase nach wie vor möglich ist, da GD noch nicht über den Rechtsverlust unterrichtet wurde.

Einige Bewerber glaubten jedoch fälschlicherweise, dass im vorliegenden Fall die Frist für den Eintritt in die europäische Phase durch die Rücknahme des Prioritätsanspruchs geändert werden könne.

Einige Bewerber übersahen entweder die Möglichkeit der Weiterbehandlung oder berechneten die betreffende Frist falsch. Wiedereinsetzung kam nicht infrage.

Frage 4 (9 Punkte)

Die Mehrheit der Bewerber erfasste, dass GD aufgrund von EPFR1 keines seiner Erzeugnisse ohne eine Lizenz von CLC vermarkten kann.

Die meisten führten auch richtig aus, dass umgekehrt CLC das Erzeugnis aus EPFR2 aufgrund von EPCZ1 nicht ohne eine Lizenz von GD vermarkten kann.

Nur einige wenige Bewerber erklärten, dass EPFR2 kein Problem für GD darstelle, weil die Erzeugnisse, die GD vermarkten wolle, W nicht enthielten.

Zahlreiche Bewerber verwiesen auf die Möglichkeit einer wechselseitigen Lizenzvereinbarung, doch nicht alle gingen auf die Gründe hierfür und die zugrunde liegenden Rechte ein.

Richtig erkannt wurde von mehreren Bewerbern, dass sich die Verhandlungsposition von GD möglicherweise dadurch verbessern ließe, dass CLC eine Lizenz oder eine Übertragung der Rechte aus PCTCZ2 für Europa angeboten wird.

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2014, Teil I

Antwort auf Frage 1

a) Herr Baum hat seinen Wohnsitz in Deutschland. Daher muss die Klage gegen ihn nach Artikel 2 des Anerkennungsprotokolls vor einem deutschen Gericht erhoben werden.

EP1 wurde nicht erteilt, sodass Frau Mele gemäß Regel 16 (1) b) EPÜ auf die Rechtsbehelfe nach Artikel 61 (1) EPÜ zurückgreifen kann. Da EP1 nicht mehr anhängig ist, sollte sie eine neue Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ einreichen. Laut G 3/92 muss EP1 nicht mehr anhängig sein, damit eine neue Anmeldung eingereicht werden kann.

Die neue Anmeldung sollte innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung, mit der der Anspruch von Frau Mele anerkannt wird, eingereicht werden (R. 16 (1) a) EPÜ).

Artikel 76 (1) EPÜ gilt entsprechend für diese neue Anmeldung (Art. 61 (2) EPÜ). Daher gilt die neue Anmeldung als am Anmeldetag von EP1 eingereicht, d. h. im Januar 2013 und somit vor der Veröffentlichung des wissenschaftlichen Artikels im Juli 2013. Dementsprechend ist der wissenschaftliche Artikel für den Gegenstand A kein Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ.

Die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr für die neue Anmeldung sind innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten (R. 17 (2) EPÜ).

Frau Mele kann also Patentschutz für den Gegenstand A erlangen.

b) Gemäß Artikel 9 des Anerkennungsprotokolls werden die in einem Vertragsstaat ergangenen rechtskräftigen Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents in den anderen Vertragsstaaten anerkannt. Daher muss die rechtskräftige Entscheidung des deutschen Gerichts in den anderen Vertragsstaaten anerkannt werden.

Gemäß Artikel 79 (1) EPÜ galten alle Vertragsstaaten als in EP1 benannt. Die neue Anmeldung kann also für alle Vertragsstaaten eingereicht werden (R. 16 (2) EPÜ).

Antwort auf Frage 2

EP1 wurde innerhalb von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag von IT2 eingereicht (Art. 87 (1) EPÜ).

IT1 ist die erste Anmeldung, in der der Gegenstand A offenbart ist, und war am Anmeldetag von IT2 nicht zurückgenommen. Für die Feststellung der Priorität gilt IT2 daher gemäß Artikel 87 (4) EPÜ nicht als die erste Anmeldung für den Gegenstand A. IT2 ist aber die erste Anmeldung im Sinne von Artikel 87 (4) EPÜ für den Gegenstand A+B. Die in EP1 beanspruchte Priorität ist somit nicht wirksam für den Gegenstand A (d. h. für Anspruch 1), wohl aber für den Gegenstand A+B (d. h. für Anspruch 2).

Für den Gegenstand A ist die Offenbarung auf dem Symposium somit Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ, sodass Gegenstand A gegenüber dieser Offenbarung nicht neu ist.

Der Anmelder sollte die Hinzufügung des Anspruchs auf die Priorität von IT1 beantragen (R. 52 (2) EPÜ). EP1 wurde am 3. Dezember 2013 eingereicht, d. h.

innerhalb von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag von IT1. Also kann die Priorität von IT1 beansprucht werden, obwohl IT1 zurückgenommen wurde (Art. 87 (3) EPÜ). Nach der Hinzufügung des Prioritätsanspruchs für IT1 ist das Symposium kein Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ mehr.

EP1 kann somit erteilt werden, vorausgesetzt der Anmelder X beantragt die Hinzufügung des Anspruchs auf die Priorität von IT1 bis spätestens 3. April 2014, d. h. innerhalb von 16 Monaten nach dem frühesten Prioritätsdatum (R. 52 (2) EPÜ).

Antwort auf Frage 3

Form 1001 enthält die schriftliche Erklärung, dass die Prüfung beantragt wird. Der Antrag auf Prüfung gilt jedoch erst dann als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Art. 94 (1) EPÜ). Der Anmelder kann die Prüfung bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag beantragen, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist, d. h. bis 21. Februar 2014 (R. 70 (1) EPÜ).

Bei einer Unterbrechung des Verfahrens wird die Frist zur Entrichtung der Prüfungsgebühr gemäß J 7/83 oder Richtlinien E-VII, 1.4 gehemmt. Ab dem Tag, an dem das Verfahren wieder aufgenommen wird, läuft die Frist dann wieder für die verbliebene Zeit weiter, mindestens jedoch für die in Regel 142 (4) zweiter Satz EPÜ vorgesehene Zeit von zwei Monaten.

Der letzte Tag des bereits abgelaufenen Teils der Frist war der 19. November 2013. Der verbleibende Teil der Frist reichte also vom 20. November 2013 bis 21. Februar 2014, d. h. er betrug drei Monate und einen Tag. Das ist mehr als zwei Monate, somit läuft die Frist nach der Wiederaufnahme noch für drei Monate und einen Tag.

Der noch nicht verstrichene Teil der Frist beginnt am Tag der Fortsetzung des Verfahrens zu laufen (J 7/83). Der Anmelder hat also drei Monate und einen Tag Zeit, um die Prüfungsgebühr zu entrichten, d. h. vom 20. Januar 2014 bis 20. April 2014. Da das EPA am Ostermontag, also am 21. April 2014 geschlossen ist, verlängert sich diese Frist bis Dienstag, den 22. April 2014 (R. 134 (1) EPÜ).

Antwort auf Frage 4

a) Nach Regel 4.15 PCT muss der Antrag vom Anmelder unterschrieben sein. Die Unterschrift des Vertreters auf dem Antrag hat dieselbe Wirkung wie die des Anmelders selbst (R. 90.3 a) PCT).

Das EPA als Anmeldeamt hat auf das Erfordernis der Regel 90.4 b) PCT, wonach eine gesonderte Vollmacht einzureichen ist, verzichtet (R. 90.4 d) PCT und Mitteilung des EPA im ABl. 2010, 335). Da keine gesonderte Vollmacht gefordert ist, stellt die fehlende Unterschrift auf der Vollmacht keinen Mangel dar.

b) Die Rücknahmeerklärung ist an das Internationale Büro oder an das EPA als Anmeldeamt zu richten (R. 90bis.1 b) PCT).

Die Rücknahmeerklärung ist entweder vom Anmelder (R. 90bis.5 a) PCT) oder vom Vertreter zu unterzeichnen. In letzterem Fall muss eine gesonderte, vom Anmelder unterzeichnete Vollmacht eingereicht werden, denn der Verzicht nach Regel 90.4 d) PCT erstreckt sich nicht auf Rücknahmen (R. 90.4 e) PCT).

Antwort auf Frage 5

a) Gemäß Artikel 108 EPÜ muss die Beschwerdeschrift innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung eingereicht werden. Die Entscheidung gilt zehn Tage nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, d. h. am 16. August 2013 (R. 126 (2) EPÜ). Die Beschwerdeschrift muss also bis 16. Oktober 2013 eingereicht werden. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist (Art. 108 EPÜ). Die Gebühr wurde am 4. Oktober 2013 entrichtet. Die Beschwerde wurde also fristgerecht eingelegt.

Die Beschwerdebegründung ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung einzureichen, d. h. bis 16. Dezember 2013 (Art. 108 EPÜ). Sie wurde also ebenfalls fristgerecht eingereicht.

Die Beschwerde ist somit zulässig.

b) Wie von der Prüfungsabteilung angedeutet, erfüllt der neue, einzige Anspruch die Erfordernisse des EPÜ. Durch die Änderung wird also der in der Entscheidung erhobene Einwand ausgeräumt, und die Beschwerde ist begründet (Richtlinien E-X, 7.1 iii) oder T 139/87). Da die Beschwerde zulässig und begründet ist, wird die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung gemäß Artikel 109 (1) EPÜ revidieren. Da kein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag, wird die Gebühr nicht zurückerstattet (R. 103 (1) a) EPÜ).

Antwort auf Frage 6

a) Da die Dokumente für den Eintritt in die europäische Phase nicht online eingereicht wurden, beträgt die Anmeldegebühr 200 EUR (Art. 2 (1) Nr. 1 GebO). Gemäß Regel 38 (2) EPÜ und Artikel 2 (1) Nr. 1a GebO ist für die 36. und jede weitere Seite eine Zusatzgebühr von 14 EUR zu entrichten.

Laut der Mitteilung zur Ergänzung der Mitteilung des EPA vom 26. Januar 2009 über die Gebührenstruktur 2009 (ABl. 2009, 338) errechnet sich die Zusatzgebühr bei der Einreichung eines geänderten Anspruchssatzes aus der Zahl der Beschreibungsseiten in der von der WIPO veröffentlichten internationalen Anmeldung und der Austauschseiten mit den geänderten Ansprüchen in Englisch als Verfahrenssprache. Die Gebühr wird also auf der Grundlage der 40 Beschreibungsseiten der veröffentlichten Schrift PCT-CN, den 3 Seiten der geänderten Ansprüche in Englisch und der einen Seite der Zusammenfassung berechnet (o. g. Mitteilung sowie Mitteilung des EPA vom 26. Januar 2009, ABl. 2009, 122). Dementsprechend ist eine Zusatzgebühr von 126 EUR für 9 Seiten fällig. Die insgesamt zu entrichtende Gebühr beträgt somit 326 EUR.

b) Gemäß Regel 159 (1) c) EPÜ ist die Anmeldegebühr innerhalb von 31 Monaten ab dem Anmeldetag zu entrichten. Die 31-Monatsfrist endet am Sonntag, den 4. Mai 2014. Da sich Zahlungsfristen ebenfalls verlängern (Richtlinien A-X, 6.1 oder J 1/81), verlängert sich die Frist zur Zahlung der Gebühr bis 5. Mai 2014 (R. 134 (1) EPÜ).

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2014, Teil II

Frage 1

EPFR1/FR1

FR1 ist die erste Anmeldung für Creme-Zusammensetzungen aus einer Verbindung der Familie K und dem Bestandteil X. EPFR1 wurde innerhalb des Prioritätsjahres eingereicht, und zwar vom selben Anmelder wie FR1. EPFR1 bezieht sich auf dieselbe Erfindung wie FR1 (Einreichung durch Bezugnahme). Der Prioritätsanspruch ist daher wirksam.

Es gibt keinen einschlägigen Stand der Technik für EPFR1 und demzufolge keinen Grund, die Gültigkeit von EPFR1 infrage zu stellen.

EPCZ1/CZ1

CZ1 ist die erste Anmeldung für Creme-Zusammensetzungen, die A, X und Y enthalten. EPCZ1 wurde eindeutig innerhalb des Prioritätsjahres eingereicht, und zwar vom selben Anmelder wie CZ1. CZ1 kann als Prioritätsanmeldung dienen, selbst wenn sie zurückgenommen worden ist.

Die B, C oder D enthaltenden Zusammensetzungen sind in CZ1 offenbart, sodass dem Anspruch 1 von EPCZ1 für die B, C oder D enthaltenden Zusammensetzungen nicht die Priorität von CZ1 zusteht. Für die A enthaltenden Zusammensetzungen allerdings kommt Anspruch 1 die Priorität von CZ1 zu. Anspruch 1 hat also zwei wirksame Daten, nämlich den 16. April 2012 und den 10. August 2012 (was möglich ist, da Anspruch 1 auf eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände gerichtet ist (G 2/98)).

Anspruch 2 kann die Priorität von CZ1 beanspruchen; folglich ist sein wirksames Datum der 16. April 2012.

EPFR1 ist Stand der Technik für beide Ansprüche von EPCZ1. Beide Ansprüche von EPCZ1 sind neu gegenüber EPFR1, da die Zusammensetzungen in EPCZ1 den zusätzlichen Bestandteil Y enthalten. Die Hinzufügung von Y sorgt für eine unerwartete Wirkung. Daher sind beide Ansprüche auch erfinderisch gegenüber EPFR1.

EPFR2 ist Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ für denjenigen Teil des Anspruchs 1, dessen wirksames Datum der 10. August 2012 ist (B, C oder D enthaltende Zusammensetzungen) und kann nur bei der Beurteilung der Neuheit berücksichtigt werden. Anspruch 1 von EPCZ1 ist neu gegenüber EPFR2, da die B, C oder D enthaltenden Zusammensetzungen in EPFR2 nicht offenbart sind.

Wenn EPCZ1 jedoch sein Prioritätsrecht verliert, wird EPFR2 neuheitsschädlich für beide Ansprüche von EPCZ1.

Wird eine Übersetzung der Prioritätsunterlage eingereicht, so wird das EPA akzeptieren, dass EPFR2 nicht neuheitsschädlich für die Ansprüche 1 und 2 von EPCZ1 ist.

Da es keinen anderen relevanten Stand der Technik gibt, sind beide Ansprüche von EPCZ1 patentierbar. Das auf EPCZ1 erteilte Patent wird von EPFR1 abhängig sein.

EPFR2

Unter Berücksichtigung des Prioritätsdatums ist EPCZ1 im Hinblick auf die A enthaltenden Zusammensetzungen für EPFR2 Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ. Anspruch 1 von EPFR2 ist neu gegenüber EPCZ1, da er das zusätzliche Merkmal W umfasst.

EPFR1 ist ebenfalls Stand der Technik für EPFR2, allerdings ist Anspruch 1 von EPFR2 neu gegenüber EPFR1, da die A enthaltenden Zusammensetzungen in EPFR1 nicht offenbart sind und/oder da die Zusammensetzung in EPFR2 zusätzlich noch Y und W enthält. Außerdem scheint Anspruch 1 von EPFR2 gegenüber EPFR1 erfinderisch zu sein, weil sich die Stabilität der Zusammensetzung unerwartet erhöht hat. EPFR2 dürfte also erteilt werden. Das Patent für EPFR2 wird von EPFR1 und EPCZ1 abhängig sein.

In den nächsten vier Monaten zu ergreifende Maßnahmen:

Innerhalb der nächsten vier Monate müssen wir die Übersetzung der früheren Anmeldung CZ1 einreichen.

Außerdem sind die Prüfungsgebühr und die Benennungsgebühren für EPCZ1 zu entrichten.

Des Weiteren müssen wir den Recherchenbericht von EPCZ1 prüfen, denn ein negativer Bescheid erfordert eine Erwiderung.

Die Übersetzung der früheren Anmeldung muss bis 18. Juni 2014 eingereicht werden.

Auch alle übrigen Schritte müssen bis 18. Juni 2014 ergriffen werden.

Frage 2

EPFR3 bietet Schutz für das durch das beanspruchte Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis, also für Z.

A unterscheidet sich jedoch von Z. Die Verbindung A wird durch eine weitere Umwandlung von Z hergestellt. Diese Umwandlung ist maßgeblich, denn Z weist nicht die Anti-Aging-Eigenschaften von A auf und/oder es bedarf eines mehrstufigen Verfahrens, damit man zu A gelangt.

Außerdem enthält das aus Indien importierte Erzeugnis nicht den Bestandteil Z.

Daher stellt der Import von A in die Tschechische Republik keine Verletzung dar, und GD kann A weiterhin von seinem Lieferanten in Indien beziehen.

Frage 3

Die Frist für den Eintritt in die europäische Phase von PCTCZ2 endete am 7. Oktober 2013. Da die erforderlichen Handlungen nicht vorgenommen wurden, gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Nichtsdestotrotz muss das EPA dem Anmelder den Rechtsverlust mitteilen. Selbst wenn das EPA eine entsprechende Mitteilung versandt hat, ist diese bei GD nicht eingegangen und wurde also nicht zugestellt. Somit steht für den Eintritt in die europäische Phase noch das Rechtsmittel der Weiterbehandlung zur Verfügung.

GD muss die Weiterbehandlungsgebühr entrichten und die versäumten Handlungen für den Eintritt in die europäische Phase nachholen.

Für die Entrichtung der Jahresgebühren steht die Weiterbehandlung jedoch nicht zur Verfügung. Die Jahresgebühr für das dritte Jahr war am 7. Oktober 2013 fällig, kann aber mit einer Zuschlagsgebühr noch bis zum 7. April 2014 entrichtet werden.

Somit kann in Europa immer noch ein Patent für PCTCZ2 erlangt werden.

Frage 4

Die kommerzielle Verwertung der Creme-Zusammensetzungen mit einer Verbindung aus der Familie K in Kombination mit den Bestandteilen X und Y würde EPFR1 verletzen. GD muss sich also eine Lizenz von CLC besorgen.

EPFR2 würde GDs Erzeugnis nicht verletzen, denn es enthält nicht den Bestandteil W.

Aufgrund des durch EPCZ1 gewährten Schutzes wird CLC ohne eine Lizenz von GD keine Erzeugnisse vermarkten können, die eine Verbindung aus der Familie K und die Bestandteile X und Y enthalten (mit oder ohne W).

Da die X und Y enthaltenden Zusammensetzungen eine Verbesserung gegenüber den Zusammensetzungen aus EPFR1 darstellen, könnte CLC an einer wechselseitigen Lizenzvereinbarung interessiert sein. CLC kann jedoch Erzeugnisse vermarkten, die nur eine Verbindung aus der Familie K und den Bestandteil X enthalten, ohne EPCZ1 zu verletzen.

Um seine Verhandlungsposition zu stärken, könnte GD eine Lizenz oder eine Rechtsübertragung für den europäischen Teil von PCTCZ2 anbieten. Da CLC sich aktiv mit der Herstellung von Verbindungen aus der Familie K befasst, könnte CLC Interesse an einer solchen Lizenz oder Rechtsübertragung haben, zumal PCTCZ2 eine deutliche Verbesserung gegenüber dem derzeit von CLC eingesetzten Verfahren darstellt.

GD muss vor dem Treffen mit CLC in Bezug auf PCTCZ2 keine Zahlungen vornehmen.

EXAMINATION COMMITTEE III

Candidate No. _____

Paper D 2014 - Marking Sheet

Category		Maximum possible	Marks awarded	
Part I	Question 1	6		
	Question 2	7		
	Question 3	8		
	Question 4	7		
	Question 5	6		
	Question 6	6		
Part II	Question 1	33		
	Question 2	9		
	Question 3	9		
	Question 4	9		
Total		100		

Examination Committee III agrees on marks and recommends the following grade to the Examination Board:

☐ PASS
(50-100)

☐ COMPENSABLE FAIL
(45-49)

☐ FAIL
(0-44)

24 June 2014

Chairman of Examination Committee III