PRÜFUNGSARBEIT EINES BEWERBERS

D, EEP 2019

Teil I

FRAGE 1

EPÜ

B sollte dem EPA nachweisen, dass er ein Verfahren gegen A wegen Nichtberechtigung (A. 61) eingeleitet hat, indem ihm Anspruch auf Erteilung zugesprochen werden soll.

EPA setzt von Amtswegen Verfahren aus R.14 (1).

Dann sollte B beim EPA den Nachweis erbringen, dass ihm das Recht auf die Erfindung im nationalen Verfahren mir rechtskräftiger Entscheidung zugesprochen wurde. R.14 (2)

Das EPA teilt dann den Beteiligten mit, dass das Erteilungsverfahren fortgesetzt wird, sofern B keine neue Anmeldung einreicht. A. 61 (1) b

Alle Fristen bis auf die Jahresgebühren werden ab dem Tag der Aussetzung gehemmt. R. 14 (4). Fristen laufen bei Fortsetzung weiter, mind. 2 Monate (minus 1 Tag, da Tag der Aussetzung weiterläuft).

Das Verfahren wird frühestens 3 Monate nach rechtskräftiger Entscheidung fortgesetzt. R.14 (2)

B sollte nach Erhalt der Entscheidung von nationalen Gericht (Rechtskraft) die Anmeldung als Anmelder weiterführen A. 61 (1) a). Anstelle der Firma A.

Wenn angenommen wird, dass heute R. 71 (3) Mitteilung ergangen ist, kann B nach Wiederaufnahme des Verfahrens auf die R. 71 (3) Mitteilung innerhalb von 4 Monaten (bei Aussetzung heute) Berichtigungen einreichen, wo Anspruch 1 und 2 kombiniert werden und Anspruch 3 gestrichen wird. RiLi C-V,4.

Es muss dann noch keine Gebühr für Erteilung und ggf. Anspruchsgebühr eingereicht werden (R. 71 (4), A. 97 (1) und GebO. A. 2 (1) Nr.7 und Nr.15.

Falls die Gebühren gezahlt werden, werden diese B später angerechnet. R. 71a (5).

Nach erneuter R. 71 (3) Mitteilung kann B erteilter Fassung zustimmen und nach A. 97 (1) und R. 71 (3) die Ansprüche in weiteren Amtssprachen übersetzt einreichen.

Erteilung des Patents durch Hinweis nach A. 97 (3) im Patentblatt.

Sobald B Anmelder vorm EP-A ist und solange EP-A noch anhängig ist, bis einen Tag vor Hinweis auf Erteilung (A. 97 (3)) veröffentlicht wird (ABl 2/2002, 112; J7/96; J7/04), kann eine Teilanmeldung eingereicht werden (A. 76 (1), R. 36 (1)).

Diese Teilanmeldung kann auf den ehemaligen Anspruch 3 gereichtet sein. Nach A. 76 (1) Satz 2 darf die Teilanmeldung nicht über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgehen.

FRAGE 2

PCT

a) Über ePCT kann im PCT Verfahren eine Eingabe Dritter gemacht werden. PCT Applicants Guide int. Phase 11.109.

   Eingabe in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Somit Eingabe mit dem Dokument A gegen Anspruch 1 (Sektion 801 (a), 804 (a))

   Eingabe kann zwischen Veröffentlichung und nicht nach Ablauf von 28 Monaten ab AT erfolgen:

   13.04.2017 + 28M → 13.08.2019 letzter Tag für Eingabe Dritter (PCT Applicants Guide int. Phase 11.110; Section 802 (a) (ii); Section 804 (b)).

   Es sollte A als Kopie eingereicht werden. Die Eingabe kann anonym erfolgen. Die Eingabe sollte in der Sprache der Publikation, hier Englisch, erfolgen.

   Die Eingabe wird jeder ISA, IPEA zugestellt. Die Eingabe wird auch zum designated Office 30 Monate ab AT übermittelt. (PCT Applicants Guide int. Phase 11.117; Section 805).

b) Ab hier EPÜ

   A.115 i.V.m. R.114 EPÜ.

   Jeder Dritte, also wir, können Einwendungen Dritter vornehmen. Umfang hier ist gegen A. 54 (2) mit Dokument A und nach A. 84 EPÜ mangelnde Klarheit.

Diese Einwendung wird bei EURO-PCT nach Übergang in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung berücksichtigt.

Zeitpunkt ist hier ab Veröffentlichung der Akte im Patentregister.

Nach R. 114 (1) muss Eingabe schriftlich erfolgen und ist zu begründen, hier mit Dokument A, A. 54 (2) EPÜ.

Eingabe ist anonym möglich. ABl 7/2011

Als Sprache ist jede Amtssprache nach A. 14(1) möglich. Das Beweismittel A kann in jeder Sprache sein. R. 3 Absatz 3.

Der Anmelder wird dann von der Einwendung unterrichtet. (R. 114 (2)).

Nächste Amtshandlung in Prüfungsphase erfolgt innerhalb 3M. ABl 2017,86

Die Prüfungsabteilung wird die Anmeldung nach A. 97 (2) EPÜ zurückweisen.

FRAGE 3

	Beschreibung	Anspruch
DE1	K aus A	K aus A + K aus M
Patentanmeldung X	K aus A	K aus A + K aus M (letzter Monat)

Heute 26.02.2019 → Keine Ansprüche für X.

<u>X europäische Anmeldung: (EP-X)</u>

EPÜ

Der EP-X wird im letzten Monat ein Anmeldetag zuerkannt, da eine Beschreibung enthalten ist (R. 40 (2), (3) Satz 1; A. 80), hier davon ausgegangen wird, dass die Identität des Anmelders bekannt ist (R. 41 (2) c)) und ein Hinweis, dass ein Patent beantragt wird erfolgt ist (R 41(2) a)).

Somit ist davon auszugehen, dass die Anforderung des A. 87(1), innerhalb von 12 Monaten, erfüllt ist.

EPA wird nach A. 90 (3), (4) i.V.m. R 98 innerhalb einer Frist von 2 M uns auffordern, die Mängel zu Beseitigen und Patentansprüche einzureichen.

R. 56 hilft nur bei fehlenden Merkmalen in der Beschreibung/Zeichnungen und kann daher nicht angewendet werden.

Änderung der Patentansprüche auf Kapseln aus Metall würde zu Änderung unter Verstoß gegen A. 123 (2) EPÜ führen, da Metall in Beschreibung nicht enthalten.

Daher kann unter R.58 nur Anspruch auf Kapseln aus Aluminium eingereicht werden. Wenn nicht erfolgt, wird Anmeldung nach A. 90 (5) zurückgewiesen. Keine WB (A. 121 (4) i.V.m. R. 135 (2) möglich. Nur WE nach A. 122 i.V.m. R. 136.

Prioritätsanspruch bleibt bei EP-Anmeldung erhalten, sofern innerhalb von 2 M nach Mitteilung (Anwendung 10-Tagesregel nach R. 26 (2)) neuer Anspruch auf Kapseln aus Aluminium eingereicht wird. Anmeldetag bleibt erhalten. Somit ist Artikel kein SdT nach A. 54 (2), da das wirksame Datum von EP-X der AT von DE1 ist.

<u>PCT: PCT-X</u>

Alle Angaben sind PCT

Für PCT ist nach A. 11(1) iii e), A. 6, R. 6 ein Anspruch nötig zur Zuerkennung eines Anmeldetags.

Hier kann der Anmelder nach R. 20.6 und R. 20.7 a) (ii) innerhalb von 2 M einen Verweis aufnehmen nach R. 20.6, R. 4.18 auf Einbeziehung von Teilen der DE1 unter Verweis.

→ R. 20.6 a)

i) Blatt mit den gesamten Bestandteil, also die Ansprüche, sowie in DE1 enthalten, einreichen

ii) Sofern Priobeleg noch nicht da ==Y einreichen inklusive Kopie von DE1

iii) ggf. Übersetzung der DE1, abhängig von Anmeldeamt, einreichen.

Nach R. 20.6 b) wird dann AT erhalten bleiben. Somit ist der Anspruch auf Priorität nach A. 8 (1), (2) PCT i.V.m. A. 4 C (1) PVÜ wirksam. Der Artikel ist

kein SdT mehr und es kann Patentschutz auf Al+Kapseln und Metall+ Kapseln erhalten werden.

FRAGE 4

EPÜ

a) Der Einspruch kann nach A. 99 (1) innerhalb von 9 Monaten nach Veröffentlichung des Hinweises auf Erteilung eingereicht werden:

30.05.2018 + 9M → 30.02.2019 R. 131 (4)

Da der 30.02.2019 nicht existiert ist der Tag der 28.02.2019. Also in 2 Tagen.

Einspruchsgebühr ist zu zahlen A. 2 (1) Nr.10 GebO. = 785€

Der Einspruch muss nach R. 76 (1) schriftlich und begründet sein.

Einspruchsgrund ist A. 100 a) i.V.m. A. 54 (2) EPÜ.

Begründung:

Anspruch auf Priorität von EP1 auf KR1 ist nichtgültig. KR1 ist nicht die erste Anmeldung der Erfindung von Y. (A. 87 (1) EPÜ)

CA1 wurde am 14.05.14 eingereicht und am 19.09.15 veröffentlicht. AT von KR-1 war der 30.08.15, also später als CA1.

Das wirksame Datum von EP1 Anspruch auf Gerät A ist somit der AT von EP1 (A. 80), der 16.06.2016.

CA1 wurde am 19.11.2015 veröffentlich und ist somit SdT nach A. 54 (2) EPÜ. Da CA1 Gerät A offenbart, ist EP1 nicht mehr neu (A. 54 (1), (2)).

Somit wird der Einspruch zu einem Widerruf des Patents EP1 führen (A. 101 (2)).

b) Sofern davon ausgegangen wird, dass CA1 nur A offenbart, das aber nicht beansprucht, so kann es auch sein, dass KR1 die erste Anmeldung von A ist.

In dem Fall ist es fraglich, ob KR1 A offenbart.

Wird dieses zum Streitpunkt, so wird das EPA Y auffordern nach R. 53 (3), A. 90 (3) i.V.m. R. 57 g) R. 57 a): Innerhalb einer Frist von 2 bis 4 Monaten (R. 132) eine Übersetzung in Amtssprache A. 14 (1) einzureichen. → RiLi F-VI 3,4

gemäß R. 57 a) zur Mängelbeseitigung. Wenn KR1 A als Erfindung offenbart und die Priorität wirksam beansprucht wurde, ist EP1 neu gegenüber CA1, da CA1 kein SdT nach A. 54(2) ist und kein SdT nach A. 54(3) sein kann, da keine EP Anmeldung oder PCT Anmeldung + R. 165 erfüllt vorliegt.

Dann wird EP1 aufrechterhalten und der Einspruch zurückgewiesen A. 101 (2).

FRAGE 5

25.09.2019 zusätzliche Recherchengebühr EPA/ISA autom. Abbuchung.

Die Aufforderung zur Bezahlung einer zusätzlichen Recherchengebühr nach Art. 17 (3) a) i.V.m. R. 40.1 ii) ist innerhalb 1 M ab Aufforderung nach R. 40.2 b) an ISA zu zahlen.

Frist: 25.01.2019 + 1M → 25.02.2019 nach PCT R. 80.2

Heute 26.02.2019 → daher verpasst.

Wenn nicht gezahlt, dann wird ISR nur für erste Erfindung erstellt (A. 17 (3) a) PCT.

→ Auffüllen des laufenden Kontos heute ist zu spät.

Nach A. 7 (1) GebO EPÜ gilt der Tag des Eingangs der Zahlung beim Amt als der Tag, an dem der Betrag auf das laufende Konto gutgeschrieben wird.

Nach A. 7 (3) a) GebO. Gilt eine Gebührenzahlung, die nach Ablauf der Zahlungsfrist eingegangen ist, als rechtzeitig entrichtet, wenn der Einzahler nachweist, dass er innerhalb der Zahlungsfrist in einem Vertragsstaat die Zahlung bei einem Bank Institut veranlasst hat. Der 14.02.2019 war 10 Tage vor Fristablauf, 25.02.2019.

10.1 a) VAA: Bei Erteilung eines automatischen Abbuchungsauftrags nach Fristablauf wird jedoch eine Zuschlagsgebühr automatisch zusätzlich nach A. 7 (3) b) GebO EPÜ von 10%, jedoch höchstens 150€ abgebucht. Sollte hier aber nicht notwendig sein, da Sicherheitsregel von 10 Tagen befolgt.

Die zusätzliche Recherchengebühr war nach ABl 2016,A20 1775€.

Zahlung vor EPA möglich R. 164 (2) EPÜ.

Somit reicht der Betrag von 10000€ aus.

Teil II

Alle Angaben EPÜ

1.

a) EP-F2

EP-F2 ist eine europäische Patentanmeldung des Anmelders F, welche den Anmeldetag 25.02.2018 aufweist.

Es beansprucht die Priorität von EP-F1

EP-F1 wurde am 19.01.2018 eingereicht. Somit innerhalb der 12 M Prioritätsfrist nach A. 87 (1) EPÜ.

EP-F1 wurde auch von F eingereicht, somit liegt gleicher Anmelder vor.

EP-F1 offenbart und beansprucht eine Schuhsohle, die bis zu 40 nm große Cu-Nanopartikel enthält.

Effekt ist, dass eine höhere Energiespeicherung möglich ist.

EP-F2 Anspruch 1 beanspruch:

Schuhsohle, die Metallnanopartikel enthält

Effekt ist:

40% bessere Energiespeicherung als ohne Partikel

Anspruch 2:

Schuhsohle, die bis zu 80 nm Metallnanopartikel enthält.

Effekt:

100% bessere Energiespeicherung als ohne Partikel

Anspruch 3:

Schuhsohle, die bis zu 80 nm Cu- Nanopartikel enthält.

Effekt:

150% bessere Energiespeicherung als ohne Partikel.

Gemäß G01/15 kann ein Anspruch das Recht auf Teilprioritäten haben, wenn ein oder mehrere generische Ausdrücke oder anderweitige alternative Gegenstände umfasst sind.

Diese müssen im Priodokument direkt, eindeutig und ausführbar offenbart sein.

EP-F1 offenbar nur denselben erfinderischen Effekt, höhere Energiespeicherung, für eine Schuhsohle, die bis zu 40 nm große Cu-Nanopartikel umfasst.

CU-Partikel sind als Metallpartikel bekannt. Cu-Partikel sind Spezies, Metallpartikel Genus/Art.

Somit können die Ansprüche 1 bis 3 von EP-F2 nur für eine Schuhsohle, die bis zu 40 nm große Cu-Nanopartikel enthält,, wirksam die Priorität beanspruchen.

Anspruch 1 weist somit für eine Schuhsohle mit bis zu 40 nm großen Cu-Nanopartikeln das wirksame Datum der EP-F1, 19.01.18, auf. Für diesen Gegenstand ist die Priorität wirksam beansprucht. Für die übrigen Gegenstände, die unter Anspruch 1 fallen, ist das wirksame Datum der AT von EP-F2, der 25.02.2018.

Anspruch 2 weist für eine Schuhsohle mit bis zu 40 nm großen Cu-Nanopartikeln das wirksame Datum der EP-F1, 19.01.18, auf. Für alle weiteren Gegenstände, die unter Anspruch 2 fallen, ist das wirksame Datum der AT von EP-F2, der 25.02.2018.

Anspruch 3 weist für eine Schuhsohle mit bis zu 40 nm großen Cu-Nanopartikeln das wirksame Datum der EP-F1, 19.01.18, auf. Alle weiteren Gegenstände, die unter Anspruch 3 fallen, ist das wirksame Datum der AT von EP-F2, der 25.02.2018.

EP-F2 wurde noch nicht veröffentlicht.

Anspruch 1,2 und 3 haben als SdT AT-H, veröffentlicht 4/17. Somit SdT nach A. 54 (2) EPÜ.

AT-H offenbart und beschreibt: Schuhsohle, die Nanopartikel enthält und ist die früheste/ erste Patentanmeldung, die Schuhsohle mit Nanopartikeln offenbart. Jedoch wird keine Schuhsohle mit Nanopartikeln aus Metall offenbart.

Somit ist Anspruch 1 neu. Gleiches gilt für Anspruch 2 und 3, da diese spezifischer sind als Anspruch 1.

Da AT-H auch nicht die verbesserte Energiespeicherung erwähnt, sind Ansprüche 1,2 und 3 ebenfalls erfinderisch gegenüber AT-H.

EP-H wurde am 18.08.16 als europäisches Patent angemeldet und am 21.02.18 auf Englisch veröffentlicht.

Die Anmeldung in CN offenbart Schuhsohle, die Cu-Partikel von 70-80 µm enthält. (EP-H-CN).

Die Veröffentlichung übersetzt in EN offenbart, dass die Schuhsohle von 70-80 nm Cu-Partikel enthält. (EP-H-EN)

Anspruch 1 ist nicht neu gegenüber EP-H-EN, da die Übersetzung von EP-H in Englisch am 21.02.2018 veröffentlicht wurde. Die Schuhsohle aus EP-H-EN enthält Metallnanopartikel. Die Übersetzung en EP-H ist SdT nach A. 54(2) EPÜ für alle Gegenstände, die nicht das wirksame Datum der EP-F1 haben.

Anspruch 2: Die in EP-H-EN beschriebenen Nanopartikel aus Metall haben eine Größe von 70-80 nm. Somit nimmt EP-H-EN die Neuheit (A. 54(2)) EPÜ von allen Gegenständen, die nicht das wirksame Datum der EP-F1 haben.

Da die Metallpartikel aus EP-H-EN aus Cu sin, ist auch Anspruch 3 nicht neu für alle Gegenstände, die das wirksame Datum der EP-F2 haben.

Die EP-CN in der ursprünglich eingereichen chinesischen Fassung ist für die Gegenstände mit den wirksamen Datum der EP-F1 SdT nach A. 54 (3) EPÜ, da vor EP-F1 angemeldet und nach AT von EP-F1 veröffentlicht.

Jedoch offenbart die chinesische Fassung nur 70-80 µm, so dass sie die Neuheit der Gegenstände mit dem wirksamen Datum der EP-F1 nicht vorweg nimmt. Folglich wären diese Gegenstände neu.

Jedoch nimmt zumindest die englische Übersetzung von EP-H die Neuheit von den Ansprüchen 1 bis 3 der EP-F.

Es wird davon ausgegangen, dass die Lehre der Übersetzung ausführbar ist für den Fachmann, da er Sohlen mit Nanopartikeln aus AT-H bereits vor Anmeldung der EP-H kannte.

EP-F1 wurde noch nicht veröffentlicht und ist für alle Gegenstände wirksames Priodokument oder EP-F1 offenbart diese Gegenstände nicht.

Somit steht EP-F1 der Patentierbarkeit von EP-F2 nicht im Weg.

EP-F3 ist kein SdT für EP-F2, da zum Zeitpunkt des AT von EP-F2 nicht veröffentlich. Zudem gilt EP-F3 als zurückgenommen, so dass EP-F3 nicht veröffentlicht wird und kein A. 54 (3) EPÜ Dokument ist.

Die Mitteilung B, veröffentlicht am 21.02.2018 offenbart eine Schuhsohle mit Cu-Partikeln von 70 -80 nm.

Für die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 3 der EP-F2, welche das wirksame Datum der EP-F1 haben, ist die Mitteilung B kein SdT, da erst später als wirksamen Daten veröffentlicht.

Für die übrigen Gegenstände ist die Mitteilung B SdT nach A. 54 (2) EPÜ.

Somit nimmt die Mitteilung B die Neuheit der Ansprüche 1 bis 3. EP-F2 ist nicht neu gegenüber Mitteilung B.

Mitteilung B ist eine Internetoffenbarung und war für jeden ab dem 21.02.2018 öffentlich zugänglich. Somit SdT.

Die weiteren Ereignisse, Mitteilung B, Verkaufsstart von H und A sowie die Datenweitergabe war kein SdT für EP-F2, da erst später erfolgt.

Somit wird EP-F2 nach derzeitigem Stand nicht erteilt werden, da Anspruch 1 nicht neu gegenüber EP-H-CN, nicht neu gegenüber EP-H-EN und nicht neu gegenüber Mitteilung B ist.

Gleiches gilt für Ansprüche 2 und 3.

b) EP-F1 ist eine europäische Patentanmeldung von F, welche den AT 19.01.18 aufweist.

Es wird keine Priorität beansprucht.

Weiterhin gilt EP-F1 seit Juni 2018 als zurückgenommen, da keine Anmelde und Recherchengebühren bezahlt wurden.

EP-F1 ist die erste/früheste Patentanmeldung für eine Schuhsohle, die bis zu 40 nm große Cu-Nanopartikel beschreibt. Diese werden auch beansprucht. Weiterhin ist EP-F1 eigentlich auch erfinderisch, da die Energiespeicherung um 200% erhöht wird.

Wirksame Datum von Anspruch 1 aus EP-F1 ist somit 19.01.18.

SdT ist AT-H nach A. 54 (2) EPÜ. Jedoch offenbart AT-H keine spezifische Größe, noch wird ein Hinweis auf Cu-Partikel oder Energiespeicherung gegeben. Somit wäre EP-F1 neu und erfinderisch gegenüber AT-H.

EP-H wurde vor AT von EP-F1 eingereicht und nach AT veröffentlicht und ist somit in ihrer ursprünglichen Fassung SdT nach A. 54 (3). Jedoch offenbart EP-H-CN keine bis zu 40 nm großen Partikel. Somit ist EP-F1 neu gegenüber EP-H-CN.

Die Übersetzung von EP-H ins englische ist nicht relevant, da erst mit Veröffentlichung einsehbar.

Alle weiteren Dokumente und Offenbarungen sind für EP-F1 kein SdT da erst später angemeldet und veröffentlicht.

Kein Patentschutz durch EP-F1 möglich, da diese zurückgenommen ist. Frist für Weiterbehandlung ist nach 2 M in 9/18 abgelaufen, WE nicht möglich, da bewusst zurückgenommen.

c) EP-F3 ist eine europäische Patentanmeldung von F mit dem AT 02.02.18.

EP-F3 beansprucht keine Priorität und ist nicht veröffentlicht worden.

EP-F3 gilt seit Mitteilung im Juni 2018 als zurückgenommen. Rech Rechtsbehelf mehr möglich, da Frist für WB im August 18 abgelaufen. Zurücknahme war bewusste Entscheidung daher keine WE möglich.

Die Anmeldegebühren und Recherchengebühren wurden nicht gezahlt.

EP-F3 beschreibt und beansprucht eine Schuhsohle, die Metallnanopartikel im Bereich von 35 nm bis 80 nm enthält.

Das wirksame Datum ist der AT.

SdT ist AT-H nach A. 54 (2), jedoch wird die spezifische Größe nicht offenbart.

EP-H in der ursprünglich eingereichten Fassung ist SdT nach A. 54 (3), da vor AT von EP-F3 eingereicht, aber erst nach AT veröffentliicht. Jedoch offenbart EP-H-CN keine Metallnanopartikel in der Größe 35 – 80 nm.

EP-F1 ist, wenn veröffentlicht als Prio-dokument mit EP-F2 SdT nach A. 54 (3), da vor AT von EP-F3 eingereicht und nach At von EP-F3 veröffentlicht.

EP-F1 offenbart eine Sohle mit Cu-Nanopartikeln in der Größe bis zu 40 nm. Der Endpunkt dieses Bereiches liegt im Bereich der beanspruchten Partikel von EP-F3. Zudem ist Cu ein Metall. Somit nimmt EP-F1 die Neuheit von EP-F3.

Alle weiteren Anmeldungen, Mitteilungen und Dokumente wurden erst nach dem wirksamen Datum von EP-F3 eingereicht und veröffentlicht. Folglich sind sie kein SdT.

EP-F3 offenbart den Effekt der verbesserten Energiespeicherung. Dieser ist weder in EP-H noch AT-H beschrieben.

2.

a) Sohle A

Schuhsohle mit Silika-Nanopartikeln im Bereich 35-45 nm.

Hike hält das rechtskräftig erteilte Patent AT-H in Österreich, welches eine Schuhsohle beanspruch, die Nanopartikel enthält. Da Schuhsohle A auch

Nanopartikel enthält, darf F seine Sohle A in Österreich weder verkaufen noch produzieren. Eine EV nach österreichischem Recht ist möglich.

EP-H ist für eine Schuhsohle mit 35-45 nm Partikeln nicht relevant. EP-F1 ist zurückgenommen und beansprucht keine Silikapartikel, die kein Cu sind. EP-F3 ist zurückgenommen und Silika ist kein Metall, daher nicht relevant. EP-2 beansprucht nur Metallnanopartikel, daher nicht relevant.

Folglich kann Faster seine Produkte mit Sohle A in Deutschland produzieren und verkaufen. Jedoch nicht in AT.

Da Faster keine Schutzrechte hält, die nur Nanopartikel ohne Metall beanspruchen, kann Hike sowohl in AT verkaufen und produzieren. In DE kann Hike ebenfalls frei produzieren und verkaufen.

b) Sohle B

Sohle enthaltend 70-80 nm Kupferpartikel

Hike hält in AT das Patent, erteilt 01/18, auf Schuhsohle, die Nanopartikel enthält. Somit kann Hike Faster in AT alle Sohlen mit Nanopartikeln, sowie Sohle B, verbieten. Faster kann nicht Sohle B in AT produzieren oder verkaufen.

Hike hält das Patent EP-H, was mit dem Anspruch „Schuhsohle, die Cu Partikel von 70-80 nm enthält“ erteilt wurde (16.01.19). Heute ist es noch möglich zu entscheiden, wo EP-H nationalisiert wird. Sofern EP-H in DE und AT nationalisiert wird, verbietet EP-H derzeit den Verkauf von Sohle B von Faster.

Da EP-F1 und EP-F3 nicht mehr in Kraft sind, hält F derzeit nur EP-F2. Jedoch ist EP-F2 derzeit nicht neu. Siehe Aufgabe 1. Somit kein Schutz derzeit möglich für Faster. Hier sollte etwas passieren. Kein provisorischer Schutz möglich, da nicht veröffentlicht.

Somit kann Hike über EP-H und AT-H derzeit die Einführung der Sohle verhindern.

3.

3.1 Einspruch gegen EP-H bis zum16.01.19 + 9 M →16.10.19 (Mittwoch) einlegen.

Also noch Zeit.

Folglich sollte:

1. Einspruchsgebühr bezahlt werden bis zum 16.10.19
2. Einspruchsgrund ist A. 100 c), da das Patent nach A. 123 (2) EPÜ über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung geändert wurde.

Diese ursprünglich eingereichte Fassung in CN, die maßgeblich ist, hat nur Partikel in der Größe 70 bis 80 µm offenbart und nicht 70-80 nm. Folglich war die Änderung unzulässig.

Zwar darf die Übersetzung der Anmeldung nach A. 14 (2) während des gesamten Verfahrens vor dem EPA mit der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in Übereinstimmung gebracht werden, jedoch kann dieses bei einer Änderung des Anspruchs im Einspruchsverfahren nicht gelten, wenn die Änderung zu einen Verstoß gegen A. 123 (3) führt.

Folglich kann Hike das Patent nicht mehr auf einen Anspruch mit 70 bis 80 µm ändern. Dieser würde F sowieso nicht stören. Jedoch wird EP-H wiederrufen werden für alle benannten Vertragsstaaten. Ich kann als Vertreter von F alle Handlungen vornehmen.

Folglich steht EP-H der Einführung eines Schuhs mit einer Sohle mit 70-80 nm Kupferpartikel nicht mehr im Weg.

3.2 Zufügen von Prioritätsanspruch von EP-F3 zu EP-F2

EP-F3 wurde vom selben Anmelder, wie EP-F2 angemeldet. Der AT von EP-F3 ist der 2.2.18. Die EP-F2 wurde am 25.02.18 angemeldet, somit innerhalb des Prioritätsjahres. Zudem offenbaren EP-F3 und EP-F2 dieselbe Erfindung, nämlich Metallnanopartikel in Schuhsohlen.

Zufügen ist nach R. 52 (1) durc Erklärung über AT, Aktenzeichen und Staat möglich. Innerhalb von 16 M ab frühesten Prioritätstag, hier AT von EP-F1, der 19.01.18, jedoch mindestens 4 M nach AT von EP-F2.

19.01.18 + 16M → 19.05.19 (Sonntag) → verlängert auf 20.05.19

Folglich bis 20.05.19 möglich.

Weiterhin sollte Anspruch 1 von EP-F2 gestrichen werden, da nicht neu gegenüber EP-H. Es muss die Übersetzung als Beweismittel eingereicht werden.

Anspruch 3 sollte gestrichen werden.

Somit verbleibt Anspruch 2. Dieser hat für den Gegenstand, eine Sohle, die Metallnanopartikel im Bereich 35 nm -38 nm, welcher von Anspruch 2 umfasst ist, das wirksame Datum der EP-F3, der 2.2.2018.

Folge: EP-H in der englischen erteilten Fassung, offenbahrend Sohle mit CU-Partikeln im Bereich 70 nm bis 80 nm und die Mitteilung B, beides veröffentlich am 21.02.2018 sind kein SdT mehr für den Gegenstand von Anspruch 2, wie offenbart in EP-F3.

Zudem offenbaren weder EP-H noch Mitteilung B für den übrigen Bereich, der nicht auf EP-F3 oder EP-F1 basiert keinen Hinweis auf den Effekt der besseren Energiespeicherung. Somit ist Anspruch 2 neu und erfinderisch.

Anspruch 3 musste gestrichen werden, da die Offenbarung aus EP-F3 nicht für Prioanspruch auf Cu reicht.

Folge: EP-F2 schnell veröffentlichen und Pace beantragen. Provisorischen Schutz in AT und DE erlangen, so dass ggf. Schadensersatz gefordert werden kann.

→ F erhält nach Erteilung ein Schutzrecht auf Sohle B. somit kann bei nationalisieren in DE und AT Hike die Sohle/Schuh nicht mehr in DE und AT verkaufen und produzieren.

3.3 Einreichen Patentanmeldung auf Schuhsohle, die Silika-Nanopartikel im Bereich 35 – 45 nm enthält.

Der Verkauf von Daten an Hike am 24.12.18 war ein offensichtlicher Missbrauch zum Nachteil von F. Nach A. 55 (1) bleibt die Offenbarung von Mitteilung A von Hike vom 30.1.19 außer Betracht, wenn sich nicht früher als 6M vor Einreichung der ePA erfolgt.

Frist ist AT der EPA maßgeben, nicht Priotag. (G3/98, G2/98)

Somit Einreichung bis 24.12.18 + 6M → 24.6.19, falls Datenverkauf SdT ist und spätestens 30.1.19 +6 M → 30.07.19.

Ich gehe davon aus, dass der illegale Verkauf von Daten unter einer Absprache der Geheimhaltung erfolgte, jedoch sollten wir sicher gehen und eine ePA auf Sohle A, wie beschrieben bis zum 24.06.19 einreichen.

Diese wäre neu, da kein SdT Silikapartikel offenbart. Weiterhin erfinderisch, da eine Energiespeicherung von 300% erreicht wird. Also viel mehr als bei Cu-Partikeln au den Dokumenten EP-F3, EP-F2 und EP-F1. Ob diese Dokumente SdT sind nach A. 45 (2) oder A 54 (3) EPÜ hängt davon ab, wann wir einreichen, da die Dokumente heute noch nicht öffentlich sind.

Für die neue Patentanmeldung sollte der offensichtliche Missbrauch dem EPA angezeigt werden, so dass dieser Berücksichtigt wird. Dieses ist über Aussage von Herrn Furious möglich. Ggf. unter Eid durch nationale Gericht.

Vorzeitige Veröffentlichung beantragen, so dass provisorischer Schutz ggf. unter Berücksichtigung des nationalen Rechts zum EPÜ erfolgt. So kann bei Anzeige an Hike Schadensersatz verlangt werden.

Kein relevanter SdT offenbart Silikananopartikel in Sohlen.

Folglich ist mit einer Erteilung zu rechnen. Pace für Prüfung sollte beantragt werden.

Folge: F kann H verbieten die Sohle A in At und DE zu produzieren und zu verkaufen, wenn AT und De nach Erteilung nationalisiert werden.

3.4 Es sollte eine neue Patentanmeldung auf ein Verfahren zur Herstellung einer Sohle mit Cu-Partikeln in einem Bereich von 70 bis 80 nm eingereicht werden, wobei die Cu-Partikel mit Polymerschaum gemischt werden.

Der erfinderische Effekt ist, dass bei Verwendung der spezifischen Partikel die Herstellung billiger und einfacher ist.

Polymerschaum ist dem Fachmann bekannt.

Keines der Dokumente offenbart ein Verfahren. Somit ist das Verfahren neu und der beschriebene Effekt erfinderisch. Es sollte so schnell wie möglich eingereicht werden. Nach Veröffentlichung provisorischer Schutz.

Folge: F kann H die Herstellung auf diese Weise verbieten. Das Patent wird erteilt werden.

3.5

Somit kann Hike noch in AT F den Verkauf und Herstellung aller Sohlen verbieten über AT-H.

F kann Hike den Verkauf und Produktion der Sohle A und B in AT und DE verbieten.

Somit steht Hike schlechter als F.

Folge könnte eine Kreuzlizenzvereinbarung sein, die F Zugang zu AT gewährt und Hike Zugang zu einer Sohle in bestimmten Märkten. F ist in guter Position, da der Markt in DE größer ist als AT.

Alle Handlungen vor dem EPA kann ich als Vertreter von F machen.

Zusatz:

AT-H ist die erste Anmeldung für Nanopartikel in Sohle.

EP-F1 ist die erste Anmeldung für CU-Nanopartikel mit weniger als 40 nm Größe.

EP-H ist die erst Anmeldung für Sohle mit Cu-Partikeln in 70-80 µm Größe.

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

Category		Max. possible	Marks Marker 1	Marker 2
Part I	Part I - Question 1	9	7.0	7.5
Part I	Part I - Question 2	7	6.0	5.5
Part I	Part I - Question 3	9	8.0	8.0
Part I	Part I - Question 4	7	5.5	5.0
Part I	Part I - Question 5	8	5.5	6.0
Part II	Part II - Question 1a	17	16.5	16.5
Part II	Part II - Question 1b	2	2.0	2.0
Part II	Part II - Question 1c	2	2.0	2.0
Part II	Part II - Question 2a	4	4.0	4.0
Part II	Part II - Question 2b	8	4.5	4.0
Part II	Part II - Question 3	27	20.5	20.5
Total			**81.5**	**81.0**

Examination Committee III agrees on 82 points and recommends the grade PASS