

## Teil 1

### Frage 1

Francesca hat beim EPA eine europäische Patentanmeldung EP-F eingereicht. Francesca hat die Erfindung, die Gegenstand von EP-F ist, nicht entwickelt. Bei der Abfassung von EP-F hat Francesca Informationen aus Andrews Laborjournal ohne Andrews Zustimmung verwendet. EP-F wurde im Dezember 2017 veröffentlicht und ist noch anhängig.

1.1 Andrew kann eine Aussetzung des Verfahrens erwirken, wenn er nachweist, dass er ein Verfahren gegen Francesca eingeleitet hat mit dem Ziel, eine Entscheidung zu erwirken, durch die der Anspruch auf Erteilung des auf EP-F basierenden europäischen Patents Andrew zugesprochen werden soll.

**WAHR:** Andrew kann eine Aussetzung des Verfahrens erwirken, wenn er nachweist, dass er ein Verfahren gegen Francesca eingeleitet hat mit dem Ziel, eine Entscheidung zu erwirken, durch die ihm der Anspruch auf Erteilung des auf EP-F basierenden europäischen Patents zugesprochen wird, Artikel 61 (1) EPÜ und Regel 14 (1) EPÜ.

1.2 Francesca kann EP-F jederzeit zurücknehmen von dem Tag an, an dem Andrew dem EPA nachgewiesen hat, dass er ein Verfahren gegen Francesca eingeleitet hat mit dem Ziel, eine Entscheidung zu erwirken, durch die der Anspruch auf Erteilung des auf EP-F basierenden europäischen Patents Andrew zugesprochen werden soll.

**FALSCH:** Von diesem Tag an und bis zu dem Tag, an dem das Erteilungsverfahren fortgesetzt wird, darf weder die europäische Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werden, Artikel 61 (1) EPÜ und Regel 15 EPÜ.

1.3 Solange das Verfahren ausgesetzt ist, muss keine Jahresgebühr entrichtet werden.

**FALSCH:** Alle am Tag der Aussetzung laufenden Fristen mit Ausnahme der Fristen zur Zahlung der Jahresgebühren werden durch die Aussetzung gehemmt, Regel 14 (4) EPÜ und Richtlinien A-IV, 2.2.4: daher sind Jahresgebühren auch während der Aussetzung zu entrichten.

1.4 Andrew kann innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung, mit der sein Anspruch auf EP-F anerkannt wird, wirksam beantragen, dass EP-F zurückgewiesen wird.

**WAHR:** Andrew kann innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung, mit der sein Anspruch anerkannt wird, beantragen, dass die von Francesca eingereichte europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird, Artikel 61 (1) c) EPÜ und Regel 16 (1) EPÜ.

## Frage 2

Hans hat einen zulässigen Einspruch gegen das europäische Patent EP-1 eingelegt, das mit zwei unabhängigen Ansprüchen erteilt wurde, nämlich Anspruch 1 und Anspruch 2, die sich jeweils auf zwei verschiedene Teile des Patents beziehen. Als einzigen Einspruchsgrund führte er mangelnde erfinderische Tätigkeit in Bezug auf Anspruch 1 an. Der Einspruch richtet sich nicht gegen das Patent im gesamten Umfang, sondern nur im Umfang des Anspruchs 1. Insbesondere brachte er in der Einspruchsschrift vor, dass der Gegenstand von Anspruch 1 nicht erfinderisch gegenüber der Kombination von D1 und D2 sei, die beide vor dem wirksamen Datum von EP-1 veröffentlicht worden waren. Theresa reichte während des anhängigen Einspruchsverfahrens Einwendungen Dritter ein, worin sie vorbrachte, dass Anspruch 2 nicht neu gegenüber D3 sei, einer japanischen Patentanmeldung, die vor dem wirksamen Datum von EP-1 veröffentlicht worden war.

Gehen Sie bei den folgenden Aussagen davon aus, dass dem Anspruch aller Beteiligten auf rechtliches Gehör Genüge getan wurde und keine Änderungen während des Einspruchsverfahrens eingereicht wurden.

2.1 Erachtet die Einspruchsabteilung den Gegenstand von Anspruch 1 für nicht neu gegenüber D1, kann die Einspruchsabteilung EP-1 wegen mangelnder Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 widerrufen.

**Wahr:** Neuheit und erfinderische Tätigkeit sind gesonderte Einspruchsgründe. Allerdings kann Neuheit als neuer Einspruchsgrund unter Berufung auf dasselbe Dokument geltend gemacht werden, das bei der Entscheidung über den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit herangezogen wurde (Artikel 114 (1) EPÜ, Regel 81 (1) EPÜ, G 7/95).

2.2 Erachtet die Einspruchsabteilung den Gegenstand von Anspruch 2 für nicht erfinderisch gegenüber D2 in Kombination mit D3, kann die Einspruchsabteilung EP-1 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 2 gegenüber D2 in Kombination mit D3 widerrufen.

**Falsch:** Der Umfang des Einspruchs bestimmt die Befugnis der Einspruchsabteilung. Nicht unter den Umfang des Einspruchs fallende Anspruchsgegenstände können nicht Gegenstand des Einspruchs sein (G 9/91).

2.3 Erachtet die Einspruchsabteilung den Gegenstand von Anspruch 1 für nicht hinreichend offenbart, kann die Einspruchsabteilung EP-1 widerrufen, weil der Gegenstand von Anspruch 1 nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann ihn ausführen kann.

**Wahr:** Die Einspruchsabteilung kann innerhalb des Einspruchsumfangs von sich aus einen Einspruchsgrund vorbringen (Artikel 114 (1) EPÜ, Regel 81 (1) EPÜ, G 10/91, Nr. 16 der Entscheidungsgründe).

2.4 Nachdem die Einspruchsabteilung Theresas Einwendungen Dritter berücksichtigt hat, kann die Einspruchsabteilung EP-1 wegen mangelnder Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 2 widerrufen.

**Falsch:** Die Zuständigkeit der Einspruchsabteilung ist auf den unabhängigen Anspruch 1 beschränkt (G 9/91). Nur Anspruchsgegenstände, die von einem im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren gefallenen unabhängigen Anspruch abhängig sind, können auch dann auf Patentierbarkeit geprüft werden, wenn sie nicht ausdrücklich angefochten worden sind (G 9/91). Der unabhängige Anspruch 2 liegt somit außerhalb der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung und kann nicht von ihr geprüft werden. Zudem handelt es sich bei Dritten nicht um Beteiligte des Einspruchsverfahrens.

### Frage 3

Eine Beschwerdekammer ...

3.1 ... kann in einer dreiköpfigen Besetzung ohne rechtskundiges Mitglied entscheiden.

**FALSCH:** Einer Beschwerdekammer muss mindestens ein rechtskundiges Mitglied angehören (Artikel 21 (2), (3) und (4) EPÜ).

3.2 ... kann im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig werden, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat.

**WAHR:** Die Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurück (Artikel 111 (1) EPÜ).

3.3 ... kann die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an das Organ zurückverweisen, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat.

**WAHR:** Gemäß Artikel 111 (1) EPÜ kann die Kammer die Entscheidung zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurückverweisen.

3.4 ... kann ihre Entscheidung auf einen neuen Einspruchsgrund stützen, der erst im Beschwerdeverfahren ohne Zustimmung des Patentinhabers vorgebracht wurde.

**FALSCH:** Die Beschwerdekammer kann im Beschwerdeverfahren ihre Entscheidung nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers auf einen neuen Einspruchsgrund stützen (G 10/91).

#### Frage 4

Firma A hat beim EPA eine europäische Patentanmeldung EP-A eingereicht. Firma B hat mit Firma A den Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung EP-A auf die Firma B ausgehandelt.

4.1 Es ist möglich, EP-A nur für die benannten Vertragsstaaten FR und DE wirksam von Firma A auf Firma B zu übertragen.

**WAHR:** Gemäß Artikel 71 EPÜ kann eine europäische Patentanmeldung für einen oder mehrere benannte Vertragsstaaten übertragen werden (zwei oder mehr Anmelder können verschiedene Vertragsstaaten benennen, siehe auch Artikel 59 EPÜ).

4.2 Der Rechtsübergang von EP-A kann auf Antrag der Firma B in das Europäische Patentregister eingetragen werden, wenn er durch Vorlage von Dokumenten nachgewiesen wird und wenn eine Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist.

**WAHR:** Für die Eintragung des Rechtsübergangs nach Regel 143 (1) w) EPÜ verlangt das EPA die Einreichung eines Antrags durch einen Beteiligten, z. B. die Firma B, die Entrichtung einer Verwaltungsgebühr (Regel 22 (2) EPÜ) sowie die Vorlage von Dokumenten zum Nachweis des Rechtsübergangs (Regel 22 (1) EPÜ), z. B. eine rechtsgeschäftliche Übertragung nach Artikel 72 EPÜ, die der Unterschrift beider Beteiligten bedarf.

4.3 Der Rechtsübergang einer europäischen Patentanmeldung wird gegenüber dem EPA erst wirksam, wenn er im Europäischen Patentregister veröffentlicht ist.

**FALSCH:** Die Übertragung wird dem EPA gegenüber durch Vorlage der in Regel 22 (1) EPÜ genannten Dokumente wirksam, Regel 22 (3) EPÜ.

4.4 Der Rechtsübergang eines europäischen Patents kann während der Einspruchsfrist in das Europäische Patentregister eingetragen werden.

**WAHR:** Auch während der Einspruchsfrist und während des Einspruchsverfahrens kann ein europäisches Patent wirksam übertragen und die Übertragung in das Europäische Patentregister eingetragen werden, Regel 85 EPÜ in Verbindung mit Regel 22 EPÜ.



## Frage 5

Roberto und Mario sind brasilianische Staatsbürger und leben in São Paulo, Brasilien. Sie sind die Anmelder der europäischen Patentanmeldung EP1, die heute in portugiesischer Sprache zusammen mit einer französischen Übersetzung eingereicht wurde. EP1 nimmt die Priorität einer früheren brasilianischen Anmeldung P1 in Anspruch.

Geben Sie für jede der Aussagen 5.1 - 5.4 auf dem Antwortblatt an, ob die Aussage wahr oder falsch ist:

5.1 Roberto und Mario haben Anspruch auf eine Ermäßigung der Anmeldegebühr.

**Falsch:** Roberto und Mario haben keinen Anspruch auf eine Ermäßigung der Anmeldegebühr. Roberto und Mario haben weder ihren Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat noch sind sie Angehörige eines Vertragsstaats mit Wohnsitz im Ausland (Artikel 14 (4) EPÜ, Regel 6 (3) EPÜ).

5.2 EP1 kann ein Anmeldetag vom EPA zuerkannt werden, nur wenn der Inhalt von EP1 nicht über dem Inhalt von P1 in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

**Falsch:** EP1 kann zusätzliche Gegenstände enthalten, die nicht in P1 enthalten sind (Artikel 80 EPÜ, Regel 40 EPÜ). In diesem Fall umfasst das Prioritätsrecht allerdings nur die Gegenstände von EP1, die in P1 enthalten sind (Artikel 88 (3) EPÜ).

5.3 Wäre die französische Übersetzung nicht fristgerecht eingereicht worden, so würde EP1 als nicht eingereicht gelten.

**Falsch:** Die Rechtsfolge ist, dass die Anmeldung EP1 als zurückgenommen gilt (Artikel 14 (2) letzter Satz EPÜ), und nicht, dass sie als nicht eingereicht gilt.

5.4 Wenn EP1 an eine britische Firma übertragen wird, kann die Verfahrenssprache nach Eintragung des Rechtsübergangs in Englisch geändert werden.

**Falsch:** Die Verfahrenssprache kann während des Verfahrens zu einer Anmeldung nicht geändert werden, weil dies im EPÜ nicht vorgesehen ist (G 4/08).



## Teil 2

### Frage 6

Roberto und Mario sind brasilianische Staatsbürger und leben in São Paolo, Brasilien. Sie sind die Anmelder der europäischen Patentanmeldung EP1, die heute in portugiesischer Sprache zusammen mit einer französischen Übersetzung eingereicht wurde. EP1 nimmt die Priorität der früheren brasilianischen Anmeldung P1 in Anspruch. Es wird nun angenommen, dass Roberto und Mario zur anhängigen Patentanmeldung EP1 eine Teilanmeldung EP1-DIV einreichen wollen. Geben Sie für jede der folgenden Aussagen an, ob sie wahr oder falsch ist.

6.1 EP1-DIV kann beim EPA wirksam bei den Annahmestellen in München, Den Haag und Wien eingereicht werden.

**Falsch:** In Regel 36 (2) letzter Satz EPÜ sind die Dienststellen des EPA in München, Den Haag und Berlin als Annahmestellen für die wirksame Einreichung einer Teilanmeldung genannt, Wien jedoch nicht.

6.2 EP1-DIV kann wirksam in Portugiesisch eingereicht werden.

**Wahr:** Wenn die frühere Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst war, kann die Teilanmeldung nach Regel 36 (2) Satz 2 EPÜ in der Sprache der früheren Anmeldung eingereicht werden, d. h. im vorliegenden Fall in Portugiesisch.

6.3 EP1-DIV kann wirksam in Englisch eingereicht werden.

**Falsch:** Regel 36 (2) Satz 1 EPÜ erlaubt nur die Einreichung der Teilanmeldung in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung, d. h. in diesem Fall in Französisch, nicht aber in Englisch.

6.4 EP1-DIV muss innerhalb von 12 Monaten nach dem Anmeldetag von EP1 eingereicht werden.

**Falsch:** Die Einreichung einer Teilanmeldung ist an keine Frist gebunden, sondern lediglich an das Erfordernis, dass die Stammanmeldung anhängig sein muss (Artikel 76 EPÜ und Regel 36 (1) EPÜ).



## Frage 7

Das Molekül Dimethylfumarat (DMF) ist aus dem Stand der Technik in folgender Hinsicht bekannt:

Dokument **D1** offenbart DMF als Biozid zur Behandlung von Kleidung, Schuhen und Möbeln gegen Schimmelpilzbefall.

Dokument **D2** betrifft ein Patent, das DMF zur Behandlung der Hautkrankheit Psoriasis und der Multiplen Sklerose offenbart.

Im Stand der Technik sind keine weiteren Krankheiten offenbart, die mit DMF behandelt werden können.

7.1 Der Gegenstand des Anspruchs "DMF zur Verwendung als Arzneimittel" in einer heute eingereichten europäischen Patentanmeldung ist neu gegenüber dem oben erwähnten Stand der Technik.

**Falsch:** Eine erste medizinische Verwendung von DMF kann nicht beansprucht werden, weil DMF bereits als Arzneimittel bekannt ist.

7.2 Der Gegenstand des Anspruchs "DMF zur Verwendung bei der Behandlung von Krebs" in einer heute eingereichten europäischen Patentanmeldung ist neu gegenüber dem oben erwähnten Stand der Technik.

**Wahr:** Die zweite medizinische Verwendung von DMF ist neu gegenüber den oben genannten Dokumenten des Stands der Technik, denn DMF ist nicht als Arzneimittel zur Behandlung von Krebs bekannt (Richtlinien G-VI, 7.1).

7.3 Der folgende Anspruchswortlaut in einer heute eingereichten europäischen Patentanmeldung ist gewährbar: "Verwendung von DMF zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Krebs".

**Falsch:** Ansprüche in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform sind nicht zulässig in Anmeldungen mit einem wirksamen Datum am oder nach dem 29. Januar 2011 (G 2/08, Richtlinien G-VI, 7.1).

7.4 Der Gegenstand des Anspruchs "DMF zur Verwendung bei der Behandlung von Hautkrankheiten" in einer heute eingereichten europäischen Patentanmeldung ist neu gegenüber dem oben erwähnten Stand der Technik.

**Falsch:** DMF ist bereits für die Behandlung von Psoriasis (einer Hautkrankheit) bekannt.

## Frage 8

Jan, ein Staatsangehöriger der USA mit Wohnsitz in den USA, reichte am 10. Januar 2022 beim USPTO eine internationale Anmeldung PCT-J ein. Bei der Einreichung gab Jan das EPA als eines der Bestimmungsämter an. Das EPA wurde sofort von seiner Bestimmung unterrichtet.

Das USPTO erhebt die Gebühr für verspätete Zahlung für eine verspätete Zahlung der internationalen Anmeldegebühr wie im PCT gestattet.

8.1 Jan muss die internationale Anmeldegebühr an das Internationale Büro entrichten.

**FALSCH:** Die Gebühren für internationale Anmeldungen sind an das Anmeldeamt zu entrichten, nicht an das Internationale Büro (Regel 15.1 PCT).

8.2 Wird die internationale Anmeldegebühr nicht rechtzeitig entrichtet, kann Jan die Anmeldegebühr zusammen mit der Gebühr für verspätete Zahlung innerhalb einer Frist von einem Monat ab dem Datum der Aufforderung durch das Anmeldeamt wirksam entrichten.

**WAHR:** Falls Jan die Anmeldegebühr nicht rechtzeitig entrichtet, kann er sie mit einer Gebühr für verspätete Zahlung noch innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem Datum der Aufforderung durch das Anmeldeamt wirksam entrichten (Regel 16*bis*.1 a) PCT und Regel 16*bis*.2 PCT).

8.3 Die Nichtentrichtung der internationalen Anmeldegebühr zusammen mit der Gebühr für verspätete Zahlung innerhalb der vorgeschriebenen Frist hat zur Folge, dass das USPTO erklärt, dass PCT-J als zurückgenommen gilt.

**WAHR:** Kommt das USPTO zu dem Schluss, dass es die internationale Anmeldegebühr mit der Gebühr für verspätete Zahlung nicht innerhalb der Frist erhalten hat, so erklärt es PCT-J für zurückgenommen (Regel 16*bis*.1 c) PCT und Artikel 14 (3) a) PCT).

8.4 Die Nichtentrichtung der internationalen Anmeldegebühr zusammen mit der Gebühr für verspätete Zahlung innerhalb der vorgeschriebenen Frist hat zur

Folge, dass das USPTO das EPA als Bestimmungsamt davon unterrichtet, dass PCT-J als zurückgenommen gilt.

**FALSCH:** Nicht das Anmeldeamt, sondern das Internationale Büro informiert die Bestimmungsämter darüber, dass die Anmeldung für zurückgenommen erklärt wurde (Regel 29.1 ii) PCT).

## Frage 9

9.1 Einer europäischen Patentanmeldung, die von einem identifizierbaren Anmelder unter Verwendung von Formblatt 1001 eingereicht wurde, erkennt das EPA einen Anmeldetag zu, auch wenn die Beschreibung in Chinesisch eingereicht wurde.

**WAHR:** Der Anmeldetag wird unabhängig von der Sprache der Anmeldungsunterlagen zuerkannt, sofern die Erfordernisse der Regel 40 (1) a) bis c) EPÜ erfüllt sind. Die Einreichung der Beschreibung in einer bestimmten Sprache ist dafür nicht erforderlich (Artikel 14 (2) EPÜ).

9.2 Wird ein Erteilungsantrag nicht auf einem vom Europäischen Patentamt vorgeschriebenen Formblatt eingereicht, so wird eine Anmeldung, die zusammen mit diesem Antrag eingereicht wird, nicht als europäische Patentanmeldung behandelt.

**FALSCH:** Gemäß Regel 41 (1) EPÜ ist der Erteilungsantrag auf einem vom EPA vorgeschriebenen Formblatt einzureichen. Erfüllt der Erteilungsantrag nicht die Erfordernisse der Regel 41 EPÜ, fordert das EPA den Anmelder auf, diesen Mangel innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Aufforderung zu beseitigen. Dies erfolgt, nachdem es der europäischen Patentanmeldung ein Anmeldetag zuerkannt hat (Regel 57 b) EPÜ, Regel 58 EPÜ, Artikel 90 (3) bis (5) EPÜ).

9.3 Enthält eine internationale Anmeldung keinen Teil, der dem Anschein nach als Anspruch oder als Ansprüche angesehen werden kann, wird dieser internationalen Anmeldung kein Anmeldedatum zuerkannt.

**WAHR:** Gemäß Artikel 11 (1) iii) e) PCT muss die internationale Anmeldung für die Zuerkennung eines Anmeldetags einen Teil enthalten, der dem Anschein nach als Anspruch oder als Ansprüche angesehen werden kann.

9.4 Ein japanischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Japan kann eine europäische Patentanmeldung wirksam einreichen, ohne sich durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen.

**WAHR:** Gemäß Artikel 133 (2) EPÜ müssen natürliche oder juristische Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, in jedem durch dieses

Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung durch ihn vornehmen. Die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung muss also nicht von einem zugelassenen Vertreter vorgenommen werden.

## Frage 10

Eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ ist zu einer europäischen Patentanmeldung ergangen. Der Anmelder hat alle notwendigen Erfordernisse erfüllt. Die zugehörige Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents basierend auf den Dokumenten (Druckexemplar), die dem Anmelder mit der Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ übermittelt worden waren, wurde versandt. Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents wurde im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht.

Bei der Vorbereitung der Veröffentlichung der Patentschrift dieses europäischen Patents entstand jedoch ein Fehler, sodass Seite 2 der Beschreibung in der veröffentlichten Patentschrift dieses europäischen Patents fehlt. Infolge dieses Fehlers offenbart die veröffentlichte Patentschrift dieses europäischen Patents die beanspruchte Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

10.1 Dieser Fehler in der veröffentlichten Patentschrift dieses europäischen Patents kann jederzeit berichtigt werden.

**Wahr:** Um Veröffentlichungsfehler handelt es sich dann, wenn der Inhalt der gedruckten Patentschrift von den Unterlagen abweicht, die dem Anmelder mit der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ übermittelt wurden, da diese der Entscheidung über die Erteilung des Patents zugrunde liegen. Solche Fehler können jederzeit berichtigt werden (Richtlinien C-V, 10 und H-VI, 6).

10.2 Das europäische Patent könnte auf der Grundlage eines auf Artikel 100 b) EPÜ gestützten Einspruchs widerrufen werden, weil die Erfindung in der veröffentlichten Patentschrift dieses europäischen Patents ohne der Seite 2 der Beschreibung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

**Falsch:** Fehler in der europäischen Patentschrift, die bei deren Herstellung entstanden sind, haben keinen Einfluss auf den Inhalt des erteilten Patents (Richtlinien C-V, 10 und H-VI, 6). Verbindlich ist der Text, der dem Erteilungsbeschluss zugrunde liegt.

10.3 Wenn die Sprache des Verfahrens zur Erteilung dieses europäischen Patents Englisch war, kann eine Einspruchsschrift wirksam in deutscher Sprache eingereicht werden.

**Wahr:** Im schriftlichen Verfahren vor dem EPA kann sich ein Beteiligter jeder Amtssprache des EPA bedienen (Regel 3 (1) Satz 1 EPÜ).

10.4 Zur Übertragung der Einsprechendenstellung während des Einspruchsverfahrens auf eine andere Person genügt es, eine Erklärung mit Name, Anschrift und Unterschrift des ursprünglichen Einsprechenden sowie der Person, die die Einsprechendenstellung übernehmen möchte, beim EPA einzureichen.

**Falsch:** Die Einsprechendenstellung ist nicht übertragbar; ihr Übergang ist aber im Fall der Erbfolge und bei jeder Gesamtrechtsnachfolge zuzulassen (Richtlinien D-I, 4, G 4/88, G 2/04)

### Teil 3

**Anmerkung:** Die deutsche Fassung enthält in Absatz [005], zweite Zeile der Beschreibung einen Übersetzungsfehler. Es muss Poly-Y heißen, nicht Poly-X.

**Aufgrund dieses Übersetzungsfehlers hat die Prüfungskommission beschlossen, für die Fragen 11 bis 15 allen Bewerbern die volle Punktzahl zu geben.**

#### **Frage 11**

11.1 Eine Yogamatte bestehend aus Poly-X fällt unter den Umfang von Anspruch 7.

**FALSCH:** Besteht die Matte aus Poly-X, so ist Poly-X das einzige Material. Nach Anspruch 7 ist allerdings das Vorhandensein eines antibakteriellen Materials erforderlich, und Poly-X ist nicht als antibakteriell beschrieben.

11.2 Das Material von Anspruch 5 wird durch ein funktionelles Merkmal definiert.

**WAHR:** Das Material nach Anspruch 5 wird durch seine Funktion, d. h. als funktionelles Merkmal, definiert und nicht durch eine strukturelle Definition (Richtlinien F-IV, 6.5).

11.3 Die Merkmale des Anspruchs 11 implizieren eine Beschränkung der Dimensionen der Textiltasche.

**WAHR:** Eine Textiltasche zur vollständigen Abdeckung und zum Transport einer Yogamatte setzt bestimmte Mindestmaße voraus (Richtlinien F-IV, 4.14.2). Die Abmessungen einer Yogamatte sind in Absatz [001] der Beschreibung genannt. Also würde z. B. eine Textiltasche, die sich nicht auf eines der in Absatz [001] der Beschreibung genannten Maße einer Yogamatte dehnen lässt, nicht unter Anspruch 11 fallen.

11.4 Der Gegenstand von Anspruch 13 ist unklar.

**WAHR:** Der Ausdruck "das relativ langsam wächst" ist ein relativer Ausdruck ohne allgemein anerkannte Bedeutung (Richtlinien F-IV, 4.6).

## Frage 12

12.1 Der Gegenstand des Anspruchs 2 ist neu gegenüber D3.

**FALSCH:** Die Yogamatte aus D3 hat zwei voneinander unterscheidbare Seiten: eine Seite ist mit einem Namen versehen, die andere nicht.

12.2 Ein stichhaltiges Argument für die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 4 gegenüber D3 lautet, dass in D3 die erste Seite die Seite ist, die Kontakt zum Sportler hat.

**FALSCH:** Dass in D3 eine andere "Nummerierung" oder Kennzeichnung der Seiten verwendet wird, führt nicht zu einem technischen Unterscheidungsmerkmal. Anspruch 1, von dem der vorliegende Anspruch 4 abhängig ist, enthält kein anderes technisches Merkmal, das durch die "erste" und die "zweite" Seite näher gekennzeichnet wäre.

12.3 Ein stichhaltiges Argument für die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 6 gegenüber D2 lautet, dass in D2 die Yogamatte nur teilweise mit einer Schicht Poly-X beschichtet ist.

**FALSCH:** In Anspruch 6 ist nicht näher spezifiziert, ob die Beschichtung die Seite ganz oder vollständig bedeckt – dies wird auch durch Anspruch 9 und Absatz [003] der Beschreibung bestätigt.

12.4 Der Gegenstand des Anspruchs 8 ist jeweils neu gegenüber D1, D2, D3 und D4.

**WAHR:** Yogamatten, bei denen mindestens eine Seite Silberionen enthält, sind in den Dokumenten D1 bis D4 nicht offenbart.

### Frage 13

In Anspruch 10 ist spezifiziert, dass das Material der zweiten Seite die Schweißbildung auf dem Körper des Sportlers reduziert. Dieses funktionelle Merkmal ist klar aus der Lektüre des Anspruchs als solchem. Poly-Y ist kein beschränkendes Merkmal des Anspruchs 10. Dementsprechend hat der Übersetzungsfehler in der deutschen Fassung der Aufgabe keine Auswirkungen auf die Auslegung des Anspruchs 10.

13.1 Der Gegenstand des Anspruchs 10 ist neu gegenüber D1.

**FALSCH:** Eine Yogamatte mit einer ersten und einer zweiten Seite, die vollständig aus Poly-Y besteht, ist in D1 offenbart. Eine andere Verwendung desselben Materials ("wobei das Material so beschaffen ist, dass es beim Kontakt mit dem Körper des Sportlers die Schweißbildung auf dem Körper des Sportlers reduziert") verleiht dem Erzeugnis keine Neuheit (Richtlinien F-IV, 4.13).

13.2 Der Gegenstand des Anspruchs 10 ist neu gegenüber D2.

**FALSCH:** Eine Yogamatte mit einer ersten und einer zweiten Seite, bei der eine Seite ein Material enthält, das so beschaffen ist, dass es beim Kontakt mit dessen Körper die Schweißbildung auf dem Körper des Sportlers reduziert, ist in D2 offenbart. Das Material Poly-Z ist geeignet, die Schweißbildung auf dem Körper des Sportlers zu reduzieren, wie auch durch die vorliegende Anmeldung in Absatz [005], vorletzter Satz bestätigt wird.

13.3 Die vorliegende Anmeldung gibt an, dass eine Yogamatte aus Poly-Y wirksamer als eine Yogamatte aus Poly-X oder Poly-Z die Schweißbildung auf dem Körper des Sportlers reduziert, während der Sportler Kontakt zur Yogamatte hat.

**WAHR:** Die Vorteile von Poly-Y werden in der vierten Ausführungsform der Erfindung offenbart (siehe Absatz [005], vorletzter Satz), bei der Poly-Y einen höheren (d. h. besseren) SWR hat als Poly-X und Poly-Z.

13.4 Der Gegenstand des Anspruchs 13 ist neu gegenüber D2.

**WAHR:** Eine Textiltasche, die eine Yogamatte enthält, ist in D2 nicht offenbart.

## Frage 14

14.1 Ein geänderter einziger Anspruch 1, der wie folgt lautet: "Yogamatte mit einer ersten Seite und einer zweiten Seite, wobei die Yogamatte einen SRW von 90 oder mehr hat.", wäre nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig.

**WAHR:** Der geänderte Anspruch ist unmittelbar und eindeutig aus der Kombination des Gegenstands von Anspruch 1 mit dem letzten Satz von Absatz [005] herleitbar.

14.2 Ein geänderter einziger Anspruch 1, der wie folgt lautet: "Yogamatte mit einer ersten Seite und einer zweiten Seite, wobei die Yogamatte einen SRW von 90 oder mehr hat.", wäre nach Artikel 84 EPÜ klar.

**FALSCH:** Der SRW wird nach einem "neuen, speziellen Testprotokoll" ermittelt. Das Testprotokoll anscheinend scheint also nicht auf einem in der Technik allgemein bekannten Parameter zu beruhen. Gemäß den Richtlinien F-IV, 4.11 können Fälle, bei denen unübliche Parameter verwendet werden oder zum Messen der Parameter ein nicht zugängliches Gerät benutzt wird, prima facie wegen mangelnder Klarheit beanstandet werden, da sich ein sinnvoller Vergleich mit dem Stand der Technik nicht anstellen lässt.

14.3 Ein geänderter einziger Anspruch 1, der wie folgt lautet: "Yogamatte mit einer ersten Seite und einer zweiten Seite, wobei die erste Seite eine Beschichtung aus Poly-X hat, wobei das Poly-X die erste Seite zu 100 % bedeckt.", wäre nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig.

**WAHR:** Dieser geänderte Anspruch basiert auf den Ansprüchen 1, 4, 5, 6 und 9 in der eingereichten Fassung. Anspruch 6 ist abhängig von Anspruch 5, sodass impliziert ist, dass das Material Poly-X für eine sichere, aber reversible Haftung der Yogamatte am Boden sorgt (siehe auch Absatz [003] der Beschreibung). Die 100 % entsprechen dem Ende des in Anspruch 9 definierten Bereichs.

14.4 Ein geänderter einziger Anspruch 1, der wie folgt lautet: "Yogamatte mit einer ersten Seite und einer zweiten Seite, wobei die erste Seite und die zweite Seite Silberionen enthalten.", wäre nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig.

**FALSCH:** Obwohl in Absatz [004] der Anmeldung offenbart ist, dass die Yogamatte ein antibakterielles Material, z. B. Silberionen, enthält und das antibakterielle Material

nur auf der zweiten Seite vorhanden sein darf, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass das antibakterielle Material oder die Silberionen auf der ersten Seite vorhanden sind. Der Satz "Das antibakterielle Material darf nur auf der zweiten Seite vorhanden sein." könnte einfach bedeuten, dass die Silberionen nur auf der zweiten Seite und in der Matte (aber nur wenige Millimeter unterhalb der zweiten Seite) zu finden sind. Silberionen auf der ersten Seite sind nicht klar und eindeutig offenbart.

Darüber hinaus gibt es keine Offenbarung eines antibakteriellen Materials auf beiden Seiten.

## Frage 15

15.1 In D2 und in der vorliegenden Anmeldung erfüllt das Material Poly-X im Wesentlichen denselben Zweck.

**WAHR:** Laut der Anmeldung (siehe Absatz [003]) sorgt das Material Poly-X für eine sichere, aber reversible Haftung der Yogamatte am Boden. Die Lehre von D2 besagt, dass Poly-X für eine starke Haftung der Yogamatte am Boden sorgt, während der Sportler Übungen ausführt, und dass die Matte nach der Benutzung leicht vom Boden abgenommen werden kann. Beide Anmeldungen beschreiben also im Wesentlichen dieselbe Eigenschaft von Poly-X und folglich dieselbe Verwendung.

15.2 Die in Anspruch 8 definierten zusätzlichen Merkmale, wonach die zweite Seite der Yogamatte Silberionen enthält, haben die technische Wirkung, Bakterienwachstum zu reduzieren.

**WAHR:** Die in der Yogamatte nach diesem Anspruch enthaltenen Silberionen haben eine antibakterielle Wirkung, siehe Absatz [004].

15.3 Der Gegenstand von Anspruch 13 löst die objektive technische Aufgabe gegenüber D1 als nächstliegendem Stand der Technik, eine biologische, nachhaltige Yogamatte bereitzustellen.

**FALSCH:** Anspruch 13 definiert keine biologische, nachhaltige Yogamatte.

15.4 Der Gegenstand des Anspruchs 14 ist neu gegenüber D1.

**FALSCH:** D1 offenbart eine vollständig aus Poly-Y hergestellte Yogamatte. In D1 wird Poly-Y also zur Herstellung von Yogamatten verwendet. Damit ist die Verwendung von Poly-Y zur Herstellung von Yogamatten nicht neu gegenüber D1.

#### **Teil 4**

#### **Frage 16**

16.1 D13 ist neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch II.1.

**FALSCH:** D13 offenbart lediglich ein Verfahren zur Konservierung von Flüssigkeiten, Wein wird darin nicht erwähnt.

16.2 D12 ist neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch II.1.

**WAHR:** In D12 wird Luft auch durch die Zugabe von Kohlendioxid aus dem Kopfraum der Flasche verdrängt.

16.3 D11 ist neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch II.2.

**WAHR:** In D11 wird Luft und somit auch Sauerstoff aus der Flasche abgesaugt, wodurch die Menge von Sauerstoff im Kopfraum der Flasche reduziert wird.

16.4 D12 ist neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch II.2.

**WAHR:** In D12 wird durch die Zugabe von Kohlendioxid Luft und somit auch Sauerstoff aus der Flasche verdrängt und dadurch die Menge von Sauerstoff im Kopfraum der Flasche reduziert.

## Frage 17

17.1 D11 ist neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch II.3.

**FALSCH:** D11 offenbart kein Verfahren, in dem ein Inertgas in den Kopfraum der Flasche eingebracht wird.

17.2 D12 beschreibt, dass Wein eine chemische Reaktion mit einem Gas eingehen kann.

**WAHR:** In D12 wird beschrieben, dass eine Reaktion abläuft, wenn Kohlendioxid zu Wasser gegeben wird. D12 beschreibt eine ähnliche Reaktion, wenn Kohlendioxid zu Wein gegeben wird, um dessen Eigenschaften zu verbessern und den Wein zu konservieren.

17.3 D12 ist neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch II.4.

**FALSCH:** D12 offenbart die Einleitung von Kohlendioxid in den Wein und nicht direkt in den Kopfraum, wie in Anspruch II.3 gefordert, von dem II.4 abhängig ist.

17.4 D13 ist neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch II.5.

**WAHR:** D13 offenbart in den Absätzen [002] und [003] ein Verfahren zur Konservierung alkoholischer Getränke (Bier), bei dem die Sauerstoffkonzentration im Kopfraum der Flasche reduziert wird, indem ein Inertgas in den Kopfraum der Flasche eingebracht wird, wobei das Inertgas ausschließlich Stickstoff ist.

## Frage 18

18.1 Das EPA kann in der Recherchenphase eine Mitteilung nach Regel 62a EPÜ für den vorliegenden Anspruchssatz verschicken.

**WAHR:** Ja, Anspruch II.1 und Anspruch II.2 sind unabhängige Verfahrensansprüche und beziehen sich auf alternative Gegenstände, d. h. Regel 62a EPÜ findet Anwendung.

18.2 Der Gegenstand von Anspruch II.5 ist klar.

**FALSCH:** Anspruch II.5 ist unklar, denn einerseits wird das Inertgas als ausschließlich Stickstoff spezifiziert, andererseits ist Anspruch II.5 von Anspruch II.4 abhängig, dem zufolge das Inertgas Kohlendioxid ist.

18.3 Das Vorliegen eines Inertgases ist in den Anmeldungsunterlagen als wesentliches Merkmal beschrieben.

**FALSCH:** Das Vorliegen eines Inertgases ist kein wesentliches Merkmal, sondern lediglich ein bevorzugtes Merkmal (siehe Absatz [003] der Beschreibung).

18.4 Der Gegenstand des Anspruchs II.6 kann in die Beschreibung aufgenommen werden, ohne dass gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen wird.

**WAHR:** Der Gegenstand des Anspruchs II.6 ist Teil der Anmeldung in der eingereichten Fassung und kann der Beschreibung hinzugefügt werden, ohne dass gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen wird.

## Frage 19

19.1 Eine Änderung des Anspruchs II.7 in "Verfahren zur Konservierung eines alkoholischen Getränks nach Anspruch II.3, bei dem das Inertgas ein Edelgas ist" wäre nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig.

**WAHR:** In der Anmeldung wird nicht auf ein Edelgas Bezug genommen. Anspruch 6 kann nicht auf Edelgase Bezug nehmen, ohne dass gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen wird.

19.2 Obgleich Argon als das am meisten bevorzugte Inertgas beschrieben wird, wäre eine Streichung sämtlicher Bezugnahmen auf Argon aus den Ansprüchen nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig.

**WAHR:** Durch die Streichung einer bevorzugten Option wird kein Gegenstand hinzugefügt, insbesondere wenn die Beschreibung lehrt, wie man auf anderen Wegen zu dem beanspruchten Gegenstand gelangen kann.

19.3 Mit einer Änderung des Anspruchs II.3 in "Verfahren zur Konservierung eines alkoholischen Getränks nach Anspruch II.2, bei dem ein Inertgas direkt in den Kopfraum der Flasche eingeleitet wird, um eine Gashaube über dem Weinspiegel zu erzeugen" wäre nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig.

**FALSCH:** Die Änderung in Anspruch 3 ist eine Zwischenverallgemeinerung, denn eine Gashaube wird nur für Argon offenbart, nicht aber für alle anderen Inertgase.

19.4 Mit einer Änderung des Anspruchs II.2 in "Verfahren zur Konservierung eines alkoholischen Getränks mit 10 oder mehr Vol.-% Alkohol, bei dem die Menge von Sauerstoff im Kopfraum der Flasche reduziert wird" wäre nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig.

**WAHR:** Die Änderung in Anspruch 2 "mit 10 oder mehr Vol.-% Alkohol" basiert auf Absatz [001] der vorliegenden Anmeldung. Im geänderten Anspruch II.2 würde zwar der Ausdruck "in der Flasche" weggelassen, dies verstößt aber nicht gegen die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ. Der geänderte Anspruch II.2 bezieht sich im zweiten Teil nach wie vor auf eine Flasche, mit Verweis auf deren Kopfraum.

## Frage 20

**Da der Satz "Nehmen Sie im Folgenden an, dass die erfinderische Tätigkeit in Bezug auf Anspruch II.9 zu prüfen ist." auf WiseFlow fehlte, hat die Prüfungskommission beschlossen, für die Frage 20 allen Bewerbern die volle Punktzahl zu geben.**

20.1 Ein stichhaltiges Argument dafür, dass D11 nicht der nächstliegende Stand der Technik ist, lautet, dass D11 nicht die Hinzugabe von Gas verlangt.

**WAHR:** Ein stichhaltiges Argument dafür, dass D11 nicht der nächstliegende Stand der Technik ist, ist, dass D11 auf einem gegenüber der Erfindung gegenteiligen Prinzip beruht (Entzug statt Zugabe von Luft).

20.2 Wird D12 als nächstliegender Stand der Technik gewählt, kann eine mögliche objektive technische Aufgabe formuliert werden als wie kann ein alkoholisches Getränk konserviert werden, indem ein Inertgas direkt in den Kopfraum der Flasche eingeleitet wird.

**FALSCH:** Die Einleitung eines Inertgases direkt in den Kopfraum der Flasche ist die Lösung der Aufgabe, alkoholische Getränke zu konservieren und die Lösung darf nicht zur Formulierung der objektiven technischen Aufgabe verwendet werden (Richtlinien G-VII, 5.2).

20.3 Ein stichhaltiges Argument dafür, dass D13 nicht der nächstliegende Stand der Technik ist, lautet, dass D13 nur die Konservierung von Fischöl behandelt.

**FALSCH:** D13 bezieht sich nicht nur auf die Konservierung von Fischöl, sondern auch auf die von "Bier", siehe Absatz [003] von D13.

20.4 Angenommen, D13 wird als nächstliegender Stand der Technik erachtet, kann eine zu lösende technische Aufgabe darin gesehen werden, die Menge an Gas zu reduzieren, die erforderlich ist, um die Luft oberhalb des Weinspiegels zu entfernen.

**WAHR:** Diese technische Aufgabe ist aus dem letzten Satz von Absatz [004] der Beschreibung der Anmeldung herleitbar, wo es heißt: "... ein sehr geringes Volumen Argon reicht aus, um die Gashaube zu erzeugen und die Oxidationsprozesse zu

verhindern." Im Gegensatz dazu besagt Absatz [002] der Beschreibung von D13, dass es zur Verdrängung aller Sauerstoffgase aus dem Kopfraum eines Stickstoffvolumens bedarf, das dem 20-fachen Volumen des Kopfraums der Flasche entspricht.