

**FRAGE 1**

**(14 PUNKTE)**

**Am 5. Januar 2024 reichte der Anmelder D die internationale Anmeldung PCT-3 beim Spanischen Patent- und Markenamt (SPM) als Anmeldeamt ein. Im PCT-Antrag ist das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) angegeben. Die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und die Übermittlungsgebühr wurden ordnungsgemäß entrichtet. Mit Mitteilung vom 17. Januar 2024 forderte das SPM den Anmelder D zur Einreichung einer Übersetzung auf.**

**a) In welcher Sprache wurde PCT-3 eingereicht und welche Schritte muss der Anmelder D durchführen, damit die ISA mit der Recherche beginnt?**

**b) Der Anmelder D möchte geänderte Ansprüche einreichen und einen offensichtlichen Fehler in der Beschreibung zu möglichst niedrigen Kosten in der internationalen Phase berichtigen. In welcher Sprache, wann und wo müssen die jeweiligen Dokumente eingereicht werden?**

5 Jan. 2024 D PCT-3 beim SPM als rO --> EPA ISA

Gebühren bezahlt

17. Januar 2024 Übersetzung

A)

Die Anmeldung PCT-3 wurde auf Spanisch eingereicht, da das Spanische Patent- und Markenamt (SPM) als Anmeldeamt lediglich Spanisch als Sprache akzeptiert Annex C, ES.

Der Anmelder hat somit seinen Sitz und/oder seine Nationalität in Spanien, da internationale Anmeldungen daraufhin beim nationalem Amt von Spanien angemeldet werden können R.19.1(a)(i) und R.19.1(a)(ii) PCT. Das SPM ist somit ein kompetentes Anmeldeamt für D Art. 10 PCT.

Spanisch ist eine Sprache die vom SPM als Anmeldeamt akzeptiert wird Art. 3(4)(i) und R.12.1(a) PCT.

Der Anmelder D ist zudem folglich berechtigt eine internationale Anmeldung einzureichen Art. 9 PCT und R.18.3 PCT.

Falls die Anmeldung beim falschen Anmeldeamt eingereicht worden wäre, wäre PCT-3 an das IB als Anmeldeamt übermittelt worden R.19.1(a)(iii) PCT - R.19.4(a)(i) PCT.

Das EPA ist ISA für alle Anmelder, also auch D, die ihren Sitz und/oder Nationalität in einem EPÜ Vertragsstaat haben Art. 152 EPÜ.

Die Recherchegebühr wurde bereits entrichtet R.16.1(f) PCT, R.15.3 PCT, GL/PCT-EPO A-III, 4.3, sodass für die Recherche bezahlt wurde.

Das EPA kann als ISA fungieren Art. 16(3) PCT, Art. 152 EPÜ, EPO-WIPO Agreement ABl 2017, A115, ABL2018 A24, ABl 2020 A35 und ABL 2023 A37.

Das EPA akzeptiert jedoch nur Englisch, Französisch und Deutsch. Art. 3(1) und Annex A(ii) EPO-WIPO Agreement und nicht Spanisch.

Die Mitteilung zur Übersetzung fordert also auf eine Übersetzung innerhalb eines Monats nach Einreichung einzureichen, also:

5.01.2024 + 1 Monat (R.12.3(a) PCT, R.80.2 PCT) --> 5.02.2024 (Mont).

Die Übersetzung muss beim SPM als Anmeldeamt eingereicht werden R.12.3(a) PCT.

Falls die 1 Monatsfrist verpasst wird, aber vor Erhalt Entsendung Mitteilung erhalten wird, gilt sie als eingegangen R.20.2(c) PCT.

Falls die einmonatsfrist verpasst wird, wird das Anmeldeamt SPM den Anmelder auffordern die Übersetzung mit einer Verspätungsgebühr innerhalb von 2 Monaten oder einem Monat von der Mitteilung einzureichen R.12.3(c)(ii) PCT

5.01.2024 + 2 Monat (R.12.3(c)(ii) PCT, R.80.2 PCT) --> 5.03.2024 (Diens).

oder ein Monat ab Mitteilung, was auch immer später abläuft.

Zudem muss die Verspätungsgebühr an das SPM entrichtet werden R.12.3(c)(ii) PCT

Falls die Erfordernisse von R.12.3(c) PCT nicht erfüllt werden, gilt die PCT-3 als zurückgenommen R.12.3(d) PCT.

Jedoch wird jede Übersetzung die innerhalb von 15 Monaten vom Anmeldetag 5. Januar 2024 eingereicht wird als erhalten erachtet werden R.12.3(d) PCT

5.01.2024 + 15 Monate (R.12.4(d) PCT und R.80.2 PCT) --> 5.04.2025.

Die internationale Anmeldung wird in der Übersetzung veröffentlicht R.48.3(b) PCT.

B)

Ein offensichtlicher Fehler kann unter R.91.1 PCT berichtigt werden.

Dazu muss der Anmelder einen Antrag nach R.91.1(a) PCT stellen.

Es muss jedoch klar ersichtlich sein, dass nichts anderes gemeint sein kann R.91.1(c).

Der Antrag ist bei der zuständigen Autorität zu stellen R.91.1(b) PCT.

Für Änderungen der Ansprüche in diesem Fall ist die zuständige Behörde das ISA, also das EPA, R.91.1(b)(ii) PCT, da kein Antrag für IPEA gestellt wurde.

Zudem muss der Antrag eine kurze Erklärung enthalten R.91.2 PCT.

Die Frist zur Einreichung dieser Änderung sind 26 Monate ab dem Anmeldetag (da keine Prio):

5.01.2024 + 26 Monate (R.91.2 PCT, R.80.2 PCT) --> 5.03.2026.

Falls diese Frist verpasst wird, kann der Anmelder die Änderungen noch in der nat. Phase vornehmen Art. 28 PCT.

Die offensichtliche Änderung der Beschreibung kann auf Spanisch oder Englisch eingereicht werden R.12.

Die Änderungen der Ansprüche, die keinen offensichtlichen Fehler betreffen, können unter Art. 19(1) PCT und R.46.2 PCT korrigiert werden. und müssen beim IB eingereicht werden Art. 19(1).

Es muss eine kurze Erklärung inkludiert werden.

Die Frist für die Änderung sind 2 Monate von Übermittlung des ISR oder 16 Monate ab dem Prioritätstag, was immer zuletzt abläuft R.46.1 PCT.

Keine Prio also 16 Monate ab Anmeldetag Art. 2(xi)(c) PCT.

5.01.2024 + 16 Monat --> 5.05.2025

Wenn die Änderung nach Art. 10 danach vom IB erhalten wird, wird sie noch akzeptiert, wenn sie vor dem Tag des Abschlusses der technischen Vorbereitungen erhalten wird R.46.1 PCT, also 15 Tage vor Veröffentlichung .

5.01.2024 + 18 Monat --> 5.07.2025

Die Änderungen müssen in der Sprache, in die die Anmeldung übersetzt wurde, also Englisch, Deutsch oder Französisch eingereicht werden R.12.

## **FRAGE 2**

**(12 PUNKTE)**

**Im November 2021 reichte die Firma C die europäische Patentanmeldung EP-2 ein. Nur die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr wurden entrichtet.**

**Auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts, dem eine negative Stellungnahme zur Recherche beigefügt war, wurde im Europäischen Patentblatt von 17. Mai 2023 hingewiesen.**

**Am 26. Mai 2023 erließ das EPA eine Mitteilung nach Regel 69 EPÜ und eine Aufforderung nach Regel 70a (1) EPÜ.**

**Die Firma C führte keine weiteren Handlungen durch. Aufgrund eines einmaligen Versehens in einem sonst gut funktionierenden Überwachungssystem wurde die Firma C erst heute auf eine Mitteilung des EPA vom 12. Dezember 2023 aufmerksam, in der festgestellt wird, dass ein Rechtsverlust eingetreten ist.**

**Ist es für die Firma C noch möglich, EP-2 weiterzuverfolgen? Wenn ja, welche Schritte müssen unternommen werden und bis wann?**

17.05.2023 veröffentlichung Recherchenbericht

26.06.2023 Mitteilung nach R.69 epü und Aufforderung R.70a(1) epü

12. Dezember 2023

Ja, es ist möglich

Die Fristen laufen unabhängig von der R.69 Mitteilung.

Die Mitteilung nach R.70a(1) epü ist eine Mitteilung die eine Frist von 6 Monaten nach Veröffentlichung des Recherchenberichts nach R.70(1) aufweist, also

17.05.2023 + 6 Monate (R.131(4)) --> 17.11.2023 (So) (R.134(1)) --> 18.11.2023

Da nicht zum Recherchenbericht Stellung genommen wurde, gilt die Anmeldung als zurückgenommen nach Art. 94(4), R.70a(3) ab diesem Tag.

Da der Recherchenbericht negativ war ist eine Stellungnahme zwingend erforderlich, um die Mängel zu beseitigen R.137(2).

Für diese Frist ist Weiterbehandlung nach R.135 und Art. 121 epü und R.135(1) möglich R.70a(4).

Die Weiterbehandlung ist innerhalb von 2 Monaten nach Erhalt des Bescheids möglich Art. 121 epü. Dieser wurde jedoch verpasst. Die Weiterbehandlung ist zudem 2 Monate nach Fristablauf möglich, also:

17. November 2023 + 2 Monate (R.135(1) R.131(4) epü) --> 12. Januar 2024 (Mo)

Zudem muss eine Weiterbehandlungsgebühr gezahlt werden RFees 2(1).12, also eine Flat fee für von 275 Euro für die fehlende Stellungnahme und der verpasste Akt, also die Erwiderung nach R.70a(1) vorgenommen werden.

Somit kann die Weiterbehandlung heute am 12. Dezember 2023, spätestens am 12. Februar 2024, noch beantragt werden.

Zudem müssen die Prüfungsgebühren und die Benennungsgebühren innerhalb derselben Frist entrichtet werden Art. 94(1), Art. 79(2) und R.39(1).

Falls die Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wird, gilt die Anmeldung als zurückgenommen R.39 (2). Die Benennungsgebühr ist jedoch zur Weiterbehandlung ausgesetzt R.132 und Art. 121.

Falls die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig gestellt wird, gilt die Anmeldung ebenfalls als zurückgenommen Art. 94(2) und Art. 94(1).

Der Prüfungsantrag muss ebenfalls gestellt werden, wenn nicht schon auf Formblatt 1001 bereits vorhanden J4/00.

Die Frist für diese Gebühren sind ebenfalls die 6 Monate Art. 79 epü und R. 39(1) nach Veröffentlichung des Recherchenberichts Art. 93. Für beide Gebühren sind ebenfalls Weiterbehandlung möglich und es muss eine gesonderte Weiterbehandlungsgebühr für jeden verpassten Akt gezahlt werden und der entsprechende Akt vorgenommen werden.

Es müssen also mindestens drei Weiterbehandlungsgebühren bis zum 12. Februar entrichtet werden.

Dies ist heute noch möglich und es sollten alle verpassten Akte also

- siehe unten

vorgenommen werden und die Weiterbehandlungsgebühren gezahlt werden.

Andernfalls ist lediglich die Wiedereinsetzung möglich nach Art. 122, R.136(2).

Wiedereinsetzung ist innerhalb von 2 Monaten ab Wegfall des Hindernisses, also einer Mitteilung jedoch spätestens innerhalb eines Jahres nach dem verpassten Frist möglich R.136(1):

17.11.2023 + 12 Monate (R.136(1) R.131(3)) --> 17.11.2024 (Mo)

12. Dezember 2023 + 2 Monate (R.136(1) R.131(4) epü) --> 12. Februar 2024 (So) R.134(1) --> 13. Februar 2024

Es müsste also die Wiedereinsetzung in die Weiterbehandlungsfrist beantragt werden.

Dazu muss die Wiedereinsetzungsgebühr für alle die obengenannten Fristen jeweils gezahlt werden, sodass in die Weiterbehandlung wiedereingesetzt wird R.136(1) und Art. 122 (1). Der verpasste Akt ist die Weiterbehandlung Art. 121. Es sind drei Wiedereinsetzungsgebühren für diese Wiedereinsetzung fällig RFees 2(1).13 epü, für den Prüfungsantrag / Prüfungsgebühr, die Benennungsgebühr und die Stellungnahme.

Zudem muss die Wiedereinsetzung begründet werden, und gebotene Sorgfalt ist erfüllt nach J2/86. Dies muss im Antrag begründet werden und sollte die Kriterien der gebotenen Sorgfalt erfüllen

Daraufhin muss der verpasste Akte der Weiterbehandlung vorgenommen werden Art. 121 Epü, wozu die Gebühr RFees 2(1).12 epü gezahlt und die verpassten Handlungen, also Prüfungsantrag stellen, Erwiderung nach R.70a(1) und Benennung bezahlen Geb 3, A. 2(1) Gebo entrichtet werden.

Für die Benennung und die Prüfungsgebühr sind die Weiterbehandlungsgebühren 50 % der zu entrichteten Gebühr.  
Diese Akte sollten heute oder fristgerecht von der Firma vorgenommen werden.

Die Entscheidung des EPA wird dem Anmelder mitgeteilt werden R.136(4). Wenn positiv, gilt die Rechtsfolge als nicht eingetreten Art. 122(3).

Die Wiedereinsetzung muss begründet werden.

Ein einzelner Fehler eines sonst gut funktionierenden Überwachungssystems der Firma C erfüllt die gebotene Sorgfalt J2/86.

Zudem müssen die Jahresgebühren entrichtet werden Art. 86(1), die am letzten Tag des Monats fällig sind R.51(1)

Die Jahresgebühr kann jedoch noch innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit entrichtet werden, wenn eine Zuschlagsgebühr von 50 % Geb 5 Art. 2(1) GebO entrichtet wird.

Die Jahresgebühr für das dritte Jahr was fällig am 30 November 2023 und wurde somit nicht in der Frist bis zu 6 Monate davor R. 51(1) entrichtet.

Die Nachfrist für die Gebühr ist bis 6 Monate danach wäre möglich durch Entrichtung der Zuschlagsgebühr:

30.11.2023 + 6 Monate (R.131(4)) --> 30.05.2024 (Di), also nach dem Tag der Wiedereinsetzung.

Falls eine Anmeldung als zurückgenommen gilt und die Rechte durch Wiedereinsetzung wiederhergestellt werden Art. 122 gilt R.51(4) epü.

Die Jahresgebühr kann noch innerhalb von 4

### FRAGE 3

(9 PUNKTE)

Die Einspruchsfrist für das europäische Patent EP-1 ist gestern abgelaufen.

Am 16. Januar 2024 haben A und B, zwei spanische Staatsangehörige, wobei A seinen Wohnsitz in Mexiko und B seinen Wohnsitz in Spanien hat, gemeinsam Einspruch gegen EP-1 eingelegt. Die Einspruchsgebühr wurde an diesem Tag entrichtet. Der Einspruch wurde auf Spanisch von A und B, die in dieser Reihenfolge genannt werden, eingereicht und von beiden unterzeichnet. Er enthält Angaben zur Person der Einsprechenden, bezeichnet das angegriffene Patent EP-1 korrekt und enthält eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen EP-1 Einspruch eingelegt wird, sowie eine ausreichend substantiierte Begründung dafür.

Am 29. Januar 2024 erließ die Einspruchsabteilung eine Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln und setzte eine Frist von zwei Monaten.

Gestern reichte B eine englische Übersetzung der Einspruchsschrift ein.

**Welche Verfahrensschritte sind notwendig, um die Mängel zu beseitigen und damit die materiellrechtliche Prüfung des gemeinsamen Einspruchs beginnen kann?**

16.01. 2024 Einspruch A und B spanisch, A in Mexiko und B in Spanien

Einspruchsgebühr entrichtet

auf Spanisch von A und B --> Reihenfolge und unterzeichnet

29.01.2024 Aufforderung zur Mängelbeseitigung -> 2 Monate

Der Einspruch gegen EP-1 kann von A und B eingelegt werden indem nur eine Einspruchsgebühr gezahlt wird Art. 99 (1) und RiLi D-I, 6.

A und B müssen jedoch einen gemeinsamen Vertreter gemäss R.151(1) haben RiLi D-III, 2 und RiLi D-I, 4.

Personen, die weder ihren Sitz noch ihren Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben, müssen sich vertreten lassen Art. 133(2).

Anmelder A hat seinen Wohnsitz in Mexiko und muss somit vertreten werden R.151(1) und es kann nicht lediglich der erstgenannte Anmelder A der gemeinsame Vertreter sein. Es ist ein gemeinsamer Vertreter notwendig R.151(1).

Die Einsprechenden sind nicht berechtigt füreinander zu handeln G3/99. Dies kann durch Genehmigung des gemeinsamen Vertreters jedoch geheilt werden.

Somit muss ein zugelassener Vertreter bestellt werden R. 76(2)d), was innerhalb einer zu bestimmenden Frist R.132 (2 - 4 Monate) nachgeholt werden kann R. 77(2).

Dies kann auch nach der 9 monatigen Einspruchsfrist erfolgen T1048/00, RiLi D-IV, 1.2.2.2(iv)

Ansonsten wird der Anspruch als unzulässig verworfen R.77(2).

Falls der Vertreter jedoch bestellt wird und nicht unterzeichnet wird, gilt der Einspruch als nicht eingelegt R.76(3) und R.50(3), da diese ebenfalls zu unterzeichnen sind R.86.

Der Einspruch ist somit zudem nicht ordnungsgemäss von einem berechtigten unterzeichnet worden R.50(3), was der Vertreter nachholen sollte.

Ein zugelassener Vertreter sollte bestellt werden. also etwa ein zugelassener Vertreter Art. 134(1), ein Rechtsanwalt Art. 134(8). Ein zugelassener Vertreter benötigt keine Vollmacht R.152(1) ABI 2007 SA3, L1 aber ein Rechtsanwalt schon, kann aber nachgeholt werden R.152(2).

Der Einspruch wurde auf Spanisch eingereicht, was möglich ist R.3(1) für spanische Anmelder. Der Einspruch sollte jedoch in der Verfahrenssprache des Erteilungsverfahrens erfolgen, welches die Verfahrenssprache des Einspruchs darstellt Art. 14(3).

Die Frist läuft bis zum:

29.01.2024 + 2 Monate --> 29.03.2024 (Feiertag) R.134(4) --> 2. April 2024.

Somit ist dies noch fristgerecht möglich.

Gemäss Art. 14(4) läuft eine gesonderte Frist für die Übersetzung der Einspruchsschrift von einem Monat oder innerhalb der Einspruchsfrist, welche bereits abgelaufen ist. B ist ein Personenkreis nach Art. 14(4)

Somit muss die Übersetzung innerhalb von folgender Frist in eine Amtssprache R.3(1) eingereicht werden:

16.01.2024 + 1 Monat (R.131(4) und R.6(2)) --> 16.02.2024 (Fr).

oder

bis zur Ende der Einspruchsfrist gestern am 4.03.2024 Art. 99(1).

Somit wurde die Englische Übersetzung (nach Art. 14(1) eine Amtssprache) gestern am 4.03.2024 noch fristgerecht eingereicht. Der Anspruch wird somit als eingelegt behandelt Art. 14(4).

#### **FRAGE 4**

**(11 PUNKTE)**

**Ihr Mandant, die Firma E, ist Inhaber des erteilten Patents EP-4. EP-4 wurde erteilt mit einem unabhängigen Anspruch 1, der auf den Gegenstand A gerichtet ist, einem abhängigen Anspruch 2, der auf den Gegenstand A+B gerichtet ist, einem abhängigen Anspruch 3, der auf den Gegenstand A+C gerichtet ist, und einem unabhängigen Anspruch 4, der auf den Gegenstand D gerichtet ist.**

**Die Firma F hat einen zulässigen Einspruch nur gegen den Anspruch 1 von EP-4 mit der Begründung eingereicht, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht neu ist angesichts der Vorveröffentlichung EP-D1. In EP-D1 ist keiner der in EP-4 beanspruchten Gegenstände offenbart oder nahegelegt.**

**In Erwiderung auf die von der Einspruchsabteilung versendete Ladung zur mündlichen Verhandlung reichte die Firma F die Dokumente EP-D2 und EP-D3 ein, die beide Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ darstellen. Es ist sofort ersichtlich, dass EP-D2 den Gegenstand A und EP-D3 den Gegenstand D offenbart, wie von der Firma F argumentiert wurde.**

**Beraten Sie die Firma E, wie sie ein rechtsgültiges Patent mit maximalem Schutzzumfang erlangen kann.**

EP-4 Firma E

C1 A

abh C2 A+ B

abh C3 A+C

unabh. C4 D

Einspruch F nur gegen C1 von EP-4 --> nicht neu gemäss EP-D1 (unbegründet)

Ladung F --> EP-D2 und EP-D3 SdT nach Art. 54(3)

EP-D2 --> off. A

EP-D3 --> off. D

Die Mitteilung zur Ladung der mündlichen Verhandlung ist eine Mitteilung nach R.116, nach der Schriftsätze eingereicht werden können. In der Regel bis zum Zeitpunkt 2 Monate oder 1 Monat vor der mündlichen Verhandlung RiLi D-VI, 3.2.

Das Dokument EP-D2 ist neuheitsschädlich für den erteilten unabhängigen Anspruch 1 von EP-4 nach Art. 54(3).

Das Dokument EP-D3 ist neuheitsschädlich für den erteilten unabhängigen Anspruch 4 von EP-4 nach Art. 54(3).

Keines dieser Dokumente kann für mangelnde erfinderische Tätigkeit herangezogen werden Art. 56. Art. 52 - Art. 57 wären verschiedene Einspruchsgründe. Da Neuheit jedoch begründet wurde wäre Art. 56 kein neuer Einspruchsgrund Art. 100a), T 131/01, aber Art. 54(3) SdT kann nicht dazu verwendet werden.

Das Einspruchspatent kann nur geändert werden insoweit die Änderung durch einen Einspruchsgrund veranlasst ist R.80. Da lediglich der unabhängige Anspruch 1 angegriffen wurde, ist lediglich eine Änderung des unabhängigen Anspruchs 1 möglich.

Die Einspruchsabteilung kann Amtsermittlung von amtswegen anstreben R.84(2) und Art. 114(1), ist dabei jedoch auf den

Umfang des Einspruchs beschränkt. Die Einspruchsabteilung braucht jedoch verspätete Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen Art. 114(2). Alles was nach der Mitteilung nach R.116(1),(2) eingeht ist verspätet T951/91.

Für Tatsachen und Beweismittel gelten G9/91 und G10/91. Sie kann dabei ausnahmsweise das Dokument EP-D2 zulassen, da dieses offensichtlich prima facie relevant für die Aufrechterhaltung des unabhängigen Anspruchs 1 A ist, da Neuheitsschädlich G10/91.

Die Dokumente von F wurden verspätet vorgebracht aber der Umfang des Einspruchs ist lediglich auf den ersten Anspruch zu mangelnder Neuheit beschränkt R.76(2)(c).

Somit wird die Einspruchsabteilung EP-D3 nicht zulassen, da Anspruch 4 nicht vom Umfang des Einspruchsabgedeckt ist R.76(2)c), sondern nur Anspruch 1 angegriffen wurde.

Somit kann auch keine Änderung von Anspruch 4 vom Patentinhaber E vorgenommen werden.

Der Patentinhaber sollte gemäss R.116(2) auf den Gründen von mangelnder Neuheit Art. 54(3) und in Übereinstimmung mit R.80 einen neuen geänderten Anspruch 1 einreichen, der entweder auf eine Einschränkung auf eine Kombination von Anspruch 2 oder 3, also A+B oder A+C gerichtet ist. Beide diese Ansprüche sind neu gegenüber EP-D2 als SdT Art. 54(3) und werden somit voraussichtlich erteilt werden.

Bevorzugt sollte der Patentinhaber E zwei unabhängige Ansprüche für die Gegenstände A+B und A+C verfolgen, da Einheitlichkeit nicht zu den Erfordernissen gehört, die ein Patent in geändertem Umfang erfüllen muss Art. 82, R.44 und G1/91.

Die Firma F könnte erwägen den Anspruch 4 zu entfernen, damit das Patent rechtsbeständig ist. Da dies jedoch nicht im Einspruchsverfahren möglich ist, könnte ein Beschränkungsverfahren nach dem Einspruchsverfahren angestrebt werden Art. 105a(1) epü. Das Beschränkungsverfahren ist jederzeit nach Erteilung möglich, aber nicht während während ein Einspruch anhängig ist R.93(1), Art. 105a(2).

Nach der Erteilung des Patents in geändertem Umfang sollten die Erfordernisse nach Art. 105a(a) erfüllt werden und die bereits geänderte aufrecht erhaltene Fassung R.90 unter den Erfordernissen nach R.92 geändert werden, indem Anspruch 4 gestrichen wird. Dazu muss eine beschränkungsgebühr bezahlt werden Art. 105a(1) Geb 10a, Art. 2(1) GebO.

Dabei müssen lediglich die Erfordernisse nach Art. 84 und Art. 123 erfüllt werden R.95 anschliessend R.95(3) erfüllt werden. Wenn die Beschränkung nach Prüfung Art. 105b(1) beschlossen wird Art. 105b(2), ist diese mit Wirkung für alle Vertragsstaaten (ab initio) wirksam.

Dies sollte vorgenommen werden, da der Mandant ansonsten gemäss nationalen Nichtigkeitsverfahren in den validierten Vertragsstaaten Art. 65 gemäss Art. 138 ebenfalls auf Basis mangelnder Neuheit Art. 138(1)a) Anspruch 4 gegenüber EP-4 verteidigen müsste.

## **FRAGE 5 (9 PUNKTE)**

**Ihr Mandant, der Anmelder H, marokkanischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Marokko, hat im März 2020 die europäische Patentanmeldung EP-7 auf Französisch eingereicht. Der Hinweis auf die Erteilung wurde am 21. Februar 2024 bekannt gemacht.**

**Welche Schritte sind bis zu welchem Zeitpunkt zu unternehmen, um:**

**a)**

**Patentschutz im Vereinigten Königreich und in Polen zu erlangen und**

Polen ist kein Mitglied des Londoner Übereinkommens und verzichtet somit nicht auf Übersetzungserfordernisse Londoner Übereinkommen, Art. 1.

Nach Maßgabe des Art. 65 (1) EPÜ ist eine Übersetzung der Patentschrift in Polnisch einzureichen. Kosten für die Veröffentlichung nach Art. 65(2) müssen entrichtet werden in Polen, NatRecht IV, 4.

Zudem muss für den Marokkaner ein nationaler Vertreter bestellt werden, da er nicht ausgenommen ist NatR IV; 3. Ausgenommen sind Rechtsinhaber, die ihren Wohnsitz oder eingetragenen Sitz im Hoheitsgebiet der Europäischen Union, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), der Vertragspartei des EWR-Abkommens ist, oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft haben.

Die Frist zur Einreichung der Übersetzung sind drei Monate nach Hinweis auf Erteilung, da Polen keine längere Frist vorsieht Art. 65(1):

21.02.2024 + 3 Monate (R.131(4))--> 21.05.2024 (Di).

Zudem muss eine Gebühr von 90 PLN für die Veröffentlichung bezahlt werden.

Es müssen zwei Ausfertigungen eingereicht werden.

Das Vereinigten Königreich ist Mitglied des Londoner Übereinkommens seit 1.05.2008 und verzichtet somit auf die Übersetzungserfordernisse.

Da das Vereinigten Königreich Englisch mit den Sprachen des EPA gemein hat sind keine Übersetzungserfordernisse notwendig Art. 1(1) LÜ. Somit wird das Patent automatisch im Vereinigten Königreich validiert Art. 65(1) - Art.65(3) und es ist keine Übersetzung nach Art.65(1) notwendig. Zudem ist keine besondere Gebühr fällig NatRecht IV, 4.

Kein Vertreter für vereinigttes Königreich notewendig NatR IV; 3 UK.

Die Jahresgebühren sind national zu entrichten Art. 139.

**b)**

### **einheitlichen Patentschutz zu erlangen?**

Seit dem 1. Juni 2023 kann ein Einheitspatent beantragt werden Art. 18(6) of Regulation (EU) Noo 1257/2012 Request for unitary effect. Dazu kann das EPA Fromblatt 7000 verwendet werden.

Der Antrag muss beim EPA eingereicht werden und nicht bei nationalen Ämtern R.6(1) UPR.

Der Antrag ist zu unterzeichnen H's Vertreter.

Der Antrag ist in der Verfahrenssprache von EP-7 einzureichen Art. 14(3) epü und R.

Da EP-7 auf Französisch eingereicht wurde, welches eine Amtssprache des EPA ist Art. 14(1), ist die Verfahrenssprache Französisch Art. 14(3).

Es ist keine Gebühr für den Antrag fällig.

Der Antrag muss (a) die Angabe zur Person des antragsstellenden nach Massgabe R.41(2)c) epü, (b) die Nummer des Patents EP-7, und (c) falls ein Vertreter bestellt ist die Angaben zum vertreter nach R.41(2)d) epü.

Die Frist zur Beantragung ist ein Monat nach Hinweis auf Erteilung R6(1) UPR oder bereits nach issuance of the decision to grant ABI 2023, 5, also in diesem Fall:

21.02.2024 + 1 Monat --> 21.03.2024 (Di)

Da das Patent EP-7 Französisch ist, muss eine vollständige Übersetzung ins Englische vorgenommen werden Art. 6(2)(a) . Dies gilt für eine Übergangsperiode von 6 bis zu maximal 12 Jahren Art. 6(1).

Es ist keine Kompenstation für die Übersetzung möglich R.8(1) da EP-7 auf Französisch ist und H nicht in einem EU Mitgliedsstaat ist, sondern Marokko.

Zudem muss ein Vertreter neu bestellt werden, da H ein Marokkaner mit Wohnsitz in Marokko ist R.20(1) UPR und R.20(2)(I) und (3) UPR. Die Zahlung von Gebühren kann jedoch von H selbst vorgenommen werden Art. 6 RFeesUPP.

Da die Beantragung des Einheitspatents ein eigenständiges Verfahren ist, muss ein Vertreter (neu) benannt werden R.6(2) UPR.

Der Vertreter kann dann für H unterzeichnen.

Die Jahresgebühr für EP-7 ist am 31. März 2024 für das 5. Jahr theoretisch fällig R.13(2) UPR, also nach dem Hinweis auf Erteilung. Für das Einheitspatent sind das 315 Euro ABI 2022, A42, Art. 1(1) GebOEPS.

Es besteht jedoch eine dreimonatige Sicherheitsfrist nach R.13(4) DOEPS, wenn die Gebühr innerhalb von 3 Monaten nach der Zustellung der Mitteilung nach R.7(1) DOEPS föllig wird (in dem der Antragsteller der Tag der Einreichung der einheitlichen Wirkung mitteilt).

Heute am 5. März 2024, oder spätestens am 21.03.2024 sollte der Antrag gestellt werden.

Die Jahresgebühr fällt somit in die dreimonatige Sicherheitsfrist

Die Jahresgebühr ist direkt ans EPA zu entrichten R.13(1) UPR.

Diese Gebühr kann zudem noch innerhalb einer Nachfrist von 6 Monaten nach Fälligkeit gezahlt werden R.13(3) UPR, wenn eine Zusatzgebühr entrichtet wird.Die 6 Monatige nachfrist (und 50% Zuschlagsgebühr) ist davon unberührt und läuft ab

regulärer Fälligkeit 13.(4), also:

31.03.2024 + 6 Monate --> 30.09.2024.

Daraufhin wird das Einheitspatent mit Wirkung für alle Mitgliedsstaaten des Einheitspatentsübereinkommen erteilt R.5(2).

Somit gilt ein Einheitlicher rechtlicher Effekt in allen teilnehmenden Staaten Art. 4(1).

**1. Beschreiben Sie die Patentsituation, wie sie sich gegenwärtig darstellt, für die Ansprüche der folgenden Anmeldungen:**

**(a) EP-P2**

EP-P2 wurde nach 18 Monaten veröffentlicht, also am 14.07.2021 und wurde am 2. August 2023 erteilt. Zudem wurden die Jahresgebühren in Deutschland und in der Schweiz entrichtet.

Da EP-P1 erst nach der Veröffentlichung zurückgenommen wurde ist EP-P2 nicht die jüngste Anmeldung für den Gegenstand von EP-P1. EP-P1 kann somit als SdT nach Art. 54(3) für nicht prioritätsberechtigten Gegenstände verwendet werden.

Die Jahresgebühren von EP-P2 waren Ende Januar 2022 für das dritte Jahr fällig und im Ende Januar 2023 für das vierte und Ende Januar 2024 für das fünfte Jahr. Die Jahresgebühr für das fünfte Jahr musste national entrichtet werden, da dieses nach der Erteilung liegt.

Somit ist EP-P2 lediglich in Deutschland und in der Schweiz derzeit in Kraft.

Die Validierung von Deutschland und der Schweiz ist zudem automatisch Art. 65, da beide Mitglied des Londoner Übereinkommens sind und keine Übersetzungserfordernisse haben.

EP-P2 beansprucht den Gegenstand eines Verfahrens zum Ernten von Spinnenseide, wobei das Verfahren die Züchtung von Spinnen in einer Atmosphäre umfasst, die 3 - 13 % CO<sub>2</sub> enthält.

EP-P2 beansprucht die Priorität von EP-P1. Die Priorität ist innerhalb von 12 Monaten nach der Anmeldung von EP-P1 beansprucht worden und hat denselben Anmelder. EP-P1 offenbart jedoch lediglich ein Verfahren für die Spinnen AA mit 3 - 9% CO<sub>2</sub>. Zudem offenbart EP-P1 in der Beschreibung die konkreten Werte 6% und 16%.

Der erste Gegenstand von Anspruch 1 von EP-P2 hat somit Anspruch auf eine Teilpriorität von EP-P1 für die Subgruppe von Spinnen AA mit 3 - 9 % CO<sub>2</sub> welche wirksam ist G1/15.

Der erste Gegenstand hat somit den effektiven Tag des Anmeldetags von EP-P1 vom 16. Januar 2019

Der zweite Gegenstand von Anspruch 1 von EP-P2 der keinen Anspruch auf die Teilpriorität von EP-P1 hat ist:

Verfahren zum Ernten von Spinnenseide, wobei das Verfahren die Züchtung von Spinnen ausser Art AA in einer Atmosphäre umfasst, die 3% bis 9 % CO<sub>2</sub> enthält oder

Verfahren zum Ernten von Spinnenseide, wobei das Verfahren die Züchtung von Spinnen (also auch Art AA) in einer Atmosphäre umfasst, über 9% bis 13 % CO<sub>2</sub> enthält.

Dieser zweite Gegenstand hat somit den effektiven Tag des Anmeldetags von EP-P2 vom 14. Januar 2020.

EP-P1 ist lediglich Stand der Technik nach Art. 54(3) für den zweiten Gegenstand von EP-P2, da EP-P1 ein früheres Anmeldedatum als EP-P2 hat, aber erst danach veröffentlicht wurde, nämlich nach 18 Monaten am Mittwoch nach dem 16.07.2020.

EP-P1 ist jedoch nicht neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs von EP-P2, da EP-P1 lediglich das Verfahren für Art AA mit 3 - 9 % CO<sub>2</sub> und 16% CO<sub>2</sub> offenbart. 16% CO<sub>2</sub> liegt ausserhalb des beanspruchten Bereichs und für das Verfahren für Art AA mit 3 - 9 % CO<sub>2</sub> ist die Priorität wirksam beansprucht.

Somit ist der Anspruch von EP-P2 neu gegenüber EP-P1.

Die bekannte Verwendung von Acetylen seit 20 Jahren ist SdT nach Art. 54(2) für den Gegenstand von Anspruch 1. CO<sub>2</sub> ist jedoch neu gegenüber einem Verfahren mit Acetylen.

Zudem hat der beanspruchte Bereich für die Art AA einen technischen Effekt, da es nicht entzündlich ist im Gegensatz zu Acetylen und den Kannibalismus der Spinnenart AA unterbindet.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs von EP-P2 zudem erfinderisch gegenüber EP-P1 und der bekannten Offenbarung und wurde wirksam am 2. August 2023 erteilt.

P kann somit die Patentrechte in CH und DE ausschöpfen, um das Verfahren gemäss dem Anspruch zu verbieten.

**(b) EP-P3**

EP-P3 beansprucht die Priorität von EP-P2 aber nicht von EP-P1. EP-P3 wurde innerhalb der Frist von 12 Monaten von EP-P2, für denselben Anmelder eingereicht, sodass die Priorität wirksam beansprucht werden könnte. EP-P3 ist ausserhalb der 12 Monate von EP-P1 eingereicht worden, sodass die Priorität auch nicht beansprucht werden könnte.

EP-P3 beansprucht ein Verfahren zum Ernten von Spinnenseide (SS), wobei das Verfahren die Züchtung von Spinnen in einer Atmosphäre von 3 - 26% CO<sub>2</sub> enthält.

Dieser Anspruch ist Gegenstand einer Teilpriorität nach G1/15.

Da EP-P2 nicht die Erstanmeldung des Verfahrens für AA mit CO<sub>2</sub> im Bereich von 3% - 9% und 16 % CO<sub>2</sub> ist für den Anmelder P ist, kann dieser in EP-P1 beanspruchte Bereich nicht prioritätswirksam beansprucht werden und hat damit den effektiven Tag des Anmeldetags von EP-P3 vom 15. Mai 2020. Dies ist der erste Gegenstand.

Der zweite Gegenstand der Prioritätsberechtigt ist:

Verfahren zum Ernten von Spinnenseide, wobei das Verfahren die Züchtung von Spinnen ausser Art AA in einer Atmosphäre umfasst, die 3% bis 9 % CO<sub>2</sub> enthält oder

Verfahren zum Ernten von Spinnenseide, wobei das Verfahren die Züchtung von Spinnen (also auch Art AA) in einer Atmosphäre umfasst, über 9% bis 13 % CO<sub>2</sub> enthält.

Der zweite Gegenstand wird erstmals unmittelbar und eindeutig von EP-P2 offenbart und beansprucht die Priorität somit wirksam. Das effektive Datum des zweiten Gegenstands ist somit der Anmeldetag von EP-P2 vom 14.01.2020.

Der unabhängige Anspruch 1 von EP-P3 lautet:

Verfahren zum Ernten von SS, wobei das Verfahren die Züchtung von Spinnen in einer Atmosphäre umfasst, die 3 - 26% CO<sub>2</sub> enthält

Dieser Anspruch hat somit einen dritten Gegenstand, der die Züchtung von allen Spinnen in einer Atmosphäre von mehr als 13% - 26% CO<sub>2</sub> betrifft.

Dieser dritte Gegenstand hat das effektive Datum des Anmeldetags von EP-P3.

### **Acetylen**

Die Verwendung von Acetylen für das Verfahren ist SdT nach Art. 54(2) offenbart jedoch nicht die Verwendung von CO<sub>2</sub>, sodass der Anspruch von EP-P3 neu ist.

### **EP-P2**

EP-P2 ist Stand der Technik nach Art. 54(3) für die Gegenstände 1 und 3 des unabhängigen Anspruchs von EP-P3 die nicht prioritätsberechtigt sind, da EP-P2 am Mittwoch nach 18 Monaten veröffentlicht wurde, also nach dem 14.07.2021. Da EP-P2 jedoch die Beschreibung von EP-P1 enthält wird ebenfalls ein Verfahren mit AA mit 16% CO<sub>2</sub> beispielhaft offenbart.

Somit ist EP-P2 SdT nach Art. 54(3), da vor EP-P3 angemeldet, aber danach veröffentlicht für den dritten obengenannten Gegenstand. Die Offenbarung für ein Verfahren von AA mit 16% CO<sub>2</sub> ist zudem neuheitsschädlich für diesen Gegenstand.

Allein deshalb kann EP-P3 nicht wirksam für den breiten Bereich erteilt werden.

Zudem ist die veröffentlichte EP-P1 ebenfalls selbst SdT nach Art. 54(3), da sie vor EP-P3 angemeldet, aber erst danach veröffentlicht wurde, also am Mittwoch nach dem 16.07.2020.

EP-P1 offenbart ein Verfahren von AA mit CO<sub>2</sub> im Bereich von 3 - 9% und ein Verfahren von AA mit CO<sub>2</sub> bei 6 und 18 % jeweils.

Somit ist EP-P1 neuheitsschädlich für die obengenannten Gegenstände 1 und 3 des unabhängigen Anspruchs von EP-P3, da ein konkreter Wert innerhalb des Bereichs offenbart wird

EP-P3 kann für den Gegenstand nicht wirksam erteilt werden.

Zudem wäre auch die Ausführbarkeit des beanspruchten Bereichs in Frage zu stellen, da für manche Spinnenarten, siehe AA aus EP-P1, der Ertrag bereits bei 16% CO<sub>2</sub> sehr niedrig ist.

Der Anspruch von EP-P3 kann höchstens für denselben Gegenstand wie EP-P2 erteilt werden und ist somit nicht sinnvoll verfolgbar.

EP-P3 offenbart jedoch ein Verfahren für AF mit einem maximalen Ernteertrag bei 19% CO<sub>2</sub>. EP-P3 könnte auf diesen Gegenstand eingeschränkt werden und wäre dann neu und erfinderisch gegenüber EP-P2 und EP-P1, da dieser maximale Betrag als technischer Effekt nicht gelehrt wird und EP-P2 und EP-P1 lediglich zur Neuheit nach Art. 54(3) angeführt werden können.

### **(c) EP-AA+**

EP-AA+ ist die Erstanmeldung von X und beansprucht keine Priorität, sodass der effektive Tag der Anmeldetag von EP-AA+ ist für beide Ansprüche. EP-AA+ ist derzeit noch anhängig, sodass die Gebühren bis jetzt noch gezahlt wurden.

EP-P1 ist SdT nach Art. 54(2) für EP-AA+, da EP-P1 vor dem Anmeldetag (AT) veröffentlicht wurde, EP-P2 und EP-P3 sind SdT nach Art. 54(3), da sie vor dem AT von EP-AA+ angemeldet wurden und danach veröffentlicht wurden, nämlich jeweils am Mittwoch nach dem 15.07.2021 und 15.11.2021. Zudem ist die Vorbenutzung von Acetylen SdT nach Art. 54(2), aber nicht relevant für den beanspruchten Gegenstand.

Der Gegenstand von Anspruch 1 von EP-AA+ ist jedoch neu gegenüber EP-P1, EP-P2 und EP-P3, da keines der Dokumente eine Atmosphäre mit N<sub>2</sub>O offenbart.

Somit ist der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs Verfahren zum Ernten von Spinnenseide, wobei das Verfahren die Züchtung von Spinnen AA in einer Atmosphäre umfasst, die 3 % bis 26 % CO<sub>2</sub> 1 % bis 2 % N<sub>2</sub>O enthält neu.

Zudem ist der unabhängige Anspruch 1 erfinderisch in Anbetracht davon, dass die Spezies AA überraschenderweise eine verbesserte Seidenproduktion in Anbetracht dieser Gaszusammensetzung zeigt. Zudem unterliegt N<sub>2</sub>O ebenfalls keinen Sicherheitseinschränkungen.

Da der unabhängige Anspruch 1 neu und erfinderisch ist, ist der abhängige Anspruch 2 ebenfalls neu für die Konzentration 16%.

Sobald EP-AA+ erteilt wird, kann X validieren, insbesondere in CH und TR, die interessant für die Produktion sind.

Ausserdem sollte in DE, wo die Hauptfarm von Prosilk sitzt validiert werden, um verhindern zu können die Erfindung auszuschöpfen. Für CH und DE ist dabei keine Übersetzung erforderlich, da beide Mitglied des Londonder Übereinkommens sind, aber für die Türkei ist eine vollständige Übersetzung in Übereinstimmung mit Art. 65 notwendig.

Bosnien Herzegowina ist ein Erstreckungsstaat, sodass innerhalb von 6 Monaten nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts eine Erstreckungsgebühr gezahlt werden muss (parallel zur Benennung). Die Veröffentlichung von EP-AA+ ist jedoch bereits am Mittwoch nach dem 15.08.2022 erfolgt, sodass dies nicht mehr möglich ist.

#### **(d) PCT-TM+**

PCT-TM+ ist die Erstanmeldung von X für den Gegenstand:

##### **Anspruch 1**

ein Verfahren zum Ernten von Spinnenseide, wobei das Verfahren das Füttern der Spinnen mit Tigermücken umfasst;  
und

##### **Anspruch 2**

die Spinnenseide, die durch das Verfahren nach Anspruch 1 erhalten wird.

Das wirksame Datum für beide Ansprüche ist der Anmeldetag von PCT-TM+ vom 14.04.2021.

EP-AA+, EP-P2, und EP-P3 sind SdT nach Art. 54(3) für PCT-TM+, wenn dieses in die europäische Phase eintritt. Keines der Dokumente offenbart jedoch das Merkmal Tigermücken (TM), sodass alle Ansprüche von PCT-TM+ neu sind.

Die Vorgenutzung von Acetylen seit 20 Jahren und die Veröffentlichung von EP-P1 sind SdT nach Art. 54(2) für alle Ansprüche von PCT-TM+.

Der Anspruch 2 ist ein Product by process Anspruch und schützt somit unmittelbar das Produkt und nicht lediglich das Verfahren. Das Produkt als solches ist jedoch nicht neu, da die obengenannten Dokumente es alle an sich offenbaren. Die Lebensdauer der Spinnen durch die TM steht in keinem bekannten Verhältnis zur SS, sodass Anspruch 2 nicht wirksam erteilt werden kann.

Anspruch 1 ist jedoch neu gegenüber allen obengenannten, da kein Dokument TM offenbart.

Zudem ist Anspruch 1 erfinderisch, da es überraschenderweise die Lebensdauer der Spinnen verlängert wird durch die TM.

Somit kann Anspruch 2 nicht wirksam erteilt werden.

Anspruch 1 kann jedoch wirksam erteilt werden und kann in allen Ländern, in denen Validiert wird, insbesondere in CH und TR, die interessant für die Produktion sind. Ausserdem sollte in DE, wo die Hauptfarm von Prosilk sitzt validiert werden, um verhindern zu können die Erfindung auszuschöpfen. Für CH und DE ist dabei keine Übersetzung erforderlich, da beide Mitglied des Londonder Übereinkommens sind, aber für die Türkei ist eine vollständige Übersetzung in Übereinstimmung

mit Art. 65 notwendig.

## **2. Was kann Xeracno zur Verbesserung seines Patentportfolios tun, um Prosilk daran zu hindern, Spinnenseide in Deutschland und Bosnien-Herzegowina zu ernten und Seide in Europa zu verkaufen?**

X sollte eine Eingabe Dritter gegen EP-P3 einlegen, da das Patent nicht neu ist Art. 115.

Die Eingabe Dritter sollte auf EP-P1 und EP-P2 als relevanten SdT nach Art. 54(3) hinweisen, der neuheitsschädlich ist. EP-P1 und EP-P2 wurden beide bereits veröffentlicht.

P kann EP-P3 jedoch auf ein ein Verfahren für AF mit einem maximalen Ernteertrag bei 19% CO<sub>2</sub> einschränken, welches neu und erfinderisch wäre.

Somit würde die Produktion nach einem Verfahren für AF mit 19%CO<sub>2</sub> und TM mit der Farm von P in Deutschland noch unter den Anspruchsgegenstand von EP-P3 fallen.

Der Gegenstand den X jedoch produziert nach einem Verfahren für SS mit AA und 8% CO<sub>2</sub> würde jedoch nicht unter den Schutzbereich dieses Patents fallen.

Einspruch gegen EP-P2 ist noch innerhalb der Einspruchsfrist von 9 Monaten nach der Erteilung von EP-P2 möglich, also bis zum 02. Mai 2024 (Dienstag) möglich. Dies ist jedoch nicht sehr vielversprechend, da EP-P1 und die Vorbenutzung von Acetylen den Gegenstand nicht vorweg nehmen.

### **PCT-TM+**

X sollte Smart SA zudem damit beauftragen Wiedereinsetzung zu beantragen, da die gebotene Sorgfalt erfüllt ist. Somit kann in Europa noch in europäische Phase mit PCT-TM+ eingetreten werden.

Die Frist zum Eintritt in europäische Phase von PCT-TM+ sind 31 Monate, also bis zum 14. November 2023. Diese Frist ist bereits abgelaufen und eine Rechtsmitteilung über den Rechtsverlust ist am 14.12.2023 eingegangen. Die Weiterbehandlungsfrist vom 14.12.2023 wären 2 Monate also bis zum 14.02.2023 (Mi).

Diese Rechtsmitteilung wurde jedoch nicht an den Vertreter Smart SA zugestellt, sondern an X.

Wenn ein Vertreter bestellt worden ist, was hier der Fall ist, da Smart SA X vor dem EPA vertritt muss die Zustellung an den Vertreter erfolgen R.130 und Art. 133.

Somit gilt die Zustellung nicht erfolgt. Der Tag der Zustellung ist also der Tag an dem Herr Wool den Fehler bemerkt und Smart SA auf die Mitteilung aufmerksam gemacht wird, also am 4.03.2024.

Die Frist ist weniger als 12 Monate innerhalb der verpassten Frist und kann somit noch innerhalb von 2 Monaten nach dem 4.03.2024, also bis zum 4.05.2024 (Sa) --> 6.05.2024 erfolgen.

Hierzu muss die Weiterbehandlung bezahlt werden und alle Fristen für den Eintritt in die europäische Phase erfüllt werden nach R.159. Zudem wäre eine Wiedereinsetzung möglich, da die Voraussetzung der gebotenen Sorgfalt erfüllt ist.

Wenn mit PCT-TM+ in die europäische Phase eingetreten ist gewährt die Veröffentlichung bereits einstweiligen Schutz nach Art. 67.

Die Grundlage der Ansprüche von PCT-TM+ sollte so geändert werden, dass lediglich Anspruch 1 verfolgt wird und Anspruch 2 sollte entfernt werden.

Zudem sollte die Benennungsgebühr entrichtet werden und gleichzeitig die Extension Gebühr, sodass Schutz in DE, CH, TR, und Bosnien Herzegowina verfolgt werden kann.

Da Anspruch 1 neu und erfinderisch ist, sollte PCT-TM+ in

Es könnte eine Kreuzlizenz mit X und P für den Gegenstand von EP-P2 verhandelt werden. X könnte hierzu das TM Verfahren anbieten, welches aus der PCT hervorgeht

## **3. Kann Prosilk angesichts des Patents EP-P2 Xeracno daran hindern, frei (a) Spinnenseide in Spiez, Schweiz zu ernten?**

In der Schweiz werden lediglich AA-

Spinnen in einer Atmosphäre, die CO<sub>2</sub> in einer optimalen Konzentration von 16 % und 1 % N<sub>2</sub>O enthält gezüchtet.

EP-P2 ist in der Schweiz validiert (siehe oben).

Dieses Verfahren fällt jedoch nicht unter den Schutzbereich von C1 von EP-P2, welches lediglich 3 - 13 % beansprucht.

**(b) Spinnenseide in der Türkei zu ernten?**

Es sind derzeit keine Rechte in der Türkei von P in Kraft, sodass P X nicht hindern kann.

**(c) Spinnenseide in Colorado (USA) zu ernten?**

P hat keine Rechte in US, sodass X nicht daran gehindert werden kann. Zudem sind alle Priorfristen von EP-1, EP-P2, und EP-P3 für die Gegenstände abgelaufen, sodass keine WO mehr nachgemeldet werden kann.

**(d) die in der Türkei oder in Colorado geerntete Spinnenseide in die Schweiz zu importieren und dort zu verkaufen?**

Das Verfahren in der Türkei und Colorado und betrifft Spinnen AA hat 8 % CO<sub>2</sub> und fällt unter den Schutz von EP-P2, welches 3 - 13 % CO<sub>2</sub> beansprucht und erstreckt sich nach Art. 64(2) ebenfalls auf die unmittelbar durch das Verfahren erhaltene Produkt von SS. Somit kann die Spinnenseide aus der Türkei nicht importiert werden, ohne das Verfahren zu verletzen.

**4. Kann Xeracno angesichts der anhängigen Patentanmeldung EP-P3 davon ausgehen, dass Prosilk sie daran hindern wird, frei**

**(a) Spinnenseide in Spiez, Schweiz zu ernten?**

Nein, da dieser Bereich von EP-P3 nicht wirksam erteilt werden kann.

Die Produktion in der Schweiz, Spiez, betrifft eine Produktion bei Konzentration von 16 % CO<sub>2</sub> und 1 % N<sub>2</sub>O. Dieser Bereich von EP-P3 ist jedoch wie oben dargelegt nicht neu und nach der Einschränkung von EP-P3, kann P EP-P3 nicht dazu nutzen diesen Bereich zu verbieten (da bereits in EP-P1 16% CO<sub>2</sub> offenbart wird für AA).

**(b) Spinnenseide in der Türkei zu ernten?**

EP-P3 könnte theoretisch noch in der Türkei validiert werden. In diesem Fall könnte der Prioritätsberechtigte Bereich verfolgt werden (analog zu EP-P2, da separate Validierung nicht unter Doppelpatentierung fällt). Somit könnte EP-P3 dazu verwendet werden ein Verfahren zum Ernten bei 3 - 13 % CO<sub>2</sub> ohne AA bei 3% - 9% CO<sub>2</sub> schützen.

Der Bereich von AA mit CO<sub>2</sub> bei 3 - 9% ist jedoch nicht Prioritätsberechtigt und kann nicht wirksam für die Art AA erteilt werden, da dies erstmals bereits in EP-P1 offenbart ist.

X kann somit ein Verfahren für AA-Spinnen in einer Atmosphäre mit einer CO<sub>2</sub>-Konzentration von 8 % in der Türkei durchführen und Ernten ohne gegen EP-P3 zu verletzen.

**(c) Spinnenseide in Colorado (USA) zu ernten?**

EP-P3 kann nicht mehr dazu verwendet werden, dies zu verbieten, da die Priorfrist bereits abgelaufen ist und EP-P3 nicht für Rechte ausserhalb von EP-Region verwendet werden kann.

**(d) die in der Türkei oder in Colorado geerntete Spinnenseide in die Schweiz zu importieren und dort zu verkaufen?**

Der Bereich von AA mit CO<sub>2</sub> bei 3 - 9% ist jedoch nicht Prioritätsberechtigt und kann nicht wirksam für die Art AA erteilt werden, da dies erstmals bereits in EP-P1 offenbart ist.

X kann somit ein Verfahren für AA-Spinnen in einer Atmosphäre mit einer CO<sub>2</sub>-Konzentration von 8 % in der Türkei durchführen und Türkei oder Colorado ohne gegen EP-P3 zu verletzen.

Somit kann auch in CH, selbst wenn EP-P3 in CH validiert werden sollte, diese in Anbetracht von EP-P3 importiert und verkauft werden.