Frage 1

1. Nach Art 22 PCT ist eine Übersetzung erforderlich nach nationalen/regionalen Bestimmungen.

EPA fordert gemäß Art. 153 (4) EPÜ und Regel 159 (1) EPÜ innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag (31-Monatsfrist) eine Übersetzung der veröffentlichten Anmeldung einzureichen.

Die ursprüngliche Fassung ist dennoch die japanische PCT-Anmeldung PCT-A gemäß Art 70 (2) EPÜ.

PCT-A nimmt wirksam die Prio von JP-A in Anspruch (Art. 8 (1), Art. 8(2)(a) PCT, R. 2.4 PCT, Art. 4C(1) PVÜ - 12 M)

6.2.23 + 12M (R. 80.2 PCT) -> 6.2.24 (Di), also innh. von 12 M eingereicht.

R. 159 (1) (a) Übersetzung einzureichen udn EP-Phasae einzuleiten nach 31M

6.2.23 +31 M (R. 131(4) EPÜ) -> 6.9.25 (Sa) - (R. 131(4) EPÜ) - 8.9.25

Eingereicht wurden Unterlagen für EP-Phase aber am 9.10.24, also vor 31-M.

EPA darf nach Art. 23 (1) PCT als Bestimmungsamt die internationale Anmeldung nicht vor Ablauf der nach Art. 22 PCT einzuhaltenden Frist bearbeiten oder prüfen (vgl. RiLi E-IX, 2.8).

D.h. EPA hat Bearbeitungsverbot. Diese wurde nicht aufgehoben und die EP-Phase frühzeitig eingeleitet.

Siehe auch RiLi E-IX, 2.1.3: Sofern kein ausdrücklicher Antrag auf vorzeitige Bearbeitung vorliegt (siehe E-IX, 2.8), darf das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt eine internationale Anmeldung nicht vor Ablauf von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag (31-Monatsfrist) bearbeiten oder prüfen. Das EPA führt jedoch vor Ablauf der 31-Monatsfrist rein administrative Aufgaben durch; so nimmt es z. B. auf die europäische Phase bezogene Dokumente in die Akte auf oder trägt den vom Anmelder für die europäische Phase bestellten zugelassenen europäischen Vertreter ein, um die korrekte Zustellung von Mitteilungen nach Ablauf dieser Frist zu gewährleisten.

D.h. die EP-Phase war noch nicht wirksam eingeleitet und die Euro-PCT noch nicht anhängig (Bearbeoitungsverbnot A23(1) PCT iVm. A. 159(2) EPÜ, G1/09).

Gemäß Art. 76 (1) EPÜ und R. 36 (1) EPÜ kann DIV nur eingereicht werden für anhängige Anmeldung.

Einreichen einer Teilanmeldung gilt nicht als impliziter Antrag auf vorzeitige Bearbeitung nach Art 23(2) PCT J 18/09

Entsprechend Euro-PCT-A nicht anhängig, daher DIV1 nicht wirksam eingereicht.

2. Die verbindliche Fassung des Patents ist ausschileßlich die erteilte Fassung R. 71a(1) EPÜ, d.h. die genehmigte Fassung nach R 71(3) EPÜ. RiLi C-V, 10 und J 14/87.

Einspruch Art. 99 EPÜ, kann nach Art 100 c) EPÜ, auf unzulässige Erweiterung basieren.

D.h. ursprünglich eingereichte Fassung ist relevant im vgl. zur erteilten Fassung.

Nach Art. 70 (2) EPÜ ist der Text in der ursorünglichen Fassung maßgeblich, hier also die japanische Fassung von PCT-A. Diese offenbart Eisen. Euro-PCT-A beansprucht Metall, was weiter gefasst ist, als die spezifische Ausfphrungsform Eisen. Daher geht der Inhalt von Euro-PCT-A über die ursprüngliche Fassung gem. 123(2) EPÜ hinaus.

Das Patent wird widerrufen werden.

3. 12.1.26 ist nach Bearbeitungsbeginn (siehe oben, nach 31M).

A könnte versuchen, Änderung nach R. 139 zu beantragen. Ausgang ungewiss. Dazu muss der Fehler derart offensichtlich sein, dass es sofort erkennbar ist. Bei einer falschen Beschreibung fraglich. Diese kann in sich stimmig sein.

Eingeriecht zudem azf deutscher Sprache, nicht japanisch. DIV2 geht daher über ursprgl. Fassung hinaus.

Deutsch ist Verfahrenssprache (art 14(3) EPÜ) - DIV in Verfahrenssprache eingereicht.

Euro-PCT-A-Erteilung wird am 14.1.26 veröffentlicht, es ist also noch Zeit, am 13.1.26 eine neue DIV einzureichen. Bis zu Tag vor Hinweis auf Erteilung gilt Euro-PCT-A als anhängig A. 97(3) EPÜ.

Frage 2

EPÜ

FEHLER IN DER AUFGABENSTELLUNG! Statt D1 wird wohl EP1 gemeint sein!!!

EP-C nimmt wirksam die Prio von EP0 in Anspruch

- 12 M A. 87(1) Feb 25 - Jan 26
- selber Anmelder C (A87(1)
- selbe Erfindung A87(1) (Annahme, Offenbarung von EP0 nicht dargelegt)
- Erste Anmeldung (A 87(1) a) b), auch Annahme)

D.h. effektiveas Datum 02/25

EP1 wurde später (10/25) veröffentlicht, aber vorher eingereicht (03/24)

EP1 ist daher SdT nach 54(3) und nur für Neuheit 54(1) relevant.

A1 ist eine spezifische Ausführungsform von A. A1 ist durch EP1 offenbart.

Da A1 jedoch auch ein Gummi ist, ist A neuheitsschädlich getroffen.

Denkbar ist ein nicht offenbarter Disclaimer ode r ein offenbarter Disclaimer

Standard für offenbarten Disclaimer ist Goldstandard G2/10, G3/89, G11/91. A offenbart nicht unmittelbar und eindeutig A1 (123(2))

Die Aufnahme des Disclaimers darf keinen technischen Beitrag leisten G1/16, was A außer A1 nicht macht.

Daher handelt es sich bei dem Disclaimer um einen nicht offenbarten Disclaimer, welcher für die Herstellung von Neuheit ggü 54(3) Dokument zulässig ist (RiLi H-V, 4.2.1, G1/16).

Dieser ist nicht für erf. Tätigkeit relevant und schließt nicht mehr aus als notwendig. Zudem ist der Ansruch klar (Art 84) G1/03)

Ja, Disclaimer ist zulässig.

Frage 3

EPÜ

Stand jetzt verletzt D das Patent von E (EP-E), da eine Fliese mit B (und C) hitzebeständig bis 1300 °C verwendet wird. Diese ist durch EP-E im einzigen Anspruch geschützt.

Hinweis auf Erteilung war 11.6.25. D.h. Einspruchsfrist läuft bis

11.6.25 (Art. 99(1), 9M, R. 131(4)) - 11.3.26 (Mi)

Bis dahin kann Einspruch eingelegt werden.

Einspruch sollte auf Art. 100 b) gestützt werden, also, dass die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 83)

Bei Art. 100 b) / Art 83 besteht eine Beweislastumkehr. Das heißt, es müssen nachhaltige Zweifel an der Ausführbarkeit in der erteilten Fassung nachgewiesen werden und stichhaltige Gründe vorgebracht werden ("ernsthafte, durch nachprüfbare Tatsachen belegte Zweifel", T 18/09).

Gem. R. 42 (1) e) muss ein Weg zur Ausführung im Einzelnen angegeben werden.

Eine Ausführbarkeit ist hier nicht unmöglich, aber die erfolgreiche Ausführung ist zufallsbedingt (RiLi, F-III, 3).

Also: Im Zusammenhang mit ausreichender Offenbarung liegt die Beweislast in der Regel bei der Partei, die den Einwand geltend macht.

Dies gilt jedoch nicht, wenn die Anmeldung in der eingereichten Fassung keinerlei Beispiele oder sonstige technische Informationen enthält, aus denen plausibel hervorgeht, dass die beanspruchte Erfindung ausgeführt werden kann (siehe z. B. T 1329/11).

Wenn ernsthafte Zweifel hinsichtlich der Ausführbarkeit und damit der planmäßigen Wiederholbarkeit bestehen, liegt die Beweislast für die Ausführbarkeit oder zumindest deren Glaubhaftmachung beim Anmelder oder Patentinhaber. Im Einspruchsverfahren kann dies z. B. dann erforderlich sein, wenn Versuche eines Einsprechenden darauf schließen lassen, dass der Gegenstand des Patents nicht das beabsichtigte technische Ergebnis mit sich bringt. (vgl. RiLi, F-III, 4.) Das heißt, umfangreicher Vortrag ist erforderlich, und es gibt zwei Angriffspunkte.

Zum Einen offenbart EP-E keine Weg, eine bis 1300 °C hitzebeständige Fliese herzustellen. Keine technische Informationen enthalten, aus denen plausibel hervorgeht, dass die beanspruchte Erfindung ausgeführt werden kann (siehe z. B. T 1329/11).

Zum Anderen haben wir Beweismittel (D1), dass die Offenbarung/Information in EP-E unvollständig ist. D1 belegt, dass der Gegenstand des Patents nicht das beabsichtigte technische Ergebnis mit sich bringt, denn es benötigt C, sonst keine Hitzebeständigkeit über 700 °C.

D1 sollte als Beweismittel vorgelegt werden. Es stellt einen physikalischen Fakt dar, der auch vor der Veröffentlichung von D1 bestand. Eine nachträglich Veröffentlichung ist daher nicht schädlich - es wird nicht als SdT-Dokument für Patentfähigkeit verwendet. Somit ist Verwendung von D1 zulässig als Beweismittel. Es belegt, dass erfolgreiche Ausführung nicht für Fachmann ersichtlich ist, sondern zufallsbedingt. Trial and Error notwendig (T38/11) - Fachperson muss selbst auf Stoff C kommen, das benötigt (wohl) erfinderisches Zutun.

Der Einspruch wird zum Widerruf des Patents führen. Eine Beschränkung auf bis 400°C ist nicht möglich, da dies gegen 123(3) verstoßen würde, indem ein anderer Gegenstand beansprucht wird. Es findetr eine Schutzbereichsverschiebung statt. Man kann den Temperaturbereich von 1300°C als enger betrachten als den Bereich bis 400°C. Denn dies gibt eine Mindestvoraussetzung an. Wird also die Mindestvoraussetzung für die Beständigkeit von 1300°C auf 400°C geändert, wird der Schutzbereich verbreitert, da mehr Gegenstände unter den Anspruch fallen. Der Schutzbereich des erteilten Patents würde also gegen 123(3) verstoßen. Eine soclhe Änderung wäre nicht zulässig. Also wird Patent vollständig widerrufen, keine Beschränkung mgl.

Sollte die Beschränkung für zulässig befunden werden, so wäre E aus Verletzung raus. Denn das Patent würde durch ausdrückliches Streichen des verwendeten Bereichs aufrechterhalten werden.

Also, Einspruch sollte eingelegt werden bsi spätestens 11.3.26 und D1 als Beweismittel vorgelegt werden. Stütze sollte Art. 100 b) sein.

R. 76 muss gewahrt sein, d.h. Formvorgaben erfüllt sien:

Angaben zur Person des Einsporehcenden nach R.1 41 Abs. 2 c)

Nummer von EPE angeben, Name von PI und Bezeichnung der Erfindung

Umfang (vollständig)

Tatsachen vorbringen (Stütze - D1 nennen)

mich als Vertreter bestellen (so denn ich die Prüfung bestehe)

Unterschreiben.

Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn Gebühr entrichtet wurde (Art. 99 (1)). Dies muss auch bis 11.3.26 geschehen.

Frage 4

a)

Art. 10 PCT: die IA ist beim vorgeschriebenen Anmeldeamt einzureichen, vgl. R. 19 PCT.

Nach R. 19 a) i) PCT konnte F die Anmeldung beim EPA einreichen, da er Staatsangehöriger von Slowenien ist, welches Vertragsstaat ist (vgl. Art. 3 EPÜ) - A. 2(xii) PCT nationales Amt bezieht sich auch auf regionales Amt, also EPA.

Das EPA als rO lässt die Einreichung in englischer Sprache zu (Regel 12.1 a), zudem AG-INT, Annex C: EPA, R. 157 (2) EPÜ).

Das bedeutet, das EPA leitet die Anmeldung nicht an das IB weiter (R. 19.4 PCT).

F kann die IA vor ABlauf von 30 M ab Prio/AT jederzeit zurücknehmen (R90bis.1 a) PCT)

Nach R. 90bis.1 b) wird die Zurücknahme mit Eingang einer wahlweise an das IB oder das rO gerichteten Erklärung wirksam. Hier ist das EPA das rO, als kann die Erklärung an das EPA oder das IB gerichtet sein.

b)

F KANN Formular PCT/IB/372 verwenden.

ePCT oder Notfall-Uploaddienst sollten verwendet werden, um Verzögerungen zu vermeiden.

Die Erklärung muss unterzeichnet sein (R. 90bis.5 PCT), egal welches Amt.

Bei EPA: Das EPA als Anmeldeamt vermerkt das Eingangsdatum auf der Erklärung und leitet sie unverzüglich an das IB weiter. (PCT-EPA, A-IV. 2.2)

Unterlagen beim EPA können eingereicht werden in elektronischer Form online oder in Papierform durch unmittelbare Übergabe oder auf dem Postweg. Für die elektronische Einreichung stellt das EPA folgende Tools kostenlos zur Verfügung:
– Software für die Online-Einreichung (OLF); Einreichungen mittels OLF können online oder auf vom EPA zugelassenen elektronischen Datenträgern vorgenommen werden. Als Datenträger zugelassen sind derzeit: CD-R nach ISO 9660, DVD-R und DVD+R.
ABl. EPA 2023, A96
– Online-Einreichung 2.0

– EPO Contingency Upload Service ABl. EPA 2024, A32

Außerdem kann der ePCT-Dienst der WIPO genutzt werden. ABl. EPA 2014, A107

Frage 5

EP-G wurde am 12.7.22 eingeriecht und der Hinweis auf Erteilung wurde am 11.6.25 bekannt gemacht.

Jahresgebühren für die PA waren am 31.7.24 für das dritte Jahr fällig (Art 86 EPÜ, R. 51(1) EPÜ)

Der 31.7.25 liegt nach dem Hinweis auf Erteilung (11.6.25).

Daher waren Gebühren für das vierte Jahr für das Patent fällig. Diese sind an das EPA zu zahlen (R. 13 (1) DOEPS. Die Frsit richtet sich ganz nach R. 51(1) EPÜ, also auch am 31.7. jeweils fällig (R. 13 (2) DOEPS). Sie kann innh. von 6 M mit Zuschlag gezahlt werden R. 13 (3) DOEPS.

Hier ist die Jahresgebühr fällig zwischen Hinweis auf Erteilung und Mitteilung, dass einheitliche Wirkung eingetragen wurde nach R. 7 (1) DOEPS. Dies ist ein Sonderfall. In diesem Fall gilt Folgendes:

Es verschiebt sich der Tag für die Zahlung der Jahresgebühr auf den Tag der Zustellung der Mitteilung über die Eintragung (18.8.25). Die Jahresgebühr kann innerhalb von drei Monaten nach dieser Zustellung ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden (Regel 13 (5) DOEPS). Wird die Jahresgebühr nicht innerhalb dieser drei Monate entrichtet, kann die Jahresgebühr unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr noch bis zum Ablauf von sechs Monaten ab dem Tag gezahlt werden, an dem die Mitteilung nach Regel 7 (1) DOEPS zugestellt wurde (Regel 13 (3) DOEPS) vgl. RiLi EP 3.1.7.5.2.

Regeln 131(4) EPÜ und 134 (1) EPÜ sind anzuwenden (s. Regel 20 (2) g) DOEPS; ABl. EPA 1992, 402; Regeln 131 und 134 EPÜ).

D.h. letztmöglicher Zeitpunkt zur Zahlung war:

18.8.25 + 6M (R. 131(4) EPÜ) - 18.2.26 (Mi)

Diesen Stichtag hat G verpasst.

Als Folge der Nichtentrichtung der Jahresgebühr und der Zuschlagsgebühr erlischt das Einheitspatent (Regel 14 (1) b) DOEPS).

Daher muss G einen Antrag auf Wiederiensetzung in den vorherigen Stand (Nachfrist mit Zuischlaggebühr) stellen R. 22 DOEPS.

Die Zulässigkeit eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird nach den einschlägigen Bestimmungen der DOEPS sowie der ständigen Praxis des EPA auf der

Grundlage der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA zu Art. 122 EPÜ und Regel 136 EPÜ beurteilt (vgl. RiLi Einheitspatent, 4.2).

G kann ihn stellenm da er Inhaber ist.

Anträge auf Wiedereinsetzung in Bezug auf die anderen Fristen, für die eine Wiedereinsetzung möglich ist, sind innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses für die Einhaltung der Frist, spätestens jedoch innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zu stellen.

Hier ist Wegfall die Kenntnissnahme, also der 3.3.26. Ab heute also 2M:

3.3.26 +2M (R131(4) EPÜ) - 3.5.26 (So, R. 134(1) EPÜ) - 4.5.26

Dies liegt auch innhb. eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist:

18.2.26 + 1J (R131(3) EPÜ) 18.2.27.

Der Antrag ist zu begründen, hier Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt R. 22 (3) DOEPS, RiLi, Einheitspatent, 4.2.4. Kriterien wie EPÜ, siehe oben: also ein nur auf allgemein gehaltene Behauptungen gestützter Antrag, der keine individualisierbaren Tatsachen enthält, genügt nicht der Begründungspflicht (Regel 136 (2) EPÜ und Entscheidung J 15/10 der Juristischen Beschwerdekammer). Eine hinreichende Begründung ist innerhalb der Frist für die Stellung des Antrags auf Wiedereinsetzung einzureichen.

Die Handlung ist nachzuholen R. 22(3) DOEPS, also die Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag (siehe oben).

Zudem muss die fällige Gebühr gezahlt werden R. 22 (2) DOEPS.

Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist schriftlich zu stellen (RiLi Einheitspatent, 4.2.3).

Da nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet wurde, wird die Wiedereinsetzung gewährt.

Dann ist E1 neuheitsschädlich für A1 von EP-G. Für A2 aber nicht.

Entsprechend sollte G einen Antrag auf Beschränkung oder Widerruf des Patents stellen Art. 105a EPÜ. Gemäß den Bewgriffsbestimmungen in EU Verordnung 1257/2012 Art. 2 b) und c) ist ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung ebenfalls ein Europäisches Patent, d.h. Art. 105a EPÜ ist auch auf ein solches anzuwenden.

Für Antrag muss Beschränkungsgebühr (Geb 10a A. 2(1) GebO) gezahlt werden A 105a EPÜ, erst dann gilt Antrag als gestellt. Dies sollte gemacht werden, nach Entscheidung über Wiedereinsetzung.

Sollte schnellstmöglich gemacht werde, um Klage zu vermeiden (Einspruch wohl eher nicht

mehr, da Entscheidung nach Einspruchsfrist 11.3.26 (art. 99, R. 131(4) EPÜ kommen wird).

Den Antragserfodernissen nach R. 92 EPÜ sollte entsprochen werden.

Frage 6

a)

Dem Beschwerdeverfahren liegen nach Art. 12 (1) VOBK die Unterlagen der ersten Instanz sowie die Beschwerdebegründungen vor.

H ist nicht beschwert Art. 107 EPÜ, da sein Hauptantrag gewährt wurde. Entsprechend wird sich nur die Einsprechende beschwert haben udn eine Beschwerdebegründung form- und fristgerecht (Art. 108 EPÜ) vorgebracht haben. Diese bildet Bestandteil des Beschwerdeverfahrens.

In der Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK erhebt die BK einen neuen Einwand. Das heißt, dieser wurde nicht von der Einsprehcenden vorgebracht, sondern von der BK aus eigenem Antrieb.

Dies ist zulässig. AUch im Beschwerdeverfahren ist Amtsermittlung anwendbar, A. 114(19 EPÜ, G7/91+G8/91, G8/93.

Zugleich gilt der Verfügungsgrundsatz G7/91+G8/91, G8/93.

Es gilt, dass der Beschwerdegegenstand das Verfahren wegen des Verfügungsgrundsatzes einschränkt. Innerhalb des Beschwerdegegenstands ist Amtsermittlung voll eröffnet.

Gegenstand der Beschwerde durch Beschwerdeantrag R. 99(1) (c) festgelegt. Im Rahmen dieses Antrags kann BK entscheiden G9/92, G4/93.

Hier wurde ein geänderter Antrag als neue Hauptantrag eingereicht. Dieser basiert zudem auf keinen erteilten Ansprüchen (Kombination solcher). Es wurde ein neues Merkmal aufgenommen. Dieser Anspruch muss auf Klarheit und ursprünmgliche Offenbarung geprüft werden. Zwar ist der Einspruch ursprgl. nicht auf 100 b) EPÜ gestützt, dennoch sind geänderte Ansprüche entsprechend zu prüfen. Dies kann die BK im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes tun A 114(1) EPÜ - im Bestreben, rechtsgültige Patente zu erhalten.

Also konnte die BK den neuen Einwand bringen.

Da dies ein neuer Einwand ist, könnte ausnahmsweise und entgegen Art 13 (2) VOBK eine Änderung des Vorbringens von H gewährt werden. Denn ein neuer Einwand aus eigenem Antrieb stellen "außergewöhnliche Umstände" dar (hierzu gibt es Rechtsprechung, die ich gerade nicht zitieren kann). D.h. Änderungen könnten möglich sien, obwohl sich das Verfahren in der dritten Konvergenzstufe befindet, also nach Mitt. nach Art 15(1) VOBK.

Allerdings verstöß der Hauptantrag gegen Art 123(2) EPÜ. Ein Streichen des Merkmals F würde nicht gestattet werden. H hat durch Einreichen des beschränkten Hauptantrags auf den Gegenstand gemäß Anspruch 1 des erteilten Patents verzichtet. Dieser Gegenstand kann also nicht wieder in das Verfahren eingeführt werden (siehe J 15/85, bestätigt in G 1/05 und G 1/06).

Entsprehcend hat H keine Aussicht, das Patent EP-H aufrechzuerhalten. Eine Streichung ist nicht möglich und eine Änderung auch nicht. Bei F handelt es sich schlicht um ein nicht offenbartes Merkmal und dessen Aufnahme verstößt gegen Art 123(2) EPÜ.

Die PI ist selbt verantwortlich, gewährbare Ansprüche vorzulegen. Sie hätte den Mangel selbst erkennen müssen. Daher ist es ihr Problem, also H's, dass das Patent nciht den Vorgaben des EPÜ (123(2) EPÜ) entspricht.

Entsprechend sollte H auf das Patent verzichten bzw. eine Entscheidung abwarten. Bei Verzicht würde Verfahren beim Vorliegen von Gründen fortgeführt werden, da Verzicht ex nunc gilt. Entscheidung über Einspruch ex tunc Art. 68 EPÜ.

b) Nach obigen Ausführungen begründet das Vorbringen der BK außergewöhnliche Umstände gemäß Art 13 (2) VOBK. Entsprehcned kann H noch in der dritten Konvergenzstufe Änderungen durchführen. Die BK wird diese zulassen. Dies ist zwar eine Änderung des Vorbringens von H, welches eigentlich vollumfänlgihc in der Erwiderung enthalten sein muss (Art 12 (3) VOBK). Es steht im Ermessen der BK, Änderungen nicht zuzulassen (Art. 12 (5) VOBK).

H sollte also Änbderungen am Anspruch durchführen und einen neuen Hauptantrag oder Hilfsantrag einreichen. Dieser sollte D+E+F beanspruchen. Dies würde mit Art. 123(2) EPÜ in Einklang stehen, denn dieser Gegenstand ist offenbart. Zudem ist D+F nicht offenbart, es liegt eine Zwischenverallgemeinerung vor, da E nicht beasnprucht ist (Art.123(2) EPÜ).

D+E+F ist eingeschränkt gegenüber D+F und hält Vorgaben von Art 123(3) EPÜ ein, es liegt

keine Shcutzbereichserweiterung vor.

Die Änderungen sollten begrünbdet werden, und es sollte klargemacht werden, dass die Änderungen den Einwand prima facie behebt. Die Verfahrensökonomie wird also nicht beeinträchtigt und die Änderung eignet sich zur Behebung des Problems. Es gibt zudem kein Anlass für neue Einwände (Art 13 (1) VOBK und Art. 12 (4)-(6) VOBK). Allgemein handelt es sich also trotzdem um eine Ermessensentscheidung der BK.

Der Grund für das späte Einreichen ist, dass es ein neuer Einwand der BK ist. Dies sollte benannt werden (Art. 13 (1) VOBK).

Das heißt, zwei Stufen müssen überwunden werden. Erstens müssen außergewöhnliche Umstände aufgezeigt werden (Art. 13 (2) VOBK). Diese liegen vor wegen des neuen Einwands in Mitt nach Art. 15 (1) VOBK.

Die Änderungen eignen sich prima facie etc (siehe oben) zur Behebung aller Probleme. Der neue Antrag ist offensichtlich gewährbar und durch Art 123(2) EPÜ erlaubt. Es gibt keine Probleme mit der Urpsrungsoffenbarung mehr. Die Verfahrensökonomie ist gewahrt, denn die Änderung ist einfach. Insgesamt wird die BK den neuen Antrag zulassen, und zwar im Ermessen nach den o.g. Kriterien (art. 13 (1) VOBK).

1. a)

EP-CC

Der 28.2.25 ist der Anmeldetag. Anmeldung ist anhängig. Anmelderin ist Crystal Clear.

EP-CC beansprucht die Priorität von DE-CC (AT: 20.1.25).

DE-CC offenbart Glas mit A und einen technischen Effekt für dieses Glas. A kann allerdings nicht durch Anwendung vom Fachwissen gewonnen werden und ein Verfahren zur Gewinnung von A ist in DE-CC nicht beschrieben. Daher erfüllt DE-CC nicht die Kriterien für "dieselbe Erfindung". Nach G2/98 muss die Lehre ausführbar offenbart sein, damit sie als dieselbe Erfindung gelten kann. Daher ist die Priorität nicht wirksam in Anspruch genommen (gleicher Anmelder CC, innerhalb 12M, Voranmeldung Patent in PVÜ oder WTO Staat etc. erfüllt).

Das effektive Datum für die gesamten Gegenstände von EP-CC ist somit der 28.2.25.

Das Fachwissen sowie der Übersichtartikel sind SdT nach 54(2).

DE-CC ist kein SdT, da nicht veröffentlicht und zudem DE Anmeldung, keine EP Anmeldung.

Der Wissenschaftliche Artikel (WA) ist SdT nach 54(2).

Die weiteren Dokumente sind nicht relevant (EP-GP etc.)

EP-CC offenbart A und B sowie deren Herstellung. Also ist die Erfindung ausführbar offenbart für beide Verbindungen A und B - sowie für Glasscheiben enthaltend A und/oder B.

Für die Ansprüche ergibt sich folgendes:

A1 (Glas+B): Gegenstand nicht aus dem SdT bekannt. WA offenbart nur B und keine Verwendung von B in Glas. Daher ist Glas mit B neu.

Zudem offenbart, dass Glas+B zu einem Solarmodul führt, dessen erzeugte Energiemenge überraschend hoch ist. Also beruht Gegenstand von A1 auch auf erfinderischer Tätigkeit.

A2 (Glas+A+B): Anmeldung offenbart A unabhängig von B, dies betrifft aber nur die Herstellung der entsprechenden Verbindungen. Verfahren zur Herstellung von Glasscheiben aus A und/oder B sind offenbart, daraus geht implizit hervor, dass auch die Verfahren zur Herstellung des entsprechenden Glases (Glas+A+B) ausführbar offenbart ist. Solches Glas ist nicht bekannt und der Gegenstand beruht auf erfinderischer Tätigkeit, A erhöht Widerstandsfähigkeit. Dies allein schon aus denselben Gründen wie bzgl A1 dargelegt. Zudem A in der Verwendung nicht bekannt, DE-CC kein SdT.

A3 (von A1 abhängig) und A4 (von A2 abhängig) - dieselben Ausführungen gelten auch für diese Ansprüche - deren Gegenstände sind neu und beruhen auf erfinderischer Tätigkeit.

Fraglcih ist, ob die Anmeldung einheitlich ist und R 43(2) EPÜ entspricht.

Einheitlich ist sie, da die Ansprüche durch die erfinderische Idee bzgl B verbunden sind.

Allerdings verstoßen A1 und A2 (auch A3 und A4) gegen A 82 EPÜ - sie sind in derselben

Kategorie. Sie sind allerdings keine Alternativlösungen, keine verschiedenen Verwendungen und keine miteinander in Beziehung stehenden Erzeugnisse. Die Ansprüche könnten knapper gefasst werden.

Anspruch 2 enthält Anspruch 1 vollumfänglich. Anspruch 2 könnte als abhängiger Anspruch verfasst werden. Ansprüche 3 und 4 könnten entsprechend auch zusammengefasst werden in einen Anspruch, der eine Glasscheibe beansprucht, die aus Glas nach einem der vorhergehenden Ansprüche hergestellt ist.

Es besteht also ein Formmangel, die Gegenstände sind allerdings neu udn beruhen auf erfinderischer Tätigkeit.

Es wird aller Voraussicht nach ein Patent erteilt werden. Dies könnte auch mit Formmangel geschehen. Dieser wäre dann durch Erteilung "geheilt" - Einheitlichkeit und A 82 / R 43(2) in Einspruch nicht zu berücksichtigen.

b)

PCT-CC-A

Der Anmeldetag ist der 19.1.26. Anmeldung ist anhängig. Anmelderin ist Crystal Clear.

PCT-CC-A beansprucht die Prioritöt von DE-CC. Dieser Prioritätsanspruch ist ungültig gemäß obigen Ausführungen. Nach dem whole-content-approach muss die Erfindung ausführbar offenbart sein, damit sie als erste Anmeldung gelten kann. DE-CC offenbart Herstellung von A aber nicht in ausführbarer Weise. Glas mit A kann daher durch die Fachperson nicht hergestellt werden, und auch keine daraus hergestellten Glasscheiben.

Der Prioritätsanspruch ist ungültig, und PCT-CC-A hat als effektives Datum den 19.1.26.

Die Broschüre vom Mai 2025 stellt SdT nach 54(2) dar. Sowie auch WA, was aber nicht relevant ist.

Zudem ist DE-CC vorher angemeldet udn auch EP-CC. Je nach nationalem Recht bilden diese Dokumente SdT, wobei zu beachten ist, dass DE-CC nicht veröffentlicht wurde. Da aber EP-CC die Priorität von DE-CC beansprucht, ist davon auszugehen, dass beim EPA eine Abschrift von DE-CC vorliegt, die gemeinsam mit EP-CC veröffenlticht wird - über die Akteneinsicht. Dies etwa 18 M nach dem 20.1.25, also ca 20.7.26.

Jedenfalls offenbart die Broschüre vom Mai 2025 die Gegenstände von PCT-CC-A, also die Verbindung A und A enthaltendes Glas in ausführbarer Weise. Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 von PCT-CC-A sind daher nicht neu.

c)

PCT-CC-V

Anmeldung wurde von CC eingereicht. Ist noch in keine nationale/regionale Phase eingetreten. Anmeldetag ist der 2.7.23. Es wird keine Priorität beansprucht.

EPA war als ISA tätig und hat WO-ISA (positiv) erlassen.

30M Frist (zB USA) für Einleitung nationaler Phase ist abgelaufen am 2.1.26 (Fr.) - für EPA -31M- am 2.2.26 (Mo).

Beansprucht Glasscheibe mit V-förmig gewellter Oberfläche (V). Ausführbar offenbart (herkömmliche Verfahren).

Laut Recherchenbericht nur bekannte ebene Oberflächen SdT.

Weiterer SdT ist nicht ersichtlich, EP-GP und JP-GP sind später eingereicht worden. Glasscheiben mit U sind im August offenbart worden, also auch später.

Daher ist der Gegenstand V neu.

Scheiben mit V sind überraschend widerstandsfähiger als die bekannten Scheiben mit ebener Oberfläche. Daher beruht der Gegenstand V auch auf erfinderischer Tätigkeit.

d)

EP-GP

EP-GP hat als Anmeldetag den 13.12.23 und wurde am 10.12.25 erteilt (bzw. genauer Hinweis auf Erteilung bekannt gemacht). Das Patent ist überall dort, wo es validiert wurde, in Kraft. Zumindest also in den Ländern, in den automatisch validiert wird, also zumindest auch in DE, wo CC ihren Sitz hat.

EP-GP beansprucht die Priorität von JP-GP, welche am 13.9.23 eingereicht wurde. Diese Priorität scheint wirksam zu sein, es handelt sich bei JP-GP um die erste Anmeldung in einem PVÜ-Staat, GP ist bei beiden die Anmelderin, es handelt sich um dieselbe Erfindung (EP-GP ist lediglich Übersetzung, nichts wurde hinzugefügt) und die Voranmeldung ist eine Patentanmeldung. Darüber hinaus wurde EP-GP innerhalb von 12 M eingereicht (13.12.23 und 13.9.23).

Damit ist das wirksame Datum von EP-GP der 13.9.23.

Während der Prüfungsphase wurde Einwendungen Dritter eingereicht, am 10.7.25. Diese werden zur Akte genommen. Die Einwendungen enthalten aber nur Argumente, aber keine Beweismittel. Die Argumente sind also nicht belegt. Die Prüfungsabteilung wird die Argumente angesehen haben, jedoch mangels der Beweismittel keinen Grund gehabt haben, das Patent nicht zu erteilen.

Die Gegenstände können mit herkömmichen Verfahren hergestellt werden, somit ist die Ausführbarkeit gegeben.

Stand jetzt ist für EP-GP PCT-CC-V kein Stand der Technik, da dieses nicht in die EP-Phase eingetreten ist und die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt hat.

Der Messeauftritt auf Translucent Visions stellt eine offenkundige Vorbenutzung dar, zumindest jedoch eine Offenbarung des gezeigten Gegenstands. Dort wurden Glassscheiben mit U offenbart durch GP. Die Messe fand im August 2023 statt. (wer, wann, wie, wo, was).

Translucent Visions nicht in ABl. EPA 2023, A79 oder ABl. EPA 2024, A53 als internationale Ausstellung aufgelistet, die gemäß Art. 55 (1) b) EPÜ eine unschädliche Offenbarung begründen könnte.

Der Messeauftritt fand vor der Einreichung von JP-GP statt. Damit stellt er SdT nach 54(2) dar.

Eine Glasscheibe mit gewellter Oberfläche ist der Genus von eine Glasscheibe mit U-förmiger Wellung. Die Offenbarung von U auf der Messe ist somit neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch 1.

Ebenso ist die Offenbarung auf der Messe neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch 3, welcher auch U fordert.

Für den Gegenstand von Anspruch 2 (V) gibt es derzeit keinen neuheitsschädlichen Stand der Technik. V hat einen technischen Effekt (siehe oben), daher beruht der Gegenstand des Anspruchs 2 auf erfidnerischer Tätigkeit.

Die Einspruchsfrist läuft noch, d enn der Hinweis auf Erteilung wurde am 10.12.25 bekannt gemacht. Die Frist läuft bis zum 10.9.26 (Do).

2.

a) CC stellt Glasscheiben U und V in Europa her. Das Glas enthält A und B.

GP hat ein Patent auf Glasscheiben mit gewellter Oberfläche (U und V fallen darunter, A3 und A2). Damit hat GP ein Patent in Europa für Glasscheiben, die CC herstellt. Dass die Glasscheiben A und B enthalten, ist nicht bedeutsam, denn U und V fällt unter den Anspruch.

Daher darf CC in Europa die Glasscheiben nicht herstellen und auch nicht verkaufen.

b) GP stellt Glasscheiben U und V in Japan her. Die Scheiben enthalten A. Die Scheiben werden in Europa verkauft.

Derzeit ist kein Patent von CC in Japan in Kraft, das eine Herstellung verbieten würde.

Ebenso ist kein Patent in Europa in Kraft, das den Verkauf verbieten könnte. EP-CC ist zudem noch nicht veröffentlicht. Die Veröffentlichung wird voraussichtlich 18 M nach Prio stattfinden (auch wenn diese nicht hält) - also ca am 20.7.26 bzw. am DO danach, also 23.7.26. Bis dahin besteht für CC auch kein vorläufiger Schutz.

Also darf GP seine Glasscheiben in Japan herstelln und in Europa verkaufen.

3.

CC sollte PCT-CC-A einen Prioritätsanspruch hinzufügen und die Priorität von EP-CC beanspruchen. EP-CC offenbart die Verbindung A in ausführbarer Weise. Das AT von EP-CC liegt vor dem VÖ-Tag der Broschüre im Mai 2025. Die Broschüre wäre dann kein SdT mehr.

PCT-CC-A wurde innerhalb von 12 M nach dem AT von EP-CC eingereicht. Zudem ist EP-CC die erste Anmledung für A, da DE-CC A nicht uasführbar offenbart. Ferner handelt es sich um denselben Anmelder und dieselbe Erfindung (A und Glas+A). Der Anspruch kann bis 16 M nach dem frühesten Priodatum angegeben werden, also 16 M ab 20.1.25 --> 20.5.26 (Mi). Merhfache Prioritäten sind erlaubt.

Dadurch kann Neuheit und Beruhen auf erfinderischer Tätigkeit der Gegenstände von PCT-CC-A hergestellt werden, also auf A und Glas+A wird wahrscheinlcih ein Patent erteilt nach Einleitung nationaler Phasen.

Diese sollte zumindest in Japan eingeleitet werden, dafür besteht noch Zeit bis mindestens 20.7.27 (30M ab frühester Prio). Dies kann hinausgezögert werden durch Rücknahme der Prio auf DE-CC, was aber nicht zu empfehlen ist, da es keinen Vorteil bringt, sondern nur Risiko.

Da GP in JP bereits Glas mit A herstellt, ist es ratsam, schnellstmöglich eine Erteilung in JP zu erwirken. Dies kann durch Aufhebung des Bearbeitungsvernots des JP- PAs erreicht werden - Nationale Phase sollte fürher eingeleitet werden.

Ebenso könnte die nationale Phase in Europa fürher eingeleitet werden, da GP in Europa verkauft.

GP stellt her und verkauft Glas mit A - und verletzt somit ein Patent, das aus PCT-CC-A entsteht.

In Europa kann PACE Antrag gestellt werden und alle notwendigen Handlungen durchgeführt werden, um eine schnelle Erteilung zu erlangen. Hier muss jedoch abgewogen werden, ob nicht besser EP-CC geändert wird oder eine Teilanmeldung eingereicht wird.

Es kann eine Teilanmeldung auf EP-CC eingereicht werden, die Teilanmeldung sollte A und Glas mit A bzw. Glasscheiben mit Glas enthaltend A beanspruchen. EP-CC ist anhängig, daher kann die DIV eingereicht werden. Es sollte Antrag auf vorzeitige Veröffentlichung gestellt werden, damit schnell einstweiliger Schutz erreicht wird. Ebenso sollten ÜBersetzungen der Ansprüche eingeriecht werden.

EP-CC offenbart unabhängig A und die entsprechende Herstellung von A. Zudem Methoden zur Herstellung von Glasscheiben die A enthalten. Daher würde die DIV Art.76(1) entsprechen (analog Art. 123(2)). Dies hätte gegenüber Euro-PCT-CC-A den Vorteil, dass Glasscheiben als Produkt geschützt werden, und nicht nur Glas mit A. Folglich sollte dann auf europäischen Eintritt von PCT-CC-A verzichtet werden, weil sonst Doppelschutz bestehen würde.

Alle Tätigkeiten zur Beschleunigung des Verfahrens sollten gewahrt werden, z.B. Verzicht uaf

R. 70(2) Mitteilung etc. Pace ANtrag sollte gestellt werden.

DIV würde Schutz für A gewähren sowie Glasscheiben mit A und auch Glas mit A - dadurch könnte Vertrieb vom Glas von GP in Europa verboten werden.

Für PCT-CC-V wurde der nationale Eintritt verpasst (siehe oben). Die WB-Frist von 2 M läuft noch bis 2.2.26 (Mo) + 2 M = 2.4.26 (Do). Für jede verpasste Handlung muss ein WB-Antrag durch Zahlung der entsprechenden Gebühr gestellt werden. Zudem sollten die notwendigen Handlungen für den Eintritt nachgeholt werden. Ebenso sollten die Jahresgebühren entrichtet werden.

Die Handlungen sind in R. 159 EPÜ aufgelistet. Wie gesagt, für jede Handlung einen eigenen WB-Antrag stellen. Eine Übersetzung muss nicht eingereicht werden, da EPA ISA war und die Anmeldung daher auf DE, FR oder ENG engereicht wurde. Mögliche Benennungen in Erstreckungs- oder Validierungsstaaten können nachgeholt werden.

Nach Eintritt wird tritt die internationale Veröffentlichung an die Stelle der europäischen VÖ - einstweiliger Schutz wird gewährt - eine Ü ist dafür nicht notwendig. Ratsam ist dies, nach nationalen Rechten und sollte gepürft werden. Entsprechende Übersetzungen der Ansprüche sollten eingereicht werden.

Es sollten die Schritte zur schnellen Erteilung gemäß EPA ABI 2013, 156 durvhgeführt werden:

Verzicht auf R. 161/162 Mitteilung, Erwiderung nicht notwenidig, da WO-ISA vom EPA positiv. Pace Antrag sollte gestellt werden. Verzicht auf Mitteilung nach R 70(2) / 70a(2) sollte gemacht werden.

Euro-PCT-CC-V wird dann erteilt und wird (auch ohne Erteilung) zudem zu SdT nach 54(3) für EP-GP.

Euro-PCT-CC-V kann verwendet werden, um GP Verkauf von Glasscheiben mit V zu verbieten.

Bzgl. Japan, wo GP herstellt,. müsste das nationale Recht überprüft werden und ob noch ein Eintritt möglich ist. Zumindest müsste dies durch Wiedereinsetzung möglich sein, da dies im PCT vorgeschrieben ist. Fraglich ist, ob ein solcher Antrag gewährt wird. Hier wäre es ratsam, einen JP-Patentanwalt zu konsultieren.

Einspruch sollte gegen EP-GP bis 10.9.26 (Mi) eingelegt werden - vollumfänglich. Gebühren müssen in der Einspruchsfrist entrichtet werden. Dafür besteht noch Zeit - der Einspruch wird auch nicht schneller bearbetet, wenn er früher eingereicht wird. PCT-CC-V sollte bis dahin wirksam in EP-Phase eingetreten sein und SdT nach 54(3) darstellen. Diese sollte dann als SdT für einen Neuheitsangriff verwendet werden. Nachträglich wäre das auch noch möglich, also nach EInlegung des Einspruchs, ist aber nicht ratsam. Ebenso sollte ein Neuheitsangriff basierend auf der offenbkundeinge Vorbenutzung auf der Messer Translucent Visions vorgebracht werden. DIe Mitarbeiter könnten als Zeugen vorgeschlagen werden. Zumidnest sollte der Bericht mit den Fotos vorgelegt werden.

Offenkundige Vorbenutzung muss substantiiert werden:

wer GP

Wo USA, HAWAI, Translucent Vision

Wie Messe, Ausstellung

Wann August 2023

Was Glasscheibe mit U

PCT-CC-V ist neuheitsschädlich für A1 und A2. Vorbenutzung neuheitsschädlich für A1 und A3.

Der Einspruch wird Erfolg haben und GP wird das Patent nicht auf einen der Ansprüche beschränken können. Damit wird das Patent EP-GP vollumfänglich widerrufen.

CC kann dann Glas mit U und V in Europa herstellen und verkaufen.

Für EP-CC könnten geänderte Ansprüche eingeriecht werden, um schneller Erteilung zu erlangen. Dies könnte einem Einwand basierend auf R. 43(2) zuvorkommen. Dadurch wird schneller eine Erteilung erreicht. Das Patent würde aber Glas mit B und A schützen. Ebenso wäre es denkbar, Anspruch auf A wie bzgl DIV zu richten.DIV ist dafür aber ausreichend. A und B ist gut, da CC solches Glas herstellt. Das Produkt wäre geschützt. DIV betrifft dann den anderen Fall von nur A (breiter als AB und anders als B).