Prüferbericht – Aufgabe D 2026

Ziel und Inhalt des Prüferberichts

Ziel des vorliegenden Prüferberichts ist es, den Bewerbern die Vorbereitung auf künftige Eignungsprüfungen zu ermöglichen (s. Art. 6 (6) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter).

Vorbemerkung

Die Bewerber werden daran erinnert, dass sie auf die Fragestellung achten und nicht lediglich Informationen aus der Aufgabe wiedergeben sollten. Für das bloße Wiederholen von Informationen werden keine Punkte vergeben. Keine Punkte gibt es auch, wenn dem Prüfer Antwortalternativen zur Auswahl gestellt werden, von denen eine richtig und eine falsch ist.

In Teil I wurde die volle Punktzahl nur vergeben, wenn die Rechtsgrundlage, auf die sich die Analyse stützte, vollständig angegeben wurde. Für alternative korrekte Begründungen und Rechtsgrundlagen, die in der möglichen Lösung nicht erwähnt waren, wurden ebenfalls Punkte vergeben.

Eine fehlende oder unvollständige Rechtsgrundlage führte im Allgemeinen zu Punktverlust. Die Bewerber werden daran erinnert, dass die Angabe eines Artikels oder einer Regel nicht ausreicht, sondern auch der relevante Absatz oder Buchstabe erforderlich ist. Die bloße Angabe der Rechtsgrundlage oder das Zitieren ihres Wortlauts ohne weitere Erläuterung oder Begründung wurde im Allgemeinen nicht honoriert. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Online-Prüfung mit direktem Zugang zu einem Teil des Prüfungsstoffs in elektronischer Form anscheinend als Aufforderung verstanden wird, Artikel, Regeln und Absätze aus den Richtlinien zu kopieren. Dafür wird nur dann die volle Punktzahl vergeben, wenn neben dem kopierten Text auch eine entsprechende Erklärung im Hinblick auf die Situation in der Frage gegeben wird. So werden z. B. im Allgemeinen keine Punkte vergeben, wenn zwar angeben wird, dass eine Anmeldung nach Regel 90*bis*.1 PCT innerhalb einer Frist von 30 Monaten zurückgenommen werden kann, jedoch nicht darauf hingewiesen wird, dass diese Frist

noch nicht abgelaufen ist. Die Bewerber werden daran erinnert, eigene Kalender zur Berechnung von Fristen mitzubringen.

In Teil II der Prüfungsaufgabe war festzustellen, dass mehrere Bewerber auf Rechtskonzepte, Stand der Technik oder Verfahrensoptionen Bezug nahmen, ohne eine Begründung oder entsprechende Beratung für den Mandanten bereitzustellen. Zudem wurden in mehreren Antworten alternative Argumente angeführt, ohne klar kenntlich zu machen, welche Schlussfolgerung richtig war. Für die Nennung mehrerer möglicher Antworten ohne Festlegung auf eine begründete Schlussfolgerung wurden keine Punkte vergeben.

Die Bewerber werden daran erinnert, dass insbesondere bei Fragen, die eine Beratung eines Mandanten erfordern, ihre Antworten strukturiert, praxisnah und ergebnisorientiert sein sollten. Die bloße Auflistung von Optionen ist nicht ausreichend; die Bewerber sollten klar darlegen, wie sich die vorgeschlagenen Maßnahmen auf die Position des Mandanten auswirken und warum sie unter den gegebenen Umständen relevant sind.

Prüferbericht – Aufgabe D 2026, Teil I

Frage 1 (10 Punkte)

Diese Frage wurde im Wesentlichen angemessen beantwortet. Allerdings war nur wenigen Bewerbern bewusst, dass aufgrund des Bearbeitungsverbots eine Teilanmeldung zu einer Euro-PCT-Anmeldung nicht eingereicht werden kann, bevor die Euro-PCT-Anmeldung vom EPA bearbeitet wird, d. h. nach Ablauf von 31 Monaten oder nach einem Antrag auf vorgezogenen Eintritt.

Die meisten Bewerber erkannten, dass der japanische Text von PCT-A der Text von Euro-PCT-A in der ursprünglich eingereichten Fassung ist, sodass die Übersetzung dieser Anmeldung ins Englische mit dem japanischen Text in Übereinstimmung gebracht werden kann. Einige Bewerber gingen jedoch davon aus, dass dies während des Einspruchsverfahrens nicht mehr möglich sei, oder erkannten nicht, dass die Berichtigung den Schutzbereich des Patents erweitern würde.

Die Bewerber hatten Schwierigkeiten mit der Interpretation von Teil (c) der Frage und den möglichen Rechtsmitteln zur Berichtigung des Fehlers. Für eine stichhaltige Begründung, warum die Anmeldungsunterlagen von DIV2 nach Regel 56a (4) EPÜ berichtigt werden können, wurde ebenfalls die volle Punktzahl vergeben.

Frage 2 (6 Punkte)

Diese Frage wurde aufgrund eines Fehlers in der deutschen Fassung, in der EP1 fälschlicherweise als D1 bezeichnet wurde, aus der Prüfung gestrichen.

Frage 3 (9 Punkte)

Für viele Bewerber scheint dies eine der schwierigsten Fragen in Teil I gewesen zu sein. Dabei erkannten viele Bewerber, dass der beanspruchte Gegenstand nicht ausreichend offenbart war und daher Einspruch eingelegt werden sollte. Nur wenige stellten jedoch fest, dass dies notwendig war, da E eine Verletzung darstellt. Noch weniger erkannten, dass die Temperatur eine einschränkende technische Anforderung darstellt, die gelockert wird, wenn die Obergrenze des Zahlenbereichs abgesenkt wird. Die Menge von Fliesen

mit einer Hitzebeständigkeit bis zu einer Temperatur von 400 °C ist größer als die Menge von Fliesen mit einer Hitzebeständigkeit bis zu 1 300 °C.

Frage 4 (8 Punkte)

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Viele Bewerber wussten, dass eine Zurücknahme durch Regel 90*bis*.1 PCT geregelt ist. Allerdings werden die Bewerber daran erinnert, dass für das bloße Kopieren der Regel einschließlich nicht zutreffender Optionen keine Punkte vergeben werden. Wenn eine Anmeldung noch nicht in Kapitel II eingetreten ist, steht die IPEA-Option nicht zur Verfügung. Zwar war vielen Bewerbern bewusst, dass das EPA ein zuständiges Anmeldeamt ist; nur wenige stellten jedoch fest, dass dies auch in der Einreichung der Anmeldung in englischer Sprache begründet ist, und/oder erkannten, dass für einen Anmelder mit Wohnsitz in den USA die Vertretungserfordernisse Anwendung finden. Den Bewerbern war häufig nicht klar, dass die Zurücknahme unterzeichnet werden muss, und/oder sie nannten oft nicht die spezifischen Anforderungen für jede einzelne Situation.

Frage 5 (12 Punkte)

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Die meisten Bewerber wussten, dass sich der Fälligkeitstag für die Entrichtung der Jahresgebühr auf den Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung verschiebt. Weniger Bewerber erkannten, dass die Entrichtung ohne Zuschlagsgebühr innerhalb von drei Monaten oder mit Zuschlagsgebühr innerhalb von sechs Monaten möglich ist und dass die Berechnung ab dem neu festgesetzten Tag erfolgt. Für die darauffolgenden Anträge auf Wiedereinsetzung und Beschränkung konnten verhältnismäßig viele Punkte vergeben werden. Allerdings verloren manche Bewerber Punkte, weil sie sich auf die Rechtsgrundlage für eine Wiedereinsetzung gemäß dem EPÜ bezogen oder nicht die exakten Buchstaben der zitierten Regeln anführten.

Frage 6 (13 Punkte)

Für viele Bewerber scheint dies die schwierigste Frage in Teil I gewesen zu sein. Dabei erkannten die meisten Bewerber nicht, dass der Patentinhaber nicht beschwert war, da sein Hauptantrag im Einspruchsverfahren aufrechterhalten wurde, sodass der Einsprechende der alleinige Beschwerdeführer sein musste. Eine überraschend hohe

Zahl von Bewerbern war nicht in der Lage, im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ und/oder den Einspruchsgrund korrekt zwischen Ansprüchen in der erteilten Fassung und Ansprüchen zu unterscheiden, die in geändertem Umfang aufrechterhalten werden. Einige Bewerber verloren Zeit mit Begründungen, laut denen die Kammer angeblich einen neuen Einspruchsgrund vorgebracht habe, sowie mit aussichtslosen Rechtsmitteln hiergegen. Im Einspruchsverfahren eingeführte Änderungen müssen unabhängig vom angeführten Einspruchsgrund den Anforderungen des EPÜ genügen. Viele Bewerber waren sich des Verbots der *reformatio in peius* nicht bewusst oder wussten nicht, dass es in dem gegebenen Fall eine Ausnahme von diesem Verbot gibt.

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2026, Teil I

Verweise auf die Rechtsgrundlagen beziehen sich auf den Stand vom 31. Oktober 2025.

Antwort auf Frage 1 (10 Punkte)

(a) Nein, DIV1 wurde nicht wirksam eingereicht. Alle Handlungen nach Regel 159 (1) EPÜ wurden vorgenommen, weshalb die frühere Anmeldung Euro-PCT-A anhängig war, Regel 36 (1) EPÜ. Allerdings untersagt Artikel 23 (1) PCT die Einreichung von Teilanmeldungen, die sich auf anhängige Euro-PCT-Anmeldungen beziehen, bevor sie durch das EPA bearbeitet werden, G 1/09 (R. 3.2.5). Am 10. Oktober 2024, dem Datum der Einreichung von DIV1, war die Frist nach Regel 159 (1) EPÜ noch nicht abgelaufen, da 6. Februar 2023 + 31 Monate → 6. September 2025 (Sa) → 8. September 2025 (Mo); auch wurde eine vorzeitige Bearbeitung nicht wirksam beantragt, RL/PCT-EPA (2025) E-IX, 2.8.

(b) Ja, das Patent wird widerrufen. Der japanische Text von PCT-A ist der Text von Euro-PCT-A in der ursprünglich eingereichten Fassung, RL/EPA A-VII, 7. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ steht der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegen, da "Eisen" in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbart war. Nach Artikel 14 (2) EPÜ, Satz 2, kann die Übersetzung vom Japanischen ins Englische im Einspruchsverfahren berichtigt werden. Allerdings ist es nicht zulässig, "Eisen" durch "Metall" zu ersetzen, da dies den Schutzbereich erweitern würde, Artikel 123 (3) EPÜ, da "Metall" ein Gattungsbegriff von "Eisen" ist.

(c) Nein, die fehlerhafte Übersetzung der beabsichtigten Patentansprüche und der Beschreibung kann nicht mehr in DIV2 aufgenommen werden. DIV2 wurde wirksam eingereicht, Regel 36 (1) EPÜ, da Euro-PCT-A bis zum Tag vor dem Hinweis auf die Erteilung anhängig war, RL/EPA A-IV, 1.1.1. Da DIV2 in englischer Sprache eingereicht wurde, RL/EPA A-IV, 1.3.3, stellt der englischsprachige Text von DIV2 die verbindliche Fassung dar, Artikel 70 (1) EPÜ. Der japanische Text der Stammanmeldung kann nicht zur Berichtigung

des Übersetzungsfehlers herangezogen werden. Regel 56a (3) EPÜ kann nicht herangezogen werden, weil bei einer Neufestsetzung des Anmeldetags die Anforderungen von Regel 36 (1) EPÜ nicht erfüllt würden, da die Stammanmeldung nicht mehr anhängig ist; DIV2 wäre somit nicht mehr wirksam eingereicht. Das Rechtsmittel nach Regel 56a (4) EPÜ ist nicht anwendbar, da die fehlerhaft übersetzte Beschreibung und die fehlerhaft übersetzten Ansprüche in der japanischen Prioritätsanmeldung nicht vollständig enthalten sind.

Antwort auf Frage 2 (6 Punkte)

Nein, für EP-C kann kein gültiges Patent erlangt werden, indem ein Disclaimer zur Ausklammerung des Gummis A1 eingeführt wird. Der Gegenstand von EP-C untergliedert sich in die Teilgegenstände A1 und den Rest A-A1, G 1/15. Damit der Prioritätsanspruch gültig ist, muss *inter alia* EP0 die "erste Anmeldung" sein, Artikel 87 (1) EPÜ. Bezogen auf den Gegenstand A1 ist jedoch EP1 die erste Anmeldung. Die Inanspruchnahme der Priorität für A1 ist nicht wirksam, unabhängig vom Inhalt von EP0. Sie kann für A-A1 nur teilweise wirksam sein. Somit ist EP1 nach Artikel 54 (2) EPÜ Stand der Technik für den Gegenstand A1. Die spezifische Ausführungsform A1 von EP1 ist neuheitsschädlich für den beanspruchten Gegenstand A von EP-C.

Der Gegenstand A-A1 ist in EP-C nicht offenbart; ein offenbarter Disclaimer ist daher nicht möglich, Artikel 123 (2) EPÜ.

Darüber hinaus kann A1 nicht durch einen nicht offenbarten Disclaimer ausgeklammert werden, G 1/03, da

- EP1 nach Artikel 54 (3) EPÜ nicht Stand der Technik für den Gegenstand A1 ist; und
- EP1 keine zufällige Offenbarung ist; und
- A1 nicht aus nicht technischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist, weil Gummi technischer Natur ist.

Antwort auf Frage 3 (9 Punkte)

Die Fliesen von D verletzen EP-E, da B + C + 1 300 °C unter den Schutzbereich von B + 1300 °C fällt. Um Fliesen, die die Stoffe B + C enthalten und bis zu einer Temperatur von 1 300 °C hitzebeständig sind, weiter vermarkten zu können, muss D bis 11. Juni 2025 + 9 Monate, Artikel 99 (1) EPÜ, → 11. März 2026 (Mi), nach Artikel 100 b) EPÜ Einspruch einlegen und die Einspruchsgebühr entrichten, Artikel 99 (1) EPÜ. D1 muss als Beweismittel dafür vorgelegt werden, dass die Erfindung nicht ausreichend offenbart ist, da die in dem Anspruch beschriebene Wirkung nicht durch die Fliesen erreicht wird, die nur den Stoff B enthalten. D1 kann nicht außer Acht gelassen werden, obwohl es ein nachveröffentlichtes Beweismittel ist, G 2/21.

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ steht der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegen. E kann keine zulässige Änderung darstellen, da die einzige offenbarte Auffangposition, d. h. Fliesen, die B enthalten und bis zu einer Temperatur von 400 °C hitzebeständig sind, gegen Artikel 123 (3) verstoßen würden. Hitzebeständigkeit bis zu 1 300 °C ist eine strengere Anforderung als Hitzebeständigkeit bis zu 400 °C. Eine Änderung auf 400 °C würde somit den beanspruchten Schutzbereich erweitern. EP-E wird daher widerrufen.

Antwort auf Frage 4 (8 Punkte)

(a) Eine Zurücknahme ist möglich, da wir uns innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum befinden, Regel 90*bis*.1 a) PCT. Für die Einreichung der Zurücknahme gibt es zwei Optionen: beim EPA als Anmeldeamt oder beim IB, Regel 90*bis*.1 b) PCT.

(b) Das EPA ist das zuständige Anmeldeamt, da F slowenischer Staatsangehöriger ist und die Anmeldung in englischer Sprache eingereicht wird, Regel 19.1 a) ii) PCT, Regel 12.1 a) PCT in Verbindung mit Leitfaden für Anmelder, Anlage C. Das EPA als Anmeldeamt wendet die Vertretungserfordernisse gemäß EPÜ an, Artikel 27.7 PCT und Artikel 133 (2) EPÜ. Da F seinen Wohnsitz in den USA hat, muss F einen Vertreter beim EPA bestellen. Der Vertreter muss über eine gesonderte Vollmacht für die Zurücknahme der Anmeldung verfügen, Regel 90.4 e) PCT. Die

Zurücknahme muss durch den bestellten Vertreter unterzeichnet werden, Regel 90.3 a) PCT und Regel 90*bis*.5 PCT.

Beim IB kann F die Zurücknahme selbst einreichen, Regel 90*bis*.1 b) PCT. Die Zurücknahme muss durch F unterzeichnet werden, Regel 90*bis*.5 PCT.

Antwort auf Frage 5 (12 Punkte)

Die Jahresgebühr für das vierte Jahr wäre normalerweise am 31. Juli 2025 fällig gewesen, Regel 13 (2) DOEPS. Allerdings liegt dieses Datum innerhalb des in Regel 13 (5) DOEPS definierten Zeitraums. Der Fälligkeitstag für die Jahresgebühr für das vierte Jahr verschiebt sich daher auf den 18. August 2025. Diese Jahresgebühr kann innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden, Regel 13 (5) DOEPS. Wird sie nicht entrichtet, kann dies noch innerhalb von sechs Monaten mit einer Zuschlagsgebühr nachgeholt werden, Regel 13 (3) DOEPS, 18. August 2025 + 6 Monate → 18. Februar 2026 (Mi).

Diese Frist ist abgelaufen und das Patent mit einheitlicher Wirkung ist somit nach Regel 14 DOEPS erloschen. Um dies zu verhindern, muss der Patentinhaber die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen und die Wiedereinsetzungsgebühr entrichten, die versäumten Handlungen vornehmen, d. h. die Jahresgebühr mit der Zuschlagsgebühr entrichten, und den Antrag begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind, Regel 22 (3) DOEPS. Dies ist möglich, Regel 22 (2) DOEPS, da wir uns noch innerhalb von

- zwei Monaten ab Wegfall des Hindernisses befinden, d. h. heute, RL/UP 4.2.2, mit Verweis auf RL/EPA E-VIII, 3.1.3, d. h. vor dem 3. März 2026 + 2 Monate → 3. Mai 2026 (So) → 4. Mai 2026 (Mo); und
- einem Jahr vom 18. Februar 2026 + 1 Jahr → 18. Februar 2027 (Do) befinden.

Dem Antrag auf Wiedereinsetzung wird vermutlich stattgegeben, sodass die Rechtsfolgen einer versäumten Entrichtung der Jahresgebühren als nicht eingetreten gelten, Regel 22 (5) DOEPS.

Der Patentinhaber sollte dann gemäß dem Beschränkungsverfahren nach Artikel 105a EPÜ vorgehen, die Beschränkungsgebühr entrichten, einen einzelnen Anspruch mit dem Inhalt von Anspruch 2 sowie gegebenenfalls eine geänderte Beschreibung einreichen, Regel 92 (2) d) EPÜ. Des Weiteren sollte er auf eine entsprechende Mitteilung der Prüfungsabteilung hin eine Übersetzung der geänderten Ansprüche in den Amtssprachen des EPA einreichen, Regel 95 (3) EPÜ. Die Wirkung der Beschränkung tritt *ex tunc* ein, da die einheitliche Wirkung in dem Umfang, in dem EP-G beschränkt wurde, als nicht eingetreten gilt, Artikel 3 (3) der EU-Verordnung 1257/2012, veröffentlicht im ABl. 2013, 111.

Antwort auf Frage 6 (13 Punkte)

(a) Der Anspruch muss geändert werden, da ansonsten EP-H nach Artikel 101 (3) b) EPÜ widerrufen wird, da D + F ursprünglich nicht offenbart war, Artikel 123 (2) EPÜ. Da die Einspruchsabteilung dem Hauptantrag von Unternehmen H stattgegeben hat, ist nur der Einsprechende durch die Entscheidung beschwert. Somit ist der Einsprechende der einzige beschwerdeberechtigte Verfahrensbeteiligte, Artikel 107 EPÜ, und daher auch der alleinige Beschwerdeführer. Der Grundsatz des Verbots der *reformatio in peius* hätte normalerweise die Konsequenz, dass ein geänderter Anspruch ohne Merkmal F durch die Kammer zurückgewiesen würde, da der Einsprechende dadurch schlechter gestellt würde als ohne die Beschwerde. Im vorliegenden Fall ist eine Ausnahme von dem allgemeinen Verbot der *reformatio in peius* möglich, da Merkmal F im Einspruchsverfahren hinzugefügt wurde und das Patent mit einem F enthaltenden Anspruch im Beschwerdeverfahren widerrufen würde, G 1/99, Leitsatz. Da es keine Grundlage für Änderungen gibt, die zur Behebung des Mangels ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale einführen, sind die beiden ersten in G 1/99 genannten Rechtsmittel nicht anwendbar und Merkmal F kann gemäß dem dritten in G 1/99 angeführten Rechtsmittel gelöscht werden.

(b) H sollte einen geänderten Anspruch einreichen, der auf den ursprünglich offenbarten Gegenstand D + E gerichtet ist, Artikel 123 (2) EPÜ. Diese Änderung steht im Einklang mit Artikel 123 (3) EPÜ, da D + E enger gefasst ist als D in dem

Anspruch in der erteilten Fassung. D + E ist neu gegenüber dem angeführten Dokument, Artikel 54 (3) EPÜ. Die Kammer wird den geänderten Anspruch nach Artikel 13 (2) VOBK zulassen, da er als direkte Folge auf den Einwand der Kammer eingereicht wird, G 1/99. EP-H wird mit einem auf D + E gerichteten Anspruch aufrechterhalten, Artikel 101 (3) a) EPÜ.

(c) In diesem Fall steht das erste Rechtsmittel aus G 1/99 zur Verfügung. Es ist möglich, ein Merkmal (E) einzuführen, das den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung beschränkt. H sollte daher einen auf D + E + F gerichteten Anspruch einreichen. Dieser Anspruch steht zudem im Einklang mit Artikel 123 (2) und 123 (3) EPÜ und ist neu gegenüber dem angeführten Dokument.

Prüferbericht – Aufgabe D 2026, Teil II

Frage 1 (16 Punkte)

Wie üblich wurde die Frage bezüglich der Patentsituation von den Bewerbern im Wesentlichen gut beantwortet. Allerdings sollte eine vollständige und gut strukturierte Analyse die Bestimmung der Erstanmeldung für den betreffenden Gegenstand, eine Beurteilung der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs und die Ermittlung des wirksamen Datums für jeden Gegenstand enthalten. Für die bloße Wiedergabe der in der Aufgabe genannten Daten, ohne die notwendigen Schlussfolgerungen zur Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs zu ziehen, wurden keine Punkte vergeben. Darüber hinaus wird pro beanspruchtem Gegenstand eine Analyse der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit verlangt. Für die Beurteilung der Neuheit reicht ein bloßer Verweis auf einen Recherchenbericht oder einen bestehenden Stand der Technik nicht aus; von den Bewerbern wurde erwartet, mindestens ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem Stand der Technik zu nennen.

Häufig übersehen wurde insbesondere das Erfordernis, nach dem die Prioritätsunterlage den beanspruchten Gegenstand auf eine nacharbeitbare Weise offenbaren muss. Bei der Beurteilung von DE-CC erkannten viele Bewerber nicht, dass das Fehlen einer nacharbeitbaren Offenbarung eine direkte Auswirkung auf die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs hat.

Einige Bewerber versuchten zudem, sich in Situationen, in denen dies eindeutig nicht anwendbar war, auf eine Teilpriorität zu berufen, was darauf schließen lässt, dass hierauf mitunter als Standardbegründung zurückgegriffen wird. Die Bewerber werden daran erinnert, dass eine Teilpriorität nur unter bestimmten Bedingungen geltend gemacht werden und eine vollständig unzureichende Offenbarung des beanspruchten Gegenstands nicht ausgleichen kann.

Obwohl bei den verschiedenen Anmeldungen häufig Elemente einer korrekten Analyse genannt wurden, konnte keine klare Punktevergabe erfolgen, da die Bewerber keine eindeutigen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Auswirkungen auf den Anmelder/Patentinhaber der betreffenden Anmeldung/des betreffenden Patents zogen.

Selbst wenn die zugrunde liegende Begründung stichhaltig war, wurde in den Antworten das daraus resultierende rechtliche Ergebnis oft nicht ausdrücklich genannt.

Frage 2 (5 Punkte)

Frage 2 wurde im Allgemeinen gut beantwortet. Von den Bewerbern wurde verlangt, dass sie auf Grundlage der durch die relevanten Patente von Wettbewerbern gewährten Rechte klar benannten, wo Ausübungsfreiheit besteht und wo nicht. Hierbei ist zu betonen, dass bei solchen Beurteilungen mögliche territoriale Unterschiede bei der Schutzfähigkeit gebührend berücksichtigt werden müssen; dies bezieht auch Japan ein, wie aus der Frage klar hervorgeht.

Dennoch schienen einige Bewerber davon auszugehen, dass die Inhaberschaft an einem Patent automatisch zur Ausführung des beanspruchten Gegenstands berechtigt. Die Bewerber werden daran erinnert, dass ein Patent zwar das Recht verleiht, Dritte von der Nutzung auszuschließen, an sich jedoch keine Ausübungsfreiheit garantiert.

Einige Bewerber verschwendeten Zeit mit Spekulationen darüber, welche anderen Produkte die Unternehmen auf den Markt bringen könnten, obwohl in der Aufgabenstellung klar benannt war, welche Produkte die Unternehmen einführen wollten.

Frage 3 (21 Punkte)

Frage 3 wurde im Allgemeinen ungenügend beantwortet, obwohl dies der wichtigste Teil der Aufgabe war. Die Bewerber versäumten es häufig, klar darzulegen, wie die vorgeschlagenen Maßnahmen die Position des Mandanten verbessern würden; auch fehlten den Antworten oft explizite Schlussfolgerungen, die eine Verbindung zwischen den rechtlichen Maßnahmen und ihren praktischen und kommerziellen Auswirkungen herstellten. Zudem befassten sich viele Antworten nicht ausreichend detailliert mit den notwendigen Maßnahmen.

Die strukturierte und praxisorientierte Beratung von Mandanten wird im Mittelpunkt künftiger Prüfungsaufgaben M4 stehen.

Ein wiederkehrendes Problem bestand darin, dass die Bewerber zwar mögliche Maßnahmen benannten, diese jedoch nicht zu einer vollständigen rechtlichen und strategischen Analyse weiterentwickelten. Der bloße Verweis auf Rechtskonzepte oder -verfahren war nicht ausreichend. Um Punkte zu erzielen, mussten die Antworten eine klare Anwendung des Rechts auf die Fakten demonstrieren und die sich daraus ergebenden Auswirkungen erläutern. So führte beispielsweise die bloße Feststellung, dass ein Einspruch eingelegt werden könnte oder dass eine Weiterbehandlung möglich sei, ohne die betreffenden Erfordernisse, Fristen und das erwartete Ergebnis zu erläutern, nicht zur vollen Punktzahl. Bessere Antworten legten die konkret zu ergreifende Maßnahme, die rechtlichen Erfordernisse und die praktischen Konsequenzen für den Mandanten dar.

Wie in Frage 1 fehlte auch hier bei vielen Antworten eine gebührende Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Der bloße Verweis auf den Stand der Technik ohne Benennung der Unterscheidungsmerkmale und Beurteilung von deren Auswirkungen führte nicht zur vollen Punktzahl.

Die Option der Hinzufügung eines Prioritätsanspruchs zu EP-CC in PCT-CC-A wurde von einer beträchtlichen Zahl der Bewerber nicht erkannt. Folglich entgingen den Bewerbern oft Punkte für die Feststellung, dass ein wirksamer Prioritätsanspruch den angeführten Stand der Technik überwinden könnte.

Alternativ, wenn auch weniger bevorzugt, gab es Punkte für den Vorschlag, eine Teilanmeldung von EP-CC einzureichen, um einen Patentschutz für die Verbindung A in Europa zu erhalten, wobei ein solcher Ansatz allerdings keinen Schutz in anderen Rechtskreisen bietet, z. B. in Japan.

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2026, Teil II

Frage 1 (16 Punkte)

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

a) EP-CC

EP-CC beansprucht die Priorität von DE-CC, die innerhalb der Zwölfmonatsfrist vom selben Anmelder eingereicht wird. EP-CC ist die erste Anmeldung für Glas, das die Verbindung B enthält. Der Gegenstand der Ansprüche (1) Glas, das B enthält, (2) Glas, das B und A enthält, (3) Glasscheiben, die B enthalten, und (4) Glasscheiben, die B und A enthalten, ist in DE-CC nicht offenbart. Der Prioritätsanspruch ist daher für die Ansprüche 1 bis 4 nicht gültig und das wirksame Datum der Ansprüche ist der Anmeldetag, d. h. der 28. Februar 2025. Der Gegenstand ist in EP-CC ausreichend offenbart, da Verfahren zur Gewinnung von A und B sowie Glasscheiben, die A und/oder B enthalten, in den Beispielen der Anwendung beschrieben werden.

Nach Artikel 54 (2) und Artikel 54 (3) EPÜ gibt es keinen einschlägigen Stand der Technik, da kein Stand der Technik Glas offenbart, das die Verbindung B enthält; somit sind die Ansprüche 1 bis 4 neu. Die Verbindung B in dem Glas erhöht die Energiemenge, die von einem Solarmodul erzeugt wird, das eine Glasscheibe aus einem derartigen Glas enthält. Eine solche Wirkung wird vom Stand der Technik nicht nahegelegt. Die Ansprüche 1 bis 4 sind daher auch erfinderisch. Nach derzeitigem Sachstand kann EP-CC in die Erteilungsphase eintreten.

b) PCT-CC-A

PCT-CC-A beansprucht die Priorität von DE-CC, die innerhalb der Zwölfmonatsfrist vom selben Anmelder eingereicht wird. DE-CC ist keine nacharbeitbare Offenbarung für A, da das Verfahren zur Gewinnung von A in der Anmeldung nicht beschrieben wird und daher nicht durch allgemeines Fachwissen erhalten werden kann. Der Prioritätsanspruch ist daher nicht gültig und das wirksame Datum der Ansprüche ist der Anmeldetag, d. h. der 19. Januar 2026. Die Verbindung A aus Anspruch 1 wird in PCT-CC-A ausreichend

offenbart, da die Beschreibung von PCT-CC-A zusätzlich zur gesamten Beschreibung von DE-CC auch das Verfahren zur Gewinnung von A enthält.

Der Stand der Technik enthält die Broschüre von Crystal Clear, die im Mai 2025 an Solarmodule herstellende Unternehmen verschickt wurde und die Verbindung A, das Verfahren zu deren Gewinnung und A enthaltende Glasmaterialien offenbart. Nach derzeitigem Sachstand sind die Ansprüche 1 und 2 nicht neu gegenüber der Broschüre. Darüber hinaus wäre EP-CC nach ihrer Veröffentlichung gemäß Artikel 54 (3) Stand der Technik, wenn PCT-CC-A in die europäische Phase eintritt. Nach derzeitigem Sachstand kann keine aus PCT-CC-A abgeleitete Patentanmeldung in die Erteilungsphase eintreten.

c) PCT-CC-V

Es wird keine Priorität beansprucht. Das wirksame Datum des Anspruchs ist daher der Anmeldetag, d. h. der 2. Juli 2023. Die Frist für den Eintritt in die nationale oder regionale Phase nach 30 Monaten (2. Januar 2026) bzw. 31 Monaten (2. Februar 2026) ist abgelaufen. Nach derzeitigem Sachstand ist keine aus PCT-CC-V abgeleitete Patentanmeldung anhängig.

d) EP-GP

EP-GP beansprucht die Priorität von JP-GP, die innerhalb der Zwölfmonatsfrist vom selben Anmelder eingereicht wird. JP-GP ist Garasu Panerus erste Anmeldung für Glasscheiben mit einer gewellten Oberfläche, einer U-förmig gewellten Oberfläche und einer V-förmig gewellten Oberfläche. JP-GP offenbart dieselbe Erfindung, wie sie in EP-GP beansprucht wird. Der Prioritätsanspruch ist gültig und das wirksame Datum des beanspruchten Gegenstands ist der 13. September 2023.

Die auf der Insel Hawaii im August 2023 anlässlich einer nationalen Messe vorgestellte Offenbarung ist vollständiger Stand der Technik für den beanspruchten Gegenstand. Crystal Clear reichte im Juli 2025 Einwendungen Dritter ein und argumentierte dabei mit der mangelnden Neuheit der Ansprüche 1 und 3. Das EPA reagierte hierauf jedoch nicht, da vergessen wurde, den Bericht als Beweismittel beizufügen. Somit genießt Garasu Paneru derzeit Patentschutz für diesen Gegenstand aus der erteilten Anmeldung EP-GP.

Frage 2 (5 Punkte)

In der gegenwärtigen Situation:

a) Darf Crystal Clear seine Glasscheiben in Europa herstellen und verkaufen?

Nein, Crystal Clear darf die Glasscheiben nicht herstellen und verkaufen, da sie eine V-förmig gewellte Oberfläche oder eine U-förmig gewellte Oberfläche besitzen, die die Verbindungen A und B enthält, und somit unter den Schutzbereich der Ansprüche 1, 2 und 3 des erteilten Patents EP-GP von Garasu Paneru fallen.

b) Darf Garasu Paneru seine Glasscheiben in Japan herstellen und seine Glasscheiben in Europa verkaufen?

Ja, Garasu Paneru kann Scheiben mit einer V-förmig oder U-förmig gewellten Oberfläche, die die Verbindung A enthalten, frei in Japan herstellen und in Europa verkaufen. Crystal Clear hat weder Patentschutz für Glasscheiben mit einer V-förmig gewellten Oberfläche, da PCT-CC-V als zurückgenommen gilt, noch für Glas, das die Verbindung A enthält, da PCT-CC-A noch nicht veröffentlicht wurde. Darüber hinaus hat Crystal Clear keinen Patentschutz für Glasscheiben mit einer U-förmig gewellten Oberfläche.

PCT-CC-V gilt als zurückgenommen, da das Datum für den Eintritt in die nationale Phase in Japan (30 Monate ab dem wirksamen Datum) versäumt wurde; auch das Datum für den regionalen Eintritt in die EP-Phase (31 Monate ab dem wirksamen Datum) wurde versäumt.

Frage 3 (21 Punkte)

Was kann Crystal Clear tun, um ihre Position zu verbessern?

Crystal Clear kann ihre Position durch die im Folgenden genannten Maßnahmen verbessern.

Für Glasscheiben mit einer V-förmig gewellten Oberfläche in Europa

Eintritt in die regionale EP-Phase mit PCT-CC-V. Die Frist für den Eintritt in die regionale EP-Phase wurde zwar versäumt; mindestens bis zum Ende der Zweimonatsfrist ab dem Datum der Mitteilung des EPA über den Rechtsverlust ist aber dennoch eine Weiterbehandlung möglich. Dieser Zeitpunkt ist noch nicht erreicht.

Möglichst baldige Entrichtung der Weiterbehandlungsgebühr und Durchführung der versäumten Handlungen, d. h. der Schritte für den Eintritt in die regionale EP-Phase. Die Jahresgebühren müssen inklusive Zuschlag entrichtet werden. Stellen eines PACE-Antrags für Euro-PCT-CC-V und Erlangung eines zusätzlichen Patentschutzes über Euro-PCT-CC-V in den EPÜ-Ländern, in denen Garasu Paneru seine Scheiben verkauft.

Der auf eine Glasscheibe mit der V-förmig gewellten Oberfläche gerichtete Anspruch von Euro-PCT-CC-V ist neu gegenüber dem Stand der Technik, der nur die bekannten flachen Oberflächen enthält. Der Anspruch beruht außerdem auf erfinderischer Tätigkeit, da der Stand der Technik nicht vorschlägt, durch Verwendung einer V-förmig gewellten Oberfläche die Widerstandsfähigkeit der Glasscheibe zu erhöhen. Somit kann Euro-PCT-CC-V in die Erteilungsphase eintreten.

Das erteilte EP-Patent sollte mindestens in denjenigen EPÜ-Vertragsstaaten validiert werden, in denen Garasu Paneru seine Glasscheiben mit einer V-förmig gewellten Oberfläche verkauft. Crystal Clear kann dann Garasu Paneru den Verkauf seiner Glasscheiben mit einer V-förmig gewellten Oberfläche in diesen Ländern untersagen.

Hinzufügen eines Prioritätsanspruchs zu EP-CC in PCT-CC-A

Hinzufügung eines Prioritätsanspruchs zu EP-CC in PCT-CC-A, indem beim PCT-Anmeldeamt oder dem IB eine entsprechende Mitteilung eingereicht wird. Der Antrag auf Hinzufügung muss innerhalb der letzten 16 Monate ab dem frühesten Prioritätsdatum (ohne Änderung) erfolgen, d. h. 20. Januar 2025 + 16 Monate = 20. Mai 2026; oder aber innerhalb von 4 Monaten ab dem internationalen Anmeldedatum, d. h. 19. Januar 2026 + 4 Monate = 19. Mai 2026. Der Antrag sollte daher spätestens am 20. Mai 2026 eingereicht werden.

EP-CC ist eine nacharbeitbare Offenbarung für die Verbindung A, da EP-CC u. a. ein Verfahren für die Gewinnung von A offenbart. Da DE-CC nicht nacharbeitbar ist, gilt EP-CC als erste Anmeldung für Glas, das die Verbindung A enthält, und kann somit als Prioritätsunterlage dienen.

PCT-CC-A wurde innerhalb des Prioritätsjahrs von EP-CC vom selben Anmelder eingereicht. Der Prioritätstag wäre somit wirksam. Das wirksame Datum für den Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 von PCT-CC-A wäre der 28. Februar 2025, weshalb die Broschüre nicht länger Stand der Technik wäre. Anspruch 1 und 2 wären neu und zudem erfinderisch, da A die Widerstandsfähigkeit der Scheibe erhöht. Stellen eines Antrags auf vorzeitigen Eintritt in die nationale JP-Phase und in die regionale EP-Phase. Weiterverfolgung bis zur Erteilung in Japan; PACE-Antrag für die EP-Anmeldung und Weiterverfolgung bis zur Erteilung. Validierung des erteilten EP-Patents in mindestens denjenigen EPÜ-Vertragsstaaten, in denen Garasu Paneru seine Glasscheiben, die die Verbindung A enthalten, verkauft. Crystal Clear kann Garasu Paneru dann untersagen, seine die Verbindung A enthaltenden Scheiben in Japan herzustellen und in Europa zu verkaufen.

Einlegen eines Einspruchs gegen EP-GP

Einlegen eines Einspruchs gegen EP-GP spätestens am 10. Dezember 2025 + 9 Monate = 10. September 2026 wegen mangelnder Neuheit der Ansprüche 1 und 3 gegenüber der Ausstellung in Hawaii und wegen mangelnder Neuheit der Ansprüche 1 und 2 gegenüber Euro-PCT-CC-V. Entrichtung der Einspruchsgebühr.

Der Einspruchsschrift sollten der Bericht und die Fotos von der Ausstellung in Hawaii als Beweismittel beigefügt werden, um die Begründung der mangelnden Neuheit zu unterstützen. Die Vorbenutzung der "Glasscheibe mit U-förmig gewellter Oberfläche" auf der Ausstellung ist neuheitsschädlich für die generische Glasscheibe mit einer gewellten Oberfläche nach Anspruch 1 und die spezifische Scheibe (U-förmig) nach Anspruch 3.

PCT-CC-V wurde im Januar 2025 nach dem wirksamen Datum für EP-GP veröffentlicht, aber bereits davor eingereicht. Euro-PCT-CC-V gilt nur hinsichtlich der Neuheit als Stand der Technik. Der Gegenstand von Anspruch 1, eine generische gewellte Glasscheibe, und

Anspruch 2, eine Glasscheibe mit einer V-förmig gewellten Oberfläche, von EP-GP ist nicht neu gegenüber der Anmeldung Euro-PCT-CC-V, die die spezifische Scheibe mit einer V-förmig gewellten Oberfläche offenbart.

Somit wird EP-GP widerrufen. Crystal Clear kann dann seine Glasscheiben mit einer V-förmig gewellten Oberfläche und seine Glasscheiben mit einer U-förmig gewellten Oberfläche in Europa frei herstellen und verkaufen.

Glas und Glasscheiben, die B (und A) enthalten

Weiterverfolgung von EP-CC bis zur Erteilung und anschließende Validierung in relevanten EPÜ-Vertragsstaaten.