

Frage 1

- Frist für die Erwidern auf den Bescheid: Zustellung nach R. 126(2) EPÜ: 11.9.2020 -> + 4M. [R. 131(4) EPÜ] 11.1.2021 (Montag)
- F hat nicht auf den Bescheid erwidert, damit gilt EP-F nach Art. 94(4) EPÜ als zurückgenommen
- Frist für Erwidern ist weiterbehandlungsfähig nach Art. 121, R. 135 EPÜ
- Frist für Beantragung der Weiterbehandlung nach R. 135(1) S. 1 EPÜ: 2M. ab Zustellung der Mitteilung über den Rechtsverlust nach R. 112(1) EPÜ (4.3.2021 + 10. T [R. 126(2) EPÜ -> 14.3.2021]) -> Fristende nach R. 131(4) EPÜ: 14.5.2021 (Freitag)
- Damit ist die Frist für die Beantragung der Weiterbehandlung abgelaufen
- F kann aber Wiedereinsetzung in die Frist für die Weiterbehandlung beantragen nach Art. 122, R. 136 EPÜ
- Hierzu müssen folgende Schritte unternommen werden:
 - Antrag auf Wiedereinsetzung nach Art. 122(1), R. 136(1) EPÜ stellen
 - Antrag begründen und zur Begründung dienende Tatsachen glaubhaft machen, R. 136(2) S. 1 EPÜ
 - Gebühr für Wiedereinsetzung nach R. 135(1) S. 1 EPÜ entrichten (665 Euro, Art 2(1) Nr. 13 GebO)
 - Versäumte Handlung nachholen nach R. 136(2) EPÜ, d.h. Weiterbehandlung nach Art. 121, R. 135 EPÜ beantragen
- Für die Beantragung der Weiterbehandlung müssen folgende Schritte unternommen werden:
 - Antrag auf Weiterbehandlung durch Entrichten der Weiterbehandlungsgebühr stellen nach R. 135(1) S. 1 EPÜ
 - Versäumte Handlung nachholen nach R. 135(1) S. 2 EPÜ, d.h. Erwidern auf den Bescheid nach Art. 94(3) EPÜ einreichen
- Da F die nach den Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hat, sollte Antrag auf Wiedereinsetzung Erfolg haben, damit gilt nach Art. 122(3) EPÜ i.V.m. Art. 121(3) EPÜ die Rücknahmefiktion als nicht eingetreten und die Bearbeitung von EP-F würde fortgesetzt
- Die Frist für den Beantragung der Wiedereinsetzung nach R. 136(1) S. 1 EPÜ beträgt 2M. ab Wegfall des Hindernisses (hier Kenntnis von Mitteilung am 3.2.2022 -> R. 131(4) EPÜ: 3.4.2022 (Sonntag) -> R. 134(1) EPÜ 4.4.2022), aber maximal 1 Jahr nach Ablauf der versäumten Frist (hier Frist für Weiterbehandlung 14.5.2021 -> R. 131(3) EPÜ 14.5.2022 (Samstag) -> R. 134(1) EPÜ 16.5.2022)
- daher müssen die genannten Schritte bis zum 4.4.2022 vorgenommen werden
- nach Eintritt des Rechtsverlusts (11.1.2021) wären zudem nach R. 51(1) EPÜ die Jahresgebühren für die Jahre 2021 und 2022 fällig geworden -> diese werden nun nach R. 51(4) a) EPÜ am Tag der Zustellung der Entscheidung über die Wiedereinsetzung fällig und kann noch innerhalb von 4 Monaten ab diesem Tag entrichtet werden

Frage 2

- damit das Patent sobald wie möglich erteilt wird, sollte B die Berichtigung des Rechtschreibfehlers nicht nach R. 71(6) EPÜ beantragen, da andernfalls eine neue Mitteilung nach R. 71(3) EPÜ ergeht. Ein Verzicht auf die weitere Mitteilung nach R. 71(3) EPÜ ist nach ABI. 2020, A73 nicht mehr möglich
- B sollte daher eine Berichtigung nach R. 139 S. 2 EPÜ beantragen. Dies ist möglich, da es sich um einen Rechtschreibfehler handelt, dessen Berichtigung offensichtlich und somit zulässig ist und weil eine Berichtigung nach R. 139 EPÜ jederzeit beantragt werden kann, solange ein Verfahren vor dem EPA anhängig ist, J 42/92 (Anmeldung ist noch anhängig, da noch kein Erteilungsbeschluss nach Art. 97(1) EPÜ ergangen ist)
- Außerdem muss B auf die Mitteilung nach R. 71(3) EPÜ erwidern, die Frist hierfür beträgt nach R. 71(3) S. 2 EPÜ 4M. ab Zustellung der Mitteilung (R. 126(2) EPÜ: 22.11.2021) -> R. 131(4) EPÜ 22.3.2022 (Dienstag)
- bis dahin muss B nach R. 71(3) S. 2 EPÜ eine Übersetzung der Ansprüche in die beiden anderen Amtssprachen (Deutsch, Französisch nach Art. 14(1) EPÜ) einreichen sowie die Erteilungs- und veröffentlichungsgebühr (Art. 2(1) Nr. 7 GebO: 860 Euro sofern Änderungen online eingereicht wurden) entrichten
- außerdem muss B nach R. 71(4) EPÜ innerhalb derselben Frist eine zusätzliche Anspruchsgebühr (Art. 2(1) Nr. 15 GebO: 245 Euro) für den 16. Anspruch entrichten, da für diesen nach der Einreichung noch keine Anspruchsgebühren entrichtet wurden
- die Jahresgebühr für das vierte Jahr ist nach R. 51(1) EPÜ am 28.2.2022 fällig geworden und muss nach R. 71a(4) EPÜ noch entrichtet werden ehe der Hinweis auf Erteilung bekannt gemacht wird
- die Benennungsgebühr nach Art. 79(2), R. 39(1) EPÜ muss bereits gezahlt worden sein (6M. nach Veröffentlichung des <recherchenberichts -> R. 131(4) EPÜ: Februar 2021)
- Die Jahresgebühr ist bereits fällig geworden, kann aber nach R. 51(2) EPÜ noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit (d.h. bis zum 31.8.2022, J4/19) mit Zuschlagsgebühr entrichtet werden (Art. 2(1) Nr. 4 GebO: 610 Euro für das vierte Jahr, Zuschlagsgebühr nach Art. 3(1) Nr. 5 GebO: 50% der Jahresgebühr)
- damit ist Patent nach der Erteilung in den Niederlanden wirksam wird, müssen die nationalen Übersetzungserfordernisse nach Art. 65(1) EPÜ erfüllt werden
- Die Niederlande sind Vertragsstaat des Londoner Übereinkommens, hat aber keine Amtssprache mit dem EPA gemein
- nach Art. 1(2), (3) Londoner Übereinkommen und Nat. Recht Tabelle IV - Niederlande ist daher eine Übersetzung der Ansprüche ins Niederländische einzureichen sowie nach Art. 65(2) EPÜ eine Gebühr in Höhe von 25 Euro zu entrichten. Da das Patent auf Englisch eingereicht wurde, ist keine Übersetzung der gesamten Patentschrift erforderliche. Die Frist für die genannten Handlungen beträgt nach Nat. Recht Tabelle IV 3 Monate ab Bekanntmachung des Hinweises auf Erteilung

Frage 3

1a)

- Das EPA wird als SISA tätig, Art. 3(4) der Vereinbarung WIPO-EPA, ABl. 2017, A115, RL E-IX, 1 vi) (außerdem war das EPA nicht ISA, R. 45bis.9 b) PCT)
- PCT-C ist auf Englisch, eine Übersetzung ist somit nach PCT AG-IP, Annex SISA - EP nicht erforderlich
- C muss nach R. 45bis.1 a), b) PCT einen Antrag auf eine ergänzende Recherche (SIS) beim Internationalen Büro stellen (auf Englisch oder Französisch, R. 92.2d) PCT)
- Frist für die Antragsstellung nach R. 45bis.1a) S. 1 PCT: 22 Monate ab Prioritätstag (= Anmeldetag Art. 2 xi) PCT) -> R. 80.2 PCT 26.5.2022 (Christi Himmelfahrt) -> R. 80.5 PCT 27.5.2022
- innerhalb von einem Monat nach Antragsstellung ist nach R. 45bis. 2a) PCT eine Bearbeitungsgebühr für die SIS ans IB zu entrichten (200 CH, R. 96, Nr. 2 GebVerz PCT) sowie nach R. 45bis.3a) PCT eine Recherchegebühr für die SIS (1775 Euro, Art. 2(1) Nr. 2 GebO) zu entrichten, jeweils ans internationale Büro
- die ergänzende Recherche wird auf Grundlage der ursprünglichen Ansprüche durchgeführt, diese enthalten nur C1 und sind damit einheitlich -> Gegenstand C1 wird recherchiert

1b)

- Nein, die ergänzende Recherche wird auf Grundlage der ursprünglichen eingereichten Ansprüche durchgeführt, Änderungen nach Art. 19 bzw. 34 PCT werden nicht berücksichtigt, R. 45bis. 5b) PCT

2)

- C hat sowohl bei Eintritt in die europäische Phase nach R. 159(1) b) EPÜ als auch nach Erhalt der Mitteilung nach R. 161(1) S. 1, 2 EPÜ (EPA war SISA) die Möglichkeit, die Ansprüche zu ändern
- dabei kann C auf den gesamten Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen zurückgreifen: die Beschreibung offenbart den Gegenstand C2, so dass ein geänderte Anspruch, der auf C2 gerichtet ist, nach Art. 123(2) EPÜ zulässig wäre
- da das EPA als SISA tätig war, wird nach Art. 153(7) EPÜ auf die ergänzende europäische Recherche verzichtet, ABl. 2009, 594, ABl. 2018, A26
- Die Prüfungsabteilung wird aber, da C2 in der internationalen Phase vom EPA nicht recherchiert wurde, eine Mitteilung nach R. 164(2) EPÜ erlassen mit der Aufforderung innerhalb von 2 Monaten eine weitere Recherchegebühr zu entrichten (Art. 2(1) Nr. 2 GebO: 1350 Euro)
- Wird die Gebühr entrichtet, wird nach R. 164(2) a) EPÜ eine weitere Recherche durchgeführt und deren Ergebnis nach R. 164(2) b) EPÜ an C übermittelt -> C2 wird recherchiert
- Auf diesem Wege kann Euro-PCT-C für den Gegenstand C2 geprüft werden
- Da C1 und C2 nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind, sind sie nicht einheitlich im Sinne des Art. 82 EPÜ
- sofern in den geänderten Ansprüche in der europäischen Phase beide Gegenstände beansprucht werden sollte, müsste sich C nach R. 164(2) c) EPÜ auf einen der beiden Gegenstände beschränken
- der weitere Gegenstand könnte im Wege einer Teilanmeldung nach Art. 76 EPÜ weiterverfolgt werden

FRAGE 4

(6 PUNKTE)

Der Anmelder D reichte eine europäische Patentanmeldung EP-D1 im Januar 2019 ein. EP-D1 offenbart ein neues Rohmaterial D1 und ein Verfahren, um D1 zu erhalten. EP-D1 wurde im April 2019 zurückgenommen.

Im März 2019 reichte der Anmelder D eine europäische Patentanmeldung EP-D2 ein, die ein Verfahren zur Herstellung des neuen Erzeugnisses D2 ausgehend vom Rohmaterial D1 offenbart. EP-D2 lehrt nicht, wie man das Rohmaterial D1 erhält. Die Beschreibung von EP-D2 verweist stattdessen lediglich auf den relevanten Teil von EP-D1.

Im Februar 2020 reichte der Anmelder D unter Inanspruchnahme der Priorität von EP-D2 eine europäische Patentanmeldung EP-D3 ein. EP-D3 beansprucht dasselbe Erzeugnis D2 wie in EP-D2 offenbart. EP-D3 offenbart dasselbe Verfahren zur Herstellung von D2, jedoch ausgehend vom Rohmaterial D3. Das Rohmaterial D3 ist seit 2019 der Öffentlichkeit zugänglich.

Der Anmelder D erlangt Kenntnis von der europäischen Patentanmeldung EP-D4, die im Januar 2020 von einem anderen Anmelder eingereicht und im Juli 2021 veröffentlicht wurde. EP-D4 offenbart das Erzeugnis D2 und ein Verfahren zur Herstellung von D2 ausgehend vom Rohmaterial D3, wobei das Verfahren identisch mit dem in EP-D3 offenbart ist.

a) Offenbart EP-D2 das Erzeugnis D2 ausreichend?

b)

Ist der Gegenstand des Anspruchs für das Erzeugnis D2 in EP-D3 neu?

Frage 4

a)

- Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das explizit verwiesen wird, sind Teil der Offenbarung und können die Ausführbarkeit im Sinne des Art. 83 EPÜ stützen, RL H-IV, 2.2.1 und T 737/90
- D1 wurde im April 2019 und damit lange vor der Veröffentlichung nach Art. 93 (1) a) EPÜ (18M. nach Anmeldetag -> R. 131(4) EPÜ Juli 2020) zurückgenommen -> D1 wurde also nicht veröffentlicht
- Ein Dokument, das der Öffentlichkeit am Anmeldetag einer Anmeldung nicht zugänglich war, kann nach R H-IV,2.2.1 und T 737/90 nur berücksichtigt werden, wenn es dem EPA vor oder an dem Anmeldetag von EP-D2 vorlag (hier der Fall, da EP-D1 eine europäische Patentanmeldung ist) und wenn das Dokument spätestens am Tag der Veröffentlichung von EP-F2 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde
- EP-D1 wurde nicht veröffentlicht und EP-D2 beansprucht nicht die Priorität von EP-D1, so dass EP-D1 nicht als Prioritätsbeleg in die Akte von EP-D2 aufzunehmen ist nach Art. 128(4) EPÜ
- Damit ist EP-D1 bei Veröffentlichung von EP-D2 (Art. 93(1) a) EPÜ: September 2020) der Öffentlichkeit nicht zugänglich und damit nicht Teil der Offenbarung von EP-D2
- Das Rohmaterial D1 ist neu und somit dem Fachmann unbekannt. Daher kann der Fachmann das in D2 beschriebene Herstellungsverfahren nicht ausführen, um zum Erzeugnis D2 zu gelangen
- Da D2 ebenfalls neu und dem Fachmann unbekannt ist, offenbart EP-D2 das Erzeugnis D2 entgegen Art. 83 EPÜ nicht ausreichend

b)

- EP-D3 beansprucht die Priorität von EP-D2, wurde innerhalb der Prioritätsfrist nach Art. 87(1) EPÜ eingereicht (März 2019 + 12M. -> R. 131(4) EPÜ März 2020), stammt von demselben Anmelder (D) und EP-D2 offenbart dasselbe Erzeugnis D2 als erste Anmeldung im Sinne des Art. 87(1) EPÜ
- allerdings ist die Offenbarung von D2 in EP-D2 nicht ausführbar, daher kann EP-D3 die Priorität von EP-D3 bezüglich

dieses Gegenstands nach T 193/95 nicht wirksam beanspruchen

- dies kann durch die ausführbare Offenbarung in EP-D3 nicht nachträglich geheilt werden
- maßgeblicher Zeitrang von D2 in EP-D3 ist damit der Anmeldetag von EP-D3 (Februar 2020)
- damit ist EP-D4 als nachveröffentlichte europäische Patentanmeldung mit älterem Zeitrang (Januar 2020) Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ für EP-D3
- EP-D4 offenbart das Erzeugnis D2 und nimmt dieses somit nach Art. 54(1) EPÜ neuheitsschädlich vorweg

FRAGE 5

(5 PUNKTE)

Am 2. Juni 2020 reichte die Firma E eine europäische Patentanmeldung EP-E ein, die ein Stoffgemisch beansprucht, das 5 - 40 % einer Verbindung E1 enthält. EP-E beansprucht die Priorität einer früheren Patentanmeldung JP-E, die beim Japanischen Patentamt von der Firma E am 30. Mai 2019 eingereicht wurde. JP-E offenbart ein Stoffgemisch, das 10 - 20 % der Verbindung E1 enthält.

Der Prüfer zitierte einen Artikel, der ein Stoffgemisch offenbart, das 40 % der Verbindung E1 enthält, und der im Dezember 2019 veröffentlicht wurde. Beim Analysieren der technischen Lehre des Artikels würde der Fachmann sofort erkennen, dass die Offenbarung fehlerhaft ist und dass die einzig mögliche Berichtigung ein Stoffgemisch wäre, das 15 % der Verbindung E1 enthält.

Ist der Artikel neuheitsschädlich für den in EP-E beanspruchten Gegenstand?

Frage 5

- EP-E kann gemäß G1/15 wirksam die Teilpriorität von JP-E für den darin offenbarten Bereich (10-20% der Verbindung E) in Anspruch nehmen, da:
 - JP-E ist als japanische Patentanmeldung in einem PVÜ-Vertragsstaat eingereicht worden und somit nach Art. 87(1) EPÜ prioritätsbegründend
 - JP-E stammt von demselben Anmelder
 - EP-E wurde innerhalb der Prioritätsfrist nach Art. 87(1) EPÜ eingereicht: 30.5.2019 + 12M. -> R. 131(4) EPÜ 30.5.2020 (Samstag, 1. Juni 2020 ist Pfingstmontag) -> R. 134(1) EPÜ verlängert auf den 2.6.2020 = AT EP-E
 - der in EP-E umfasste Bereich 5-40% enthält den in JP-E offenbarten Bereich 10-20%
- damit haben die von EP-E beanspruchten Bereichsalternativen die folgenden Zeitränge: 10-20% den Anmeldetag von JP-E 30. Mai 2019 nach Art. 89 EPÜ (Gegenstand 1), 5 bis <10% und >20% bis 40% (Gegenstand 2) den Anmeldetag von EP-E 2.6.2020
- der Artikel ist somit Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ für den Gegenstand 2, aber kein Stand der Technik für den Gegenstand 1
- der Artikel offenbart zwar ein Stoffgemisch mit 40% der Verbindung E1, welches unter den Gegenstand 2 fallen würde (obere Grenze des beanspruchten Bereichs), jedoch ist die Offenbarung fehlerhaft und die einzig mögliche Berichtigung ist ein Stoffgemisch mit 15% der Verbindung E1, welches unter den Gegenstand 1 fallen würde
- nach T 77/87 ist eine fehlerhafte wörtliche Offenbarung, die nicht das beabsichtigte technische Ergebnis darstellt, nicht Teil des Stands der Technik. Damit zählt das in dem Artikel wörtlich offenbarte Stoffgemisch mit 40% der Verbindung E1 nicht zum Stand der Technik
- die einzig mögliche Berichtigung (Stoffgemisch mit 15% E1) ist zwar für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dem Artikel ableitbar und zählt somit nach G2/10, RL G-VI, 3 prinzipiell zum Stand der Technik, ist aber für den Gegenstand 2 nicht neuheitsschädlich, da außerhalb der betreffenden Bereiche
- damit ist der Artikel nicht neuheitsschädlich für den von EP-E beanspruchten Gegenstand als Ganzes

FRAGE 6

(8 PUNKTE)

Das europäische Patent EP-A wurde mit einem auf die Vorrichtung A1 gerichteten unabhängigen Anspruch 1 und einem auf die Vorrichtung A2 gerichteten unabhängigen

Anspruch 2 erteilt.

Betrachten Sie die folgenden Situationen unabhängig voneinander:

Situation 1: Ein zulässiger Einspruch wurde eingelegt basierend auf einem Dokument D1.

D1 ist Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ und offenbart nur die Vorrichtung A1.

Der einzige Einsprechende nahm seinen Einspruch am Tag nach Ablauf der Einspruchsfrist zurück.

a) Wie wird das Einspruchsverfahren fortgesetzt?

b) Was kann der Patentinhaber unternehmen, um auf die mangelnde Neuheit einzugehen?

Situation 2: Ein zulässiger Einspruch wurde zurückgewiesen. Der einzige Einsprechende legte Beschwerde ein und reichte dabei ein Dokument D1 ein. D1 ist Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ und offenbart nur die Vorrichtung A1. Danach wurde der Einspruch zurückgenommen.

c) Wie wird das Beschwerdeverfahren fortgesetzt?

d) Welche Schritte können vor dem EPA unternommen werden, um auf die mangelnde Neuheit einzugehen?

Frage 6

a)

- Da ein zulässiger Einspruch eingelegt wurde, kann das Einspruchsverfahren nach R. 84(2) S. 2 EPÜ von Amts wegen fortgesetzt werden, auch wenn der Einspruch zurückgenommen wurde (da erst nach Ablauf der Einspruchsfrist zurückgenommen)

- Nach RL D-VII, 5 wird das Einspruchsverfahren fortgesetzt, wenn das Verfahren wahrscheinlich zu einer Beschränkung des Patents führen würde und auch ohne Mitwirkung des Einsprechenden ohne großen Aufwand durchgeführt werden kann

- D1 ist neuheitschädlicher Stand der Technik für die Vorrichtung A1, die somit nach Art. 52(1), 54 EPÜ nicht patentfähig ist, und daher prima facie für die Patentfähigkeit relevant, eine weitere Mitwirkung des Einsprechenden ist nicht erforderlich

- das Einspruchsverfahren wird daher vermutlich von Amts wegen fortgesetzt

b)

- Der Patentinhaber könnte den Status von D1 als Stand der Technik prüfen, zum Beispiel ob D1 wie nach J5/81, RL G-IV 5.1.1 erforderlich bei Veröffentlichung noch anhängig war

- Der Patentinhaber könnte ferner die neuheitsschädliche Offenbarung sowie die prima facie-Relevanz von D1 in Frage stellen und die Beendigung des Einspruchsverfahrens beantragen

- sofern D1 tatsächlich Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ ist und die Vorrichtung A1 offenbart, könnte nach R. 80 EPÜ geänderte Ansprüche einreichen und dabei Anspruch 1 streichen und nur noch Anspruch 2 verteidigen

- dies wäre nach Art. 123(2), (3) EPÜ zulässig, da kein neuer Gegenstand hinzugefügt wird und der Schutzbereich des Patents nicht erweitert wird

- damit würde das Patent voraussichtlich nach Art. 101(3) a) EPÜ in geänderter Fassung aufrechterhalten werden

c)

- R. 100(1) EPÜ verweist zwar für die Einspruchsbeschwerde auf die R. 75ff. und somit auch auf R. 84(2) EPÜ, allerdings ist nach G7/91 R. 84(2) EPÜ im Beschwerdeverfahren nicht anzuwenden.

- mit Rücknahme des einzigen Einspruchs wird das Beschwerdeverfahren nach G 8/93 unmittelbar beendet sofern die Beschwerde wie hier von dem Einsprechenden eingelegt wurde, auch dann wenn die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des Patents nach dem EPÜ nicht erfüllt sind

- eine Fortführung von Amts wegen nach Art. 114 EPÜ, R. 84(2) EPÜ findet daher nicht statt

d)

- Der Patentinhaber könnte einen Antrag auf Beschränkung des Patents nach Art. 105a EPÜ stellen, um einem möglichen Nichtigkeitsverfahren auf nationaler Ebene nach Art. 138 EPÜ zuvorzukommen

- dies ist nach Art. 105a(2) EPÜ und RL D-X, 1 jederzeit möglich solange kein Einspruchsverfahren anhängig ist -> nach Rücknahme des Einspruchs und damit einhergehender Beendigung des Beschwerdeverfahrens möglich
- für Beschränkung muss der Patentinhaber den Antrag nach Art. 105a(1), R. 92 EPÜ stellen (schriftlich beim EPA, Angaben zum Antragssteller sowie Angabe der Vertragsstaaten, für die Antragssteller der Inhaber ist, Angabe der Patentnummer sowie der Vertragsstaaten, in denen das Patent wirksam geworden ist und vollständige Fassung der geänderten Ansprüche) sowie die Beschränkungsgebühr entrichten (Art. 2(1) Nr. 10a GebO: 1210 Euro)
- Der Patentinhaber sollte mit dem Antrag auf Beschränkung einen geänderten Anspruchssatz einreichen, in dem Anspruch 1 gestrichen wird und nur noch Anspruch 2 aufrechterhalten wird
- wie oben zu b) ausgeführt würde ein solcher Anspruchssatz nicht gegen Art. 123(2), (3) EPÜ verstoßen und dem Antrag auf Beschränkung sollte nach Art. 105b(1), (2), R. 95(2) EPÜ stattgegeben werden
- D1 offenbart nur die Vorrichtung A1, so dass Anspruch 2 neu und damit patentfähig nach Art. 52(1), 54 EPÜ ist
- Solange das Einspruchsbeschwerdeverfahren noch anhängig ist, könnte ein Dritter dem Verfahren nach Art. 105 EPÜ beitreten, sofern der Inhaber gegen ihn eine Verletzungsklage erhoben hat oder der Dritte gegen den Inhaber eine negative Feststellungsklage erhoben hat, Frist nach R. 89(1) EPÜ 3M. ab Klageerhebung
- Der Dritte kann nach G1/94 auch im Beschwerdeverfahren neue Einspruchsgründe geltend machen und sollte mangelnde Neuheit basierend auf D1 anführen, da die Einreichung von d1 durch den Einsprechenden mit der Beschwerde möglicherweise nach Art. 114(2), VerfOBK als verspätet zurückgewiesen würde

Frage 1

a) Maschine FEED mit einem Zuführungsrohr

TOR-EP

Die erste Anmeldung, die eine Maschine mit einem Rohr zum Zuführen von Füllmaterial am Boden der Mühle (im Folgenden "Maschine mit einem Rohr") offenbart und beansprucht, ist die TOR-EP mit Anmeldetag 3.6.2019.

Die TOR-EP beansprucht keine Priorität, wirksamer Zeitrang des Anspruchs ist somit der 3.6.2019.

Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ ist somit die Vorführung der Wassersprühvorrichtung auf der Messe in Barcelona (im Folgenden "Messe") sowie die dort verteilte Broschüre (im Folgenden "Broschüre") und TOR-EP-old, die spätestens mit Erteilung im Jahr 2017 veröffentlicht worden ist.

Keine dieser Offenbarungen offenbart eine Maschine mit einem Rohr. Somit ist der Anspruch von TOR-EP neu.

Das Vorsehen eines Rohres hat den technischen Effekt, dass dem Plastik in der Mühle bis zu 50% gewichtsanteils Füllmaterial zugeführt werden kann und weniger Staub erzeugt wird. Dies begründet eine erfinderische Tätigkeit, so dass der Anspruch patentfähig ist.

TOR-EP ist derzeit noch anhängig, die Mitteilung nach R. 71(3) EPÜ ist erst vor fünf Tagen ergangen.

OPT-EP1

Die OPT-EP1 beansprucht ebenfalls eine Maschine mit einem Rohr (Anspruch 1). Die OPT-EP1 beansprucht keine Priorität, wirksamer Zeitrang von Anspruch 1 ist somit der Anmeldetag von OPT-EP1, 22.7.2019.

Neben den oben genannten Offenbarungen ist damit die TOR-EP als nachveröffentlichte (3.6.2019 + 18M. nach Art. 93(1) EPÜ -> 3.12.2020) europäische Patentanmeldung mit älterem Zeitrang Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ und das auf der Internetseite von OPT veröffentlichte Video (im Folgenden "Video") vom 10.7.2019 ist Stand nach Art. 54(2) EPÜ, da es einem unbeschränkten Personenkreis zugänglich war.

Der Inhalt von TOR-EP entspricht den von OPT an TOR übergebenen Zeichnungen und Bericht. TOR ist gemäß Vereinbarung zur Geheimhaltung verpflichtet. Nach der Vereinbarung mit TOR gehört das im Rahmen der Zusammenarbeit generierte geistige Eigentum OPT. Die Offenlegung von TOR-EP stellt somit einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil von OPT nach Art. 55(1) a) EPÜ dar. Da TOR-EP erst nach dem Anmeldetag von OPT-EP1 und damit "nicht früher als sechs Monate vor Einreichung" veröffentlicht wurde, greift die Regelung nach Art. 55(1) a) EPÜ und TOR-EP bleibt als Stand der Technik außer Betracht.

In dem Video wird eine Maschine mit einem Zuführungsrohr gezeigt und somit der Gegenstand von Anspruch 1 neuheitsschädlich vorweggenommen. Anspruch 1 von OPT-EP1 ist daher nicht patentfähig.

OPT-EP1 wurde wie eingereicht erteilt und ist daher trotz des anhängigen Einspruchsverfahrens in Kraft. Nach Art. 64 EPÜ schützt Anspruch 1 von OPT-EP1 somit derzeit eine Maschine mit einem Rohr, allerdings ist dieser Anspruch aus den oben genannten Gründen nicht rechtsbeständig.

OPT-EP2 / OPT-PCT

OPT-EP2 und OPT-PCT beanspruchen ebenfalls eine Maschine mit einem Rohr, haben jedoch unabhängig von der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs von OPT-PCT (siehe unten) beide einen älteren Zeitrang als OPT-EP1 (Anmeldetag OPT-EP2 / Prioritätstag OPT-PCT: 4.10.2019, Anmeldetag OPT-PCT 30.9.2020). Somit sind die entsprechenden Ansprüche aus den oben zu OPT-EP1 angeführten Gründen ebenfalls nicht patentfähig.

b) Maschine FEED mit zwei Zuführungsrohren

OPT-EP1

Die erste Anmeldung, die eine Maschine mit zwei Zuführungsrohren am Boden der Mühle (im Folgenden "Maschine mit zwei Rohren") offenbart und beansprucht, ist die OPT-EP1 (Anspruch 2).

Maßgeblicher Zeitrang der Ansprüche von OPT-EP1 ist wie oben ausgeführt der 22.7.2019. Somit sind die Messe, die Broschüre und das Video Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ. TOR-EP bleibt nach Art. 55 EPÜ außer Betracht.

Die Broschüre und die Messe offenbaren keine Maschine mit zwei Rohren. Auf dem Video ist lediglich eine Maschine mit einem Rohr zu sehen. Somit ist der Gegenstand von Anspruch 2 neu.

Das Vorsehen eines zweiten Rohres hat einen überraschenden Effekt, nämlich dass überraschenderweise eine größere Gleichmäßigkeit des recycelten Plastiks erhalten werden kann. Zudem ermöglicht das Vorsehen des zweiten Rohres die Durchführung eines Verfahrens wie das Verfahren Clean als weiteren überraschenden Vorteil. Da diese Effekte überraschend sind, ist das Vorsehen eines zweiten Rohres für den Fachmann ausgehend von dem Video als nächstliegendem Stand der Technik nicht naheliegend. Anspruch 2 von OPT-EP1 basiert folglich auf einer erfinderischen Tätigkeit und ist patentfähig.

OPT-EP1 wurde wie eingereicht erteilt und ist daher trotz des anhängigen Einspruchsverfahrens in Kraft. Nach Art. 64 EPÜ schützt Anspruch 2 von OPT-EP1 somit eine Maschine mit zwei Rohren und dieser Anspruch ist rechtsbeständig.

OPT-EP2

OPT-EP2 beansprucht ebenfalls eine Maschine mit zwei Rohren. OPT-EP2 hat jedoch einen älteren Zeitrang als OPT-EP1 und beansprucht deren Priorität nicht. OPT-EP1 sollte Ende Januar 2021 veröffentlicht worden sein (AT 22.7.19 + 18M. nach Art. 93(1) EPÜ -> frühestens am 22.1.2021). Als zu diesem Zeitpunkt anhängige europäische Patentanmeldung stellt OPT-EP1 daher neuheitsschädlichen Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ für OPT-EP2 dar. Der entsprechende Anspruch von OPT-EP2 ist daher nicht patentfähig.

OPT-PCT

OPT-PCT beansprucht ebenfalls eine Maschine mit zwei Rohren (Anspruch 2).

OPT-PCT wurde am 30.9.2020 eingereicht und beansprucht die Priorität von OPT-EP2. OPT-EP2 offenbart zwar eine Maschine mit zwei Rohren, ist für diesen Gegenstand jedoch nicht die erste Anmeldung im Sinne des Art. 87 EPÜ, da OPT-EP1 desselben Anmelders bereits eine solche Maschine offenbart. Damit kann OPT-PCT in Bezug auf diesen Gegenstand die Priorität von OPT-EP2 nicht wirksam beanspruchen. Maßgeblicher Zeitrang von Anspruch 2 ist damit der 30.9.2020.

Sofern OPT-PCT in die europäische Phase eintritt, würde aus demselben Grund OPT-EP1 (und außerdem OPT-EP2) dem Anspruch 2 als neuheitsschädlicher Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ entgegen stehen. Vor dem EPA wäre dieser Anspruch daher nicht patentfähig.

Da OPT-EP1 jedoch erst nach dem Anmeldetag von OPT-PCT veröffentlicht worden sein dürfte (siehe oben), ist OPT-EP1 (und OPT-EP2 ebenso) in anderen nationalen oder regionalen Phasen als ausländische Anmeldung mutmaßlich nach dem maßgebenden nationalen Recht kein Stand der Technik.

Damit ist in nationalen/regionalen Phasen mit Ausnahme der europäischen Phase der Stand der Technik für OPT-PCT derselbe für OPT-EP1 und Anspruch 2 von OPT-PCT daher aus den oben für OPT-EP1 ausgeführten Gründen patentfähig.

c) Zuführungsverfahren CLEAN

Es gibt derzeit keine anhängige Anmeldung oder erteiltes Patent, welches das Verfahren CLEAN offenbart oder beansprucht. Lediglich die dafür nötige Maschine mit zwei Rohren wird wie oben beschrieben beansprucht.

d) Wassersprühvorrichtung SPRAY

TOR-EP-Old

Erste Anmeldung, die ein Wassersprühvorrichtung wie die Wassersprühvorrichtung SPRAY offenbart und beansprucht, ist die TOR-EP-Old.

Die TOR-EP-Old wurde im Jahr 2015 ohne Inanspruchnahme einer Priorität eingereicht. Maßgeblicher Zeitrang des entsprechenden Anspruchs ist somit der Anmeldetag von TOR-EP-Old im Jahr 2015.

Damit ist lediglich die Messe und die Broschüre (2014) Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ. Die Broschüre wurde auf der Messe ausgeteilt und ist somit der Öffentlichkeit zugänglich. Die Broschüre ist außerdem datiert, so dass ihr Zeitrang ohne Weiteres nachgewiesen werden kann. Damit ist die Broschüre geeigneter Stand der Technik.

Die Broschüre offenbart die von TOR-EP-Old beanspruchte Wassersprühvorrichtung vollständig. Somit ist der Anspruch von TOR-EP-Old nicht neu und somit nicht patentfähig. Sofern die beanspruchten Merkmale auch bei der Vorführung auf der Messe sichtbar waren und diese Vorbenutzung geeignet belegt werden kann, wäre der Anspruch auch gegenüber dieser Offenbarung nicht neu.

TOR-EP-Old wurde erteilt und ist daher trotz des anhängigen Einspruchsbeschwerdeverfahrens in Kraft. Nach Art. 64 EPÜ schützt OPT-EP1 somit derzeit die beanspruchte Wassersprühvorrichtung, welche identisch mit SPRAY ist, allerdings ist dieser Anspruch aus den oben genannten Gründen nicht rechtsbeständig.

OPT-EP2 / OPT-PCT

Die Vorrichtung SPRAY wird außerdem in der OPT-EP2 offenbart, allerdings nicht beansprucht.

Die OPT-PCT offenbart und beansprucht die Vorrichtung SPRAY (Anspruch 3).

Die OPT-PCT mit Anmeldetag 30.9.2020 beansprucht die Priorität von OPT-EP2 vom 4.10.2019. Die OPT-EP2 stammt von demselben Anmelder (OPT) und offenbart denselben Gegenstand als erste Anmeldung dieses Anmelders. OPT-PCT wurde außerdem innerhalb der Prioritätsfrist nach Art. 8 PCT, Art. 4C(1) PVÜ eingereicht (4.10.2019 + 12M. -> R. 80.2 PCT 4.10.2020 (Sonntag) -> R. 80.5 PCT: 5.10.2020). Somit kann Anspruch 3 die Priorität von OPT-EP2 wirksam beanspruchen und hat als maßgeblichen Zeitrang den 4.10.2019.

Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ ist somit unter anderem die Messe und die Broschüre sowie TOR-EP-Old, die spätestens mit Erteilung im Jahr 2017 veröffentlicht wurde.

Damit ist Anspruch 3 von OPT-PCT aus den oben zu TOR-EP-Old genannten Gründen und zudem aufgrund der neuheitsschädlichen Offenbarung in TOR-EP-Old nicht neu und somit nicht patentfähig.

e) Maschine FEED mit Wassersprühvorrichtung SPRAY

OPT-PCT

Die erste Anmeldung, die die Maschine FEED mit Wassersprühvorrichtung SPRAY (im Folgenden FEED + SPRAY) offenbart, ist die OPT-EP2 vom 4.10.2019. Allerdings wird FEED+SPRAY von der OPT-EP2 nicht beansprucht.

Die OPT-PCT offenbart und beansprucht FEED+SPRAY (Anspruch 4) und kann hierfür aus den oben zu d) ausgeführten Gründen die Priorität der OPT-EP2 vom 4.10.2019 wirksam beanspruchen, da auch dieser Gegenstand in der OPT-EP2 offenbart ist. Somit ist der wirksame Zeitrang für Anspruch 4 von OPT-PCT der 4.10.2019.

Relevanter Stand der Technik sind somit unter anderem die Messe und Broschüre aus dem Jahr 2014, die TOR-EP-Old sowie das Video aus dem Juli 2019. Außerdem würden die TOR-EP und die OPT-EP1 in der europäischen Phase nachveröffentlichten Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ bilden, da für die Anwendung von Art. 55 EPÜ die Einreichung und nicht der Prioritätstag maßgeblich sind.

Keine dieser Offenbarung offenbart jedoch die Kombination der Maschine FEED mit der Wassersprühvorrichtung SPRAY: Die Messe, die Broschüre und TOR-EP-Old offenbaren lediglich eine Sprühvorrichtung, aber entweder für eine unterschiedliche Verwendung (Messe) oder ohne Angabe einer konkreten Verwendung (Broschüre, TOR-EP-Old). TOR-EP und OPT-EP1 offenbaren nur die Maschine, nicht aber eine Sprühvorrichtung. Damit ist der Gegenstand von Anspruch 4 neu.

Das Vorsehen von SPRAY hat den überraschenden technischen Effekt, dass der von der Maschine erzeugte Staub reduziert werden kann ohne die

eigenschaften des recycelten Plastiks zu beeinträchtigen. Da dieser Effekt überraschend ist, ist die Befestigung der an sich bekannten Wassersprühvorrichtung an der ebenfalls bekannten Maschine für den Fachmann nicht naheliegend und begründet eine erfinderische Tätigkeit. Somit ist Anspruch 4 von OPT-PCT patentfähig.

Frage 2

Die Mitteilung der Einspruchsabteilung gilt nach R. 126(2) EPÜ am 13.12.2021 als zugestellt, die Frist für die Erwiderung endet daher gemäß R. 131(4) EPÜ am 13.4.2022 (Mittwoch). Bis dahin sollten Sie eine Stellungnahme einreichen.

Ein Einspruch kann nach Art. 99(1) EPÜ von jedermann eingelegt werden und somit auch von dem deutschen Anwalt, unabhängig davon ob er daran ein spezielles Interesse hat. Auch ein Einspruch durch einen Strohmann ist nach G3/97, G4/97 prinzipiell zulässig. Daher kann der Einspruch nicht mit der von Ihnen angeführten Begründung zurückgewiesen werden.

In der Stellungnahme sollten Sie darlegen, dass TOR-EP eine missbräuchliche Offenbarung im Sinne des Art. 55 EPÜ ist. Hierzu sollten Sie auch entsprechende Belege einreichen, nach Möglichkeit die Geheimhaltungsvereinbarung mit TOR sowie die Unterlagen (Zeichnungen und Bericht), die Sie am 3.6.2019 an TOR übergeben haben. Basierend darauf sollten Sie argumentieren, dass TOR-EP nach Art. 55(1) a) EPÜ nicht als Stand der Technik berücksichtigt werden sollte.

Darüber hinaus können Sie sofern zweckmäßig auch den Offenbarungsgehalt des Videos vom 10.7.2019 in Frage stellen, beispielsweise wenn Merkmale der beanspruchten Maschine dort nicht oder nicht ohne Weiteres zu erkennen sind.

Da das Video trotzdem vermutlich als neuheitsschädlich für den Anspruch 1 von OPT-EP1 angesehen werden dürfte, sollten Sie als Hilfsantrag geänderte Ansprüche einreichen, in denen Sie den Anspruch 1 streichen und nur den Anspruch 2 (Maschine mit zwei Rohren) weiterverfolgen.

Hier sollte Sie wie oben zu 1b) ausgeführt für die erfinderische Tätigkeit basierend auf den überraschenden technischen Effekten argumentieren. Als Stützung können Sie hierfür auch das Verfahren CLEAN als weiteren Vorteil anführen.

Allerdings müssen Sie in diesem Fall unbedingt vor dem Einreichen der Stellungnahme im Einspruchsverfahren eine Patentanmeldung (zum Beispiel europäisch oder international) einreichen, die CLEAN vollständig beschreibt und beansprucht. Die Stellungnahme wird dem Patentinhaber zugestellt und ist auch über die Akteneinsicht nach Art. 128 EPÜ einsehbar. Daher wird die Stellungnahme Stand der Technik, der andernfalls ihrer Anmeldung zu CLEAN entgegenstehen könnte.

Frage 3

OPT-EP1

Zum Einspruchsverfahren gegen OPT-EP1 siehe oben unter 2). Voraussichtlich wird OPT-EP1 im beschränkten Umfang des Anspruchs 2 aufrechterhalten werden

TOR-EP-old

Wenn Avidus sich mit TOR einigt und die Beschwerde zurücknimmt, wird unter der Annahme, dass Avidus der einzige Beschwerdeführer ist, das Beschwerdeverfahren nach G7/91, G8/91 hinsichtlich der Sachfragen beendet. TOR-EP-old würde daher unverändert aufrechterhalten, auch wenn es wie oben ausgeführt nicht patentfähig ist.

Sie sollten daher sicherstellen, dass Avidus die Beschwerde nicht zurücknimmt und dem Verfahren nach Art. 105 EPÜ beitreten. Letzteres hat den großen Vorteil, dass Sie eine eigene Beteiligtenstellung erhalten (allerdings nur eine unselbstständige, auch hier endet das Beschwerdeverfahren nach G3/04 falls Avidus die Beschwerde zurücknimmt, daher sollten Sie sicherstellen, dass dies nicht passiert. Hierzu sollten Sie die Problematik bezüglich TOR-EP (siehe unten) gegenüber Avidus darlegen) und vor allem nach G1/94 im Gegensatz zu Avidus neue Einspruchsgründe geltend machen können, vorliegend die mangelnde Patentfähigkeit nach Art. 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit basierend auf den Offenbarungen auf der Messe in Barcelona und in der zugehörigen Broschüre (siehe oben zu 1d)). Ein solcher Beitritt ist möglich, solange das Beschwerdeverfahren anhängig ist (Einspruchsfrist ist bereits abgelaufen, Erteilung 2017).

Um beitreten zu können, müssten Sie in Reaktion auf das Unterlassungsschreiben von TOR eine negative Feststellungsklage erheben (Art. 105(1) b) EPÜ). Anschließend können Sie nach R. 89(1) EPÜ innerhalb von 3 Monaten nach Klageerhebung dem Einspruchsbeschwerdeverfahren beitreten, indem Sie eine Einspruchsschrift nach R. 76 EPÜ einreichen und die Einspruchsgebühr entrichten. In der Einspruchsschrift sollten Sie den neuen Einspruchsgrund substantiieren und zu beiden Offenbarungen (Broschüre und insbesondere die Vorbenutzung auf der Messe) umfangreich vortragen (Zeitpunkt, vorbenutzter Gegenstand, Umstände der Vorbenutzung auf der Messe).

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren dürfte TOR-EP-old dann wie oben ausgeführt mangels Neuheit widerrufen werden.

TOR-EP

TOR-EP basiert auf den TOR am 3.6.2019 übergebenen technischen Zeichnungen und Bericht. Nach der Vereinbarung mit TOR gehört das im Rahmen der Zusammenarbeit generierte geistige Eigentum OPT. Damit steht TOR nach Art. 60(1) EPÜ das Recht auf das europäische Patent nicht zu.

Sie sollten daher vor einem nationalen Gericht (nach Art. 2 Anerkennungsprotokoll vor einem italienischen Gericht, da Italien EPÜ-Vertragsstaat ist und TOR als Anmelder dort seine Sitz hat) ihren Anspruch auf die Erfindung geltend machen.

Das Erteilungsverfahren von TOR-EP ist noch anhängig (Mitteilung nach R. 71(3) EPÜ erst vor drei Tagen ergangen). Daher sollten Sie nach Einleitung des Gerichtsverfahrens dem EPA gegenüber dieses nachweisen, um somit eine Aussetzung des Verfahrens von Amts wegen nach R. 14(1) EPÜ zu erreichen. Sobald Ihnen das Recht an der Erfindung rechtskräftig zuerkannt ist, ist diese Entscheidung nach Art. 9(1) Anerkennungsprotokoll in allen Vertragsstaaten anzuerkennen und Sie können nach Art. 61 EPÜ TOR-EP entweder als eigene Anmeldung weiterverfolgen oder eine neue Anmeldung für dieselbe Erfindung einreichen, wobei diese nach Art. 61(2), 76(1) EPÜ nicht über den Offenbarungsgehalt von TOR-EP hinausgehen darf. Die Frist für die Vornahme dieser Handlungen ist nach R. 16(1) EPÜ 3 Monate ab Eintritt der Rechtskraft.

Wie oben ausgeführt ist der Anspruch von TOR-EP patentfähig und wird voraussichtlich erteilt werden.

Sie sollten Avidus darüber in Kenntnis setzen, um zu verhindern, dass Avidus Sie in dem Joint Venture durch TOR ersetzt.

Neue Anmeldung OPT-EP3 für CLEAN

Außerdem sollten Sie möglichst zeitnah und vor Einreichung der Stellungnahme in dem Einspruchsverfahren von OPT-EP1 eine neue Anmeldung OPT-EP3 als europäische Anmeldung einreichen und darin das Zuführungsverfahren CLEAN beschreiben und beanspruchen (Recyclingverfahren für Plastikmüll, umfassend das Zuführen von Füllmaterial in Pulverform über ein erstes Rohr am Boden einer Mühle und Zuführen von Füllmaterial in Granulatform über ein zweites Rohr am Boden der Mühle).

Ein solches Verfahren ist in keiner der anderen Offenbarungen beschrieben. Weder das Zuführen von Füllmaterial als Granulat noch das getrennte Zuführen von Füllmaterial in Pulverform über ein Rohr und in Granulatform ist bekannt. Somit ist das Verfahren neu.

Das Verfahren hat den überraschenden Vorteil, dass die Klingen der Mühle sauberbleiben und somit die Maschine seltener zum Reinigen angehalten werden muss. Dies begründet eine erfinderische Tätigkeit, so dass ein auf das Verfahren CLEAN gerichteter Anspruch patentfähig wäre.

Innerhalb des Prioritätsjahres könnten Sie eine internationale Anmeldung OPT-PCT3 einreichen und die Priorität von OPT-EP3 beanspruchen, um auch außerhalb Europas Schutz zu erlangen. Alternativ könnten Sie die Anmeldung auch gleich als internationale Anmeldung einreichen. OPT-PCT3 sollten Sie dann in sämtlichen für Sie relevanten Märkten USA, China und Indien (sowie ggf. Italien/EPA anstelle von OPT-EP3) zur Erteilung bringen.

OPT-PCT

Mit OPT-PCT sollten Sie sofern noch nicht erfolgt in regionale und nationale Phasen eintreten, insbesondere in den für Sie relevanten Märkten Italien/EPA, USA, China und Indien. Die 30M. Frist ab Prioritätstag (4.10.2019) nach Art. 22(1) PCT für die Einleitung der nationalen Phasen in den USA, China und Indien endet am 4.4.2022 (Montag), die 31M. für die Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA nach R. 159(1) EPÜ endet am 4.5.2022 (Mittwoch).

Bei Einleitung der nationalen/regionalen Phasen sollten Sie die Ansprüche entsprechend der obigen Analyse zu 1) wie folgt ändern:

In Europa sollten Sie die Ansprüche 1 bis 3 streichen, da diese Ansprüche nicht patentfähig sind, und lediglich den Anspruch 4 (Feed + Spray) weiterverfolgen. Dieser ist patentfähig und wird voraussichtlich erteilt werden.

Außerhalb Europas sollten Sie die Ansprüche 1 und 3 streichen, die diese Ansprüche nicht patentfähig sind, und die Ansprüche 2 (Maschine mit zwei Rohren) und 4 weiterverfolgen. Diese Ansprüche sind patentfähig und werden voraussichtlich erteilt werden.

Sofern Avidus keinen Sitz in Europa hat, muss für die Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA ein Vertreter nach Art. 133(2) EPÜ bestellt werden.

Sofern Sie OPT-EP2 weiterführen möchten, sollten Sie die Ansprüche wie für die regionale Phase von OPT-PCT anpassen.

Frage 4

Nach den oben vorgeschlagenen Verbesserungsmaßnahmen stellt sich Ihr Schutzrechtsportfolio folgendermaßen da:

Sie können TOR-EP nach Art. 61 EPÜ als eigene Anmeldung weiterführen und zur Erteilung bringen. Nach Erteilung und mit erfolgter Validierung (Übersetzungserfordernisse nach Art. 65(1) EPÜ, Nat. Recht Tabelle IV, Italien: Übersetzung der Patentschrift ins Italienische und Entrichtung der Veröffentlichungsgebühr nach Art. 65(2) EPÜ) schützt TOR-EP nach Art. 64(1), 69(1) EPÜ eine Maschine mit einem Rohr. Somit könnten Sie in allen EPÜ-Vertragsstaaten, in denen TOR-EP wirksam geworden ist, TOR an der Herstellung und Verwendung einer Maschine mit einem (oder mehreren) Rohren (insbesondere die Maschine FEED mit einem oder mehreren Zuführungsrohren am Boden der Mühle) hindern.

Nach Beschränkung im Einspruchsverfahren und Erfüllung der nationalen Übersetzungserfordernisse für das geänderte Patent (siehe oben) schützt Anspruch 2 von OPT-EP1 nach Art. 64(1), 69(1) EPÜ eine Maschine mit zwei Rohren in den betreffenden EPÜ-Vertragsstaaten. Außerdem können Sie über OPT-PCT in nationalen Phasen außerhalb Europas (insbesondere USA, China, Indien) denselben Gegenstand schützen. Somit könnten Sie TOR in den betreffenden EPÜ-Vertragsstaaten und in den außereuropäischen Staaten, in denen Sie OPT-PCT zur Erteilung bringen, die Herstellung und Verwendung einer Maschine mit zwei Rohren (und damit der Maschine FEED mit zwei Zuführungsrohren am Boden der Mühle) untersagen. Eine solche Maschine fällt darüber hinaus auch in den Schutzzumfang von TOR-EP.

Das Verfahren CLEAN wäre nach Erteilung und mit erfolgter Validierung durch OPT-EP3 nach Art. 64(1), 69(1) EPÜ sowie durch eine mögliche OPT-PCT3 außerhalb Europas in denjenigen PCT-Vertragsstaaten, in denen Sie es zur Erteilung bringen (insbesondere China, USA und Indien), geschützt. Somit könnten Sie TOR in den betreffenden EPÜ-Vertragsstaaten durch OPT-EP3 und in den außereuropäischen Staaten, in denen Sie OPT-PCT3 zur Erteilung bringen, die Verwendung des Zuführungsverfahrens CLEAN untersagen. In Europa wäre zudem nach Art. 67(2) EPÜ auch das unmittelbare Verfahrenserzeugnis (recyceltes Plastik) geschützt.

Auf die Wassersprühvorrichtung SPRAY würden keine Schutzrechte mehr bestehen. Aufgrund der Offenbarung auf der Messe und in der Broschüre sowie in TOP-EP-Old gehört SPRAY zum Stand der Technik, so dass auch anderweitig kein Schutz mehr erlangt werden könnte. Damit wäre n sowohl Sie als auch TOR frei, diese Vorrichtung zu verwenden, sofern sie nicht wie im Folgenden ausgeführt in den Schutzbereich von OPT-PCT fällt (d.h. Verwendung mit der Maschine SPEED).

Auf Basis der OPT-PCT hätten Sie nach Erteilung (sowie gegebenenfalls mit erfolgter Validierung) in den betreffenden nationalen/regionalen Phasen (EPA, USA, China, Indien sowie ggf. weitere PCT-Vertragsstaaten) Schutz für die Maschine Feed mit der Wassersprühvorrichtung Spray. Somit könnten Sie TOR in den betreffenden Ländern an der Herstellung und Verwendung einer solchen Maschine hindern.