

## **Prüferbericht – Aufgabe D 2022**

### **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 wird die volle Punktzahl nur vergeben, wenn die Rechtsgrundlage vollständig angegeben wurde, auf die sich die Analyse stützte; unvollständig angegebene Rechtsgrundlagen haben die Bewerber viele Punkte gekostet.

Die bloße Angabe der Rechtsgrundlage oder das Zitieren des Rechtstexts ohne weitere Erläuterung oder Begründung wurde im Allgemeinen nicht honoriert. Es wurden jedoch auch für relevante alternative und in der Musterlösung nicht erwähnte Rechtsgrundlagen Punkte vergeben. 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 abgesehen vom kopierten Text auch die Erklärung im Hinblick auf die Situation in der Frage gegeben wird.

Die Bewerber sollten sich bewusst sein, dass PCT-Fragen einen erheblichen Teil von Aufgabe D ausmachen können.

## Prüferbericht – Aufgabe D 2022, Teil I

### Frage 1 (8 Punkte)

Die meisten Bewerber stellten fest, dass die Frist für die Beantwortung des Bescheids gemäß Artikel 94 (3) EPÜ und die Frist für die Beantragung der Weiterbehandlung bereits abgelaufen waren und ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist für den Weiterbehandlungsantrag gestellt werden muss, damit die Bearbeitung der Anmeldung fortgesetzt wird.

Wenige Bewerber erkannten, dass Jahresgebühren für das 5. und das 6. Jahr zu entrichten waren, die am Tag der Zustellung der Entscheidung über die Wiedereinsetzung fällig wurden, und dass die Bestimmungen der Regel 51 (4) a) EPÜ Anwendung fanden.

### Frage 2 (10 Punkte)

Die meisten Bewerber schlugen vor, die Berichtigung des Rechtschreibfehlers zu beantragen. Nicht so viele Bewerber erkannten, dass ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 139 EPÜ das Verfahren nach Regel 71 (6) EPÜ auslöst.

Einige Bewerber beantragten immer noch den Verzicht auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten (Verzichtsoption), ohne das Einverständnis des Anmelders mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung zum Ausdruck zu bringen. Das EPA bearbeitet solche Verzichtserklärungen jedoch nicht mehr.

Einige Bewerber schlugen vor, der in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung zuzustimmen und danach die Berichtigung des Rechtschreibfehlers zu beantragen, während EP-B noch anhängig ist. Dieser Ansatz würde den Abschluss des Erteilungsverfahrens von EP-B anders als vom Anmelder gewünscht weiter verzögern.

Die volle Punktzahl erhielten auch Bewerber, die vorschlugen, das Einverständnis des Anmelders mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung unmittelbar nach Erhalt der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zum Ausdruck zu bringen, wenn bereits in Erwiderung auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ die Übersetzungen der berichtigten Ansprüche eingereicht wurden und die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr entrichtet wurde.

Viele Bewerber übersahen, dass die Jahresgebühr für das vierte Jahr entrichtet werden musste.

Die Frage nach den für das Wirksamwerden der europäischen Patentanmeldung in den Niederlanden erforderlichen Schritten wurde weniger gut beantwortet.

### Frage 3 (8 Punkte)

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Die meisten Bewerber erkannten, dass für C2 kein ergänzender internationaler Recherchenbericht erstellt werden kann, da dessen Grundlage der ursprünglich eingereichte Anspruchssatz ist, und dass C2 Gegenstand einer ergänzenden europäischen Recherche sein und gemäß Regel 164 (2) EPÜ geprüft werden kann.

### Frage 4 (6 Punkte)

Etliche Bewerber kamen zu dem richtigen Schluss, dass EP-D3 der Prioritätstag von EP-D2 nicht zusteht.

Viele von ihnen erkannten jedoch nicht und/oder gaben nicht die richtige Rechtsgrundlage dafür an, warum die Offenbarung von EP-D2 dem Fachmann nicht ermöglicht, das Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses D2 ausgehend vom Rohmaterial D1 durchzuführen. Noch weniger Bewerber gaben ausdrücklich an, dass D2 in EP-D4 ausreichend offenbart ist.

### Frage 5 (5 Punkte)

Weil in der englischen, der deutschen und der französischen Fassung der Aufgabe unterschiedliche Daten zur Veröffentlichung des Artikels angegeben waren, hat die Prüfungskommission beschlossen, für die Frage 5 allen Bewerbern die volle Punktzahl zu geben.

**Frage 6 (8 Punkte)**

Viele Bewerber erkannten die Asymmetrie zwischen Einspruchs- und Beschwerdeverfahren bezüglich der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen. Nur wenige Bewerber erkannten jedoch, dass das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren in Situation 2 nicht mehr anhängig ist und dass mit einer Beschränkung gemäß Artikel 105a (2) EPÜ auf die mangelnde Neuheit gegenüber D1 eingegangen werden kann.

Ebenso wurde von wenigen Bewerbern erkannt, dass die Zurücknahme des Einspruchs durch den einzigen Einsprechenden/Beschwerdeführer als Zurücknahme der Beschwerde ausgelegt wird, und dass die richtige Rechtsgrundlage für diese Schlussfolgerung G 8/93 ist.

## Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2022, Teil I

Verweise auf die Rechtsgrundlage beziehen sich auf den Stand vom 31. Oktober 2021.

### Antwort auf Frage 1 (8 Punkte)

Die Frist zur Beantragung der Weiterbehandlung nach Artikel 121 (1) und Regel 135 (1) EPÜ endete bereits am 4. März + 10 Tage (Regel 126 (2) EPÜ) + 2 Monate (Regel 135 (1) EPÜ) = 14. Mai 2021 (Fr.).

EP-F gilt somit als zurückgenommen, Artikel 94 (4) EPÜ.

Es ist möglich, die Wiedereinsetzung in die Frist für die Weiterbehandlung zu beantragen, Artikel 122 (1) EPÜ und Regel 136 (3) EPÜ. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses zu stellen, Regel 136 (1) EPÜ, d. h. zwei Monate nach dem 3. Februar 2022, d. h. spätestens am 3. April 2022 (So.), verlängert bis 4. April 2022 (Mo.), Regel 134 (1) EPÜ. Dieses Datum liegt noch innerhalb der Einjahresfrist, die am 14. Mai 2021 begann. Der Einspruch muss spätestens am 4. April 2022 eingelegt werden.

Zusätzlich zur Einreichung des Wiedereinsetzungsantrags muss Anmelder F die vorgeschriebene Gebühr entrichten, Regel 136 (1) EPÜ, den Antrag begründen und die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft machen oder erklären, dass alle gebotene Sorgfalt beachtet wurde, Regel 136 (2) EPÜ, und die versäumten Handlungen vornehmen - durch Beantragung der Weiterbehandlung gemäß Artikel 121 (1) und Regel 135 (1) EPÜ unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr und Erwiderung auf die Mitteilung gemäß Artikel 94 (3) EPÜ.

Die Frist zur Erwiderung auf die Mitteilung gemäß Artikel 94 (3) EPÜ endete am 11. Januar 2021 (Mo.).

Zwei Jahresgebühren (für das 5. und das 6. Jahr) waren am 31. Januar 2021 bzw. am 31. Januar 2022 fällig, Artikel 86 (1) und Regel 51 (1) EPÜ, nachdem ein Rechtsverlust eingetreten war.

Somit sind die Jahresgebühren am Tag der Zustellung der Entscheidung über die Wiedereinsetzung fällig.

Die Jahresgebühren können noch innerhalb von 4 Monaten nach Zustellung der Entscheidung ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden, Regel 51 (4) a) EPÜ, oder innerhalb von 6 Monaten nach der Entscheidung mit Zuschlagsgebühr, Regel 51 (4) a) und 51 (2) EPÜ.

### Antwort auf Frage 2 (10 Punkte)

Die Mitteilung des EPA vom 12. November 2021 war eine Mitteilung gemäß Regel 71 (3) EPÜ. Folgende Handlungen müssen bis zum 22. März 2022 (Di.) (12. November 2021 + 10 Tage (Regel 126 (2) EPÜ) + 4 Monate (Regel 71 (3) EPÜ) = 22. März 2022) vorgenommen werden:

Einreichung eines Antrags auf Berichtigung des Rechtschreibfehlers in einem der Ansprüche und zusätzlich Einreichung einer begründeten Erklärung, inwiefern die Berichtigung das Erfordernis der Regel 139 EPÜ erfüllt, Richtlinien C-V, 4.3; Einreichung eines PACE-Antrags und baldmöglichst einer Erwiderung auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ, *ABl. 2015, A93, C.15*; unmittelbar nach Erhalt der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ Entrichtung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr gemäß Regel 71 (6) EPÜ und Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche 1 - 16 in deutscher und französischer Sprache, Regel 71 (3) EPÜ; Entrichtung einer Anspruchsgebühr für Anspruch 16, Regel 71 (4) EPÜ, vor oder unmittelbar nach Erhalt der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ; Entrichtung der Jahresgebühr für das vierte Jahr mit einer Zuschlagsgebühr in Höhe von 50 % der Jahresgebühr für das vierte Jahr, Regel 51 (2) EPÜ, innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit, d. h. bis zum 31. August 2022: 28. Februar 2022 (letzter Tag im Feb.) + 6 Monate (Regel 51 (2) EPÜ, J 4/91) = 31. August 2022 (Mi.).

Erst wenn alle Gebühren entrichtet sind, ergeht die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents, Regel 71a (1) EPÜ, und der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents wird bekannt gemacht.

Damit das auf EP-B basierende europäische Patent in den Niederlanden wirksam wird, muss eine niederländische Übersetzung lediglich der Ansprüche, Artikel 1 (2) und Artikel 1 (3) des Londoner Übereinkommens, eingereicht werden und gemäß Artikel 65 (2) EPÜ die besondere Gebühr entrichtet werden, Nationales Recht zum EPÜ, IV., Spalten 4 und 5 für NL. Beide Handlungen müssen innerhalb von 3 Monaten nach dem Tag vorgenommen werden, an dem der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen

Patentblatt bekannt gemacht worden ist, Artikel 65 (1) und Nationales Recht zum EPÜ, IV., Spalten 4 und 5 für NL.

### Antwort auf Frage 3 (8 Punkte)

1. a): Der ergänzende internationale Recherchenbericht (SISR) kann innerhalb von 22 Monaten nach dem Anmeldetag beantragt werden, Regel 45bis.1 a) PCT, d. h. bis zum 28. März 2022 (26. Mai 2020 (Do.) + 22 Monate (Regel 45bis.1 a) PCT) = 26. März 2022 (Sa.), verlängert bis zum 28. März 2022 (Mo.) (Regel 80.5 PCT). Der Antrag ist beim Internationalen Büro einzureichen, Regel 45bis.1 b) PCT. Sowohl die Bearbeitungsgebühr für die ergänzende Recherche, Regel 45bis.2 a) PCT, als auch die Gebühr für die ergänzende Recherche, Regel 45bis.3 a) PCT, ist an das Internationale Büro zu entrichten, Regel 45bis.2 c) PCT und Regel 45bis.3 b) PCT, und zwar innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf eine ergänzende Recherche, Regel 45bis.2 c) PCT und Regel 45bis.3 c) PCT.
1. b): Für C2 kann kein SISR erstellt werden, denn die Grundlage für den SISR ist der ursprünglich eingereichte Anspruchssatz, Regel 45bis.5 b) PCT.
2. Weil das EPA den SISR erstellt hat, wird kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt, Artikel 153 (7) EPÜ und Richtlinien B-II, 4.3.1. Allerdings kann und muss C beim Eintritt in die europäische Phase oder in Erwiderung auf eine Mitteilung nach Regel 161 (1) EPÜ die Ansprüche ändern, um C2 zu beanspruchen. Das EPA erlässt eine Aufforderung gemäß Regel 164 (2) a) EPÜ zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr. Sofern C die zusätzliche Gebühr entrichtet, kann C2 gemäß Regel 164 (2) EPÜ recherchiert und geprüft werden.

### Antwort auf Frage 4 (6 Punkte)

- a) EP-D1 wurde der Öffentlichkeit nicht vor oder am Veröffentlichungstag von EP-D2 zugänglich gemacht, weil EP-D1 rechtzeitig vor ihrer Veröffentlichung zurückgenommen wurde, Regel 67 (2) EPÜ. Daher gilt im Hinblick auf die Offenbarung der Erfindung der relevante Inhalt von EP-D1, d. h. das Verfahren zur Gewinnung des Rohmaterials D1, nicht als Teil des Inhalts von EP-D2, Richtlinien F-III, 8 in Verbindung mit H-IV, 2.2.1. Die Offenbarung von EP-D2 ermöglicht es dem Fachmann nicht, das Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses D2 ausgehend vom Rohmaterial D1 auszuführen. Somit wird das Erzeugnis D2 in EP-D2 nicht ausreichend offenbart, Artikel 83 EPÜ.
- b) EP-D3 kann nicht den Prioritätstag von EP-D2 beanspruchen, da EP-D2 das Erzeugnis D2 nicht ausreichend offenbart, Rechtsprechung II.D.3.1.6: ein wesentliches Element (d. h. das Verfahren zur Gewinnung von D2 ausgehend von D1) ist weder ausdrücklich offenbart noch unmittelbar und unzweideutig in EP-D2 enthalten, da es nicht Teil des Inhalts von EP-D2 ist. EP-D4 und EP-D3 sind ausreichend offenbart, denn EP-D4 und EP-D3 beschreiben ein Verfahren zur Herstellung von D2 ausgehend von D3, und D3 gehörte zum Stand der Technik für EP-D4 und EP-D3. EP-D4 wird vor EP-D3 eingereicht, aber danach veröffentlicht, und ist Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ. Daher ist der Gegenstand des Anspruchs in EP-D3 nicht neu gegenüber EP-D4.

### Antwort auf Frage 5 (5 Punkte)

*(Der folgende Lösungsvorschlag gilt nur für die deutsche und die französische Fassung der Frage; die englische Fassung sollte so gelesen werden, als sei der Artikel im Dezember 2019 veröffentlicht worden.)*

EP-E wurde innerhalb der Prioritätsfrist eingereicht, die sich vom 30. Mai 2020 (Sa.) über den 1. Juni 2020 (Pfungstmontag) auf den 2. Juni 2020 (Di.) erstreckte, und die Annahmestellen des EPA in Deutschland waren vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2020 geschlossen, Regel 134 (1) EPÜ.

Das wirksame Datum für das Stoffgemisch, das E1 im Bereich [10 - 20 %] enthält, ist daher der Anmeldetag der Prioritätsunterlage JP-E, und das wirksame Datum für E1 im Bereich von [5 - 10 %] oder [20 - 40 %] ist der Anmeldetag von EP-E, G 1/15. Für den Fachmann ist sofort ersichtlich, dass die Offenbarung des Artikels fehlerhaft ist, d. h. ein Stoffgemisch, das 40 % von E1 enthält, und er kann erkennen, was die einzig mögliche Berichtigung wäre, d. h. ein Stoffgemisch, das 15 % von E1 enthält. Der Artikel kann daher bei der Beurteilung seiner Relevanz für die Patentierbarkeit als berichtigt angesehen werden, d. h. er offenbart ein Stoffgemisch, das 15 % von E1 enthält, Richtlinien G-IV, 9.

Der Artikel ist Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ nur für den Gegenstand, der kein Prioritätsrecht genießt, d. h. für das Stoffgemisch, das E1 im Bereich [5 - 10 %[ oder ]20 - 40 %] enthält, G 3/93. Der Artikel ist somit nicht neuheitsschädlich, denn er offenbart eine Ausführungsform eines Stoffgemischs, das 15 % von E1 enthält; dies fällt in den Bereich [10 - 20%] von E1, sodass der Prioritätsanspruch gegeben ist.

### **Antwort auf Frage 6 (8 Punkte)**

Situation 1:

- a) Die Einspruchsabteilung setzt das Verfahren bei Zurücknahme des Einspruchs von Amts wegen fort, Artikel 114 (1) EPÜ und Regel 84 (2) EPÜ, weil das Einspruchsverfahren den in den Richtlinien unter D-VII, 5.3 und 5.2 beschriebenen Stand erreicht hat: es wird voraussichtlich ohne zusätzliche Hilfe des Einsprechenden und ohne aufwendige Ermittlungen der Einspruchsabteilung zu einer Beschränkung oder zum Widerruf von EP-A führen, da Dokument D1 Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ ist und für Anspruch 1 neuheitsschädlich ist. Die Einspruchsabteilung teilt dem Patentinhaber mit, dass das Einspruchsverfahren fortgesetzt wird, Richtlinien D-VII, 5.2.
- b) Weil der Einspruch noch anhängig ist, sollte der Patentinhaber eine Änderung einreichen, die die Ansprüche auf lediglich Anspruch 2 beschränkt, was durch den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100a EPÜ, Regel 80 EPÜ, veranlasst wird. EP-A wird somit in der geänderten Fassung aufrechterhalten, Artikel 101 (3) a) EPÜ.

Situation 2:

- c) Der Einsprechende ist der einzige Beschwerdeführer. Wird ein Einspruch im Beschwerdeverfahren vom einzigen Einsprechenden/Beschwerdeführer zurückgenommen, so wird die Zurücknahme des Einspruchs als Zurücknahme der Beschwerde interpretiert, G 8/93. Die Zurücknahme der Beschwerde beendet das Beschwerdeverfahren, und die erstinstanzliche Entscheidung wird rechtskräftig.
- d) Da das Einspruchs-/Beschwerdeverfahren nicht mehr anhängig ist, ist eine Beschränkung möglich, Artikel 105a (2) EPÜ und Regel 93 (1) EPÜ. Um die mangelnde Neuheit gegenüber D1 zu beheben, sollte der Patentinhaber die Beschränkung beantragen, indem er die Handlungen gemäß Artikel 105a (1) EPÜ und Regel 92 EPÜ vornimmt und insbesondere einen geänderten, auf Anspruch 2 beschränkten Anspruchssatz einreicht, Regel 92 (2) d) EPÜ, und die Beschränkungsgebühr entrichtet, Artikel 105a (1) EPÜ.

## Prüferbericht – Aufgabe D 2022, Teil II

Frage 1 wurde im Allgemeinen gut beantwortet, und die Prioritätsfragen wurden gut analysiert.

Erfreulich war, dass die meisten Bewerber wie erbeten in ihrer Antwort dem in der Frage vorgegebenen Schema folgten. Nur wenige Bewerber erörterten die Patentsituation in Bezug auf die Gegenstände anstatt auf die Patentanmeldungen und büßten daher aufgrund einer unvollständigen Analyse Punkte ein. Oft wurde nicht erkannt, dass OPT-EP1 Stand der Technik (nur für die Neuheit relevant) gegenüber den Nachanmeldungen OPT-EP2 und OPT-PCT ist. Ebenso verhielt es sich im Hinblick auf die Anmeldung OPT-EP2, die ein Dokument gemäß Artikel 54 (3) gegenüber OPT-PCT ist.

In Bezug auf die Beschwerde erkannten viele Bewerber, dass Avidus ohne die Zustimmung von Torre keinen neuen Grund einführen kann. Einige Bewerber schlugen fälschlicherweise vor, Einwendungen Dritter einzureichen. Die Frage zu dem deutschen Anwalt als Strohhalm wurde von fast allen Bewerbern richtig beantwortet. Auch rieten fast alle Bewerber richtigerweise davon ab, das Verfahren CLEAN mit der Einspruchsabteilung zu erörtern, aber nur sehr wenige erkannten, dass OPT-EP1 die Reinigungswirkung nicht offenbart und daher nicht zur Argumentation für das Vorhandensein erfinderischer Tätigkeit herangezogen werden kann.

Wenige Bewerber erkannten den dringenden Handlungsbedarf, d. h. dass baldmöglichst ein Vindikationsverfahren eingeleitet werden muss, bevor es zur Erteilung von TOR-EP kommt, und dass Jahresgebühren zu entrichten sind, solange das Verfahren ausgesetzt ist.

Zu viele Bewerber empfahlen fälschlicherweise, einem anhängigen Beschwerdeverfahren beizutreten, und zwar ausschließlich auf der Grundlage des Unterlassungsschreibens von Torre, ohne zu erwähnen, dass ein Verfahren vor einem italienischen Gericht eingeleitet werden muss. Die dreimonatige Frist für den Beitritt wurde selten erwähnt.

Die meisten Bewerber stellten fest, dass OPT-2 die Kombination FEED + SPRAY nicht beansprucht, aber nur eine Minderheit erkannte, dass die Kombination nicht beansprucht werden konnte, da es sich um einen nicht recherchierten Gegenstand handelte. Sehr wenige Bewerber schlugen vor, OPT-2 fallen zu lassen und mit OPT-PCT für die Kombination FEED + SPRAY fortzufahren.

Frage 4 wurde im Allgemeinen gut beantwortet, wenngleich die Antworten einiger Bewerber eher allgemein und nicht wie erwartet abgefasst waren.

## Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2022, Teil II

### Frage 1

#### a) die Maschine FEED mit einem Zuführungsrohr am Boden der Mühle.

TOR-EP1 ist die erste Anmeldung für eine Maschine FEED umfassend mindestens ein Rohr zum Zuführen von Füllmaterial am Boden der Mühle. TOR-EP ist neu und erfinderisch, da kein einschlägiger Stand der Technik angeführt wird und der Mühle eine größere Menge an Füllmaterial zugeführt werden kann. TOR-EP wird wahrscheinlich erteilt, weil eine Mitteilung nach Regel 71 (3) versandt wurde.

TOR-EP ist (derzeit) ein Dokument gemäß Art. 54 (3) für die Anmeldungen OPT-EP2 und OPT-PCT mit mindestens einem auf ein Zuführungsrohr gerichteten Anspruch, wenn OPT-PCT in die EP-Phase eintritt. Ein solcher Anspruch ist nicht neu gegenüber TOR-EP.

Die Einreichung von TOR-EP ist ein Verstoß gegen die Geheimhaltungsvereinbarung; die Veröffentlichung von TOR-EP stellt somit einen offensichtlichen Missbrauch dar. Der Anmeldetag von TOR-EP liegt nicht früher als sechs Monate vor der Einreichung von OPT-EP1, daher ist TOR-EP eine unschädliche Offenbarung für OPT-EP1.

Die Firma OPT ist rechtmäßige Inhaberin der in TOR-EP offenbarten und beanspruchten Erfindung.

OPT-PCT genießt für den Gegenstand von FEED-1 nicht die Priorität von OPT-EP2, da OPT-EP2 nicht die erste Anmeldung desselben Anmelders für diese Merkmale ist. OPT-EP1 und OPT-EP2 wären beide Stand der Technik gemäß Art. 54 (3) für OPT-PCT, sollte diese in die EP-Phase eintreten. OPT-PCT wäre in Europa nicht neu.

Das Video ist Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) für OPT-EP1, OPT EP-2 und OPT-PCT; in OPT-Anmeldungen sind die Ansprüche nicht neu, die auf eine Maschine FEED mit einem Rohr gerichtet sind.

#### b) die Maschine FEED mit zwei Zuführungsrohren am Boden der Mühle.

OPT-EP1 ist die erste Anmeldung für eine Maschine FEED umfassend mindestens zwei Rohre zum Zuführen von Füllmaterial am Boden der Mühle (FEED-2). Das Video und TOR-EP offenbaren ein einziges Rohr, daher ist Anspruch 2 in OPT-EP1 neu. Anspruch 2 ist aufgrund der überraschend größeren Gleichmäßigkeit des recycelten Plastiks erfinderisch.

OPT-EP1 ist Stand der Technik gemäß Art. 54 (3) und neuheitsschädlich für denselben Gegenstand in OPT-EP2.

OPT-PCT genießt für den Gegenstand von FEED-2 nicht die Priorität von OPT-EP2, da EP2 nicht die erste Anmeldung desselben Anmelders für diese Merkmale ist. OPT-EP1 und OPT-EP2 wären Stand der Technik gemäß Art. 54 (3) für OPT-PCT, wenn diese in die EP-Phase eintritt; OPT-PCT wäre in Europa nicht neu. OPT-PCT kann zum Schutz in Ländern außerhalb Europas führen, sobald OPT-PCT in eine nationale Phase eintritt.

#### c) das Zuführungsverfahren CLEAN.

Es gibt keinen Stand der Technik und eine technische Wirkung: das Verfahren CLEAN ist neu und erfinderisch. Derzeit gibt es keine Patentanmeldung, die das Verfahren CLEAN beansprucht.

#### d) die Wassersprühvorrichtung SPRAY.

TOR-EP-old ist die erste Anmeldung für SPRAY. Die Offenbarung auf der Messe in Barcelona ist Stand der Technik gemäß Art. 54 (2). Der Anspruch auf eine Wassersprühvorrichtung in TOR-EP-old ist nicht neu. Der Einspruch von Avidus stützte sich nur auf eine unzureichende Offenbarung. Ein Neuheitsangriff auf der Grundlage einer Vorbenutzung in Barcelona wäre ein neuer Einspruchsgrund. Avidus kann ohne Zustimmung des Patentinhabers keinen neuen Grund in ein Beschwerdeverfahren einführen. Die Beschwerde ist noch anhängig; im Fall der Aufrechterhaltung des Patents wird OPT an der Herstellung oder Verwendung von SPRAY gehindert.

Der auf SPRAY gerichtete Anspruch in OPT-PCT ist nicht neu im Hinblick auf TOR-EP-old und die Messe in Barcelona.

SPRAY wird in OPT-EP2 offenbart, aber nicht beansprucht.



e) die Maschine FEED mit Wassersprühvorrichtung SPRAY.

OPT-EP2 ist die erste Anmeldung für FEED + SPRAY.

OPT-PCT beansprucht wirksam die Priorität von OPT-EP2 für FEED + SPRAY. Nur OPT-PCT beansprucht die Kombination FEED + SPRAY.

Derzeit ist kein Patentschutz verfügbar.

Es gibt keinen Stand der Technik für die Kombination; FEED + SPRAY ist neu und auch erfinderisch, weil Staub reduziert wird, ohne die Eigenschaften des recycelten Plastiks zu beeinträchtigen.

**Frage 2**

Jede Person, d. h. auch ein deutscher Anwalt ohne Interesse an dem Fall, kann Einspruch einlegen.

Die Viermonatsfrist für eine Antwort endet am 13. April 2022.

Anspruch 1 von OPT-EP1 ist auf FEED-1 gerichtet und nicht neu im Hinblick auf das öffentlich zugängliche Video von OPT. Ein auf FEED-2 gerichteter Anspruch ist neu. Begründen Sie unter Heranziehung der überraschend größeren Gleichmäßigkeit des recycelten Plastiks, dass FEED-2 erfinderisch ist, und reichen Sie einen Antrag mit einem Hauptanspruch ein, der auf eine Mühle mit zwei Zuführungsrohren beschränkt ist. Wenn Sie Ihre neue Erfindung CLEAN in Ihrer Antwort erörtern, wäre das Antwortschreiben der Öffentlichkeit über die Akteneinsicht zugänglich. Jede später eingereichte Anmeldung in Bezug auf CLEAN wäre daher nicht neu gegenüber der Offenbarung im Antwortschreiben. Auch ist die Reinigung der Klingen eine neue technische Wirkung, die im angefochtenen Patent nicht offenbart ist und sich nicht daraus ableiten lässt, sodass sie nicht zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit im angefochtenen Patent herangezogen werden kann.

**Frage 3**

a) FEED-1

Die Rechte an TOR-EP hat OPT aufgrund der mit TOR getroffenen Vereinbarung aus dem Jahr 2018. Leiten Sie ein Vindikationsverfahren in Italien ein, damit die Rechte an TOR-EP an OPT abgetreten werden. Anschließend sollte das EPA unter Vorlage entsprechender Nachweise über das anhängige Vindikationsverfahren unterrichtet werden, bevor es zur Patenterteilung kommt. Das EPA wird das Verfahren betreffend die Anmeldung aussetzen. Stellen Sie sicher, dass Jahresgebühren entrichtet werden, solange das Verfahren ausgesetzt ist. Sobald TOR-EP an OPT abgetreten wird, verfolgen Sie die Anmeldung weiter.

b) FEED-2

Streichen Sie die auf zwei Rohre gerichteten Ansprüche in OPT-PCT, diese sind nicht neu gegenüber OPT-EP1. Beim Eintritt in die EP-Phase die auf zwei Rohre gerichteten Ansprüche in OPT-PCT außerhalb von EP aufrechterhalten.

c) CLEAN

Reichen Sie die Anmeldung CLEAN ein, bevor Sie sie mit Avidus besprechen.

d) SPRAY

Der Beitritt ist notwendig, um den neuen Grund der mangelnden Neuheit in das Beschwerdeverfahren einzuführen. Für den Beitritt ist ein nationales Verfahren erforderlich: leiten Sie ein nationales Verfahren vor einem italienischen Gericht ein, um ein Urteil zu erhalten, in dem die Nichtverletzung festgestellt wird. Entrichten Sie innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Verfahrens die Einspruchsgebühr und reichen Sie eine Beitrittserklärung ein, in der Sie mangelnde Neuheit gegenüber der Offenbarung auf der Messe in Barcelona geltend machen. TOR-EP-old wird widerrufen.

Stellen Sie sicher, dass Avidus seine Beschwerde nicht zurückzieht, da ansonsten das Beschwerdeverfahren beendet ist.

Streichen Sie beim Eintritt in die nationale Phasen die auf SPRAY gerichteten Ansprüche in OPT-PCT.

#### e) FEED + SPRAY

Die Ansprüche in OPT-EP2, die auf eine Kombination aus Maschine und Wassersprühvorrichtung gerichtet sind, sind nicht recherchierte Gegenstände und sind uneinheitlich im Hinblick auf die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung. Die Weiterverfolgung der Kombination Maschine FEED und Sprühvorrichtung auf der Grundlage von OPT-EP2 wäre nur möglich, wenn eine Teilanmeldung eingereicht wird.

Diese Kombination ist bereits durch OPT-PCT abgedeckt; verzichten Sie daher auf OPT-EP2 und treten Sie bis zum 4.5.22 in die EP-Phase von OPT-PCT ein, mit geänderten Ansprüchen, die auf die Kombination Maschine FEED und Sprühvorrichtung gerichtet sind.

Die Ansprüche in OPT-PCT außerhalb Europas sollten auf FEED-2 und die Kombination Maschine FEED und Sprühvorrichtung gerichtet sein. Reichen Sie OPT-PCT rechtzeitig in den USA sowie in China und Indien ein. Die 30-Monatsfrist endet am 4.4.22.

#### **Frage 4**

Nachdem TOR-EP an OPT abgetreten und ein Patent darauf erteilt wurde, könnte OPT Torre in EPO-Mitgliedstaaten davon abhalten, eine Maschine FEED mit mindestens einem Zuführungsrohr, d. h. auch eine Maschine FEED mit zwei Zuführungsrohren, herzustellen oder zu verwenden.

Nach Aufrechterhaltung von OPT-EP1 in geändertem Umfang könnte OPT Torre in EPO-Mitgliedstaaten davon abhalten, FEED-2 herzustellen oder zu verwenden.

In Nichtmitgliedstaaten der EPO, in denen OPT-PCT in die nationale Phase eintritt, könnte OPT Torre davon abhalten, FEED-2 herzustellen oder zu verwenden.

Mit OPT-EP1 oder OPT-PCT könnte OPT Torre von der Durchführung des Verfahrens CLEAN abhalten, weil zur Durchführung des Verfahrens CLEAN eine Mühle mit zwei Rohren erforderlich ist.

Nach Einreichung der Anmeldung für das Verfahren CLEAN könnte OPT Torre davon abhalten, das Verfahren in den Ländern zu verwenden, die von der Anmeldung CLEAN abgedeckt sind.

In den Ländern, in denen OPT-PCT in die nationale Phase eintritt, kann OPT Torre davon abhalten, eine Maschine FEED mit Sprühvorrichtung herzustellen und zu verwenden.

D1-1	Max	Awarded (Marker 1)	Awarded (Marker 2)
Question 1	8		
Question 2	10		
Question 3	8		
Total	26		

D1-2	Max	Awarded (Marker 1)	Awarded (Marker 2)
Question 4	6		
Question 5	5		
Question 6	8		
Total	19		

D2	Max	Awarded (Marker 1)	Awarded (Marker 2)
Question 1	22		
Question 2	9		
Question 3	19		
Question 4	5		
Total	55		