

## EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2023

# Aufgabe D2

Diese Prüfungsaufgabe enthält:

Teil II: Rechtliche Beurteilung

Fragen 1 – 3 (45 Punkte)

[001] Heute (7. März 2023) haben Sie das folgende Schreiben erhalten.

[002] Wir, Whiter, sind ein Hersteller von Windeln mit Sitz in Schweden. Wir entwickeln Windeln für Neugeborene, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Gesundheit solcher Neugeborenen muss häufig überprüft werden, und eine Möglichkeit dazu ist die Untersuchung ihres Urins. Wir produzieren und vertreiben unsere Windeln in Europa, China und den USA.

[003] Windeln, die mittels eines visuellen Indikators auf der Windel das Vorhandensein von Urin anzeigen, sind schon lange bekannt. So offenbart beispielsweise ein im März 2016 veröffentlichter Fachzeitschriftenartikel eine Windel mit einem auf dem äußeren Teil der Windel angebrachten Papierstreifen, der die Farbe ändert, wenn die Windel nass wird. Diese Art von Indikator hat einen großen Nachteil: Man muss auf die Windel schauen und somit das Neugeborene ausziehen, um festzustellen, ob Urin vorhanden ist.

[004] Wir haben dazu geforscht und die Idee entwickelt, eine Steuereinheit (abgekürzt "CU") und Elektroden (abgekürzt "E") zu verwenden, um Urin nachzuweisen. Wenn Urin vorhanden ist, wird ein akustisches Signal erzeugt, um die Person zu alarmieren, die sich um das Neugeborene mit der Windel kümmert. Das akustische Signal behebt den oben genannten Nachteil.

[005] Während der Forschungsarbeiten erinnerte sich ein Teammitglied an das "Handbuch Urinnachweis", das im Mai 2017 veröffentlicht wurde und Windeln mit einem elektronischen visuellen Indikator, einer Steuereinheit und Elektroden zum Nachweis von Urin offenbart. Das Handbuch lehrt, dass Urin mit Elektroden aus einem beliebigen leitfähigen Material nachgewiesen werden kann. Die Beispiele im Handbuch zeigen Elektroden aus leitfähigem Kunststoff. Wenngleich elektronisch, ist dieser Indikator auch visuell, und man muss daher weiterhin das Baby ausziehen, um festzustellen, ob Urin vorhanden ist.

[006] Unsere Forschung hat auch gezeigt, dass eine Windel mit einer Steuereinheit nicht nur zum bloßen Nachweis von Urin eingesetzt werden kann, sondern überraschenderweise auch zur direkten Analyse des Urins auf der Windel mittels spezifischer Elektroden. Auf diese Weise kann die Gesundheit des Neugeborenen effizienter überprüft werden.

[007] Auf Grundlage unserer Forschung haben wir am 8. September 2020 die europäische Anmeldung EP-WA eingereicht, die eine Windel offenbart und beansprucht, die ein akustisches Alarmmittel, eine Steuereinheit und Elektroden aus Metall zum Urinnachweis umfasst (abgekürzt "CU-Em-sound").

[008] Am selben Tag haben wir auch die europäische Anmeldung EP-WB eingereicht, die Folgendes offenbart und beansprucht:

- im unabhängigen Anspruch 1 eine Windel, die eine Steuereinheit und spezifische Elektroden G aus leitfähigem Kunststoff umfasst (abgekürzt "CU-EG"), wobei die Steuereinheit und die Elektroden zur Messung von Glukose im Urin ausgebildet sind, und
- im unabhängigen Anspruch 2 eine Windel, die eine Steuereinheit und spezifische Elektroden P aus leitfähigem Kunststoff umfasst (abgekürzt "CU-EP"), wobei die Steuereinheit und die Elektroden zur Messung des pH-Werts des Urins ausgebildet sind.

Solche spezifischen Elektroden gehören zum Stand der Technik, wurden bisher aber nur in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.

[009] Beide Anmeldungen wurden mit dem EPA-Formblatt 1001 ohne Inanspruchnahme einer Priorität eingereicht. Sie wurden vom EPA recherchiert.

[010] Im Recherchenbericht zu EP-WA sind nur Dokumente der Kategorie A angeführt, einschließlich des oben genannten Handbuchs. Die Prüfungsgebühr und die Benennungsgebühr für EP-WA wurden entrichtet.

[011] Für EP-WB hat das EPA mangelnde Einheitlichkeit festgestellt. Wir haben keine zusätzliche Recherchegebühr entrichtet und EP-WB beim Eintritt in die Prüfungsphase auf die erste Erfindung beschränkt, d. h. CU-EG. Die Jahresgebühr für EP-WB wurde im August 2022 entrichtet. Die Mitteilung nach Regel 71 (3) ist für EP-WB ergangen, und wir haben darauf am 28. Februar 2023 reagiert, indem wir die vorgeschriebenen Gebühren entrichtet und die Übersetzungen des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 eingereicht haben.

[012] Seit etwa einem Jahr produzieren und vertreiben wir Windeln mit einem akustischen Alarmmittel, einer Steuereinheit und Elektroden aus Gold (einem bekannten Metall) zum Nachweis von Urin.

[013] Wir haben ferner erkannt, dass es sich lohnt, auch den zweiten Aspekt von EP-WB weiterzuverfolgen. Deshalb haben wir gestern die europäische Teilanmeldung EP-WDIV eingereicht, die auf eine Windel gerichtet ist, die eine Steuereinheit und die Elektroden P aus leitfähigem Kunststoff zur Messung des pH-Werts des Urins umfasst. Wir haben noch keine der erforderlichen Gebühren für diese Teilanmeldung bezahlt, aber wir haben vor, sie morgen zu entrichten. Bei der Vorbereitung dieses Schreibens haben wir festgestellt, dass wir einen Fehler gemacht und im EPA-Formblatt 1001 fälschlicherweise EP-WA als Stammanmeldung für EP-WDIV angegeben haben.

[014] Da wir mit unserer Forschung vorangekommen sind, haben wir am 6. Mai 2022 die europäische Anmeldung EP-WC ohne Inanspruchnahme einer Priorität eingereicht. Die Beschreibung von EP-WC offenbart als ersten Aspekt eine Windel, die ein Signal an ein Babyfon überträgt, wenn Urin vorhanden ist. Auf diese Weise wird die Person, die sich um das Baby kümmert, alarmiert, dass die Windel nass ist. Als zweiten, vom ersten unabhängigen Aspekt offenbart die Beschreibung von EP-WC eine Windel, bei der das Absorptionsmittel den Stoff X enthält. Stoff X ist seit Jahrzehnten als Absorptionsmittel bekannt, wurde aber nie in Windeln verwendet und ist überraschend effizient beim Neutralisieren von Uringeruch. EP-WC enthält nur einen Anspruch, der auf eine Windel gerichtet ist, die einen Sender zum Übertragen eines Signals an ein Babyfon, eine Steuereinheit und Elektroden aus Metall zum Nachweis von Urin umfasst (abgekürzt "CU-Em-transmit"). Letzten Monat erhielten wir den Recherchenbericht für EP-WC, in dem nur Dokumente der Kategorie A angeführt sind.

[015] Wir werden demnächst unsere Produktionslinie ändern und die akustischen Alarmmittel durch Sender ersetzen. Wir sind zuversichtlich, dass Windeln, die Signale an Babyfone übertragen, die Schlafqualität der Neugeborenen verbessern und daher von unseren Kunden sehr viel stärker geschätzt werden als Windeln, die ein akustisches Signal abgeben.

[016] Unser Konkurrent Zuma plant, im nächsten Monat in den USA eine neue Windel auf den Markt zu bringen, die Uringeruch neutralisiert und in der das Absorptionsmittel den Stoff X umfasst. Er hat dies letzte Woche auf seiner Website angekündigt.

[017] Wir haben Nachforschungen über die Aktivitäten unseres Konkurrenten angestellt und dabei die europäische Anmeldung EP-Z gefunden, die von Zuma am 14. Januar 2019 eingereicht wurde und die Priorität seiner US-Anmeldung US-Z beansprucht. Letztere wurde am 15. Januar 2018 eingereicht und dann fallen gelassen. Die Anmeldung EP-Z offenbart und beansprucht eine Windel, die eine Steuereinheit und Elektroden aus Metall zum Nachweis von Urin (abgekürzt "CU-Em") umfasst. Die einzigen Metalle, die in EP-Z erwähnt werden, sind Kupfer und Platin.

[018] Der europäische Recherchenbericht für EP-Z wurde im Juli 2019 veröffentlicht. Er führt die europäische Anmeldung EP-Y an, die im November 2016 eingereicht, im Mai 2018 veröffentlicht und nach der Veröffentlichung zurückgenommen wurde. EP-Y offenbart und beansprucht eine Windel, die einen elektronischen visuellen Indikator, eine Steuereinheit und Elektroden aus Silber (ein bekanntes Metall) zum Nachweis von Urin umfasst.

[019] Wir haben die Akte von EP-Z eingesehen und festgestellt, dass ein Patent mit einem einzigen Anspruch auf eine Windel erteilt wurde, die eine Steuereinheit und Elektroden aus Metall zum Nachweis von Urin umfasst, wobei die Elektroden nicht aus Silber sind. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde am 17. August 2022 bekannt gemacht. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass US-Z eine Windel offenbart, die eine Steuereinheit und Elektroden aus einem leitfähigen Material zum Nachweis von Urin umfasst, und dass das einzige Ausführungsbeispiel in US-Z Elektroden aus leitfähigem Kunststoff betrifft.

## Fragen:

1) Analysieren Sie die Patentsituation für folgende Gegenstände:

- a) Windeln, die eine Steuereinheit und Elektroden aus Metall zum Nachweis von Urin umfassen (CU-Em),
- b) Windeln, die ein akustisches Alarmmittel, eine Steuereinheit und Elektroden aus Metall zum Nachweis von Urin umfassen (CU-Em-sound),
- c) Windeln, die eine Steuereinheit und die Elektroden G zur Messung von Glukose im Urin umfassen (CU-EG),
- d) Windeln, die eine Steuereinheit und die Elektroden P zur Messung des pH-Werts des Urins umfassen (CU-EP),
- e) Windeln, die einen Sender zur Übertragung eines Signals an ein Babyfon, eine Steuereinheit und Elektroden aus Metall zum Nachweis von Urin umfassen (CU-Em-transmit),
- f) Windeln, bei denen das Absorptionsmittel den Stoff X beinhaltet.

2) Darf in der gegenwärtigen Situation

- a) das Unternehmen Zuma Windeln produzieren und vertreiben, die Uringeruch neutralisieren und bei denen das Absorptionsmittel den Stoff X beinhaltet?
- b) unser Unternehmen Folgendes produzieren und vertreiben:
  - Windeln, die ein akustisches Alarmmittel, eine Steuereinheit und Elektroden aus Gold zum Nachweis von Urin umfassen (CU-E(Au)-sound),
  - Windeln, die einen Sender zur Übertragung eines Signals an ein Babyfon, eine Steuereinheit und Elektroden aus Gold zum Nachweis von Urin umfassen (CU-E(Au)-transmit),
  - Windeln, die eine Steuereinheit und die Elektroden G zur Messung von Glukose im Urin umfassen (CU-EG), und
  - Windeln, die eine Steuereinheit und die Elektroden P zur Messung des pH-Werts des Urins umfassen (CU-EP)?

3) Was können wir tun, um unsere Rechte und unsere Position zu verbessern?