

PART 1

Question 1

You are a professional representative before the EPO. Today, 6 March 2023, you receive an email from your client, Alvar, a national of Finland. He wants you to file a European patent application EP-A in his name, claiming priority from FI-A, a Finnish patent application. FI-A was jointly filed in the name of Alvar and Aino on 4 March 2022. A copy of FI-A is attached to the email. No other document or information is sent with the email.

1.1 On the basis of the information given above, you can file a European patent application EP-A in Alvar's name at the EPO today and it will be accorded 6 March 2023 as the date of filing.

TRUE: Since you can comply on 6 March 2023 with the requirements of Rule 40(1)(a), (b) and (c) EPC [i.e. providing an indication that a European patent is sought; providing your own or Alvar's contact details; and filing the description of FI-A or a reference to it], the date of filing will be 6 March 2023 (Guidelines, A-II 4.1).

WAHR: Da Sie den Erfordernissen der Regel 40 (1) a), b) und c) EPÜ am 6. März 2023 entsprechen können [d. h. Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird; Angabe der Kontaktdaten von Ihnen oder Alvar; und Einreichung der Beschreibung von FI-A oder einer Bezugnahme darauf], ist der Anmeldetag der 6. März 2023 (Richtlinien A-II, 4.1).

VRAI : Dans la mesure où le 6 mars 2023 vous pouvez remplir les conditions de la règle 40(1)a), b) et c) CBE [c'est-à-dire fournir une indication selon laquelle un brevet est demandé ; fournir des indications qui permettent de prendre contact avec vous ou avec Alvar ; et fournir une description ou un renvoi à FI-A], la date de dépôt sera le 6 mars 2023 (Directives, A-II 4.1).

1.2 You can validly file EP-A in Finnish.

TRUE: A European patent application may be filed in any language, Article 14(2) EPC.

WAHR: Eine europäische Patentanmeldung kann in jeder Sprache eingereicht werden, Artikel 14 (2) EPÜ.

VRAI : Une demande de brevet européen peut être déposée en toute langue, article 14(2) CBE.

1.3 On the basis of the information given above, you can be sure that EP-A can validly claim priority from FI-A.

FALSE: For validly claiming the priority, Aino must have transferred the priority right to Alvar (and Alvar must be the successor in title) before the filing date of EP-A, Article 87(1) EPC and Guidelines, A-III, 6.1(ii).

FALSCH: Für eine wirksame Inanspruchnahme der Priorität muss Aino das Prioritätsrecht vor dem Anmeldetag von EP-A auf Alvar übertragen haben (und Alvar muss der Rechtsnachfolger sein), Artikel 87 (1) EPÜ und Richtlinien A-III, 6.1 ii).

FAUX : Afin de valablement revendiquer la priorité, Aino doit avoir transféré le droit de priorité à Alvar (et Alvar doit être l'ayant-cause) avant la date de dépôt d'EP-A, article 87(1) CBE et Directives, A-III, 6.1.ii).

1.4 Alvar as a natural person is not entitled to a reduction of the filing fee.

FALSE: Being a national of the Contracting State Finland and being a natural person, Alvar is entitled to a reduction of the filing fees, Rule 6(3) and (4)(b) EPC and Article 14(4) EPC.

FALSCH: Als Staatsangehöriger des Vertragsstaats Finnland und als natürliche Person hat Alvar Anspruch auf eine Ermäßigung der Anmeldegebühren, Regel 6 (3) und (4) b EPÜ und Artikel 14 (4) EPÜ.

FAUX : En tant que national d'un État contractant, la Finlande, et en tant que personne physique, Alvar peut bénéficier d'une réduction de la taxe de dépôt, règle 6(3) et (4)b CBE et article 14(4) CBE.

Question 2

Paula is resident in Romania and has no EPO mailbox for electronic notification. On 13 February 2023, Paula filed the European patent application EP-P as a first filing. The EPO noticed that the drawings mentioned in the description were missing. In a communication dated 22 February 2023, the EPO invited Paula to file the missing drawings.

2.1 If applicants are not invited by the EPO to file missing parts of the description or missing drawings, they may validly file them within two months of the date of filing.

TRUE: An applicant may file missing parts of the description or missing drawings of his own motion within two months of the date of filing, Rule 56(2) EPC and Guidelines, A-II 5.2.

WAHR: Der Anmelder kann innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen auch von sich aus nachreichen, Regel 56 (2) EPÜ und Richtlinien A-II, 5.2.

VRAI : Un demandeur peut déposer de sa propre initiative des parties manquantes de la description ou des dessins manquants dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt, règle 56(2) CBE et Directives, A-II 5.2.

2.2 If Paula ignores the invitation by the EPO to file missing parts of the description or missing drawings, EP-P will be deemed to be withdrawn.

FALSE: If Paula ignores the invitation, then any reference to the drawings will be deemed to be deleted, Rule 56(4)(a) EPC (the legal consequence is not that the application is deemed to be withdrawn).

FALSCH: Wenn Paula die Aufforderung ignoriert, gelten alle Bezugnahmen auf die Zeichnungen als gestrichen, Regel 56 (4) a) EPÜ (die Rechtsfolge ist nicht, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt).

FAUX : Si Paula ignore l'invitation, toute référence aux dessins est réputée être supprimée, règle 56(4)a) CBE (la conséquence juridique n'est pas que la demande est réputée être retirée).

2.3 If Paula files the missing drawings on 3 May 2023, EP-P will receive 3 May 2023 as its date of filing.

TRUE: If the missing drawings are filed within two months of the notification of that communication [22 February + 10 days (4 March 2023) + 2 months], i.e. 4 May 2023 (Rule 56(1) EPC, Rule 126(2) EPC, Rule 131(4) EPC) the application shall be re-dated to the date on which the missing drawings were filed, Rule 56(2) EPC.

WAHR: Wurden die fehlenden Zeichnungen innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Bescheids nachgereicht [22. Februar + 10 Tage (4. März 2023) + 2 Monate], d. h. 4. Mai 2023

(Regel 56 (1) EPÜ, Regel 126 (2) EPÜ, Regel 131 (4) EPÜ), so wird der Anmeldetag auf den Tag der Einreichung der fehlenden Zeichnungen neu festgesetzt, Regel 56 (2) EPÜ.

VRAI : Si les dessins manquants sont déposés dans un délai de deux mois à compter de la signification de cette notification [22 février + 10 jours (4 mars 2023) + 2 mois], soit le 4 mai 2023 (règle 56(1) CBE, règle 126(2) CBE, règle 131(4) CBE), la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les dessins manquants ont été déposés, règle 56(2) CBE.

2.4 Paula may validly file the missing drawings for EP-P on 6 June 2023, provided she pays the fee for further processing.

FALSE: According to Rule 135(2) EPC, further processing is ruled out in respect of the period under Rule 56(2) EPC.

FALSCH: Nach Regel 135 (2) EPÜ ist die Frist nach Regel 56 (2) EPÜ von der Weiterbehandlung ausgeschlossen.

FAUX : Conformément à la règle 135(2) CBE, est exclu de la poursuite de la procédure le délai prévu à la règle 56(2) CBE.

Question 3

Saïd intends to file the following patent applications in French language:

- (1) a European patent application EP-S
- (2) an international patent application PCT-SE.

PCT-SE will be jointly filed in the name of Saïd and Eric. Eric lives in Paris. Saïd lives in Lebanon and is of Lebanese nationality. Lebanon is not a PCT member state.

3.1 Saïd can validly file EP-S with the EPO.

TRUE: There are no nationality or residence restrictions for filing a European patent application with the EPO, Articles 58 and 133(2) EPC.

WAHR: Für die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung beim EPA gibt es keine Beschränkungen in Bezug auf Staatsangehörigkeit und Wohnsitz oder Sitz, Artikel 58 EPÜ und 133 (2) EPÜ.

VRAI : Il n'existe aucune restriction de nationalité ou de domicile au dépôt d'une demande de brevet européen auprès de l'OEB, articles 58 et 133(2) CBE.

3.2 If, two months after validly filing PCT-SE, Saïd moves to Paris, the EPO will, upon request, record the change of residence in relation to PCT-SE.

FALSE: Only the IB can record the residence change upon the applicant's request, Rule 92bis.1.(a)(i)PCT.

FALSCH: Nur das IB kann den Wohnortwechsel auf Antrag des Anmelders registrieren, Regel 92bis.1 a) i) PCT.

FAUX : Seul le Bureau international peut enregistrer le changement de domicile sur requête du déposant, règle 92bis.1.a)i) PCT.

3.3 PCT-SE can be validly filed with the EPO as receiving Office.

TRUE: The EPO is the receiving Office competent for applicant Eric, who has his residence within one of the Contracting States (France), Article 151 EPC, Rule 157(1) EPC and Rule 19.1(a) PCT. If there are two (or more) applicants, the requirements of Rule 19.1 PCT regarding where to file are satisfied if the international application is filed with the competent receiving office of at least one of the applicants, Rule 19.2(i) PCT.

WAHR: Das EPA ist das zuständige Anmeldeamt für den Anmelder Eric, der seinen Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten (Frankreich) hat, Artikel 151 EPÜ, Regel 157 (1) EPÜ und Regel 19.1 a) PCT. Wenn es zwei (oder mehr) Anmelder gibt, ist dem Erfordernis nach Regel 19.1 PCT bezüglich des Ortes der Einreichung entsprochen, wenn die internationale Anmeldung beim zuständigen Anmeldeamt wenigstens eines Anmelders eingereicht wird, Regel 19.2 i) PCT.

VRAI : L'OEB est compétent pour agir en qualité d'office récepteur en ce qui concerne le déposant Eric qui est domicilié dans l'un des États contractants (France), article 151 CBE, règle 157(1) CBE et règle 19.1.a) PCT. S'il y a deux déposants (ou plus), les conditions de la règle 19.1 PCT relatives au lieu de dépôt sont remplies si la demande internationale est déposée auprès de l'office récepteur compétent où l'un au moins des déposants est domicilié, règle 19.2.i) PCT.

3.4 PCT-SE can be validly filed with the International Bureau as receiving Office.

TRUE: A PCT application can be validly filed before the International Bureau (IB) if at least one of the applicants is a resident or national of a PCT Contracting State, Rule 19.1(a)(iii) and Rule 19.2 (ii) PCT.

WAHR: Eine PCT-Anmeldung kann beim Internationalen Büro (IB) unabhängig von der Staatsangehörigkeit und vom Wohnsitz oder Sitz des Anmelders wirksam eingereicht werden, Regel 19.1 iii) und Regel 19.2 ii) PCT.

VRAI : Une demande PCT peut être valablement déposée auprès du Bureau international (BI) si l'un au moins des déposants est domicilié dans un État contractant du PCT ou est le national d'un tel État, règle 19.1.a)iii) et règle 19.2.ii) PCT.

Question 4

In 2020, company A was interested in exploiting a new medical device it had developed, and, for this purpose, details of the device were disclosed in confidence to company B. Unknown to company A, company B filed a European patent application EP-B with an effective filing date of 6 June 2021. Made aware of the publication of EP-B, company A sought before a national court to be recognised as entitled to the grant of a European patent for the invention disclosed in EP-B. By a final decision of the national court dated 10 January 2023, it has been adjudged that company A is entitled to the grant of a European patent for the invention disclosed in EP-B. This final decision is recognised by all contracting states designated in the application EP-B.

4.1 If EP-B is still pending and has not yet been granted, company A may prosecute EP-B as its own application in place of company B.

TRUE: Article 61(1)(a), R. 16 EPC, Guidelines C-IX, 2.1(i) and A-IV, 2.1(i).

WAHR: Artikel 61 (1) a), R. 16 EPÜ, Richtlinien C-IX, 2.1 i) und A-IV, 2.1 i).

VRAI : Article 61(1)a), règle 16 CBE, Directives C-IX, 2.1.i) et A-IV, 2.1.i).

4.2 If EP-B is still pending and has not yet been granted, a request that company B must withdraw EP-B, filed by company A at the EPO, will be allowed.

FALSE: No provisions in Article 61(1)(c), Rule 16 EPC or elsewhere in the EPC are provided for the original application to be withdrawn by the unlawful applicant on request of the lawful applicant.

FALSCH: Weder in Artikel 61 (1) c) noch in Regel 16 EPÜ oder sonst wo im EPÜ findet sich eine Bestimmung der zufolge der unberechtigte Anmelder die frühere Anmeldung auf Antrag des berechtigten Anmelders zurücknehmen muss.

FAUX : Aucune disposition de l'article 61(1)c), de la règle 16 CBE ni aucune autre disposition de la CBE ne prévoit le retrait de la demande initiale par un déposant non habilité à la requête du déposant habilité.

4.3 If EP-B is still pending and has not yet been granted, company A may validly request that EP-B be refused.

TRUE: Article 61(1)(c), R. 16 EPC, Guidelines C-IX, 2.1(iii) and A-IV, 2.1(iii)

WAHR: Artikel 61 (1) c), R. 16 EPÜ, Richtlinien C-IX, 2.1 iii) und A-IV, 2.1 iii)

VRAI : Article 61(1)c), règle 16 CBE, Directives C-IX, 2.1.iii) et A-IV, 2.1.iii)

4.4 If EP-B has been deemed to be withdrawn and is thus no longer pending, company A may still file a new European patent application EP-A in respect of the same invention, wherein EP-A shall be deemed to have been filed on 6 June 2021.

TRUE: Article 61(1)(b), R. 16 EPC, Guidelines C-IX, 2.2 and A-IV, 2.1(ii), G3/92
WAHR: Artikel 61 (1) b), R. 16 EPÜ, Richtlinien C-IX, 2.2 und A-IV, 2.1 ii), G 3/92
VRAI : Article 61(1)b), règle 16 CBE, Directives C-IX, 2.2 et A-IV, 2.1.ii), G 3/92

Question 5

On 31 January 2022, Susanne, a German national living in Germany, filed a PCT application PCT-S in German, validly claiming priority from her European patent application EP-S, filed on 29 January 2021 in German. PCT-S contains claim 1 as originally disclosed in EP-S and claim 2 directed to an improved embodiment that was not disclosed in EP-S. PCT-S was published in German on 7 August 2022. Susanne sold PCT-S to Ian, a British national. The international search report issued by the EPO as International Searching Authority states that claim 1 is not novel over the prior art and the subject-matter of claim 2 is novel and involves an inventive step. Ian wants to enter the regional phase before the EPO for PCT-S. Today is 6 March 2023.

5.1 When entering the regional phase before the EPO, Ian can file an English translation of PCT-S so that the language of the proceedings of the regional phase of PCT-S will be English.

FALSE: If an international patent application has been filed and published under the PCT in an official language of the EPO, it is not possible, on entry into the European phase, to file a translation of the application into another EPO official language (G 4/08).

FALSCH: Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem PCT in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veröffentlicht wurde, ist es nicht möglich, beim Eintritt in die europäische Phase eine Übersetzung der Anmeldung in eine der beiden anderen Amtssprachen einzureichen (G 4/08).

FAUX : Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l'OEB, il n'est pas possible, lors de l'entrée en phase européenne, de déposer une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues (G 4/08).

5.2 The time limit for entering the regional phase before the EPO for PCT-S claiming priority from EP-S ends on 31 July 2023.

FALSE: Calculating 31 months from priority date, the time limit for entering the regional phase before the EPO for PCT-S ends on 29 August 2023 (Rule 159(1) EPC).

FALSCH: Bei Berechnung von 31 Monaten nach dem Prioritätstag endet die Frist für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA für PCT-S am 29. August 2023 (Regel 159 (1) EPÜ).

FAUX : En calculant trente et un mois à compter de la date de priorité, le délai pour entrer dans la phase régionale devant l'OEB pour PCT-S expire le 29 août 2023 (règle 159(1) CBE).

5.3 Today, 6 March 2023, Ian can withdraw the priority claim of PCT-S in the international phase so that the time limit-for entering the regional phase before the EPO for PCT-S expires on 2 September 2024.

TRUE: The priority claim of PCT-S can be withdrawn in the international phase until 29 January 2021 + 30 months (Rule 90bis.3 PCT) -> 29 July 2023 (Saturday) -> 31 July 2023. The time limit for entry into EP-phase becomes 31 January 2022 + 31 months (Rule 159(1) EPC) -> 31 August 2024 (Saturday) -> 2 September 2024.

This statement has been neutralized, because the calendar for 2024 was not made available to the candidates.

WAHR: Der Prioritätsanspruch von PCT-S kann in der internationalen Phase zurückgenommen werden bis zum 29. Januar 2021 + 30 Monate (Regel 90bis.3 PCT) -> 29. Juli 2023 (Samstag) -> 31. Juli 2023. Die Frist für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA für PCT-S 31 wird der 31. Januar 2022 + 31 Monate (Regel 159 (1) EPÜ) -> 31. August 2024 (Samstag) -> 2. September 2024.

Diese Aussage wurde neutralisiert, weil der Kalender für 2024 den Bewerbern nicht zur Verfügung gestellt wurde.

VRAI : Le retrait de la revendication de priorité de PCT-S dans la phase internationale peut intervenir avant le 29 janvier 2021 + 30 mois (règle 90bis.3 PCT) -> le 29 juillet 2023 (samedi) -> le 31 juillet 2023. Le délai pour entrer dans la phase européenne est alors le 31 janvier 2022 + 31 mois (règle 159(1) CBE) -> le 31 août 2024 (samedi) -> le 2 septembre 2024.

Cette affirmation n'a plus lieu d'être car le calendrier de 2024 n'a pas été mis à la disposition des candidats.

5.4 Withdrawing the priority claim of EP-S will affect the effective date of claim 2.

FALSE: Claim 2 was not disclosed in EP-S, the priority is not valid for this claim, and the effective date of this claim is the filing date of PCT-S (Article 88(3) EPC).

FALSCH: Anspruch 2 wurde in EP-S nicht offenbart, die Priorität ist für diesen Anspruch nicht wirksam, und das wirksame Datum dieses Anspruchs ist das Anmeldedatum von PCT-S (Artikel 88 (3) EPÜ).

FAUX : La revendication 2 n'a pas été divulguée dans EP-S, la priorité n'est pas valable pour cette revendication et la date effective de cette revendication est la date de dépôt de PCT-S (article 88(3) CBE).

PART 2

Question 6

European patent application EP-P was filed as a first filing on 2 December 2019 and was published on 13 June 2021. On 28 November 2021, you received the first communication from the examining division under Article 94(3) EPC regarding EP-P. European patent application EP-D was filed with the EPO on 8 December 2022 as a divisional application of EP-P. Today, 6 March 2023, EP-P is still pending. Some of the claims of EP-D contain subject-matter that was not originally disclosed in EP-P. The renewal fees for EP-D have not yet been paid.

6.1 An EP divisional application cannot be validly filed after 24 months from the issuance of the first communication under Article 94(3) EPC in respect of EP-P and therefore EP-D was not validly filed as a divisional application.

FALSE: The European divisional application EP-D can be validly filed as long as the earlier application (in this case EP-P) is pending, Rule 36(1) EPC as entered into force on 01.04.2014. (Since this change, Rule 36(1)(a) EPC as entered into force on 26 October 2010 is not applicable anymore).

FALSCH: Die europäische Teilanmeldung EP-D kann wirksam eingereicht werden, solange die frühere Anmeldung (in diesem Fall EP-P) anhängig ist, Regel 36 (1) EPÜ in der am 1. April 2014 in Kraft getretenen Fassung. (Seit dieser Änderung ist Regel 36 (1) a) EPÜ in der am 26. Oktober 2010 in Kraft getretenen Fassung nicht mehr anwendbar.)

FAUX : La demande divisionnaire européenne EP-D peut être valablement déposée à la condition que la demande antérieure (en l'espèce EP-P) soit en instance, règle 36(1) CBE entrée en vigueur le 01.04.2014. (Depuis ce changement, la règle 36(1)a) CBE entrée en vigueur le 26 octobre 2010 n'est plus applicable)

6.2 The renewal fee, already fallen due, may be validly paid for EP-D on 11 April 2023 without an additional fee.

TRUE: The first to fourth renewal fee was due in respect of EP-P when EP-D was filed, the 5th renewal fee was not due when EP-D was filed. This 5th renewal fee for EP-P became due on 31 December 2022. Renewal fees already due in respect of EP-P at the date of filing EP-D shall be also paid for EP-D and shall be due on its filing. These fees and any renewal fee due within four months of filing EP-D can be paid within four months from filing without an additional fee, i.e. on 11 April 2023 [8 December 2022 + 4 months (= 8 April 2023), extended to Tuesday 11 April 2023], Rule 51(3) EPC, Rule 131(4) EPC and Rule 134(1) EPC]

WAHR: Bei der Einreichung von EP-D waren die 1. bis 4. Jahresgebühr für EP-P fällig, die 5. Jahresgebühr war bei der Einreichung von EP-D nicht fällig. Diese 5. Jahresgebühr für EP-P

wurde am 31. Dezember 2022 fällig. Jahresgebühren, die für EP-P am Anmeldetag von EP-D bereits fällig sind, sind auch für EP-D zu entrichten und sind bei deren Einreichung fällig. Diese Gebühren und eine Jahresgebühr, die bis zum Ablauf von vier Monaten nach Einreichung von EP-D fällig wird, können innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden, d. h. am 11. April 2023 [8. Dezember 2022 + 4 Monate (= 8. April 2023), verlängert bis Dienstag, 11. April 2023], Regel 51 (3) EPÜ, Regel 131 (4) EPÜ und Regel 134 (1) EPÜ]).

VRAI : Les première à quatrième taxes annuelles étaient exigibles pour EP-P lorsque EP-D a été déposée, la cinquième taxe annuelle n'était pas exigible lorsque EP-D a été déposée. Cette cinquième taxe annuelle pour EP-P est devenue exigible dès le 31 décembre 2022. Les taxes annuelles déjà exigibles pour EP-P à la date de dépôt d'EP-D doivent également être acquittées pour EP-D et sont exigibles lors de son dépôt. Ces taxes et toute taxe annuelle exigibles dans un délai de quatre mois à compter du dépôt d'EP-D peuvent être acquittées dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt sans surtaxe, soit le 11 avril 2023 [8 décembre 2022 + 4 mois (= 8 avril 2023), prorogé au mardi 11 avril 2023], règle 51(3) CBE, règle 131(4) CBE et règle 134(1) CBE]

6.3 At present, EP-D is deemed to have 8 December 2022 as its date of filing.

FALSE: Even if EP-D contains subject-matter extending beyond the content of the earlier application as originally filed, it cannot be converted into an independent application taking 8 December 2022 as its date of filing (Article 76(1) EPC, Guidelines C-IX, 1.4 or G1/05, Reasons 11.1).

FALSCH: Auch wenn EP-D Gegenstände enthält, die über den Inhalt der ursprünglich eingereichten früheren Anmeldung hinausgehen, kann sie nicht in eine unabhängige Anmeldung mit dem 8. Dezember 2022 als Anmeldetag umgewandelt werden (Artikel 76 (1) EPÜ, Richtlinien C-IX, 1.4 oder G 1/05, Nr. 11.1 der Entscheidungsgründe).

FAUX : Même si l'objet d'EP-D s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée, la demande ne peut pas être transformée en une demande indépendante ayant pour date de dépôt le 8 décembre 2022 (article 76(1) CBE, Directives C-IX, 1.4 ou G1/05, motifs 11.1).

6.4 In the present case EP-P will be regarded as prior art under Article 54(2) EPC against EP-D.

FALSE: EP-P cannot be prior art for EP-D, because EP-D cannot be converted into an independent application and has the same filing date or priority of EP-P with respect to the same subject-matter of EP-P (Article 76(1) EPC, Guidelines C-IX, 1.4 or G1/05, Reasons 11.1).

FALSCH: EP-P kann nicht Stand der Technik im Hinblick auf EP-D sein, weil EP-D nicht in eine unabhängige Anmeldung umgewandelt werden kann und denselben Anmeldetag/dieselbe Priorität hat wie EP-P in Bezug auf denselben Gegenstand von EP-P (Artikel 76 (1) EPÜ, Richtlinien C-IX, 1.4 oder G 1/05, Nr. 11.1 der Entscheidungsgründe).

FAUX : EP-P ne peut pas être considérée comme état de la technique par rapport à EP-D parce qu'EP-D ne peut pas être transformée en une demande indépendante et qu'elle a la même date de dépôt ou de priorité qu'EP-P pour le même objet qu'EP-P (article 76(1) CBE, Directives C-IX, 1.4 ou G 1/05, motifs 11.1).

Question 7

A company having its principal place of business in France files an international patent application at the French national patent office. The language of this international patent application is English. As a receiving Office, the French national patent office accepts international patent applications filed in French only. The International Searching Authority for this international patent application is the European Patent Office, which accepts the following languages for international search: English, French and German.

7.1 The international patent application will be transmitted to the International Bureau.

TRUE: The international patent application is not in a language accepted by the French national patent office, therefore the French national patent office will transmit the international patent application to the International Bureau (Rule 19.4 (b) PCT)

WAHR: Die internationale Patentanmeldung ist nicht in einer vom französischen nationalen Patentamt zugelassenen Sprache abgefasst, daher übermittelt das französische nationale Patentamt die internationale Patentanmeldung an das Internationale Büro (Regel 19.4 b) PCT).

VRAI : La demande internationale de brevet n'est pas dans une langue acceptée par l'office national français des brevets, en conséquence ce dernier transmettra la demande internationale de brevet au Bureau international (règle 19.4.b) PCT).

7.2 The international patent application will be considered to have been received by the French national patent office on behalf of the International Bureau as receiving Office.

TRUE: Rule 19.4 (a)(ii) PCT

WAHR: Regel 19.4 a) ii) PCT

VRAI : Règle 19.4.a)ii) PCT

7.3 The search fee is collected by the International Searching Authority for its own benefit.

FALSE: The search fee is collected by the receiving Office (Rule 16.1 (b) PCT).

FALSCH: Die Recherchegebühr wird vom Anmeldeamt erhoben (Regel 16.1 b) PCT).

FAUX : La taxe de recherche est perçue par l'office récepteur (règle 16.1.b) PCT).

7.4 A translation is required by the European Patent Office for the international search.

FALSE: No translation is required since English is a language accepted by the EPO for international search (Rule 12.3 (a) PCT, Euro-PCT Guide 3.1.015)

FALSCH: Eine Übersetzung ist nicht erforderlich, weil das EPA Englisch als Sprache für die internationale Recherche zulässt (Regel 12.3 a) PCT, Euro-PCT-Leitfaden 3.1.015).

FAUX : Aucune traduction n'est requise puisque l'anglais est une langue acceptée par l'OEB aux fins de la recherche internationale (règle 12.3.a) PCT, Guide Euro-PCT 3.1.015).

Question 8

A European patent application, EP-A, was filed in English on 2 September 2021 claiming priority from a Swedish national patent application, SE-A, which was filed on 2 September 2020. EP-A was published on 9 March 2022. EP-A is pending.

8.1 The European examination proceedings are in progress. Third-party observations written in English are filed today and explain why a scientific journal article published in Swedish on 10 August 2020 is novelty-destroying for the claimed subject-matter of EP-A. The third-party observations are filed anonymously at the European Patent Office, together with a copy of the Swedish publication.

In view of this, the third-party observations are validly filed.

TRUE: The third-party observations may be anonymous. Any person may present observations concerning the patentability of the invention including the novelty. The observations are filed in writing in English which is one of the EPO's official languages. (Art. 115 EPC, Guidelines A-VII,3.5 and E-VI,3)

Publications submitted in support of the arguments may be filed in any language (Rule 114(1) EPC, Rule 3(3) EPC, Guidelines E-VI,3).

WAHR: Einwendungen Dritter können anonym eingereicht werden. Jeder Dritte kann Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der Erfindung einschließlich deren Neuheit erheben. Die Einwendungen werden schriftlich in englischer Sprache eingereicht, die eine der Amtssprachen des EPA ist (Art. 115 EPÜ, Richtlinien A-VII,3.5 und E-VI,3)

Zur Stützung des Vorbringens vorgelegte Veröffentlichungen können in jeder Sprache eingereicht werden (Regel 114 (1) EPÜ, Regel 3 (3) EPÜ, Richtlinien E-VI,3).

VRAI : Les observations de tiers peuvent être présentées de manière anonyme. Toute personne peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention notamment sur la nouveauté. Les observations sont faites par écrit en anglais qui est l'une des langues officielles de l'OEB. (article 115 CBE, Directives A-VII,3.5 et E-VI,3)

Les publications soumises à l'appui des arguments peuvent être produites en toute langue (règle 114(1) CBE, règle 3(3) CBE, Directives E-VI, 3).

8.2 Third-party observations must cite prior art documents.

FALSE: Third-party observations may be directed to any observations concerning the patentability of the invention (Article 115 EPC, Guidelines E-VI, 3), for instance Articles 83, 84 and 123(2) EPC.

FALSCH: Einwendungen Dritter können jedwede Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der Erfindung sein (Artikel 115 EPÜ, Richtlinien E-VI, 3), z. B. Artikel 83, 84 und 123 (2) EPÜ.

FAUX : Les observations formulées par des tiers peuvent porter sur la brevetabilité de l'invention (article 115 CBE, Directives E-VI, 3), par exemple, articles 83, 84 et 123(2) CBE.

8.3 The decision to grant a patent based on EP-A has already been sent to the applicant. Third-party observations are received by the EPO just before the publication of the mention of the grant. They cite a new document destroying the novelty of the allowed claims.

In view of this, the examining division will consider them and resume the examination proceedings.

FALSE: Observations by third parties received after the decision to grant the application has been issued in written proceedings (see G 12/91) will be included in the file without taking note of their content. (Guidelines E-VI, 3)

FALSCH: Einwendungen Dritter, die eingehen, nachdem die Entscheidung über die Erteilung im schriftlichen Verfahren erlassen worden ist (siehe G 12/91), werden in die Akte aufgenommen, ohne dass ihr Inhalt beachtet wird. (Richtlinien E-VI, 3)

FAUX : Les observations de tiers reçues après que la décision de délivrance a été rendue dans le cadre d'une procédure écrite (cf. G 12/91) sont versées au dossier sans qu'il soit pris note de leur contenu. (Directives E-VI, 3).

8.4 A patent based on EP-A has been granted. The mention of the grant was published on 1 March 2023. Third-party observations are validly filed today.

In view of this, the person filing the third-party observations will be a party to the opposition proceedings if opposition proceedings start.

FALSE: Third parties who have presented observations concerning the patentability of the invention of the patent are not parties to opposition proceedings (Art. 115 EPC, last sentence and Guidelines D-I,6).

FALSCH: Dritte, die Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erhoben haben, sind nicht am Einspruchsverfahren beteiligt (Art. 115 EPÜ letzter Satz und Richtlinien D-I,6).

FAUX : Les tiers qui ont formulé des observations à l'encontre de la brevetabilité de l'invention ne sont pas parties à la procédure (article 115 CBE, dernière phrase et Directives D-I, 6).

Question 9

When filing a European patent application with 14 claims, the applicant also submits a request for examination by filing the written request and paying the examination fee. The European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report on 20 January 2023. The European search opinion states that claim 1 lacks novelty. The applicant receives an invitation under Rule 70(2) and Rule 70a(2) EPC dated 13 February 2023 setting a time limit of six months running from the publication of the European search report.

9.1 The application shall be deemed to be withdrawn if the applicant files a reply to the invitation on 14 August 2023.

TRUE: Where the applicant is invited to submit the indication provided for in Rule 70(2) EPC, a six-month time limit running from the publication of the search report applies, Rules 70(3) + 70a(3) EPC, GL E VIII 1.2. Final date is 20 July 2023.

WAHR: Wenn der Anmelder zur Abgabe der Erklärung nach Regel 70 (2) EPÜ aufgefordert wird, findet eine Sechsmonatsfrist nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts Anwendung, Regeln 70 (3) + 70a (3) EPÜ, RL E-VIII 1.2. Das letztmögliche Datum ist der 20. Juli 2023.

VRAI : Lorsque le déposant est invité à faire la déclaration visée à la règle 70(2) CBE, un délai de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de recherche est publié s'applique, règle 70(3) + règle 70bis(3) CBE, Directives E VIII 1.2. La date finale est le 20 juillet 2023.

9.2 If the applicant omits in his timely reply to the European search opinion to indicate that he wishes to proceed further with the application, the application is deemed to be withdrawn.

FALSE: The applicant's response to the search opinion is interpreted as the confirmation required by Rule 70(2) EPC, even where not explicitly expressed as such, Guidelines C-II 1.1.

FALSCH: Die Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche gilt in diesen Fällen als die in Regel 70 (2) geforderte Bestätigung, auch wenn sie nicht explizit zum Ausdruck gebracht wird, Richtlinien C-II 1.1.

FAUX : La réponse du demandeur à l'avis au stade de la recherche est interprétée comme étant la confirmation requise par la règle 70(2) CBE, même si elle n'est pas formulée expressément dans ces termes, Directives C-II 1.1.

9.3 The applicant can validly file a request for accelerated examination before timely filing of a valid reply to the invitation.

FALSE: Accelerated examination can, in principle, be requested at any time after the examining division has assumed responsibility for the application E-VIII, 4.2. Rule 10(3) EPC: If a request for examination is filed before the European search report has been transmitted to the

applicant, the Examining Division shall be responsible from the time when the European Patent Office receives the indication under Rule 70 (2) EPC.

FALSCH: Die beschleunigte Prüfung kann grundsätzlich jederzeit beantragt werden, sobald die Zuständigkeit für die Anmeldung auf die Prüfungsabteilung übergegangen ist, Richtlinien E-VIII, 4.2., Regel 10 (3) EPÜ: Wird ein Prüfungsantrag gestellt, bevor dem Anmelder der europäische Recherchenbericht übermittelt wurde, so ist die Prüfungsabteilung ab dem Zeitpunkt zuständig, an dem die Erklärung nach Regel 70 (2) EPÜ beim Europäischen Patentamt eingeht.

FAUX : En principe, un examen accéléré peut être demandé à tout moment une fois que la division d'examen est devenue compétente pour la demande E-VIII, 4.2. Règle 10(3) CBE : Si une requête en examen est présentée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis au demandeur, la division d'examen est compétente dès que l'Office européen des brevets reçoit la déclaration visée à la règle 70(2).

9.4 If the applicant validly replies to the invitation and files three additional claims, he must pay the claims fees for two claims within one month of filing the claims.

FALSE: Rule 71(4) EPC defines that if the European patent application in the text intended for grant comprises more than fifteen claims, the Examining Division shall invite the applicant to pay claims fees in respect of the sixteenth and each subsequent claim.

FALSCH: Regel 71 (4) EPÜ legt Folgendes fest: Enthält die europäische Patentanmeldung in der für die Erteilung vorgesehenen Fassung mehr als fünfzehn Patentansprüche, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, für den sechzehnten und jeden weiteren Patentanspruch Anspruchsgebühren zu entrichten.

FAUX : Selon la règle 71(4) CBE, si le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen comporte plus de quinze revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter des taxes de revendication pour toutes les revendications à partir de la seizième.

Question 10

Applicant Andrew names Berta as sole inventor in his European patent application EP-A.

10.1 The EPO informs Berta in a communication about her designation as inventor in the European patent application EP-A.

FALSE: No provision anymore in Rule 19 EPC.

FALSCH: Regel 19 EPÜ schreibt dies nicht mehr vor.

FAUX : La règle 19 CBE ne contient plus aucune disposition.

10.2 Berta can waive her right to be mentioned as inventor in the published European patent application EP-A.

TRUE: Rule 20(1) EPC

WAHR: Regel 20(1) EPÜ

VRAI : Règle 20(1) CBE

10.3 If Carla was incorrectly designated as inventor in the European patent application EP-A, there is no way to request rectification of the incorrect designation.

FALSE: Rule 21 EPC

FALSCH: Regel 21 EPÜ

FAUX : Règle 21 CBE

10.4 Berta can pay any fees to the EPO.

TRUE: Anyone can pay the fees to the EPO (Guidelines A-X, 1).

WAHR: Jedermann kann Gebühren an das EPA entrichten (Richtlinien A-X, 1).

VRAI : Les taxes peuvent être acquittées par toute personne (Directives A-X, 1).

PART 3

Question 11

11.1 Claim I.1 covers the second embodiment.

TRUE: The claim language “comprises” covers additional layers such as the reinforcement layer of the second embodiment.

WAHR: Die Anspruchsformulierung "umfasst" deckt zusätzliche Schichten wie die Verstärkungsschicht der zweiten Ausführungsform ab.

VRAI : Le terme de la revendication "comprend" couvre des couches supplémentaires telles que la couche de renforcement du deuxième mode de réalisation.

11.2 Claim I.1 covers the third embodiment.

TRUE: The fibres of claim I.1 are not limited to a particular form and cover the web, loops and upstanding ends of the third embodiment.

WAHR: Die Fasern nach Anspruch I.1 sind nicht auf eine bestimmte Form beschränkt und decken das Netz, die Schlaufen und die nach oben stehenden Enden der dritten Ausführungsform ab.

VRAI : Les fibres de la revendication I.1 ne sont pas limitées à une forme particulière et couvrent la nappe, les boucles et les terminaisons dressées du troisième mode de réalisation.

11.3 Claim I.4 is disclosed in the application as filed.

TRUE: As the claims are part of the application as filed and the combination of features is covered by the claims due to the claim dependency.

WAHR: Weil die Ansprüche Teil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sind und die Merkmalskombination aufgrund der Abhängigkeitsstruktur durch die Ansprüche abgedeckt ist.

VRAI : Les revendications font partie de la demande telle que déposée et la combinaison de caractéristiques est couverte par les revendications en raison de la dépendance des revendications.

11.4 Claim I.3 covers all alternatives of the first embodiment.

FALSE: As the cleaning utensil in accordance with claim I.3 is limited to one specific fibre material comprising polypropylene, whereas other alternatives of the first embodiment encompass other alternative fibre materials (see [008] of the description).

FALSCH: Weil das Reinigungsutensil nach Anspruch I.3 auf ein bestimmtes Fasermaterial umfassend Polypropylen beschränkt ist, wohingegen andere Alternativen der ersten Ausführungsform andere, alternative Fasermaterialien einschließen (siehe Absatz [008] der

Beschreibung).

FAUX : L'ustensile de nettoyage selon la revendication 1.3 est limité à un matériau fibreux spécifique comprenant du polypropylène, alors que les autres alternatives du premier mode de réalisation comprennent d'autres matériaux fibreux (voir paragraphe [008] de la description).

Question 12

12.1 Claim I.1 meets the requirements of Article 123(2) EPC.

FALSE: The description includes only embodiments of a cleaning cloth, the genus cleaning utensil of claim I.1 is broader than the species cleaning cloth, see [002] of the description, so that claim I.1 includes other types of cleaning utensil with the further features recited in claim I.1 which are not disclosed in the application as filed.

FALSCH: Die Beschreibung umfasst nur Ausführungsformen eines Reinigungstuchs; das generische Reinigungsutensil nach Anspruch I.1 ist breiter als die Art Reinigungstuch, siehe [002] der Beschreibung, sodass Anspruch I.1 andere Arten von Reinigungsutensilien mit den weiteren in Anspruch I.1 genannten Merkmalen umfasst, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind.

FAUX : La description ne comprend que des modes de réalisation d'un chiffon de nettoyage, le genre ustensile de nettoyage de la revendication I.1 est plus large que l'espèce chiffon de nettoyage, voir paragraphe [002] de la description, de sorte que la revendication I.1 comprend d'autres types d'ustensiles de nettoyage présentant les caractéristiques supplémentaires mentionnées dans la revendication I.1 qui ne sont pas divulguées dans la demande telle que déposée.

12.2 Claim I.4 meets the requirements of Article 123(2) EPC.

FALSE: As only the combination of a web and loops or upstanding ends is disclosed in the application as filed, in [005] of the description.

FALSCH: Weil nur die Kombination Netz und Schlaufen oder nach oben stehende Enden in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart ist – in Absatz [005] der Beschreibung.

FAUX : Seule la combinaison d'une nappe et de boucles ou de terminaisons dressées est divulguée dans la demande telle que déposée, dans le paragraphe [005] de la description.

12.3 Claim I.5 meets the requirements of Article 123(2) EPC.

TRUE: The combination of features is disclosed in the third embodiment of Figure 3 in [005] of the description.

WAHR: Die Merkmalskombination ist in der in Fig. 3 dargestellten dritten Ausführungsform in Absatz [005] der Beschreibung offenbart.

VRAI : La combinaison de caractéristiques est divulguée dans le troisième mode de réalisation de la figure 3 dans le paragraphe [005] de la description.

12.4 Claim I.6 meets the requirements of Article 123(2) EPC.

FALSE: The combination of the reinforcing layer of the second embodiment with the web and loops or upstanding ends of the third embodiment is not disclosed in the application as filed.

FALSCH: Die Kombination der Verstärkungsschicht der zweiten Ausführungsform mit dem Netz und den Schlaufen oder nach oben stehende Enden der dritten Ausführungsform ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart.

FAUX : La combinaison de la couche de renforcement du deuxième mode de réalisation et de la nappe et des boucles ou des terminaisons dressées du troisième mode de réalisation n'est pas divulguée dans la demande telle que déposée.

Question 13

13.1 The subject matter of claim I.1 is novel over D1.

FALSE: D1 discloses a cleaning cloth (a species of a cleaning utensil) with a first layer 12 comprising a sponge material and a second layer 11 comprising fibres.

FALSCH: D1 offenbart ein Reinigungstuch (eine Art von Reinigungsutensil) mit einer ersten Schicht 12 umfassend ein Schwammmaterial und einer zweiten Schicht 11 umfassend Fasern.

FAUX : D1 divulgue un chiffon de nettoyage (une espèce d'ustensile de nettoyage) avec une première couche 12 comprenant un matériau spongieux et une deuxième couche 11 comprenant des fibres.

13.2 The subject matter of claim I.3 is novel over D1.

FALSE: D1 discloses fibres comprising polypropylene in layer 13.

FALSCH: D1 offenbart Fasern umfassend Polypropylen in Schicht 13.

FAUX : D1 divulgue des fibres comprenant du polypropylène dans la couche 13.

13.3 The subject matter of claim I.4 is novel over D1.

TRUE: D1 fails to disclose fibres having loops or upstanding ends.

WAHR: D1 offenbart keine Fasern mit Schlaufen oder nach oben stehenden Enden.

VRAI : D1 ne divulgue pas de fibres présentant des boucles ou des terminaisons dressées.

13.4 The subject matter of claim I.7 is novel over D1.

FALSE: D1 discloses ranges of 20 to 35 decitex and at least 150 decitex which overlap with the ranges equal to 25 or less decitex and at least 100 decitex (Guidelines G-VI, 8(iii)).

FALSCH: D1 offenbart Bereiche von 20 bis 35 Dezitex und mindestens 150 Dezitex, die sich mit den Bereichen 25 Dezitex oder weniger und mindestens 100 Dezitex überschneiden (Richtlinien G-VI, 8 iii)).

FAUX : D1 divulgue des plages de valeurs de 20 à 35 décitex et d'au moins 150 décitex qui se recoupent avec les plages de valeurs égales ou inférieures à 25 décitex et d'au moins 100 décitex (Directives G-VI, 8.iii)).

Question 14

14.1 An objective technical problem solved by the subject-matter of claim I.2 over D1 can be formulated as how to provide a material for releasing water into the first layer to increase the cleaning efficiency.

FALSE: The distinguishing feature of claim I.2 over D1 is that the sponge is a synthetic sponge. The patent application discloses the technical effect of releasing water into the first layer to increase the cleaning efficiency for sponge material in general and not that this is a technical effect specifically disclosed in connection with synthetic sponges.

FALSCH: Das Unterscheidungsmerkmal von Anspruch I.2 gegenüber D1 ist, dass der Schwamm ein synthetischer Schwamm ist. Die Patentanmeldung offenbart die technische Wirkung der Abgabe von Wasser an die erste Schicht zur Erhöhung der Reinigungseffizienz für Schwammmaterial im Allgemeinen und nicht, dass dies eine technische Wirkung ist, die speziell in Verbindung mit synthetischen Schwämmen offenbart wird.

FAUX : La caractéristique distinctive de la revendication I.2 par rapport à D1 est que l'éponge est une éponge synthétique. La demande de brevet divulgue l'effet technique qui consiste à libérer de l'eau vers la première couche pour accroître l'efficacité du nettoyage d'un matériau spongieux en général mais elle n'indique pas qu'il s'agit d'un effet technique spécifiquement divulgué en lien avec des éponges synthétiques.

14.2 Using the problem-solution approach applied to the subject-matter of claim II.1, an objective technical problem can be formulated as how to improve the cleaning action of a layer comprising fibres.

TRUE: The subject-matter of claim II.1 distinguishes over D1 in that the second portion of the fibers has upstanding ends or loops protruding upwardly from the web. The technical effect of the distinguishing features is disclosed in [005] of the description as providing more abrasive cleaning of a surface and also capture dirt removed from the surface thus improving the clean efficiency.

WAHR: Der Gegenstand des Anspruchs II.1 unterscheidet sich von D1 darin, dass der zweite Anteil der Fasern nach oben stehende Enden oder Schlaufen hat, die von dem Netz nach oben ragen. Die in Absatz [005] der Beschreibung offenbarte technische Wirkung der Unterscheidungsmerkmale ist, dass eine abrasivere Reinigung der Oberfläche ermöglicht und auch der von der Oberfläche entfernte Schmutz aufgenommen wird, wodurch die Effizienz der Reinigung erhöht wird.

VRAI : L'objet de la revendication II.1 se distingue de D1 en ce que la seconde portion des fibres présente des terminaisons dressées ou des boucles dépassant verticalement de la nappe. L'effet technique des caractéristiques distinctives est décrit dans le paragraphe [005] de la description comme assurant un nettoyage plus abrasif d'une surface et capturant également les salissures enlevées de la surface, améliorant ainsi l'efficacité du nettoyage.

14.3 Using the problem-solution approach applied to the subject-matter of claim II.1, an objective technical problem can be formulated as how to provide a more abrasive cleaning action.

TRUE: The subject-matter of claim II.1 distinguishes over D1 in that the second portion of the fibers has upstanding ends or loops protruding upwardly from the web. The technical effect of the distinguishing features is disclosed in [005] of the description as providing more abrasive cleaning of a surface and also capture dirt removed from the surface thus improving the clean efficiency.

WAHR: Der Gegenstand des Anspruchs II.1 unterscheidet sich von D1 darin, dass der zweite Anteil der Fasern nach oben stehende Enden oder Schlaufen hat, die von dem Netz nach oben ragen. Die in Absatz [005] der Beschreibung offenbarte technische Wirkung der Unterscheidungsmerkmale ist, dass eine abrasivere Reinigung der Oberfläche ermöglicht und auch der von der Oberfläche entfernte Schmutz aufgenommen wird, wodurch die Effizienz der Reinigung erhöht wird.

VRAI : L'objet de la revendication II.1 se distingue de D1 en ce que la seconde portion des fibres présente des terminaisons dressées ou des boucles dépassant verticalement de la nappe. L'effet technique des caractéristiques distinctives est décrit dans le paragraphe [005] de la description comme assurant un nettoyage plus abrasif d'une surface et capturant également les salissures enlevées de la surface, améliorant ainsi l'efficacité du nettoyage.

14.4 A valid argument that the cleaning utensil of claim III.1 involves an inventive step is that the claimed ranges of the fibre portions are not obvious from D1 since D1 gives the skilled person no hint at a technical advantage associated with a larger portion of lighter fibres so that the skilled person would not increase the portion of the lighter fibres to more than the maximum 64% disclosed in D1.

TRUE: Indeed, D1 does not disclose any technical effect associated with respect to the amount of the lighter fibres in its cleaning cloth. Thus, in the present case this is one example of a valid argument to support the inventive step of claim III.1.

WAHR: D1 offenbart tatsächlich keine technische Wirkung, die mit dem Anteil an leichteren Fasern in ihrem Reinigungstuch verbunden ist. Daher ist dies im vorliegenden Fall ein Beispiel für ein stichhaltiges Argument zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs III.1.

VRAI : En effet, D1 ne divulgue aucun effet technique associé à la quantité de fibres plus légères dans son chiffon de nettoyage. Dans le cas présent, il s'agit donc d'un exemple d'argument valable pour étayer l'activité inventive de la revendication III.1.

Question 15

15.1 Claim I.1, amended during examination proceedings as follows (amendments are underlined), meets the requirement of Article 123(2) EPC:

Cleaning utensil comprising:

a first layer comprising a sponge material;

a second layer comprising fibres; and

a reinforcement layer arranged between the first layer and the second layer, wherein the reinforcement layer comprises a sponge material.

FALSE: The sponge material of the reinforcement layer 5 is only disclosed with features of the water absorbing capacity relative to the sponge layer 3 – the amendment has resulted in an intermediate generalisation as the features of the water absorbing capacity relative to the sponge layer 3 have been omitted.

FALSCH: Das Schwammmaterial der Verstärkungsschicht 5 ist nur mit Merkmalen der Wasserabsorptionsfähigkeit der Schwammschicht 3 offenbart – die Änderung hat zu einer Zwischenverallgemeinerung geführt, da die Merkmale der Wasserabsorptionsfähigkeit in Bezug auf die Schwammschicht 3 weggelassen wurden.

FAUX : Le matériau spongieux de la couche de renforcement 5 n'est divulgué qu'avec les caractéristiques de la capacité d'absorption d'eau par rapport à la couche spongieuse 3 – la modification a abouti à une généralisation intermédiaire puisque les caractéristiques de la capacité d'absorption d'eau par rapport à la couche spongieuse 3 ont été omises.

15.2 Claim I.2, amended during examination proceedings as follows (amendments are underlined), meets the requirement of Article 123(2) EPC:

Cleaning utensil according to claim I.1, wherein the cleaning utensil is a cleaning cloth and the sponge material comprises a synthetic or a natural sponge.

FALSE: The “natural sponge” is mentioned in the description in [008] referring to the first, second and third embodiments. All these embodiments require that cleaning utensil comprises woven fibres. Claim I.2 omits the presence of woven fibres, and thus the amendment of claim I.2 results in an unallowable intermediate generalization.

FALSCH: Der "Naturschwamm" wird in Absatz [008] der Beschreibung mit Bezug auf die erste, die zweite und die dritte Ausführungsform genannt. All diese Ausführungsformen erfordern, dass das Reinigungsutensil gewebte Fasern umfasst. In Anspruch I.2 wird das Vorhandensein der gewebten Fasern weggelassen, sodass die Änderung von Anspruch I.2 zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung führt.

FAUX : L'“éponge naturelle” est mentionnée dans la description au paragraphe [008] en référence aux premier, deuxième et troisième modes de réalisation. Tous ces modes de réalisation requièrent que l'ustensile de nettoyage comprenne des fibres tissées. La revendication I.2 ne

mentionne pas la présence de fibres tissées et, par conséquent, la modification de la revendication I.2 aboutit à une généralisation intermédiaire non admissible.

15.3 Claim I.3, amended during examination proceedings as follows (amendments are underlined), meets the requirement of Article 123(2) EPC:

Cleaning utensil according to claim I.1, wherein the fibres comprise ~~polypropylene~~ a polymer.

FALSE: Only examples of specific polymers are disclosed in [008] in the description. A generalization to any polymer contravenes the requirements of Article 123(2) EPC.

FALSCH: In Absatz [008] der Beschreibung werden nur Beispiele für spezifische Polymere offenbart. Eine Verallgemeinerung auf ein Polymer verstößt gegen die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

FAUX : Seuls des exemples de polymères spécifiques sont divulgués dans le paragraphe [008] de la description. Une généralisation à tout polymère est contraire aux conditions requises à l'article 123(2) CBE.

15.4 Claim I.7, amended during examination proceedings in such a way that it is dependent on claim I.5, meets the requirement of Article 123(2) EPC.

TRUE: The subject-matter of claim I.7 corresponds to the third embodiment described in [005] to [007] of the description.

WAHR: Der Gegenstand des Anspruchs I.7 entspricht der in den Absätzen [005] bis [007] der Beschreibung offenbarten dritten Ausführungsform.

VRAI : L'objet de la revendication I.7 correspond au troisième mode de réalisation décrit aux paragraphes [005] à [007] de la description.

PART 4

Question 16

16.1 The following feature is described as essential in the description: The erasable ink composition comprises from about 1.5% to about 30% w/w of the colouring agent by weight of the erasable ink composition.

FALSE: In [005] of the description of the application, the mentioned ranges are preferred ranges. This means that the range of 1.5 to 30.0 % w/w is not an essential feature of the invention.

FALSCH: Die in Absatz [005] der Beschreibung der Anmeldung genannten Bereiche sind bevorzugte Bereiche. Dies bedeutet, dass der Bereich von 1, 5 bis 30,0 %-Gew/Gew kein wesentliches Merkmal der Erfindung ist.

FAUX : Dans le paragraphe [005] de la description de la demande, les plages de valeurs mentionnées sont des plages préférées. Cela signifie que la plage de valeurs de 1,5 à 30,0 % p/p n'est pas une caractéristique essentielle de l'invention.

16.2 The following feature is described as essential in the description: The releasing agent is a modified siloxane.

FALSE: [006] of the description of the application states that the erasing can be even further improved when the releasing agent includes a modified siloxane. Thus, the provision of modified siloxane is not an essential feature for ensuring the erasing.

FALSCH: In Absatz [006] der Beschreibung der Anmeldung wird ausgeführt, dass das Löschen sogar noch verbessert werden kann, wenn das Trennmittel ein modifiziertes Siloxan enthält. Die Bereitstellung von modifiziertem Siloxan ist daher kein wesentliches Merkmal für die Sicherstellung des Löschens.

FAUX : Le paragraphe [006] de la description de la demande indique que l'effacement est susceptible d'être encore amélioré lorsque l'agent antiadhérent inclut un siloxane modifié. Ainsi, la fourniture de siloxane modifié n'est pas une caractéristique essentielle pour garantir l'effacement.

16.3 The following feature is described as essential in the description: The modified siloxane-containing releasing agent comprises less than 1% w/w of colloidal silica.

TRUE: In [006] of the description of the application it is stated that the releasing agent should always contain less than 1% w/w of colloidal silica, when the releasing agent includes the modified siloxane.

FALSE: The provision of modified siloxane is not an essential feature as discussed in 16.2 above.

Both answers are possible depending on the interpretation of the statement.

WAHR: In Absatz [006] der Beschreibung der Anmeldung wird ausgeführt, dass das Trennmittel stets weniger als 1 %-Gew/Gew kolloidales Siliziumdioxid enthalten muss, wenn das Trennmittel das modifizierte Siloxan enthält.

FALSCH: Die Bereitstellung von modifiziertem Siloxan ist kein wesentliches Merkmal wie vorstehend unter 16.2 erläutert.

Je nach Auslegung der Aussage sind beide Antworten möglich.

VRAI : Dans le paragraphe [006] de la description de la demande, il est indiqué que lorsque l'agent antiadhérent inclut le siloxane modifié, il doit toujours contenir moins de 1 % p/p de silice colloïdale.

FAUX : La fourniture de siloxane modifié n'est pas une caractéristique essentielle comme indiqué au point 16.2 ci-dessus.

Les deux réponses sont possibles selon l'interprétation de l'affirmation.

16.4 The following feature is described as essential in the description: The polymeric binder is a polyvinyl butyral resin.

FALSE: [008] of the description of the application states that the polymeric binder is a resin. The polyvinyl butyral resin is just one of the alternative resins (PVC, PVB, etc.) mentioned.

FALSCH: In Absatz [008] der Beschreibung der Anmeldung wird ausgeführt, dass das polymere Bindemittel ein Harz ist. Das Polyvinylbutyralharz ist nur eines der genannten alternativen Harze (PVC, PVB, usw.).

FAUX : Le paragraphe [008] de la description de la demande indique que le liant polymérique est une résine. La résine de polybutyral de vinyle n'est qu'une des résines alternatives (PVC, PVB, etc.) mentionnées.

Question 17

17.1 Claim I.1bis, if filed as envisaged, would meet the requirement of Article 123(2) EPC.

FALSE: Claim I.1bis is not completely supported in [004] of the description of the application, as an essential element is missing, i.e. a releasing agent.

FALSCH: Anspruch I.1bis wird nicht vollständig durch Absatz [004] der Beschreibung der Anmeldung gestützt, denn es fehlt ein wesentliches Merkmal, d. h. ein Trennmittel.

FAUX : La revendication I.1bis n'est pas entièrement étayée dans le paragraphe [004] de la description de la demande car il manque un élément essentiel, à savoir un agent antiadhérent.

17.2 Claim I.4 meets the requirement of Article 84 EPC.

FALSE: Claim I.4 defines the lower limit for the colouring agent to be 0.5% w/w. However, paragraph 5 of the description of the application teaches that the erasable ink has to contain more than 0.75% w/w of the colouring agent, since the colour intensity would be too weak. Therefore, the essential feature of the colouring agent containing more than 0.75% w/w is missing.

FALSCH: Anspruch I.4 legt als Untergrenze für das Farbmittel 0,5 %-Gew/Gew fest. Absatz 5 der Beschreibung der Anmeldung lehrt jedoch, dass die löschrbare Tinte mehr als 0,75 %-Gew/Gew des Farbmittels enthalten muss, da die Farbtintensität zu schwach wäre. Daher fehlt das wesentliche Merkmal, dass mehr als 0,75 %-Gew/Gew Farbmittel enthalten sein müssen.

FAUX : Selon la revendication I.4, la limite inférieure de l'agent colorant est de 0,5 % p/p. Toutefois, le paragraphe [005] de la description de la demande indique que l'encre effaçable doit contenir plus de 0,75 % p/p de l'agent colorant, sinon l'intensité colorimétrique serait trop faible. Par conséquent, la caractéristique essentielle de l'agent colorant contenant plus de 0,75 % p/p est manquante.

17.3 Claim I.5 contains all the essential features.

FALSE: When the releasing agent comprises a modified siloxane, it should contain less than 1% of colloidal silica by the weight of the erasable ink composition (paragraph 6 of the description of the application).

FALSCH: Wenn das Trennmittel ein modifiziertes Siloxan enthält, muss es weniger als 1 %-Gew/Gew kolloidales Siliziumdioxid pro Gewicht der Zusammensetzung einer löschrbaren Tinte enthalten (Absatz 6 der Beschreibung der Anmeldung).

FAUX : Lorsque l'agent antiadhérent comprend un siloxane modifié, il doit contenir moins de 1 % de silice colloïdale par rapport au poids de la composition de l'encre effaçable (paragraphe [006] de la description de la demande).

17.4 Claim I.8bis, if filed as envisaged, would meet the requirement of Article 123(2) EPC.

TRUE: Claim I.8bis is based claim I.8 further specifying the amount of water to be from about 40% to about 90% w/w. This specific range for the amount of water is explicitly disclosed in paragraph 9 of the description as one of the several optional features in combination with the embodiments of the application as filed (Guidelines H-V, 3.2, G-VI, 8(i)).

WAHR: Anspruch I.8bis basiert auf Anspruch I.8 und definiert die Wassermenge näher mit der Angabe von ca. 40 bis ca. 90 %-Gew/Gew . Genau dieser Bereich für die Wassermenge ist in Absatz 9 der Beschreibung als eines der optionalen Merkmale in Kombination mit den Ausführungsformen der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausdrücklich offenbart (Richtlinien H-V, 3.2, G-VI, 8 i)).

VRAI : La revendication I.8bis est basée sur la revendication I.8 et précise que la quantité d'eau est d'environ 40 % à environ 90 % p/p. Cette plage de valeurs spécifique concernant la quantité d'eau est explicitement divulguée au paragraphe [009] de la description comme étant l'une des nombreuses caractéristiques facultatives en combinaison avec les modes de réalisation de la demande telle que déposée (Directives H-V, 3.2, G-VI, 8.i)).

Question 18

18.1 Claim I.1 is novel over D1.

FALSE: While D1 directed to a solvent system with an organic ester, D1 discloses in the introduction what is commonly known in the field of erasable ink composition. D1 discloses in paragraph 2 a water-based erasable ink comprising a pigment, i.e. a colouring agent and a releasing agent.

FALSCH: Wenngleich D1 auf ein Lösungsmittelsystem mit einem organischen Ester gerichtet ist, offenbart D1 in der Einführung, was auf dem Gebiet der Zusammensetzungen einer löschbaren Tinte allgemein bekannt ist. D1 offenbart in Absatz 2 eine wasserbasierte löschbare Tinte, die ein Pigment enthält, d. h. ein Farbmittel und ein Trennmittel.

FAUX : Bien que D1 concerne un système de solvants avec un ester organique, D1 divulgue dans l'introduction ce qui est généralement connu dans le domaine des compositions d'encre effaçable. D1 divulgue au paragraphe [002] une encre effaçable à base d'eau comprenant un pigment, c'est-à-dire un agent colorant et un agent antiadhérent.

18.2 Claim I.1 is novel over D2.

FALSE: D2 discloses an erasable ink composition ([001]) comprising: (a) water ([002]), (b) a colouring agent ([002]; pigment = colouring agent), (c) and a releasing agent ([003]). Thus, all the features of claim I.1 are disclosed in D2 and the subject-matter of claim I.1 is not novel over D2.

FALSCH: D2 offenbart eine Zusammensetzung einer löschbaren Tinte ([001]) umfassend a) Wasser ([002]), b) ein Farbmittel ([002]; Pigment = Farbmittel) und c) ein Trennmittel ([003]). Somit sind alle Merkmale des Anspruchs I.1 in D2 offenbart, und der Gegenstand des Anspruchs I.1 ist nicht neu gegenüber D2.

FAUX : D2 divulgue une composition d'encre effaçable ([001]) comprenant : (a) de l'eau ([002]), (b) un agent colorant ([002] ; pigment = agent colorant), (c) et un agent antiadhérent ([003]). Ainsi, toutes les caractéristiques de la revendication I.1 sont divulguées dans D2 et l'objet de la revendication I.1 n'est pas nouveau par rapport à D2.

18.3 Claim I.3 is novel over D2.

FALSE: D2 discloses an erasable ink composition ([001]) comprising: (a) water ([002]), (b) a colouring agent ([002]; pigment = colouring agent), (c) a releasing agent ([003], since the dispersant of D2 has a releasing effect) and a film-forming polymeric binder ([003], since the dispersant is a water-soluble polymer that includes polymeric chains and has the effect of forming a film). D2 does not explicitly disclose that the water is present in an amount ranging from about 40 to about 90% w/w, however it discloses an overlapping range, i.e. about 74% to about 94% w/w ([002] of D2). According to the GL G VI-8, the criteria mentioned in relation to selection inventions can be applied analogously for assessing the novelty of overlapping numerical ranges (see

T 17/85), i.e. (a) is the selected sub-range narrower compared to the known range; and (b) is the selected sub-range sufficiently far removed from any specific examples disclosed in the prior art and from the end-points of the known range. This is not the case here, thus, the subject-matter of claim 1.3 is not novel over D2.

The description in [002] of the application mentions that water-based ink are based on using water as a solvent rather than using other solvents. This means that "water-based" corresponds to "water".

FALSCH: D2 offenbart eine Zusammensetzung einer löschbaren Tinte ([001]) umfassend a) Wasser ([002]), b) ein Farbmittel ([002]; Pigment = Farbmittel), c) ein Trennmittel ([003], denn das Dispergiermittel von D2 hat eine Trennwirkung), und ein filmbildendes polymeres Bindemittel ([003], denn das Dispergiermittel ist ein wasserlösliches Polymer, das Polymerketten enthält und einen Film bildet). D2 offenbart nicht explizit das Vorhandensein von Wasser in einer Menge von ca. 40 bis ca. 90 %-Gew/Gew, wohl aber einen Überschneidungsbereich, d. h. ca. 74 bis ca. 94 %-Gew/Gew ([002] von D2). Gemäß RL G-VI, 8 können die in Bezug auf Auswählerfindungen genannten Kriterien analog für die Neuheitsprüfung von sich überschneidenden Zahlenbereichen verwendet werden (siehe T 17/85), d. h. a) ist der ausgewählte Teilbereich im Vergleich zu dem bekannten Bereich enger, und b) hat der ausgewählte Teilbereich genügend Abstand von konkreten im Stand der Technik offenbarten Beispielen und von den Eckwerten des bekannten Bereichs. Dies ist hier nicht der Fall, daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1.3 nicht neu gegenüber D2.

Die Beschreibung der Anmeldung erwähnt in Absatz [002], dass wasserbasierte Tinten auf Wasser als Lösungsmittel statt auf anderen Lösungsmitteln basieren. "Wasserbasiert" entspricht also "Wasser".

FAUX : D2 divulgue une composition d'encre effaçable ([001]) comprenant : (a) de l'eau ([002]), (b) un agent colorant ([002] ; pigment = agent colorant), (c) un agent antiadhérent ([003], le dispersant de D2 ayant un effet antiadhérent) et un liant polymérique filmogène ([003], le dispersant étant un polymère hydrosoluble qui inclut des chaînes polymériques et qui a un effet filmogène). D2 ne divulgue pas explicitement que l'eau est présente dans une quantité allant d'environ 40 à environ 90 % p/p, mais il divulgue une plage de recoupement, c'est-à-dire d'environ 74 % à environ 94 % p/p ([002] de D2). Selon les Directives G VI-8, les critères mentionnés en relation avec les inventions de sélection peuvent être appliqués de manière analogue pour évaluer la nouveauté de plages de valeurs qui se recoupent (voir T 17/85), c'est-à-dire : a) la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est-elle plus étroite par rapport à la plage connue ; et b) la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est-elle suffisamment éloignée de tout exemple spécifique divulgué dans l'état de la technique et des points extrêmes de la plage de valeurs connue. Cela n'est pas le cas ici, l'objet de la revendication 1.3 n'est donc pas nouveau par rapport à D2.

La description de la demande mentionne dans le paragraphe [002] que les encres à base d'eau sont basées sur l'utilisation d'eau comme solvant plutôt que sur l'utilisation d'autres solvants. Cela signifie que "à base d'eau" correspond à "à l'eau".

18.4 Claim 1.6 is novel over D2.

TRUE: D2 does not disclose an erasable ink composition comprising the polyvinyl butyral resin being present in an amount ranging from about 1 to 15% w/w.

WAHR: D2 offenbart keine Zusammensetzung einer löschbaren Tinte umfassend Polyvinylbutyralharz, das in einer Menge von ca. 1 bis 15 %-Gew/Gew vorhanden ist.

VRAI : D2 ne divulgue pas une composition d'encre effaçable comprenant la résine de polybutyral de vinyle présente dans une quantité allant d'environ 1 à 15 % p/p.

Question 19

19.1 D1 mentions that water in the solvent system has disadvantages.

FALSE: D1 discloses a solvent system which does not comprise water. D1 mentions generally other types of commonly known solvents without excluding other solvents. Thus, D1 does not mention explicitly that water has disadvantages as a solvent.

FALSCH: Das in D1 offenbarte Lösungsmittelsystem umfasst kein Wasser. In D1 werden allgemein weitere Typen von allgemein bekannten Lösungsmitteln erwähnt, ohne andere Lösungsmittel auszuschließen. In D1 wird daher nicht ausdrücklich erwähnt, dass Wasser als Lösungsmittel Nachteile hat.

FAUX : D1 divulgue un système de solvants qui ne comprend pas d'eau. D1 mentionne de manière générale d'autres types de solvants généralement connus sans exclure d'autres solvants. Ainsi, D1 ne mentionne pas explicitement que l'eau présente des inconvénients en tant que solvant.

19.2 D1 teaches that an essential element of all erasable ink compositions is the presence of a releasing agent.

FALSE: D1 discloses that the commonly known erasable ink composition may comprise a releasing agent ([002]), but among the specific features related to the product of D1 ([004]), no releasing agent is listed. Thus, D1 does not teach that a releasing agent is an essential feature of any erasable ink composition.

FALSCH: D1 offenbart, dass die allgemein bekannte Zusammensetzung einer löschbaren Tinte ein Trennmittel umfassen kann ([002]), führt aber unter den besonderen Merkmalen des Produkts von D1 ([004]) kein Trennmittel auf. D1 lehrt somit nicht, dass ein Trennmittel ein wesentliches Merkmal aller Zusammensetzungen seiner löschbaren Tinte ist.

FAUX : D1 divulgue que la composition d'encre effaçable généralement connue peut comprendre un agent antiadhérent ([002]), mais parmi les caractéristiques spécifiques liées au produit de D1 ([004]), aucun agent antiadhérent n'est répertorié. Ainsi, D1 n'enseigne pas qu'un agent antiadhérent est une caractéristique essentielle de toute composition d'encre effaçable.

19.3 D2 discloses a pen that contains an erasable ink composition.

TRUE: D2 explicitly refers to a pen as a writing instrument ([002]). Furthermore, D2 is an editorial paper published in Pen Technology. Thus, D2 does teach explicitly that a pen contains the erasable ink composition.

WAHR: D2 nimmt ausdrücklich Bezug auf einen Stift als Schreibgerät ([002]). Des Weiteren ist D2 ein in Pen Technology veröffentlichter Artikel. D2 lehrt daher ausdrücklich, dass ein Stift die Zusammensetzung einer löschbaren Tinte enthält.

VRAI : D2 fait explicitement référence à un stylo en tant qu'instrument d'écriture ([002]). En outre, D2 est un éditorial publié dans Pen Technology. Ainsi, D2 enseigne explicitement qu'un stylo contient la composition d'encre effaçable.

19.4 D2 does not teach that the erasability of the erasable ink composition is dependent on the drying time.

TRUE: D2 does not mention the drying time or any dependency on time of the erasable ink composition. Thus, D2 does not teach that the erasable ink composition is dependent on the drying time.

WAHR: D2 erwähnt nicht die Trockendauer oder andere zeitliche Abhängigkeiten der Zusammensetzung einer löschraren Tinte. D2 lehrt daher nicht, dass die Zusammensetzung einer löschraren Tinte von der Trockendauer abhängt.

VRAI : D2 ne mentionne pas le temps de séchage ou toute dépendance au temps de la composition d'encre effaçable. D2 n'enseigne donc pas que la composition d'encre effaçable dépend du temps de séchage.

Question 20

20.1 In an opposition procedure, an opponent will likely be successful with a novelty attack against claim II.1 over D2.

TRUE: D2 discloses an erasable ink composition comprising : (a) from about 74 to about 94% w/w of water (overlapping with the range from II.1); (b) from 5 to 20% w/w of the flake-like pigment (overlapping with the range from II.1.); (c) from 1 to 4% w/w of dispersant/releasing agent/film forming polymer (once more overlapping with the range from II.1). Note that the releasing agent of D2 also play the role of a film-forming polymeric binder ([003]). According to the GL G VI-8, the criteria mentioned in relation to selection inventions can be applied analogously for assessing the novelty of overlapping numerical ranges (see T 17/85), i.e. (a) is the selected sub-range narrower compared to the known range; and (b) is the selected sub-range sufficiently far removed from any specific examples disclosed in the prior art and from the end-points of the known range. Although here we have four overlapping ranges, the ranges are neither narrower nor far removed from the end-points of the known ranges. Please further note that feature (d) of claim II.1 is optional. Thus, claim II. 1 would not be new over D2.

WAHR: D2 offenbart eine Zusammensetzung einer löschbaren Tinte, umfassend a) von ca. 74 bis ca. 94 %-Gew/Gew Wasser (überschneidet sich mit dem Bereich von II.1), b) von ca. 5 bis ca. 20 %-Gew/Gew des flockenartigen Pigments (überschneidet sich mit dem Bereich von II.1.), c) von ca. 1 bis 4 %-Gew/Gew Dispergiermittel/Trennmittel/filmbildendes Polymer (überschneidet sich ebenfalls mit dem Bereich von II.1). Zu beachten ist, dass das Trennmittel von D2 auch als filmbildendes polymeres Bindemittel fungiert ([003]). Gemäß RL G-VI, 8 können die in Bezug auf Auswählerfindungen genannten Kriterien analog für die Neuheitsprüfung von sich überschneidenden Zahlenbereichen verwendet werden (siehe T 17/85), d. h. a) ist der ausgewählte Teilbereich im Vergleich zu dem bekannten Bereich enger, und b) hat der ausgewählte Teilbereich genügend Abstand von konkreten im Stand der Technik offenbarten Beispielen und von den Eckwerten des bekannten Bereichs. Wenngleich sich im vorliegenden Fall vier Bereiche überschneiden, so sind diese Bereiche weder enger noch weit entfernt von den Eckwerten der bekannten Bereiche. Außerdem zu beachten ist, dass Merkmal d des Anspruchs II.1 optional ist. Somit wäre Anspruch II. 1 nicht neu gegenüber D2.

VRAI : D2 divulgue une composition d'encre effaçable comprenant : (a) d'environ 74 à environ 94 % p/p d'eau (recoupant la plage de II.1) ; (b) de 5 à 20 % p/p du pigment en forme de flocons (recoupant la plage de II.1) ; (c) de 1 à 4 % p/p de dispersant/d'agent antiadhérent/de polymère filmogène (recoupant une fois de plus la plage de II.1). Il convient de noter que l'agent antiadhérent de D2 joue également le rôle de liant polymérique filmogène ([003]). Selon les Directives G VI-8, les critères mentionnés en relation avec les inventions de sélection peuvent être appliqués de manière analogue pour évaluer la nouveauté de plages de valeurs qui se recoupent (voir T 17/85), c'est-à-dire : a) la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est-elle plus étroite

par rapport à la plage connue ; et b) la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est-elle suffisamment éloignée de tout exemple spécifique divulgué dans l'état de la technique et des points extrêmes de la plage de valeurs connue. Bien que quatre plages de valeurs se recoupent ici, les plages de valeur ne sont ni plus étroites que les plages de valeurs connues ni éloignées des points extrêmes des plages de valeurs connues. Veuillez également noter que la caractéristique (d) de la revendication II.1 est facultative. Ainsi, la revendication II.1 ne serait pas nouvelle par rapport à D2.

20.2 In an opposition procedure, an opponent will likely be successful with a novelty attack against claim II.2 over D1.

FALSE: D1 does not disclose an erasable ink composition comprising a modified siloxane as a releasing agent.

FALSCH: D1 offenbart keine Zusammensetzung einer löschbaren Tinte umfassend ein modifiziertes Siloxan als Trennmittel.

FAUX : D1 ne divulgue pas de composition d'encre effaçable comprenant un siloxane modifié comme agent antiadhérent.

20.3 In an opposition procedure, an opponent will likely be successful with an attack under Article 83 EPC against claim II.3.

FALSE: Claim II.3 has rather a clarity problem (Article 84 EPC, which is not a ground for opposition), as it lacks the essential features to achieve the effect sought. However, the application (as required by Article 83 EPC) does provide the teaching to carry out the invention as exemplified in [011] of the description (Guideline F-III, 1).

FALSCH: Anspruch II.3 hat eher ein Klarheitsproblem (Artikel 84 EPÜ, was kein Einspruchsgrund ist), da ihm die wesentliche Merkmale zur Erzielung der gewünschten Wirkung fehlen. Allerdings vermittelt die Anmeldung (wie in Artikel 83 EPÜ gefordert) die Lehre zur Ausführung der Erfindung wie im Beispiel von Absatz [011] der Beschreibung dargelegt (Richtlinien F-III, 1).

FAUX : La revendication II.3 présente plutôt un problème de clarté (article 84 CBE, qui n'est pas un motif d'opposition), car il manque les caractéristiques essentielles pour atteindre l'effet recherché. Toutefois, la demande (comme l'exige l'article 83 CBE) fournit l'enseignement nécessaire à la réalisation de l'invention, comme le montre l'exemple cité dans le paragraphe [011] de la description (Directive F-III, 1).

20.4 In an opposition procedure, an opponent will likely be successful with an attack under Article 123(2) EPC against claim II.2.

TRUE: The application explicitly states that when the releasing agent includes a modified siloxane, it should contain less than 1% w/w of colloidal silica (paragraph 6 of the description). Claim II.2, however, is not limited to comprise any colloidal silica, although the claimed erasable ink composition comprises a modified siloxane. An erasable ink composition comprising a modified siloxane without any colloidal silica is not directly and unambiguously derivable from the application as originally filed.

WAHR: In der Anmeldung wird ausdrücklich erwähnt, dass das Trennmittel weniger als 1 %-Gew/Gew kolloidales Siliziumdioxid enthalten muss, wenn es ein modifiziertes Siloxan umfasst (Absatz 6 der Beschreibung). Anspruch II.2 ist jedoch nicht darauf beschränkt, kolloidales Siliziumdioxid zu enthalten, obwohl die beanspruchte Zusammensetzung einer löschbaren Tinte ein modifiziertes Siloxan umfasst. Eine Zusammensetzung einer löschbaren Tinte umfassend ein modifiziertes Siloxan ohne kolloidales Siliziumdioxid ist nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar.

VRAI : La demande indique explicitement que lorsque l'agent antiadhérent inclut un siloxane modifié, il doit contenir moins de 1 % p/p de silice colloïdale (paragraphe 6 de la description). La revendication II.2 n'est cependant pas limitée à la silice colloïdale, bien que la composition d'encre effaçable revendiquée comprenne un siloxane modifié. Une composition d'encre effaçable comprenant un siloxane modifié sans silice colloïdale ne peut être déduite directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée initialement.