

Frage 1

- Gemäß Regel 159(1) EPÜ beträgt die Frist zur Einleitung der regionalen Phase 31M nach dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag
- Die Anmeldung nimmt die Priorität der EP-B wirksam in Anspruch und hat daher den 10.11.2023 als frühestes wirksames Datum; die Frist zur Einleitung der regionalen Phase endet daher am  $10.11.2023 + 31M (131(4)) = 10.06.2026$  (Dienstag)
- Um diese Frist weiter verzögern zu können, kann der Prioritätsanspruch zurückgenommen werden; gemäß R90bis.3 (a) PCT kann der Anspruch bis 30M nach dem Prioritätsdatum zurückziehen; dh bis  $10.11.2023 + 30M (R80.2 PCT) = 10.5.2026$  kann der Prioritätsanspruch noch zurückgenommen werden; heute ist der 11.03.2025, dh wir haben noch genügend Zeit dafür zur Verfügung,
- für die Zurücknahme sollte eine Mitteilung an das IB eingereicht werden, die von allen Anmeldern A und B unterzeichnet werden muss (R50bis.5 PCT)
- Nach R90bis.3 (d) PCT führt die Zurücknahme zu einer Neuberechnung der noch nicht abgelaufenen Frist; dh die Frist zum Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA wird neu berechnet vom Anmeldetag der PCT-AB; die verschobene Frist endet demnach am  $11.11.2024 + 31M (R131(4) EPÜ) = 11.06.2027$
- Im Recherchenbericht zur EP-B werden lediglich A-Dokumente zitiert, die allgemeinen Stand der Technik ohne besondere Relevanz für die Patentierbarkeit der Ansprüche zeigen; Allerdings wurde EP-B 18M nach dem Anmeldetag von EP-B veröffentlicht, dh frühestens am  $11.11.2023 + 18 M (A93(1) EPÜ; R131(4) EPÜ) = 11.5.2025$ ; Das EPA veröffentlicht üblicherweise am Mittwoch, dh vermutlich am 14.05.2025.
- EP-B ist demnach durch das Zurückziehen des Prio-Anspruchs Stand der Technik nach A54(3) EPÜ; da die Prio wirksam in Anspruch genommen wurde, ist demnach davon auszugehen, dass EP-B die Ansprüche der PCT-AB neuheitsschädlich vorwegnimmt, da die Prio nur dann wirksam in Anspruch genommen werden kann, wenn die Prioritätsanmeldung den selben Gegenstand wie die Ansprüche offenbart (Art. 8(2)(a) PCT und Art 4C(4) PVÜ). Neuheit gegenüber einem A54(3) EPÜ Stand der Technik könnte durch einen nicht offenbarten Disclaimer hergestellt werden (G1/03).
- Um den Eintritt weiter zu verzögern, könnten die Handlungen zum Eintritt in die regionale Phase nach R159 verspätet vorgenommen werden, da für diese Handlungen Weiterbehandlung nach A121 und R135 EPÜ zur Verfügung steht; die Handlungen nach R159 EPÜ könnten demnach bis 2M nach einer Mitteilung nach R112 EPÜ vorgenommen werden; es wären allerdings WB Gebühren für jede der verspätet vorgenommenen Handlungen zu entrichten;

---

Frage 2

Am 16. Januar 2024 reichte Anmelder C die Patentanmeldung IT-1 in Italienisch beim italienischen Patentamt ein. IT-1 beansprucht und beschreibt die Erfindung A. IT-1 wurde kurz nach Einreichung zurückgenommen, ohne veröffentlicht worden zu sein.

Am 17. April 2024 wurde die Erfindung A in einer Zeitschrift veröffentlicht.

Am 16. Januar 2025 reichte Anmelder C die Anmeldung EP-1 beim EPA ein und nahm die Priorität von IT-1 in Anspruch. Die Anmelde- und die Recherchegebühr wurden am selben Tag entrichtet.

Am 17. Februar 2025 reichte Anmelder C die Anmeldung EP-2 in Englisch beim EPA ein. EP-2 beansprucht und beschreibt die Erfindung B. EP-2 nimmt keine Priorität in Anspruch.

Zwischen den Erfindungen A und B besteht kein Zusammenhang.

Heute (11. März 2025) bemerkt Anmelder C, dass EP-1 versehentlich die Erfindung A weder beansprucht noch beschreibt, sondern dieselbe Beschreibung und dieselben Ansprüche enthält wie EP-2.

---

EPÜ

(a) Was muss Anmelder C tun, um ein Patent für die Erfindung A zu erlangen?

- Erfindung A wurde am 17.04.2024 veröffentlicht und wäre neuheitsschädlicher StdT für EP-1 falls die Priorität der IT-1 nicht in Anspruch genommen werden könnte; es ist daher entscheidend, dass der Prioritätsanspruch nicht verloren geht
- EP-1 enthält fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen, nämlich die Beschreibung und die Ansprüche der EP-2; der Anmelder kann demnach keine Ansprüche in EP-1 einführen, ohne die ursprüngliche Offenbarung der EP-1 zu überschreiten (A123(2) EPÜ)
- Wenn der Anmelder die EP-1 nur einreicht kann die Priorität der IT-1 nicht wirksam in Anspruch genommen werden, da die Frist dazu endete am:  $16.01.2024 + 12M$  (A.87(1) RPÜ; R131(4) EPÜ) = 16.01.2025; heute kann die Prio daher nicht mehr mit einer Neuansmeldung wirksam in Anspruch genommen werden;
- Allerdings können innerhalb von 2M ab dem Anmeldetag der EP-1 gem R56a(3) EPÜ die richtigen Anmeldungsunterlagen nachgereicht werden; die Frist dazu endet am  $15.01.2025 + 2M$  (R131(4)) = 15.03.2025 (Samstag; R134(1)) verlängert auf 17.03.2025. Dh bis dahin können die richtigen Anmeldungsunterlagen eingereicht werden;
- Die EP-1 nahm am Anmeldetag die Prio der IT-1 in Anspruch. EP-1 wurde innerhalb von 12M ab dem Anmeldetag der IT-1 ( $16.01.2024 + 12M$  (A87(1); R131(4)) = 16.01.2025) eingereicht; IT-1 war die erste Anmeldung für den Gegenstand A (a87(4) EPÜ); IT-1 wurde vom selben Anmelder C eingereicht (A87(4)); dass die IT-1 zurückgenommen wurde ist unschädlich; die Prio kann in Anspruch genommen werden, da der IT-1 ein Anmeldetag zuerkannt wurde;
- Demnach ist es möglich, die Beschreibung und die Ansprüche der IT-1 in EP-1 aufzunehmen, da diese vollständig in IT-1 enthalten waren; es komme zu keiner

Verschiebung des Anmeldetags, da diese Unterlagen vollständig in IT-1 enthalten waren (R56a(4)).

- Es sollte gemäß R.56a(4) Folgendes eingereicht werden: eine Abschrift der IT-1; eine Übersetzung in Englisch; EP1 enthält die englische Beschreibung der EP-2, daher ist Englisch die Verfahrenssprache (A14); eine Angabe, wo die richtigen Teile Anmeldungsunterlagen in It-1 und der Übersetzung vollständig enthalten sind;
- Die fälschlicherweise eingereichten Unterlagen verbleiben in der Anmeldung
- Das EPA könnte eine Mitteilung nach R56a(1) erlassen und C zur Einreichung der richtigen Unterlagen auffordern; es ist allerdings nicht notwendig auf eine solche Mitteilung zu warten; ferner ist unklar, ob eine solche Mitteilung ergeht.

(b) Zusätzlich möchte Anmelder C die Erfindung B weiterverfolgen. Was ist zu tun um auf der Grundlage von EP-2 ein Patent zu erlangen?

- Da die fälschlicherweise eingereichten Unterlagen in EP-1 verbleiben, ist EP-1 StdT nach A54(3) EPÜ für EP-2, da EP-1 vor dem Anmeldetag von EP-2 angemeldet wurde aber erst nach dem AT von EP-2 veröffentlicht wird und ferner EP-1 eine EP Anmeldung ist.
- Es ist daher zweckmäßig, einen Prioritätsanspruch zu EP-2 hinzuzufügen; das ist innerhalb von 16M nach dem AT der EP-1 oder 4M nach dem AT der EP-2 möglich; R52(3) EPÜ; die 16M First läuft später ab, nämlich am  $16.01.2025 + 16\text{ M}(R131(4)) = 16.07.2026$ ;
- Damit kann die EP-2 die Prio der EP-1 in Anspruch nehmen. EP-1 ist die erste Anmeldung für B, daher kann die Prio wirksam in Anspruch genommen werden; die Offenbarung von B wurde erstmals in EP-1 offenbart, daher ist EP-1 die erste Anmeldung für B. In IT1 wurde B nicht offenbart.
- Eine Abschrift der EP-1 nimmt das EPA ohnehin in die Akte auf; EP-1 muss nicht eingereicht werden
- Ferner sind die Anmelde- und Recherchegebühr zu entrichten, R38 EPÜ; bis 1M nach AT, das heißt bis  $17.02.2025 + 1\text{ M}(R131(4)) = 17.03.2025$ ;

### Frage 3

(9 PUNKTE)

Im Beschwerdeverfahren, das auf die Zurückweisung der von Unternehmen D eingereichten europäischen Patentanmeldung EP-D folgte, verwies die Kammer die Sache auf der Grundlage einer vollständigen Fassung, über die die Kammer rechtskräftig entschieden hatte, zur Erteilung zurück. Innerhalb der Frist, die in der im November 2024 eingegangenen Mitteilung gemäß Regel 71 (3) EPÜ festgelegt war, beantragte D eine Änderung, nämlich die Aufnahme eines weiteren abhängigen Anspruchs.

In einer Mitteilung gemäß Regel 112 EPÜ mit Datum von heute (11. März 2025) wurde D unterrichtet, dass EP-D als zurückgenommen gilt.

---

(a) Warum wurde die Mitteilung gemäß Regel 112 EPÜ vom EPA erlassen?

- Die Beschwerdekammer hat die Sache an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen; A111 EPÜ;
- Die Prüfungsabteilung ist an die Entscheidung der BK gebunden, soweit der Tatbestand der selbe ist;
- Gemäß RiLi E-XII-9 kann der Anmelder in diesem Fall keine weiteren Änderungen nach Regel 71 (6) EPÜ beantragen; die Anmeldung gilt daher nach Regel 71 (7) als zurückgenommen, weil das Verfahren nach Regel 71 (6) angesichts von Art. 111 (2) (Bindungswirkung) nicht angewendet werden kann. Daher musste die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach R112(1) erlassen;

(b) Ist es möglich, ein Patent in der von der Kammer beschlossenen vollständigen Fassung und mit dem zusätzlichen abhängigen Anspruch zu erlangen?

- Ja
- Der Anmelder könnte eine Teilanmeldung (TA) einreichen, die auf die von der Kammer beschlossenen Fassung und den zusätzlichen abhängigen Anspruch gerichtet ist.
- Die TA ist direkt beim EPA einzureichen und darf die Offenbarung der Stammanmeldung nicht überschreiten (A76 EPÜ)
- Die TA muss eingereicht werden, solange die Stammanmeldung noch anhängig ist; R36(1); siehe dazu RiLi A-IV-1.1.1;
- Gilt die Anmeldung als zurückgenommen, kann eine Teilanmeldung nur noch wirksam eingereicht werden, wenn der Rechtsverlust, der nach Regel 112 (1) mitgeteilt wird, nachträglich abgewendet wird. In diesem Fall gilt die Anmeldung als während der gesamten Zeit anhängig.
- Dh der Anmelder sollte den Rechtsverlust abwenden, indem er eine Mitteilung nach R112(2) beantragt und eine Entscheidung erlangt; gegen die Entscheidung kann der Anmelder Beschwerde einlegen und wiederum geänderte Ansprüche vorlegen, die der von der BK gebilligten Fassung entspricht.
- Die Prüfungsabteilung wird der Beschwerde abhelfen (A109), da die sie an die E der BK zur gebilligten Fassung gebunden ist, siehe oben. Damit kann die Anhängigkeit der EP-D wiederhergestellt werden und eine TA wirksam eingereicht werden;
- Wenn die EP-D zur Erteilung gelangt, kann die TA allerdings nicht mit denselben unabhängigen Ansprüchen erteilt werden, da gem. A125 EPÜ iVm G4/19 ein Doppelpatentierungsverbot vorliegt, siehe auch RiLi G-IV-5.4; die TA würde in dem Fall zurückgewiesen werden A97(2);
- Daher sollte die Stammanmeldung EP-D nicht zur Erteilung gelangen, damit die auf die von der Kammer beschlossenen Fassung mit dem zusätzlichen abhängigen Anspruch zur Erteilung gelangen kann; Bspw. könnten die nach R71(3) Übersetzung der gewährbaren

Ansprüche der EP-B nicht eingeriecht werden und die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr nicht entrichtet werden; damit gilt die Stammanmeldung als zurückgenommen (R71(7)) wird nicht erteilt, wodurch die TA ohne gegen das Doppelpatentierungsverbot zu verstoßen zur Erteilung gelangen kann;

#### Frage 4

Unternehmen E reichte einen automatischen Abbuchungsauftrag für seine internationale Anmeldung PCT-E ein, für die das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) tätig ist. In der Recherchenphase kommt die ISA zu der Ansicht, dass die Ansprüche der Anmeldung PCT-E sieben Erfindungen enthalten, und fordert E auf, sechs zusätzliche Recherchegebühren zu zahlen.

(a) E ist an keiner der zusätzlichen Erfindungen interessiert. Muss E handeln?

- Ja, der Anmelder muss handeln, um die Abbuchung der sechs zusätzlichen Recherchegebühren und die entsprechenden Recherchen zu verhindern;
- Gemäß den Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (VAA; Abs 2024 Zusatzpublikation 2, 24 ist das automatische Abbuchungsverfahren für das PCT Verfahren und damit verbundene Gebühren zugelassen (VAA Nr. 2 und Nr. 3)
- Das EPA würde demnach 6 zusätzliche Recherchegebühren gem VAA nr. 5a am letzten Tag der Frist zur Entrichtung der zusätzlichen Recherchegebühren abbuchen
- Das automatische Abbuchungsverfahren sollte widerrufen werden, Nr. 10 VAA; um die Abbuchung zu verhindern; Eine Einschränkung des automatischen Abbuchungsauftrags auf bestimmte Gebührenarten ist nicht möglich.

(b) Für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA wurde Formblatt 1200 eingereicht, und es wurden alle Handlungen nach Regel 159 EPÜ mit Ausnahme der Entrichtung der Gebühren vorgenommen. Werden alle für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA erforderlichen Gebühren automatisch abgebucht?

- Mit Formblatt 1200 wurde der Prüfungsantrag automatisch gestellt; Feld 4 ist automatisch angekreuzt
- Laut Nr 2.2. VAA hat ein in der internationalen Phase erteilter Abbuchungsauftrag in der Regionalen Phase keine Wirkung; Es müsste ein separater automatischer Abbuchungsauftrag gestellt werden; dieser wurde durch Formblatt 1200 nicht automatisch gestellt;
- Formblatt 1200E wäre zur Einrichtung eines automatischen Abbuchungsauftrags geeignet (vgl. RiLi A-X 4.3)
- Die Gebühren werden demnach nicht automatisch abgebucht - es müsste ein neuer automatischer Abbuchungsauftrag eingereicht werden oder die Gebühren könnten durch einen Abbuchungsauftrag entrichtet werden;;

Unternehmen F hat einen aktiven automatischen Abbuchungsauftrag für seine europäische Patentanmeldung EP-F, die am 16. Februar 2020 eingereicht wurde.

(c) EP-F wurde von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen. Unternehmen F legte gegen diese Entscheidung am 28. Februar 2025 Beschwerde ein. An diesem Tag waren 3 000 EUR auf dem laufenden Konto. Wurden irgendwelche Gebühren automatisch abgebucht?

- Die Beschwerdegebühr beträgt laut GebO A2 Ziffer 11: 2015 €; dh es ist ausreichend Deckung am laufenden Konto zur Entrichtung dieser Gebühr vorhanden;
- Das EPA bucht die Beschwerdegebühr am Ende des maßgeblichen Zahlungstags ab (Nr 4.4 VAA); der maßgebliche Zahlungstag ist laut VAA Nr. 5.1 a der letzte Tag für die Entrichtung der jeweiligen Frist, in diesem Fall der Beschwerdefrist;
- Da ausreichend Deckung am laufenden Konto vorhanden war, konnte das EPA die Gebühr abbuchen.
- Allerdings wurde am 28. Februar 2025 auch die sechste Jahresgebühr fällig; vgl. A86 EPÜ iVm R51(1), da der 28. Februar der letzte Tag des Monats ist, der durch seine Benennung dem Monat entspricht in dem EP-F eingereicht wurde;
- die sechste Jgb beträgt 1155€ laut GebO A2 Ziffer 4; die sechste Jgb sollte auch am 28. Februar 2025 abgebucht werden, vgl. VAA Nr. 5 e; für die sechste Jgb und die Beschwerdegebühr ist unzureichend Deckung am laufenden Konto vorhanden;
- Laut VAA Nr. 4.4. werden die Gebühren in folgender Reihenfolge abgebucht: zuerst die Beschwerdegebühr (Code: 011) und danach alle anderen Gebühren;
- Dh: falls die Beschwerdefrist am 28. Februar abläuft, wurde die Beschwerdegebühr abgebucht, nicht aber die sechste Jgb;
- Falls die Frist zur Entrichtung der Beschwerdegebühr (A108; 2M ab Zustellung der Entscheidung) noch nicht am 28. Februar 2025 abläuft, wurde am 28. Februar lediglich die 6. Jgb abgebucht; ohne Auffüllung und ausreichende Deckung kann die Beschwerdegebühr danach nicht automatisch abgebucht werden; der Anmelder sollte das laufende Konto entsprechend auffüllen;

Unternehmen G reichte im Februar 2021 eine europäische Patentanmeldung EP-3 zusammen mit einem automatischen Abbuchungsauftrag für EP-3 ein. Der Rechtsübergang von EP-3 an Unternehmen H wurde beim EPA im Januar 2025 eingetragen. EP-3 ist noch anhängig.

(d) Wurde für EP-3 die Jahresgebühr für das fünfte Jahr gezahlt?

- Ja;
- der automatische Abbuchungsauftrag wurde durch den Rechtsübergang nicht

automatisch beendet, da keiner der in Nr. 11 VAA genannte Fälle vorliegt;

- G muss den automatisierten Abbuchungsauftrag aktiv widerrufen, vgl. Nr. 10 VAA
- siehe dazu auch Nr. 10.3 iVm mit der Fußnote 13 der VAA
- Die fünfte Jgb war am 28. Februar 2025 fällig und wurde vom laufenden Konto von G abgebucht, sofern ausreichend Deckung am Konto vorhanden war;
- Gebühren können von jedermann entrichtet werden; dh G kann wirksam Gebühren für EP-3 entrichten, unabhängig vom Rechtsübergang;

## Frage 5

Im August 2024 reichte Anmelder I die internationale Anmeldung PCT-I in Englisch beim Schwedischen Patent- und Registeramt ein und bestimmte dieses Amt als ISA. PCT-I enthält zwei unabhängige Ansprüche, die auf die Erfindungen C und D gerichtet sind. C und D sind nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden. Letzte Woche erhielt I eine Aufforderung zur Entrichtung einer zusätzlichen Recherchegebühr für Erfindung D.

Welche Optionen hat I, wenn er möchte, dass das EPA eine internationale vorläufige Prüfung nur für die Erfindung D in PCT-I durchführt? Welche Handlungen sind vorzunehmen und warum?

- das schwedische Patent und Registeramt ist RO für Anmelder mit Sitz in Schweden, siehe Annex C im Applicants Guide; und akzeptiert Anmeldungen auf Englisch;
- das schwedische Patent und Registeramt kann ISA sein für Anmeldungen, die in SE eingereicht wurde, Annex C im Applicants Guide
- das schwedische Patent und Registeramt recherchiert Anmeldungen auf Englisch, siehe Schweden, Annex D, Applicants Guide
- Das EPA kann in diesem Fall IPEA sein, Annex C im Applicants Guide
- Das EPA als IPEA akzeptiert Englisch, siehe R.55.2(a) PCT iVm Art 152 EPÜ und EPA-WIPO Vereinbarung Annex D.
- Aufforderung war eine Aufforderung nach R.40.2 PCT, die innerhalb von 1M ab der Mitteilung zu entrichten ist (R.40.1 PCT und R.80.2 PCT); Aufforderung erging weil C und D durch keine gemeinsame erfinderische Idee verbunden sind und daher nicht einheitlich sind, A17(3) PCT;
- Ohne Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr wird nur die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung recherchiert, A17(3) PCT und R.13 PCT; in diesem Fall wurde C zuerst genannt, daher wird ohne Zahlung nur C recherchiert;
- EPA prüft als IPEA keine Gegenstände, die von der ISA nicht recherchiert wurden, weil die zusätzliche Recherchegebühr nicht entrichtet wurde; R66.1 PCT



- der Anmelder sollte daher die zusätzliche Recherchegebühr entrichten;
- Ferner sollte Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt werden: A. 31 PCT; die Frist läuft laut R. 54bis.1 bis 3M ab der Übermittlung des ISR oder 22M ab dem Prioritätsdatum, je nachdem welche Frist später abläuft;
- es ist keine Übersetzung notwendig, da das EPA Englisch akzeptiert;
- Der Antrag sollte auf Englisch beim EPA eingereicht werden, da Englisch eine VÖ-Sprache ist und die Anmeldung auf Englisch veröffentlicht wird; siehe R55.1 PCT; R59 PCT
- nach R57 PCT ist eine Bearbeitungsgebühr zu entrichten
- nach R58 PCT ist eine Gebühr für die vorläufige internationale Prüfung zu entrichten;
- Beide Gebühren sind bis 1M nach Eingang des Antrags zu entrichten; R57.1 und R58 PCT
- Anmelder sollte Ansprüche nach A19 oder A34 PCT ändern und C aus den Ansprüchen streichen um einen weiteren Einwand zur mangelnden Einheitlichkeit zu vermeiden; ansonsten kann Aufforderung zur Einschränkung oder Zahlung einer weiteren Gebühr für die Prüfung ergehen; (R68.2 PCT)

# **1. Wie stellt sich die gegenwärtige Patentsituation dar in Bezug auf die folgenden Gegenstände:**

## **(a) eine Fahrradsattelhalterung mit Dämpfungsmitteln in Form von:**

### **(i) Kugeln aus Gummi (O),**

#### P-MY

Die erste Anmeldung für O ist die P-MY, die am 28.05.2021 in Malaysia eingereicht wurde.

P-MY beansprucht keine Priorität, der Zeitrang ist daher der Anmeldetag vom 28.05.2021.

Es ist kein StdT für P-MY bekannt, der O offenbart.

PCT-MY offenbart O, wurde aber nicht vor dem wirksamen Datum von P-MY veröffentlicht und ist daher kein Stand der Technik für P-MY. Dasselbe gilt für EURO-PCT-MY und EP-DIV, die O ebenso offenbaren aber kein Stand der Technik für P-MY sind.

Die Broschüre der Selle SA aus dem März 2022 offenbart ähnliche Gegenstände (Q und R), wurde aber erst im März 2022 und daher nach dem wirksamen Datum von Anspruch 1 veröffentlicht. Die Broschüre ist an die Öffentlichkeit gerichtet und daher grundsätzlich veröffentlicht. Die Broschüre ist kein Stand der Technik für Anspruch 1.

Anspruch 1 der P-MY ist daher neu.

O hat den Vorteil, dass ein überraschend besseres Fahrerlebnis ermöglicht wird gleichzeitig harte Schläge unterdrückt werden. O ist daher nach europäischer Praxis auch erfinderisch. Ich nehme an, dass die Praxis in Malaysia ähnlich ist, werde aber Rücksprache mit einem Patentanwalt aus Malaysia halten.

Anspruch 1 der P-MY wurde daher im Herbst 2023 erteilt - die Erteilung ist vorraussichtlich wirksam.

Im August 2021 hat S alle Rechte an P-MY an Bikey übertragen. Sie können Dritten daher die Herstellung und den Verkauf von O in Malaysia verbieten.

#### PCT-MY

Eine weitere Anmeldung für O ist die PCT-MY von Bikey, die am 26.05.2022 angemeldet wurde und O in Anspruch 2 beansprucht.

Die Anmeldung beansprucht die Priorität der P-MY, wobei:

- P-MY in Malaysia angemeldet wurde und Malaysia ein PVÜ-Staat ist;
- P-MY vor der Einreichung von PCT-MY auf Bikey übertragen wurde, wobei explizit auch das Prioritätsrecht übertragen wurde;
- PCT-MY innerhalb der Prioritätsfrist von 12M eingereicht wurde (28.05.2021 + 12M = 28.05.2022; das heißt der 26.05.2022 ist rechtzeitig)
- P-MY den selben Gegenstand wie Anspruch 2 der PCT-MY, nämlich O, betrifft;
- und P-MY die erste Anmeldung von Bikey für O ist;

Der Prioritätsanspruch von PCT-MY für Anspruch 2 ist daher gültig. Der Zeitrang von Anspruch 2 ist daher der AT von P-MY, dh der 28.05.2021.

Anspruch 2 hat daher den selben Zeitrang wie Anspruch 1 der P-MY; folglich ist auch für Anspruch 2 kein StdT bekannt, der O (früher) offenbart. Anspruch 2 ist daher aus den selben Gründen neu und erfinderisch wie auch Anspruch 1 der P-MY.

Im internationalen Recherchenbericht wurde lediglich die Broschüre von Selle SA aus dem März 2022 zitiert, die allerdings kein StdT für Anspruch 2 ist.

Im PCT-Verfahren kann es zu keiner Erteilung kommen, diese findet in den regionalen bzw. nationalen Phasen statt.

### EURO-PCT-MY

EURO-PCT-MY ist die regionale Phase der PCT-MY, wobei Anspruch 1 ident mit Anspruch 2 der PCT-MY ist. Anspruch 1 betrifft daher O.

Das wirksame Datum von Anspruch 1 ist der AT von P-MY, dh der 28.05.2021 (siehe dazu die Ausführungen zu PCT-MY oben). Der Prioritätsanspruch ist auch vor dem EPA als Bestimmungsamt gültig.

Anspruch 1 ist daher - wie oben zu EURO-PCT-MY ausgeführt wurde, neu und erfinderisch.

Allerdings hat Bikey nicht auf eine Aufforderung nach A124 und R141 EPÜ reagiert und keine Auskunft über StdT erteilt, der in einem früheren Verfahren ermittelt wurde. Die Anmeldung gilt daher als zurückgenommen (A124(2) EPÜ)). Die Rechtsverlustmitteilung ist bereits vor 6M ergangen. Die Frist für Weiterbehandlung ist bereits 2M nach der R112 Mitteilung abgelaufen; WB ist daher nicht mehr möglich. Hinweise auf Gründe für Wiedereinsetzung liegen nicht vor. EURO-PCT-MY ist daher untergegangen. Aus EURO-PCT-MY können daher keine Rechte hergeleitet werden.

Allerdings ist EP-DIV eine Teilanmeldung von EURO-PCT-MY, die eingereicht wurde, solange EURO-PCT-MY anhängig war, dh bevor EURO-PCT-MY als zurückgenommen galt (vgl. RiLi A-IV 1.1.1. zu Anhängigkeit). EP-DIV beansprucht O nicht, offenbart O allerdings. EP-DIV ist anhängig.

Zusammenfassend ist O lediglich durch die P-MY in Malaysia geschützt.

### **(ii) Pyramiden aus Gummi (P)**

#### P-MY

Die erste Anmeldung für P ist die P-MY, die am 28.05.2021 in Malaysia eingereicht wurde.

P-MY beansprucht keine Priorität, der Zeitrang ist daher der Anmeldetag vom 28.05.2021.

Es ist kein StdT für P-MY bekannt, der P offenbart.

PCT-MY offenbart P, wurde aber nicht vor dem wirksamen Datum von P-MY veröffentlicht und ist daher kein Stand der Technik für P-MY. Dasselbe gilt für EURO-PCT-MY und EP-DIV, die P ebenso offenbaren aber kein Stand der Technik für P-MY sind.

Die Broschüre der Selle SA aus dem März 2022 offenbart ähnliche Gegenstände (Q und R), wurde aber erst im März 2022 und daher nach dem wirksamen Datum von Anspruch 1 veröffentlicht. Die Broschüre ist an die Öffentlichkeit gerichtet und daher grundsätzlich veröffentlicht. Die Broschüre ist kein Stand der Technik für Anspruch 1.

Anspruch 2 der P-MY ist daher neu.

P hat den Vorteil, dass ein überraschend besseres Fahrerlebnis ermöglicht wird gleichzeitig harte Schläge unterdrückt werden. P ist daher nach europöischer Praxis auch erfinderisch. Ich nehme an, dass die Praxis in Malaysia ähnlich ist, werde aber Rücksprache mit einem Patentanwalt aus Malaysia halten.

Anspruch 2 der P-MY wurde daher im Herbst 2023 erteilt - die Erteilung ist voraussichtlich wirksam.

Im August 2021 hat S alle Rechte an P-MY an Bikey übertragen. Sie können Dritten daher die Herstellung und den Verkauf von P in Malaysia verbieten.

#### EP-DIV

Auch EP-DIV offenbart und beansprucht P in Anspruch 1. EP-DIV ist derzeit anhängig.

EP-DIV ist eine TA zu EURO-PCT-MY, die eingereicht wurde solange EURO-PCT-MY anhängig war. Der Gegenstand P war in PCT-MY offenbart und daher auch in der ursprünglichen Fassung von EURO-PCT-MY. P geht daher nicht über die Offenbarung der Stammanmeldung hinaus.

EP-DIV beansprucht die Priorität der P-MY, da bereits PCT-MY die Prio der P-MY beansprucht und die Teilanmeldung von EURO-PCT-MY die Prio ebenfalls beansprucht wobei:

- P-MY in Malaysia angemeldet wurde und Malaysia ein PVÜ-Staat ist;
- P-MY vor der Einreichung von PCT-MY auf Bikey übertragen wurde, wobei explizit auch das Prioritätsrecht übertragen wurde;
- PCT-MY innerhalb der Prioritätsfrist von 12M eingereicht wurde (28.05.2021 +12M = 28.05.2022; das heißt der 26.05.2022 ist rechtzeitig)
- P-MY den selben Gegenstand wie Anspruch 1 der EP-DIV, nämlich P, offenbart; und P-MY die erste Anmeldung von Bikey für P ist;

Der Prioritätsanspruch von EP-DIV für Anspruch 1 ist daher gültig. Der Zeitrang von Anspruch 1 ist daher der AT von P-MY, dh der 28.05.2021.

Da der Zeitrang von Anspruch 1 dem Zeitrang von Anspruch 2 der P-MY entspricht (und kein A54(3) EPÜ) StdT bekannt ist) gilt sinngemäß dasselbe wie für Anspruch 2 der P-MY: Anspruch 1 der EP-DIV ist neu und erfinderisch gegenüber dem bekannten Stand der Technik. Dies wird durch die positive Stellungnahme im Recherchenbericht bestätigt.

EP-DIV wird daher voraussichtlich gültig erteilt.

Sie werden daher voraussichtlich ein gültiges Patent für P in und speziellere Ausführungsformen davon erhalten, und nach Validierung bzw. Aufrechterhaltung in den

relevanten Vertragsstaaten, Dritte am Verkauf und der Herstellung von P hindern können.

### **(iii) Würfeln aus Gummi (R);**

Es existiert derzeit keine Anmeldung die R offenbart oder gar beansprucht.

R wird in der Broschüre von Selle SA aus dem März 2022 offenbart. Die Broschüre ist StdT für jede spätere Anmeldung.

Da die VÖ bereits mehr als 12M her ist, kann keine Neuheitsschonfrist in den USA (oder Japan oder Korea) ausgenutzt werden. Auch ein Ausschluss nach A55 EPÜ kommt nicht in Frage, da die VÖ bereits mehr als 6M zurückliegt und kein Hinweis auf offensichtlichen Missbrauch vorliegt.

Es wird daher vorraussichtlich kein gültiges Patent für P erteilt werden.

Allerdings sei erwähnt, dass R eine speziellere Ausführungsform von Q ist. Ein erteiltes Patent für Q könnte daher verwendet werden, um die Herstellung und den Verkauf von R zu verbieten. Das selbe gilt sinngemäß auch für O und P, die ebenfalls speziellere Ausführungsformen von Q sind.

Da allerdings die Broschüre von Selle SA aus dem März 2022 Q (und R) offenbart und Q nicht in P-MY offenbart ist, kann ein Anspruch auf Q nicht wirksam erteilt werden, da Anspruch 1 der PCT-MY die Priorität von PCT-MY nicht wirksam in Anspruch nimmt, da P-MY lediglich eine Ausführungsform von Q (nämlich O und P) offenbart, nicht aber den Genus Q. Daher ist die Broschüre neuheitsschädlich für Anspruch 1 der PCT-MY und folglich auch für etwaige Ansprüche auf Q die aus EP-DIV hergeleitet werden würden.

## **(b) ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten der Gänge und einen am Fahrradlenker zu befestigenden Schalter für die Gangwahl**

### **(i) mittels eines Elektrokabels (A),**

#### IT-A

Die erste Anmeldung für A ist die IT-A von Campagnelli, die am 6.6.2018 in Italien eingereicht wurde.

IT-A wurde vor der VÖ zurückgenommen und ist daher untergegangen.

IT-A beansprucht keine Priorität. Der Zeitrang der Anmeldung ist daher der AT vom 6.6.2018.

Es ist kein StdT mit früherem wirksamen Datum bekannt, der A offenbart. Anspruch 1 der IT-A ist daher neu.

A hat den Vorteil, dass dass der Radfahrer den Schalter unabhängig vom eingelegten Gang immer mit derselben Kraft betätigen kann.

Dieser Vorteil ist aus dem StdT nicht bekannt. Daher ist Anspruch 1 auch erfinderisch.

Allerdings ist IT-A nicht mehr anhängig, daher kann kein gültiges Patent zu IT-A erteilt werden.

## EP-ABC

Anspruch 2 der EP-ABC von Campagnelli betrifft ebenfalls A. EP-ABC wurde bereits 2023 ursprünglich eingereicht erteilt.

EP-ABC beansprucht die Priorität der IT-A und der EP-B wobei:

- IT-A und EP-B in PVÜ-Staaten angemeldet wurden;
- EP-ABC innerhalb der Prioritätsfrist von 12M sowohl von IT-A und EP-B eingereicht wurde
- IT-A den selben Gegenstand wie Anspruch 2 der EP-ABC, nämlich A, betrifft; und
- IT-A die erste Anmeldung von Campagnelli für A ist;

Anspruch 2 nimmt daher die Priorität der IT-A wirksam in Anspruch, der Zeitrang ist daher der 6-6-2018.

Anspruch 2 nimmt die Priorität der EP-B nicht wirksam in Anspruch, da EP-B einen anderen Gegenstand betrifft, nämlich B, und ferner das Recht auf die Priorität vor der Einreichung von EP-ABC auf Alesio Alessi übertragen wurde.

EP-ABC kann aufgrund der früheren Übertragung die Priorität der EP-B nicht wirksam in Anspruch nehmen.

Anspruch 2 der EP-ABC hat den selben Zeitrang wie IT-A und ist daher aus den selben Gründen neu und erfinderisch.

Anspruch 2 wurde daher wirksam erteilt. Campagnelli kann Sie in EPÜ nach Aufrechterhaltung und Validierung an der Herstellung und dem Verkauf von A hindern.

## **(ii) über eine drahtlose Funkverbindung (B) oder**

### EP-B

Die erste Anmeldung für B ist die europäische Anmeldung EP-B vom 20.09. 2018. Die EP-B ist derzeit anhängig.

Die EP-B nimmt keine Priorität in Anspruch, der Zeitrang ist daher der Tag der Einreichung, dh der 20.9.2018.

Es ist kein StdT bekannt, der B vor dem wirksamen Datum von EP-B beschreibt. Anspruch 1 ist daher neu.

B hat den Vorteil, dass der Radfahrer den Schalter unabhängig vom eingelegten Gang immer mit derselben Kraft betätigen kann.

Dieser Vorteil ist aus IT-A bekannt. Allerdings wurde A vor der VÖ zurückgenommen. Somit ist IT-A kein StdT für EP-B. Der Vorteil ist demnach nicht aus dem StdT bekannt. Daher ist Anspruch 1 auch erfinderisch.

EP-B kann wirksam erteilt werden.

EP-B wurde auf Alessio Alessi übertragen, wie aus der notariellen Vereinbarung vom

2.05.2018 und dem beim EPA 2020 eingetragenen Rechtsübergang hervorgeht.

Alessio Alessi wird vorraussichtlich ein gültiges Patent auf A (und speziellere Ausführungsformen davon) aus EP-B erhalten und kann nach Validierung bzw. Aufrechterhaltung in den Vertragsstaaten Dritte - dh auch Sie! - daran hindern, A in den jeweiligen Staaten zu herzustellen und zu verkaufen.

#### EP-ABC

Auch EP-ABC offenbart und beansprucht B in Anspruch 3. EP-ABC wurde bereits 2023 erteilt.

Anspruch 3 nimmt die Priorität der EP-B nicht wirksam in Anspruch, da EP-B zwar den selben Gegenstand betrifft, nämlich B, aber ferner das Recht auf die Priorität vor der Einreichung von EP-ABC auf Alessio Alessi übertragen wurde. Weiteres zur Inanspruchnahme der Prio von EP-B siehe oben zu den Ausführungen zu Gegenstand A.

EP-ABC kann aufgrund der früheren Übertragung die Priorität der EP-B nicht wirksam in Anspruch nehmen.

Anspruch 3 der EP-ABC hat daher den Zeitrang der Einreichung der EP-ABC, dh den 14. 05 2019.

EP-B ist Stand der Technik nach A.54(3) EPÜ da EP-B für B ein früheres effektives Datum hat aber nachveröffentlicht ist. Außerdem ist EP-B eine EP-Anmeldung die anhängig ist und bereits veröffentlicht wurde (AT vom 20.9.2018 + 18M = frühestens am 20.03.2020).

EP-B ist für die Beurteilung der Neuheit, nicht aber für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant.

Da EP-B B offenbart ist Anspruch 3 der EP-ABC neuheitsschädlich getroffen und daher nicht patentfähig.

Anspruch 3 wurde daher nicht gültig erteilt. Gerichte gehen allerdings vorerst vom Rechtsbestand aus, weshalb Campagnelli versuchen könnte, Dritten die Herstellung und der Verkauf von B auf Basis von Anspruch 3 der EP-ABC zu verbieten.

Ferner hatte Campagnelli nicht das Recht B anzumelden, da die Rechte an B an Alessio Alessi übertragen wurden. Alessio Alessi könne eine Vindikationsklage anstreben.

#### **(iii) an sich (C);**

Die erste Anmeldung für C ist die EP-ABC von Campagnelli, die am 14.05.2019 eingereicht wurde.

EP-ABC nimmt die Priorität der IT-A und der EP-B in Anspruch.

Der Prioritätsanspruch zu EP-B ist ungültig, wie oben bereits diskutiert wurde.

Allerdings kommt Anspruch 1 eine Teilpriorität für den Gegenstand A zu, der unter C fällt. Anspruch kann als generischer "oder" Anspruch aufgefasst werden, wobei der Zeitrang für A der der IT-A ist (dh der 6.6.2018) und der Genus (dh C ohne A) keine Priorität genießt und

daher der Zeitrang für den Genus der AT von EP-ABC ist (14.05.2019).

B hat nur den AT von EP-ABC als Anmeldetag.

EP-B offenbart B und ist - wie oben diskutiert - StdT gemäß A54(3) EPÜ für Anspruch 3 und daher auch für den Genus von Anspruch 1.

Da B eine speziellere Ausführungsform von C ohne A ist, nimmt B den Gegenstand von C ohne A neuheitsschädlich vorweg.

Anspruch 1 wurde daher nicht gültig erteilt. Allerdings gehen Gerichte vorerst von der Rechtskraft nach der Erteilung aus.

**(c) ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten der Gänge und Mittel für die Gangwahl, die einen GPS-Sensor enthalten (D).**

Die erste Anmeldung für D ist DE-GPS von Bikey vom 22.4.2022.

DE-GPS wurde in Deutschland angemeldet und beansprucht keine Priorität. Der Zeitrang ist daher der Tag der Einreichung, dh. der 22.4.2022.

Kein StdT offenbart einen GPS Sensor in diesem Zusammenhang. Der nächstliegende Stand der Technik ist EP-B oder EP-ABC die B offenbaren. Der Gegenstand E (Anspruch 2 der DE-GPS) fällt unter B. EP-B und EP-ABC wurden vor dem wirksamen Datum von DE-GPS veröffentlicht und sind daher StdT nach Art. 54(2) EPÜ.

Allerdings ist weder in EP-B noch in EP-ABC ein GPS Sensor offenbart.

Anspruch 1 ist daher neu.

Mit dem GPS Sensor kann der Kraftaufwand des Radfahrers enorm reduziert werden, da der Radfahrer immer im optimalen Gang fährt. Dieser Vorteil ist aus dem StdT nicht bekannt.

Daher ist Anspruch 1 auch erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik.

Anspruch 2 ist ein abhängiger Anspruch von Anspruch 1 (mit dem selben Zeitrang wie Anspruch 1) und bereits daher neu und erfinderisch.

DE-GPS ist derzeit anhängig.

DE-GPS wird voraussichtlich gültig erteilt werden.

Sie können nach der Erteilung von DE-GPS Dritte mittels DE-GPS daran hindern D in Deutschland herzustellen oder zu verkaufen.

**2. In der gegenwärtigen Situation:**

**(a) dürfen wir Fahrradgangschaltungssysteme entsprechend unseren beiden Prototypen produzieren und verkaufen?**

Ihre beiden Prototypen betreffen D (ohne Schalter) und E (D mit zusätzlichem drahtlosem Schalter).



Ihr erster Prototyp (D ohne Schalter) wird von keinem Schutzrecht eines Dritten erfasst. Da dieser Prototyp keinen Schalter aufweist, fällt der Prototyp nicht unter C und auch nicht unter B. Daher sind die Ansprüche von (anhängigen) Ansprüche von EP-B und die erteilten Ansprüche von Ep-ABC nicht relevant für Ihren ersten Prototypen.

Ihr zweiter Prototyp E (D mit drahtlosem Schalter) fällt wegen des am Fahrradlenker zu befestigenden Schalters unter die Gegenstände C und B.

Daher kann Ihnen (vorerst) Campagnelli die Herstellung und den Verkauf des zweiten Prototypen in Europa verbieten.

Alessio Alessi könnten Ihnen - nach Erteilung von EP-B und entsprechender Aufrechterhaltung und Validierung - ebenfalls die Herstellung und den Verkauf von Produkten entsprechend Ihres zweiten Prototypen in Europa verbieten.

In Taiwan und den USA sind Sie hingegen völlig frei, da keine kritischen Schutzrechte existieren.

### **(b) darf Selle S.A. seine bestehende und seine geplante Produktlinie von Fahrradsattelhalterungen produzieren und verkaufen?**

Selle SA möchte einerseits Dämpfungsmittel in Form von Kugeln aus Gummi herstellen und verkaufen. Dies fällt unter den Gegenstand O und unter den allgemeineren Gegenstand Q.

Für Q gibt es derzeit keinerlei aufrechten Schutz.

Für O haben Sie derzeit lediglich die erteilt P-MY auf Basis derer Sie Selle SA die Herstellung und den Verkauf von O und daher die Herstellung der geplanten Produktlinie in Malaysia verbieten könnten. In anderen Ländern haben Sie derzeit keinen Schutz für O (oder für Q), mit dem Sie Selle SA entsprechend an der Herstellung und dem Vertrieb der geplanten Produktlinie behindern könnten.

Daneben will Selle SA die bestehende Produktlinie von Fahrradsattelhalterungen mit Dämpfungsmitteln in Form von Würfeln aus Gummi fortgeführt werden. Dies fällt unter den Gegenstand R und den allgemeineren Gegenstand Q.

Es existiert derzeit keine Anmeldung die R offenbart oder gar beansprucht. Für Q gibt es derzeit keinen aufrechten Schutz. Selle SA kann daher derzeit nicht an der Herstellung und dem Verkauf der bestehenden Produktlinie gehindert werden.

### **3. Was können wir tun, um unsere Position zu verbessern?**

#### EP-ABC

Wir sollten im Einspruchsverfahren gegenüber EP-ABC geltend machen, dass die Priorität von EP-B nicht wirksam in Anspruch genommen wird und daher die Ansprüche 1 und 3 nicht neu gegenüber EP-B sind. Dazu sollte die notarielle Vereinbarung vom 2.05.2019 vorgelegt werden, aus der hervorgeht, dass Campagnelli nicht berechtigt ist, die Prio der EP-B in

Anspruch zu nehmen. Ferner sollte EP-B vorgebracht werden.

Wir haben zwar lediglich magelnde erfinderische Tätigkeit geltend als Einspruchsgrund geltend gemacht, allerdings kann nach Art. 114 (1) die Einspruchsabteilung darüber hinausgehen, wenn prima facie die Aufrechterhaltung des Patents auf dem Spiel steht. Diese von der Großen Beschwerdekammer (G1/91 und G10/91) in Bezug auf neue Gründe aufgestellten Grundsätze gelten auch für verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (siehe T 1002/92). Somit sind verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nur dann zum Verfahren zuzulassen, wenn sie prima facie relevant sind, d. h. wenn sich durch sie die Entscheidung ändern würde.

Der ungültige Prioritätsanspruch der Ansprüche 1 und 3 und EP-B sind prima facie relevant für die Patentfähigkeit. Die Einspruchsabteilung wird den neuen Grund und die neuen Beweismittel vorraussichtlich akzeptieren.

EP-ABC wird vorraussichtlich im Umfang von Anspruch 2 (dh in geändertem Umfang) aufrecht erhalten werden. Demnach wäre der allgemeine Gegenstand C und der spezieller Gegenstand B nicht mehr abgedeckt.

#### EP-B

Alessio Alessi hält die EP-B. Er hat bereits eine Zusammenarbeit angeboten, die wir annehmen sollten. Beispielsweise könnte versucht werden, ihm EP-B abzukaufen oder eine Lizenz zu bekommen.

#### DE-GPS

Ferner sollte der territoriale Schutzbereich von DE-GPS ausgedehnt werden. Da Sie an Europa USA und Taiwan besonders interessiert sind, sollte eine PCT-Anmeldung eingereicht werden, die die Priorität von DE-GPS in Anspruch nimmt und die selben Gegenstände offenbart und beansprucht. Die Prioritätsfrist von DE-GPS läuft bis 22.03.2024 + 12M = 22.03.2025 (Samstag) verlängert bis 24.03.2025.

Aus der PCT-Anmeldung heraus sollten nationale Phasen in den USA (bis 30M nach dem Prioritätsdatum) und vor dem EPA eingeleitet werden (bis 31M nach dem Prioritätsdatum).

Die regionale Phase sollte nach der zu erwartenden Erteilung jedenfalls in Italien validiert werden, da Campagnillo seinen Sitz in Italien hat. Dazu ist 3m nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung eine Übersetzung der Anmeldung auf Italienisch einzureichen.

Da Taiwan über eine PCT-Anmeldung nicht erreicht werden kann, sollte parallel dazu eine Nachanmeldung in Taiwan eingereicht werden. Taiwan akzeptiert Prioritäten von anderen WTO/TRIPS Ländern und daher auch die Priorität der deutschen DE-GPS.

#### EP-DIV

EP-DIV sollte zur Erteilung gebracht werden, um aufrechten Schutz für P zu erhalten.

EP-DIV offenbart O, P und Q, beansprucht diese aber nicht. Es könnte eine Teilanmeldung der zweiten Generation eingereicht werden, die auf EP-DIV basiert (= EP-DIV2). EP-DIV 2 könnte

auf O gerichtet werden. Ein solcher Anspruch würde vorraussichtlich wirksam erteilt, da die Prio von P-MY wirksam in Anspruch genommen werden könnte.

EP-DIV2 sollte jedenfalls in Frankreich validiert werden, da Selle SA dort seinen Sitz hat und dort produziert. Da FR laut NatR IV das Lononer Übereinkommen ratifiziert hat, ist keine Übersetzung der Anmeldung notwendig.

Es könnte vorläufiger Schutz für O (vor Erteilung) angestrebt in Frankreich angestrebt werden, um so zumindest Anspruch auf angemessene Entschädigung geltend machen zu können. Dazu müsste eine Übersetzung der Ansprüche auf Französisch vorgelegt werden und eine besondere Gebühr von 36 entrichtet werden.

Da Sie an Europa interessiert sind, ist ein Antrag auf eineutliche Wirkung für EP-DIV und EP-DIV2 sinnvoll. Der Antrag ist bis 1M ab dem Hinweis auf die Erteilung zu stellen; eine Übersetzung in einer der Amtsprachen der EU (außer Englisch) ist vorzulegen, bspw. würde sich Italienisch anbieten.

#### **4. Nach den Verbesserungen:**

##### **(a) dürfen wir dann Fahrradgangschaltungssysteme entsprechend unseren beiden Prototypen produzieren und verkaufen?**

Ja, beide Systeme können überall auf der Welt produziert und verkauft werden, da kein Schutz für D, E oder B von Dritten vorliegt, die Ihnen im Weg stehen könnten. Der Schutz für A, den Campagnillo noch aus EP-ABC hat, ist nicht relevant, da Ihre Systeme kein entsprechendes Elektrokabel aufweisen.

Durch die Kooperation mit Alessio Alessi steht Ihnen EP-B nicht im Weg.

##### **(b) darf Selle S.A. dann seine bestehende und seine geplante Produktlinie von Fahrradsattelhalterungen produzieren und verkaufen?**

Selle SA möchte einerseits Dämpfungsmittel in Form von Kugeln aus Gummi herstellen und verkaufen. Dies fällt unter den Gegenstand O und unter den allgemeineren Gegenstand Q.

Für Q gibt es auch nach den Verbesserungen keinerlei aufrechten Schutz.

Für O haben Sie nach der Verbesserung Schutz in Europa. Dh Sie können Selle die Herstellung und den Verkauf von Dämpfungsmittel in Form von Kugeln aus Gummi nach Erteilung und entsprechender Aufrechterhaltung in den betreffenden Ländern Europas verbieten.

Daneben will Selle SA die bestehende Produktlinie von Fahrradsattelhalterungen mit Dämpfungsmitteln in Form von Würfeln aus Gummi fortgeführt werden. Dies fällt unter den Gegenstand R und den allgemeineren Gegenstand Q.

Da weder für R noch für Q Schutz erlangt werden kann, können Sie Selle nicht verbieten Dämpfungsmitteln in Form von Würfeln aus Gummi herzustellen oder zu verkaufen.

---

| Datum + Beteiligter               | Ereignis  | Offenbarung | Ansprüche               | Notiz   |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------------------|---|
| 6.06.2018 C                       | AT <b>IT-A</b>  | A           | A                       | immer selbe Kraft<br>Vorteil<br><br>Vor VÖ<br>zurückgenommen;           |
| 20.09.2018 C                      | AT <b>EP-B</b>  | B           | B                       | immer selbe Kraft<br><br>anhängig                                       |
| 2.05.2019 Notarieller<br>Übergang | Rechtsübergang B ==><br>Erfinder                        |             |                         | 2020 eingetragen!   |
| 14. 05. 2019 C                    | AT <b>EP-ABC</b>  | A<br>B<br>C | C<br>abh A<br>abh B     | Prio von IT-A und EP-B  |
| 28.05.2021 Sandobike              | AT <b>P-MY</b>  | O<br>P      | O<br>P                  | MyIPO;<br><br>besseres Fahrerlebnis<br>und unterdrückt harte<br>Schläge |
| 08.2021 S / B                     | Übertragung aller<br>Rechte an B; auch Prio<br>für P-MY |             |                         |   |
| 03.2022 VÖ Brpschüre<br>Selle SA  | Broschüre Selle SA                                      | Q<br>R      |                         |   |
| 26.05.2022 B                      | <b>PCT-MY</b>   | O<br>P<br>Q | Q<br>Q + O              | Prio von P-MY<br>Englisch   |
| 2023 C                            | Hw-ert <b>EP-ABC</b>                                    |             | wie urspr-. eingereicht |   |

|   |  |  |            |  |
|---|--|--|------------|--|
| Herbst 2023   | Erteilung P-MY                           |  |            | keine relevanten Dokumenten                      |
| 12. 2023 B  | Eintrit reg. Phase EURO-PCT-MY           |  | Q + O      |  |
| 4.04.2024 Mitteilung Aufforderung zur Bereitstellung von früheren Rech.-Ergebnissen |  |  |            |  |
| 30. April 2024 B  | EP-DIV zu EURO-PCT-MY = PCT-MY           |  | P          | positiver ESR                                    |
| 22.03.2024 B  | AT DE-GPS                                | auch Fahrradlenkerschalter offenbart, der autoamtische Gangwahl aufheben kann; | D<br>E (!) | Kraftaufwand reeduziert, da immer optimaler Gang |
| 11. September 2024 B  | Mittl Rechtsverlust R112 EPA EURO-PCT-MY |  |            |  |
| 18. 12. 2024 B  | VÖ EP-DIV                                |  |            |  |
| 01.2025   | Ladung zur mündl. VH; EP-ABC             |  |            | vorraussichtlich zurückweisung;                  |
| 8-9.03.2025 B   | Messe Bike & Gravel                      | Prototypen;<br>- ohne Schalter<br>- mit Schalter drahtlos über Funkverbinder;  |            | solen in DE und Taiwain produziert werden;       |
| B & ehemaliger Mitarbeiter von C  | Gespräch                                 |  |            |  |
| 11.03.2025  | HEUTE                                    |  |            |  |

Bikey - Sitz in DE

Kernmärkte: EU; USA und Taiwan

Campagnelli SPA - C

Sitz in Italien; Kernmärkte USA und Taiwan;

Selle SA produziert in FR will Kugeln (O) herstellen; Würfel (R) sollen fortgeführt werden

O ist Spezies von Q