

Prüferbericht – Aufgabe D 2025

Ziel und Inhalt des Prüferberichts

Ziel des vorliegenden Prüferberichts ist es, den Bewerbern die Vorbereitung auf künftige Eignungsprüfungen zu ermöglichen (s. Art. 6 (6) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter).

Vorbemerkung

Die Bewerber werden daran erinnert, dass sie auf die Fragestellung achten und nicht lediglich Informationen aus der Aufgabe wiedergeben sollten. Für das bloße Wiederholen von Informationen werden keine Punkte vergeben. Wenn dem Prüfer Antwortalternativen zur Auswahl gestellt werden, von denen eine richtig und eine falsch ist, werden ebenfalls keine Punkte vergeben.

In Teil I wurde die volle Punktzahl nur vergeben, wenn die Rechtsgrundlage, auf die sich die Analyse stützte, vollständig angegeben wurde. Einige Bewerber verloren Punkte aufgrund einer fehlenden oder unvollständigen Rechtsgrundlage. Die bloße Angabe der Rechtsgrundlage oder das Zitieren des Rechtstexts ohne weitere Erläuterung oder Begründung wurde im Allgemeinen nicht honoriert. Allerdings wurden auch für relevante alternative und in der möglichen Lösung nicht erwähnte Rechtsgrundlagen Punkte vergeben. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Online-Prüfung mit direktem Zugang zu einem Teil des Prüfungsstoffs in elektronischer Form anscheinend als Aufforderung verstanden wird, Artikel, Regeln und Absätze aus den Richtlinien zu kopieren. Dafür wird nur dann die volle Punktzahl vergeben, wenn neben dem kopierten Text auch eine entsprechende Erklärung im Hinblick auf die Situation in der Frage gegeben wird. Die Bewerber werden daran erinnert, eigene Kalender zur Berechnung von Fristen mitzubringen.

Prüferbericht – Aufgabe D 2025, Teil I

Frage 1 (8 Punkte)

Diese Frage wurde überwiegend gut beantwortet. Viele Bewerber erkannten, dass die Inanspruchnahme der Priorität zurückgenommen werden sollte, um den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA so lange wie möglich hinauszuschieben, und beschrieben die notwendigen Schritte. Einige Bewerber verschwendeten Zeit, indem sie über Stand der Technik spekulierten, der nach der Zurücknahme möglicherweise relevant werden könnte. Allerdings erkannten nur sehr wenige Bewerber, dass die Anmeldung EP-B zu einem neuheitsschädlichen älteren Recht wird, wenn sie nicht zurückgezogen wird.

Bewerber, die nur vorschlugen, die für den Eintritt in die regionale Phase erforderlichen Handlungen nicht vorzunehmen und Weiterbehandlung zu beantragen, erhielten dafür keine Punkte, da der Eintritt nur vorübergehend verzögert wird, bis dem Antrag auf Weiterbehandlung stattgegeben wird. Sobald der Weiterbehandlung stattgegeben wird, gelten die Rechtsfolgen der Fristversäumung für den Eintritt als nicht eingetreten. In der Frage wurde die längstmögliche Verzögerung verlangt. Da mehr als ein Jahr zwischen dem Ablauf der Frist und dem Datum der Prüfung liegt, wurde ausnahmsweise die volle Punktzahl vergeben, wenn nur der Monat und nicht das exakte Datum angegeben wurde.

Frage 2 (7 Punkte)

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Die meisten Bewerber erkannten, dass das Verfahren gemäß Regel 56a EPÜ angewendet werden kann. Jedoch vergaßen einige Bewerber zu erwähnen, dass die richtigen Anmeldungsunterlagen eingereicht werden müssen. Nur wenige Bewerber erkannten, dass Regel 56a (4) EPÜ einen ausdrücklichen Antrag auf Beibehaltung des Anmeldetags erfordert. Gute Bewerber erkannten zudem, dass die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen oder -teile in EP-1 verbleiben und diese dadurch zu einem neuheitsschädlichen älteren Recht für EP-2 wird. Die meisten dieser Bewerber gaben die korrekte Empfehlung, in EP-2 einen Prioritätsanspruch auf EP-1 hinzuzufügen.

Allerdings wurden Punkte eingebüßt, wenn die Frist für die Hinzufügung des Prioritätsanspruchs ab dem Anmeldetag von IT-1 anstatt ab dem Anmeldetag von EP-1 berechnet wurde. Da mehr als ein Jahr zwischen dem Ablauf der Frist und dem Datum der Prüfung liegt, wurde ausnahmsweise die volle Punktzahl vergeben, wenn nur der Monat und nicht das exakte Datum angegeben wurde.

Frage 3 (9 Punkte)

Für viele Bewerber scheint dies die schwierigste Frage in Teil I gewesen zu sein. Dabei waren sich manche nicht über den Rechtsgrundsatz der res judicata bewusst und spekulierten über den Grund für die Mitteilung über den Rechtsverlust. Viele Bewerber erkannten allerdings, dass der zusätzliche Anspruch nicht zu EP-D hinzugefügt werden kann. Weniger Bewerber kamen zu dem Schluss, dass dies durch eine Teilanmeldung erreicht werden kann. Einige dieser Bewerber schlugen jedoch fälschlicherweise vor, EP-D durch Beantragung einer Entscheidung nach Regel 112 (2) EPÜ und Einlegen einer Beschwerde wiederzubeleben, was jedoch nicht ausreicht, da die aufschiebende Wirkung nur vorübergehend ist. Nur sehr wenige merkten an, dass hier ein Problem mit Doppelpatentierung vorliegt.

Frage 4 (10 Punkte)

Obwohl diese Frage ein Standardthema betraf, nämlich Gebührenzahlungen, wurde sie nicht gut beantwortet. Viele Punkte wurden eingebüßt, weil nicht die korrekte Rechtsgrundlage angegeben wurde. Während die Teile (b) und (d) relativ gut gelöst wurden, erkannten viele Bewerber in Teil (a) nicht, dass die zusätzlichen Recherchegebühren automatisch abgebucht werden, wenn nichts unternommen wird, und in Teil (c) erörterten nur sehr wenige Bewerber den maßgebenden Zahlungstag und viele Bewerber übersahen, dass die Jahresgebühren am selben Tag wie die Beschwerdegebühr fällig wurden.

Frage 5 (11 Punkte)

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Viele Bewerber erkannten, dass für nicht recherchierte Gegenstände keine Prüfung durchgeführt wird. Sehr wenige Bewerber gaben jedoch die SIS-Alternative für die Durchführung der Recherche an. Die Bewerber werden darauf hingewiesen, dass, wenn nach den rechtlichen Optionen gefragt wird, die volle Punktzahl nur vergeben wird, wenn alle relevanten Optionen genannt werden.

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2025, Teil I

Verweise auf die Rechtsgrundlagen beziehen sich auf den Stand vom 31. Oktober 2024.

Antwort auf Frage 1 (8 Punkte)

Um den Eintritt von PCT-AB in die regionale Phase vor dem EPA so lange wie möglich hinauszuzögern, sollten A und B den Prioritätsanspruch zurücknehmen, Regel 90*bis*.3 a) PCT, und zwar vor dem Internationalen Büro, Regel 90*bis*.3 c) PCT. Dies ist möglich, da der heutige Tag, der 11. März 2025, vor dem 11. Mai 2026 (Mo) liegt, 10. November 2023 + 30 Monate → 10. Mai 2026 (So) → 11. Mai 2026 (Mo), Regel 90*bis*.3 a) PCT, Regel 80.2 und 80.5 PCT.

Wenn kein gemeinsamer Vertreter bestellt wird, gilt der erstgenannte Anmelder als gemeinsamer Vertreter für A und B, Regel 90.2 b) PCT, Regel 151 (1) EPÜ.

In diesem Fall muss die Zurücknahme von sowohl A als auch B unterzeichnet werden, Regel 90*bis*.5 PCT, PCT-LF 11.056.

Die Frist für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA ist noch nicht abgelaufen, Regel 159 (1) EPÜ, 10. November 2023 + 31 Monate → 10. Juni 2026, und wird somit ab dem Anmeldetag neu berechnet, Regel 90*bis*.3 d) PCT, 11. November 2024 + 31 Monate → 11. Juni 2027 (Fr).

B sollte die Anmeldung EP-B vor der Veröffentlichung im Mai 2025 zurückziehen, da sie sonst zu einem neuheitsschädlichen Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ wird, RL G-IV, 5.1.1.

Antwort auf Frage 2 (7 Punkte)

(a)

Es ist wichtig, den Anmeldetag der Priorität IT-1 als wirksames Datum von EP-1 beizubehalten, da ansonsten die Veröffentlichung in der Zeitschrift zu einer neuheitsschädlichen Vorveröffentlichung wird.

Anmelder C sollte also innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag die richtigen Anmeldungsunterlagen einreichen, nämlich Ansprüche und Beschreibung von IT-1, RL A-II, 6.4, 16. Januar 2025 + 2 Monate → 16. März 2025 (So) → 17. März 2025 (Mo), Regel 56a (3) EPÜ, Regel 131 (4) und Regel 134 (1) EPÜ, und gemäß Regel 56a (4) EPÜ (erster Satz)

i) beantragen, dass der Anmeldetag beibehalten wird,

ii) entweder direkt oder über das DAS-System eine Abschrift von IT-1 einreichen, RL A-III, 6.7,

iii) eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA einreichen, RL A-II, 6.4.3 und A-II, 5.4.4 und

iv) gemäß Regel 56a (4) c) EPÜ angeben, wo die Teile in der Übersetzung der Prioritätsunterlage vollständig enthalten sind.

Dann sind die richtigen Anmeldungsunterlagen in der Akte enthalten, und der Anmeldetag bleibt derselbe.

(b)

Nach derzeitigem Sachstand wird EP-1 für EP-2 zu einer neuheitsschädlichen Vorveröffentlichung gemäß Artikel 54 (3) EPÜ,

da die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen oder Teile davon in der Anmeldung verbleiben, Regel 56a (4) letzter Satz EPÜ.

Anmelder C kann jedoch EP-2 noch immer einen Prioritätsanspruch von EP-1 hinzufügen, da die Bedingungen für die Inanspruchnahme der Priorität innerhalb von 12 Monaten durch denselben Anmelder erfüllt sind und EP-1 die erste Anmeldung für denselben Gegenstand B ist. C sollte den Prioritätsanspruch somit innerhalb von 16 Monaten ab dem frühesten Prioritätstag für Gegenstand B hinzufügen, Regel 52 (2)

EPÜ, d. h. bis zum 16. Januar 2025 + 16 Monate → 16. Mai 2026 (Sa) → 18. Mai 2026 (Mo), Regel 52 (2) EPÜ, Regel 131 (4) EPÜ und Regel 134 (1) EPÜ.

Antwort auf Frage 3 (9 Punkte)

(a)

Es wurde eine Mitteilung gemäß Regel 71 (3) EPÜ versendet, um dem Anmelder mitzuteilen, in welcher Fassung das Amt das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, und ihn aufzufordern, innerhalb einer Frist von vier Monaten die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr zu entrichten sowie eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

Da der Anmelder weitere Änderungen nach Regel 71 (6) EPÜ beantragt hat, anstatt den Anforderungen von Regel 71 (3) EPÜ innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachzukommen, gilt die Anmeldung nach Regel 71 (7) EPÜ als zurückgenommen, da das Verfahren nach Regel 71 (6) EPÜ in Anbetracht der sich nach Artikel 164 (2) EPÜ aus Artikel 111 (2) EPÜ ergebenden Bindungswirkung (res judicata) nicht angewendet werden kann, RL E-XII, 9. Aus diesem Grund erhielt der Anmelder die Mitteilung gemäß Regel 112 EPÜ.

(b)

Ein Patent in der von der Kammer beschlossenen vollständigen Fassung und mit dem zusätzlichen abhängigen Anspruch kann nur durch Einreichen einer Teilanmeldung erlangt werden. Dies ist nur möglich, wenn EP-D anhängig ist, Regel 36 (1) EPÜ. Die Anmeldung EP-D ist allerdings derzeit nicht anhängig, da sie als zurückgenommen gilt, RL A-IV, 1.1.1.

Somit muss das Unternehmen D einen Antrag auf Weiterbehandlung stellen, indem es die Weiterbehandlungs-, die Erteilungs- und die Veröffentlichungsgebühr entrichtet und eine Übersetzung der von der Kammer beschlossenen Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einreicht, die nicht die Verfahrenssprache sind, um EP-D wieder aufleben zu lassen, Artikel 121 EPÜ und Regel 135 (1) EPÜ.

Dafür ist noch genug Zeit, da die Mitteilung gemäß Regel 112 EPÜ erst heute eingegangen ist, d. h. bis 11. März 2025 + 2 Monate → 11. Mai 2025 (Sa) → 13. Mai 2025 (Mo), Regel 131 (4) EPÜ und Regel 134 (1) EPÜ.

Nach dem Wiederaufleben von EP-D muss D eine Teilanmeldung nach Artikel 76 (1) EPÜ einreichen, die die von der Kammer beschlossene vollständige Fassung und den zusätzlichen abhängigen Anspruch umfasst.

Nach Einreichung der Teilanmeldung, aber noch vor der Erteilung sollte D EP-D zurücknehmen, um eine Doppelpatentierung zu vermeiden, G 4/19.

Antwort auf Frage 4 (10 Punkte)

(a)

Ja, das Unternehmen E muss das EPA vor Ablauf der Zahlungsfrist benachrichtigen, dass es kein Interesse daran hat, die weiteren Erfindungen recherchieren zu lassen, um die automatische Abbuchung der zusätzlichen Recherchegebühren zu verhindern, Anhang A.2 zu den VLK 2024, II.4.

(b)

Nein, ein in der internationalen Phase erteilter automatischer Abbuchungsauftrag hat im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt keine Wirkung. Für eine in die europäische Phase eintretende internationale Anmeldung muss ein separater automatischer Abbuchungsauftrag erteilt werden, Anhang A.1 zu den VLK 2024 (VAA), 2.2.

(c)

Ja, jedoch nur die Beschwerdegebühr. Der automatische Abbuchungsauftrag ist nach der Zurückweisung noch immer gültig, Anhang A.1 zu den VLK 2024 (VAA), Nr. 11.1 b) in Verbindung mit VLK 2024, Nr. 9.2. Die Abbuchung erfolgt am "maßgebenden Zahlungstag", Anhang A.1 zu den VLK 2024 (VAA), Nr. 4.3.

Der maßgebende Tag für die Beschwerdegebühr von 2 925 EUR (KMU: 2 015 EUR) ist der Tag des Eingangs der Beschwerdeschrift, Anhang A.1 zu den VLK 2024 (VAA), 5.1 c), d. h. der 28. Februar 2025.

Der maßgebende Tag für die Jahresgebühr ist der Fälligkeitstag der Jahresgebühren, Anhang A.1 zu den VLK 2024 (VAA), 5.1 e). Die Jahresgebühr für das sechste Jahr in Höhe von 1 155 EUR ist am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag für EP-F fällt, also auch am 28. Februar 2025, Regel 51 (1) EPÜ. Die Deckung des Kontos reicht nicht aus, um beide Gebühren am selben Tag zu zahlen.

Somit werden die Gebühren gemäß der in den VLK 2024, 7.3, definierten Reihenfolge abgebucht, d. h. die Beschwerdegebühr wird zuerst abgebucht.

(d)

Ja, die Jahresgebühr für das fünfte Jahr von EP-3 wurde automatisch vom Konto des Unternehmens G abgebucht. Bei Übertragung der Anmeldung von Unternehmen G auf Unternehmen H muss Unternehmen G den automatischen Abbuchungsauftrag ausdrücklich widerrufen, anderenfalls bucht das EPA weiterhin automatisch Gebühren vom Konto des Unternehmens G ab, Anhang A.1 zu den VLK 2024 (VAA), 10.3.

Antwort auf Frage 5 (11 Punkte)

Das EPA wird als IPEA tätig, wenn Schweden eine Recherche als Internationale Recherchenbehörde (ISA) durchgeführt hat, PCT RL C-II, 2. Das EPA kann jedoch nur Gegenstände nach Kapitel II prüfen, für die ein internationaler Recherchenbericht ((S)ISR) erstellt worden ist, Regel 66.1 e) PCT.

Es gibt zwei Möglichkeiten, D nach Kapitel I PCT recherchieren zu lassen:

Die erste Option ist, die zusätzliche Recherchegebühr innerhalb eines Monats nach der Aufforderung gemäß Regel 40.1 ii) PCT an die Internationale Recherchenbehörde zu entrichten, Regel 40.2 b) PCT.

Die zweite Option ist, innerhalb von 22 Monaten nach dem Prioritätsdatum eine ergänzende internationale Recherche (SIS) zu beantragen, Regel 45*bis*.1 a) PCT, und zwar beim Internationalen Büro (IB) mit Auswahl des EPA als für die

ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde (SISA), Regel 45*bis*.1 b) PCT, und die Bearbeitungsgebühr für die ergänzende Recherche sowie die Gebühr für die ergänzende Recherche innerhalb eines Monats nach Beantragung der SIS an das IB zu entrichten, Regel 45*bis*.2 und Regel 45*bis*.3 PCT.

Da die ISA jedoch bereits einen Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben hat, muss der Anmelder bei Einreichung des SIS-Antrags angeben, dass der SISR für Erfindung D erstellt werden soll, Regel 45*bis*.5 b) PCT.

Um die Erfindung D vom EPA nach Kapitel II PCT prüfen zu lassen, muss der Anmelder einen Antrag beim EPA einreichen, Artikel 31 (6) PCT, und zwar vor Ablauf von drei Monaten ab dem Tag, an dem der internationale Recherchenbericht dem Anmelder übermittelt wurde, Regel 54*bis*.1 a) i) PCT, oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, d. h. Juni 2026, Regel 54*bis*.1 a) ii) PCT, Regel 80.2 PCT, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Gebühr und die Bearbeitungsgebühr für die vorläufige Prüfung müssen innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags oder innerhalb von 22 Monaten nach dem frühesten Prioritätsdatum entrichtet werden, je nachdem, welche Frist später abläuft, Regel 57 und 58 PCT.

Für die zweite Option sollte der Antrag beim EPA als IPEA gestellt werden zusätzlich zu einem SIS-Antrag beim EPA, RL/PCT-EPA B-XII, 11. Das EPA wird zuerst den SISR erstellen und dann mit Kapitel II fortfahren.

Mit dem Antrag oder auf die Aufforderung nach Regel 68.2 PCT hin muss die Erfindung auf D beschränkt werden, Artikel 34 PCT.

Prüferbericht – Aufgabe D 2025, Teil II

Frage 1 (27 Punkte)

Wie üblich wurde die Frage bezüglich der Patentsituation von den Bewerbern gut beantwortet. Allerdings sollte eine angemessene Analyse die Erstanmeldung für den betreffenden Gegenstand bestimmen und auf die Wirksamkeit der Priorität sowie die sich daraus ergebenden wirksamen Daten für jeden Gegenstand eingehen. Für die bloße Nennung der bereits aus der Aufgabe bekannten Daten ohne ordnungsgemäße Schlussfolgerung zur Prioritätsfrist werden keine Punkte vergeben. Viele Bewerber hatten erneut Schwierigkeiten, die Teilprioritäten in Anspruch 1 von EP-ABC zu erkennen, was zu einer fehlerhaften Beurteilung des Stands der Technik führte.

Pro Gegenstand wird eine Analyse der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit verlangt. Zur Erörterung der Neuheit reicht ein bloßer Verweis auf einen Recherchenbericht oder einen bestehenden Stand der Technik nicht aus; die Bewerber sollten mindestens ein Unterscheidungsmerkmal in Bezug auf den Stand der Technik identifizieren. Für die bloße Aussage, dass der "Gegenstand nicht im Stand der Technik offenbart" ist, werden keine Punkte vergeben.

Darüber hinaus erkannten viele Bewerber in Bezug auf den Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ nicht, dass die bloße Nennung eines Dokuments als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) nicht darauf schließen lässt, dass es in dem speziellen Fall tatsächlich relevant für die Neuheit ist.

Bei der Erörterung der Gültigkeit einer Teilanmeldung, wie z. B. EP-DIV, muss deren Inhalt bis zur früheren Anmeldung zurückverfolgt werden.

Frage 2 (6 Punkte)

Zu betonen ist, dass bei Fragen zur Ausübungsfreiheit die möglicherweise territorial unterschiedliche, d. h. weltweite Schutzfähigkeit gebührend analysiert werden sollte. Es wird von den Bewerbern erwartet, dass sie darauf hinweisen, wo es Ausübungsfreiheit gibt und wo nicht.

Die meisten Bewerber beschränkten ihre Analyse auf EP-ABC; diese Analyse bezieht sich nur auf EP. Nur wenige Bewerber erstellten eine Analyse der Ausübungsfreiheit außerhalb Europas, insbesondere in den Ländern, die für den Mandanten oder seine Mitbewerber von Interesse sind. Darüber hinaus wurde die Anmeldung EP-B, die einstweiligen Schutz gewährt, oft nicht erwähnt.

Der durch P-MY gewährte Schutz wurde auch in Bezug auf die Ausübungsfreiheit von Selle S.A. nur selten erwähnt.

Frage 3 (17 Punkte)

In Bezug auf den Gegenstand O verweist die Musterlösung auf die Lösung, EP-DIV durch Hinzufügen eines unabhängigen Anspruchs für den Gegenstand O zu ändern. Allerdings schlugen die meisten Bewerber vor, eine neue Teilanmeldung zu EP-DIV einzureichen, in der Dämpfungsmittel in Form von Kugeln aus Gummi (O) beansprucht werden. Dies ist möglich, da der Gegenstand sowohl in der ursprünglichen PCT-MY als auch in EP-DIV offenbart wird und EP-DIV noch anhängig ist. Diese alternative Lösung erhielt dieselbe Punktzahl wie die Musterlösung.

Nicht alle Bewerber erwähnten, dass EP-DIV weiterverfolgt werden sollte.

Im Allgemeinen ist es sinnvoll zu prüfen, ob in naher Zukunft Jahresgebühren fällig werden, und dies anzugeben. Keine Punkte werden aber in der Regel vergeben, wenn lediglich angemerkt wird, dass alle fälligen Jahresgebühren zu zahlen sind.

Die Bewerber, die erkannten, dass die Prioritätsfrist für DE-GPS noch nicht abgelaufen ist, gaben im Allgemeinen die schlüssige Antwort, dass eine weitere PCT-Anmeldung sowie eine nationale Anmeldung in TW eingereicht werden sollten.

Allerdings erwähnte fast keiner der Bewerber, dass die Priorität in Anbetracht der Ausstellung auf der Bike & Gravel Messe beansprucht werden muss.

Etliche Bewerber erkannten, dass im Einspruchsverfahren ein neuer Neuheitseinwand auf Grundlage von EP-B erhoben werden kann und von der Einspruchsabteilung wahrscheinlich auch berücksichtigt wird.

Im Hinblick auf EP-B war es erforderlich, die vertraglichen Möglichkeiten mit Alessio zu untersuchen; lediglich zu wiederholen, dass er an einer Zusammenarbeit interessiert sei, reichte nicht aus. Viele Bewerber übersahen die Auswirkungen einer

fehlenden Vereinbarung auf die Ausübungsfreiheit von Bikey in Bezug auf den zweiten Prototyp.

Frage 4 (5 Punkte)

Der erste Absatz des Prüferberichts zu Frage 2 gilt auch für Frage 4.

Einige Bewerber übersahen die Auswirkungen von EP-B; Bikey muss eine entsprechende Vereinbarung mit Alessio Alessi abschließen, da EP-B den zweiten Prototyp abdeckt und Bikey diesen sonst in Europa nicht frei produzieren und verkaufen könnte.

Die meisten Bewerber erkannten die Auswirkungen der geänderten EP-DIV für die Ausübungsfreiheit von Selle S.A. in Europa, übersahen jedoch erneut P-MY.

Bedauerlicherweise schreiben manche Bewerber noch immer, dass ein erteiltes Patent automatisch Ausübungsfreiheit einräumt.

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2025, Teil II

Frage 1 (27 Punkte)

a) i) Wie stellt sich die gegenwärtige Patentsituation dar in Bezug auf eine Fahrradsattelhalterung mit Dämpfungsmitteln in Form von Kugeln aus Gummi (O)?

P-MY ist die Erstanmeldung für eine Fahrradsattelhalterung mit Dämpfungsmitteln in Form von Kugeln aus Gummi (O). P-MY wurde mit einem Anspruch auf O erteilt.

P-MY gewährt Bikey Patentschutz für O in Malaysia.

PCT-MY und Euro-PCT-MY beanspruchen wirksam die Priorität von P-MY, denn P-MY kann als Prioritätsanmeldung dienen, da Malaysia (MY) der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) angehört, das Prioritätsrecht von P-MY vor dem Anmeldedatum von PCT-MY wirksam auf Bikey, den Anmelder von PCT-MY, übertragen wurde, PCT-MY innerhalb der Prioritätsfrist eingereicht wurde und der Gegenstand einer Fahrradsattelhalterung mit Dämpfungsmitteln in Form von Kugeln aus Gummi (O) in P-MY offenbart ist.

Somit ist das wirksame Datum für O in PCT-MY und Euro-PCT-MY das Prioritätsdatum, der 28. Mai 2021.

Die Broschüre von Selle S.A. ist nicht relevant für Neuheit oder erfinderische Tätigkeit, da sie nach dem wirksamen Datum für O veröffentlicht wurde. Der Stand der Technik offenbart nur starre Fahrradsattelhalterungen ohne Dämpfungsmittel. Somit ist der Gegenstand des Anspruchs auf O neu.

Der Gegenstand des Anspruchs auf O ist auch erfinderisch, da die Halterung mit Dämpfungsmitteln in Form von Kugeln ein überraschend gutes Fahrerlebnis bietet. Euro-PCT-MY gilt als zurückgenommen, da vor sechs Monaten eine Mitteilung über die Feststellung eines Rechtsverlusts eingegangen ist.

Euro-PCT-MY kann keinen Patentschutz mehr gewähren, denn die Frist für die Weiterbehandlung ist lange verstrichen, da Bikey die Mitteilung über den Rechtsverlust bereits vor sechs Monaten erhalten hat.

Auch ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand würde scheitern, da die Missachtung einer Aufforderung durch das Amt nicht mit "der gebotenen Sorgfalt" vereinbar ist.

Die Frist von 30/31 Monaten für den Eintritt in die nationale/regionale Phase ist verstrichen, sodass sich aus PCT-MY kein Schutz in Ländern außerhalb des Geltungsbereichs des EPÜ mehr ableiten lässt.

Gegenwärtig ist keine auf PCT-MY zurückgehende Anmeldung mit Ansprüchen auf O anhängig.

a) ii) Wie stellt sich die gegenwärtige Patentsituation dar in Bezug auf eine Fahrradsattelhalterung mit Dämpfungsmitteln in Form von Pyramiden aus Gummi (P)?

P-MY ist die Erstanmeldung für eine Fahrradsattelhalterung mit Dämpfungsmitteln in Form von Pyramiden aus Gummi (P). P-MY wurde mit einem Anspruch auf P erteilt. P-MY gewährt Bikey Patentschutz für P in Malaysia.

Der Gegenstand des Anspruchs in EP-DIV geht nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung PCT-MY in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, obwohl er weder in PCT-MY noch in Euro-PCT-MY beansprucht wurde.

Der Anspruch auf P genießt die Priorität von P-MY aus denselben Gründen wie der Anspruch auf O.

Das wirksame Datum für P in EP-DIV ist der Prioritätstag, der 28. Mai 2021.

Die Broschüre von Selle S.A. ist nicht relevant für Neuheit oder erfinderische Tätigkeit, da sie nach dem wirksamen Datum für P veröffentlicht wurde. Der Stand der Technik offenbart nur starre Fahrradsattelhalterungen ohne Dämpfungsmittel. Somit ist der Gegenstand des Anspruchs auf P neu.

Der Gegenstand des Anspruchs auf P ist auch erfinderisch, da die Halterung mit Dämpfungsmitteln in Form von Pyramiden ein überraschend gutes Fahrerlebnis bietet.

a) iii) Wie stellt sich die gegenwärtige Patentsituation dar in Bezug auf eine Fahrradsattelhalterung mit Dämpfungsmitteln in Form von Würfeln aus Gummi (R)?

Derzeit gibt es keine auf R gerichtete Patentanmeldung.

b) i) Wie stellt sich die gegenwärtige Patentsituation dar in Bezug auf ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten der Gänge und einen am Fahrradlenker zu befestigenden Schalter für die Gangwahl mittels eines Elektrokabels (A)?

IT-A ist die Erstanmeldung für ein Fahrradgangschaltungssystem, das einen Elektromotor zum Schalten der Gänge sowie einen am Fahrradlenker zu befestigenden Schalter für die Gangwahl umfasst, wobei der Schalter mittels eines Elektrokabels mit dem Motor verbunden ist (A). IT-A wurde vor der Veröffentlichung zurückgenommen.

Die Nachanmeldung EP-ABC umfasst einen auf diesen Gegenstand gerichteten Anspruch 2 und wurde mit diesem Anspruch erteilt.

EP-ABC wurde innerhalb von 12 Monaten von demselben Anmelder für denselben Gegenstand eingereicht. Somit wird die Priorität wirksam beansprucht, und das wirksame Datum für Gegenstand A ist der Prioritätstag, der 6. Juni 2018.

Herkömmliche, aus dem Stand der Technik bekannte Fahrradgangschaltungssysteme haben keinen Elektromotor, somit ist der Gegenstand des Anspruchs 2 neu. Der Gegenstand des Anspruch 2 ist auch erfinderisch, da der Schalter unabhängig vom eingelegten Gang immer mit derselben Kraft betätigt werden kann, was einen Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Fahrradgangschaltungssystemen darstellt. Obwohl aktuell ein Einspruch anhängig ist, gewährt EP-ABC Schutz für den Gegenstand A.

b) ii) Wie stellt sich die gegenwärtige Patentsituation dar in Bezug auf ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten der Gänge und einen am Fahrradlenker zu befestigenden Schalter für die Gangwahl über eine drahtlose Funkverbindung (B)?

EP-B ist die Erstanmeldung für ein Fahrradgangschaltungssystem, das einen Elektromotor zum Schalten der Gänge sowie einen am Fahrradlenker zu befestigenden Schalter für die Gangwahl umfasst, wobei der Schalter über eine drahtlose Funkverbindung mit dem Motor verbunden ist (B). EP-B ist derzeit anhängig.

Das wirksame Datum für den Gegenstand B in EP-B ist der Anmeldetag, der 20. September 2018.

Herkömmliche, aus dem Stand der Technik bekannte Fahrradgangschaltungssysteme haben keinen Elektromotor, somit ist der in EP-B beanspruchte Gegenstand B neu.

Er ist auch erfinderisch, da der Schalter unabhängig vom eingelegten Gang immer mit derselben Kraft betätigt werden kann, was einen Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Fahrradgangschaltungssystemen darstellt.

Somit kann erwartet werden, dass für EP-B ein Patent erteilt wird.

Der rechtmäßige Inhaber von EP-B ist Alessio, da alle Rechte und Titel an der Anmeldung notariell auf ihn übertragen wurden.

Die Anmeldung EP-ABC, die von Campagnelli eingereicht wurde und die Priorität von EP-B beansprucht, beansprucht in Anspruch 3 ebenfalls den Gegenstand B. Da allerdings das Recht, die Priorität von EP-B zu beanspruchen, vor der Einreichung von EP-ABC übertragen wurde, genoss der Anmelder von EP-ABC am Anmeldetag nicht das Prioritätsrecht von EP-B, sodass der Prioritätsanspruch für Gegenstand B in EP-ABC nicht wirksam ist.

Das wirksame Datum des Anspruchs 3 von EP-ABC ist somit der Anmeldetag, der 14. Mai 2019.

EP-B wurde vor dem Anmeldetag von EP-ABC eingereicht, aber nach diesem Tag veröffentlicht und ist somit Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ und neuheitsschädlich für Anspruch 3 von EP-ABC.

Da die Angelegenheit in Bezug auf den Prioritätsanspruch auf EP-B dem EPA noch nicht bekannt geworden ist, gewährt das Patent EP-ABC derzeit Schutz für den Gegenstand B.

b) iii) Wie stellt sich die gegenwärtige Patentsituation dar in Bezug auf ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten der Gänge und einen am Fahrradlenker zu befestigenden Schalter für die Gangwahl an sich (C)?

EP-ABC ist die Erstanmeldung für ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten der Gänge und einen am Fahrradlenker zu befestigenden Schalter für die Gangwahl (C), d. h. für Schalter an sich.

Der auf C gerichtete unabhängige Anspruch 1 deckt den Gegenstand A, den Gegenstand B und Gegenstände mit anderen Schaltern als A und B ab. Für den Gegenstand A betreffenden Teil genießt Anspruch 1 die Priorität von IT-A. Für den

Gegenstand B betreffenden Teil ist der Anspruch auf die Priorität von EP-B nicht wirksam. Der restliche Gegenstand des Anspruchs 1 wurde weder in IT-A noch in EP-B offenbart.

Anspruch 1 hat somit zwei wirksame Daten, und zwar den Anmeldetag von IT-A für den Gegenstand A und den Anmeldetag von EP-ABC für die verbleibenden Gegenstände.

Da EP-B vor dem Anmeldetag von EP-ABC eingereicht, aber nach diesem Tag veröffentlicht wurde, ist sie für die Gegenstände, die nicht die Prioritätsrecht von IT-A genießen, Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ. EP-B ist neuheitsschädlich für Anspruch 1 von EP-ABC.

Da die Angelegenheit in Bezug auf den Prioritätsanspruch auf EP-B dem EPA noch nicht bekannt geworden ist, gewährt das Patent EP-ABC derzeit Schutz für den Gegenstand C.

c) Wie stellt sich die gegenwärtige Patentsituation dar in Bezug auf ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten der Gänge und Mittel für die Gangwahl, die einen GPS-Sensor enthalten (D)?

DE-GPS ist die Erstanmeldung für ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten der Gänge und Mittel für die Gangwahl, die einen GPS-Sensor enthalten (D). Das wirksame Datum für diesen Gegenstand ist der Anmeldetag, der 22. März 2024.

EP-B und EP-ABC gehören zum Stand der Technik, da sie vor dem Anmeldetag von DE-GPS veröffentlicht wurden. Der Gegenstand des Anspruchs 1 von DE-GPS ist neu, da der Stand der Technik keine Mittel für die Gangwahl offenbart, die einen GPS-Sensor enthalten, und auch erfinderisch, da die automatische Gangwahl anhand eines GPS-Sensors den Kraftaufwand des Radfahrers enorm reduziert. Somit ist es wahrscheinlich, dass für die anhängige Anmeldung DE-GPS in Deutschland ein Patent erteilt wird.

Frage 2 (6 Punkte)

a) Dürfen wir in der gegenwärtigen Situation Fahrradgangschaltungssysteme entsprechend unseren beiden Prototypen produzieren und verkaufen?

In Bezug auf den ersten Prototyp, ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten der Gänge und Mittel für die Gangwahl, die einen GPS-Sensor enthalten, darf Bikey weltweit frei produzieren und verkaufen. EP-B und EP-ABC beanspruchen nur Systeme mit einem Schalter am Fahrradlenker, während der erste Prototyp keinen Schalter am Fahrradlenker umfasst. Darüber hinaus ist in keinem anderen Land eine Anmeldung oder ein Patent eines Dritten anhängig, die bzw. das diesen Gegenstand beansprucht.

Der zweite Prototyp mit einem über eine drahtlose Funkverbindung verbundenen Schalter am Fahrradlenker fällt jedoch in den Schutzbereich der vorliegenden Ansprüche 1 und 3 von EP-ABC. Somit kann Bikey den zweiten Prototyp in den Ländern, in denen EP-ABC in Kraft ist, nicht frei produzieren und verkaufen.

Außerdem könnten die Produktion und der Verkauf des zweiten Prototyps von Bikey in einigen EPÜ-Vertragsstaaten in den einstweiligen Schutzbereich der anhängigen Anmeldung EP-B fallen.

Außerhalb Europas gibt es keine entsprechenden Patentrechte, sodass Bikey den zweiten Prototyp frei produzieren und verkaufen darf.

b) Darf Selle S.A. in der gegenwärtigen Situation seine bestehende und seine geplante Produktlinie von Fahrradsattelhalterungen produzieren und verkaufen?

Selle kann die Produktlinie mit Dämpfungsmitteln in Form von Würfeln aus Gummi produzieren und verkaufen, da für diesen Gegenstand keine relevanten Patentrechte bestehen.

In MY darf Selle die neue Produktlinie mit Dämpfungsmitteln in Form von Kugeln aus Gummi in Anbetracht der Anmeldung P-MY von Bikey nicht produzieren und verkaufen. In allen anderen Ländern kann Selle die neue Linie produzieren und verkaufen, da derzeit weder eine relevante Anmeldung noch ein relevantes Patent mit Ansprüchen anhängig ist, die bzw. das die geplante Linie von Selle abdeckt.

Frage 3 (17 Punkte)

Was können wir tun, um unsere Position zu verbessern?

EP-DIV weiterverfolgen, um Schutz für P (Pyramiden) zu erlangen

Bikey kann seine Position in Bezug auf Fahrradsattelhalterungen mit Dämpfungsmitteln in Form von Pyramiden aus Gummi (P) verbessern, indem es EP-DIV weiterverfolgt, um ein Patent erteilt zu bekommen.

Hierzu müssen die Prüfungs- und Benennungsgebühren für EP-DIV spätestens bis zum 18. Juni 2025 entrichtet werden. Außerdem muss die Jahresgebühr bis Ende Mai 2025, mit Fristverlängerung bis Juni 2025 bezahlt werden.

Wenn alle Maßnahmen fristgerecht ergriffen werden, ist EP-DIV erteilungsreif, da ein positiver Recherchenbericht ergangen ist.

Sicherstellen, dass die Kugeln (O) geschützt sind

Um Patentschutz für die Fahrradsattelhalterung mit Dämpfungsmitteln in Form von Kugeln aus Gummi (O) zu erlangen, sollte als Reaktion auf den Recherchenbericht ein zusätzlicher, auf Kugeln gerichteter unabhängiger Patentanspruch für die anhängige Anmeldung EP-DIV eingereicht werden.

Kugeln und Pyramiden sind Alternativen, die dieselbe technische Aufgabe lösen und einheitlich sind.

Wie bereits erwähnt, ist der Prioritätsanspruch für den Gegenstand O wirksam, sodass das wirksame Datum des neuen unabhängigen Anspruchs der Prioritätstag ist. Darüber hinaus ist der Gegenstand des Anspruchs auf Dämpfungsmittel in Form von Kugeln neu und erfinderisch.

Diese geänderte EP-DIV mit Ansprüchen auf die Gegenstände P und O ist erteilungsreif.

Einspruch gegen EP-ABC

Wenn nichts unternommen wird, wird das Patent EP-ABC von Campagnelli wahrscheinlich in der erteilten Fassung aufrechterhalten, da eine positive Stellungnahme der Einspruchsabteilung ergangen ist.

Bikey sollte deshalb im Einspruchsverfahren so bald wie möglich einen Neuheitseinwand auf Grundlage von EP-B gegen Anspruch 1 und 3 erheben.

Außerdem sollte Bikey die notarielle Vereinbarung zwischen Campagnelli und Alessio als Beweismittel einreichen und vorbringen, dass der Prioritätsanspruch von EP-ABC auf EP-B nicht wirksam ist und EP-B folglich Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ und neuheitsschädlich für die Ansprüche 1 und 3 ist.

Neuheit ist dann ein neuer Einspruchsgrund (G 7/95), der nach Ablauf der Einspruchsfrist erhoben wird.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgebrachte Gründe, Tatsachen und Beweismittel gelten als verspätet, und es liegt im Ermessen der Einspruchsabteilung, diese zuzulassen. Im vorliegenden Fall ist es wahrscheinlich, dass sie berücksichtigt werden, da sie prima facie relevant sind.

EP-ABC würde dann widerrufen oder bestenfalls in geändertem Umfang ohne die Ausführungsformen B und C aufrechterhalten.

Weitere Anmeldungen für ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten der Gänge und Mittel für die Gangwahl, die einen GPS-Sensor enthalten (D und E)

Da die Prioritätsfrist von DE-GPS erst am 22. März 2025 (Sa) bzw. mit Verlängerung am 24. März 2025 (Mo) abläuft, sollte Bikey eine PCT-Anmeldung mit denselben Ansprüchen wie DE-GPS einreichen und die Priorität von DE-GPS beanspruchen.

Die Priorität muss beansprucht werden, da sonst die Ausstellung auf der Messe "Bike & Gravel" eine neuheitsschädliche Vorveröffentlichung ist.

Sobald diese PCT-Anmeldung in die entsprechende nationale/regionale Phase eintritt, werden darauf wahrscheinlich Patente erteilt, die Schutz für diese Gegenstände gewähren.

Um den Patentschutz in TW zu erhalten, wo Bikey und Campagnelli Kunden haben, sollte Bikey auch in TW eine nationale Patentanmeldung für denselben Gegenstand einreichen und ebenfalls die Priorität von DE-GPS beanspruchen. TW ist Mitglied der Welthandelsorganisation, sodass dort die Priorität von DE-GPS, bei der es sich um eine in einem WTO-Mitgliedstaat eingereichte Anmeldung handelt, wirksam beansprucht werden kann.

Verfahren in Bezug auf EP-B für B

Bikey sollte Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Alessio erkunden, z. B. eine Lizenzierung oder Übertragung der Rechte, um seine Position gegenüber

Campagnelli zu verbessern und seine Ausübungsfreiheit für Produkte, die auf seinen beiden Prototypen basieren, auszuweiten.

Frage 4 (5 Punkte)

a) Dürfen wir dann nach den Verbesserungen Fahrradgangschaltungssysteme entsprechend unseren beiden Prototypen produzieren und verkaufen?

Für den ersten Prototyp, d. h. den Prototyp ohne einen Schalter am Fahrradlenker, wird sich die Situation nicht ändern, und Bikey wird noch immer weltweit produzieren und verkaufen dürfen.

Für den zweiten Prototyp darf Bikey außerhalb Europas produzieren und verkaufen, da kein Dritter eine auf diesen Gegenstand gerichtete Anmeldung oder ein entsprechendes Patentbesitzt.

In Europa und im Hinblick auf Campagnelli ist zu erwarten, dass Bikey – aufgrund des wahrscheinlichen Ergebnisses des Einspruchs gegen EP-ABC – frei produzieren und verkaufen darf.

Systeme gemäß dem zweiten Prototyp fallen jedoch unter EP-B, da sie einen Schalter am Fahrradlenker umfassen, der über eine drahtlose Funkverbindung verbunden ist, und Bikey wird diese, sofern es nicht eine Lizenz erwirbt oder die Rechte an EP-B von Alessio Alessi übertragen bekommt, in Europa nicht frei produzieren oder verkaufen dürfen.

b) Darf Selle S.A. dann nach den Verbesserungen seine bestehende und seine geplante Produktlinie von Fahrradsattelhalterungen produzieren und verkaufen?

Selle S.A. kann seine geplante Produktlinie von Fahrradsattelhalterungen mit Dämpfungsmitteln in Form von Kugeln aus Gummi in Anbetracht der auf diesen Gegenstand gerichteten geänderten EP-DIV in Europa und insbesondere in FR, wo es produziert, nicht frei produzieren und verkaufen.

Außerhalb von Europa und MY darf Selle S.A. seine Fahrradsattelhalterung mit Dämpfungsmitteln in Form von Kugeln aus Gummi produzieren und verkaufen.

Hinsichtlich seiner bestehenden Produktlinie mit Dämpfungsmitteln in Form von Würfeln aus Gummi wird sich die Situation nicht ändern. Somit darf Selle S.A. seine bestehende Produktlinie weiterverfolgen.