



Diese e-EQE-Probeaufgabe wurde von epi ausschließlich zu Schulungs- und Informationszwecken angepasst.

# Aufgabe DII

Diese Prüfungsaufgabe enthält:

- Brief des Kunden mock/D2/DE/1-4
- Vier Fragen mock/D2/DE/4-5

## **Rechtsauskunft**

**[001]** Sie sind ein zugelassener Vertreter. Am 2. März 2021 erhalten Sie den folgenden Brief von Ihrem Mandanten, Dr. J.C. Skou, einem bekannten dänischen Biochemiker:

**[002]** Seit einigen Jahren arbeite ich mit Herrn H.C. Oersted zusammen, einem unabhängigen Forscher, der ein kleines Forschungslabor in Glostrup (DK) betreibt, das auf die Entwicklung und Prüfung von Arzneimitteln spezialisiert ist. Für jedes Projekt wird ein Vertrag abgeschlossen, in dem das Forschungsziel und ein Sockelbetrag festgelegt sind. Die Gesamtvergütung für Herrn Oersted wird durch Verhandlungen zwischen mir und ihm festgelegt und ist abhängig von der potentiellen Bedeutung der eventuell gemachten Erfindungen.

**[003]** Jeder Vertrag enthält eine Klausel, wonach Herr Oersted mir die weltweiten Rechte an den bei der Durchführung des Projekts entwickelten Erfindungen, sowie das Recht, sie weltweit zum Patent anzumelden und die Prioritätsrechte für diese Anmeldungen überträgt. Ferner ist Herr Oersted verpflichtet, uneingeschränkt zu kooperieren und bei allen Maßnahmen mitzuwirken, die notwendig sind, damit ich einen gültigen Schutz für diese Erfindungen erhalte. Jeder Vertrag enthält auch eine Geheimhaltungsklausel, die Herrn Oersted eindeutig verpflichtet, nicht-öffentliche Informationen vertraulich zu behandeln und nicht gegenüber Dritten zu offenbaren. Bedauerlicherweise wurde versäumt, in die Verträge eine weiterreichende Klausel einzufügen, die Herrn Oersted die Nutzung der ihm im Rahmen der Projekte zugänglichen Informationen zu eigenen Zwecken untersagt. Schließlich wurde als Gerichtsstand für Vertragsstreitigkeiten das See- und Handelsgericht in Kopenhagen (DK) festgelegt.

**[004]** Ich habe zu den betroffenen Patentanmeldungen, um die es geht, die nachstehende Übersicht erstellt. Darüber hinaus habe ich am Ende der Übersicht die Probleme zusammengefasst, zu denen ich dringend Ihren Rat benötige.

### **Dänische Anmeldung DK1**

**[005]** Diese Anmeldung wurde am 2. Juni 2020 eingereicht und nennt mich als Anmelder und mich und Herrn Oersted gemeinsam als Erfinder. Alle Anmeldeformalitäten sind erledigt. Die Anmeldung basiert auf der Erfindung des Produktes X, das eine hypotonische Wirkung hat, d.h., den Blutdruck senkt (Betablocker). Das einzige offenbarte Herstellungsverfahren

(Verfahren A) ist ein recht aufwändiges, vierstufiges Verfahren zur Herstellung des Produkts X.

**[006]** Da das Produkt X neu zu sein scheint, habe ich die folgenden unabhängigen Ansprüche in die Anmeldung aufgenommen:

- Produkt X;
- Produkt X zur Verwendung als Arzneimittel;
- Pharmazeutische Zusammensetzung, die das Produkt X enthält;
- Produkt X zur Verwendung als blutdrucksenkendes Mittel;
- Verfahren A.

**[007]** Dass das Produkt X eine hypotonische Wirkung haben könnte, ging ausschließlich auf eine Anregung meinerseits zurück. Herr Oersted entwickelte das Verfahren A. Unmittelbar nach der Einreichung von DK1 unterzeichnete ich mit Herrn Oersted einen neuen Standardvertrag über die Durchführung einer Versuchsreihe seinerseits, mit der herausgefunden werden sollte, ob sich ein verbessertes Verfahren mit nur zwei Verfahrensschritten entwickeln ließe. Dabei habe ich Herrn Oersted vorgeschlagen, dass eventuell unter Einhaltung bestimmter Prozessparameter die Schritte 1 und 2 des vierstufigen Prozesses kombiniert werden könnten, wie auch die Schritte 3 und 4.

**[008]** Im Dezember 2020 hatte Herr Oersted den gewünschten zweistufigen Prozess (Prozess B) entwickelt, dessen Prozessparameter meine Vorschläge bestätigten.

### **Internationale Anmeldung PCT2**

**[009]** Darüber hinaus plane ich, eine internationale Anmeldung PCT2 beim dänischen Patentamt einzureichen, sobald dies zweckdienlich erscheint. PCT2 würde den gesamten Inhalt von DK1 sowie eine Beschreibung und Ansprüche enthalten, die auf das Verfahren B gerichtet sind. Meine Hauptmärkte sind Europa und die USA.

**[010]** Zufällig habe ich bemerkt, dass Produkt X auch eine antivirale Wirkung gegen das Herpesvirus zu haben schien. Die von mir durchgeführten Tests bestätigen dies und haben darüber hinaus gezeigt, dass das Produkt X auch eine antivirale Wirkung gegen Masern- und Windpockenviren hat. Ich glaube, dass es das erste Mal ist, dass sich ein blutdrucksenkendes Mittel auch als antiviral erwiesen hat, und dass diese Verwendung ein großes Potenzial hat. Ich habe auch darüber nachgedacht, dieses neue Merkmal in PCT2 zu integrieren.

### Europäische Anmeldung EP3

**[011]** Zu meiner großen Überraschung teilte mir Herr Oersted bei einem Treffen gestern mit, dass er nicht mehr mit mir zusammenarbeiten werde, insbesondere auch nicht mehr hinsichtlich der Erlangung von Patentschutz, wenn er nicht für seinen Aufwand angemessen vergütet werde, was seiner Meinung nach bisher nicht der Fall gewesen sei. Außerdem eröffnete er mir zu meinem Erstaunen, dass er bei seiner Arbeit am Verfahren B insgeheim auch ein einstufiges Verfahren, Verfahren C, entwickelt habe, mit dem sich für das Produkt X eine 50% höhere Ausbeute erzielen lasse, als dies mit den Verfahren A und B möglich sei. Beim Verfahren C gehe man zur Herstellung des Produktes X nicht von den gleichen Stoffen aus wie bei den Verfahren A und B, und das Verfahren unterscheide sich grundlegend von diesen. Beim Verfahrens C würde jedoch das Produkt X zusammen mit dem Produkt Z als Teil eines Gemisches Y gebildet.

**[012]** Er habe auch das Produkt Z von dem Gemisch getrennt und es an einigen wenigen Ratten auf mögliche hypotonische Wirkung getestet. Es schien eine hypotonische Wirkung zu haben, die sich nicht signifikant von den mit Produkt X erzielten Ergebnissen unterschied.

**[013]** Herr Oersted erzählte mir ferner, dass er eine andere zugelassene Vertreterin vor dem EPA, Frau Susanne Carlsberg, beauftragt habe, eine europäische Patentanmeldung (EP3) einzureichen. Vor der Einreichung hatte Frau Carlsberg eine Online-Recherche durchgeführt und nur einen Hinweis auf das Produkt Z gefunden, und zwar in einer dänischen Zeitschrift aus dem Jahr 2019, in der die Verwendung von Z als Katalysator in einem Gummivulkanisierungsprozess beschrieben wird.

**[014]** Herr Oersted gab mir eine Kopie von EP3, welche am 14. Januar 2021 beim dänischen Patentamt eingereicht wurde und in der alle EPÜ-Vertragsstaaten benannt sind. Die Anmeldung wurde in dänischer Sprache eingereicht und nannte Herrn Oersted als alleinigen Anmelder und Erfinder. Dabei wurde die Priorität vom 2. Juni 2020 der Anmeldung DK1 in Anspruch genommen.

**[015]** Herr Oersted räumte ein, dass bisher noch keine Amtsgebühren entrichtet worden seien, da er nicht in der Lage gewesen sei, Frau Carlsberg ihr volles Honorar zu zahlen. In der Zwischenzeit habe ich überprüft, dass EP3 neben dem Inhalt von DK1 auch eine Beschreibung des Verfahrens B, des Verfahrens C zur Herstellung der Mischung Y, des Verfahrens D zur Trennung von X und Z aus dem Gemisch Y und schließlich die Daten über die blutdrucksenkende Wirkung des Produkts Z enthält.

**[016]** Herr Oersted erzählte mir auch, dass er im Februar 2021 Kontakt mit der US-Firma Elrond Pharmaceuticals aufgenommen und ihnen eine Lizenz unter EP3 angeboten habe. Als ich ihn nach Einzelheiten fragte, verriet er, dass er Elrond Pharmaceuticals als Grundlage für die Verhandlungen eine Kopie von EP3 zur Verfügung gestellt hatte.

### **Indische nationale Patentanmeldung IN-DG**

**[017]** Letzte Woche nahm ich an einer Konferenz in Davos (CH) teil, wo ich den berühmten indischen Pharmakologen Dr. Datt Gulati (DG) traf. Er erzählte mir, dass er am 15. April 2020 eine nationale indische Patentanmeldung IN-DG eingereicht hatte, die das Produkt X und ein Verfahren P offenbart und beansprucht. Unter Geheimhaltung gab er mir eine Kopie der Patentanmeldung. Nach meiner Rückkehr nach Hause studierte ich die Anmeldung und stellte fest, dass in der Beschreibung die medizinische Verwendung von Produkt X erwähnt wird, insbesondere zur Senkung des "schlechten" Cholesterins und zur Erhöhung des "guten" Cholesterins im Blut. Darüber hinaus stellte ich fest, dass das Verfahren P völlig anders ist als die Verfahren A, B und C.

### **Bitte beraten Sie mich zu den folgenden Problemen. Ich brauche eine begründete Stellungnahme.**

Gehen Sie bei der Ausarbeitung der Stellungnahme bitte davon aus, dass nach dänischem Recht dem Erfinder das Recht auf das Patent zusteht, dass dieses Recht aber vertraglich auf andere Personen übertragen werden kann.

- A. Wie ist die aktuelle Situation in Bezug auf:
- (i) DK1;
  - (ii) EP3;
  - (iii) IN-DG?
- B. Was empfehlen Sie mir zu unternehmen, wenn Herr Oersted sich bereit erklärt, uneingeschränkt zu kooperieren, um einen optimalen Patentschutz zu gewährleisten?
- (i) Wenn wir die EP3 aufrechterhalten wollen, welche Schritte müssen unternommen werden und innerhalb welcher Fristen?
  - (ii) Wäre es sinnvoll, die EP3 aufrechtzuerhalten? Begründen Sie dies.
  - (iii) Sollte eine PCT-Anmeldung eingereicht werden? Wenn ja, wie sollten wir vorgehen?

- C. Was empfehlen Sie mir zu tun, wenn Herr Oersted sich weigert, mich dabei zu unterstützen, Patentschutz zu erhalten?
- (i) Welche rechtlichen Schritte sollten bezüglich der Anmeldung EP3 unternommen werden?
  - (ii) Wäre es sinnvoll, das EP3 aufrechtzuerhalten? Begründen Sie dies.
  - (iii) Welche weiteren Schritte könnten unternommen werden, um die Erfindungen zu schützen?
  - (iv) Bitte erläutern Sie mir, insbesondere in Bezug auf den Schutz in Europa, welche Argumente für die Einreichung einer internationalen Anmeldung wie geplant sprechen und welche Argumente - wenn überhaupt - angesichts der Probleme mit Herrn Oersted dafür sprechen, stattdessen direkt eine europäische Patentanmeldung (EP2) einzureichen.
- D. Müssen wir uns wegen der indischen Patentanmeldung IN-DG Sorgen machen und welche Auswirkungen könnte sie auf unser Geschäft in Europa haben?