



# Modelllösung und Bericht vom Typ Compendium für Aufgabe DI

## Haftungsausschluss:

Diese Modelllösung wurde von epi erstellt, um Kandidaten zu unterstützen, die am Mock e-EQE teilgenommen haben. Sie wurde vor der Mock e-EQE vorbereitet, um eine mögliche Antwort eines erfolgreichen Kandidaten darzustellen, und spiegelt, wenn Noten angegeben sind, kein Benotungsschema wider, das vom zuständigen Prüfungsausschuss angewendet werden würde. Daher kann epi nicht für Abweichungen zwischen einem Bewertungsschema eines Prüfungsausschusses und der Modelllösung verantwortlich gemacht werden.

## Übersetzung des englischen Originaltextes

Hinweis: Die Musterlösung enthält neben den erwarteten Antworten auch einige Kommentare in [Klammern]. Jede gültige und korrekte Antwort, die von der erwarteten Antwort abweicht, kann ebenfalls die volle Punktzahl erhalten.

### **FRAGE 1 (10 PUNKTE)**

**a)** Frau Lava sollte ihr auf EP-L erteiltes Patent in den Ländern validieren, in denen die Hauptmärkte bestehen, d.h. in Rumänien und Irland, um zu verhindern, dass Wettbewerber wie Herr Basalt mit Produkten, die in den Schutzbereich der Ansprüche fallen, in diese Märkte eintreten. Außerdem sollte Frau Lava das auf EP-L erteilte Patent in Island validieren, um Herrn Basalt daran zu hindern, Produkte herzustellen, die unter den Schutzbereich der Ansprüche fallen.

Darüber hinaus kann eine Validierung in anderen Ländern in Betracht gezogen werden, insbesondere in Ländern, die Vertragsparteien des Londoner Übereinkommens sind, oder in Märkten, an denen Herr Basalt interessiert zu sein scheint, was weitere Recherchen erfordern würde.

**b)** Übersetzungsanforderungen können von EPÜ-Vertragsstaaten auf der Grundlage von Art. 65 (1) EPÜ auferlegt werden. Spezifische Anforderungen (Sprachen, Umfang der Übersetzungen, Fristen für die Validierung) finden sich im nationalen Recht zum EPÜ, Tabelle IV.

Island ist Vertragspartei des Übereinkommens über die Anwendung von Art. 65 EPÜ ("Londoner Übereinkommen", LÜ) und nach diesem Übereinkommen Art.1(2) und (3) können die Mitgliedsstaaten des LÜ, die keine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des EPA gemeinsam haben, eine Übersetzung nur der Ansprüche in ihre Landessprache verlangen, wenn das europäische Patent in der von diesem Staat vorgeschriebenen Amtssprache des EPA erteilt wurde. Island verlangt nur die Übersetzung der Ansprüche in die isländische Sprache, wenn die Beschreibung des Patents in Englisch ist, was hier der Fall ist. Es müssen also nur die Ansprüche ins Isländische übersetzt werden. Die Frist für die Einreichung der Übersetzung beträgt 4 Monate ab der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung und endet am Montag den 5. Juli 2021 (der 3. Juli 2021 ist ein Samstag).

Rumänien verlangt eine Übersetzung der Beschreibung und der Ansprüche ins Rumänische. Die Frist für die Einreichung der Übersetzung beträgt 3 Monate ab der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung und endet am 3. Juni 2021 (Donnerstag).

Irland ist ebenfalls Vertragspartei des Londoner Übereinkommens und hat Englisch als Amtssprache. Daher muss keine Übersetzung eingereicht werden (Art. 1(1) Londoner Abkommen).

**c)** Der Hinweis auf die Erteilung wird am vorletzten Tag des 4. Jahres der Laufzeit der Patentanmeldung veröffentlicht (das 4. Jahr endet am 4. März 2021). Die Gebühr für das 4. Jahr war die letzte an das EPA zu zahlende Jahresgebühr (Art. 86 (2) EPÜ), die Gebühr für das 5. Jahr ist an die nationalen Ämter zu zahlen (Art. 141 (1) EPÜ).

## **FRAGE 2 (8 PUNKTE)**

**a)** Die Anmeldegebühr für EP1 ist innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten, Regel 38 (1) EPÜ. Der 23. Januar 2021 (berechnet nach R. 131(4) EPÜ) ist ein Samstag, daher verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den nächsten Arbeitstag, Regel 134(1) EPÜ. Die Anmeldegebühr für EP1 ist spätestens am Montag, den 25. Januar 2021, zu entrichten.

Die internationale Anmeldegebühr für PCT2 ist innerhalb eines Monats nach Eingang der Anmeldung zu entrichten, Regel 15.3 PCT. Regel 19.4(c) PCT verschiebt jedoch den Beginn der 1-Monats-Frist ("Eingangsdatum") für die Zwecke der Regel 15.3 PCT auf das Datum, an dem die Anmeldung tatsächlich beim IB eingeht, d. h. auf den 7. Januar 2021. Der 7. Februar 2021 (berechnet nach R. 80.2 PCT) ist ein Sonntag, daher verschiebt sich das Fälligkeitsdatum auf den nächsten Arbeitstag, R. 80.5 PCT. Die internationale Anmeldegebühr für PCT2 ist spätestens am Montag, 8. Februar 2021, zu entrichten.

**b)** Die weitere Recherchegebühr gemäß EPÜ ist innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung des Bescheids zu entrichten, Regel 64 (1) EPÜ. Der Bescheid gilt dem Anmelder am 27. März 2021 als zugestellt (Regel 126 (2) EPÜ), und der 27. März 2021 + 2 Monate (R. 131 (4) EPÜ) ist der 27. Mai 2021 (Donnerstag). Die weitere Recherchegebühr für EP1 ist spätestens am 27. Mai 2021 zu entrichten.

Die weitere Recherchegebühr gemäß PCT ist innerhalb von 1 Monat nach dem Datum der Mitteilung zu entrichten, Regel 40.1 (ii) PCT, aber die Mitteilung ist mehr als 7 Tage nach ihrem Absendedatum eingegangen. Regel 80.6 PCT sieht vor, dass in einem solchen Fall

die Frist um eine zusätzliche Anzahl von Tagen später abläuft, die der Anzahl von Tagen entspricht, die die Mitteilung später als sieben Tage nach ihrem Absendedatum eingegangen ist, was in diesem Fall 2 Tage sind. 17. März 2021 + 1 Monat (R. 80.2 PCT) + 2 Tage (R. 80.3 PCT) ist der 19. April 2021 (Montag). Die zusätzliche Gebühr für PCT2 ist spätestens am 19. April 2021 zu entrichten.

### **FRAGE 3 (7 PUNKTE)**

**a)** EP-CM beansprucht eine Jacke mit einer Pore-Tex-Schicht mit einer Dicke von 0,005-0,05 mm. Sie beansprucht die Priorität von CA-CM, welche eine Jacke mit einer Pore-Tex-Schicht mit einer Dicke von 0,01-0,05 mm offenbart. Die Priorität wird für den in CA-CM offenbarten Gegenstand wirksam in Anspruch genommen, da Kanada ein Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft ist, EP-CM von demselben Anmelder (Canada Moose) innerhalb von 12 Monaten nach Einreichung von CA-CM eingereicht wird (Art. 87 (1) EPÜ), da der 21. November 2020 (R. 131 (4) EPÜ) ein Samstag ist, und daher die Anmeldung, die die Priorität beansprucht, spätestens am Montag, dem 23. November 2020, wirksam eingereicht werden kann (R. 134 (1) EPÜ).

Der Anspruch von EP-CM kann wie folgt aufgeteilt werden:

(1) Jacke mit Pore-Tex-Schicht mit einer Dicke von 0,005 bis zu, aber nicht einschließlich 0,01 mm.

(2) Jacke mit Pore-Tex-Schicht mit einer Dicke von 0,01-0,05 mm.

Dem ersten Teil des Anspruchs wird der Anmeldetag der EP-CM (23. November 2020) und dem zweiten Teil des Anspruchs der Anmeldetag der CA-CM (21. November 2019) zuerkannt (G 1/15, Teilpriorität).

Jack Wolfhide haben ihre Jacke mit einer 0,008-mm-Pore-Tex-Schicht am 10. Dezember 2019 offenbart, also nach dem Anmeldetag des CA-CM, aber vor dem Anmeldetag des EP-CM.

Es handelt sich um eine wirksame Offenbarung, die Teil des Stands der Technik ist, da das Produkt öffentlich verkauft wird und somit öffentlich zugänglich ist (Art. 54(2), GL G-IV 7.1).

Die Jacke von Jack Wolfhide hat eine Pore-Tex-Schicht mit einer Dicke von 0,008, was ein Wert ist, der in den Bereich 0,005-0,01 fällt, und somit neuheitsschädlich für diesen Bereich

wäre, wenn er vor dem wirksamen Anmeldetag dieses Teilbereichs der Öffentlichkeit zugänglich war (Art. 54(2) und GL G-VI 8).

Der wirksame Anmeldetag von Teil (1) des Anspruchs ist der 23. November 2020, und die Jack Wolfhide Jacke wurde der Öffentlichkeit am 10. Dezember 2019 zugänglich gemacht, so dass sie für diesen Teil des Anspruchs neuheitsschädlich ist, und der Anspruch daher nicht neu ist.

Daher ist der Anspruch des EP-CM im Hinblick auf die Freigabe der Jacke von Jack Wolfhide zum Verkauf am 10. Dezember 2019 nicht neu.

**b)** Canada Moose kann den Anspruch auf den Bereich von 0,01-0,05 mm ändern (da die Beschreibung des EP-CM den gesamten Gegenstand des CA-CM umfasst). In diesem Fall würde der geänderte Anspruch den Prioritätstag (21. November 2019) als effektiven Anmeldetag haben (Art. 87(1) EPÜ).

Wenn sie diese Änderung vornehmen, stellt die Jacke von Jack Wolfhide keinen Stand der Technik mehr gemäß Art. 54(2) EPÜ dar, und Canada Moose könnte wahrscheinlich ein Patent für den ursprünglich beanspruchten Bereich erhalten (sofern kein anderer Stand der Technik als relevant erachtet wird).

#### **FRAGE 4 (7 PUNKTE)**

Herr Scrooge hat die Formalitäten für den Eintritt in die europäische Phase erfüllt, einschließlich der Einreichung eines Prüfungsantrags einschließlich der Zahlung der Prüfungsgebühr (R. 159(1)(f) EPÜ). Das USPTO war ISA, und folglich erstellte das EPA einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht (Art. 153 (7) EPÜ). Auf die Mitteilung nach R. 161 (2) und 162 EPÜ wurde verzichtet, und das EPA konnte den ergänzenden ESR schneller erstellen.

Wird ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt, erhält der Anmelder eine Mitteilung nach R. 70 (2) und 70a (2) (siehe die entsprechenden Regeln oder GL E-IX, 2.5.3). In der Mitteilung wird eine sechsmonatige Erwiderungsfrist festgelegt, die ab der Zustellung der Mitteilung läuft (GL E-IX, 2.5.3).

Die 6-Monats-Frist läuft am 14. Mai 2021 ab (3. November 2020 + 10 Tage (R.126 (2) EPÜ) - > 13. November 2020 + 6 Monate (R.131 (4) EPÜ) -> 13. Mai 2021 (Christi Himmelfahrt, die Ämter des EPA sind geschlossen, R. 134 (1) EPÜ) -> 14. Mai 2021 (Freitag)).

Die Ansprüche sind neu und erfinderisch, so dass keine Berichtigung von Mängeln erforderlich ist, allerdings kann Herr Scrooge, wenn er dies wünscht, von sich aus (R. 137 (2) EPÜ) die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen in Erwiderung auf diese Mitteilung ändern.

Herr Scrooge bzw. sein zugelassener Vertreter muss in jedem Fall angeben, dass er die Anmeldung weiterverfolgen möchte, andernfalls würde die Anmeldung als zurückgenommen gelten (R. 70 (3) EPÜ).

Außerdem muss spätestens am 30. April 2021 (Freitag) die Jahresgebühr für das 5. Jahr entrichtet werden (R. 51(1) EPÜ). Die Höhe der Gebühr beträgt 855 EUR.

### **FRAGE 5 (7 PUNKTE)**

**a)** Die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung lässt eine gesonderte Beschwerde zu, auch wenn es sich nicht um eine das Verfahren beendende Entscheidung handelt (Art. 106(1), (2) EPÜ; GL D-VI 7.2.2).

Der Patentinhaber ist beschwert, weil ihm nur ein Hilfsantrag und nicht der Hauptantrag zugesprochen wurde (z.B. T234/86 oder T392/91). Als beschwerte Partei des Einspruchsverfahrens ist der Patentinhaber berechtigt, eine Beschwerde einzulegen (Art. 107 EPÜ).

**b)** Innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Zwischenentscheidung muss der Patentinhaber Beschwerde einlegen (Art. 108 EPÜ). Innerhalb derselben Frist ist eine Beschwerdegebühr (2705 EUR bzw. 1955 EUR für juristische oder natürliche Personen nach R. 6(4) und (5) EPÜ) zu entrichten (Art. 108 EPÜ).

Die 2-Monats-Frist läuft am 15. März 2021 ab (4. Januar 2021 -> 14. Januar 2021 (R. 126(2) EPÜ) + 2 Monate (R. 131(4) EPÜ) -> 14. März 2021 (Sonntag, R. 134(1) EPÜ) -> Montag 15. März 2021).

Innerhalb von 4 Monaten nach Zustellung der Zwischenentscheidung muss der Patentinhaber eine Beschwerdebegründung einreichen (Art. 108 EPÜ).

Die 4-Monats-Frist läuft am 14. Mai 2021 ab (4. Januar 2021 -> 14. Januar 2021 (R. 126(2) EPÜ) + 4 Monate (R. 131(4) EPÜ) -> 14. Mai 2021 (Freitag)).

**c)** Es liegt kein wesentlicher Verfahrensmangel vor. Die Einspruchsabteilung ist an eine Entscheidung der Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der

Prüfungsabteilung nicht gebunden. Nur die Abteilung, deren Entscheidung angefochten wurde, ist an die *ratio decidendi* der Beschwerdekammer gebunden. Außerdem unterscheiden sich im vorliegenden Fall die Tatsachen im Einspruch von den Tatsachen in der Prüfung. Das Dokument D, auf das sich die Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren stützt, wurde im Prüfungsverfahren nicht zitiert. Dies ist ein weiterer Grund, warum die Einspruchsabteilung nicht an die *ratio decidendi* der Beschwerdekammer gebunden sein kann. (Art. 111 (2) EPÜ, GL E-X 4 oder T 167/93).

## **FRAGE 6 (11 PUNKTE)**

**a)** Zu zahlende Gebühren und letzter Zahlungstag:

EP-A: Erteilungs- und Druckgebühren sind innerhalb von 4 Monaten nach Zustellung der Mitteilung zu entrichten (R. 71(3) EPÜ). Das Datum der Zustellung des Bescheids ist der 27. Oktober 2020 (da die Zustellung des Bescheids mehr als 10 Tage dauerte (R. 126(2) EPÜ)). Die Gebühr ist spätestens am Montag, den 1. März 2021 zu entrichten (27. Oktober 2020 + 4 Monate (R. 131(4) EPÜ) -> 27. Februar 2021 (Samstag), verlängert bis Montag, den 1. März 2021 (R. 134(1) EPÜ). Die Höhe der Gebühr beträgt 960 EUR, GebO 2(1)7(ii).

[Die Jahresgebühr für das fünfte Jahr wird am 30. September 2021 fällig und kann drei Monate vor Fälligkeit wirksam entrichtet werden. Sie kann daher nicht innerhalb des in der Frage angegebenen Zeitrahmens gezahlt werden (R. 51 (1) EPÜ).]

EP-B: Die Beschwerdegebühr ist innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Entscheidung zu entrichten (Art. 108 EPÜ). Die Gebühr ist spätestens am Dienstag, dem 2. März 2021 zu entrichten (23. Dezember + 10 Tage (R. 126(2) EPÜ) -> 2. Januar 2021 + 2 Monate (R. 131(4) EPÜ) -> 2. März 2021 (Dienstag)). Die Höhe der Gebühr beträgt 2705 EUR, GebO 2(1)11 ("von einer sonstigen Einheit").

PCT-C: Die internationale Anmeldegebühr ist innerhalb eines Monats nach Eingang der Anmeldung an das EPA zu entrichten (Regel 15.1(a) PCT) (R. 15.3 PCT). Die Gebühr ist spätestens am Montag, dem 1. März 2021 zu entrichten (28. Januar 2021 + 1 Monat (R. 80.2 PCT) -> 28. Februar 2021 (Sonntag, R. 80.5 PCT) -> 1. März 2021 (Montag)). Die Höhe der Gebühr beträgt 1217 EUR minus 275 EUR (zeichencodiertes Format) = 942 EUR, ABI. 2020 Zusatzpubl. 3, S. 22-23.

Die Recherchegebühr ist innerhalb von 1 Monat nach Eingang der Anmeldung an das EPA zu zahlen (Regel 16.1 a) PCT). Die Berechnung erfolgt wie bei der internationalen

Anmeldegebühr, die Recherchegebühr ist spätestens am Montag, dem 1. März 2021 zu entrichten. Die Höhe der Gebühr beträgt 1775 EUR, GebO 2(1)2.

Die Übermittlungsgebühr ist innerhalb eines Monats nach Eingang der Anmeldung an das EPA zu zahlen (Regel 14.1 a) PCT). Die Berechnung erfolgt wie bei der internationalen Anmeldegebühr, die Übermittlungsgebühr ist spätestens am Montag, den 1. März 2021 zu entrichten. Die Höhe der Gebühr beträgt 135 EUR, GebO 2(1)18.

**b)** Die Reihenfolge, in der die Gebühren als gezahlt gelten (bzw. vom laufenden Konto abgebucht) ist: EP-A, dann PCT-C, dann EP-B.

EP-A: Die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr gilt als am Tag des Eingangs der Übersetzung der Ansprüche gezahlt, VAA 5.1(d), d. h. am 25. Februar 2021.

EP-B: Beschwerdegebühr gilt als am Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags gezahlt, VLK 5.4.1, d. h. am 1. März 2021.

Gebühren für PCT-C gelten als am letzten Tag der Frist für die Entrichtung der Gebühr entrichtet, VAA 5.1(a), d. h. am 1. März 2021.

Das Datum der Abbuchung für EP-B und PCT-C ist das gleiche, aber automatische Abbuchungsaufträge haben Vorrang vor allen anderen Abbuchungsaufträgen (VLK 5.2.1). Daher werden die PCT-C-Gebühren zuerst abgebucht.

[Bei unzureichender Deckung des Kontos gilt die Zahlung an dem Tag als erfolgt, an dem das laufende Konto ordnungsgemäß wieder aufgefüllt ist (VLK 5.2.3).]

VAA = Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren, Anhang zu den Vorschriften über das laufende Konto (VLK)