



# Modelllösung und Bericht vom Typ Compendium für Aufgabe DII

## 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.

## Schlüsselprobleme

Wichtig ist es zu erkennen, dass Oersted kein Recht darauf hat, die Priorität der DK1 zu beanspruchen, da er nicht der Anmelder dieser Anmeldung war und auch nicht der Rechtsnachfolger ist. Darüber hinaus ist es Skou als dem alleinigen Anmelder nicht möglich, die in der EP3 enthaltenen Erfindungen von Oersted ohne dessen Unterstützung in seine beabsichtigte EP2 aufzunehmen.

Damit die EP3 aufrechterhalten werden kann, muss eine englische, französische oder deutsche Übersetzung eingereicht werden. Außerdem sind die für die Einreichung fälligen Gebühren zusammen mit der Gebühr für die Weiterbehandlung zu zahlen.

Wenn Oersted kooperiert, ist es nicht erforderlich, die EP3 fortzuführen. Die Priorität der EP3 kann beispielsweise im Rahmen der Einreichung einer internationalen Anmeldung beansprucht werden.

Eine zu lösendes Problem besteht darin, dass Oersted der Anmelder der EP3 ist. Die Anmeldung enthält jedoch Erfindungen, die entweder Oersted oder Skou zuzurechnen sind. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, eine internationale Anmeldung einzureichen, bei der Skou und Oersted als gemeinsame Anmelder fungieren.

Was die Einreichung neuer Anmeldungen betrifft, sollte der zu beanspruchende Gegenstand angegeben werden und dabei der korrekte Anspruchswortlaut für die erste und die zweite medizinische Indikation. Skou sind, basierend auf den Verträgen und seiner eigenen Arbeiten, X, A, B und die beiden Verwendungen von X zuzuordnen. Oersted ist im Besitz von C, D, Y und der Verwendung von Z, die seine Erfindungen sind und auch nicht von den Verträgen abdeckt werden.

Anders sieht es aus, wenn Oersted sich nicht kooperativ verhält. Dann sollte ein Vindikationsverfahren in Dänemark eingeleitet werden. Die Veröffentlichung der EP3 erfolgt, wenn überhaupt, jedoch nicht sofort. Das Verfahren vor dem EPA kann aber erst nach der Veröffentlichung der EP3 ausgesetzt werden. Eine Zwischenlösung wäre, auf nationaler Ebene eine einstweilige Verfügung zu erwirken, mit der Oersted verpflichtet wird, die EP3 bis zum Abschluss des Vindikationsverfahrens aufrechtzuhalten. Die Optionen für Skou nach dem Abschluss des Vindikationsverfahrens sollten unter Berücksichtigung der Tatsache erläutert werden, dass beide Parteien jeweils einen Teil des Gesamtgegenstandes besitzen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass vor Ende des Prioritätsjahres der DK1 (2. Juni 2021) eine Entscheidung im Vindikationsverfahren ergeht. Deshalb müssen auch alternative Optionen erläutert werden, einschließlich einer Vorgehensweise, wie die neu entdeckten antiviralen Eigenschaften von X geschützt werden können.

Es sollte erkannt werden, dass die IN-DG zwar derzeit nur ein nationale indische Patentanmeldung ist, jedoch Nachanmeldungen in Europa und / oder den USA möglich sind, die die Priorität der IN-DG beanspruchen. Die IN-DG hat den frühesten Zeitrang für X. Eine mögliche europäische Nachanmeldung ist nicht nur neuheitsschädlicher Stand der Technik für X und dessen erste medizinische Indikation, sondern jedes daraus resultierende Patent würde Skou daran hindern, X herzustellen und zu verkaufen, es sei denn, er kann eine Lizenz erwerben.

## Zeitleiste

Sonstige	Mandant (Skou)
EP3 wird Elrond Pharma angeboten	Absicht, <b>PCT2</b> einzureichen <ul style="list-style-type: none"> <li>enthält auch die antivirale Wirkung von X</li> </ul>
	<b>02.03.2021 HEUTE</b>
<b>EP3</b> eingereicht (Oersted) 14.01.2021 Erfinder: Oersted Priorität aus der DK1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Verfahren C (50% höhere Ausbeute)</li> <li>Produkt X wird zusammen mit Produkt Z als Teil einer Mischung Y ausgebildet</li> <li>Produkt Z (auch blutdrucksenkende Wirkung)</li> </ul>	
	Dez 2020 <b>Verfahren B</b> (Skou & Oersted)
	02.06.2020 <b>DK1</b> eingereicht (Skou) Erfinder Skou & Oersted <ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt X</li> <li>Produkt X als Medikament</li> <li>Pharmazeutische Zusammensetzung mit Produkt X</li> <li>Produkt X als blutdrucksenkendes Mittel</li> <li>Verfahren A</li> </ul>
<b>IN-DG</b> 15.04.2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt X</li> <li>Verfahren P</li> <li>Aus der Beschreibung: Verwendung als Arzneimittel</li> <li>Aus der Beschreibung: Wirkung auf Cholesterin</li> </ul>	
	02.03.2020 <span style="float: right;">Prioritätsjahr</span>
Dänische Zeitschrift 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt Z</li> <li>Verwendung von Z als Katalysator in einem Gummi-Vulkanisationsprozess</li> </ul>	



## **Frage A - Wie ist die aktuelle Situation in Bezug auf DK1, EP3 und IN-DG?**

### **(i) Situation in Bezug auf DK1**

Die DK1 ist eine in Dänemark anhängige Patentanmeldung, die am 2. Juni 2020 im Namen von Skou (Mandanten) in dänischer Sprache eingereicht wurde. Die DK1 nennt Skou und Oersted als Erfinder. Es gibt keine offenen Anmeldeformalitäten. Ferner geht aus den eingereichten Unterlagen hervor, dass Skou der alleinige Anmelder ist. Es wird keine Priorität beansprucht. Der Zeitrang der DK1 ist der Anmeldetag 2. Juni 2020. Es ist möglich, Nachanmeldungen bis zum 2. Juni 2021 zu tätigen, die die Priorität der DK1 beanspruchen. Die DK1 wird wahrscheinlich um den 2. Dezember 2021 herum veröffentlicht werden.

Die DK1 beansprucht:

- c1) Produkt X,
- c2) Produkt X zur Verwendung als Medikament,
- c3) Pharmazeutische Zusammensetzung mit Produkt X,
- c4) Produkt X zur Verwendung als blutdrucksenkendes Mittel und
- c5) Verfahren A (Verfahren A ist jedoch nicht ideal).

Die IN-DG ist eine unveröffentlichte indische Patentanmeldung mit dem Anmeldetag 15. April 2020, der vor dem Anmeldetag der DK1 liegt. Wenn aus der IN-DG eine dänische oder eine europäische Nachanmeldung (mit Bestimmung Dänemark) hervorgeht, die die Priorität der IN-DG beansprucht, handelt es sich um einen neuheitsschädlichen Stand der Technik, der bei einer Veröffentlichung die Neuheit von c1) und c2) zerstören würde, wobei c3), c4) und c5) weiterhin neu sind.

### **(ii) Situation in Bezug auf EP3**

Die EP3 wurde am 14. Januar 2021 in dänischer Sprache eingereicht. Oersted wird als Anmelder und Erfinder genannt. Da die Anmeldung in dänischer Sprache eingereicht wurde, ist eine Übersetzung in eine Amtssprache (Englisch, Französisch oder Deutsch - Art. 14 (2) EPÜ) innerhalb von 2 Monaten nach dem Anmeldetag erforderlich (R. 6 (1) EPÜ), d. h.

14.01.2021 + 2 Monate (R. 131 (4) EPÜ) → 14.03.2021 (Sonntag) → 15.03.2021 (Montag – R. 134 (1) EPÜ)

Die Einreichung der Übersetzung ist also noch möglich.

Es wurden keine Gebühren bezahlt. Die EP3 beansprucht die Priorität der DK1. Der Prioritätsanspruch ist aber nicht gültig, da Oersted zum Zeitpunkt der Einreichung der EP3 kein Prioritätsrecht an der DK1 (Anmelder Skou) hatte (Art. 87 (1) EPÜ). Dies lässt sich nicht heilen. Bis heute (2. März 2021) wurden keine Gebühren gezahlt. Die Anmelde- und Recherchegebühren könnten innerhalb eines Monats nach der Einreichung der Anmeldung bezahlt werden (Art. 78 (2) und R. 38 Abs. 1 EPÜ), d. h. bis zum:

14.01.2021 + 1 Monat (R. 131 (4) EPÜ) → 14.02.2021 (Sonntag) → 15.02.2021 (Montag – R. 134 (1) EPÜ)

Dieser Zeitpunkt ist aber bereits verstrichen. Die EP3 gilt derzeit als zurückgenommen (Art. 78 (2) EPÜ).

Die EP3 beschreibt Produkt X, dessen Verwendung als Medikament, eine pharmazeutische Zusammensetzung mit X, X zur Verwendung als blutdrucksenkendes Mittel, Mischung Y, Produkt Z (als Teil von Mischung Y), Z zur Verwendung als blutdrucksenkendes Mittel,

Verfahren A, Verfahren B, Verfahren C zur Herstellung der Mischung Y und Verfahren D zur Trennung von X und Z von Y. Aufgrund des ungültigen Prioritätsanspruchs ist der Zeitrang für alle Gegenstände der EP3 der Anmeldetag 14. Januar 2021.

Skou verfügt über Unterlagen, die seinen Anspruch auf Produkt X, dessen Verwendung als Medikament, eine pharmazeutische Zusammensetzung mit X, X zur Verwendung als blutdrucksenkendes Mittel, Verfahren A und Verfahren B begründen. Oersted scheint einen Anspruch auf Mischung Y, Produkt Z (Bestandteil der Mischung Y), Z zur Verwendung als blutdrucksenkendes Mittel, Verfahren C zur Herstellung der Mischung Y und Verfahren D zur Trennung von X und Z von Y zu haben.

Die EP3 wurde noch nicht veröffentlicht. Elrond hat im Februar 2021 eine Kopie der EP3 erhalten. Es gibt keine Informationen darüber, ob Vertraulichkeit vereinbart wurde. In jedem Fall hat die Übergabe der Kopie keine direkten Auswirkungen auf die EP3.

Der Anmeldetag 15. April 2020 der unveröffentlichten indischen Patentanmeldung IN-DG liegt vor dem Zeitrang der EP3. Wenn die IN-DG die Basis für eine europäische Nachanmeldung bildet, die die Priorität der IN-DG beansprucht, entsteht Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ, der die Neuheit von Produkt X und dessen Verwendung als Medikament zerstören, falls dies in der EP3 beansprucht wird.

Wenn in der EP3 beansprucht, bleiben X zur Verwendung als blutdrucksenkendes Mittel, pharmazeutische Präparate mit X, Mischung Y, Produkt Z, Z zur Verwendung als blutdrucksenkendes Mittel, Verfahren A, Verfahren B, Verfahren C, Verfahren D neu gegenüber der IN-DG.

Noch wichtiger ist, dass der Anmeldetag 2. Juni 2020 der unveröffentlichten dänischen Patentanmeldung DK1 vor dem Zeitrang der EP3 liegt. Wenn die DK1 zu einer europäischen Nachanmeldung führt, die die Priorität der DK1 beansprucht, ergibt sich neuheitsschädlicher Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ nach einer Veröffentlichung für Produkt X, dessen Verwendung als Medikament, pharmazeutische Präparate mit X, X zur Verwendung als blutdrucksenkendes Mittel und Verfahren A. Mischung Y, Produkt Z, Z zur Verwendung als blutdrucksenkendes Mittel, Verfahren B, Verfahren C und Verfahren D bleiben neu gegenüber der DK1.

Produkt Z ist wegen der Veröffentlichung von Z als Katalysator bei der Gummivulkanisierung im Jahr 2019 nicht mehr neu.

Zusammenfassend scheinen Mischung Y, Produkt Z zur Verwendung als blutdrucksenkendes Mittel, Verfahren B, Verfahren C und Verfahren D neu zu sein, wobei Verfahren B Skou und Mischung Y, Produkt Z zur Verwendung als blutdrucksenkendes Mittel, Verfahren C und Verfahren D Oersted zuzuordnen sind.

### **(iii) Situation in Bezug auf IN-DG**

Die IN-DG hat den frühesten Zeitrang 15. April 2020 für Produkt X und dessen Verwendung zur Beeinflussung von Cholesterin im Blut und für Verfahren P. Verfahren P unterscheidet sich grundlegend von Verfahren A, B und C. Es gibt keine Hinweise darauf, dass es Stand der Technik gibt. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass Produkt X, dessen Verwendung als Arzneimittel, dessen spezifische Verwendung zur Beeinflussung von Cholesterin im Blut und Verfahren P neu sind und einen erfinderischen Schritt aufweisen. Gegenwärtig ist die IN-DG nur eine indische Patentanmeldung im Namen von DG (Datt Gulati). Das Prioritätsjahr der IN-DG läuft aber erst am 15. April 2021 ab. Die IN-DG wurde noch nicht veröffentlicht, aber Skou hat eine vertrauliche Kopie im Februar 2021 erhalten.

**Frage B - Was soll ich tun, wenn Herr Oersted sich bereit erklärt, uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um einen optimalen Patentschutz zu gewährleisten?**

**(i) Wenn wir die EP3 aufrechterhalten wollen, welche Schritte müssen unternommen werden und innerhalb welcher Fristen?**

Wie oben erläutert, wurden für die EP3 die Anmelde- und Recherchegebühren noch nicht bezahlt. Ferner muss eine Übersetzung ins Englische, Französische oder Deutsche eingereicht werden.

Was die Gebühren betrifft, wird vom EPA eine Mitteilung über den Rechtsverlust (R. 112 EPÜ) ergehen, in der eine Frist von zwei Monaten für die Zahlung der Gebühren gemäß der Weiterbehandlung-Regelung festgelegt wird (Art. 121 und R. 135 EPÜ). Diese Frist ist noch nicht bekannt. Es ist aber nicht erforderlich, auf den Zugang der Mitteilung zu warten. Zusammen mit der Anmelde- und Recherchegebühren muss die Gebühr für die Weiterbehandlung (50% Zuschlag zu den nicht bezahlten Anmelde- und Recherchegebühren) bezahlt werden.

Was die Übersetzung betrifft, wird das EPA, wenn es nicht möglich ist, die Übersetzung, wie oben erwähnt, bis zum 15. März 2021 einzureichen, auffordern, den Mangel innerhalb von zwei Monaten zu beheben (R. 57 (a) und R. 58 EPÜ). Diese Frist ist noch nicht bekannt. Wird die Übersetzung dann nicht bis zu dem in der Mitteilung festgelegten Fälligkeitsdatum eingereicht, gilt der Anmeldung als zurückgenommen und kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung fortgeführt werden (Art. 14 (2) und Art. 90 (5) EPÜ).

Da der Prioritätsanspruch ungültig ist und auch nicht gültig gemacht werden kann, sollte der Prioritätsanspruch zurückgenommen werden. Dies sollte erfolgen, bevor die Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen sind. Die Veröffentlichung würde dann verzögert und erfolgt 18 Monate nach dem Einreichungsdatum (d.h. unmittelbar nach dem 14. Juli 2022) (Art. 93 (1) EPÜ und GL A-VI, 1.1).

Da die DK1 und Verfahren B Gegenstand der Anmeldung sind, sollte Skou als Miterfinder nachbenannt werden.

R. 21 (1) EPÜ und GL A-III, 5.6 erlauben eine Berichtigung (Hinzufügung eines Erfinders) durch Skou bei Zustimmung des Anmelders (Oersted) oder durch Oersted als dem Anmelder. Es ist jedoch nicht klar, ob dies ohne Zahlung der Gebühren erfolgen kann, da der Anmeldung derzeit als zurückgenommen gilt (siehe GL A-IV, 1.1.1). Die Berichtigung sollte jedoch in Hinblick auf eine Nachanmeldung in den USA vorgenommen werden.

Obwohl die EP3 von Oersted eingereicht wurde, können Nachanmeldungen, die die Priorität der EP3 beanspruchen, von Oersted und Skou gemeinsam eingereicht werden. Es ist daher nicht erforderlich, den Anmelder in der EP3 zu berichtigen.

**(ii) Wäre es sinnvoll, EP3 aufrechtzuhalten?**

Die EP3 hat den frühesten Zeitrang für den Gegenstand von Verfahren B, der Skou gehört, und für den Gegenstand von Mischung Y, Produkt Z, Z zur Verwendung als blutdrucksenkendes Mittel, Verfahren C und Verfahren D, das Oersted gehört.

Sowohl für Skou als auch für Oersted ist es wichtig, sich den Anmeldetag der EP3 als Prioritätsdatum zu sichern. Andere Personen arbeiten möglicherweise auf demselben Gebiet. Elrond wurde eine Kopie von EP3 ohne Vertraulichkeitsvereinbarung übergeben.

Skou hat Märkte in Europa und den USA. Die EP3 selbst würde keinen ausreichenden Schutz hierfür geben. Ferner hat Skou einen zusätzlichen Gegenstand, nämlich dass Produkt X eine antivirale Wirkung bei Herpes-, Windpocken- und Masernviren hat, für den er Patentschutz benötigt.

Daher ist es nicht erforderlich, die EP3 aufrechtzuerhalten, sofern die EP3 als Basis für einen Prioritätsanspruch verwendet werden kann. Die EP3 kann aufgegeben werden, sofern die Erfinderdetails berichtigt sind. Diese Berichtigung kurzfristig durchzuführen, erscheint schwierig. Es wird vermutlich notwendig werden, die Gebühren zu zahlen und auch die Übersetzung einzureichen, um die Erfinderdetails berichtigen zu können. Im Übrigen gibt es gute Gründe, eine neue (PCT) Anmeldung mit dem zusätzlichen Gegenstand einzureichen und dabei die Priorität der EP3 (und der DK1) zu beanspruchen. Ein solches Vorgehen würde die Schutzdauer auf 20 Jahre ab dem Tag der Einreichung der PCT-Anmeldung verlängern. Die EP3 sollte dann aufgegeben werden.

### **(iii) Sollte eine PCT-Anmeldung eingereicht werden?**

Ja, eine internationale Anmeldung sollte eingereicht werden, jedoch nicht in Form der PCT2, wie von Skou vorgeschlagen. Dies setzt auch voraus, dass sowohl Skou als auch Oersted bereit sind, zuerst eine internationale Anmeldung als gemeinsame Anmelder einzureichen und dann die jedem Anmelder zuzurechnenden Gegenstände durch Einreichung von Teilanmeldungen nach Eintritt in die nationale Phase aufzutrennen. Weitere Teilanmeldungen können erforderlich sein, um die verschiedenen Erfindungen abzudecken. Diese PCT-Anmeldung wird im Folgenden als PCT-SO bezeichnet.

PCT-SO sollte so bald wie möglich eingereicht werden, da es einen Gegenstand enthält, der noch nicht Teil einer Patentanmeldung war. Es sollte sowohl die Priorität der DK1 als auch der EP3 beansprucht werden. Da sowohl die DK1 als auch die EP3 auf Dänisch eingereicht wurden, kann es vorteilhaft sein, die PCT-SO beim Dänischen Patentamt auf Dänisch einzureichen.

Skou und Oersted sollten als Anmelder und Erfinder genannt werden, da beide jeweils Eigentümer und Erfinder eines Teils des beabsichtigten Gegenstandes der PCT-SO sind. Die Anmeldung sollte unabhängige Ansprüche richten auf:

Produkt X

Produkt X zur Verwendung als Medikament

Pharmazeutische Zusammensetzung mit X

Verfahren A

(Alle oben genannten im Besitz von Skou und gemeinsam erfunden, Priorität DK1)

Verfahren B

(Im Besitz von Skou und gemeinsam erfunden, Priorität EP3)

Mischung Y

Mischung Y zur Verwendung als Medikament

Pharmazeutische Zusammensetzung mit Y

Produkt Z in einer Form, die zur Verabreichung an Menschen und Tiere geeignet ist

Produkt Z zur Verwendung als Medikament  
Pharmazeutische Zusammensetzung mit Z  
Verfahren C  
Verfahren D

(alle im Besitz und erfunden von Oersted, Priorität EP3)

Zusätzlich sollten sich abhängige Ansprüche richten auf:

Produkt X, Mischung Y und Produkt Z zur Verwendung als blutdrucksenkendes Mittel und Produkt X zur Verwendung als antivirales Mittel, als Anti-Herpesvirusmittel, als Anti-Masernvirusmittel und als Anti-Windpockenvirusmittel.

Ansprüche auf medizinische Verfahren können für die USA mit aufgenommen werden.

**Frage C - Was soll ich tun, wenn Herr Oersted sich weigert, mich dabei zu unterstützen, Patentschutz zu erhalten?**

**(i) Welche rechtlichen Schritte sollten in Bezug auf EP3 unternommen werden?**

Wenn Oersted die Zusammenarbeit verweigert, kann er die EP3 oder eine Nachanmeldung, die die Priorität von EP3 beansprucht, weiterverfolgen oder er kann die EP3 aufgeben.

Gemäß den Verträgen kann Oersted die im Rahmen der Verträge entstandenen Informationen nutzen und auf der Grundlage dieser Informationen weitere Verbesserungen entwickeln. Daher ist Oersted Erfinder und Eigentümer des Gegenstandes Verfahren C, Mischung Y, Verfahren D und der ersten und zweiten medizinischen Verwendung von Z in der EP3.

Skou ist jedoch Miterfinder und alleiniger Eigentümer des Gegenstandes aus der DK1 und des in der EP3 offenbarten Verfahrens B. Um sich diesen Gegenstand in der EP3 zu sichern, sollte Skou ein nationales Vindikationsverfahren vor dem See- und Handelsgericht in Kopenhagen einleiten, um eine Entscheidung zu erhalten, die seinen Anspruch an dem Gegenstand bestätigt und die dann beim EPA eingereicht werden kann (Art. 61 (1) EPÜ). Skou kann anders als Oersted oder Carlsberg außer der Zahlung von Gebühren keine weiteren Handlungen in Bezug auf die EP3 ergreifen (Art. 133 EPÜ). Das EP-Verfahren kann erst nach der Veröffentlichung ausgesetzt werden (R. 14 EPÜ). Daher sollte Skou eine einstweilige Verfügung erwirken, die Oersted auffordert, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die EP3 aufrechtzuhalten, bis entweder das Prüfungsverfahren ausgesetzt werden kann oder eine abschließende Entscheidung ergangen ist. Die einstweilige Verfügung sollte umfassen die Zahlung der Gebühren, die Einreichung der Übersetzung und die Rücknahme des Prioritätsanspruchs, um zu vermeiden, dass eine beglaubigte Kopie der DK1 eingereicht werden muss. Die beglaubigte Kopie der DK1 würde die Ungültigkeit des Prioritätsanspruchs deutlich machen, da die DK1 im Namen von Skou und nicht von Oersted eingereicht wurde. Es gibt keine Beleg dafür, dass Oersted der Rechtsnachfolger ist.



## **(ii) Wäre es sinnvoll, EP3 aufrechtzuhalten?**

Wenn eine abschließende Entscheidung im Vindikationsverfahren schnell erfolgt, ist Skou der rechtmäßige Eigentümer des in EP3 offenbarten Gegenstandes von DK1 und des Verfahrens B. Skou kann dann eine neue Anmeldung einzureichen oder beantragen, dass der ihm gehörende Teilgegenstand aus der EP3 abgetrennt wird (Art. 61 und R. 18 EPÜ). Da die EP3 sich aber nur teilweise im Besitz von Skou befinden würde, ist es für Skou nicht möglich, die EP3 vollständig zu übernehmen oder die Zurückweisung der EP3 zu beantragen.

In einem solchen Fall wäre es möglich, PCT2 bzw. PCT-SO einzureichen, um den zusätzlichen Gegenstand betreffend die antiviralen Eigenschaften aufzunehmen. Die Anmeldung sollte, wie oben erläutert, vor dem 2. Juni 2021 unter Beanspruchung der Priorität der DK1 und der EP3 eingereicht werden (oder vielmehr eine neue Anmeldung von Skou nach Art 61 EPÜ).

Es jedoch sehr unwahrscheinlich, dass eine abschließende Entscheidung im Vindikationsverfahren zuvor ergeht. Ferner wird so auch kein früher Zeitrang für den zusätzlichen Gegenstand erreicht. Ein frühzeitiger Schutz des zusätzlichen Gegenstandes könnte durch die sofortige Einreichung einer weiteren dänischen Patentanmeldung, die ausschließlich auf diesen Gegenstand gerichtet ist und Skou als Anmelder und Erfinder nennt, sichergestellt werden. Die Verwendung von Dänisch könnte sich wegen der DK1 und der EP3 als kostengünstig erweisen.

Der einzige Grund, die EP3 aufrechtzuhalten, könnte darin zu sehen sein, das Ergebnis des Vindikationsverfahrens abzuwarten und die abschließende Entscheidung zu verwenden, um den Gegenstand von Verfahren B aus der EP3 abzutrennen. Andererseits ist die EP3 die früheste Offenbarung von Verfahren B und wäre nach Art. 54 (3) EPÜ für eine spätere europäische Anmeldung im Namen von Skou neuheitsschädlicher Stand der Technik.

## **(iii) Welche weiteren Schritte könnten unternommen werden, um die Erfindungen zu schützen?**

Es wird empfohlen, so bald wie möglich eine neue internationale Anmeldung, PCT2 / PCT-SO im Namen von Skou einzureichen, um die antiviralen Eigenschaften und das Verfahren B frühzeitig zu beanspruchen. Die Priorität der EP3 kann nicht beanspruchen werden, da sie nicht im Namen von Skou eingereicht wurde. Die Anmeldung sollte die Priorität der DK1 beanspruchen mit folgenden unabhängigen Ansprüche :

Produkt X

Produkt X zur Verwendung als Medikament

Pharmazeutische Zusammensetzung mit X

Verfahren A

(Alle oben genannten im Besitz von Skou und gemeinsam erfunden, Priorität DK1)

Verfahren B

(Im Besitz von Skou und gemeinsam erfunden, keine Priorität)

Und mit folgenden abhängigen Ansprüchen:

Produkt X zur Verwendung als blutdrucksenkendes Mittel, als antivirales Mittel, als Anti-Herpesvirusmittel, als Anti-Masernvirusmittel und als Anti-Windpockenvirusmittel.

Ansprüche auf medizinische Verfahren können für die USA mit aufgenommen werden.

Dieses Vorgehen würde Skou nach Art. 55 EPÜ in der EP-Phase Schutz in Bezug auf die anscheinend nicht vertrauliche Weitergabe von EP3 durch Oersted an Elrond im Februar 2021 gewähren. Es würde auch Schutz gemäß der in den USA gewährten 12-Monats-Neuheitsschonfrist bieten.

**(iv) Bitte teilen Sie mir, insbesondere in Bezug auf den Schutz in Europa mit, welche Argumente für die Einreichung einer internationalen Anmeldung sprechen und welche Argumente - wenn überhaupt – angesichts der Probleme mit Herrn Oersted dafürsprechen, stattdessen direkt eine europäische Patentanmeldung (EP2) einzureichen?**

Wenn sowohl in den USA als auch in Europa ein Patentschutz erforderlich ist, sollte eine internationale Anmeldung eingereicht werden. Die USA werden zu gegebener Zeit die Unterschrift von Oersted oder den Nachweis verlangen, dass er zur Unterschrift aufgefordert wurde. Dies ist jedoch nicht von unmittelbarer Bedeutung (siehe PCT-Regel 51bis.3).

Wenn in Europa und/ oder den USA eine rasche Patenterteilung gewünscht wird, würde eine direkte Einreichung eine beschleunigte Prüfung ermöglichen (z. B. im Rahmen von PACE vor dem EPA).

Wenn eine rasche Patenterteilung nicht wichtig ist, gewährt der internationale Weg mehr Zeit (30/31 Monate ab der frühesten Priorität), um die verschiedenen Erfindungen bzw. deren Marktchancen zu bewerten, bevor die Kosten für den Eintritt in die nationale Phase anfallen. Der internationale Weg bietet auch mehr Zeit für die Lösung des Vindikationsproblems.

Was die Kosten betrifft, könnte der internationale Weg aufgrund von Gebühren sowohl in der internationalen Phase als auch in der sich anschließend nationalen Phase sich langfristig als kostspieliger erweisen.

Die Anmeldung, entweder die EP2 oder die internationale Anmeldung (PCT-SO), sollte Skou als den alleinigen Anmelder und Skou und Oersted als gemeinsame Erfinder nennen. Es sollte die Priorität der DK1 beansprucht werden. Die Anmeldung sollte so bald wie möglich eingereicht und nicht erst der Ablauf des Prioritätszeitraums am 2. Juni 2021 abgewartet werden, um frühzeitigen Schutz für die antiviralen Eigenschaften von Produkt X zu erlangen. Die Notwendigkeit einer schnellen Einreichung schließt die Möglichkeit aus, die Priorität der EP3 zu beanspruchen. Der Inhalt der Anmeldung sollte den im Abschnitt C (iii) erläuterten Inhalt haben.

**Frage D - Müssen wir uns wegen IN-DG Sorgen machen und welche Auswirkungen könnte sie auf unser Geschäft in Europa haben?**

Wie oben erwähnt, hat die IN-DG den frühesten Zeitrang 15. April 2020 für Produkt X und dessen Verwendung zur Beeinflussung des Cholesterins im Blut und für Verfahren P. Derzeit ist die IN-DG jedoch nur eine indische Patentanmeldung ohne Schutzwirkung in Europa oder den USA.

Wenn mit der Priorität der IN-DG eine europäische Nachanmeldung erfolgt, wäre diese nach der Veröffentlichung neuheitsschädlicher Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ für Produkt X und für die erste medizinische Indikation von Produkt X. Ferner könnte DG dann den Patentschutz für Produkt X, dessen erste medizinische Indikation und dessen zweite

medizinische Indikation zur Beeinflussung von Cholesterin erwirken. DG könnte dann grundsätzlich verhindern, dass Skou Produkt X in Europa herstellt und verkauft, es sei denn, Skou erwirbt eine Lizenz, unbesehen davon, dass Skou über die Verwendung von Produkt X als blutdrucksenkendes Mittel und als antivirales Mittel verfügt. Abhängig von der Wirksamkeit von Verfahren P in der IN-DG könnte eine Kreuz-Lizenz ausgehandelt werden, wenn ein Verfahren, insbesondere Verfahren B, über die Skou verfügt, sich als effizienter weisen.