

Examiners' Report on Paper C/1994

General

1. Candidates are still not reading the "Instructions to Candidates" properly as:

- i) Annexes were re-numbered (see Instructions point 5);
- ii) Attempts were made to confer with the client before filing the Opposition (point 8);
- iii) Priority dates were questioned (point 8);
- iv) Reference was made to the manner of filing the Opposition due to the time left for the Opposition (point 9).
- v) Claims were attacked in groups, not individually (point 4).

Furthermore, candidates are still using Art. 84 and Art. 100(b) as a ground for opposition (see Instructions under "IV Applicable to Paper C" point 8).

The language of the version being opposed is often not indicated. (In future it will also be advisable to indicate which language version of the prior art Annexes have been used.)

2. We know that candidates are under time pressure but handwriting still leaves a lot to be desired. Please remember the Examiners are human and if they are faced with bad handwriting and abbreviations in a foreign language, marks could be lost.
3. On a number of occasions there was no information regarding the Opponent, Patentee, Representative, Request, Fee or Signature. Marks were thrown away as a result.
4. If DG3 decisions are to be relied upon, they should be quoted properly. Mere reference to "Case law exists" is not sufficient.
5. Although all grounds of attack should be given, that is not to say that a "shot gun" approach should be used by combining Annexes in all possible ways without proper thought.
6. A clear distinction between novelty and inventive step is not being made. Many candidates are arguing that "... therefore the claim is not novel or at least not inventive over Annex X". This is regarded as a serious mistake and marks are deducted.
7. Statements such as "it is obvious to the skilled man" or "from common general knowledge" are not sufficient by themselves to achieve marks. Explanation should always be given.

8. It is strongly recommended that the answer should deal with the claims in their proper order and not start with novelty and then go on to discuss inventive step. If a novelty attack was first used (correctly) against a later claim (or later claims) it was often found that it led to a confusing or incomplete line of argument under Art. 56 against the earlier claims.
9. The mere citation of features disclosed in the relevant Annexes, followed by the conclusion that the claim is therefore not inventive as all features can be obtained by combining the Annexes, is not considered to be an acceptable argumentation without saying why the combination is obvious.

Specific

The following points deserve mention:

- I. Very few candidates raised an objection under Art. 123(2) against the description of Annex 1, although it was clear that the original description did not contain a reference to a vertically disposed row of nozzles. More surprisingly though, although objection was raised in view of the incorporation of the fluorescent dye raised in claim 6 it was not raised against the reference to the dye in the description.
- II. The issue of the alleged prior public use by the client was treated very poorly. Practically nobody used it in the answer, although it was often referred to in the notes to the Examiner or in the letter to the client. Rarely was there any indication that it needed to be proven that Annex 3 was evidence of prior public use or that it, indeed, was proper prior art. (The letter may never have been sent).

It also was rarely appreciated that if prior use was alleged against claim 5 then it should apply equally to claim 4.

The procedure for providing witnesses and the attendant costs were also not appreciated at all well.

- III. Few candidates realised that the fee reduction for filing in Spanish would probably be more than offset by the extra costs of providing a translation. The time for filing a translation was also not understood as many candidates indicated an urgency to file within the opposition period and not within the prescribed one month time limit.

It should also be known that the nationality of the Representative is immaterial for fee reduction considerations.

- IV. Many candidates correctly realised that the combination of the two embodiments disclosed in Annex 5 would lead to claim 1 of Annex 1. A lot however then incorrectly went on to argue lack of novelty and not inventive step.

V. A number of attacks were made which, at first glance, appeared plausible, but which with more thought it would not have been considered worthwhile. For example, Annex 5 was combined for Art. 56, with the US document referred to in Annex 1. This did not show a proper consideration of the constructional modifications required for the embodiments disclosed in the US document to allow a suction conduit to be incorporated from Annex 5 as required by claim 1 of Annex 1. Annex 6 was also used against claim 1 under Art. 54(3) even though the claim requires a suction conduit arranged opposite the row of water ejection nozzles (11).

Even though Annex 6 was incorrectly used against claim 1 it was then not used against claim 4. This showed inconsistency.

A grave error was made by combining Annex 6 with the other annexes.

VI. Claim 2 was often correctly indicated to be both dependent and independent, but often the required different objections were not given.

VII. Rarely was it argued that the regular spacing of the water ejection nozzles of claim 1 could be found in Annex 5 as the nozzles in Annex 5 were only "preferably not regularly spaced".

Standard-Lösung C/1994

Benutzung der gegebenen Information (40 Punkte);
Qualität der Argumente (35 Punkte) --

1. Unzulässige Erweiterungen in der Beschreibung --

Fluoreszenzfarbstoff (S.2, Zeilen 14,15) ist unzulässig aus der zitierten US-schrift übernommen worden, siehe Rechtsfragen Punkt 4.

Die horizontale Anordnung der Leitungen 10 und 12 kann Figur 2 entnommen werden, ihre vertikale Anordnung ist ursprünglich nicht offenbart.

2. Fehlender Abstand der Luftwände in den unabhängigen Ansprüchen 1, 2, 4 --

Das Abstands-Merkmal war in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen vorhanden. Die Stütze in der Beschreibung war jedoch auf einen Prototyp beschränkt, bei dem der Abstand zwischen den Luftwänden in Verbindung mit anderen Parametern angegeben war. Die ursprüngliche Beschreibung hat nirgends zwingend einen solchen Abstand vorgeschrieben, der somit für den Leser nicht zur Lösung der gestellten Aufgabe beiträgt.

Sollte der Einwand nach Art. 123(2) im Einspruch erhoben werden, ist im Brief an den Mandanten darauf hinzuweisen, daß die Einspruchsabteilung diesem Einwand voraussichtlich nicht folgt.

Falls die Aufnahme des Abstands in die unabhängigen Ansprüche für erforderlich gehalten wird, sollte auf Anlage 5, Seite 1, Zeilen 28, 29 hingewiesen werden.

(Seitenangaben beziehen sich auf die deutsche Version)

3. Anspruch 1

Fehlende erfinderische Tätigkeit gegenüber Anlage 5.

Die beiden Lösungen der Anlage 5 können kombiniert werden, wenn es nicht so sehr auf die Herstellkosten ankommt, da sie dem gleichen Zweck dienen (T 305/87).

Die im anzugreifenden Patent und in Anlage 5 identischen Merkmale sind im einzelnen anzugeben, bspw sind auch in Anlage 5 die Düsen in regelmäßigen Abständen angeordnet; "vorzugsweise" in Anlage 5, S.1, Zeile 35 bringt zum Ausdruck, daß die Düsen sogar äquidistant angeordnet werden können. Die Gebläse 10 entsprechen der Luftpumpe im Anspruch 1.

Die Wasserpumpe samt Zuführleitung ist bei Anlage 5 implizit vorhanden. Die Ansaugleitung ist aus Seite 2, Zeilen 10 bis 12 der Anlage 5 herleitbar.

4. Anspruch 2

ist wegen des Ausdrucks "insbesondere nach Anspruch 1" getrennt als (a) abhängiger und (b) unabhängiger Anspruch abzuhandeln:

- (a) Fehlende erfinderische Tätigkeit gegenüber Anlage 5
- (b) Fehlende Neuheit (Art. 54(2)) oder erfinderische Tätigkeit gegenüber Anlage 5, erste Lösung, jenachdem, ob die Gebläse 10 als Luftpumpe angesehen werden oder nicht.

Fehlende Neuheit (Art. 54(3)) gegenüber Anlage 6; Figur 1 zeigt den gemeinsamen Träger, Figur 2 die Düsen in regelmäßigen Abständen

5. Anspruch 3

Fehlende erfinderische Tätigkeit gegenüber der Kombination von Anlage 5 mit Anlage 4.

Gemäß Beschreibung in Anlage 1, letzter Satz, soll das Bild "homogener" werden, was der Fachmann unter Zuhilfenahme der Figur 4 dahingehend interpretiert, daß fehlende Schirm-Teile ergänzt werden. Diese Aufgabe ist in Anlage 4 mit Düsen unterschiedlichen Ausstoß-Winkels gelöst. Die einzelne Düse 1 ist zwar kein Düsensatz, für große Schirme sind aber zwei Sätze von Düsen nach Anspruch 3 dem Fachmann nahegelegt.

6. Anspruch 4

Keine unzulässige Erweiterung wegen der fehlenden Ansaugleitung, die nach Anlage 1, Seite 1, letzter Satz, nicht notwendig ist.
Nachgebrachte Verfahrensansprüche sind zulässig, siehe Rechtsfragen Punkt 3.

Fehlende Neuheit (Art. 54(2)) oder fehlende erfinderische Tätigkeit (Art. 56) gegenüber Anlage 5; abhängig davon, ob man annimmt, daß die Gebläse 10 Druckluft oder Luftströme ausstoßen.

Fehlende Neuheit (Art. 54(3)) gegenüber Anlage 6.

Druckluft wird erzeugt von Kompressoren 7; Figur 2 zeigt die Düsen in regelmäßigen Abständen.

Da der Einsprechende die Vorbenutzung (Art. 54(2)) des Verfahrens nach Anspruch 5 behauptet, sollte auch mangelnde Neuheit wegen Vorbenutzung des Verfahrens nach dem übergeordneten Anspruch 4 behauptet werden.

7. Anspruch 5

Mangelnde Neuheit wegen Vorbenutzung (Art. 54(2)) ist zu behaupten, vgl Brief des Mandanten. Zeugenangebot, siehe Rechtsfragen Punkt 6.

Die behauptete Vorbenutzung könnte sich auch nur auf Teilmerkmale "Erzeugung des Schirms in Bodennähe, Verwendung von Trockennebel" beziehen, nicht auf alle im Anspruch 5 enthaltenen Merkmale wie Luftwände, Benutzung einer Reihe von in regelmäßigen Abständen angeordneten Düsen. Dieser Verdacht rührt daher, daß der Einsprechende Anspruch 4 nicht erwähnt und in Zusammenhang mit

der Vorbenutzung auf den Schirm gemäß Prospekt nach Anlage 3 verweist, der keine Reihe von Düsen zeigt.

Fehlende erfinderische Tätigkeit gegenüber der Kombination von dem Prospekt von Anlage 3 mit Anlage 5.

Anlage 3 (bezüglich Vorveröffentlichung, siehe Rechtsfragen Punkt 7) zeigt die Erzeugung eines Schirms in Bodennähe, so daß der Betrachter durch ihn hindurch laufen kann. Anlage 5, Seite 1, Zeilen 31, 32 offenbart das Merkmal Trockennebel.

8. Anspruch 6

Fluoreszenzfarbstoff stellt eine unzulässige Erweiterung nach Art. 123(2) dar, siehe Rechtsfragen Punkt 4.

Fehlende erfinderische Tätigkeit gegenüber der im anzugreifenden Patent genannten vorveröffentlichten US-schrift und Anlage 5 bei Rückbeziehung des Anspruchs 6 auf Anspruch 4.

Bei Rückbeziehung auf Anspruch 5 ist zusätzlich auf den Prospekt von Anlage 3 zu verweisen.

Die US-schrift und die Anlage 5 betreffen das gleiche technische Gebiet der Wassernebel-Schirme.

Die US-schrift ist später noch auf ihren Inhalt zu prüfen.

Standard-Lösung C/1994

Rechtsfragen (25 Punkte)

1. Ein Antrag auf Widerruf nur für einige der im Patent benannten Staaten ist grundsätzlich nicht möglich (Art. 99(2) und 118). Der Sonderfall, daß ein Widerruf nur für einige benannte Staaten beantragt werden kann, da für diese Staaten eine für alle Ansprüche neuheitsschädliche ältere EP-Anmeldung entgegengehalten werden kann, ist nicht gegeben. Der Einsprechende wünscht aber Widerruf im Umfang aller Ansprüche.
2. Ein spanischer Einsprechender hat zwar nach Art. 14(4) und Regel 6(2) die Möglichkeit 20% Gebührenermäßigung zu bekommen, wenn er die Ausführungen nach R. 55(c) auf spanisch einreicht (T 290/90). Falls die Übersetzungsgebühren für die Übersetzung in eine Amtssprache (für die mindestens ein Monat Zeit ist) höher sind, was wahrscheinlich ist, ist dem Einsprechenden abzuraten auf spanisch einzureichen.
3. Im Prüfungsverfahren neu aufgestellte Ansprüche sind zulässig solange sie nicht Art. 123(2) verletzen, auch wenn der Schutzbereich weiter ist als der ursprüngliche. Die im vorliegenden Fall hinzugekommenen Verfahrensansprüche 4 und 5 sind daher von der ursprünglichen Offenbarung gedeckt.
4. Das Merkmal "Fluoreszenzfarbstoff" kann der im anzugreifenden Patent genannten US-schrift nicht entnommen werden. Die Entscheidung T 689/90 gibt 4 Bedingungen an, die hier nicht erfüllt sind. Insbesondere ist ursprünglich kein Hinweis auf dieses Merkmal offenbart.
5. Die zweiteilige Form der ursprünglichen Ansprüche nach Regel 29(1) ist ein Formulierungsversuch und kein Beweis für das Bekanntsein der Merkmale des Oberbegriffs.
6. Behauptung einer Vorbenutzung im Mandantenbrief--
 - a. Der Einsprechende hat in seinem Brief behauptet, er hätte das Verfahren genau nach Anspruch 5 im Mai 90 vorbenutzt.

Es könnte also zu spät, nämlich nicht vor dem 30.5.90 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein. Der Einsprechende hat die behauptete Vorbenutzung im übrigen hinreichend substantiiert, Regel 55c (T 328/87). Die Behauptung der Vorbenutzung des Verfahrens nach Anspruch 5 und folglich auch Anspruch 4 sollte im Einspruchsschriftsatz und somit innerhalb der Einspruchsfrist erfolgen (Art. 114(2)).
 - b. Der Einsprechende kann beantragen die Zeugen von der Einspruchsabteilung vernehmen zu lassen, oder er kann eine schriftliche Erklärung der Zeugen unter Eid vorlegen.

Das EPA könnte auch eine nationale Behörde (Gericht) bitten die Zeugen-Einvernahme vorzunehmen (Art. 131(2)).

Grundsätzlich muß der Einsprechende die entstehenden Kosten tragen (Art. 104 (1)).

Der Antragsteller trägt auch die Kosten für die Übersetzung der Zeugen-Aussagen in eine Amtssprache, außer Spanisch wird für die Zeugeneinvernahme zugelassen, vgl. Regeln 2(3,4,5), 72, 74.

Das EPA kann eine Übersetzung der schriftlichen Erklärung verlangen, Regel 1(3).

7. Falls der im Prospekt von Anlage 3 beschriebene Schirm als Stand der Technik nach Art. 54(2) herangezogen wird, sollte im Einspruchsschriftsatz erwähnt werden, warum Anlage 3 der Öffentlichkeit zugänglich war. Nach der Lebenserfahrung ist der Brief vor dem Anmeldetag des anzugreifenden Patents eingegangen, die beigefügten Prospekte sind für die Öffentlichkeit bestimmt. Eine Rückfrage beim Empfänger kann (ohne teure Zeugenaussagen) bestätigen, ob der Brief nach Anlage 3 samt Prospekten vor dem Anmeldetag beim Empfänger eingegangen ist.
8. Eine Verlängerung der Einspruchsfrist (Art. 99(1)) ist nicht möglich. Details der Vorbenutzung, die über die Angaben nach Regel 55(c) hinausgehen, können - bspw in einer Erklärung unter Eid - nachgebracht werden.
9. Ein Art. 54(3) Dokument ist nur hinsichtlich der auch im anzugreifenden Patent benannten Staaten neuheitsschädlich, vgl. die benannten Staaten in Anlage 6.

EXAMINATION COMMITTEE II

Candidate No.

Paper C Schedule of marks

Category	Maximum possible	Marks awarded		Revision of marks / grade (if any)	
		Exr	Exr	Exr	Exr
Use of information	40				
Legal aspects	25				
Argumentation	35				
Total	100				
Corresponding Grade					

Translation
of marks
into grades

	Grade
Up to 25	7
26-35	6
36-49	5
50-59	4
60-69	3
70-80	2
Over 80	1

Marking of further examiners when grades awarded are different or required by at least one 7

	Use	Legal	Arg.	Total	Grade
Exr					
Exr					

Remarks which must be given if both the following requirements are fulfilled:

- (a) the grades awarded by the two individual examiners before their discussion differ by two grades or more;
 (b) the marks awarded by at least one of the two individual examiners have been changed during their discussion.)

If marks are revised, brief explanation should be given.

Grade recommended to Board _____

Date _____

Signature of Chairman of Committee II _____