Prüfungsarbeit eines Bewerbers

Abkürzungen

Art.	Artikel
gem.	gemäß
i.S.d.	im Sinne des
i.S.v.	im Sinne von
iV.m.	in Verbindung mit
Prio	Priorität
R.	Regel
SdT	Stand der Technik

Alle Art. und R. ohne Gesetzesangabe sind solche des EPÜ.

Frage 1

Gem. G9/91 hängt die Befugnis der Einspruchsabteilung, einen Einspruch gem. Art. 101 zu prüfen, von dem Umfang ab, in dem gem. R. 76 (1) c) in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird.

Dies war vorliegend nur der Anspruch 1. Der Anspruch 2 ist nicht vom Umfang des Einspruchs des O erfasst. Die Einspruchsabteilung kann daher nicht nach Art. 101 (1) prüfen, ob das Patent im Umfange des Anspruchs 2 zu widerrufen wäre.

Art. 114 (1) greift insoweit nicht, da sich diese Vorschrift nur auf die Einspruchsgründe, nicht jedoch auf den Einspruchsumfang bezieht (G9/91).

Vorliegend macht O auch einen neuen Einspruchsgrund geltend. Denn Neuheit und erfinderische Tätigkeit sind zwei verschiedene Einspruchsgründe, auch wenn sie beide unter Art. 100 a) fallen (G1/95, G7/95).

Grundsätzlich prüft die Einspruchsabteilung nur die in der Einspruchsschrift fristgemäß i.S.v. Art. 99 (1) i.V.m. R. 76 (2) c) vorgebrachten Gründe. Ausnahmsweise kann sie jedoch auch in Anwendung des Art. 114 (1) andere Einspruchsgründe prüfen, die prima facie der Aufrechterhaltung des Patents, gegen das sich der Einspruch richtet, ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen (G10/91).

Das hochrelevante Dokument Dn erfüllt ganz offensichtlich die Anforderungen der Prima-facie-Neuheitsschädlichkeit.

Der Antrag des O wird daher teilweise Erfolg haben. Die Einspruchsabteilung wird Dn gegen Anspruch 1 wegen G10/91 berücksichtigen. Wegen G9/91 wird Dn gegen Anspruch 2 jedoch unberücksichtigt bleiben.

Das Patent wird daher gem. Art. 101 (3) a) in auf Anspruch 1 beschränkter Fassung aufrechterhalten werden.

Frage 2

Eine Teilanmeldung kann gem. Art. 76 (1) i.V.m. R. 36 (1) zu jeder anhängigen europäischen Patentanmeldung eingereicht werden.

EP-1 war noch anhängig als DIV-1 eingereicht wurde (das war sie noch bis zum Tag der Rücknahme), DIV-1 war noch anhängig, als DIV-2 eingereicht wurde. DIV-2 ist folglich eine gültige Teilungsanmeldung, was den Einreichungszeitpunkt angeht.

Gemäß G1/06 ist bei einer Kette von Teilanmeldungen notwendig und hinreichend, dass sich die gesamte Offenbarung dieser Teilanmeldung unmittelbar und eindeutig aus dem Offenbarungsgehalt jeder vorangegangenen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lässt.

In DIV-1 wird nur der Fußball offenbart, nicht jedoch das Nähverfahren. Daher kann das Nähverfahren nicht in DIV-2 beschrieben oder beansprucht werden → Verstoß gegen die notwendige Bedingung von G1/06.

DIV-2 kann aber gem. G1/05 so geändert werden, dass sie hinsichtlich ihrer Offenbarung nicht über den Inhalt von DIV-1 hinausgeht.

Damit wäre noch ein Schutz für den Fußball möglich.

Allerdings sind die 33 Elemente wesentlich für die Flugeigenschaften. Das Streichen wesentlicher Elemente ist gemäß Art. 123 (2) nicht zulässig (T260/85).

Der Gegenstand eines Fußballs mit weniger als 33 Elementen ist nicht ursprünglich in EP-1, DIV-1 oder DIV-2 offenbart. Hierbei handelt es sich um einen neuen Gegenstand.

Auf der Grundlage von DIV-2 ist dafür kein Schutz möglich.

Der Anmelder kann zum Schutz des Nähverfahrens eine neue Anmeldung mit dem Text der EP-1 od. DIV-1 einreichen. Dazu sollte die Prio von EP-1 (= erste Anmeldung i.S.v. Art. 87 (1)) in Anspruch genommen werden, sofern noch möglich. Dabei sollten dann gleich Ansprüche auf das Nähverfahren gerichtet werden.

Für den Schutz des Fußballs mit weniger als 33 Elementen bzw. einer beliebigen Anzahl muss eine neue Anmeldung eingereicht werden. Die Aussichten für einen Schutz sind besser, wenn EP-1, DIV-1 und DIV-2 noch nicht veröffentlicht sind und nur als Art. 54 (3)-Dokumente gelten. 33 Elemente müssten in der neuen Anmeldung durch einen Disclaimer vom Schutz ausgenommen werden, wenn beliebig viele Elemente beansprucht werden sollen.

Frage 3

a) Die Priofrist für DE-X lief gemäß Art. 8 (1), (2) a) PCT i.V.m. Art. 4A (1), 4C (1) PVÜ zwölf Monate nach Einreichung von DE-X, also am

27.2.2009 $\xrightarrow[\text{R. 80.2 PCT}]{\text{Art. 47 PCT}}$ 27.2.2010 (Sa.)

$\xrightarrow[\text{R. 80.5 PCT}]{\text{Art. 47 PCT}}$ <u>1.3.2010</u> (Mo.)

ab. Mit Eingang der Anmeldung am 2.3.2010 war die Priofrist also schon abgelaufen.

Gem. R.82.1 a) PCT kann sich X jedoch ggf. exkulpieren. Dazu müsste die Anmeldung 5 Tage vor Ablauf der Frist abgeschickt worden sein.

1.3.2010 – 5 Tage $\xrightarrow[\text{R. 80.3 PCT analog}]{\text{Art. 47 PCT analog}}$ 24.2.10 (Mi)

X hat den Brief aber erst am 25.02.2010, also einen Tag zu spät aufgegeben.
R. 82.1 a) PCT greift also nicht. Der Versand ohne Luftpost hätte allerdings gereicht, da die gewöhnliche Beförderungszeit 2 Tage beträgt.

Die Prio ist nicht wirksam beansprucht.

b) X bleibt jedoch die Möglichkeit, die Prio gemäß R. 26bis.3 PCT durch das Anmeldeamt (EPA) wiederherstellen zu lassen. Das EPA ist für X das korrekte Anmeldeamt gem. Art. 10, R. 19.1 b) PCT.

Hierzu muss X beim EPA einen Antrag gemäß R. 26bis.3 b) PCT stellen, und zwar gemäß R. 26bis.3 e) bis zum

01.03.2010 (Ablauf der Priofrist) $\xrightarrow[\text{R. 80.2 PCT}]{\text{Art. 47 PCT}}$ 1.5.2010 (Sa.)

$\xrightarrow[\text{R. 80.5 PCT}]{\text{Art. 47 PCT}}$ <u>3.5.10</u> (Mo.).

X muss gemäß R. 26bis.3 d) eine Gebühr von 550,- € ans EPA zahlen (Anlage E d. PCT-Leitfadens).

X muss den Antrag begründen und darlegen, dass trotz Beachtung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt das Versäumnis erfolgt ist (R. 26bis.3 a) i) PCT). Das sollte gelingen, denn den Unfall des Lieferfahrzeugs kann X nicht verantworten, auch war er nicht vorhersehbar. Wenn die Post normalerweise 2 Tage braucht, ist ein Absenden 4 Tage vor Fristende auch ausreichend.

Nicht alle Staaten werden die Wiederherstellung des Priorechts allerdings akzeptieren (R. 26bis.3 j).

Der Antrag des X muss gem. R. 26bis.3 b) iii) PCT Nachweise oder eine Erklärung enthalten (vgl. R. 26bis.3 f) PCT), aus der sich das unverschuldete Versäumnis ergibt.

Für alle diese Handlungen gilt die Frist bis zum 3.5.10 (R. 26bis.3 e) PCT).

Das EPA akzeptiert nur das oben erläuterte Wiederherstellungskriterium der R. 26bis.3 a) i) PCT, nicht das des Absatzes ii).

Frage 4

a) Art. 80, R. 40 (1), (2):

- Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird (R. 40 (1) a); = Fax des Anmelders),

- Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen oder mit ihm in Kontakt zu treten (R. 40 (1) b); = Briefkopf auf dem Fax),

- eine Bezugnahme auf die früher eingereichte Anmeldung CN-A.

Erfüllung der weiteren folgenden Vorschriften:

- Einreichung per Fax möglich gem. R. 2 (1) i.V.m. Beschluss der Präsidentin über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen per Fax vom 12.7.07, ABl. 2007 S. 3, 7.

b) EP-A ist nicht die erste Anmeldung i.S.v. Art. 4A (1), 4C (4) PVÜ, die gemäß Art. 8 (1), (2) a) PCT in PCT-Verfahren anwendbar sind. Denn das war CN-A, die bereits veröffentlicht ist (Art. 4C (4) PVÜ kann daher nicht greifen).

Für CN-A ist die Priofrist bereits abgelaufen:

1.07.08 $\xrightarrow[\text{R. 80.2 PCT}]{\text{Art. 47 PCT}}$ 1.7.09 (Mi).

Folglich kann PCT-A keine Prio für den zu schützenden Gegenstand beanspruchen.

Die Veröffentlichung von CN-A am 10.01.09 stellt damit eine neuheitsschädliche Vorwegnahme für PCT-A dar (Art. 15 (2) PCT, R. 33.1 a) PCT).

Auf PCT-A wird kein Patent erteilt werden können. A sollte PCT-A nicht einreichen, um unnötige Kosten zu sparen.

Frage 5

1.) PCT-U

Das EPA als Bestimmungsamt wird gem. Art. 153 (7), R. 164 (1) einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellen, wenn die ISA das USPTO war.

USCO hat nach R. 161 die Möglichkeit, die Ansprüche innerhalb 1 Monats nach einer entsprechenden Mitteilung zu ändern. Ergeht diese Mitteilung, sollten die die Erfindung PCT-U2 betreffenden Ansprüche als erste Ansprüche (bzw. einzige Ansprüche, um Anspruchsgebühren gem. R. 162 (1) zu sparen) im Anspruchssatz auftauchen. Dann wird der ergänz. Recherchenbericht zu diesen, PCT-U2 betreffenden Ansprüchen erstellt (R. 161 S. 2).

2.) PCT-E

Für eine Euro-PCT-Anmeldung wird kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt, wenn das EPA ISA war (Art. 153 (7), Beschluss des Verwaltungsrats vom 25.10.2007, ABl. 2007, 642).

Nach Art. 123 (1), R. 137 (4) dürfen sich geänderte Patentansprüche nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, sofern keine Einheitlichkeit mit dem recherchierten Gegenstand vorliegt.

Gem. Art. 153 (6) gilt der internationale Recherchenbericht als europäischer Recherchenbericht.

Im internationalen Recherchenbericht ist der Gegenstand PCT-E2 nicht enthalten.

Folglich muss USCO eine Teilanmeldung gem. Art. 76, R. 36 einreichen, um Schutz für PCT-E2 zu erhalten.

Die erste EP-Phasen-Anmeldung von PCT-E kann nur Schutz für PCT-E1 bieten und braucht nicht weiterverfolgt zu werden, wenn nur Schutz für PCT-E2 gewünscht wird.

Frage 6

Italien ist nicht Mitglied des Londoner Übereinkommens.

Folglich ist gemäß Art. 65 (1) eine Übersetzung der Ansprüche und der Beschreibung des Patents erforderlich (siehe auch Nationales Recht zum EPÜ (NatR), Tabelle IV).

Die Frist hierfür beträgt gem. Art. 65 (1), Art. 56 (4) italienisches PatG 3 Monate nach Bekanntmachung des Hinweises auf Patenterteilung:

9.11.09 $\xrightarrow[\text{R. 131 (1), (2), (4)}]{\text{Art. 120}}$ 9.2.10 (Di.).

Die Übersetzung ist also fristgerecht eingereicht worden, so dass grundsätzlich Patentschutz gem. Art. 64 (1) besteht und ein Verbietungsrecht wie aus einem italienischen Patent ausgeübt werden kann.

Grundsätzlich stellt der Wortlaut in der Verfahrenssprache die verbindliche Fassung eines europäisches Patentes dar (Art. 70 (1)). Hiervon können die Vertragsstaaten gem. Art. 70 (3) Ausnahmen vorsehen, wenn der Schutzbereich einer Übersetzung enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache. Italien wendet Art. 70 (3) an (NatR, Tabelle V); § 57 (2) italienisches PatG.

Derzeit hat das Patent in Italien also nur einen Schutzbereich von 3–4 % als Konzentration für C.

Italien muss X aber gestatten, eine berichtigte Übersetzung einzureichen (Art. 70 (4) a)).

Gemäß Art. 70 (4) b) kann jedoch ein Weiterbenutzungsrecht für den gutgläubigen Benutzer vorgesehen sein. Das ist in Italien gem. § 57 (5) italienisches PatG der Fall (NatR, Tabelle V).

Falls Y also gutgläubig die Benutzung aufgenommen hat, kann X nichts dagegen tun. Das Weiterbenutzungsrecht ist aber gemäß Art. 70 (4) b) auf den Betrieb von Y oder die Bedürfnisse des Betriebs beschränkt.

Falls Y nicht gutgläubig war, kann X die Benutzung untersagen, sobald eine berichtigte Übersetzung beim italienischen Patentamt eingereicht wurde.

<u>Frage 7</u>

a) Art. 86 (1), R. 51 (1):

   Anmeldemonat: Februar
   => Fälligkeit der Jahresgebühr für das dritte Patentjahr am 28.02.10.

b) Die erste Jahresgebühr, die an die nationalen Ämter zu zahlen ist, wird im Februar 2011 fällig werden (Art. 86 (2)) Art. 141(1). Dies richtet sich – ebenso wie die Zahlungsfrist ohne Zuschlag nach dem nationalen Recht (siehe NatR, Tabelle VI.).

   DK: Fälligkeit 28.02.2011
   Zahlung bis 28.02.2011 ohne Zuschlag

   FR: Fälligkeit 28.02.2011
   Zuschlagfreie Zahlung nur bei nicht ausreichender Zahlung bis 28.02.2011 bis 30.06.11 möglich, sonst nur bis 28.02.11.

   IT: Fälligkeit 28.02.2011
   Zuschlagfreie Zahlung bis 28.02.11.

   Quelle: NatR, Tabelle VI, Spalten 2 und 3.

c) DK, FR: Londoner Übereinkommen.

Für Frankreich muss nichts gemacht werden.

Für Dänemark: Ansprüche müssen ins Dänische übersetzt werden (Art. 1 (3) London. Übereinkommen, EPA-Patent-Information News, Ausg. 1/08)

Italien: Übersetzung der Beschreibung und der Ansprüche ins Italienische (Art. 65 (1), NatR, Tabelle IV).

Frage 8

a) Art. 84, R. 45(1), (2):

Durch die Bezugnahme i.S.d. R. 40 (1) c) i.V.m. R. 57 c) wurden die Ansprüche am 16.01.10 eingereicht.

Damit sind die Anspruchsgebühren bis zum

$$16.1.10 \xrightarrow[\text{R. 131 (1), (2), (4)}]{\text{Art. 120}} 16.2.10 \text{ (Di.)}$$

regulär zu zahlen (R. 45(2)).

Sie können aber noch innerhalb eines Monats nach Erhalt einer Mitteilung über die Fristversäumung gezahlt werden.

Es sind für die Ansprüche
16–25 10 • 200,- € = 2.000,- € (Art. 2.15 GebO) zu zahlen.

b) Dann muss er einfach keine Anspruchsgebühren zahlen, was als Verzicht auf die Ansprüche 16–25 gilt (R. 45 (3)). Es ist erst einmal nicht erforderlich, einen neuen Anspruchssatz einzureichen.

Wg. Art. 123 (1), R.137 (1) darf der Anmelder die Ansprüche nicht einfach ändern.

c) Er kann die Ansprüche 16–25 später nur dann wieder in das Verfahren einführen, wenn sich ihre Gegenstände unmittelbar und eindeutig aus der Beschreibung ableiten lassen (Art. 123 (2)), denn auf die Ansprüche als solche hat er ja verzichtet.

Er muss dann nach Erhalt einer Mitteilung gem. R. 71 (3) Anspruchsgebühren in Höhe von 2000,- € (siehe Berechnung unter a)) zahlen (R. 71 (6)), wenn ein Patent mit allen 25 Ansprüchen erteilt werden soll.

Frage 9

Art. 61 ist im Einspruchsverfahren nicht anzuwenden, folglich greift auch keine Aussetzung gem. R. 14.

Insofern lief die Frist für P eigentlich normal weiter, d. h.

$$05.1.09 \xrightarrow[\text{R. 125 (2) a)}\ \text{R. 126 (2)}]{\text{Art. 119}} 15.1.09$$

$$15.1.09 \xrightarrow[\text{R. 131 (1), (2), (4)}]{\text{Art. 120}} 15.5.09\ (\text{Fr.})$$

P kann sich jedoch i.S.v. Art. 125 auf Vertrauensschutz berufen.

R. 14 (4) ist analog anzuwenden.

Am 8.5. waren noch 7 Tage Frist da.

=> Neuer Fristablauf muss mind. 2 Monate sein R. 14 (4).

$$\text{Fristablauf: } 4.1.10 \xrightarrow[\text{R. 131 (1), (2), (4)}]{\text{Art. 120}} 3.3.10\ (\text{Mi.})$$

Tag der Fortsetzung zählt als Tag der Frist.

EXAMINATION COMMITTEE III

Candidate No.

Paper D 2010 - Marking Sheet

		Maximum possible	Marks awarded	
			Marker	Marker
Part I	Question 1	4	3,5	3,5
	Question 2	5	4,5	4,5
	Question 3	5	5	5
	Question 4	4	3	3
	Question 5	4	3,5	4
	Question 6	5	5	5
	Question 7	4	3,5	3,5
	Question 8	5	3,5	3,5
	Question 9	4	2,5	3
Part II	Question 1	14	12	12
	Question 2	23	18,5	19,5
	Question 3	19	17,5	16,5
	Question 4	4	3	3
Total Part I + II		**100**	**85**	**86**

Examination Committee III agrees on 86 marks and recommends the following grade to the Examination Board:

- [x] PASS (50-100)
- [ ] COMPENSABLE FAIL (45-49)
- [ ] FAIL (0-44)

30 June 2010

Chairman of Examination Committee III