**Prüfungsarbeit eines Bewerbers**

Abkürzungen

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

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

1.) Verhinderung Patent auf Fischfangverfahren

Eine Erfindung ist in einer europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 83).

Dabei ist es zulässig, die Ausführbarkeit durch Verweise herzustellen. Da EPKM auf EP1 verweist, wäre eine Ausführbarkeit des Fischfangverfahrens gegeben. Ohne diesen Verweis ist die Ausführbarkeit jedoch nicht gegeben, denn der Anspruch 1 von EPKM sagt nur, dass ein Signal verwendet wird, das erwachsene Fische in Küstenregionen anzieht. Ohne Kenntnis der EP1 ist es dem Fachmann jedoch nicht möglich, ein solches Signal zu erzeugen. EPKM verweist in der Beschreibung auch nur auf EP1 und bietet keine Alternativlösungen für ein derartiges Verfahren an.

Damit das Bezugsdokument EP1 für die Offenbarung von EPKM berücksichtigt werden kann, muss davon eine Kopie am Einreichungstag von EPKM zur Verfügung gestanden haben (das war der Fall, da EP1 als europäische Patentanmeldung dem Amt zur Verfügung stand) und das Dokument (EP1) muss am Veröffentlichungstag von EPKM öffentlich zugänglich sein (T737/90). Gem. anderer Rechtsprechung (T429/96) kommt es nur auf den zweiten Punkt, also die öffentliche Zugänglichkeit des EP1 am Veröffentlichungstag von EPKM an.

Wenn also verhindert wird, dass EP1 am Veröffentlichungstag von EPKM, das ist voraussichtlich am

$$\text{10.02.09 + 18 Mon.} \xrightarrow[\text{R. 131 (1), (2), (4)}]{\text{Art. 120}} \text{10.08.10 (Di.)}$$

und da Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen am Mittwoch erfolgen, 11.08.2010, der Öffentlichkeit zugänglich ist, würde der Verweis in EPKM auf EP1 ins

Leere laufen. Die Lehre von EPKM wäre dann mangels technischer Angaben zum Signal nicht ausführbar. Dann würde kein Patent erteilt werden.

EP1 wird voraussichtlich am 12.01.09 + 18 Mon. → 12.07.10 (Mo.)→ 14.07.10 (Mi.)

veröffentlicht. Die technischen Arbeiten zur Veröffentlichung sind i.d.R. 5 Wochen vorher, also am

12.07.10 – 5 Wochen → 07.06.10 (Mo.)

abgeschlossen (R. 67 (1), Beschluss Präs. v. 12.07.07, ABl. 2007, S3, 94)

EP1 muss also vor dem 7.6.10 zurückgenommen werden, damit eine Veröffentlichung unterbleibt und die Lehre von EPKM nicht ausführbar wird.

Es ist aber zu berücksichtigen, dass eine nicht ausführbare Offenbarung als Nichtoffenbarung gilt, also nicht als Stand der Technik (T206/83).

Daher sollte das in EPKM beschriebene Verfahren möglichst umgehend von KA veröffentlicht werden, und zwar unter Angabe der technischen Details des Signals (diese sind eh veröffentlicht, s.u.). So wird eine Patentierung durch Dritte verhindert.

Da KA keinen Patentschutz für das Fischfangverfahren will, genügt eine Veröffentlichung z. B. im Internet oder an einem anderen öffentlich zugänglichen Ort.

Der Inhalt von EPKM ist von der Internetseite von KM zugänglich. Insofern ist eine Veröffentlichung durch KA unkritisch in Bezug auf etwaige Schadensersatzforderungen oder andere Ansprüche seitens KM.

Die Veröffentlichung darf aber erst nach Veröffentlichung der EPKM erfolgen, damit nicht eine Heilung der mangelnden Offenbarung eintreten kann, die jedoch ohnehin nur schwer gelingen dürfte wegen des expliziten Verweises auf EP1.

Da die strukturellen Merkmale des Signals auf der Konferenz am 20.1.09 nicht offenbart wurden, stellt diese Konferenz keine Möglichkeit für den Fachmann dar, die mangelnde Offenbarung der EP1 mit Wissen aus der Konferenz zu ergänzen. Die Konferenz ist hierfür also unkritisch.

Da vom EPA bislang noch nicht der Einwand des Art. 83 erhoben wurde, sollten Einwendungen Dritter (Art. 115) gemacht werden, um auf die mangelnde Ausführbarkeit hinzuweisen. Der Prüfer hätte schon in der Stellungnahme zum Recherchenbericht auf die mangelnde Offenbarung hinweisen können, die zu dem Zeitpunkt jedoch gar nicht bestand. Insofern ist es wahrscheinlich, dass seitens des Amtes auch in weiteren Prüfungsverfahren kein Einwand gem. Art. 83 erhoben wird, wenn nicht „extern“ explizit darauf hingewiesen wird.

## 2.) Verbesserung Patentsituation

Da EP-2 die gesamte Beschreibung und mit Anspruch 1 auch den Anspruch von EP-1 enthält und eine Veröffentlichung zwischen dem Anmeldetag von EP-1 und EP-2 nicht

stattgefunden hat, ist es unkritisch, EP-1 zurückzunehmen. Der Schutz fürs Signal kann mit EP-2 erlangt werden bzw. mit EP-3, wie noch erläutert wird.

Die Konferenz ist in Bezug auf das Signal unkritisch, da es nicht offenbart wurde. Die Vorführung des durch das Signal erzeugten Effekts (der Wirksamkeit) ist keine Offenbarung des Signals und nur eine nicht nacharbeitbare und damit unzureichende Offenbarung in Bezug auf die Verwendung des Signals zum Anlocken von Fischen. Da EP-1 am Konferenztag noch nicht veröffentlicht war, ist die Bezugnahme auf EP-1 keine Heilung des Offenbarungsmangels, siehe Argumente zu Punkt 1.

Kritisch ist jedoch die Verschiebung des Anmeldetags der EP-3. Denn nun ist die Veröffentlichung des Berichts Ende Januar 2010 SdT für EP-3. Der die gesamte EP-3 enthaltende Bericht ist in der öffentlichen Bibliothek von KA zugänglich. Öffentliche Zugänglichkeit liegt vor, wenn auch nur ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die entsprechenden Informationen erlangen und verstehen konnte und keine Geheimhaltungsvereinbarung bestand (T482/89).

Es kommt nicht darauf an, ob ein Mitglied der Öffentlichkeit davon auch Gebrauch gemacht hat. Die Möglichkeit allein ist bereits eine Veröffentlichung.

Damit ist der Bericht über EP-3 SdT i.S.v. Art. 54 (2) für EP-3, wenn es bei der Anmeldetagsverschiebung bleibt. Diese kann jedoch rückgängig gemacht werden, und zwar wie folgt:

1.) Die nachgereichten Seiten der Beschreibung werden zurückgenommen. Das ist bis zum

    17.2.10 → 27.02.10 (Zugang) → 27.3.10 (Sa.) → <u>29.03.10</u> (Mo.) möglich, sollte jedoch <u>umgehend</u> erfolgen. Die Neufestsetzung des Anmeldetages gilt dann als nicht erfolgt.

2.) Es wird die Prio der EP-2 in Anspruch genommen. Das ist bis zum

    1.3.09 $\xrightarrow{\text{16 Monate}}$ 1.7.10 (Do.) möglich, muss jedoch

    <u>umgehend</u> erfolgen.

3.) Wenn 1.) und 2.) durchgeführt wurden, werden die Seiten 6–9 neu eingereicht, und zwar zusammen mit einer Angabe, wo die fehlenden Teile der Beschreibung in der früheren Anmeldung enthalten sind. R. 56 (3).

    Eine Abschrift der EP-2 ist nicht erforderlich, da sie als europäische Patentanmeldung gem. R. 53(2) dem EPA vorliegt.

    Es wird gleichzeitig beantragt, dass der Anmeldetag nicht verschoben wird (R. 56 (3)).

    Hierfür ist Zeit bis

    12.1. $\xrightarrow[\text{AT}]{\text{2 Monate ab}}$ <u>12.3.10</u> (Fr.)

Zwar könnte auch eine Mitteilung des EPA abgewartet werden, in der zur Nachreichung der Seiten 6–9 aufgefordert wird, die angesichts der Vorgeschichte ggf. ergehen wird (Einreichen der Seiten, Zurücknahme derselben), doch ist es sicherer, nicht darauf zu vertrauen und die Frist bis 12.3.10 einzuhalten. Das EPA könnte angesichts der bereits eingereichten und zurückgenommenen Ansprüche nämlich auch gerade auf eine solche Mitteilung verzichten, was wahrscheinlicher ist.

Mit EP-3 kann dann wirksam Schutz für das Signal (Anspruch 1), das Filter F1 (Anspruch 2) und den neuen Schaltkreis C1 (Anspruch 3) erzielt werden.

Allerdings kann die Prio nur wirksam für Anspruch 2 in Anspruch genommen werden. Denn EP-1 ist für Anspruch 1 die erste Anmeldung und C1 ist in EP-2 nicht ausreichend offenbart.

Die Prio aus EP-1 sollte jedoch nicht in Anspruch genommen werden, da EP-1 dann durch Akteneinsicht in die Akten von EP-3 der Öffentlichkeit zugänglich würde und zwar vor dem Offenlegungstag von EPKM. Dadurch würde das Konstrukt der Zerstörung des Offenbarungsgehalts von EPKM ausgeschaltet (vgl. Punkt 1.)).

Grundsätzlich wäre es nämlich möglich, die Prio von EP-1 zu beanspruchen (EP-3 ist innerhalb der 12-monatigen Priofrist eingereicht und es sind noch keine 16 Monate ab dem Anmeldetag von EP-1 verstrichen, so dass der Prioanspruch bei EP-3 hinzugefügt werden könnte).

Wenn keine Veröffentlichung des Signals zwischen dem Anmeldetag von EP-2 und EP-3 erfolgt ist, könnte EP-2 fallengelassen werden. Aus Sicherheitsgründen und zur Sicherung eines frühen Zeitrangs ist davon aber abzuraten.

Mit EP-2 kann folglich Schutz für das Signal (Anspruch 1) erhalten werden. Die Ansprüche 2 und 3 sollten jedoch gestrichen werden, da ihre Gegenstände besser bzw. nur mit EP-3 geschützt werden können (um knapp 1 Jahr längere Laufzeit), sofern ein schneller Schutz für das Filter F1 nicht erforderlich ist.

Mit EP-3 kann Schutz für das Filter und den Schaltkreis erhalten werden. Anspruch 1 muss gestrichen werden, da er gegenüber EP-2 (keine wirksame Priobeanspruchung) nicht neu ist.

In EP-2 sollte außerdem noch ein Anspruch auf die Verwendung des Signals für Unterwasserfotografie formuliert werden.

Falls die Beschreibung es hergibt, kann noch in EP-3 ein Anspruch auf eine Unterwasserkamera, enthaltend C1, gerichtet werden.

## 3.) Hilfe für NF

EPF wurde angemeldet, als Norwegen bereits EPÜ-Vertragsstaat war (dies war am 1.1.08 der Fall).

Folglich bietet ein in allen Vertragsstaaten validiertes erteiltes EPF auch Schutz in Norwegen. SF kann daher grundsätzlich auf Verletzung klagen. Da NF bereits seit Juni 09 Netze aus M benutzt, ist die Klage vermutlich begründet.

PCTJU und EP4 wurden erst nach dem Anmeldetag von EPF veröffentlicht. Sie können daher nur SdT gemäß Art. 54 (3) sein. Dies ist EP4 unmittelbar. PCTJU wäre es aber nur, wenn es wirksam in die europäische Phase eingetreten ist, was nicht erfolgt ist.

EP4 beschreibt nur die Materialien der Klasse G allgemein. Damit ist es nicht neuheitsschädlich für Netze aus M, denn gem. ständiger Rechtsprechung nimmt das Allgemeine (G) das Spezielle (M) nicht vorweg. Ein Art.-54 (3)-Dokument ist jedoch nur für die Neuheit, nicht für die erfinderische Tätigkeit heranzuziehen.

Folglich ist EPF im Lichte von EP4 zu Recht erteilt worden. EPF ist gegenüber EP4 rechtsbeständig. Da EPF nach dem Inkrafttreten des EPÜ2000 am 13.12.07 eingereicht wurde, ist es unerheblich, dass EP4 Norwegen nicht als Vertragsstaat benennen konnte (als EP4 eingereicht wurde, gehörte Norwegen nicht dem EPÜ an). Denn Art. 54 (4) EPÜ1973 ist nicht auf EPF anwendbar. EP4 ist unabhängig von den benannten Vertragsstaaten SdT gem. Art. 54 (3).

Um etwas gegen EPF machen zu können, muss PCTJU in die europäische Phase eintreten. Denn dann ist PCTJU eine Euro-PCT-Anmeldung, die wiederum unabhängig von den benannten Vertragsstaaten ein 54 (3)-Dokument wäre.

Die 31-Monats-Frist zum Eintritt in die EP-Phase ist im Dezember 2009 abgelaufen, ohne dass etwas unternommen wurde. Daher erging die Mitteilung des EPA vom 4.01.10.

Diese Mitteilung gilt gemäß R. 126 (2) als am 14.01.10 zugegangen.

Bis zum 14.03.10 (So.), daher bis zum 15.03.10 (Mo.) kann jedoch Weiterbehandlung beantragt werden (2-Monats-Frist).

Innerhalb dieser Frist ist die Übersetzung von PCTJU in die gewünschte Verfahrenssprache (DE, EN, FR) einzureichen. Diese Übersetzung kann auf der Grundlage der EP4 erstellt werden, so dass hierfür nicht allzu viel Arbeit erforderlich ist. Es sollte daher die Sprache der EP4 verwendet werden.

Ferner ist die Anmeldegebühr für die EP-Phase von PCTJU zu zahlen sowie die Weiterbehandlungsgebühr für die verspätete Zahlung der Anmeldegebühr und die verspätete Einreichung der Übersetzung.

Sobald die Übersetzung der PCTJU beim EPA zur Veröffentlichung eingereicht ist, gilt PCTJU als 54 (3)-Dokument (R. 165).

Es ist nicht erforderlich, die anderen Voraussetzungen für einen wirksamen Eintritt von PCTJU in die EP-Phase vorzunehmen, da auf der Basis von PCTJU kein Schutz in Norwegen erlangt werden kann (siehe hierzu Punkt 4.).

Sobald PCTJU als SdT gem. Art. 54 (3) gilt, kann Einspruch gegen EPF eingelegt werden. Hierzu ist bis zum 9.9.09 + 9 Mon. → 9.6.10 (Mi.) Zeit. Der Einspruch kann auf

mangelnde Neuheit gegenüber PCTJU gestützt werden, denn PCTJU offenbart – im Gegensatz zu EP4 – die Verwendung von M für die Herstellung von Fischfarmnetzen und damit auch Fischfarmnetze aus M. Folglich ist EPF nicht neu gegenüber PCTJU.

KA kann die zuvor geschilderten Handlungen gegenüber dem EPA zur Herstellung der Wirkung von PCTJU als SdT gem. Art. 54 (3) auch vornehmen, da KA gemeinsamer Anmelder mit JU ist. Da KA als schottisches Forschungsinstitut seinen Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat (GB) hat, JU jedoch außerhalb der EPÜ-Vertragsstaaten sitzt (in JP), ist JU zur Bestellung eines zugelassenen Vertreters verpflichtet, der auch als gemeinsamer Vertreter gilt, es sei denn wir benennen KA als ersten Anmelder im Antrag und nehmen mich als zugelassenen Vertreter (einfachste Variante), R. 151 (1).

Alternativ können wir die PCT-Anmeldung auch noch von JU auf KA übertragen, aber dafür ist nicht mehr viel Zeit.

Wenn EPF aufgrund von PCTJU widerrufen wird, hat dies rückwirkende Wirkung (ex tunc).

Folglich ist die gegen NF eingereichte Klage dann nachträglich unzulässig. Das heißt, die bereits seit Juni 09 erfolgte Benutzung bliebe folgenlos.

Es sollte dem norwegischen Gericht gegenüber möglichst umgehend nach Einreichung des Einspruchs angezeigt werden, dass Einspruch eingelegt wurde. Ferner sollte eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens beantragt werden, damit nicht auf der Grundlage eines wahrscheinlich nicht rechtsbeständigen Patents entschieden wird. Diese Verfahrensdetails ergeben sich aus dem nationalen norwegischen Recht; wir müssen dies mit den norwegischen Kollegen abklären.

## 4.) Patentrechte gegen Swedifish

Wie unter 3.) erläutert, können aus PCTJU und EP4 keine EP-Patente mit Wirkung in Norwegen erzielt werden. Da SF nur in Norwegen M benutzt, hat ein nicht in Norwegen gültiges Patent keine Wirkung gegenüber SF.

Es ist jedoch möglich, auf der Basis von PCTJU ein nationales norwegisches Patent zu erlangen.

Die Frist zur Einleitung der nationalen norwegischen Phase beträgt 31 Monate. Damit lief diese Frist im Dez. 09 ab.

Gem. R. 49.6 PCT kann jedoch eine Wiedereinsetzung in diese Frist erfolgen. Wir müssen hier schnellstmöglich Kontakt mit den norwegischen Kollegen aufnehmen, um festzustellen, welches Wiedereinsetzungskriterium Norwegen anwendet („unbeabsichtigt“ → Antrag wäre erfolgreich; „trotz gebotener Sorgfalt“ → Antrag wäre wahrscheinlich nicht erfolgreich).

Möglicherweise existiert auch ein der Weiterbehandlung im EPÜ vergleichbarer norwegischer Rechtsbehelf. Auch das können uns die Kollegen sagen.

Die erforderlichen Fristen (12 Monate nach Dez. 09 oder 2 Monate nach Wegfall des Versäumnisgrunds [letzte Woche: Kontakt durch NF]) sind zu beachten, würden derzeit aber eingehalten werden.

Würde nationaler Patentschutz in Norwegen erlangt, könnte SF die Verwendung von Fischnetzen aus M verboten werden, da diese unter den breiteren Anspruch von PCTJU (Fischfarmnetze aus Materialien der Klasse G) fällt.

EPF gibt SF kein positives Benutzungsrecht, sondern ist ein von PCTJU abhängiges Patent, wenn auf PCTJU ein Patent erteilt wird. Mit einem Einspruch gegen EPF müsste dieses aber eh widerrufen werden.

# 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