# Prüferbericht Aufgabe D 2012 - Teil I

## Übersetzung des englischen Originaltextes

Positiv fiel auf, dass tendenziell mehr Bewerber die relevanten Rechtsgrundlagen mit der erforderlichen Genauigkeit zitiert haben, was bisher - vor allem bei PCT-Fragen - ein Problem war.

Die Bewerber werden daran erinnert, dass sie die in den Prüfungsaufgaben genannten Tatsachen als gegeben voraussetzen und sich auf diese beschränken sollten. Siehe zum Beispiel die Bemerkungen zu Frage 6, letzter Absatz.

### Frage 1

Die meisten Bewerber erkannten, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die Berechnung der Beschwerdefrist der 27. Dezember 2011 war. Nicht alle zitierten aber eine einschlägige T-Entscheidung für die Tatsache, dass die Berichtigung einer Entscheidung nach Regel 140 EPÜ rückwirkend ist.

Einige Bewerber erkannten nicht, dass das Konzept der Fristverlängerung nach Regel 134 (1) EPÜ nicht auf das Datum anwendbar ist, an dem die Entscheidung nach Regel 126 (2) EPÜ als zugestellt gilt.

Andere Bewerber dachten, der Bezug auf Art. 56 EPÜ anstatt auf Art. 54 EPÜ impliziere einen Verfahrensmangel, und gingen überhaupt nicht auf die Berichtigung nach Regel 140 EPÜ ein.

Nur wenige Bewerber erkannten, dass die Erstattung der Beschwerdegebühr möglich ist, wenn die Beschwerde fristgerecht zurückgenommen wird.

### Frage 2

Einige Bewerber achteten nicht darauf, wann die geänderte Regel 36 EPÜ in Kraft trat, und unterschieden deshalb nicht zwischen den Erfordernissen für DIV1 und DIV2. Nur wenige Bewerber beachteten die einschlägigen Übergangsbestimmungen, die für DIV2 gelten.

Obwohl unter a) nur nach den Anmeldeerfordernissen gefragt war, verloren einige Bewerber Zeit, indem sie andere Erfordernisse wie die Zahlung verschiedener Gebühren auflisteten.

Viele Bewerber verstanden nicht, dass die Zustellung des teilweisen Recherchenberichts nicht die Frist für die obligatorische Teilung nach Regel 36 (1) b) EPÜ in Gang setzt.

**Frage 3**

Die meisten Bewerber verwiesen korrekt auf die ergänzende **internationale** Recherche und die entsprechenden Bestimmungen nach dem PCT.

Einige Bewerber schlugen jedoch vor, die regionale Phase vor dem EPA einzuleiten, um die zweite Erfindung in der ergänzenden **europäischen** Recherche recherchieren zu lassen. Da der Mandant laut Fragestellung eine Recherche durch das EPA wünscht, **bevor** er über den Eintritt in die nationale/regionale Phase entscheidet, erhielten solche Antworten keine Punkte.

Nicht alle Bewerber gaben an, bei welchem Amt der Antrag einzureichen ist und bis wann die Gebühren zu entrichten sind.

Sehr wenige Bewerber nannten die Vereinbarung nach Art. 16 (3) PCT zwischen der EPO und der WIPO als Rechtsgrundlage.

**Frage 4**

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet.

Mit Bezug auf Art. 150 (2) EPÜ ist zu berücksichtigen, dass die Beanspruchung der Priorität nach dem PCT erfolgt. Der Begriff "derselben Erfindung" ist jedoch gemäß der Rechtsprechung für Art. 87 (1) EPÜ (s. Art. 27 (5) PCT) auszulegen. Bewerber, die in ihrer Antwort nur auf Art. 87 EPÜ oder Art. 8 PCT in Verbindung mit Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft verwiesen, erhielten dennoch die Punkte.

Einige Bewerber gingen fälschlich davon aus, dass die verspätete Einreichung der Ansprüche zu einer Neudatierung von EP-X gemäß Regel 56 (2) EPÜ führen würde. Diese Regel findet nur bei fehlenden Teilen der Beschreibung oder fehlenden Zeichnungen Anwendung.

**Frage 5**

Die meisten Bewerber nannten Englisch und Chinesisch als Veröffentlichungssprachen. Um die volle Punktzahl zu erhalten, mussten alle relevanten Bestandteile der Veröffentlichung im Einzelnen genannt werden.

**Frage 6**

Die meisten Bewerber folgerten zwar richtig, dass es für die Hinzufügung eines Prioritätsanspruchs zu spät war, doch einige übersahen die Möglichkeit, eine Berichtigung nach Regel 139 EPÜ zu beantragen.

Einige Bewerber gaben der gesamten Anmeldung einen einzigen Prioritätstag, anstatt zwischen den Prioritäten für Inv1 und für Inv2 zu unterscheiden.

Obwohl die Frage keine Angaben enthielt, die einen Antrag auf Wiedereinsetzung gemäß Art. 122 EPÜ gestützt hätten, verloren einige Bewerber Zeit, indem sie darüber spekulierten.

Einige Bewerber vermuteten, dass die Priorität von Inv2 gültig ist, weil sie von Inv1 abgeleitet werden konnte, obwohl die Frage dafür keine Grundlage enthielt.

**Frage 7**

Die meisten Bewerber verwiesen auf G1/07 und G1/04, jedoch wandten nicht viele diese Entscheidungen korrekt auf den Sachverhalt der Frage an.

Eine Reihe von Bewerbern übersah, dass die Anmeldung noch nicht eingereicht worden war, und schlug die Aufnahme eines Disclaimers in einen Anspruch vor.

**Frage 8**

Die meisten Bewerber erkannten den entscheidenden Punkt, nämlich dass der verbesserte Gegenstand durch die Akteneinsicht öffentlich zugänglich gemacht wurde. Aus dem Umstand, dass der verbesserte Gegenstand selbst ausreichend nach Art. 83 EPÜ offenbart ist, zogen einige Bewerber den falschen Schluss, dass die geänderten Ansprüche den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ entsprechen.

# Lösungsvorschlag - Aufgabe D 2012 - Teil I

## Antwort auf Frage 1

Die Berichtigung eines Fehlers in einer Entscheidung nach Regel 140 EPÜ hat rückwirkenden Effekt, T 116/90 oder T 212/88. Die Berichtigung vom 24. Januar 2012 ändert nichts am Datum der Entscheidung vom 27. Dezember 2011.

Die Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung galt am 6. Januar 2012 als zugestellt (27. Dezember 2011 + 10 Tage, Regel 126 (2) EPÜ). Dies ist das Datum, ab dem die Beschwerdefrist berechnet wird. Gemäß Art. 108 EPÜ ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung einzulegen. Die Frist für die Einreichung der Beschwerde und für die Entrichtung der Beschwerdegebühr endet deshalb heute, am 6. März 2012. Es ist ratsam, heute die Beschwerde einzureichen und die Beschwerdegebühr zu entrichten.

Sollte Ihr Mandant beschließen, die Beschwerde nicht aufrechtzuerhalten, wird die Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 (1) b) EPÜ zurückgezahlt, wenn die Beschwerde vor Einreichung der Beschwerdebegründung und vor Ablauf der Frist für deren Einreichung zurückgenommen wird.

Wenn Ihr Mandant die Beschwerde fortführen möchte, ist die Beschwerde innerhalb von 4 Monaten nach Zustellung der Entscheidung zu begründen, Art. 108 EPÜ. Da diese Frist am Sonntag, den 6. Mai 2012 abläuft, erstreckt sie sich auf Montag, den 7. Mai 2012, Regel 134 (1) EPÜ.

## Antwort auf Frage 2

a) Die geänderte Regel 36 (1) EPÜ ist am 1. April 2010 in Kraft getreten.

DIV1 wurde am 14. Dezember 2009 eingereicht, d. h. bevor die geänderte Regel 36 EPÜ in Kraft getreten ist. Somit findet die frühere Fassung der Regel 36 (1) EPÜ Anwendung, die nur voraussetzt, dass die frühere Anmeldung anhängig ist. Gemäß Art. 76 (1) und Regel 36 (2) EPÜ (in Kraft bis 31. März 2010) muss die Teilanmeldung außerdem in der Verfahrenssprache für EP1 beim EPA in München, Den Haag oder Berlin eingereicht werden. Da DIV1 in Englisch beim EPA in München eingereicht wurde und EP1 am 14. Dezember 2009 noch anhängig war, waren alle Erfordernisse erfüllt.

DIV2 wurde am 30. September 2010 eingereicht, d. h. nachdem die geänderte Regel 36 EPÜ in Kraft getreten ist. Nach der geänderten Regel 36 (1) a) EPÜ kann der Anmelder eine Teilanmeldung vor Ablauf von 24 Monaten nach dem ersten Bescheid der Prüfungsabteilung zur frühesten Anmeldung (d. h. EP1) einreichen. Diese Frist endete vor dem 1. April 2010. Nach den Übergangsbestimmungen für die geänderte Regel 36 (1) EPÜ (Art. 3 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 25. März 2009, ABl. 2009, 298 oder 485) könnte eine Teilanmeldung zu EP1 noch bis zum 1. Oktober 2010 eingereicht werden. Nach Art. 76 (1) und der geänderten Regel 36 (2) EPÜ muss die Teilanmeldung außerdem in der Verfahrenssprache für EP1 beim EPA in München, Den Haag oder Berlin eingereicht werden. Da DIV2 vor dem 1. Oktober 2010 in Englisch beim EPA in Berlin eingereicht wurde und EP1 am 30. September 2010 noch anhängig war, waren alle Erfordernisse erfüllt.

b) Da EP1 und DIV2 zurückgenommen wurden und somit nicht mehr - wie in Regel 36 (1) EPÜ verlangt - anhängig sind, können keine weiteren Teilanmeldungen zu EP1 oder DIV2 wirksam eingereicht werden.

Für DIV1 ist die durch die geänderte Regel 36 (1) a) EPÜ vorgegebene 24-Monatsfrist bereits abgelaufen. Eine Teilanmeldung kann deshalb nicht eingereicht werden, es sei denn, die Prüfungsabteilung erlässt eine Mitteilung, in der der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit bestätigt oder ein weiterer Einwand erhoben wird, geänderte Regel 36 (1) b) EPÜ.

**Antwort auf Frage 3**

a) Ja, möglich. Da das EPA nicht die ISA war, ist es für die Durchführung einer ergänzenden internationalen Recherche zuständig, Art. 3 (4) der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO (ABl. EPA 2010, 307) und Regel 45*bis*.9 a) und b) PCT.

b) Eine ergänzende internationale Recherche kann jederzeit vor Ablauf der 19 Monate ab dem Prioritätstag beantragt werden, Regel 45*bis*.1 a). Diese Frist endet am 5. Mai 2012 und verlängert sich nach Regel 80.5 PCT bis zum 7. Mai 2012.
Der Antrag auf eine ergänzende internationale Recherche ist direkt beim IB einzureichen, Regel 45*bis*.1 b) PCT, und darin ist anzugeben, dass das EPA als SISA tätig sein soll, Regel 45*bis*.1 b) ii) PCT.

Die internationale Anmeldung wurde in Spanisch eingereicht. Da Spanisch keine vom EPA zugelassene Sprache nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO ist, muss zusammen mit dem Antrag eine Übersetzung der internationalen Anmeldung in DE, EN oder FR eingereicht werden, Regel 45*bis*.1 c) i) PCT.

Im Antrag ist anzugeben, dass die zweite Erfindung recherchiert werden soll, Regel 45*bis*.1 d) PCT.

Die Bearbeitungsgebühr und die Recherchengebühr sind innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf eine ergänzende internationale Recherche an das IB zu zahlen, Regel 45*bis*.2 und Regel 45*bis*.3 PCT.

**Antwort auf Frage 4**

a) Nein, nicht möglich.

Das Erzeugnis A1 ist in EP-X in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart. Der auf das Erzeugnis A1 in PCT1 gerichtete Anspruch betrifft deshalb nicht "dieselbe Erfindung" wie EP-X, Art. 87 (1) EPÜ. Ein auf A1 gerichteter Anspruch kann deshalb nicht den Prioritätstag von EP-X beanspruchen, sondern hat als wirksames Datum den Anmeldetag von PCT1. Das im März 2010 veröffentlichte Dokument ist im Sinne des Art. 54 (2) EPÜ im Stand der Technik enthalten. Der auf A1 gerichtete Anspruch ist angesichts der Offenbarung dieses Dokuments nicht neu.

b) PCT1 wurde innerhalb der Prioritätsfrist eingereicht, die am 20.12.2010 ablief, Art. 8 PCT und Art. 4 Pariser Verbandsübereinkunft. Wäre im Entwurf des wissenschaftlichen Artikels A1 offenbart worden, hätte EP-X A1 offenbart und der Prioritätsanspruch wäre gültig. Die Veröffentlichung vom März 2010 wäre damit nicht Teil des Stands der Technik im Sinne des Art. 54 (2) EPÜ und wäre nicht neuheitsschädlich. Somit könnte Patentschutz für den Anspruch auf das Erzeugnis A1 erlangt werden.

**Antwort auf Frage 5**

a) Die internationale Veröffentlichung umfasst eine Beschreibung, Ansprüche und etwaige Zeichnungen (Regel 48.2 a) ii - iv) PCT), eine normierte Titelseite (Regel 48.2 a) i PCT) einschließlich der Zusammenfassung (Regel 48.2 b) iii) PCT), die Bezeichnung der Erfindung und den Recherchenbericht.

Da die Änderungen und die Erklärung nach Art. 19 PCT innerhalb der Frist der Regel 46.1 PCT beim IB eingereicht wurden, werden diese auch veröffentlicht, Regel 48.2 f), Regel 48.2 a) vi) PCT.

Die Beschreibung und die Ansprüche (Regel 48.3 a) PCT), die Änderungen nach Art. 19 PCT (Regel 46.3 PCT) und die Erklärung nach Art. 19 PCT (Regel 46.4 PCT) werden in Chinesisch veröffentlicht. Die Zusammenfassung, die Bezeichnung und der Recherchenbericht werden in Englisch und in Chinesisch veröffentlicht (Regel 48.3 c) PCT).

b) Nach Regel 86.1 i) und 86.2 a) PCT wird eine französische Übersetzung der Zusammenfassung im PCT-Blatt veröffentlicht. Diese Übersetzung ist auf der Website der WIPO zugänglich.

**Antwort auf Frage 6**

Für Inv1 beansprucht EP1 wirksam die Priorität von IT1, weil EP1 innerhalb der Prioritätsfrist und für dieselbe Erfindung eingereicht wurde, Art. 87 (1) EPÜ. Das Dokument D gehört deshalb nicht zum Stand der Technik und für Inv1 kann Schutz erlangt werden.

EP1 nimmt für Inv2 nicht die Priorität von IT2 in Anspruch. Das wirksame Datum für Inv2 in EP1 ist somit der 28. Oktober 2011, das ist nach der Veröffentlichung von D. Deshalb gehört D derzeit nach Art. 54 (2) EPÜ zum Stand der Technik und ist für Inv2 in EP1 neuheitsschädlich. Somit ist Schutz für Inv2 in EP1 nur mit einem wirksamen Anspruch auf die Priorität von IT2 möglich.

Die Hinzufügung einer Prioritätserklärung nach Regel 52 (2) EPÜ ist nicht mehr möglich, weil die 16-Monatsfrist am 28. Februar 2012 abgelaufen ist. Die Weiterbehandlung ist ausgeschlossen, Regel 135 (2) EPÜ.

Die Stellung eines Antrags auf Berichtigung der Prioritätserklärung nach Regel 139 EPÜ Satz 1 ist möglich. Da EP1 noch nicht veröffentlicht wurde und die Vorbereitungen für die Veröffentlichung noch nicht abgeschlossen sind, kann dem Antrag stattgegeben werden (J 3/91, J 6/91 oder J 9/91).

**Antwort auf Frage 7**

Nach G 1/07 sind Verfahren, die einen chirurgischen Schritt mit einschließen, gemäß Art. 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen. Demnach ist jedes Verfahren, das den Schritt a umfasst, von der Patentierbarkeit ausgenommen.

Diagnostizierverfahren, die außerhalb des menschlichen Körpers vorgenommen werden, wie etwa in Schritt b, sind nach Art. 53 c) EPÜ nicht ausgeschlossen, G 1/04. Da das bekannte Verfahren der Biopsie in Schritt a kein wesentliches Merkmal des Verfahrens zur Diagnostizierung der Krankheit ist, kann es aus einem möglichen Anspruch weggelassen werden (Art. 84 EPÜ). Somit ist Schritt b für sich genommen patentierbar.

**Antwort auf Frage 8**

Da der Gegenstand der geänderten Ansprüche gegenüber dem ursprünglich offenbarten Gegenstand neu und erfinderisch ist, geht er über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und verstößt damit gegen Art. 123 (2) EPÜ. Die geänderten Ansprüche sind deshalb nicht gewährbar. Somit kann mit EP1 kein Schutz für den verbesserten Gegenstand erlangt werden.

EP1 wurde bereits veröffentlicht. Die Akten von EP1 können deshalb nach Art. 128 (4) EPÜ eingesehen werden. Da die vom Anmelder im Juni 2011 eingereichten Änderungen nicht nach Regel 144 EPÜ von der Akteneinsicht ausgeschlossen sind, wurden sie der Öffentlichkeit im Juni 2011, also vor dem Anmeldetag von EP2, zugänglich gemacht. Diese Änderungen gehören damit nach Art. 54 (2) EPÜ zum Stand der Technik und sind für den in EP2 beanspruchten verbesserten Gegenstand neuheitsschädlich. Deshalb kann mit EP2 kein Schutz für den verbesserten Gegenstand erlangt werden.

# EXAMINATION COMMITTEE III

Candidate No. _____

Paper D 2012 - Marking Sheet

| Category | | Maximum possible | Marks awarded | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Part I** | Question 1 | 5 | | |
| | Question 2 | 6 | | |
| | Question 3 | 5 | | |
| | Question 4 | 4 | | |
| | Question 5 | 5 | | |
| | Question 6 | 6 | | |
| | Question 7 | 4 | | |
| | Question 8 | 5 | | |
| **Part II** | Question 1 | 20 | | |
| | Question 2 | 9 | | |
| | Question 3 | 12 | | |
| | Question 4 | 19 | | |
| **Total** | | 100 | | |

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

☐ PASS (50-100)

☐ COMPENSABLE FAIL (45-49)

☐ FAIL (0-44)

28 June 2012

_____

Chairman of Examination Committee III