

Prüferbericht Aufgabe D 2012 - Teil II

Übersetzung des englischen Originaltextes

In der Aufgabe DII müssen die Bewerber eine Situation mit diversen bestehenden Patentrechten analysieren und bestimmte Handlungen vorschlagen, die in der Regel innerhalb einer Frist auszuführen sind. Dabei ist besonders auf die korrekte Berechnung der Fristen zu achten.

Die Aufgabe in diesem Jahr enthielt die folgenden Kernaspekte:

- Der Prioritätsanspruch für den Anspruch 1 von EP-2 war ungültig, weil er auf eine Verallgemeinerung gerichtet war, die nicht unmittelbar und eindeutig aus EP-1 hervorging.
- Der Anspruch 2 von EP-2, der wirksam die Priorität von EP-1 beanspruchte, war für den Anspruch 1 von EP-WG neuheitsschädlich.
- Die für den nächsten Tag angesetzte Anhörung beim Prüfer deutete darauf hin, dass der internationale vorläufige Prüfungsbericht (IPER) für PCT-1 trotz Ablaufs der 31-Monatsfrist noch nicht erstellt worden war; folglich waren die Eingaben von Membrain noch nicht öffentlich zugänglich und eine darauf begründete neue Anmeldung konnte noch eingereicht werden.
- Die Frist für den Eintritt in die europäische regionale Phase von PCT-1 war verpasst worden, doch über die Weiterbehandlung war der Eintritt noch möglich.
- Es war möglich, EP-CART wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit anzugreifen, indem Dialab die Entscheidung der Einspruchsabteilung anfecht und Membrain dem anhängigen Einspruchsbeschwerdeverfahren beitritt.
- Die Enzyklopädie konnte als Nachweis für das allgemeine Fachwissen verwendet werden, obwohl sie am Anmeldetag von EP-CART veröffentlicht wurde und selbst nicht zum Stand der Technik gehörte.

Nun zu den einzelnen Fragen:

Frage 1

Die meisten Bewerber erkannten, dass PCT-1 und EP-2 die Formerfordernisse für die Beanspruchung der Priorität von EP-1 erfüllten: Identität des Anmelders und Einreichung innerhalb der Prioritätsfrist. Sie stellten außerdem richtig fest, dass dem Anspruch 1 von EP-2 die Priorität von EP-1 nicht zustand, weil er nicht dieselbe Erfindung betraf wie EP-1. Die Konsequenz, dass dieser Anspruch gegenüber der Website-Mitteilung von Watergate nicht neu war, wurde ebenfalls von vielen Bewerbern erkannt.

Viele Bewerber erklärten zu Recht, dass dem Anspruch 2 von EP-2 die Priorität von EP-1 zustand und er für den Anspruch 1 von EP-WG neuheitsschädlich war.

Die meisten Bewerber erwähnten, dass die reguläre Frist für den Eintritt von PCT-1 in die europäische regionale Phase abgelaufen ist. Nicht alle aber gingen auf die Fristversäumnis für den Eintritt in die nationale Phase in den USA ein.

Wenige Bewerber erkannten, dass der Einwand wegen fehlender wesentlicher Merkmale im Anspruch von PCT-1 höchstwahrscheinlich fallen gelassen würde.

Frage 2

Viele Bewerber schlugen vor, dass Membrain eine neue Anmeldung für den Gegenstand einreichen sollte, der in der für PCT-1 eingereichten Erwiderung beschrieben war.

Nicht allen war bewusst, dass die internationale vorläufige Prüfung bis zum Erlass des IPER vertraulich ist und die Eingaben von Membrain nicht sofort der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Noch weniger Bewerber kamen zu dem Schluss, dass die internationale vorläufige Prüfung angesichts der für den Folgetag angesetzten Anhörung von Membrain mit dem Prüfer noch nicht abgeschlossen war und das EPA die Akte der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich gemacht hatte. Diese Bewerber schlugen vor, die neue Anmeldung idealerweise spätestens am Tag der Anhörung einzureichen, da der IPER jederzeit danach ergehen könnte.

Wenige Bewerber gingen auf den möglichen geografischen Schutzbereich und die möglichen Ansprüche der neuen Anmeldung ein.

Frage 3

Die meisten Bewerber stellten richtig fest, dass der Eintritt von PCT-1 in die europäische regionale Phase durch einen Antrag auf Weiterbehandlung noch möglich war. Nur wenige erkannten aber, dass dieser Antrag auch vor Zustellung der Mitteilung des EPA über einen Rechtsverlust gestellt werden kann.

Sehr wenige Bewerber schlugen vor, dass Membrain Einwendungen Dritter/einen Einspruch auf der Grundlage von Euro-PCT 1 und/oder EP-2 gegen EP-WG einreichen sollte, um ihren ersten Anspruch ungültig zu machen.

Viele Bewerber analysierten den Schutzzumfang, den Membrain und Watergate nach Durchführung der vorgeschlagenen Handlungen erhalten würden. Nicht alle zogen jedoch Schlüsse darüber, wie Membrain und Watergate die daraus resultierenden Rechte nutzen könnten, um sich gegenseitig an einer Verwertung ihrer Erfindungen zu hindern. Einige Bewerber schlugen vernünftige Lizenzierungsvereinbarungen vor.

Frage 4

Die meisten Bewerber erkannten, dass die richtige Antwort auf das gegen Membrain eingeleitete Verletzungsverfahren darin bestand, dass Dialab die Entscheidung der Einspruchsabteilung anfecht, um Membrain die Möglichkeit zum Beitritt als vermeintlicher Patentverletzer zu geben. Was die Einreichung der Beschwerde betrifft, so nannten die meisten Bewerber die erforderlichen Handlungen. In Bezug auf das Beitrittsverfahren wurden jedoch von den meisten Bewerbern keine ausreichenden Angaben gemacht.

Viele Bewerber erkannten, dass die Enzyklopädie nicht zum Stand der Technik gehört, aber als Nachweis des allgemeinen Fachwissens verwendet werden könnte. Sie merkten richtig an, dass der einzige sinnvolle Angriff gegen EP-CART auf der mangelnden erfinderischen Tätigkeit beruhte. Nicht alle argumentierten jedoch gegen EP-CART auf der Grundlage der Kombination von D1 und diesem allgemeinen Fachwissen.

Wenige Bewerber erkannten, dass die mangelnde erfinderische Tätigkeit ein neuer Einspruchsgrund ist und dass ein solcher Einwand durch Dialab nur zugelassen würde, wenn Watergate zustimmt. Wenn Membrain als Beitretender den Einwand erhebt, würde er ohne diese Einschränkung zugelassen.

Lösungsvorschlag - Aufgabe D 2012 - Teil II

Antwort auf Frage 1

EP-1 wurde wirksam eingereicht, weil für die Zuerkennung eines Anmeldetags keine Ansprüche erforderlich sind. EP-1 ist die Erstanmeldung für ein Membranmodul, das die eigens entwickelte Düse N und die Kombination der keramischen Membranen C und der Düse aus rostfreiem Stahl umfasst.

EP-2 wurde innerhalb der Prioritätsfrist eingereicht, 31.7.2010, verlängert bis 2.8.2010. Die Priorität von EP-1 kann beansprucht werden, weil das spätere Schicksal der Anmeldung nicht relevant ist. Die Priorität ist nicht gültig für den Anspruch 1 von EP-2, weil dieser auf eine nicht von EP-1 herleitbare Verallgemeinerung, d. h. nicht auf dieselbe Erfindung gerichtet ist. Das Handbuch bildet Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ für den Anspruch 1 von EP-2. Die Mitteilung auf der Website bildet Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ für den Anspruch 1 von EP-2. Die Offenbarung auf der Website ist neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 1 von EP-2.

Die Priorität ist gültig für den Anspruch 2 von EP-2, weil sie auf die in EP-1 offenbarte spezifische Kombination keramischer Membranen und der Düse aus rostfreiem Stahl gerichtet ist. Der Anspruch 2 von EP-2 ist neu und erfinderisch.

PCT-1 beansprucht wirksam die Priorität von EP-1, weil die Anmeldung innerhalb der Prioritätsfrist eingereicht wurde und der Anspruch von PCT-1 unmittelbar und eindeutig aus dem allgemeinen Teil von EP-1 hervorgeht. Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs von PCT-1 ist neu und erfinderisch.

US-WG ist die Erstanmeldung für ein Modul mit einer Düse N und einem Faserbündel aus dem Polymer P, einschlägigen Stand der Technik gibt es nicht. EP-WG beansprucht wirksam die Priorität, da die Anmeldung innerhalb der Prioritätsfrist eingereicht wurde, 30.4.2011, verlängert bis 2.5.2011, und aufgrund der Einreichung durch Bezugnahme denselben Gegenstand betraf wie US-WG. Da EP-WG veröffentlicht wurde und ihre Priorität gültig ist, bildet EP-WG Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ für den Anspruch 1 von EP-2. Der Gegenstand des Anspruchs 2 von EP-2 bildet Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ für den Gegenstand des Anspruchs 1 von EP-WG, weil der Anspruch 2 von EP-2 wirksam die Priorität von EP-1 beansprucht. Der Gegenstand des Anspruchs 1 von EP-WG ist angesichts des Anspruchs 2 von EP-2 nicht neu.

Der Antrag für PCT-1 wurde wirksam eingereicht, weil die Frist 3 Monate ab der Übermittlung des ISR beträgt.

Dem Prüfer liegen ausreichend Nachweise vor, dass ein Modul auch mit anderen Materialien als Keramikfasern funktioniert; der Einwand wegen des fehlenden wesentlichen Merkmals wird wahrscheinlich fallen gelassen und wird zu einem positiven IPER führen.

Die 30-Monatsfrist für den Eintritt in die nationale Phase in den USA ist für PCT-1 verstrichen.

Antwort auf Frage 2

Die beim EPA eingereichten Nachweise über die revolutionären Membranen, die die Beschichtung umfassen, wurden aufgrund der Vertraulichkeit der internationalen vorläufigen Prüfung noch NICHT der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das EPA gewährt Zugang zu den Akten der internationalen vorläufigen Prüfung, nachdem der IPER erstellt wurde. Der IPER ist noch nicht fertiggestellt, weil die Anhörung mit dem Prüfer noch nicht stattgefunden hat.

Reichen Sie spätestens morgen, d. h. am Tag der Anhörung, eine neue Anmeldung ein, die auf die revolutionären Membranen gerichtet ist. Infrage kommen dabei: a) eine PCT-Anmeldung, b) eine Prioritätsanmeldung für eine spätere PCT-Anmeldung, um die relevanten Märkte einschließlich der Schwellenländer abzudecken, oder c) nationale Anmeldungen für diese Länder. Stellen Sie diesmal sicher, dass Sie Schutz in den USA beantragen und Patentrechte erlangen, die Watergate an einer Herstellung in den USA hindern würden. Die Ansprüche in der bzw. den neuen Anmeldungen sollten auf eine Membranfaser aus dem Polymer P gerichtet sein und die Beschichtung K umfassen. Fügen Sie auch abhängige Ansprüche ein, die z. B. gerichtet sind auf ein Bündel dieser Membranen oder auf ein Bündel und Mittel, um Luft in das Bündel einzublasen.

Antwort auf Frage 3

Die Frist für den Eintritt in die EP-Phase für PCT-1 endete am 29.02.2012. Die Weiterbehandlung ist aber noch möglich. Die Weiterbehandlung kann auch vor dem Erhalt der Mitteilung über einen Rechtsverlust beantragt werden.

Beantragen Sie die Weiterbehandlung, indem Sie die Gebühren entrichten, und nehmen Sie die versäumten Handlungen vor, d. h. alle für den Eintritt in die regionale Phase erforderlichen Schritte.

Nachdem die Anmeldegebühr für PCT-1 entrichtet wurde, ist (Euro-)PCT-1 Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ gegenüber dem Anspruch 1 von EP-WG.

Reichen Sie Einwendungen Dritter oder einen Einspruch gegen EP-WG unter Verweis auf Euro-PCT-1 und/oder EP-2 ein.

Watergate kann ein europäisches Patent auf der Grundlage des Anspruchs 2 von EP-WG erlangen.

Sofern die nationalen Erfordernisse erfüllt sind, kann Watergate von Membrain auf der Grundlage des durch EP-WG verliehenen einstweiligen Schutzes Entschädigung verlangen, weil Membrain die Module in Österreich herstellt.

Membrain wiederum kann aufgrund des durch PCT-1 verliehenen einstweiligen Schutzes Entschädigung verlangen.

Watergate wird Schutzrechte für die Module erhalten, die Membranen aus dem Polymer P verwenden, und kann dadurch Membrain daran hindern, Module mit den Membranen aus P - mit oder ohne Beschichtung mit K - zu verwerten. Membrain hingegen kann Watergate

daran hindern, die Module von Watergate mit Membranen aus P und der Düse N in Europa und in den Schwellenländern zu verwerten, indem sie die Rechte aus den nationalen Patenten auf der Grundlage von PCT-1 geltend macht.

Handeln Sie eine gegenseitige Lizenzvereinbarung aus, die zum Beispiel vorsieht, dass Membrain in Europa Module aus P, und Watergate in Europa Module mit der Düse N herstellen kann.

Weder Watergate noch Membrain werden Schutzrechte für die Module haben, die billigere, marktübliche Düsen zusammen mit Membranen ohne die Beschichtung K nutzen. Somit kann Membrain diese Module herstellen/verkaufen, kann aber Watergate nicht daran hindern, dasselbe zu tun.

Antwort auf Frage 4

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung kann noch mit der Beschwerde angefochten werden, weil die Zweimonatsfrist mit der Zustellung der schriftlichen Entscheidung zu laufen beginnt. Die Frist für die Einreichung der Beschwerde endet am 8.05.2012, diejenige für die Einreichung der Beschwerdebegründung am 9.07.2012.

Die Enzyklopädie wurde am Anmeldetag von EP-CART veröffentlicht und ist somit selbst nicht Stand der Technik. Eine Lehre wird allerdings nicht dadurch zum allgemeinen Fachwissen, dass sie in einem Lehrbuch veröffentlicht wird, sondern sie wird vielmehr darin aufgenommen, weil sie bereits vor der Veröffentlichung des Buches zum allgemeinen Fachwissen gehörte. Die Enzyklopädie gibt das allgemeine Fachwissen wieder; sie kann somit als Beweis dafür herangezogen werden, dass es vor dem Anmeldetag Teil des allgemeinen Fachwissens war, die Verbindung R für die Einstellung der Porengröße zu verwenden.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht erfinderisch gegenüber der Kombination von D1 und dem allgemeinen Fachwissen, weil keine unerwartete technische Wirkung vorliegt.

Die mangelnde erfinderische Tätigkeit ist ein neuer Einspruchsgrund.

Wenn Dialab Beschwerde einlegt, kann Membrain auch noch im Beschwerdestadium als angeblicher Patentverletzer beitreten. Die Frist für den Beitritt beträgt 3 Monate ab Erhebung der Verletzungsklage gegen Membrain, endet also am 7.05.2012. Um das Verfahren aufrechtzuerhalten, muss Dialab Beschwerde einlegen, d. h. die Beschwerdegebühr entrichten und fristgerecht auch die Beschwerdebegründung einreichen.

Im Beschwerdeverfahren wird ein neuer Einspruchsgrund des Beschwerdeführers (Einsprechenden) nur dann geprüft, wenn der Patentinhaber dem zustimmt. Wenn also Dialab den neuen Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit selbst vorbringt, müsste Watergate der Prüfung dieses Einspruchsgrunds zustimmen. Wenn jedoch die Firma Membrain im Beschwerdeverfahren beitrifft, kann sie den neuen Einspruchsgrund ohne die Zustimmung von Watergate erheben.

Membrain muss Folgendes tun: eine Beitrittserklärung einreichen; einen Nachweis für die Klageerhebung erbringen, die Einspruchsgebühr entrichten und eine Begründung einreichen; den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auf der Grundlage von D1 und des allgemeinen Fachwissens vorbringen. Das allgemeine Fachwissen muss nicht schriftlich belegt werden, wenn es nicht bestritten wird; weil Watergate es aber wahrscheinlich anfechten wird, ist es sinnvoll, so bald wie möglich, d. h. zusammen mit der Beitrittserklärung, eine Kopie der Enzyklopädie einzureichen.

Stellen Sie sicher, dass Dialab ihre Beschwerde nicht zurücknimmt, das Verfahren wäre nämlich ansonsten beendet.

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