Prüfungsarbeit eines Bewerbers

Teil I, Frage 1)

EPÜ:
a)
Die Anmeldung EP1 wurde amtsseitig nicht nach Art. 93(1) veröffentlicht. Dies wäre regulär erst im Juli 2013 der Fall gewesen (Art. 93(1)a) mit R131(4)).
Die Zurücknahme erfolgte weit vor Abschluss der techn. Vorbereitungen, ABl. 2007SE3,094.

Die Veröffentlichung im Juli 2013 stellt zunächst eine neuheitsschädliche Veröffentlichung nach Art.54(2) für den Gegenstand dar.

Frau Mele sollte ein Verfahren nach Art.61(1)b) einleiten, wofür eine rechtskräftige Entscheidung eines nat. Gerichts notwendig ist. Das Anerkennungsprotokoll regelt die Zuständigkeit.
Nach Art. 2 AnerkProt ist der Wohnsitz von Hr. Baum ausschlaggebend, also sollte Frau Mele in Deutschland Klage erheben. Nach rechtskräftiger Entscheidung ist binnen drei Monaten der Antrag nach Art.61(1)b) und R17 zu stellen (aus R16(1) insb. R16(1)a)). Die Zurücknahme durch Hr. Baum ist für das Verfahren unerheblich aus G3/92. Die Veröffentlichung vom Juli 2013 ist für sie dann unerheblich, da sie den Zeitrang vom Januar 2013 erhält. Nach Art.61(1)b) darf sie eine neue europ. Patentanmeldung einreichen und erhält deren Anmeldetag, Art.61(2).
Die Anmeldung nach Art.61(1)b) ist beim EPA in Den Haag, München oder Berlin einzureichen, RiLi A-IV 2.7

Teil I, Frage 1)

EPÜ:
b)
Nach Art.61(2) ist für eine neue europ. Patentanmeldung nach Art.61(1)b) die Regelung aus Art.76(1) analog anzuwenden, RiLi H-IV 2.4.3.
Nach R17(3) werden durch eine Benennungsgebühr alle am Anmeldetag der EP1 möglichen Staaten benannt.
Die Anmeldung gilt für die Staaten, die Frau Mele in der Entscheidung zugesprochen wurden und welche das Urteil nach dem Anerkennungsprotokoll anerkennen.

Teil I, Frage 2)

EPÜ:
Priorität von EP1 auf IT2 ist wichtig, da ansonsten die Veröffentlichung vom 7.12.2012 neuheitsschädlich nach Art.54(2) ist. Die Wirkung der Priorität ergibt sich aus Art.89.

Für eine wirksame Priorität sind die 12 Monate Priofrist einzuhalten, also 4.12.2012 + 12M (Art.87(1) und R131(4)) = 4.12.2013 (Mi), was durch Einreichung am 3.12.2013 erfüllt ist. Es handelt sich auch um denselben Anmelder und dieselbe Erfindung, Art.87(1).

Für die Frage der ersten Anmeldung (Art.87(1)) ist Art.87(4) einschlägig, wonach auch IT2 als erste Anmeldung für A angesehen werden kann, wenn IT1 für denselben Staat (IT) eingereicht wurde und bei Einreichung von IT2 die IT1 bereits zurückgenommen wurde, Art.87(4) und GL F-VI 1.4.1.
Vorliegend wurde IT1 jedoch erst nach Einreichung von IT2 zurückgenommen, wodurch die Voraussetzungen von Art.87(4) für Gegenstand A nicht erfüllt sind. Die Veröffentlichung von A am 7.12.2012 stellt somit SdT nach Art.54(2) für EP1 dar.
Jedoch kann EP1 auf IT2 für den Gegenstand A+B des Anspruchs 2 die Priorität in Anspruch nehmen, da IT2 für A+B die erste Anmeldung darstellt, Art.87(1). Die Veröffentlichung von A+B ist dadurch irrelevant, Art.89 und Art.54(2).

Eine mögliche Lösung besteht darin, der EP1 den Prioritätsanspruch von IT1 hinzuzufügen. Dass IT1 erloschen ist spielt keine Rolle, Art.87(3), da sie zur Erlangung eines Anmeldetags ausgereicht hat.
Die 12-Monatsfrist nach Art.87(1) lief für IT1 am 3.12.2012 + 12M (Art.87(1) und R131(4)) = 3.12.2013 (Di) ab.
EP1 wurde am 3.12.2013 eingereicht, also noch rechtzeitig.

Mehrere Prioritäten sind möglich aus Art.88(2).

Die Frist zur Hinzufügung eines Prioritätsanspruchs nach Art.88(1) und R52(2) ist möglich bis zum
3.12.2012 + 16M (R52(2) und R131(4)) = 3.4.2014 (Do).

Damit erhielte EP1 für Anspruch 1 den Zeitrang von IT1 und für Anspruch 2 den Zeitrang von IT2, wodurch die Veröffentlichung vom 7.12.2012 kein schädlicher SdT nach Art.54(2) mehr wäre.

EP1 kann für A und A+B erteilt werden, Art.89 i.V.m. Art.52(1) und Art.54(2).

Teil I, Frage 3)

EPÜ:
Für den Prüfungsantrag sind der Antrag selbst (auf Formblatt 1001 vorgedruckt) und die Prüfungsgebühr zu bezahlen, Art.94(1). Die Gebühr ist 6M nach Veröffentlichung des Hinweises auf den europ. Recherchenbericht fällig, R70(1).
Frist: 21.8.2013 + 6M (R70(1) und R131(4)) = 21.2.2014 (Fr).

Nach R142(1)a) wurde das Verfahren vom 20.11.2013 bis zum 20.1.2014 unterbrochen. Nach R142(4) müsste der Tag der Unterbrechung 2M vor Ablauf der Prüfungsantragsfrist liegen, um wieder 2M nach Wiederaufnahme Frist zur Zahlung der Gebühr zu erhalten. Da am 20.11.2013 unterbrochen wurde, betrug die Restfrist aber noch 3 Monate und einen Tag.
Der letzte Tag der verbrauchten Frist war der 19.11.2013. Die Restfrist beträgt somit 2 Tage und 3 Monate bis zum 21.2.2014. Fristbeginn nach Wiederaufnahme ist der 20.1.2014.
Fristende: 20.1.2014 + 3M + 2d = 22.4.2014 (R131(4)).

Da der Anmelder nicht <u>vor</u> April 2014 zahlen wollte, ist der Fristablauf für ihn offenbar in Ordnung. Ansonsten wären durch Weiterbehandlung nach Art.121 und R135 weitere 2 Monate möglich, dann jedoch mit Weiterbehandlungsgebühr nach GebO Art.2 Nr.12.

Im Zuge dessen sollte auch darauf geachtet werden, die ebenfalls fällige Benennungsgebühr nach Art.79(2) und R39(1) zu entrichten.

Teil I, Frage 4)

PCT:
a)
Die Unterschrift auf dem Antrag ist erforderlich nach Art.14(1)a)i) i.V.m. R4.1d), R4.15.
Der Antrag kann auch von einem Anwalt unterzeichnet werden, Art.49 i.V.m. R83.1.
Nach R90.5c) kann unter anderem jedes Anmeldeamt von der Einreichung einer Vollmacht absehen. Das EPA hat hierauf verzichtet, R90.4 und 90.5 mit ABl. 2010,335.

Es liegt vorliegend deshalb kein Mangel vor.

b)
Eine Zurücknahme der int. Anmeldung ist bis 30M nach Priodatum (Art.2xi)) jederzeit möglich, R90bis.1a).
Die Zurücknahme kann durch den Anmelder selbst (R90bis.5) oder durch seinen Anwalt erfolgen, R90bis.1a) und R90.4e).
Für den Anwalt müsste hingegen eine ordnungsgemäß unterzeichnete Vollmacht eingereicht werden, um R90.4e) zu entsprechen, R90.4a).

Teil I, Frage 5)

EPÜ:
a)
Entscheidung der Prüfungsabteilung ist beschwerdefähig, Art.106(1). Die Entscheidung hat das Verfahren gegenüber dem Anmelder abgeschlossen, Art.106(2). Außerdem ist der Anmelder durch die Entscheidung beschwert, Art.107.

Die Beschwerdefrist nach Art.108 Satz 1 berechnet sich wie folgt:
6.8.2013 + 10Tage (R126(2)) = 16.8.2013
16.8.2013 + 2M (Art.108 und R131(4)) = 16.10.2013 (Mi).

Die Gebühr nach Art.108 Satz 2 ist in derselben Frist zu zahlen, was gemacht wurde.
Demnach gilt die Beschwerde, insofern auch R99(1) erfüllt ist, vorerst als eingelegt.
Die Beschwerdebegründung nach Art.108 letzter Satz ist 4M nach der Zustellung der Entscheidung, also am 16.12.2013 (R131(4)) einzureichen, was auch erfüllt wurde.

Die Beschwerde gilt somit insgesamt als eingelegt.
Da alle Erfordernisse aus R101(1) offenbar erfüllt sind, ist diese auch zulässig.

b)
Nach Art.109(1) wird die Prüfungsabteilung der Beschwerde abhelfen, da die Erteilbarkeit von Anspruch 2 bereits in Aussicht gestellt wurde. Was die Rückzahlung der Gebühr betrifft, muss ferner R103(1) erfüllt sein. Vorliegend kommt R103(1)a) in Frage, jedoch liegt kein Verfahrensmangel vor, da bereits in der mündl. Verhandlung auf die Erteilbarkeit von Anspruch 2 hingewiesen wurde, aber der Anmelder diese Möglichkeit nicht nutzte, vgl. T96/0898. Art.113 erfüllt.

Der Beschwerde ist abzuhelfen, jedoch ist die Gebühr nicht zurückzuerstatten.

Teil I, Frage 6

EPÜ:
a)
Art.153 und R159(1)c) i.V.m. Art.78(2)

Art.78(2) mit R38(1) und (2):

Anmeldegebühr:
200€, Art.2 Nr.1 GebO, wobei für eine Fax-Einreichung die Variante „Papier“ zutrifft.

Zusatzgebühr:
4 x 14€, Art.2 Nr.1a GebO, da Anmeldung nach ABl.2009,118 auf insgesamt 39 Seiten der Übersetzung nach R159(1)a) kommt:
35 S. Beschreibung, 3 S. Ansprüche, 1 S. Zusammenfassung = 39 Seiten – 35 (R38(2)) = <u>4 Seiten</u>.

Anmeldegebühr kann auch Anspruchsgebühr nach R45(1) umfassen, hier jedoch kein Hinweis. Keine Ermäßigung nach Art.14(4). Anmelder darf Ansprüche nach R162(2) Satz 2 mit Änderungen einreichen.

b)
31 Monate für EP-Eintritt nach R159(1):
4.10.2011 + 31M (R159(1) und R131(4)) = 4.5.2014 (So), also R134(1):
5.5.2014 (Mo).

Ohne Zusatzgebühr kann die Anmeldegebühr bis 5.5.2014 bezahlt werden.
Gebühren dürfen von jedermann bezahlt werden.

Teil II

Da Sie bisher von einem Ihrer Angestellten vertreten wurden, würde ich Sie bitten mit für zukünftige Verfahrensschritte eine Allgemeine Vollmacht auszustellen.

Zu Frage 1)

EPCZ1 von GD beansprucht die Priorität von CZ1 für den Anspruch 2 betreffend die Zusammensetzung A+X+Y.
Für die Zusammensetzung handelt es sich um dieselbe Erfindung des gleichen Anmelders und zudem auch um die erste Erfindung. Die am 16.4.2013 abgelaufene Prioritätsfrist (Art. 87(1)) wurde eingehalten. Dass CZ1 vor Anmeldung von EPCZ1 nicht mehr anhängig war, spielt keine Rolle, Art.87(3) EPÜ.

Der Anspruch 2 von EPCZ1 genießt somit den Zeitrang von CZ1 (Art.89 EPÜ), während Anspruch 1 für die Gegenstände B,C,D+X+Y den Zeitrang des Anmeldetags von EPCZ1 hat. Der Gegenstand A+X+Y von Anspruch 1 entspricht dem des Anspruchs 2 (obige Ausführungen gelten analog). Ein Anspruch kann verschiedene Zeiträge haben.

Das EPA hat für EPCZ1 nach einer Übersetzung der Priounterlage aus dem Tschechischen in eine Amtssprache nach R53(3) gefragt, was für die Beurteilung gegenüber EPFR2 relevant ist. Die Frist zur Einreichung wird nach ABl. 2002,192 der Frist nach R70(1) angeglichen (Prüfungsantragsfrist).

Die Prüfungsantragsfrist (also die Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr) endet am 18.12.2013 + 6M (R131(4)) = 18.6.2014 (Mi).
Bis dahin ist auch die Benennungsgebühr zu entrichten und auf den Recherchenbericht hin Änderungen einzureichen und/oder eine Stellungnahme zur EPFR2 einzureichen.

EPFR2 ist SdT nach Art.54(3) für die Gegenstände B,C,D+X+Y der EPCZ1, da sie vor deren Zeitrang eingereicht, aber erst später veröffentlicht wurde. Diese ist vorliegend aber nicht für die Neuheit relevant, da nur A+X+Y+W offenbart ist.
EPFR1 ist jedoch SdT nach Art.54(2) für die Gegenstände A,B,C,D+X+Y der EPCZ1, da EPFR1 vor dem Anmeldetag bzw. dem Priotag der EPFR1 veröffentlicht wurde.

Die Verbindung A+X+Y ist neu gegenüber der EPFR1, weil diese zwar K+X beansprucht, wobei K auch A enthält, jedoch nur B, C und D ausführbar offenbart. A+X+Y scheint auch erfinderisch gegenüber EPFR1 zu sein, da trotz der bekannten Instabilität von A eine Zugabe zu X (und Y) die Stabilität noch weiter erhöht.
B,C,D+X+Y aus EPCZ1 ist neu gegenüber EPFR1, da diese Y nicht offenbart. Sie ist auch erfinderisch, da Y einen überraschenden Effekt hat.

PCTCZ2 von GD beansprucht die Priorität von CZ2. Beide beanspruchen ein Verfahren zur Herstellung von A,B,C und D. Die Priorität ist wirksam beansprucht, da CZ2 dieselbe Erfindung betrifft, vom gleichen Anmelder ist und die erste Anmeldung zu der Erfindung darstellt. Die 12-Monatsfrist (Ende: 7.3.2012) wurde eingehalten.
Die spätere Zurücknahme von CZ2 ist irrelevant, Art.87(3) EPÜ.
Die PCTCZ2 genießt somit den Zeitrang der CZ2 vom 7.3.2011.

Die 31M-Frist zum Eintritt in die EP-Phase lief am 7.10.2013 ab (7.3.2011 + 31M).
PCTCZ2 ist nach derzeitigem Stand daher nicht mehr anhängig. Die Weiterbehandlungsmöglichkeit endete frühestens am 7.12.2013 (2 Monate nach Rechtsverlustmitteilung). Da offensichtlich keine Rechtsverlustmitteilung nach R160(1) und R112(1) erfolgte, kann die Weiterbehandlung noch beantragt werden. Hierzu wären die entsprechenden Handlungen aus R159(1) EPÜ nachzuholen und die Weiterbehandlungsgebühr zu bezahlen. Weiteres siehe Frage 3).

Aufgrund des Recherchenberichts wäre eine Patenterteilung später wahrscheinlich möglich.

Die EPFR1 von CLC beansprucht die Priorität von FR1 und nimmt auch auf diese Bezug. Beansprucht wird K+X, während für K nur B, C und D beschrieben sind.
Die Priorität ist gültig, da FR1 die erste Anmeldung zu der Erfindung ist, dieselbe Erfindung betrifft (Bezugnahme!) und vom selben Anmelder stammt. Außerdem

wurde die am 23.4.2011 endende Priofrist eingehalten. EPFR1 hat für K+X daher den Zeitrang der FR1.

EPFR1 ist erteilt und in FR und CZ validiert, wobei kein Einspruch mehr eingelegt werden kann. Ich werde überprüfen, ob die nat. Jahresgebühren seither bezahlt wurden. Die vierte Jahresgebühr wäre am 31.3.2014 an die nat. Ämter zu zahlen.

EPFR2 von CLC wurde am 5.5.2012 ohne Inanspruchnahme einer Priorität eingereicht und hat daher den Zeitrang vom Anmeldetag für den Gegenstand A+X+Y+W.

Die Veröffentlichung nach Art.93(1)a) erfolgte ohne Recherchenbericht am 6.11.2013, weshalb noch keine Prüfungs- und Benennungsgebühren fällig sind. Die erste Jahresgebühr wird am 31.5.2014 fällig, was ein Sonntag ist, und kann deshalb bis 2.6.2014 zuschlagsfrei gezahlt werden.

Durch die Priorität der EPCZ1 von GD auf die CZ1 für den Gegenstand A+X+Y ist dieser SdT nach Art.54(3) für EPFR2. Jedoch beansprucht EPFR2 eine speziellere Ausführung von EPFR1 mit dem zusätzlichen Merkmal W und ist somit neu gegenüber dieser.

Ich werde das weitere Verfahren dieser Anmeldung beobachten. Dass W ein bekannter Bestandteil ist und offensichtlich keinen besonderen Effekt aufweist, ist nicht relevant, da Anspruch 2 der EPCZ1 nur für die Neuheit relevant ist, Art.54(3) und Art.56.

EPFR3 von CLC hat den Anmeldetag in 2003 als Zeitrang und beansprucht ein Verfahren zur Herstellung von Z. Nach der Erteilung 2008 wurde EPFR3 zumindest in CZ validiert. Es befindet sich offensichtlich noch in Kraft.

Zu Frage 2)

Nach Art.64(2) EPÜ erstreckt sich der Patentschutz für ein Verfahren auch auf das unmittelbar daraus hergestellte Produkt (Z).
Da CLC in EPFR3 ein Verfahren zur Herstellung von Z geschützt hat, bezieht sich dieser Schutz in den validierten Staaten auf das unmittelbar daraus hergestellte Erzeugnis, also die Verbindung Z.

Die Firma Bollychem (BC) produziert in Indien und verwendet Z (nach dem in EPFR3 patentierten Verfahren hergestellt) zur Herstellung von A über mehrere Zwischenschritte. CLC hat keinen Schutz für die Herstellung von Z in Indien. BC liefert ausschließlich A ohne Spuren von Z an GD, also nach CZ. Damit begeht BC keine Patentverletzung, da nicht Z in den territorialen Schutzbereich der EPFR3 eingeführt wird, sondern A – also nicht das unmittelbar aus dem Verfahren hergestellte Erzeugnis.

A kann weiterhin von BC bezogen werden.

Zu Frage 3)

Erläuterungen hierzu finden sich zu PCTCZ2 in Frage 1).
Dort wurde bereits festgestellt, dass die 31-Monatsfrist nach R159(1) EPÜ vom 7.10.2013 versäumt wurde, aber noch kein Rechtsverlust nach R160(1) und R112(1) EPÜ mitgeteilt wurde.
Die Weiterbehandlungsfrist für die Handlungen nach R159(1) beginnt jedoch erst mit Zustellung dieser Rechtsverlustmitteilung zu laufen und beträgt 2 Monate. Die Weiterbehandlung kann aber schon vorher beantragt werden.

Dafür sind zu unternehmen:

Anmeldungsunterlagen für EP-Phase anzugeben, die Anmeldegebühr, die Benennungsgebühr, die Recherchengebühr zu entrichten und den Prüfungsantrag (mit Gebühr) zu stellen. Die Weiterbehandlung gilt mit Vornahme der versäumten Handlungen und Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr als beantragt.
Die Weiterbehandlungsgebühr setzt sich zusammen aus einer Pauschalgebühr für die versäumten Handlungen und 50% zusätzlich zu den versäumten Gebühren.

Da das beanspruchte Verfahren zur Herstellung von A,B,C,D weitaus effizienter ist und der Recherchenbericht positiv war, dürfte darauf ein europ. Patent erteilt werden. Eine Stellungnahme auf den Recherchenbericht ist nicht erforderlich.

Zu Frage 4)

Bezüglich der bisherigen Belieferung mit A durch BC besteht kein Problem (siehe Antwort zu Frage 2). Dies sollte CLC vermittelt werden.

CLC hält mit EPFR1 ein sehr starkes Patent auf K+X in CZ und FR, wovon unsere Anmeldung EPCZ1 abhängig ist, da der dort beanspruchte Gegenstand A,B,C,D (=K)+X+Y unter den Schutzbereich von K+X fällt. CLC kann uns damit die Produktion von A+X+Y und später auch von K+X+Y in CZ verbieten. Zudem wäre auch die Einfuhr nach FR nicht möglich.

Andererseits werden wir aus EPCZ1 wahrscheinlich ein Patent zumindest auf A+X+Y erhalten, das wir auch in Frankreich validieren können. Um unsere Position zu stärken, besteht auch die Möglichkeit eine Teilanmeldung aus EPCZ1 abzuleiten, die auf A+X+Y gerichtet ist, einen Zeitrang vor EPFR2 besitzt und wahrscheinlich schnell erteilt werden kann. Dies eröffnet uns die Möglichkeit wiederum CLC von der Produktion von A+X+Y(+W) abzuhalten, wodurch deren EPFR2 gestört ist.

Ich schlage daher eine Kreuzlizenz vor, die EPFR1 und EPCZ1 beinhaltet. Dadurch wären wir in der Lage A,B,C,D+X+Y herzustellen und gleichzeitig dürfte auch CLC Produkte mit der zusätzlichen Verbindung Y auf den Markt bringen. Aufgrund der positiven Eigenschaften von Y wäre dies für CLC sehr attraktiv.

Sollte CLC von dieser Art der Kreuzlizenz nicht überzeugt sein, so könnten wir zusätzlich zu EPCZ1 auch noch die europäische Anmeldung zu PCTCZ2 ins Spiel bringen. Dies erlaubt CLC die wesentlich effizientere Herstellung von A, B, C und D, was auch für diese von großem Nutzen sein wird. Spätestens hier sollte eine Einigung möglich sein.

Examination Committee III: Paper D 2014 - Marking details

Candidate No

Category		Maximum possible	Marks awarded	
			Marker	Marker
Part I	Question 1	6	5	4,5
Part I	Question 2	7	7	7
Part I	Question 3	8	6	6,5
Part I	Question 4	7	6,5	5,5
Part I	Question 5	6	5,5	6
Part I	Question 6	6	4	3,5
Part II	Question 1	33	25	23,5
Part II	Question 2	9	8,5	8,5
Part II	Question 3	9	8	8
Part II	Question 4	9	7,5	7,5
Total			**83**	**80,5**

Examination Committee III agrees on 82 marks and proposes the grade PASS