Prüfungsarbeit eines Bewerbers

Frage 1

Position Membrain

Es wird angenommen, dass EP1 schon so lange fallen gelassen, dass nicht mehr zu retten. Die internen Tests im Juni 2010 stellen keine Veröff. im S.v. A54(2) dar.

EP2: EP2 eingereicht durch Membrain, Priobeanspruchung EP1

- Priorität:
    - 12 Monate A87(1) aufgrund Sa/So 31.7.10/1.8.10 (R134) eingehalten
    - Anmelderidentität gegeben, EP1 erste Anmeldung i.S.v. A87
    - dieselbe Erfindung A87 zumind. in Bezug auf Anspr. 2 (s.u.)
    - damit formell wirksam / aber nicht alle Gegenstände (s.u.)
- Zeitrang Gegenstände:
    - Anspruch 1: Die Verallgemeinerung auf Mittel zum Einblasen ist EP1 nicht eindeutig u. unmittelbar zu entnehmen, unzulässige Verallgemeinerung; Prio nicht wirksam, Zeitrang Anmeldetag 2.8.10
    - Anspruch 2: in EP1 offenbart, Prio wirksam, Zeitrang damit 31.7.09
- Rechtsbeständigkeit:
    - Anspruch 1: Modul aus B und „Mitteln zum…“ hat Zeitrang nach VÖ auf Webseite vom 30.07.10, dort wird Modul aus B und Düse offenbart, ist damit neuheitsschädlich getroffen. Ein Modul aus B und N ist in der EP-WG enthalten, dieses nimmt Anspruch 2 ebenfalls vorweg, da EP-WG früheren Zeitrang durch (wirksame s.u.) Prio von US-WG und da veröffentlicht (vermutlich ca. Anfang Nov 2011). Damit EP-WG 54(3)-älteres-Recht und neuheitsschädlich für Anspruch 1.

      VÖ Handbuch Dez 2009 könnte gegebenenfalls aufgrund erfind. Tätigkeit zusammen mit den bekannten Bündeln B ebenfalls Anspr. 1 entgegenstehen.
    - Anspruch 2: Modul aus B aus C sowie N aus rostfreiem Stahl hat Zeitrang 31.7.09. Keine frühere VÖ oder Anmeldung mit früherem Zeitrang bekannt. EP-WG kein älteres Recht A54(3), da früherer Zeitrang für Gegenstand bei der EP2 (über EP1).

PCT 1: eingereicht durch Membrain, Priobeanspruchung EP1

Priorität: 12 Monate erfüllt (laufen bis 2.8.10, s.o.) A87(1), gleicher Anmelder, EP1 erste Anmeldung. Dieselbe Erfindung: Beschreibung identisch, Anspruch ebenfalls der EP1 zu entnehmen (s.u.); damit Priorität wirksam in Anspruch genommen

Zeitrang Gegenstand: Gegenstand des Anspruchs ist Modul aus B und N (ohne Material-Spezifizierung); hierzu wurde zwar ein Einwand bezügl. Stützung der Ansprüche (A6) von der IPEA vorgebracht; gewöhnlich ist eine allgemeine Offenbarung mit einem spezifischen Ausführungsbeispiel aber nicht auf das Bsp. beschränkt. Vielmehr muss der Beitrag zum Stand der Technik schützbar sein, nicht nur das Beispiel. Durch die Versuchsergebnisse hat Membrain gute Argumente, dass Ausführbarkeit gegeben. Zusätzlich ist Entscheidung in internationaler Phase nur vorläufige Information ohne konkrete Auswirkung (keine materielle Zurückweisung vorgesehen). Der Prioanspruch ist für Modul aus B und N als wirksam zu betrachten. (Materialien sind nur als wesentlich für das Beispiel beschrieben, nicht für die Erfindung). → Zeitrang 31.07.09 (der EP1)

Rechtsbeständigkeit: Geht man von einer wirksamen Prio aus, ist der Zeitrang der früheste für Modul aus B und N, es sind keine störenden Veröffentlichungen oder kollid. Anmeldungen bekannt.

Rechtsstatus: Während Eintritt in Schwellenländer erfolgt, gilt die Euro-PCT der PCT als zurückgenommen, da 31 Monate am 29.02.2012 abgelaufen, weiteres Vorgehen siehe unten.

Position Watergate

US-WG: US-WG beansprucht ein Modul aus B+N (ohne Material-Spezifizierung). Zeitrang = Anmeldetag = 30.04.10

Anspr. 1: Rechtsbeständigkeit: Es ist keine schädliche Veröffentlichung vor Zeitrang bekannt, da B+N erfinderisch gegen VÖ Handbuch vom Dezember 2009. Die PCT-1 hat zwar durch Prio EP1 einen älteren Zeitrang, aber weder Eintritt in US-Phase noch VÖ auf Englisch vor Zeitrang (Hilmer-Doktrin), damit nicht kollidierend.

Anspr. 2: Rechtsbeständigkeit: Die gleichen Ausführ. wie zu Anspruch 1gelten auch für den abhängigen Anspr.

Beschreibung: Ebenfalls für Modul umfassend B aus P und N aus rostfreiem Stahl wäre Schutz gemäß den Ausführung zu Anspruch 1 möglich.

EP-WG: eingreicht durch Watergate, Prio von US-WG beansprucht.

Priorität (A87): gleicher Anmelder (Watergate), gleicher Gegenstand / dieselbe Erfindung durch Bezugnahme sichergestellt; US-WG erste Anmeldung; Priofrist eingehalten, da 12 Monate und R 134 (30.4.11, 1.5.12 Sa, So = Schließtage); somit Priorität wirksam, Zeitrang für alle Gegenstände in urspr. eingereichter Beschreibung der EP-WG (da Bezugnahme) somit 30.04.10

Rechtsbeständigkeit: Die VÖ Handbuch Dez 2009 stellt keinen schädlichen Stand der Technik dar für die Gegenstände der US-WG (s.o.) und somit auch nicht für EP-WG. EP2 hat bezügl. Gegenstand Anspruch 2 der EP2 früheren Zeitrang (Prio EP1) und ist für diesen Gegenstand 54(3) (sofern Veröffentl.). Dieser nimmt Modul aus B+N neuheitsschädlich vorweg, nicht aber die ebenfalls offenbarten Gegenstände mit B aus P:

- Modul umfassend B aus P und N

- Modul umfassend B aus P und N aus rostfr. Stahl

Ebenso ist die PCT-1 möglicher Stand der Technik 54(3), allerdings nur bei Eintritt in die europ. Phase (A153, R165).

Dieser würde ebenfalls Modul aus B und N vorwegnehmen, ebenfalls nicht die beiden oben genannten Gegenstände: Modul (B(P)+N)), Modul (B(P)+N(rostfr. St.))

Frage 2

Die Membranen mit Beschichtung K sind noch nicht veröffentlicht oder angemeldet. Ein Schutz scheint dafür derzeit weltweit möglich. Es sollte hierfür schnellstens eine Anmeldung eingereicht werden, um Anmeldetag zu sichern (z.B. in AT oder bei EPA). Außerdem muss vermieden werden, dass diese Einreichung nach VÖ der Beschichtung K geschieht. Eine solche droht nämlich. Nach A38 PCT, s.a. LFAN-II, 402-404 ist IPEA zur Vertraulichkeit verpflichtet. Ab Erstellung IPER wird aber Einsicht in die Akte der IPE gewährt, damit würde K veröffentlicht und ein Schutz ist nicht mehr möglich. Daher sollte unbedingt entweder K sofort angemeldet werden (s.o.) oder eine Rücknahme des IPE-Antrags (R 90bis.6c, A37PCT) in Erwägung gezogen werden, diese verhindert den IPER und die Akteneinsicht. Bei erfolgter Anmeldung kann deren Priorität innerhalb 12 Monaten für eine internationale Anmeldung genutzt werden → max. Laufzeit und ggfalls Verbesserungsmöglichkeiten. Aus dieser dann Schutz für Schwellenländer, US, EP nationalisierbar.

Die Anhörung beim EPA morgen verwundert, da nach LFAN-II 385 ff. nur Telefonrücksprachen möglich. Bitte sorgen Sie dafür, dass keine Veröffentlichung K (IPER, s.o.) erfolgt, bevor K angemeldet ist.

Zur Anmeldung der K: Dieser sollte auf die Hohlfasermembran aus Polymeren der Klasse P, beschichtet mit K gerichtet sein. Erst in den Unteransprüchen sollte deren Verwendung in Bündeln bzw. Modulen mit Bündeln beansprucht werden, um möglichst breiten Schutz zu erlangen.

Frage 3

Stärkung:

PCT1:

Da EP2 Anspruch1 nicht rechtsbeständig (s.o.), bietet PCT-1 derzeit breitesten Schutz und sollte daher unbedingt in europ. Phase eingeleitet werden. Die 31 Monate sind am 29.02.12 abgelaufen, eine Einleitung unter Zahlung Weiterbehandlungsgeb. ist aber noch möglich. Hierzu müssen alle Handlungen A153 R 159, R 162 innerhalb 2 Monaten nach Rechtsverlustmitteilungen vorgenommen werden und jeweils Weiterbehandlungsgebühr bezahlt.

Ebenfalls sollte eine verspätete Einleitung in US (30 Monate sind abgelaufen) in Erwägung gezogen werden, falls in US möglich, um auch dort den breiten Schutz ggfalls zu erlangen (allerdings vermutlich US-WG dort kollidierend, Interference).

EP2:

EP2 Anspruch 1ist nicht rechtsbeständig (s.o.) und die EP2s sollte daher im laufenden Verfahren auf Anspruch 2 eingeschränkt werden, um spätere Beschränkung zu vermeiden und um sich gegen Einspruch abzusichern. Unzulässig Erweiterung ist Einspruchsgrund (und Nichtigkeitsgrund). Das EPA prüft im Normalfall die Prio (EP2 auf EP1 hier) nur bei vorliegendem Stand der Technik, im Einspruch könnte hier aber genauer geprüft werden.

Situation bezüglich Watergate:

Bei einem solchen Vorgehen ergibt sich (z.T. möglicher) Schutz für:

Watergate:

Modul umfassend	B+N	in US	aus USWG
	B(P)+N	in US	aus USWG
	B(P)+N(rostfr. St.)	in US	aus USWG
	B(P)+N	in EP	aus EPWG
	B(P)+N(rostfr. St.)	in EP	aus EPWG

Da Membrain nur an EP und Schwellenländern interessiert, stört vor allem Modul umfassend B(P)+N in EP, da Membrain Module umfassend B(P)+N(andere Mat.) produziert. Dieser Schutz besteht möglicherweise über vorläufigen Schutz bereits. Hierzu sollte unbedingt die VÖ der EPWG auf ihre Ansprüche überprüft werden – potent. Verletzung!

Mögl. Schutz für Membrain:	für Modul umfassend	
Schwellenländer:	B+N	aus PCT-1-Nat
EP (falls PCT1 in EP-Phase):	B+N	aus PCT-1-Reg.
EP:	B(C)+N(rostfr.St.)	aus EP2

Für WG EP, US und Schwellenländer wichtig und damit v.a. B+N aus PCT-1-Nation. bzw. Regional. relevant. Damit Kreuzlizenz zu überlegen: Lizenz. der EP-WG bezüglich B(P)+N von Watergate an Membrain und Lizenz B+N aus PCT-1 von Membrain an Watergate. Da Membrain die bessere Position hat, könnte die Lizenz der aus PCT-1 stammenden Schutzrechte ggfalls auf Schwellenländer beschränkt werden (um Produktion Watergate in EP zu verhindern) oder auf EP (um Verkauf in Schwellenländern von B+N durch WG zu verhindern). Allerdings Verletzungsgefahr (s.o.), daher Verhandlungssache.

Bezüglich der Innovation der Beschichtung K von Polymeren der Klasse P ergeben sich weiter Chancen für Membrain. Bei ausreichend früher Anmeldung (s.o. Frage 2) könnte bei großem Erfolg („Revolution“) ein starkes Druckmittel für Membrain gegen Watergate hinzukommen.

Um den Druck weiter zu verstärken, sollten sowohl Euro-PCT1, als auch die EP2, als auch die Anmeldungen bezügl. K möglichst frühzeitig veröffentlicht werden (vorzeitiger Schutz), schnelle Prüfung beantragt (PACE in EP), schnelle Validierung nach Erteilung.

Frage 4

Da der Einspruch zurückgewiesen wurde, bleibt nur der Weg über eine Beschwerde. Nach A108 bis 2 Monate nach Zustellung Entscheidung einzulegen:

27.2.2012 → (10d, R126) → 8.3.2012 → (2mo, A108, S.1) → 8.5.2012

Begründung bis:

27.2.2012 → (10d, R126) → 8.3.2012 → (4mo, A108, S.2) → 8.7.2012 → (R134, So) → 9.7.2012

Für eine Beschwerde also noch Zeit.

Nach G7/95, G10/91 sind neue Einspruchsgründe in Beschwerdeverfahren allerdings nur mit Zustimmung PI möglich, was hier sehr unwahrscheinlich ist. Dies bezieht sich allerdings nur auf Dialab als Beschwerdeführer.

Um einen neuen Grund handelt es sich hier, da mögliches Naheliegen (A100a)) anderer Grund ist als unzulässige Erweiterung (A100c)).

Neue Gründe geltend gemacht werden können aber durch einen Beitretenden gemäß A105. Ein Beitritt in der Beschwerde ist auch möglich (G3/04), auch hier können neue Gründe eingebracht werden (G1/94). Allerdings ist ein Beitritt nach abschließender Entscheidung Einspruch nicht möglich, wenn keine Beschwerde durch Beteiligten eingelegt (G4/91).

Ein Beitritt ist möglich, wenn nach Einspruchsfrist (hier der Fall) und innerhalb 3 Monate nach Verletzungsklage (A105(1)a, R89(1)), also ab AT-Verletzungsklage:

6.2.2012 → (3mo, R89(1)) → 6.5.2012 → (R134, So) → 7.5.2012

Auch hierfür noch genug Zeit, um Beitritt zu erklären durch Membrain.

Wie beschrieben, muss aber eine Beschwerde anhängig sein (G4/91). Hierzu könnte folgendes abgestimmtes Vorgehen möglich sein:

- Dialab legt Beschwerde ein (bis 8.5.2012 möglich) vor dem 7.5.2012, so dass eine Beschwerde anhängig ist und Membrain beitreten kann (s.o.) innerhalb der 3-Monatsfrist für den Beitritt. Die Beschwerde darf von Dialab nicht zurückgenommen werden nach Beitritt, da Membrain nicht alleine weiter führen darf (G3/04), da nur Einsprechendenstellung. Die Beschwerde sollte wirksam eingelegt werden gemäß A106-108, so dass auf jeden Fall zulässig, ohne dass Dialab-Beschwerde Aussicht auf Erfolg.

- Membrain erklärt Beitritt nach A105(1), R89, welcher nach A105(2) als Einspruch behandelt wird. Darin nach R89(2) Begründung und Einspruchsgebühr. Beschwerdegebühr nach G3/04 nicht zu entrichten. Gemäß A105(1), R89(2), S.1 i.V.m R76 schriftlich, zu begründen, Angabe zur Person und des Patents; Erklärung über Umfang, Gründe, Tatsachen, Beweismittel; Angaben zur Vertretung sowie nach A105(1)a) Nachweis der Verletzungsklage und innerhalb 3 Mon (R89(1)), s.o.; da der Beitritt mit neuen Gründen auch in Beschwerde möglich (G1/94) sollte das Patent im gesamten Umfang gestützt auf Grund A100a) i.V.m. A52(1), A56 angegriffen werden:

Aus der D1 ist Q-Membran aus Alpha bekannt mit früherem Zeitrang als EP-CART (1999 va. 23.3.2006), die Enzyklopädie ist ein Hinweis auf allgemeines Fachwissen, da schon bei Verfassen, also vor 23.3.2006, 1-5% R zur Einstellung Porengröße von Membranen üblich war. Damit ist der Gegenstand des einzigen Anspruchs naheliegend und das Patent zu widerrufen (sofern keine Einschränkung durch Watergate), A101. Nach A68 ist Wirkung Beschränkung im Einspruch ex tunc, also Gegenstand der Verletzungsklage hinfällig, ebenso der Widerruf im Einspruch. Damit auch keine Bedrohung für bereits erfolgte Verkäufe seit 2008.

Anm. zu Verletzung: Das Produkt mit 4% R fällt unter Schutzbereich A69 des Patents (in erteilter Form, nicht rechtsbeständiger), Verletzung nach A64(3) national. Das Vorgehen ist also dringend anzuraten, da so zentraler Widerruf (Beschränkung…) möglich und kostengünstiger (im Einspruch / Einspruchsbeschwerde zahlt normal jeder seine eigenen Kosten) als nationale Verfahren (außer AT könnten weitere folgen), wie z.B. nationale Nichtigkeit A138. A138 erlaubt aber auch Naheliegen als Nichtigkeitsgrund.

EXAMINATION COMMITTEE III

Candidate No.

Paper D 2012 - Marking Sheet

Category		Maximum possible	Marks awarded	
			Marker	Marker
Part I	Question 1	5	5	4,5
	Question 2	6	4,5	4,5
	Question 3	5	4,5	4,5
	Question 4	4	4	3,5
	Question 5	5	4,5	4
	Question 6	6	5,5	5,5
	Question 7	4	3,5	4
	Question 8	5	5	5
Part II	Question 1	20	15	15
	Question 2	9	7	8
	Question 3	12	6,5	8
	Question 4	19	10,5	11,5
Total		100	75,5	78

Examination Committee III agrees on 77 marks and recommends the following grade to the Examination Board:

[X] PASS (50-100)

[ ] COMPENSABLE FAIL (45-49)

[ ] FAIL (0-44)

28 June 2012

Chairman of Examination Committee III