Prüfungsarbeit eines Bewerbers

Frage 1

Eine Entscheidung kann nach R140 berichtigt werden. Ausschlaggebend für die Frist zur Einlegung Beschwerde A108 ist Zustellung Entscheidung (A108,S.1), inkl. 10 Tage R126 ab Entscheidungsdatum.

Eine Berichtigung nach R140 kann nur offensichtliche Fehler wie Rechtschreibfehler etc. berichtigen (R140, Rili E-X,10). Davon ist hier auszugehen, da Argumentation etc. nicht geändert werden. Damit ist die Berichtigung im Sinne A113. Sie hat nach T212/88 rückwirkende Wirkung. Das Entscheidungsdatum bleibt somit 27.12.2011.

Die Frist zur Beschwerdeeinlegung inkl. Gebühr (GebO A2(1).11) ist nach A108,S.1 damit:

27.12.2011 → (10 Tage, R126) → 06.01.2012

06.01.2012 Basis für 2-Monatsfrist aufgrund Zustellfiktion.

06.01.2012 → (2 Monate, A108, S.1) → 06.03.2012

Damit ist noch bis morgen Zeit, Beschwerde einzulegen gemäß A108, S.1, R99.

Ich rate meinem Mandanten heute, die Beschwerde in jedem Fall einzulegen plus Gebühr, s.o. Für inhaltliche Begutachtung ist noch Zeit bis Ablauf Frist Begründung (A108, S.2):

27.12.2011 → (10 Tage, R 126, s.o.) → 06.01.2012 → (4 Monate, A108, S.2) → 06.05.2012

06.05.2012 → (R 134(1), Schließtag, da Sonntag) → 07.05.2012 (da Fristverlängerung R 134(1)).

Diese Vorgehen ist auch von daher zu empfehlen, da nach R103(1) b die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird bei Zurücknahme Beschwerde vor Begründungsfrist (07.05.12, s.o.). Bis dahin also weiteres Vorgehen noch ohne Kostennachteil zu entscheiden.

Frage 2

a) Erfordernisse DIV1, DIV2

DIV1: Die frühere Anmeldung EP1 musste anhängig gewesen sein (A76(1), R36(1)), dies war der Fall, da EP1 erst später als 14.12.09 zurückgenommen. R36(2): Verfahrenssprache der früheren, ist ebenfalls erfüllt (EN). R 36(3): Anmelde- u. Recherchengeb. Innerhalb 1 Monat:

14.12.09 → (1 Mon., R 36(3)) → 14.01.10.

R36(4): Benennungsgeb. innerh. 6 Mon. nach Hinweis ESR:

06.10.11 → (6 Mo, R36(4)) → 6.4.12 → (R 134, Feiertage u. Wochenende) → 10.4.12 → noch nicht fällig

Maßgeblich R 36 vom 21.10.2008 für TA, die zwischen 1.4.09 und 31.3.10 eingereicht wurden, daher keine weiteren.

DIV2: R 36 in Fassung vom 26.10.10 für TA seit 1.4.2010.

Damit: Anhängigkeit A76 R36(1) (gegeben, da EP1 später zurückgenommen).

Sprache R36(2) mit EN erfüllt; R 36(3): Anmelde- u. Recherchengebühr innerhalb 1 Monat:

30.09.2010 → (1 Monat, R 36(3)) → 30.10.10 → (R134, Sa, So) → 1.11.10

Zudem für DIV2 R36(1) a) oder b) (Freiwillige oder obligatorische Frist) zu erfüllen.

Erster Bescheid zu frühester Anmeldung: 13.12.2007

13.12.2007 → (24 mo, R36(1)a) → 13.12.2009 → (R134, So) → 14.12.2009

Nach BdV 25.03.09, ABl 2009,296 aber Übergangsregel und bei Ablauf vor 1.4.2010 noch innerhalb 6 Monate ab diesem Datum:

1.4.2010 → (6 Monate, BdV 25.03.09) → 1.10.2010

Ist am 30.09.2010 noch erfüllt gewesen.

b)

A76 R36(1), S.1 Anhängigkeit nicht mehr für EP1 und DIV2. Damit nur Möglichkeit Teilung Div 1 zu prüfen:

- Div 1 ist anhängig (A76, R36(1), S(1))
- R 36(1)a) freiwillige Teilung: Erster Bescheid früheste Anmeldung bleibt der vom 13.12.07 zur EP1, damit Frist am 1.10.2010 abgelaufen (s.o.)
- R 36(1)b) obligatorische Teilung: Einwand vom 6.10.11 im EESR triggert keine Frist (nicht Prüfungsabteilung, s.a. Rili A-IV, 1.1.1.3). Da keine

Recherchengebühr R64(1), kann Anmeldung nur für recherchierten Gegenstand weiter geführt werden (G2/92), für andere Teilanmeldung nötig (G2/92). Aufforderung zur Beschränkung auf recherchierten Gegenstand triggert R36(1) b nicht, nach R 137(5) kann er auch nicht aufgenommen werden. Es wird daher kein A82-Einwand durch Prüf.-Abt. ergehen. Keine obligatorische Teilung mehr möglich.

- Auch für Div1 keine Teilung mehr möglich, da R36(1) a u. b nicht gelten.

  ➔ Keine Teilanmeldung mehr möglich.

Frage 3

a)

Nach Vereinbarung EPO-WIPO ABl 2010,304 wird EPA als SISA gemäß R45 bis ff PCT tätig. Hierüber sind ergänz. Recherchen in der internationalen Phase möglich.

SIS-Antrag bei EPA, falls am 1.7.2010 19-Monatsfrist noch nicht abgelaufen, hier der Fall.

Zuständigkeit gegeben, da EPA Bereitschaft erklärt hat (R 45bis.9a)) und nicht ISA war (R 45bis.9b)).

Nach R 45bis.1d) kann auf Antrag bei SISA andere als Haupterfindung nach A17(3) recherchiert werden. Das EPA wendet das an (ABl 2010, 320,322; LFAN-II-293).

b)

- Antrag auf SIS nach R 45bis.1a) PCT vor Ablauf 19 Monate ab Priodatum:

5.10.2012 (A2xi PCT, ist Priodatum) → (19 Mon, R45bis.1a) → 5.5.2012

5.5.2012 → (A47(1), R80.5 PCT, Wochenende Sa, So) → 7.5.2012

Antrag ist bis 7.5.2012 zu stellen.

- Bei IB zu stellen (R45bis.1b), S.1)

- Übersetzung nach R45bis.1b)iii (Spanisch ist VÖ-Sprache R48.3 PCT, daher keine Übersetzung R12.3, R12.4, da SPTO spanisch akzept. AGIP-AnnC-ES); somit mit Antrag bei IB Übersetzung einzureichen (LFAN-II, 288).

- R45bis.2: Bearbeitungsgebühr zugunsten IB (GebV PCT) innerh. 1 Monats ab Eingang Antrag (R45bis.2c)

- R45bis.3: Gebühr für SIS zugunsten EPA (AGIP-AnnSISA-EP, ABl 2009,593); von IB erhoben ebenfalls innerhalb 1 Monat ab Eingang (R 43bis.3c)

- Zusätzlich muss bei Einreichung der Wunsch angegeben werden, nicht die Haupterfindung zu recherchieren (ABl 2010,320,322 / LFAN-II,293).

Frage 4

a)

Ist es möglich via EP-X:

Die EP-X hat Anmeldetag 20.12.09 (Ansprüche nicht nötig für Anmeldetag A80, R40). Ansprüche aber nötig gemäß A78(1)c) wird geprüft A90(3), R57(c). Ansprüche können nachgereicht werden (Rili A-III, 15), allerdings nur für in ursprüngl. eingereichten Unterlagen offenbarte Gegenstände gemäß A123(2). Nachreichung R56 nicht für Ansprüche. Somit stellt Anspruch auf A1 vom 15.2.10 eine unzulässige

Erweiterung dar (A123(2)) und muss wieder gestrichen werden. Kein Patentschutz für A1 aus EP-X möglich.

PCT-1:

Prio nach A8 PCT, i.V.m A4 PVÜ innerhalb 12 Monaten (A4(1) PVÜ), gleicher Anmelder. Allerdings nicht A1 der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen der EP-X zum Einreichzeitpunkt zu entnehmen (A4(H) PVÜ). Priorität nur für A, nicht für A1 wirksam. Damit Zeitrang Gegenstand A1 in PCT1: 17.11.2010. Nach Eintritt in europäische Phase ist EP-X älteres Recht A54(3), da älterer Zeitrang. Allerdings Wirkung A54(3) nur für Gegenstände, die ursprünglich eingereicht wurden.

Aber VÖ März 2010 ist neuheitsschädlich (A54(1),(2)). Damit kein Schutz über PCT-1 möglich.

b)

Falls A1 in EP-X bei Einreichung:

Prio PCT-1 auf EP-X hält, da Gegenstand dieselbe Erfindung in urspr. Unterlagen (mut. mut. s.o.). Auch keine unzulässige Erweiterung in EP-X, da A1 enthalten war (mut. mut. s.o.). Somit Zeitrang A1 in EP-X sowie PCT-1 jeweils: 20.12.09.

Damit für beide VÖ März 2010 nicht kritisch / kein SdT. Über beide Patentschutz. (Auch kein Doppelschutzverbot, da andere Laufzeiten, T1423/07).

Frage 5

a)

- Veröffentlichung A21 PCT, Sprache nach A21(4), R48.3 PCT. Chinesisch ist VÖ-Sprache (R48.3a) PCT).

- Änderungen nach A19 PCT, R46.3 in Veröffentlichungssprache (CN)

- Nach R12.2 a) Änderungen in Einreichungssprache (CN)

- Nach A21, R48.2a)vi Erklärung A19(1); und neue als auch alte Ansprüche (R48.2 f) in Veröffentlichung enthalten.

- Änderung erfolgte nach A19 innerh. Frist R 46.1.

- Die Erklärung ebenfalls in VÖ-Sprache (R 46.4 a)).

- Damit werden alle Teile auf Chinesisch veröffentlicht. Zusätzlich wird gemäß R 48.3 c) Übersetzung in EN durch IB: Recherchenbericht, Erklärung A17(2)a, Bezeichnung, Zusammenfassung.

b)

Ja, die WIPO stellt engl. u. franz. Übersetzung zur Verfügung.

Frage 6

Die EP1 wurde innerhalb Priofrist IT1 eingereicht (12 Mo, A87(1)), gleicher Anmelder, gleicher Gegenstand (Inv1), damit Prio wirksam. Inv1 in der EP1 hat damit Zeitrang 28.10.2010 und die VÖ von D ist kein SdT A54(2).

Für Inv2 benötigt EP1 ebenfalls einen früheren Zeitrang: Nach Stand der Dinge ist Zeitrang Inv2 der 28.10.2011, da Inv2 nicht in IT1 enthalten u. damit nicht dieselbe Erfindung (87(1)). VÖ von D am 8.8.2011 ist vor Zeitrang 28.10.2011 der Inv2 für EP1 und damit neuheitsschädlich (A54(1), (2)).

Nach A88, R52(2) Hinzufügen und R52(2) Berichtigung Prio-Anspruch möglich innerhalb 16 Monaten nach frühester Prio (bzw. 4 Monate nach Anm, falls später, bei R52(3):

28.10.2010 → (16 mo, R 52(2)(3)) → 28.02.2012

28.10.2011 → (4 mo, R 52(3)) → 28.02.2012

Heute zu spät.

Damit bleibt noch Berichtigung Prioanspruch nach R139. Nach Rili A-V,3 Berichtigung Prioanspruch nur unter besonderen Umständen über R139 nach Frist R52(2),(3).

Gemäß J3/91, J6/91, J11/92 besonders nach Veröffentlichung kritisch. Diese erfolgt voraussichtlich nach A93(1)a):

28.10.2010 → (18 mo, A93(1)a) → 28.04.2012

VÖ mittwochs: 2.5.2012 (Rili A-VI)

Abschluss technische Vorbereitungen 5 Wochen vor Ablauf 18 mo (BdV 12.7.2007):

24.3.2012.

Damit Empfehlung: Sofort Berichtigung R139 und IT2 als Prio hinzufügen mit Begründung, dass Interesse der Öffentlichkeit gewahrt, da technische Vorbereitungen VÖ noch nicht abgeschlossen und neue Prio noch hinzugefügt werden kann.

Falls erfolgreich auch Inv2 Zeitrang 28.10.2010 und damit vor VÖ von D am 8.8.11. Damit europaweiter Schutz aus EP1für Inv1 und Inv2. (Priofrist 12 Monate, gleicher Anmelder, derselbe Gegenstand (A87) für EP1 +IT2 bezügl. Inv2 erfüllt).

Frage 7

Nach A53c) sind Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung sowie Diagnostizierverfahren von der Patentierbarkeit ausgenommen.

Nach G1/07 beinhaltet chirurgische Behandlung (LS1):

- Erhalt Leben u. Gesundheit Körper von Bedeutung
- Invasiver Schritt mit erheblichem Gesundheitsrisiko

Nach G1/07 (LS2a) reicht ein solcher Schritt für den Ausschluss. Da eine Lebenbiopsie die Kriterien erfüllt, darf Schritt a) nicht in einem Anspruch enthalten sein. Schritt b) ist bezügl. chirurg. Behandl. Offens. unkritisch, da nicht invasiv. Ein Disclaimer nach G1/07 i.V.m G1/03 u. G2/10 ist unter den gegebenen Umständen vermutlich nicht sinnvoll.

Beim Ausschluss eines Diagnoseverfahrens müssen nach G1/04 alle Merkmale im Anspruch enthalten sein:

i) Diagnose, Entscheidungsphase

ii) vorausgehende Schritte

iii) spezifische Wechselwirkung mit menschlichem Körper.

Nach G1/04 müssen die technischen Verfahrensschritte, die für Diagnose konstitutiv sind, am menschlichen Körper vorgenommen werden. Das ist hier nicht der Fall, da an entnommener Gewebeprobe, s.a. G1/04 LSIV sowie Rili C-IV, 4.8.1: außerhalb des Körpers.

Bezüglich Ausschluss „Diagnose“ ist also ebenfalls ein Anspruch nur auf b) möglich.

Da Schritt b) auch weder eine prophylaktische noch eine Heilbehandlung (T19/86) eine Menschs/Tiers darstellt, ist auch kein Therapieverfahren festzustellen.

Da Schritt a) für die Erfindung nicht wesentlich ist und Schritt b) neu und erfinderisch, sollte ein Anspruch alleine auf Schritt b) gerichtet werden. Dieser erscheint patentierbar und würde die Entwicklung abdecken.

Frage 8

EP1:

Der verbesserte Gegenstand ist gegenüber dem ursprünglich offenbarten Gegenstand neu und erfinderisch. Damit war der den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht zu entnehmen und stellt eine Verletzung von A123(2) dar (Neuheit und unzulässige Erweiterung haben einheitlichen Maßstab: T 194/84).

Über EP1 ist kein Schutz des verbesserten Gegenstands möglich.

EP2:

Da der verbesserter Gegenstand erst Juni 2011 eingereicht, nicht in VÖ 10.3.2010 enthalten. Damit VÖ 10.3.2010 nicht neuheitsschädlich nach A54(1),(2). Für Wirkung A54(3) gilt auch der Inhalt europäische Patentanmeld. in ursprünglich eingereichter Fassung. Auch hier gleicher Maßstab. Daher EP1 auch nicht schädlich als 54(3) für EP2.

Allerdings ist nach A128(3) nach Veröffentlichung der EP1 die Akte der EP1 über Akteneinsicht einsehbar. Neue Ansprüche sind nach R144 a)-c) und auch d) (BdV 12.7.07) nicht von der Akteneinsicht ausgeschlossen. Da der Gegenstand für sich alleine ausreichend offenbart ist, stellen die neuen Ansprüche ab Juni 2011 Stand der Technik nach A54(2) dar und sind neuheitsschädlich für den verbesserten Gegenstand in der EP2, der mit 9.12.2011 einen späteren Zeitrang als Juni 2011 hat.

Der Anmelder kann weder über EP1 noch EP2 Schutz für verb. Ggstand erlangen.

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