Prüferbericht – Aufgabe D 2017

Allgemeine Anmerkungen

Die Bewerber werden daran erinnert, dass sie auf die Fragestellung achten und nicht lediglich Informationen aus der Aufgabe wiedergeben sollten. Für das bloße Wiederholen von Informationen werden keine Punkte vergeben.

Die Bewerber werden aufgefordert, unbedingt leserlich zu schreiben, damit die Prüfer problemlos alle Aspekte erkennen, für die sie Punkte vergeben können. Abkürzungen hinsichtlich des Gegenstands und der Patente/Anmeldungen sind akzeptabel und werden üblicherweise in den Fragen selbst verwendet. Allerdings kann von den Prüfern nicht erwartet werden, dass sie mit ungebräuchlichen, informellen Kurzbezeichnungen vertraut sind, mit denen ein Bewerber seine Analysen oder Schlussfolgerungen auf eine für den Leser unverständliche Weise zusammenfasst.

Die volle Punktzahl kann nur vergeben werden, wenn die Rechtsgrundlage vollständig angegeben wird, auf die sich die Analysen stützen. Die Rechtsgrundlage für den Zusammenhang zwischen der Praxis gemäß PCT, EPÜ und EPA wird selten in angemessener Weise angegeben.

Die Bewerber werden aufgefordert, ihre Antworten auf die Fragestellung auszurichten. Wenn nach positiven Aussagen gefragt wird (z. B. was hergestellt, benutzt oder verkauft werden kann), riskiert ein Bewerber Punktabzug, wenn er nur negative Aussagen erörtert (z. B. was eine Partei verhindern kann).

Prüferbericht – Aufgabe D 2017 – Teil I

Frage 1 (6 Punkte)

In Teil a) übersahen einige Bewerber den Vorteil eines Eintritts mit einem einheitlichen Anspruchssatz, d. h. nur Anspruch 1. Nur wenige Bewerber erkannten, dass sowohl ein PACE-Antrag als auch der Verzicht zu verwenden waren, um die Verfahren zu beschleunigen.

In Teil b) erkannten nur sehr wenige Bewerber, dass Anmerkungen eingereicht werden mussten, da der internationale vorläufige Prüfungsbericht (IPRP) einen Einwand in Bezug auf die fehlende Einheitlichkeit enthält und die Ansprüche nicht geändert wurden. Bewerber erhielten für den Vorschlag, nur mit Anspruch 2 in die regionale Phase einzutreten, ebenfalls Punkte.

Frage 2 (6 Punkte)

In Teil a) erkannten nur wenige Bewerber, dass der Rechtsübergang nach Regel 22 (3) EPÜ dem EPA gegenüber wirksam geworden sein muss, damit die geänderten Ansprüche wirksam eingereicht werden können.

In Teil b) erwiderten nur wenige Bewerber, dass zusätzlich zur Vorlage des Nachweises der entsprechenden Übertragung ein Antrag auf die Anerkennung der Übertragung der Einsprechendenstellung gestellt werden muss.

Frage 3 (4 Punkte)

Nur sehr wenige Bewerber wiesen darauf hin, dass die Ansprüche auch unter Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung einzureichen sind, um mögliche Fragen in Bezug auf Artikel 123 (2) EPÜ zu vermeiden, da später eingereichte Ansprüche wie Änderungen behandelt werden (RL A II, 4.1.3.1).

Obwohl die Bewerber in der Frage angewiesen wurden, „die Anmeldung heute einzureichen“, analysierten einige Bewerber die Prioritätsfrist.

Frage 4 (6 Punkte)

Diese Frage wurde gut beantwortet.

Die meisten Bewerber erkannten, dass die über TEL1 verfügbaren technischen Informationen auf der Webseite öffentlich zugänglich waren. Einige Bewerber nahmen richtig auf die einschlägige Rechtsgrundlage zur Bewertung der Offenbarungen im Internet als Stand der Technik Bezug.

Viele Bewerber erörterten nur die Offenbarung auf der Webseite, obwohl die Frage auf die Patentierbarkeit „jeder einzelnen der obigen Offenbarungen“ hinwies.

Frage 5 (10 Punkte)

In Teil a) würdigten zu viele Bewerber nicht den Unterschied zwischen der Hinzufügung eines Prioritätsanspruchs gemäß Regel 26bis.1 PCT und der Wiederherstellung des Prioritätsrechts gemäß Regel 26bis.3 PCT. Infolgedessen erörterten viele Bewerber die Wiederherstellung des Prioritätsrechts, ohne auf die Hinzufügung des entsprechenden Prioritätsanspruchs einzugehen.

Teil b) der Frage wurde gut beantwortet.

In Teil c) erwähnten nur wenige Bewerber, dass in diesem Fall gemäß Regel 26bis.3 c) PCT die Frist für die Wiederherstellung auch für die Hinzufügung des Prioritätsanspruchs gilt.

Einige Bewerber wiesen darauf hin, dass ein vom EPA als Anmeldeamt nach PCT wiederhergestelltes Prioritätsrecht gemäß Regel 49ter.1 a) PCT vor dem EPA als Bestimmungsamt gültig ist.

Viele Bewerber unterbreiteten allerdings den Vorschlag, das Prioritätsrecht vor dem EPA als Bestimmungsamt wiederherzustellen, und zitierten beispielsweise Regel 49ter.2 a) PCT oder gar Artikel 122 EPÜ. Dieser Aspekt war nicht Gegenstand der Frage und erhielt deshalb keine Punkte.

Frage 6 (8 Punkte)

Während die Teile a) und b) dieser Frage gut beantwortet wurden, schnitten die meisten Bewerber in Teil c) eher schlecht ab. Viele Bewerber verwiesen auf Nummer 6.4 VLK anstelle von Nummer 8 VAA als Rechtsgrundlage für den Tag, an dem die Zahlung als erfolgt gilt.

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2017 – Teil I

Antwort auf Frage 1

a) Der Anmelder erhielt einen IPRP, der eine positive Bewertung der ersten Erfindung enthielt. Deshalb kann die erste Erfindung als Patent erteilt werden.

Der Bewerber muss folgendermaßen vorgehen:

- Er muss innerhalb von 31 Monaten, d. h. heute, in die europäische regionale Phase eintreten und die Handlungen von Regel 159 (1) EPÜ vornehmen;
- er muss Einwände gemäß Artikel 82 EPÜ vermeiden, indem die Ansprüche bei Eintritt in die regionale Phase nur auf die erste Erfindung gerichtet sind (d. h. nur Anspruch 1), Regel 159 (1) b) EPÜ;
- er muss auf das Recht auf Mitteilungen nach Regel 161 und 162 EPÜ verzichten, ABl. EPA 2015, A94; und
- einen PACE-Antrag für diese Anmeldung stellen, ABl. EPA 2015, A93.

Nach Eintritt in die europäische regionale Phase muss der Bewerber eine Teilanmeldung einreichen, die auf die zweite Erfindung gerichtet ist (Anspruch 2), während die Anmeldung in Bezug auf die erste Erfindung noch anhängig ist, Artikel 76 (1) EPÜ und Regel 36 (1) EPÜ.

b) Das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) hat die zweite Erfindung noch nicht recherchiert.

Der Bewerber muss mit auf beide Erfindungen gerichteten Ansprüchen in die europäische regionale Phase eintreten. Entweder bei Eintritt oder als Antwort auf eine Mitteilung nach Regel 161 (1) EPÜ hat der Bewerber Stellung zu nehmen, ohne die zweite Erfindung zu streichen.

Die Prüfungsabteilung fordert den Bewerber auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine Recherchengebühr zu entrichten, Regel 164 (2) a) EPÜ. Der Bewerber entrichtet die Recherchengebühr und entscheidet auf der Grundlage der Ergebnisse der Recherche, welche Erfindung er fortsetzt, Regel 164 (2) b) und c) EPÜ.

Antwort auf Frage 2

a) Die Firma D muss einen zugelassenen Vertreter bestellen, Artikel 133 (2) EPÜ.

Der neu bestellte zugelassene Vertreter beantragt die Eintragung des Rechtsübergangs des Patents und weist den Rechtsübergang durch Vorlage von Dokumenten nach, Regeln 22 (1) und 85 EPÜ. Der Rechtsübergang wird dem EPA gegenüber erst wirksam, wenn diese Dokumente vorgelegt wurden und die Verwaltungsgebühr entrichtet wurde Regel 22 (2) und (3) EPÜ.

Das vorstehend Genannte sowie die Einreichung des geänderten Anspruchssatzes müssen wegen des gemäß Regel 116 (1) EPÜ gesetzten Zeitpunkts spätestens heute erfolgen.

b) Ein Einspruch kann zusammen mit dem Geschäftsbereich, auf den sich der Einspruch bezieht, übertragen werden, G 4/88. Herr X muss den Nachweis der Übertragung einreichen und die Anerkennung der Übertragung der Einsprechendenstellung auf die Firma E durch das EPA beantragen, T 1421/05.

Antwort auf Frage 3

Nach Artikel 80 EPÜ und Regel 40 (1) EPÜ reiche ich eine europäische Patentanmeldung beim EPA ein, die Folgendes enthält:

- einen Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird;
- Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen oder mit ihm Kontakt aufzunehmen; und
- eine Bezugnahme auf JP 12345.

Da die E-Mail keine Einzelheiten bezüglich des Anmelders enthält, gebe ich meine Anschrift an, um zu erlauben, dass mit dem Anmelder Kontakt aufgenommen werden kann, RL A-II, 4.1.2.

Die Bezugnahme, die darauf hinweist, dass JP 12345 die Beschreibung und die Zeichnungen ersetzt, muss deren Anmeldetag und Nummer sowie das Amt, bei dem JP 12345 eingereicht wurde, angeben, Regel 40 (2) EPÜ.

Ich gebe an, dass die Ansprüche ebenfalls unter Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht werden, um die Erfordernisse von Regel 57 c) EPÜ zu erfüllen.

Antwort auf Frage 4

Die Priorität ist aufgrund des unterschiedlichen Antennentyps nicht wirksam, Artikel 87 (1) EPÜ.

Die Ankündigung der Einführung im Juni 2016 offenbart keine technischen Informationen von TEL2 und ist deshalb für die Patentierbarkeit nicht relevant.

Das Smartphone TEL2 wurde nach dem Anmeldetag verkauft, sodass der Verkauf keinen Stand der Technik darstellt.

Die technischen Informationen zu TEL1 wurden zwar durch ein Passwort geschützt, sind aber auf der Webseite seit August 2016 öffentlich zugänglich, Richtlinien G-IV, 7.5.1. Diese Informationen bilden deshalb den Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ.

TEL2 ist gegenüber TEL1 und ANT2 nicht erfinderisch, Artikel 56 EPÜ. Deshalb ist TEL2 nicht patentierbar.

Antwort auf Frage 5

a) Ja, Prioritätsansprüche können nach dem Anmeldetag gemäß Regel 26bis.1 PCT hinzugefügt werden.

Ein Antrag muss beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro innerhalb der nach Regel 26bis.1 a) PCT gesetzten Frist eingereicht werden, d. h. innerhalb von 16 Monaten nach dem geänderten Prioritätsdatum (12. Februar 2016 + 16 Monate = 12. Juni 2017), mit der Maßgabe, dass der Antrag bis zum Ablauf von vier Monaten nach dem internationalen Anmeldedatum eingereicht wird, d. h. bis zum 14. Juni 2017.

Deshalb kann bis zum 14. Juni 2017 ein Eintrag beim EPA eingereicht werden.

b) Die Frist von 31 Monaten nach Artikel 153 (2) EPÜ und Regel 159 (1) EPÜ berechnet sich nach dem frühesten Prioritätsdatum (12. Februar 2016), Regel 26bis.1 c) PCT.

Daher müssen die Erfordernisse für den Eintritt in die europäische regionale Phase bis spätestens 12. Februar 2016 plus 31 Monate erfüllt sein, d. h. bis 12. September 2018.

c) Die Prioritätsfrist lief am Sonntag, den 12. Februar 2017 ab, verlängert bis zum 13. Februar 2017, Regel 80.5 PCT und Regel 2.4 PCT.

Das Anmeldedatum ist nach dem Datum, an dem die Prioritätsfrist der Patentanmeldung FR-NAT2 abgelaufen ist, liegt aber innerhalb einer Frist von zwei Monaten seit diesem Datum. Deshalb kann eine Wiederherstellung nach Regel 26bis.3 PCT beantragt werden.

Der Anmelder sollte binnen zwei Monaten ab dem Datum, an dem die Prioritätsfrist abgelaufen ist, einen Antrag beim Anmeldeamt (EPA) einreichen (d. h. bis zum 13. April 2017), Regel 26bis.3 b) i) PCT.

Folglich sind Anträge auf Hinzufügung des Prioritätsanspruchs und Wiederherstellung bis zum 13. April 2017 einzureichen, Regel 26bis.3 c) PCT. Die Gebühr für den Antrag auf Wiederherstellung nach Regel 26bis.3 d) PCT ist innerhalb derselben Frist zu entrichten.

Das EPA als Anmeldeamt wendet das Erfordernis der „gebotenen Sorgfalt“ an, ABl. EPA 2007, 694.

Der Antrag muss die Gründe für das Versäumnis, PCT-G innerhalb der Prioritätsfrist einzureichen, darlegen, Regel 26bis.3 b) ii).

Hat das EPA als Anmeldeamt ein Prioritätsrecht nach Regel 26bis.3 PCT wiederhergestellt, hat diese Entscheidung vor dem EPA als Bestimmungsamt Wirkung, Regel 49ter.1 a) PCT.

Antwort auf Frage 6

a) Die Anmeldegebühr und die Recherchengebühr sind bis zum 7. April 2017 zu entrichten, Artikel 78 (2) EPÜ und Regel 38 (1) EPÜ.

b) Bei Verwendung des auf Portugiesisch verfassten Texts:

- Als Teil der Anmeldegebühr ist eine Zusatzgebühr für zwei Seiten zu entrichten: 36 Seiten + 1 Seite Zusammenfassung - 35 Seiten = 2 Seiten, Regel 38 (2) und (3) EPÜ, Artikel 2 (1) 1a. GebO und Richtlinien A-III, 13.2.
- Die Anmeldegebühr wird nach Regel 6 (3) und (4) EPÜ sowie nach Artikel 14 (1) GebO um 30 % ermäßigt, weil der Mandant eine Universität eines Mitgliedstaats ist, in dem keine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts Amtssprache ist.

Bei Verwendung der englischen Übersetzung ist keine Zusatzgebühr fällig.

Die Ermäßigung um 30 % ist größer als die Einsparung durch die Anmeldung in englischer Sprache.

Durch die Online-Einreichung von EP-A ermäßigt sich die Anmeldegebühr, Artikel 2 (1) 1. GebO.

c) Die Zahlung gilt als an dem Tag erfolgt, an dem das laufende Konto ordnungsgemäß aufgefüllt wurde, Nummer 8 VAA.

Da dies erst nach dem Fälligkeitstag für die Entrichtung der Gebühren erfolgt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen, Artikel 78 (2) EPÜ.

Der Anmelder muss die Weiterbehandlung seiner Anmeldung nach Artikel 121 EPÜ beantragen. Die Gebühr für die Weiterbehandlung beläuft sich auf 50 % der Recherchengebühr und der Anmeldegebühr.

Prüferbericht – Aufgabe D 2017 – Teil II

Frage 1

Im Allgemeinen halten sich Bewerber, die eine höhere Punktzahl erreichen, an den Wortlaut der Frage und erörtern die Patentsituation anhand des Gegenstands und nicht anhand der Patentanmeldung bzw. des Patents.

Einige Bewerber erklärten eine Offenbarung zum Stand der Technik, ohne jedoch anzugeben, für welchen Anspruch bzw. welche Ansprüche in welchen Patenten bzw. Patentanmeldungen die Offenbarung Stand der Technik ist. Zu viele Bewerber erkannten nicht den Unterschied zum Prioritätsdokument. Analog stützten einige Bewerber ihre Aussagen über die Neuheit/erfinderische Tätigkeit des Gegenstands nicht durch einen oder mehrere bestimmte Ansprüche in bestimmten Patentanmeldungen bzw. Patenten. Beispielsweise ist der auf Träger mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen gerichtete Anspruch in CB-PCT neu und erfinderisch, in ST-EP3 aber nicht neu.

Einige Bewerber erklärten eine Offenbarung zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) oder 54 (3) EPÜ. Hieraus folgt jedoch nicht, dass eine solche Offenbarung neuheitsschädlich ist. Für die volle Punktzahl wurde von den Bewerbern erwartet, dass sie sowohl den Status als auch die Wirkung einer Offenbarung berücksichtigen.

Nur sehr wenige Bewerber erkannten, dass die Neuheit des Anspruchs auf Träger mit Ausbuchtungen in ST-EP1 aus den unverwechselbaren Unterschieden (Nichtvorhandensein von Stresseffekten) gegenüber den Trägern von OLD1 resultiert.

Einige Bewerber analysierten CB-EP nicht oder berücksichtigten nicht seine Bedeutung für die Herstellung von Trägern beliebiger Form.

Bewerber sollten die aktuelle Situation umfassend analysieren und ihre Schlussfolgerungen erfassen, um die volle Punktzahl für die Analyse zu erreichen.

Frage 2

Die meisten Bewerber erkannten, dass der Prioritätsanspruch in CB-PCT ungültig war. In einigen Fällen erläuterten die Bewerber jedoch nicht, mit welchen Maßnahmen das Ergebnis von CB-PCT in Bezug auf den Anspruch, der auf Träger mit SHAPE-B-Ausbuchtungen gerichtet ist, beeinflusst werden könnte.

Die Möglichkeit für STEELCO, Träger mit SHAPE-B-Ausbuchtungen außerhalb Europas schützen zu lassen, wurde von den meisten Bewerbern erkannt. Der abweichende Anmeldetag in ST-EP2 in der französischen Fassung der Aufgabe war für die Antwort belanglos und wirkte sich nicht auf die Punktevergabe aus.

Nur wenige Bewerber zogen Maßnahmen in Erwägung, um angesichts der Umstände des Mandanten mit ST-EP1 schnell einstweiligen Schutz in Spanien zu erzielen; überraschend viele Bewerber verwiesen nicht auf eine Validierung in Spanien.

Einige Bewerber erkannten richtig die Möglichkeit, einen Einspruch gegen CB-EP einzureichen, versäumten es aber, die Grundlage für einen solchen Einspruch zu erläutern, z. B. die neuheitsschädliche Veröffentlichung von ST-EP1.

Frage 3

Frage 3 wurde generell schlecht beantwortet, da etliche Bewerber Patentinhaberschaft mit absoluter Handlungsfreiheit verwechselt haben. Viele der übrigen Bewerber erörterten, wie STEELCO das Unternehmen CHINABEAM stoppen kann und umgekehrt, ohne jedoch auf die betreffende Frage einzugehen, welche Arten von Metallträgern die Unternehmen frei sind herzustellen, zu verkaufen und zu benutzen. Sie erhielten nicht die volle Punktzahl. Bewerber, die sich nicht umfassend mit der absoluten Handlungsfreiheit beschäftigt haben, beleuchteten die Situation auch nicht ausreichend in allen relevanten Rechtsordnungen.

Lösungsvorschlag – Aufgabe D 2017 – Teil II

Frage 1a wobei die Ausbuchtungen irgendeine Form haben

ST-GB1 ist die Erstanmeldung für Träger mit Ausbuchtungen. Die Patentanmeldung ST-GB1 kann nicht geschützt werden, weil sie unwiderruflich erloschen ist. ST-EP1 wurde innerhalb des Prioritätsjahres von ST-GB1 eingereicht, und Anspruch 1 von ST-EP1 wird in ST-GB1 offenbart und genießt deshalb mit einem wirksamen Datum vom 23. September 2013 Priorität.

OLD1 wurde vor dem Prioritätsdatum von ST-EP1 veröffentlicht und gehört zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ, offenbart jedoch kein Rollverfahren. Die im Rollverfahren hergestellten Metallträger weisen gegenüber den Trägern von OLD1 unverwechselbare Unterschiede auf. Der Unterschied besteht im Nichtvorhandensein von Stresseffekten. Anspruch 1 von ST-EP1 ist daher neu. Der Effekt der Festigung der Träger durch Ausbuchtungen ist überraschend, sodass Anspruch 1 von ST-EP1 auch erfinderisch ist.

Eine Antwort auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ war am 28. Februar 2017 fällig – dieser Tag ist verstrichen. ST-EP1 gilt als zurückgenommen.

Zurzeit gibt es keinen Patentschutz für Träger mit Ausbuchtungen irgendeiner Form.

Träger, bei denen die Ausbuchtungen im Rollverfahren erzeugt wurden, verstoßen als direkt mit dem in CB-EP beanspruchten Verfahren hergestellte Produkte gegen den Anspruch des erteilten Patents CB-EP (Artikel 64 (2) EPÜ). Die Herstellung der Träger mit Ausbuchtungen verstößt gegen den Anspruch des erteilten Patents CB-EP.

Frage 1b wobei die Ausbuchtungen SHAPE-A haben

ST-EP1 ist die Erstanmeldung für Träger mit SHAPE-A-Ausbuchtungen. SHAPE-A-Ausbuchtungen werden in der Prioritätsanmeldung ST-GB1 nicht offenbart. Daher ist das wirksame Datum für Anspruch 2 von ST-EP1 der Anmeldetag von ST-EP1, 15. September 2014.

Es gab eine ausführbare Offenbarung auf der Messe, wo die Träger mit SHAPE-A-Ausbuchtungen vorgestellt wurden. Die Messe fand vor dem wirksamen Datum des Anspruchs 2 von ST-EP1 statt. Die Offenbarung auf der Messe ist für Anspruch 2 von ST-EP1 neuheitsschädlich.

Daher wäre der geplante Einspruch gegen den auf Träger mit SHAPE-A-Ausbuchtungen gerichteten Anspruch von ST-EP1 erfolgreich.

Frage 1c wobei die Ausbuchtungen SHAPE-B haben

ST-EP2 ist die Erstanmeldung für Träger mit SHAPE-B-Ausbuchtungen. ST-EP2 galt im Juli 2016 als zurückgenommen. Eine Weiterbehandlung ist nicht mehr möglich, da die Frist zwei Monate nach der Mitteilung über den Rechtsverlust verstrichen ist, d. h. im September 2016.

Die ebenfalls auf Träger mit SHAPE-B-Ausbuchtungen gerichtete Anmeldung CB-PCT wurde innerhalb des Prioritätsjahres von ST-EP2 eingereicht. Die Übertragung von ST-EP2 an STEELCO durch Herrn G am 4. April 2016 beinhaltet die Übertragung des Rechts, Priorität zu beanspruchen. CB-PCT wurde vom Rechtsnachfolger nicht eingereicht und besitzt keinen gültigen Prioritätsanspruch.

Das wirksame Datum für den Anspruch von CB-PCT, der auf Träger mit SHAPE-B-Ausbuchtungen gerichtet ist, ist der Anmeldetag von CB-PCT, 10. Juni 2016.

ST-EP3 beansprucht in Bezug auf SHAPE-B wirksam die Priorität gegenüber ST-EP2. Allerdings enthält ST-EP3 keinen Anspruch, der auf Träger mit SHAPE-B-Ausbuchtungen gerichtet ist, sodass mit der Patentanmeldung ST-EP3 nach ihrem gegenwärtigen Stand keine Träger mit SHAPE-B-Ausbuchtungen geschützt werden können.

CB-EP und ST-EP1 wurden veröffentlicht. Beide sind Stand der Technik für CB-PCT und ST-EP3, offenbaren aber keine Träger mit SHAPE-B-Ausbuchtungen.

Der Aufsatz ist Stand der Technik für CB-PCT und neuheitsschädlich.

Mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung ST-EP3 wird diese außerdem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ und bei Eintritt von CB-PCT in die europäische Phase

neuheitsschädlich für Ansprüche von CB-PCT, die auf Träger mit SHAPE-B-Ausbuchtungen gerichtet sind.

Nach dem gegenwärtigen Stand wird wohl für keine Patentanmeldung ein gültiger Anspruch auf Träger mit SHAPE-B-Ausbuchtungen erteilt.

Frage 1d wobei die Ausbuchtungen SHAPE-B1 haben

CB-PCT ist die Erstanmeldung für Träger mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen. Das wirksame Datum für Anspruch 2 von CB-PCT ist der Anmeldetag von CB-PCT, 10. Juni 2016.

ST-EP3 wurde innerhalb des Prioritätsjahres von ST-EP2 eingereicht. SHAPE-B1-Ausbuchtungen werden in ST-EP2 jedoch nicht offenbart, sodass das wirksame Datum für den Anspruch von ST-EP3, der auf SHAPE-B1-Ausbuchtungen gerichtet ist, der Anmeldetag von ST-EP3 ist, 13. Juni 2016.

Wenn die Anmeldung CB-PCT in die europäische Phase eintritt, stellt sie einen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ dar und ist neuheitsschädlich für den Anspruch von ST-EP3.

Es ist zu erwarten, dass CHINABEAM den Eintritt in die europäische Phase von CB-PCT spätestens 31 Monate nach dem von CHINABEAM beanspruchten Prioritätsdatum vollziehen wird. CB-EP und ST-EP1 wurden veröffentlicht. Beide sind Stand der Technik für CB-PCT und ST-EP3, offenbaren aber keine Träger mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen.

Mit der Veröffentlichung wird jeder Gegenstand in ST-EP3, der Priorität gegenüber ST-EP2 genießt, für CB-PCT Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ. SHAPE-B1 wird jedoch in ST-EP2 nicht offenbart. Der auf Träger mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen gerichtete Anspruch in CB-PCT ist daher neu gegenüber ST-EP3.

Träger mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen weisen erstaunlicherweise eine verbesserte Festigkeit auf. Deshalb ist der auf SHAPE-B1-Ausbuchtungen gerichtete Anspruch in CB-PCT erfinderisch, und es ist wahrscheinlich, dass dieser Anspruch in allen von CHINABEAM gewählten PCT-Vertragsstaaten erteilt wird.

Wenn CB-PCT nicht in die europäische Phase eintritt, könnte STEELCO mit ST-EP3 Schutz für Träger mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen in Europa erhalten.

Frage 2 um die Patentsituation gegenüber CHINABEAM zu verbessern

ST-EP1 offenbart ein Rollverfahren zur Herstellung von Metallträgern unter Verwendung von Rollen. Das Prioritätsdatum des Gegenstands liegt vor dem Anmeldetag von CB-EP, aber der Gegenstand wurde nach dem Anmeldetag von CB-EP veröffentlicht und ist nach Artikel 54 (3) neuheitsschädlich für den Anspruch von CB-EP. Die Einspruchsfrist von CB-EP läuft zurzeit und endet morgen, am 8. März 2017. Gegen CB-EP kann Einspruch eingelegt und geltend gemacht werden, dass CB-EP gegenüber ST-EP1 nicht neu ist.

Der Anmelder muss die Weiterbehandlung beantragen, die Erteilungsgebühr und die Weiterbehandlungsgebühr entrichten, die Mitteilung beantworten und übersetzte Fassungen der Ansprüche für ST-EP1 einreichen. Er muss eine Änderung beantragen, um Anspruch 2 zu streichen, und dies begründen. STEELCO kann mit ST-EP1 ein erteiltes EP-Patent für Träger mit Ausbuchtungen erhalten und damit CHINABEAM daran hindern, Träger mit Ausbuchtungen in Europa einzuführen.

Es ist eine Übersetzung der Ansprüche von ST-EP1 ins Spanische in Auftrag zu geben und die übersetzte Fassung der Ansprüche beim spanischen Amt für geistiges Eigentum einzureichen. Außerdem sind die nationalen Gebühren zu entrichten, um einen einstweiligen Schutz für Träger mit Ausbuchtungen in Spanien zu erzielen. Wenn ST-EP1 erteilt wird, ist eine Validierung in Spanien erforderlich.

Die Prioritätsfrist von ST-EP2 ist noch nicht abgelaufen. Der Anmelder muss eine neue PCT-Anmeldung einreichen (PCT-NEW) und Priorität gegenüber ST-EP2 beanspruchen sowie einen Anspruch aufnehmen, der auf Träger mit SHAPE-B-Ausbuchtungen gerichtet ist. Dieser Anspruch ist neu. Träger mit SHAPE-B-Ausbuchtungen sind erstaunlicherweise viel stärker, deshalb ist der Anspruch außerdem erfinderisch. Träger mit SHAPE-B-Ausbuchtungen können über Patente geschützt werden, die auf PCT-NEW erteilt werden.

Es sind Einwendungen Dritter bei der WIPO einzureichen, wobei auf den ungültigen Prioritätsanspruch in CB-PCT hingewiesen und der Aufsatz in der Fachzeitschrift vom 11. April 2016 zitiert wird. Die Einwendungen werden dem EPA als ISA mitgeteilt.

Träger mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen verstoßen gegen Patente, die auf PCT-NEW erteilt wurden und SHAPE-B-Ausbuchtungen schützen.

Frage 3 Arten von Metallträgern, die wir oder CHINABEAM in Zukunft frei sind herzustellen, zu verkaufen und zu benutzen

Wenn auf CB-PCT Patente erteilt werden, kann CHINABEAM bei Eintritt in die nationale oder regionale Phase verhindern, dass STEELCO Träger mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen in die PCT-Vertragsstaaten einführt.

Wenn auf PCT-NEW Patente erteilt werden, kann STEELCO verhindern, dass CHINABEAM Träger mit Ausbuchtungen vom Typ SHAPE-B (und SHAPE-B1) weltweit (z. B. in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Spanien) herstellt, importiert und verkauft.

Außerhalb Europas ist CHINABEAM frei, Träger mit Ausbuchtungen irgendeiner Form zu benutzen mit Ausnahme von SHAPE-B (und SHAPE-B1), die von PCT-NEW abgedeckt sind.

STEELCO ist frei, Träger mit Ausbuchtungen irgendeiner Form zu benutzen mit der Einschränkung, dass STEELCO keine Träger mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen in den Staaten benutzen kann, in denen CHINABEAM ein Patent auf CB-PCT erhält. Für die Herstellung, den Verkauf oder die Einfuhr von Trägern mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen in diesen Staaten benötigt STEELCO eine Lizenz von CHINABEAM.

STEELCO kann CASITAS in Spanien und den Kunden in den VAE weiterhin alle Träger verkaufen, ausgenommen Träger mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen.

STEELCO könnte mit CHINABEAM eine wechselseitige Lizenz aushandeln, mit der STEELCO Rechte zur Benutzung von Trägern mit SHAPE-B-Ausbuchtungen gewährt.

Examination Committee III: Paper D - Marking Details - Candidate No

Category		Max. possible	Marks Marker 1	Marker 2
Part I	Part I - Question 1	6		
Part I	Part I - Question 2	6		
Part I	Part I - Question 3	4		
Part I	Part I - Question 4	6		
Part I	Part I - Question 5	10		
Part I	Part I - Question 6	8		
Part II	Part II - Question 1 a	10		
Part II	Part II - Question 1 b	5		
Part II	Part II - Question 1 c	11		
Part II	Part II - Question 1 d	9		
Part II	Part II - Question 2	18		
Part II	Part II - Question 3	7		
Total				