PRÜFUNGSARBEIT EINES BEWERBERS

D, EEP 2016

Teil I

Frage 1 a)

Die Beschwerdefrist beträgt 2 Monate ab Zustellung der Entscheidung, A108 EPÜ:

14/07/15 + 10d (A119, R126(2) EPÜ)

24/07/15 + 2M (A108 EPÜ)

24/09/15 (Do) (A120 b), R131(4))

Die Beschwerdefrist lief am24/09/15 ab.

Frage 1 b1)

Die Beschwerdebegründungsfrist beträgt 4 Monate ab Zustellung A108 EPÜ

14/07/15 + 10d (A119, R126(2) EPÜ)

24/07/15 + 4M (A108 EPÜ)

24/11/15 (Di) (A120 b), R131(4))

A hat die Beschwerde vor Ablauf der Beschwerdebegründungsfrist und vor Einreichung der Begründung zurückgenommen.

A bekommt die Beschwerdegebühr nach R103(1) b) EPÜ vollständig zurückerstattet.

Frage 1 b2)

A erhält 50% der Gebühr zurückgezahlt nach R103(2) b) EPÜ

- Bei Rücknahme war die Beschwerdebegründungsfrist abgelaufen.
- Es war kein Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt (R103(2) a) EPÜ).
- A hat die Beschwerde vor Ablauf der Frist für die Stellungnahme auf den Bescheid der BK zurückgenommen (R103(2) b) EPÜ).

Frage 2 a)

Prioritätsbeanspruchung richtet sich nach PVÜ (A8(2) a) PCT).
- Es handelt sich um gleichen Anmelder für ein Patent im Verbandsland (Italien), A4A(1) PVÜ. Anerkannter AT reicht aus, das spätere Schicksal ist unerheblich A4A(3) PVÜ.
- Die Priofirst lief bis:

    07/02/15 + 12M (A4C(1) PVÜ)
    07/02/16, So (R2.4 a) PCT)
    08/02/16, Mo (R2.4 a) PCT, R80.5 PCT)

AT 08/02/16 für die Nachanmeldung rechtzeitig. EPA akzeptiert Online-filing von PCT-Anm. R89bis.1 PCT + BdP, ABl. 2015 A91; Art. 2.
EPA ist zuständiges RO für MAXIMA nach A10, R19.1 b) PCT, A151, R157(1) EPÜ (Sitz in VS), lässt aber nur DE, En, FR als Sprache (also kein Italienisch) zu R12.1 a) PCT und R157(2) EPÜ.
Es erfolgt Weiterleitung an IB als RO, R19.4 a)ii) PCT (IB akzeptiert jede Sprache) unter Erhalt des AT, R19.4 b).
PCT-C ist rechtzeitig eingereicht und auch die erste Anmeldung A4C(2), (4) PVÜ.

Frage 2 b)

EPA ist zust. ISA, A16(3), R35.3 a) + EPO-WIPO Vereinbarung, ABl. 2010SA1, 270. Übersetzung ist nach R12.3 a) PCT in DE, En oder FR einzureichen (Anhang A EPO-WIPO Vereinbarung, ABl. 2010SA1, 270) und zwar 1M ab Eingang der Anmeldung beim IB. Sonst Nachfrist ggf. mit Zuschlag R12.3 c) ii), R12.3 e) PCT.

Frage 4 a1)

Werden nach Mitteilung R162 keine Anspruchsgebühren nach R162(1) bezahlt, gelten der 16. Und 17. Anspruch als darauf verzichtet R162(4). Recherche für Anspruch 1 bis 15.

Frage 4 a2)

Für Anspruch 16 gilt Verzichtsfiktion. Er ist auch der Beschreibung nicht zu entnehmen. Der Gegenstand von PA16 kann nicht ins Verfahren gebracht werden J15/88.

Frage 4 a3)

Anspruch 17 ist zwar der Beschreibung zu entnehmen (J15/88 ist nicht anwendbar). Der Gegenstand ist aber mit den recherchierten Gegenständen nicht einheitlich und kann nicht ins Verfahren gebracht werden A123(1), R137(5) EPÜ. Ggf. wäre eine Teilanmeldung einzureichen.

Frage 4 b)

Es wurden bei Eintritt keine Anspruchsgebühren bezahlt. Es sind 4 Anspruchsgebühren gemäß A97(1), R71(4) EPÜ innert 4 Monate ab Zustellung der Mitteilung zu zahlen. Sonst gilt die Anm. als zurückgenommen, R71(7) EPÜ. WB ist mgl., A121(1), (4)+R135(2) nicht ausgenommen.

Frage 5

Der Prioritätstag von PCT-F ist der 25/04/13. Daher wurde PCT-F wohl 18 Monate später (ende Oktober 2014) veröffentlicht, A21(2) a) PCT. PCT-F ist daher bzgl. EP-G nicht vorveröffentlicht und kein SdT nach A54(2) EPÜ.
Um StT nach Art.54(3) EPÜ zu sein, müssten die Erfordernisse des A153(5) iVm. R165 EPÜ erfüllt sein. Die Anmeldegebühr wurde aber nicht entrichtet, R159(1) a) EPÜ und R165 EPÜ.

Für die Frist (31 Monate) nach R159(1) endete am 25/11/15. WB ist aber mgl., A121(1)+(4), R135(3) EPÜ. Die Frist beträgt:

16/01/16 + 10d (A119, R126(2) EPÜ)
26/01/16 + 2M (R135(1) EPÜ)
26/03/16, Sa (A120 b), R131(4) EPÜ)
<u>28/03/16</u> (A120 b), R134(1) EPÜ)

Bis dahin muss die Weiterbehandlungsgebühr (50% der Anmeldegebühr) und die Anmeldegebühr selbst bezahlt werden (R135(1)).

Da das EPA die Übersetzung auch veröffentlichen muss (A153(5) iVm. A153(4)) sind ggf. Zahlungen nach R159 d), e), f) nachzuholen, falls diese schon fällig waren, da die Anm. sonst weiter als zurückgenommen gilt (R160(1)).
Für jede der versäumten Handlugen ist eine entsprechende WB-Gebühr und die eigentliche Gebühr selbst zu zahlen.

So kann sichergestellt werden, dass PCT-F als SdT nach A54(3) EPÜ für EP-G gilt.

Die 3. Jahresgebühr ist erst am 31/03/16 fällig, A86(1), R51(1) EPÜ und kann noch 6M später also 30/09/16 mit Zuschlag bezahlt werden, R51(2), J4/91.
Wobei Rechtsverlust erst danach eintritt, J4/86.

Gestützt auf mangelnde Neuheit nach A52(1), A54(3) EPÜ als Einspruchsgrund nach A100 a) kann dann innert 9M ab Erteilung, also bis

25/11/15 + 9M (A99 EPÜ)
<u>25/08/16</u>, Do (A120 b), R131(4) EPÜ).

<u>Frage 3 a)</u>

Italien, Litauen und die Niederlande haben ihre nat. Route gesperrt Art. 45(2) PCT. Schutz ist nur über die regionale Phase vor dem EPA möglich. Eintritt ist bis 31 Monate ab Prio mgl. A22(3) PCT + R159(1) EPÜ.

Frage 3 c)

Das EPA erstellt ergänzenden europ. Recherchebericht A153(7) EPÜ, sobald die Frist nach R161(2) abgelaufen ist. Zur Beschleunigung kann auf die Mitteilung nach R161/162 EPÜ verzichtet werden. Die Sachprüfung nach A94 EPÜ beginnt mit der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung nach R10 EPÜ und zwar hier nach Eingang der Erklärung nach R70(2) EPÜ beim EPA R10(3). Zur Beschleunigung kann auf die Mitteilung nach R70(2) verzichtet werden. Dann ist die Prüfungsabteilung mit Absendung des Rechercheberichts zuständig R10(3).

Frage 3 b)

Zur Wirksamkeit des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung (A23(2) PCT) sind alle Erfordernisse zu erfüllen, als liefe 31-Monatsfrist heute ab. Insbesondere ist eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA (A14(1) EPÜ) in En, DE, FR einzureichen und die Anmeldegebühr zu zahlen R159 a) + c). Die Fristen für die Benennungsgeb. (R159(1) d) iVm. R39(1) EPÜ), die Stellung des Prüfungsantrags (R159(1) f), A94(1), R70(1) EPÜ) laufen erst im April ab (6M ab VÖ des ISR, A153(6)). Expliziter Antrag ist gestellt. Es sind die Anmeldeunterlagen anzugeben R159 b) (Mitt. EPA ABl 2013, 156). Ein Vertreter ist zu bestellen A133(2).

Teil II

Frage 1a) – ellipt. Rippe

Die älteste Anmeldung, die eine Kapsel mit ellipt. Rippe betrifft, ist die CH-BC mit Zeitrang vom 01/08/14. Den identischen Zeitrang hat diesbezüglich die PCT-BC. Sie nimmt wirksam die Prioritaät der PCT-BC in Anspruch. Sie wurde vom gleichen Anmelder eingereicht, betrifft (beansprucht) denselben Gegenstand hinsichtlich der ellipt. Rippe. Auch wurde die Prioritätsfrist eingehalten, die sich wegen des Wochenendes auf den 03/08/15 (Mo) verlängert hat. Zudem ist CH-BC offenbar die erste Anmeldung von BC für diesen Gegenstand.

Da eine elliptische Rippe für alle Plastikmaterialien ausführbar ist, ergeben sich hinsichtlich der Ausführbarkeit des Gegenstands keine Probleme. Der Gegenstand ist offenbar neu. Auch ergibt sich ein Vorteil gegenüber bekannten Kapseln, sodass er wohl auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Einer Patenterteilung für einen Anspruch auf ellipt. Rippen aus der CH-BC für die Schweiz und Liechtenstein (falls diese noch anhängig ist) und einer Erteilung für diesen Gegenstand in den nat. und regionalen Phasen, in die PCT-BC eintritt, steht derzeit nichts entgegen.

Demgegenüber genießen die Anmeldungen FR-SA und PCT-SA einen späteren Zeitrang, nämlich den 12/12/14. PCT-SA beansprucht wirksam die Priorität bzgl. elliptischer Rippen von FR-SA. PCT-SA ist vom gleichen Anmelder eingereicht worden, betrifft (beansprucht) ebenfalls ellipt. Rippen und wurde, wegen der durch das Wochenende auf den 14/12/15 (Mo) verlängerten Prioritätsfrist auch rechtzeitig eingereicht. Auch ist FR-SA die erste Anmeldung bezgl. elliptischer Rippen.

Durch den späteren Zeitrang im Vergleich zu CH-BC und PCT-BC ist zumindest PCT-BC nachveröffentlichter Stand der Technik, die ha am 11/02/16 offengelegt wurde. PCT-BC ist auch neuheitsschädlich für den auf ellipt. Rippen gerichteten Anspruch von PCT-SA. Dies wird zu entsprechenden Kollisionen in den nat. und regionalen Phasen führen, in die beide eintreten. Da sowohl für SA und BC als Konkurrenten in Europa ein europ. Patent entsprechend wichtig sein dürfte, ist mit einem Eintritt in die europ. Phase sowohl von PCT-SA und PCT-BC zu rechnen. In

diesem Fall wäre also PCT-BC neuheitsschädlicher Stand d. Technik für PCT-SA nach Art. 54(3) EPÜ. Der Anspruch con PCT-SA auf ellipt. Rippen wäre dann vor dem EPA nicht erteilbar.

Frage 1b) – dreieckige Rippe

Dreieckige Rippen werden nur in FR-SA und PCT-SA offenbart und beansprucht. Dreieckige Rippen sind neu gegenüber elliptischen Rippen und Rippen allg. Form, sodass PCT-BC nicht neuheitsschädlich für PCT-SA hinsichtlich dreieckiger Rippen. Als nachveröffentlichter SdT spielt PCT-BC keine Rolle für die erfind. Tätigkeit. Weiterer einschlägiger SdT ist nicht vorhanden, sodass der Anspruch auf dreieckige Rippen neu ist und wegen des Vorteils gegenüber bekannten Kapseln wohl auch auf einer erfind. Tätigkeit beruht.
Der Anspruch sollte daher in den nat. und insbesondere in der europ. Phase erteilbar sein, unabhängig davon, ob PC-BC in die europ. Phase eintritt.
Dies trifft auch zu, weil solche Rippen ausführbar in PCT-SA und FR-SA beschrieben sind.

Frage 1c) – allg. Form

Rippen allgemeiner Form werden zuerst in CH-BC und entsprechend in PCT-BC, die wie oben gesagt, formal wirksam die Priorität von CH-BC, auch für Rippen allg. Form in Anspruch nimmt.
Allerdings ist der Anspruch in dieser Breite nicht ausführbar. Lediglich für ellipt. Und dreieckige Rippen ist ein bel. Material wählbar, wohingegen für andere Formen ausschließlich Material X verwendet werden kann. Da aber PCT-BC lediglich ellipt. Rippen beschreibt und das Material X gar nicht offenbart, liegt für den allg. Anspruch in PCT-BC keine ausreichende Offenbarung vor. Aufgrund der objektiv bestehenden Ausführbarkeitshindernisse für große Teile Schutzbereichs ist ein solch allgemeiner Anspruch vor dem EPA nicht patentierbar wegen Art. 83 EPÜ. Daher würde bei Eintritt in die europ. Phase, auch falls der Anspruch erteilt werden sollte, kein rechtsbeständiges Patent entstehen, da mangelnde Ausführbarkeit sowohl ein Einspruchsgrund als auch ein Nichtigkeitsgrund darstellt. Siehe dazu auch unter Frage 2.

Bzgl. der Anmeldungen PCT-SA und FR-SA besteht das gleiche Problem mit der Ausführbarkeit im gesamten Schutzumfang. Zudem ist der Gegenstand mit ellipt. Rippen aus PCT-BC neuheitsschädlich für den Anspruch auf eine allg. Form in PCT-SA. In der europ. Phase läge also wieder ein neuheitsschädl. SdT nach Art 54(3) EPÜ vor, falls auch PCT-BC in die europ. Phase eintritt.
Daher ist auch für PCT-SA in der europ. Phase nicht mit einer Erteilung des allg. Anspruchs zu rechnen. Zu möglichen Änderungen siehe bei Frage 2.

Frage 1d) – Material X

Bzgl. Kapseln aus Material X existiert das erteilte Patent EP1-BC, das im Mai 2012 erteilt wurde und das möglicherweise noch im Einspruchsbeschwerdeverfahren widerrufen werden kann. Siehe dazu auch Frage 2. Unabhängig vom Ausgang dieses Verfahrens besteht ein vorveröffentlichter, neuheitsschädlicher SdT, Dokument D, sodass EP1-BC nicht rechtsbeständig wäre und jedenfalls auch noch in nat. Nichtigkeitsverfahren vernichtet werden könnte. Durch das Dokument D ist auch eine Erteilung eines Patents aus einer Anhängigen Anmeldung auf den Gegenstand einer allg. Kapsel (ohne Rippen) aus Material X nicht möglich. Falls D keine Patentveröffentlichung oder ähnliches Schutzrecht ist, besteht im Moment lediglich ein Scheinreicht aus EP1-BC.

Frage 1e) – Additiv G

Die älteste Anmeldung, die Additiv G offenbart ist FR1-SA, die allerdings nicht veröffentlicht wurde und bereits fallengelassen ist. Die nächstälteste Anmeldung bezgl. G ist FR2-SA mit einem AT 12/12/14.
PCT-BC, die zwar die Priorität von CH-BC bzgl. der ellipt. Rippen in Anspruch nehmen kann, kann dies allerdings nicht bezgl. Additiv G, dass in CH-BC nicht offenbart wurde. Somit hat PCT-BC hinsichtlich Additiv G lediglich den AT, 03/08/15, als Zeitrang.
PCT-SA beschreibt ebenfalls Additiv G, nimmt aber lediglich die Priorität von FR-SA, die G nicht offenbart, in Anspruch. G hat in PCT-SA derzeit nur den AT, 14/12/15, als Zeitrang.

FR2-SA betrifft nur Frankreich und würde, da es bzgl. PCT-BC und PCT-SA nicht vorveröffentlicht ist, als älteres nat. Recht (nach der Veröffentlichung) nur eine untergeordnete Rolle für ein etwaiges europ. Verfahren für PCT-BC und PCT-SA spielen und den mgl. Schutz daraus außerhalb Frankreichs nicht betreffen.
Von PCT-BC und PCT-SA hat daher bzgl. G PCT-BC den besseren Zeitrang und würde PCT-SA in der europ. Phase als neuheitsschädlicher SdT nach Art. 54(3) EPÜ entgegenstehen, sollten beide Anm. in diese regionale Phase eintreten, wovon, wie gesagt, auszugehen ist. Ähnlich würde es bzgl. andere Staaten aussehen, wobei deren nat. Recht anzuwenden ist.
In Bezug auf Europa ist daher mit einer Erteilung aus PCT-BC für Additiv G zu rechnen, da kein vorveröffentlichter oder nachveröffentlichter SdT ersichtlich ist, ist G in Kaffee neu (bisher nur bei Kosmetikern eingesetzt) und aufgrund des Vorteils beim Aroma wohl auch erfinderisch. Wegen mangelnder Einheitlichkeit mit den ellipt. Rippen muss BC wahrscheinlich bzgl. eines der Gegenstände eine Teilanmeldung einreichen, die aber den entsprechenden Zeitrang der Stammanmeldung behalten würde.

Frage 2

Verbesserung bzgl. Additiv G

Es sollte bzgl. PCT-SA ein Prioritätsanspruch bzgl. FR2-SA hinzugefügt werden. Das ist noch bis spätestens 14/04/16 beim Anmeldeamt oder beim IB möglich. PCT-SA ist innerhalb der Prioritätsfrist von FR2-SA eingereicht (siehe oben), es handelt sich um den gleichen Anmelder und den gleichen Gegenstand bzgl. G. Zwar ist FR2-SA nicht die erste Anmeldung von SA (FR1-SA wäre die erste). Ausnahmsweise kann aber FR2-SA prioritätsbegründend sein, das es im gleichen Staat angemeldet wurde und zwar nachdem FR1-SA schon zurückgenommen war und ohne, dass Rechte bestehen geblieben sind. Die Zurücknahme fand auch vor Offenlegung statt.
Mit dem Prioritätsanspruch hat PCT-SA den 12/12/14 als Zeitrang für G, der dann besser ist als für PCT-BC. Daher würde umgekehrt als oben PCT-SA neuheitsschädlicher SdT für PCT-BC nach Art. 54(3) EPÜ sein, sollten sich beide in der europ. Phase gegenüberstehen. Daher wäre dann mit einer Patenterteilung für G aus PCT-SA in der europ. Phase bzw. aus einer entsprechenden Teilanmeldung

(siehe auch oben) zu rechnen. Die Beanspruchung von G kann dann in der Teilanmeldung erfolgen.

Material X

Die Beschwerde des niederländischen Vertreters in Niederländisch ist nicht gültig, da niederländisch vorliegend keine zugelassene Nichtamtssprache ist (SA hat Sitz in FR, Vertreter spielt keine Rolle in der Frage).
Die Beschwerdefrist läuft bis 09/03/16 – also nur noch wenige Tage. Bis dahin ist eine Beschwerde in einer Amtssprache des EPA (FR, DE, En) einzulegen. Für die Beschwerdebegründung ist dann Zeit bis 09/05/16. Hier sollte insbesondere auf mangelnde Neuheit gegenüber D eingegangen werden. Da der Einspruchsgrund der selbe ist, ist das Einverständnis von BC für die Zulassung nicht erforderlich.
Allerdings kann die BK das neue Dokument als verspätet zurückweisen. Dies liegt im Ermessen der Kammer. Allerdings sollte sie D zulassen, da es prima facie relevant erscheint und höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht (vgl. T92/1002). Hier kann auch helfen, Gründe anzuführen, warum das Dokument D erst jetzt gefunden werden konnte und somit ein spätes Vorbringen entschuldbar sein könnte.
Bei der Sachlage stehen die Chancen einer Zulassung wegen der Relevanz recht gut.

Rippe mit all. Form und dreieckige Rippe und ellipt. Rippe

Wie oben beschrieben ist sowohl mangels Ausführbarkeit als auch wegen mangelnder Neuheit gegenüber PCT-BC (bei Kollision in der europ. Phase) nicht mit einer Erteilung des derzeitigen Anspruchs zu rechnen.
Bzgl. der Neuheit käme zwar ein Disclaimer bzgl. der elliptischen Form in Frage, dieser würde aber die fehlende Ausführbarkeit über weite Teile des Schutzbereichs nicht lösen.
Es sollte bei Eintritt in die europ. Phase oder nach Art. 19 PCT noch in der internat. Phase (falls die diesbezgl. Frist noch nicht abgelaufen ist) Änderungen eingereicht werden. Es sollte ein Anspruch auf die allg. Form der Rippe mit Material X und einen Anspruch auf eine Rippe mit allg. Material und einer dreieckigen oder elliptischen

Rippe geben. Die allg. Rippe mit Material X ist ausführbar, sie ist neu (PCT-BC offenbart nicht X und Dokument D oder EP1-BC offenbaren keine Rippe) und sollte wegen des Vorteils (PCT-BC ist wie gesagt lediglich für Neuheit bei Kollision in der europ. Phase, nicht aber für erfinderische Tätigkeit relevant) auf einer erfind. Tätigkeit beruhen.
Für die dreieckige Rippe gilt das unter 1) gesagte. Die elliptische Rippe ist nicht patentierbar, falls PCT-BC in die europ. Phase eintritt und als Art. 54(3)-Dokument gilt.

PCT-SA sollte in die europ. Phase eintreten. Dafür läuft die Frist noch bis 12/07/17. Über einen vorzeitigen Eintritt kann nachgedacht werden, um schneller ein Schutzrecht zu erlagen.

Frage 3

BC wird das Patent auf elliptische Rippen haben und kann den Verkauf und die Herstellung in den Ländern, in denen das Patent validiert wird untersagen (gleich aus welchem Material gefertigt).
SA wird das Patent auf dreieckige Rippen haben und hat entsprechende Verbotsrechte, das auch vom Material unabhängig ist.
Rippen allg. Form sind nicht aus Material X herstellbar und SA wird das Patent dafür haben. Es kann folglich Verkauf und Herstellung für Rippen aus X (gleich welcher Form – also auch elliptisch und dreieckig) verbieten. BC kann daher elliptische Rippen nicht aus Material X fertigen.
Kapseln ohne Rippen aus Material X werden freier SdT sein, da diesbezgl. (zumindest für BC oder SA) kein Schutzrecht existiert.
Das Patent für Additiv G wird SA erhalten und entsprechende Verbotsrechte haben.

Allg. sind Verbotsrechte aber erst nach der Patenterteilung allg. durchsetzbar. Einstweiliger Schutz durch die Anmeldung besteht häufig nur in einer angemessenen Entschädigung.

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

Category		Max. possible	Marks Marker	Marker
Part I	Part I-Question 1	6	5	5
Part I	Part I-Question 2	10	7	7
Part I	Part I-Question 3	7	4	4
Part I	Part I-Question 4	9	8	8
Part I	Part I-Question 5	8	6	6
Part II	Part II-Question 1a	7	5	6
Part II	Part II-Question 1b	6	5	5
Part II	Part II-Question 1c	9	8	8
Part II	Part II-Question 1d	6	6	6
Part II	Part II-Question 1e	7	4	4
Part II	Part II-Question 2	18	11	12
Part II	Part II-Question 3	7	6	6
Total			**75**	**77**

Examination Committee III agrees on 76 points and recommends the grade PASS