

PRÜFUNGSARBEIT EINES BEWERBERS

D. EEP 2017

Frage 1

Das EPA hat als ISA (gem. A. 152 EPÜ) den Anmelder gem. A. 17 (3) A) PCT aufgefordert, eine zusätzliche Recherchegebühr zu entrichten. Dies hat der Anmelder nicht getan; Gem. A. 17 (3) a) PCT würde der ISR entsprechend nur für die zuerst erwähnte Erfindung (erste Erfindung) erstellt. Das Fehlen eines ISR für die zweite Erfindung ist an sich ohne Bedeutung für die Gültigkeit der Internat. Anmeldung, außer in den Fällen gem. A. 17 (3) b) PCT.

a) Die Frist zum Einleiten der regionalen Phase vor dem EPA endet gem. A. 22 (3) PCT i. V.m. A. 153 (1) b), R. 159 (1) EPÜ nach 31 Monaten (: = m) nach dem Anmeldetag, also am

+31m

7.8.'14 → (R. 131 (4) EPÜ) am 7.3.2017, also heute.

Der Anmelder sollte somit (zur Vermeidung von Weiterbehandlungsgebühren) heute alle Anforderungen gem. R. 159 (1) EPÜ erfüllen. Um möglichst schnell ein europ. Patent auf die erste Erfindung zu erhalten, sollte der Anmelder für die reg. Phase geänderte Ansprüche einreichen, aus denen die Ansprüche, welche sich auf die 2. Erfindung beziehen, entfernt wurden, und gem. R. 159 b) EPÜ angeben, dass diese Ansprüche (zusammen mit der Beschr. und den Zeichnungen) dem europ. Erteilungsverfahren zugrunde gelegt werden sollen, d.h. Anspruch 2 ist zu streichen, Anspruch 1 wird beibehalten.

Anspruchsgebühren nach R. 162 (1) EPÜ werden nicht fällig. Der Anmelder sollte auf die Mitteilung nach R. 161(1) und 162 verzichten (Abl. 2015, A94).

Das EPA wird sofort mit der Prüfung beginnen und vermutlich sofort eine Mitteilung nach R. 71 (3) für die 1. Erfindung ausstellen. Für die 2. Erfindung sollte sofort nach Eintritt in die regionale Phase (vorher geht dies nicht – Abl. 2002, 112) eine Teilanmeldung eingereicht werden, gem. A. 76 (1), R. 36 (1) EPÜ, welche nur den 2. Anspruch der Stammanmeldung enthält. Für diese ist gem. R. 76 (3) EPÜ innerhalb eines Monats nach ihrer Einreichung die Anmeldegebühr (Art. 2 (1) Nr. 1 GebO) und die Recherchegebühr (A. 2 (1) Nr 2 GebO: 1300 €) zu bezahlen. Das EPA wird die 2. Erfindung daraufhin recherchieren.

b) EPÜ:

Der Anmelder sollte auch hier alle Voraussetzungen nach R. 159 (1) EPÜ für den Eintritt in die reg. Phase erfüllen und gem. R. 159 (1) b) angeben, dass die Ansprüche 1 und 2 dem Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind. Das EPA wird daraufhin eine Mitt. nach R. 164 (2) EPÜ versenden, da eine Erf. beansprucht wird, die vom EPA als ISA nicht recherchiert wurde. Der Anmelder sollte dann innerhalb der Frist von R. 164 (2) a) (Absendedatum der Mitteilung plus 10d (R. 126 (2)) plus 2 (R. 131 (4))) die Recherchegebühr entrichten (s.o.). Das EPA wird daraufhin auch die 2. Erf. recherchieren und der Anm. kann seine Entscheidung treffen.

Anm.: Eine ergänzende internat. Recherche (SIS) durch das EPA ist wegen R. 45 bis.9 b) PCT nicht möglich, da die SISA nicht gleich der ISA sein kann, außerdem ist Frist nach R. 45 bis.1 a) PCT abgelaufen.

Frage 2 (EPÜ)

a) Am Einspruchsverfahren sind gem. A. 99 (2) der Patentinhaber und die Einsprechenden beteiligt. Damit Firma D einen geänderten Satz von Ansprüchen einreichen kann, muss Firma D vor dem EPA als Patentinhaberin anerkannt werden. Gem. R. 85 EPÜ ist während des Einspruchsverfahrens R. 22 EPÜ auf Rechtsübergänge anzuwenden. Gem. R. 22 (1) werden Rechtsübergänge nur wirksam auf Antrag und nach Vorlage von Dokumenten Firma D muss also ein Antrag auf

Eintragung des Rechtsübergangs von EP-C auf Firma D stellen und Dokumente vorlegen, die die Übertragung von EP-C auf D nachweisen. Außerdem muss D gem. R. 22 (3) EPÜ die Verwaltungsgebühr i.H.v. 100 € (Art. 3 (1) GebO, 100 €, Abl. 2016, Zusatzpubl. 2) entrichten. Gem. A. 133 (2) muss D als Firma mit Sitz im Ausland auch einen zugel. Vertreter bestellen, da die Vollmacht von Y gem. R. 152 (8) nicht mehr Bestand hat (Y nicht mehr bevollmächtigt). Außer der Zahlung der Gebühren (dies kann „jeder“ tun – RL A–X–1) müssen die o. g. Handlungen von diesem Vertreter erbracht werden. Da Y das Erlöschen ihrer Vollmacht angezeigt hat, braucht der neue Vertreter keine Vollmacht einzureichen (Abl. 2007 SE3, 128, Art. 1 (2); R. 152 (1) EPÜ).

b) Gemäß G 4/88 kann ein anhängiger Einspruch als zu einem Geschäftsbetrieb gehörig an einen Dritten übertragen werden, falls dies zusammen mit dem Geschäftsbereich erfolgt – hier der Fall. Gem. T 428/0 8 ist die Wirksamkeit der Übertragung der Einspruchsstellung vom Zeitpunkt des Nachweises des Rechtsübergangs abhängig. Herr X muss also den Rechtsübergang nachweisen. Gemäß T 670/95 sind dazu ein Vortrag und ein Nachweis des Tatbestands, der die Rechtsübertragung begründet, notwendig. Auch X muss keine Vollmacht einreichen (R. 152 (1) EPÜ i. V. m. Abl. 2007 S3, 128, Art. 1 (2)).

X muss gem. T 1421/0 5 außer dem ausreichenden Nachweis der Übertragung auch noch einen Antrag auf Übertragung der Einsprechendenstellung einreichen.

Frage 3 (EPÜ)

Als zugelassener Vertreter kann ich die Anmeldung einreichen (kann gem. A. 133 (2) jeder). Priorität gem. A. 87 (1) ist eingehalten:

+12m

07.03.2016 → 07.03.2017.

R. 131(4)

Dazu muss die nach Anmeldung aber heute als Anmeldetag erhalten.

Ich werde gem. A. 80, R. 40 (1) EPÜ Folgendes einreichen:

R. 40 (1) a): einen Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird (Formblatt 1001)

R. 40 (1) b): Mein Name und meine Anschrift reichen zunächst aus, RL A–II–4.1.2, um mit dem Anm. Kontakt aufnehmen zu können.

R. 40 (1) c): Bezugnahme auf JP12345, unter Angabe von (R. 40 (2): deren Anmeldetag (07.03.2016) und Nummer (JP12345) sowie des Amts, bei dem diese eingereicht wurde (JPO), wobei ich zum Ausdruck bringe, dass Ansprüche, Beschreibung und Zeichnung von JP12345 verwendet werden sollen. Für das Erhalten eines Anmeldetags ist dies ausreichend. Morgen werde ich den japanischen Kollegen kontaktieren und um die beglaubigte Abschrift und Übersetzung der JP12345 gem. R. 40 (3) EPÜ zu bitten. Gem. R. 152 (1) EPÜ i. V. m. Abl. 2007, SE3, 128, Art. (1) brauche ich als zugew. Vertreter keine Vollmacht einzureichen.

Frage 4

EPÜ:

EP-F könnte die Priorität von US-P wirksam beanspruchen, denn:

12/16 ist gem. A. 87 (1) innerhalb von 12m nach Anm.tag von US-P in 7/16, der Anmelder ist derselbe, und US Provisionals sind gem. Abl. 1996, 081a auch prioritätsbegründende i. S. v. A. 87 (1).

Allerdings ist der Gegenstand von EP-F anders als der von US-P, denn in TEL2 wurde die ANT1 durch ANT2 ersetzt. Diese technische Möglichkeit war zwar seit 2015 bekannt und die Ersetzung somit naheliegend – für die Frage des „gleichen Gegenstands“ ist jedoch entscheidend, ob der Gegenstand TEL2 unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Erfindung in US-P herleitbar ist (RL-F-VI-2.2). Dies ist hier nicht der Fall, da TEL1 sich von TEL2 objektiv unterscheidet. Somit ist der Prioritätsanspruch von EP-F auf US-P ungültig.

Da ab August 2016 die techn. Informationen über TEL1 jedem potentiellen Kunden zugänglich waren und auf TEL1 im Juni '16 im Rahmen eines Fernsehinterviews hingewiesen wurde, bestand somit (mit T 444/88) die theoretische Möglichkeit, von TEL1 Kenntnis zu nehmen, wobei irrelevant ist, ob dies tatsächlich jemand tat (T 381/87). Zwar bestand ein Passwortschutz – das Passwort wurde aber jedem potentiellen Kunden mitgeteilt, und zwar ohne eine explizite Geheimhaltungsvereinbarung, siehe T 526/12. Somit wurde TEL1 im August 2016, also vor dem Anmeldetag der EP-F, veröffentlicht, wobei der Anm.tag von EP-F wegen des unwirksamen Prioritätsanspruchs auch der Zeitrang des Anspruchs von EP-F ist. Zwar wurde nur TEL 1 auf der Webseite von F veröffentlicht. Jedoch war seit 2015 bekannt, dass ANT2 besseren Indoor-Empfang für Smartphones bietet. TEL2 unterscheidet sich von TEL1 durch ANT2 statt ANT1. Dieser Unterschied bedingt den technischen Effekt eines besseren Indoor-Empfangs. Zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe, diesen Effekt bereitzustellen, hätte der Fachmann naheliegender Weise ANT1 in TEL1 durch die bekannte ANT2 ersetzt und wäre so zum Gegenstand TEL2 gelangt. TEL1 ist Stand der Technik gem. A. 54 (2) für EP-F wegen der genannten Veröffentlichung auf der Website von F. TEL-2 ist nicht patentierbar, weil zwar neu gegenüber TEL1 und ANT2 für sich genommen, aber nicht erfinderisch gem. A. 52 (1), A. 56 gegenüber TEL1 in Kombination mit ANT2.

Frage 5

PCT:

Die Priorität von FR-NAT1 wurde wirksam beansprucht, da Anm.tag 14.02.'17 von PCT-G innerhalb von 12m gem. A. 8 (1), (2) PCT i. V. m. A. 4 C (1) PVÜ:

+12m

16.2.2016 → 16.2.2017 (D O).

R. 2.4 a) PCT

a) Hinzufügung des Prioritätsanspruchs aus FR-NAT2 zu PCT-G:

R. 26bis.3 PCT

Zunächst: Reiche gem. R. 26bis.3 c), R. 26bis.1 a) innerhalb der Frist nach R. 26bis.3e) eine Mitteilung über den Prioritätsanspruch beim IB, vorzugsweise beim EPA als Anmeldeamt (A. 151 EPÜ) ein, also innerhalb von (R. 26 bis.3e)) 2m nach Ablauf der Prioritätsfrist, d.h. innerhalb von 2m nach dem 13.2.2017

+12m

(12.02.2016 → 12.2.2017 (S 2) → 13.2.2017),

R.24a) PCT

R. 2.4b

R. 80.5 PCT

+2m

also bis zum (13.02.2017 →)13.04.2017.

Prioritätsanspruch enthält gem. R. 4.10 a) PCT zwingend:

i) Datum an dem FR-NAT2 eingereicht wurde (12.02.2010)

ii) Aktenzeichen von FR-NAT2

Vor diesem Tag liegt auch (R. 26bis.3 a)) der Anm.tag von PCT-G. Weiterhin sollte gem. R. 26 bis. 3a) ein Antrag beim EPA als Anmeldeamt gestellt werden auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts, und zwar ebenfalls vor dem 13.04.2017 (R. 26bis.3 b) i)). In dem Antrag müssen gem. R. 26bis.3 b) ii) die Gründe für das Versäumnis dargelegt werden und gem. R. 26bis.3 b) iii) entsprechende Nachweise eingereicht werden. EPA wendet Kriterium der „gebotenen Sorgfalt“ an (R. 26bis.3 a) i), LFA, T. 2, Rnr. 135; PCT-AG-IP – Annex C.

Wegen R. 26 bis. 2 c) iii) wird es zunächst auch ausreichen, den Prioritätsanspruch auf FR-NAT 2 gem. R. 26 bis. 1 a) hinzuzufügen, und zwar, da sich durch das Hinzufügen der früheren Prioritätsanm. FR-NAT 2 gem. A. 2 xi) b) PCT der Prioritätstag ändert, innerhalb von 16m nach dem geänderten Prioritätsdatum

+16m

(12.02.2016 → 12.06.2017) oder

R. 80.2

innerhalb von 4m nach dem Anm.tag von PCT-G,

+4m

(14.2.2017 → 14.6.2017),

R. 08.2

je nachdem, was später ist, hier also bis zum 14.06.2017.

Auch hier sollten die gem. R.4.10 nötigen Angaben enthalten sein.

b) Frist zum Eintritt in die europäische Phase vor Wiederherstellung, gem. A. 22 (3) PCT, R. 159 (1) EPÜ: 31m ab Prioritätstag gem. A. 2 xi) a) PCT, also:

+31m

16.2.2016 File → 16.09.2018.

R. 131 (4)

Diese Frist ist noch nicht abgelaufen; nach A. 2 xi) b) PCT gilt nach der Wiederherstellung (oder auch bei Ablehnung, gem. R 26bis.2 c) iii) des Prioritätsanspruchs auf FR-NAT2 der Anm.tag von FR-NAT2 als Prioritätstag von PCT-G, also der 12.02.2016. Es hat sich somit das Prioritätsdatum geändert, sodass gem. R. 26bis.1 c) PCT noch nicht abgelaufene Fristen nach dem geänderten Prioritätsdatum, also den 12.02.2016 berechnet werden. Frist für Eintritt in die europäische Phase also:

+31m

12.02.2016 → 12.09.2018

R. 131(4)

R. 159 (1)

c) Anmelder kann, wie zu a) beschrieben, Wiederherstellung des Prioritätsrechts durch das EPA als Anmeldeamt beantragen. Frist, Voraussetzungen, s.o.

Gemäß R. 49ter.1 a) hat die Wiederherstellung vorbehaltlich von R 49ter.1 c) Wirkung in jedem Bestimmungsamt. Gem. LFA, T. 2, Rnr. 139 i.V.m. R. 49ter.1 und 49ter.2 PCT wird, wenn das EPA als Anmeldeamt dem Antrag auf Wiederherstellung stattgegeben hat, diese Entscheidung vor dem EPA als Bestimmungsamt nicht überprüft. So kann der Anmelder das gewünschte Ergebnis erzielen.

Frage 6

EPÜ

Prioritätsfrist gem. A. 87 (1) eingehalten

(07.03.2016 → 07.03.2017).

a) A. 78 (2) R. 38 (1):

- Anmeldegebühr (A. 2 (1) Nr. 1 GebO; 120 € online, 210 € nicht online)
- Recherchegebühr (1300 €, A. 2 (1) Nr. 2, keine Ermäßigung)

b) Anmeldegebühr auf 120 € minimierbar durch Online-Einreichung. Anmeldung kann auf Portugiesisch (PT) oder in englischer Übersetzung eingereicht werden.

Bei Einreichen auf PT: Seitenzahl 37 Seiten (32 Beschr., Zeichn., 4 Seiten Anspr., eine Seite Zus.fassung). Gemäß Abl. 2009, 118 ist die Höhe der Zus.geb. von Sprache der Einreichung, hier PT, abhängig).

Damit als Teil der Anmeldegebühr gem. R. 38 (2), Art. 2 (1) Nr. 1a GebO Zusatzgebühr

i.H.v. (37 minus 35 = 2), 2 mal 15 € = 30 €.

Bei Online-Einreichung also 120 € plus 30 € = 150 €.

Portug. Universität, die auf Port. einreicht, erhält gem. A. 14 (1) GebO, A. 14 (4), R. 6 (3), R. 6 (4) c) EPÜ Ermäßigung von 30 % auf Anmeldegebühr, also 30 % mal 150 € = 45 € (denn PT ist Amtssprache von Portugal, wo Univ. sitzt).

→ Gesamt-Anmeldegebühr 105 €.

Falls auf Englisch eingereicht: keine Ermäßigung, dafür keine Zusatzgebühren für Seitenzahl (29 (Beschr.+Zeichn.) plus 4 (Anspr.) plus 1 (Zus.fassung) = 34 Seiten < 35).

→ Anmeldegebühr 120 € bei Online-Einreichung.

Billiger ist es also, auf Portugiesisch einzureichen.

c) Ja. Gem. A. 5(2), 7(2) GebO bemisst sich Zahlungstag bei automatischem Abbuchungsauftrag nach Ziffer 6 VAA, sofern das Guthaben auf dem laufenden Konto ausreicht. Reicht das Guthaben nicht aus, gilt gem. Ziffer 8 VAA die Zahlung als an dem Tag erfolgt, an den das laufende Konto aufgefüllt wurde, vorliegend also 2 Tage nach Erhalt der E-Mail gem. Ziffer 7.1 VAA. Nach Ziffer 6.1 a) VAA war der maßgebende Zahlungstag der letzte Tag der Frist, sodass das Auffüllen und somit die Zahlung erst nach der Frist einging.

Somit muss für die Aufrechterhaltung der Anmeldung Weiterbehandlung gem. A. 121, R. 135 EPÜ beantragt werden. Die Frist gem. R. 38 (1) ist nicht von der Weiterbehandlung (WB) ausgenommen. Die versäumte Handlung (Zahlung von Anmeldegebühr und Recherchegebühr) gem. A. 121 (2), R. 135 (1), S.2 wurde bereits nachgeholt. Es fehlt noch das Entrichten der WB-Gebühren nach A. 2 (1) Nr. 12 GebO i.H.v. 50 % sowohl der Anmeldegebühr als auch der Recherchegebühr; dies ist nachzuholen (zum Beispiel durch Abbuchungsauftrag). Warten auf Mitteilung nach R. 112 (1) nicht nötig.

Oben zu a) noch: möglicherweise wird ein Teil, oder das Ganze, der Recherchegebühr gem. A. 9 (2) GebO zurückerstattet, falls das EPA für PT-H den ISR erstellt hat, d. h. als

ISA tätig war, oder als SISA tätig war (Abl. 2014, A29).

Teil II

1.

1.1. Träger mit Ausbuchtungen, die durch ein Rollverfahren gebildet wurden

ST-GB1 ist die erste Anmeldung, die Träger mit durch eine Rollverfahren ausgebildeten Ausbuchtungen beschreibt. Älterer einschlägiger Stand der Technik scheint nicht zu existieren. Allerdings ist ST-GB1 unwiederbringlich erloschen.

ST-EP1 beansprucht die Priorität von ST-GB1, wobei ST-EP1 innerhalb der Prioritätsfrist eingereicht wurde (Ende frühestens am 23.9.2014) und zwar von demselben Anmelder. ST-EP1 enthält auch den Anspruch von ST-GB1 und dessen Beschreibung, sodass für diesen Gegenstand auch die Voraussetzung „selbe Erfindung“ zutrifft und somit dieser Gegenstand in ST-EP1 der Zeitrang 23.09.2013 (Anmeldetag von ST-GB1) zukommen. In dieser Hinsicht ST-EP1 also die erste Anmeldung und wäre gültig. (Das Erlöschen von ST-GB1 ist gem. A. 87 (3) EPÜ für Prioritätsfrist irrelevant).

Allerdings wurde für ST-EP1 die Frist nach R. 71 (3) EPÜ versäumt, welche (21.10.2016 plus 10 Tage plus 4 Monate) am 28.02.2017 ablief, sodass ST-EP1 derzeit wegen R. 71 (7) EPÜ als zurückgenommen gilt. Derzeit übt ST-EP1 also keinen Schutz für Träger mit Ausbuchtungen aus Rollverfahren aus.

Zu beachten ist auch, dass CB-EP (erteilt am 8.6.'16) zwar keine Ausbuchtungen beschr., aber dass der Schutzbereich von CB-EP sich auf ein Rollverfahren zur Herstellung von Metallträgern durch das Rollen eines Metallstreifens durch 2 Rollen schützt. Dieser Anspruch ist sehr breit und umfasst auch Rollverfahren mit Rollen mit Zähnen, die Ausbuchtungen erzeugen, sowie, über A. 64 (2) EPÜ, auch unmittelbar durch das Verfahren hergestellte Erzeugnisse – also auch Metallträger mit beliebigen

Ausbuchtungen. Da an den Trägern anhand der Ausbuchtungen auch immer eindeutig festgestellt werden kann, dass der Träger durch solch ein Verfahren hergestellt wurde, ist somit den Trägern auch anzusehen, dass sie durch ein Rollverfahren hergestellt wurden CB-EP ist daher vom Schutzbereich her ein sehr grundlegendes Patent und sollte unbedingt in einem Einspruch angegriffen werden (s.u.).

Träger mit Ausbuchtungen, die durch ein Rollverfahren hergestellt wurden, sind derzeit somit nur durch CB-EP geschützt.

1.2. SHAPE-A-Ausbuchtungen (: = A)

Die erste Anmeldung, die Metallträger mit SHAPE-A-Ausbuchtungen (im folgenden: „A“) beschreibt, ist ST-EP1. Der Gegenstand A war nicht in ST-GB1 enthalten, sodass diesem Gegenstand als Zeitraum nur der Anmeldetag von ST-EP1, d. h. der 15.09.2014 zukommt. Vor diesem Tag erfolgte jedoch eine Veröffentlichung von A in allen Aspekten: ein Video des Rollverfahrens, eine Beschreibung der Vorteile (Testergebnisse) und die Träger selbst, und zwar auf der Messe im Nov. 2013 in den VAE. Diese Veröffentlichung wurde damit Stand der Technik gem. A. 54 (2) („in sonstiger Weise“) für den Gegenstand A in ST-EP1. Auf den Ort der Veröffentlichung kommt es nicht an, da ein absoluter objektiver Neuheitsbegriff gilt; die Veröffentlichung erfolgte auch nicht unter einer Geheimhaltungsvereinbarung. Auch A. 55 (1) b) EPÜ ist nicht anwendbar, da die Anm. von ST-EP1 mehr als 6m nach der Messe liegt.

Wie erwähnt, gilt ST-EP1 derzeit als zurückgenommen. Selbst wenn ST-EP1 aber wieder auflebt, und das EPA ST-EP1 so erteilt, wäre zwar der Gegenstand A, also Metallträger mit Shape-A-Ausbuchtungen, nicht rechtsbeständig erteilt. CHINABEAM hat einen entspr. Einspruch mit Nachweisen ja auch bereits angedroht. Derzeit ist A nur durch den breiten Schutzzumfang von CB-EP geschützt.

1.3. Metallträger mit Shape-B-Ausbuchtungen (im Folgenden: „B“)

Der Gegenstand B ist sowohl in ST-EP3 als auch in CB-PCT enthalten, und wurde am

11.04.2016 in einem Aufsatz veröffentlicht. Derzeit sind sowohl ST-EP3 und CB-PCT noch unveröffentlicht, sodass derzeit Schutz für B nur über den breiten Schutzanspruch von CB-EP besteht. ST-EP2 wurde vor der Veröffentlichung als zurückgenommen behandelt, A. 78 (2) EPÜ.

1.4. Metallträger mit Shape-B1-Ausbuchtungen (im Folgenden: „B 1“)

B1 ist in CB-PCT sowie in ST-EP3 enthalten, welche beide unveröffentlicht sind. Somit ist auch B1 derzeit nur durch CB-EP geschützt.

2. Verbessern der Patentsituation

Zunächst sollte unbedingt die Weiterbehandlung der Anmeldung ST-EP1 beantragt werden bezüglich der Frist nach R. 71 (3) EPÜ. Dazu ist eine WB-Gebühr von 255 € zu bezahlen; außerdem sind die Handlungen der Mitteilung gem. R. 71 (3) nachzuholen. ST-EP1 ist wohl auf Englisch (da ST-GB1 voll umfasst), somit sind die Erteilung- und Veröffentlichungsgebühr (925 €) und etwaige Anspruchsgebühren zu zahlen; dies sollte alles umgehend erfolgen, auch wenn noch keine Mitt. nach R. 112 (1) für ST-EP1 ergangen ist. Idealerweise erfolgt dies alles noch heute.

Weiterhin sollte bis zum 8.3.2017, also bis morgen (Fristende, A. 99 (1) EPÜ), ein Einspruch gegen CB-EP eingereicht werden, in dem darauf hingewiesen wird, dass ST-EP1 gem. A. 81 für den Gegenstand „Verfahren für Metallstreifen mit Ausbuchtungen“ der Zeitrang 23.09.2013 zukommt, und dass ST-EP1 veröffentlicht wurde (vermutlich am MI, den 27.05.2015) und dass demnach ST-EP1 Stand der Technik gem. A. 54 (3) für CB-EP ist. Da ST-EP1 (und ST-GB1) ein Rollverfahren für Metallstreifen beschreiben, nimmt die konkrete Offenbarung die breitere Offenbarung in CB-EP Neuheit schädlich vorweg, und CB-EP dürfte wegen A. 100 A) EPÜ und Verstoß gegen A. 54 (3), A. 2 50 (1) EPÜ widerrufen werden.

Um Kosten im Zusammenhang mit einem Einspruchsverfahren gegen ST-EP1 zu vermeiden, könnte für ST-EP1 nach Erteilung ein Beschränkungsverfahren gem. A. 105 EPÜ durchgeführt werden, um den Anspruch von ST-EP1, welche auf A gerichtet ist und

wegen der Veröffentlichung in VAE ungültig ist (siehe 1.2 oben), zu streichen.

Noch einfacher könnte mit der Weiterbehandlung von ST-EP1 ein geänderter Satz Patentansprüche eingereicht werden, in welchem dieser Anspruch gestrichen ist. Die Prüfungsabteilung dürfte dieser Änderung zustimmen. Für eine schnellere Erteilung könnte auf eine weitere Mitteilung nach R. 71 (3) verzichtet werden (Abl. 2015, A 52). ST-EP1 sollte in mindestens in Spanien validiert werden, um CASITAS an der Benutzung von Metallstreifen mit Ausbuchtungen hindern zu können (siehe Punkt 3 unten). Zudem importiert CHINABEAM auch nach Spanien und verkauft dort.

Weiterhin sollte dem EPA (als ISA für CB-PCT) in Einwendungen Dritter mitgeteilt werden, dass der Prioritätsanspruch von CB-PCT auf ST-EP2 nicht gültig ist, da das Prioritätsrecht von ST-EP2 am 4.4.2016, also vor dem Anmeldetag von CB-PCT, auf STEELCO (im folgenden: „S“) übergegangen ist und somit das Erfordernis des „gleichen Anmelders“ gem. A. 8 (2) PCT, A. 4 PVÜ nicht erfüllt ist. Weiterhin sollte in den Einwendungen auf den veröffentlichten Aufsatz vom 11.4.2016 mit Gegenstand B hingewiesen werden. Falls CB-PCT in die europäische Phase eintritt und erteilt wird, kann auf dieser Basis auch ein Einspruch eingereicht werden.

Falls der auf A gerichtete Anspruch auf ST-EP1 entfernt wird, könnte eine Teilanmeldung, auf diesen Gegenstand gerichtet, von ST-EP1 eingereicht werden (möglich bis 1 Tag vor Hinweis auf Erteilung von ST-EP1), für den Fall, dass es keinerlei stichhaltige Beweise für die Veröffentlichung von A auf der Messe gibt. So könnte CHINABEAM gegenüber weiteres Druckpotenzial aufgebaut werden.

Weiterhin sollte sichergestellt werden, dass alle relevanten Gebühren für ST-EP3 bezahlt und Fristen gewahrt werden, um ST-EP3 am Leben zu halten und zur Ert. zu bringen.

Da die Prioritätsfrist von ST-EP2 erst am 13.3.2017 abläuft (R. 134 (1) EPÜ), könnte bis zu diesem Datum noch eine mit ST-EP2 identische internationale Patentanmeldung eingereicht werden, welche die Priorität von ST-EP2 beanspruchen und insbesondere in

China in die nationale Phase eintreten sollte (eventuell vorgezogener Eintritt gem. A. 23 (2) PCT), um CHINABEAM in China selbst am Produzieren, Verkaufen und Benutzen von Metallträgern Typ B hindern zu können – und damit auch an Trägern B1, da diese von B abhängige Gegenstände darstellen.

3.

3.1. Wie oben bereits diskutiert, wird CB-EP widerrufen werden (im Einspruch, wegen Neuheitsschädlichkeit von ST-GB1). Somit werden alle ohne Ausbuchtungen hergestellte Metallträger herstellen, verkaufen und benutzen dürfen, sowohl ST als auch CHINABEAM.

3.2 Metallträger mit Ausbuchtungen

Nach der WB von ST-EP1 entfaltet ST-EP1 wirksam, nach seiner Erteilung und Validierung, Schutz für alle Metallträger mit Ausbuchtungen irgendeiner Form, und ist somit ein sehr starkes, grundlegendes Patent. Die Rechtsbeständigkeit von ST-EP1 kann, wie unter 2 beschrieben, beschleunigt werden, indem bei der Antwort auf die Mitteilung nach R. 71 (3) der auf A gerichtete Anspruch gelöscht, und somit einem Einspruchsverfahren gegen ST-EP1 der Boden entzogen wird. Die Ausbuchtungen sind auch erfinderisch (überr. technischer Effekt, insbesondere gegenüber OLD1).

ST wird mit ST-EP1, was in allen Vertragsstaaten, insbesondere in Spanien validiert werden sollte, in allen Vertragsstaaten, in denen ST-EP1 validiert wurde, allen verbieten können, Metallstreifen mit Ausbuchtungen jeglicher Art herzustellen, zu verkaufen oder zu benutzen, also auch CHINABEAM.

3.3 Metallträger Typ „A“

Wegen der Veröffentl. von A auf der Messe in den VAE, und weil es keine Anmeldung mit gültigem früheren Zeitrang und Gegenstand A zu geben scheint, wird niemand Patentschutz auf A erlangen können. ST kann CHINABEAM aber Metallträger Typ A verbieten (Herstellung, Verkauf, Benutzung), weil auch A-Träger unter den Schutz von ST-EP1 fallen. ST kann die Metallträger Typ A frei verwenden.

3.4. Metallträger Typ B

Träger Typ B sind in ST-EP3 beansprucht, welche gültig die Priorität von ST-EP2 beansprucht: gleicher Gegenstand, Prioritätsfrist eingehalten, gleicher Anmelder durch Rechtsübergang am 4.4.2016 (A. 72 EPÜ, welche auch gem. A. 22 eingetragen wurde). Damit ist ST-EP3 erste Anmeldung, die B beschreibt und wird mit einem auf B gerichteten Anspruch erteilt werden, denn B hat auch einen überraschenden technischen Effekt (verbesserte Festigkeit) und ist somit erfinderisch. ST-EP3 ist somit bezüglich B Stand der Technik gem. CB-PCT (als Euro-PCT-Anmeldung), sofern ST-EP3 veröffentlicht wird, wofür Sorge getragen werden sollte. CB-PCT wird im EPÜ-Geltungsgebiet somit keinen Schutz für B erhalten (international möglicherweise schon).

Die unter 2.beschr. neue PCT-Anm. wird vermutlich auch in China erteilt werden, sodass ST mit dieser PCT-Anmeldung CHINABEAM in China am Herstellen, Verkaufen und Benutzen von B und B1 hindern kann (da B1 von B abhängt).

Zu beachten ist hierbei, dass der Prioritätsanspruch von CB-PCT auf ST-EP2 ungültig ist (s.o.) und somit alle Gegenstände von CB-PCT den Zeitrang 10.06.2016 (Anm.tag von CB-PCT) aufweisen.

3.5 Metallträger mit Ausbuchtungen vom Typ „B1“:

B1 ist sowohl in CB-PCT als auch in ST-EP3 enthalten, wobei die Priorität von ST-EP2 auf B1 nicht wirkt, da B1 in ST-EP2 nicht enthalten war. Somit kommt CB-PCT für B1 der Zeitrang 10.6.2016 zu, während ST-EP3 für B1 der Zeitrang 13.6.2013 zukommt – also später. Sofern CB-PCT die Anforderungen von R. 165 EPÜ später erfüllt (und davon ist auszugehen, da CHINABEAM mit CB-PCT sicher auch die Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA anstrebt), ist CB-PCT bezüglich des Gegenstands B1 Stand der Technik gem. A. 54 (3) EPÜ für ST-EP3, nicht aber umgekehrt. Somit wird CHINABEAM weltweit Schutz für B1 erlangen, sodass ST dann B 1 nicht ohne Erlaubnis von CHINABEAM herstellen, benutzen, verkaufen darf. Allerdings darf auch CHINABEAM dies wegen der Abhängigkeit von B1 von B und der neuen

PCT-Anmeldung von ST nicht tun (in Europa zusätzlich nicht wegen ST-EP1).

B1 ist nämlich in CB-PCT nicht nur neu, sondern auch erfinderisch, da die Shape-B 1-Ausbuchtungen erstaunlicherweise eine noch größere Festigkeit der Träger bewirken.

Somit kann CHINABEAM überall außer in Europa (ST-EP1!) Metallträger mit Ausbuchtungen der Form A verkaufen, herstellen, benutzen, sowie Metallträger mit anderen Formen als B, B 1. Metallträger ohne Ausbuchtungen kann CHINABEAM weltweit verkaufen, herstellen, benutzen.

ST kann alle Metallträger außer, wo CB-PCT in nationalen Phasen erteilt werden wird, Metallträger mit B1 herstellen, verkaufen, benutzen.

Für den anscheinend besonders vorteilhaften Gegenstands B1 bietet sich eine Kreuzlizenz an, wobei ST die deutlich stärkere Verhandlungsposition haben wird (nach Abschluss aller Verfahren).

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

Category		Max. possible	Marks Marker 1	Marker 2
Part I	Part I - Question 1	6	5.0	5.0
Part I	Part I - Question 2	6	5.0	5.0
Part I	Part I - Question 3	4	3.0	3.0
Part I	Part I - Question 4	6	4.0	4.0
Part I	Part I - Question 5	10	9.5	9.5
Part I	Part I - Question 6	8	8.0	8.0
Part II	Part II - Question 1 a	10	7.5	6.5
Part II	Part II - Question 1 b	5	4.5	5.0
Part II	Part II - Question 1 c	11	7.5	7.5
Part II	Part II - Question 1 d	9	6.0	5.0
Part II	Part II - Question 2	18	16.5	16.5
Part II	Part II - Question 3	7	5.5	4.5
Total			82.0	79.5

Examination Committee III agrees on 81 points and recommends the grade PASS