**Prüfungsarbeit eines Bewerbers**

Verwendete Abkürzungen

Art. Artikel
gem. gemäß
iVm. In Verbindung mit
R. Regel

Alles Artikel und Regeln ohne Gesetzesangabe sind solche des EPÜ.

Frage 1

Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühr

Gemäß Art. 17 (3) a) PCT hat das EPA als international Recherchenbehörde am 23.1.2011 auf Grund mangelnder Einheitlichkeit a posteriori wg. JPU-PAN1 die Zahlung einer zusätzlichen Recherchengebühr für den Gegenstand des Anspruchs 4 verlangt.

Diese Gebühr ist gem. R. 40 (1) ii PCT innerhalb eines Monats und gem. R. 40 (2) b) PCT direkt an die Internationale Recherchenbehörde, also das EPA, zu bezahlen. Diese Frist ist am 23.2.2011 ausgelaufen (R. 80 PCT).

Weil das laufende Konto der Axbruch GmbH zum Zeitpunkt des Abbuchungsauftrags (Ende Januar) nicht gedeckt war, konnte das EPA den Betrag nicht abbuchen, und es ist keine Zahlung erfolgt. Für diesen Fall sehen die Art. 6.4 – 6.6 der Vorschriften über das laufende Konto vor, dass eine Mitteilung an den Anmelder übermittelt wird, was am 26.1.2011 geschehen ist. Diese Mitteilung setzt eine einmonatige Frist in Gang, während der das laufende Konto so aufgefüllt werden kann, dass die Gebühr und eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 30% der Gebühr (aber höchstens 305,- Euro) abgebucht werden kann. Das Konto ist am 24.2.2011 aufgefüllt worden, somit innerhalb der Monatsfrist. Wenn die Auffüllung reichte, dass 1785,- € Recherchengebühr und 305,- € Verwaltungsgebühr abgebucht werden konnten, gilt die Zahlung als fristgerecht eingegangen (wovon ausgegangen wird). Ein expliziter Auftrag für die Verwaltungsgebühr war nicht nötig, weil das EPA Zuschlagsgebühren automatisch mitabbucht, wenn der Wille des Anmelders eindeutig ist, eine Gebühr zahlen zu wollen (was hier der Fall ist).

Demnach steht der Gegenstand aller 4 Ansprüche für das weitere Verfahren zur Verfügung.

Zeitrang von PCT-Ax

PCT-Ax hat die Priorität von DeAx wirksam in Anspruch genommen, weil die Anmeldung im Pioritätsintervall von 12 Monaten eingereicht worden ist (30.10.10 war Sonntag, 1.11.11 war Feiertag in München => 2.11.11 war Fristablauf).

Allerdings ist der Gegenstand von Anspruch 1 von PCT-Ax nicht von dem auf DeAx bestehenden Prioritätsrecht umfasst. Nach dem Zwei-Listen-Prinzip (RiLi C-IV-9.8) ist der Gegenstand von Anspruch 1 von PCT-Ax neu gegenüber DeAx, weil aus zwei Listen (lange Liste von geeigneten Ölen und Liste von 4 Additiven) eine Auswahl (Silikonöl + Viskositätsindex-Verbesserer) getroffen wurde und das Merkmal nicht in individualisierter, konkreter Form in DeAx vorlag. Der Neuheitstest ist auf das Vorliegen des Prioritätsrechts anzuwenden, so dass keine Priorität für den Gegenstand von Ansprüchen 1 bis 4 der PCT-Ax vorliegt.

Diese Gegenstände sind aber durch die Information an den Normierungsausschuss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Diese Veröffentlichung wäre zum derzeitigen Stand neuheitsschädlich für alle Ansprüche 1 bis 4.

Nach R. 26bis.1a) PCT kann der Anmelder innerhalb von 16 Monaten ab dem frühesten beanspruchten Prioritätstag (wäre hier der 28.2.2011 vom 30.10.2009 von DeAx, also gestern) bzw. innerhalb von vier Monaten ab dem internationalen Anmeldetag (hier der 2.3.2011, also morgen) eine Priorität berichtigen oder hinzufügen, wobei die später auslaufende Frist gilt. Demnach kann bis morgen die Priorität des USP-Ax hinzugefügt werden, in der die Zusammensetzung von Silikonöl und einem Viskositätsindex-Verbesserer in konkretisierter Form vorliegt. Da auch die restlichen Gegenstände der Ansprüche von PCT-Ax in USP-Ax enthalten sind, gilt für alle Ansprüche der PCT-Ax nach der Hinzufügung der Priorität der 1.2.10 als effektiver Zeitrang.

Die Achsbruch GmbH hat inzwischen auch das Prioritätsrecht erworben.

Es wird für den Rest dieser Abhandlung davon ausgegangen, dass diese Priorität bis morgen hinzugefügt wird.

<u>Entgegenstehen von EP-PAN1 / JPU-PAN1</u>

JPU-PAN1 ist am 21.10.09 und damit vor dem effektiven Zeitrang der Ansprüche der PCT-Ax veröffentlicht worden. Sie ist somit Stand der Technik nach Art. 54(2).

JPU-PAN1 nimmt die Dichtung S, das Merkmal der Achsenden mit abnehmendem Durchmesser sowie die spezielle Zusammensetzung des Schmiermittels aus Silikonöl und einem Viskositätsindex-Verbesserer vorweg (hier liegt nur eine Liste von Additiven vor, die mit dem Silikonöl kombiniert werden können, so dass jede Kombination aus Silikonöl und einem der Additive als offenbart gilt). Demnach sind die Ansprüche 1 und 2 durch JPU-PAN1 neuheitsschädlich getroffen, sofern dieses Dokument auf Japanisch wirklich diese Gegenstände umfasst. Auf Grund der Wichtigkeit der Sache würde ich auf jeden Fall dazu raten, eine Übersetzung anfertigen zu lassen bzw. in der Akte des EPA nachschauen, ob es eine Übersetzung gibt bzw. ob versichert worden ist, dass der Inhalt übereinstimmt (falls dies nach R. 53 (3) geschehen ist).

<u>Entgegenstehen von JPU-PAN2</u>

JPU-PAN2 ist am 10.10.09 und damit vor dem effektiven Zeitrang der Ansprüche der PCT-Ax veröffentlicht worden. Sie ist somit Stand der Technik nach Art. 54 (2).

JPU-PAN2 ist aus den gleichen Gründen wie JPU-PAN1 für Ansprüche 1 und 2 neuheitsschädlich. Darüberhinaus offenbart JPU-PAN2 fünfeckige Querschnitte für die Achsenden, so dass sie den Gegenstand des Anspruchs 3 der PCT-Ax ebenfalls vorwegnimmt.

Änderung der Patentansprüche

Auch wenn JPU-PAN2 noch nicht Teil des Verfahrens der PCT-Ax ist, macht es Sinn die Ansprüche gegen JPU-PAN1 und JPU-PAN2 abzugrenzen, da der Mitbewerber Pankutaya Japan K.K. von beiden Dokumenten weiß (als Inhaber) und somit wahrscheinlich einen Einspruch einlegen wird.

Dies sollte aber bis zur regionalen Phase zurückgestellt werden, weil in USA möglicherweise, je nach Zeitpunkt der Entwicklung 2009, nachgewiesen werden kann, dass Ihre Firma die Erfindung zuerst gemacht hat (first to invent).

Für Europa sollte Anspruch 4 zum Hauptanspruch gemacht werden, weil er als einziger neu gegenüber JPU-PAN1 und JPU-PAN2 ist und wohl auch erfinderisch ist (siehe die vom Normierungsausschuss gesehenen technischen Vorteile).

Für den Gegenstand des Anspruchs 4 sollte somit ein europäisches Patent erteilt werden.

Frage 2

Prioritätsbeanspruchung der EP-PAN1.

Die Priorität ist wirksam in Anspruch genommen worden. EP-PAN1 ist innerhalb von 12 Monaten ab Einreichung JPU-PAN1 eingereicht worden (Pankutaya Nederland B.V.) und betrifft dieselbe Erfindung (wenn die Übersetzung stimmt).

Der Gegenstand von Anspruch 1 von EP-PAN1 ist zwar schon in JPU-PAN2 enthalten gewesen, JPU-PAN2 gilt aber im Sinne des Prioritätsrechts nicht als erste Anmeldung, weil sie bei Einreichung von JPU-PAN1 und EP-PAN1 einen anderen Anmelder hatte (nämlich Pankutaya Japan KK). Die Beziehung zwischen Mutter- und Tochterfirma hat keinen Einfluss, weil es sich um eigene Rechtspersönlichkeiten handelt.

EP-PAN1 hat somit den 15.7.09 als effektiven Zeitrang. JPU-PAN2 ist vor dem 15.7.09 eingereicht, aber danach veröffentlicht worden. Sie steht der EP-PAN1 somit nicht als Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) entgegen. Sie kommt auch nicht als älteres Recht nach Art. 54 (3) in Betracht, weil sie keine europäische Anmeldung ist. Es gibt auch kein europäisches Patentfamilienmitglied der JPU-PAN2. Demnach kann JPU-PAN2 nicht gegen JPU-PAN1 verwendet werden, wenn die Priorität der EP-PAN1 wirksam ist. Allein aus diesem Grund wäre es gut, das EPA bezüglich EP-PAN1 als Einwendung Dritter auf JPU-PAN2 aufmerksam zu machen. Dann müsste Pankutaya Japan KK gemäß R. 53 (3) eine Übersetzung von JPU-PAN1 bzw. eine Erklärung einreichen, dass EP-PAN1 eine vollständige Übersetzung von JPU-PAN1 ist. Wenn nicht, wäre JPU-PAN2 neuheitsschädlich für Anspruch 1 von EP-PAN1.

Sollte die Übersetzung jedoch belegen, dass das Prioritätsrecht bestand und EP-PAN1 den Zeitrang vom 15.7.09 hat, kann nichts gegen die Patenterteilung von EP-PAN1 unternommen werden.

Allerdings hätten Sie dann bei Erteilung eines europäischen Patents mit dem Gegenstand des Anspruchs 4 von PCT-Ax ein abhängiges Patent von EP-PAN1. Sie könnten zwar den Gegenstand Ihres Patents nicht nutzen (verkaufen, anbieten, etc.), weil Sie EP1 verletzen würden. Aber auch Pankutaya Japan KK könnte nicht von Ihrem Patent Gebrauch machen, d.h. keine kreuzförmigen Achsenden in der Achseinheit nach Anspruch 4 von PCT-Ax anbieten. Diese sind sehr wertvoll geschützt, weil sie von dem Normierungsausschuss in die Norm aufgenommen worden sind.

Demnach würde sich eine Kreuzlizenz zwischen Achsbruch GmbH und Pankutaya Japan KK anbieten, so dass beide Parteien die bestmögliche Technologie auf den Markt bringen können.

Frage 3

Gemäß G 9/92 gibt es im Beschwerdeverfahren inter partes, wie es hier als Einspruchsbeschwerdeverfahren vorliegen wird, ein Verbot der reformatio in peius zugunsten des alleinigen Beschwerdeführers. D.h. Pankutaya könnte im Beschwerdeverfahren nicht schlechter gestellt werden als durch die erstinstanzliche Entscheidung der Einspruchsabteilung, wenn die Axbruch GmbH keine Beschwerde einlegt. Das bedeutet, dass die Axbruch GmbH keinen Anspruch einreichen könnte, der die Aktivierung von hydraulischen Bremsen in irgendeiner Form abdeckt.

Da aber eine Umformulierung der Ansprüche nötig sein wird (wie unten ausgeführt) und der breitestmögliche Schutz auch hydraulische Scheibenbremsen umfasst (siehe auch unten), ist der durch die eigene Beschwerde erhaltene Spielraum unerlässlich, so dass unbedingt Beschwerde eingelegt werden sollte.

Frage 4

<u>Gegenstand des speziellen Bremshebels</u>

Der Gegenstand des speziellen Bremshebels ist Gegenstand des Anspruchs 1 von EP-Ax in der erteilten Fassung.

Dieser Bremshebel ist in einer Zeichnung von EP-PAN2 sehr detailliert offenbart. Für eine neuheitsschädliche Vorwegnahme eines Gegenstands muss dieser nacharbeitbar offenbart sein (T206/83). Auch wenn das in EP-PAN2 offenbarte und beanspruchte Fahrrad nicht nacharbeitbar offenbart ist und somit nicht neuheitsschädliche Offenbarung sein kann, so ist doch der Bremshebel als solcher offenbart. Und zwar durch die detaillierte Zeichnung in einer Weise, dass die Offenbarung nacharbeitbar ist. Demzufolge fehlt Anspruch 1 die Neuheit. Ein Anspruchssatz, der den Anspruch 1 enthält, hat im Beschwerdeverfahren keine Aussicht auf Erfolg.

Gegenstand des Hilfsantrags

EP-PAN2 offenbart ausschließlich ein nicht ausführbares Bremssystem aus dem Bremshebel und hydraulischen Felgenbremsen. Dieses kann somit nicht neuheitsschädlich sein. Gemäß G 3/01 wäre ein Disclaimer zulässig, um Neuheit gegenüber einem Art. 54(3) – Dokument herzustellen. Ein Disclaimer ist aber nicht zulässig, um nicht ausführbare Bereiche des Anspruchs auszuklammern. Insofern ist der Anspruch mit Disclaimer nach Hilfsantrag nicht zulässig.

Gegenstand des Fahrradbremssystems gemäß weiterem Anspruch

Der weitere erteilte Anspruch, der ein Fahrradbremssystem umfasst, das mindestens einen Bremshebel gemäß dem erteilten ersten Anspruch umfasst, ist zumindest teilweise nicht ausführbar, weil er Ausführungsformen mit dem speziellen Bremshebel und hydraulischen Felgenbremsen enthält. Ein Patentanspruch muss über die gesamte Anspruchsbreite ausführbar sein. Demnach stellt dieser Anspruch einen Verstoß gegen Art. 83 dar. Solch ein Verstoß kann auch im Einspruchsverfahren geltend gemacht werden (Art. 100 b)). Hier wird der Grund der mangelnden Ausführbarkeit von Pankutaya zum ersten Mal im Beschwerdeverfahren vorgebracht. Gemäß G 1/91 dürfen im Beschwerdeverfahren neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers vorgebracht werden, solange es sich nicht um neu eingereichte Ansprüche handelt.

Deshalb könnten wir einen Anspruchssatz einreichen, ausgehend vom erteilten Anspruchssatz, in dem wir die Ansprüche auf den speziellen Bremshebel streichen und den Anspruch auf das Fahrradbremssystem belassen. Dieser kann nicht ohne unsere Einwilligung wegen mangelnder Ausführbarkeit angegriffen werden, weil es sich um einen nicht geänderten Anspruch handelt.

Problematisch ist dabei, dass ein solches Patent, wenn es in dieser Form aufrecht erhalten wird, gemäß Art. 138 (1) b) auf nationaler Ebene für nichtig erklärt werden könnte.

Eingeschränkter Einspruch

Deshalb schlage ich vor, einen geänderten Anspruch 1 einzureichen, der auf ein Fahrradbremssystem gerichtet ist, das mindestens einen Bremshebel gemäß dem erteilten ersten Anspruch umfasst und mindestens eine Scheibenbremse aufweist. Dies ist in der Beschreibung von EP-Ax offenbart.

Somit können zumindest Bremssysteme mit hydraulischen und mechanischen Scheibenbremsen wirksam geschützt werden, die den speziellen Bremshebel umfassen. Systeme mit hydraulischen Felgenbremsen und dem Bremshebel sind wg. Ihrer Nichtausführbarkeit nicht relevant. Nur mechanische Felgenbremsen in Kombination mit dem speziellen Bremshebel können so nicht geschützt werden.

## EXAMINATION COMMITTEE III

Candidate No.

Paper D 2011 - Marking Sheet

| | | Maximum possible | Marks awarded | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Marker | Marker |
| **Part I** | Question 1 | 4 | 4 | 4 |
| | Question 2 | 6 | 6 | 5,5 |
| | Question 3 | 5 | 3,5 | 3,5 |
| | Question 4 | 5 | 4,5 | 4,5 |
| | Question 5 | 3 | 1 | 1 |
| | Question 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Question 7 | 4 | 4 | 4 |
| | Question 8 | 7 | 5 | 4,5 |
| **Part II** | Question 1 | 35 | 25 | 24,5 |
| | Question 2 | 11 | 9,5 | 9 |
| | Question 3 | 10 | 9,5 | 9 |
| | Question 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Total Part I + II** | | **100** | **82** | **79,5** |

Examination Committee III agrees on 81 marks and recommends the following grade to the Examination Board:

- [x] PASS (50-100)
- [ ] COMPENSABLE FAIL (45-49)
- [ ] FAIL (0-44)

29 June 2011

Chairman of Examination Committee III