

Prüferbericht - Prüfungsaufgabe D 2011 - Teil II

Übersetzung des englischen Originaltextes

Bekanntlich müssen die Bewerber in Teil II der Prüfungsaufgabe D zunächst einen Fall mit verschiedenen Erfindungen, Anmeldungen und Patenten analysieren und dann auf der Grundlage dieser Analyse einen Mandanten beraten, indem sie seine spezifischen Fragen zu den zu ergreifenden Maßnahmen beantworten.

Die Bewerber sollten in diesem Jahr hauptsächlich Folgendes erkennen:

- Die Ansprüche von PCT-Ax konnten die Priorität von DE-Ax nicht beanspruchen. DE-Ax hat nicht die spezifische Schmiermittelzusammensetzung offenbart, die eine Kombination von Silikonöl und einem Viskositätsindex-Verbesserer umfasst und in allen Ansprüchen von PCT-Ax enthalten ist. Stattdessen hat sie offenbart, dass die Schmiermittelzusammensetzung ein Öl umfasst, das aus einer langen Liste von Ölen auszuwählen ist, und mindestens ein Additiv, das wiederum aus einer Liste von Additiven zu wählen ist. Die Schmiermittelzusammensetzung in PCT-Ax war folglich eine Auswahl aus zwei Listen einer bestimmten Länge und konnte daher nicht als in DE-Ax offenbart angesehen werden.
- Die Inanspruchnahme der Priorität von JP-PAN1 in EP-PAN1 war rechtswirksam, weil JP-PAN1 und JP-PAN2 von verschiedenen Anmeldern eingereicht worden waren (Pankutaya Nederland BV bzw. Pankutaya Japan KK). Obwohl JP-PAN2 sich auf dieselbe Erfindung bezog und vor JP-PAN1 eingereicht wurde, war daher letztere trotzdem die erste Anmeldung von Pankutaya Nederland BV, der Anmelderin von EP-PAN1.
- Der Disclaimer in EP-Ax war ungültig. Es handelte sich um einen nicht offenbaren Disclaimer, da in EP-Ax nicht zwischen mechanischen und hydraulischen Bremsen unterschieden wurde. Er erfüllte die in G 1/03 festgelegten Erfordernisse aus verschiedenen Gründen nicht: Er schloss mehr aus, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen (da Bremssysteme mit hydraulischen Scheibenbremsen in EP-PAN2 nicht offenbart waren); es war nicht notwendig, die Neuheit wiederherzustellen, weil die Ausführungsform in EP-PAN2 keine ausführbare Offenbarung war und nicht zum Stand der Technik gehören konnte; er schloss eine nicht funktionsfähige Ausführungsform aus, d. h. er war auch für die Frage relevant, ob die Offenbarung ausreichend war.

Die Bewerber werden aufgefordert, ihre Berechnung der Fristen zu überprüfen, sodass sie nicht falsche Termine errechnen und damit ein verzerrtes Bild der aktuellen Lage erhalten.

Nun zu den einzelnen Fragen:

Frage 1

Die meisten Bewerber stellten fest, dass PCT-Ax innerhalb des Prioritätsjahrs von DE-Ax eingereicht wurde, weil sich die Frist aufgrund eines offiziellen Feiertags des EPA verlängerte. Einige Bewerber erkannten, dass die Ansprüche von PCT-Ax die Priorität von

DE-Ax nicht beanspruchen konnten und es erforderlich war, angesichts der Offenbarung im Normierungsausschuss einen Anspruch auf die Priorität von USP-Ax hinzuzufügen.

Es wurde allgemein gut erkannt, dass es noch möglich ist, einen Anspruch auf die Priorität von USP-Ax hinzuzufügen, da die vier Monate nach dem Anmeldedatum von PCT-Ax noch nicht abgelaufen waren, aber einige Bewerber bezogen sich auf die 16 Monate nach dem Prioritätsdatum, die - fälschlicherweise - ab dem Datum der noch hinzuzufügenden Priorität (USP-Ax) und nicht ab dem früheren Prioritätstag (DE-Ax) laufen sollten.

Einer Mehrheit der Bewerber war klar, dass sowohl JP-PAN1 wie auch JP-PAN2 für PCT-Ax unabhängig von dessen wirksamem Datum zum Stand der Technik zählten und für die ersten drei Ansprüche neuheitsschädlich waren (für Anspruch 3 nur JP-PAN2). Die Schmiermittelzusammensetzung in den Ansprüchen von PCT-Ax war sowohl in JP-PAN1 wie auch in JP-PAN2 offenbart, da sie eine einzige Auswahl aus einer kurzen Liste erforderte.

Die meisten Bewerber erkannten, dass der auf den kreuzförmigen Querschnitt gerichtete Anspruch 4 neu und erfinderisch war, und begründeten dies mit der radikalen Abkehr vom Stand der Technik und/oder den technischen Vorteilen.

Betreffend die Entrichtung der zusätzlichen Recherchegebühr für den Anspruch 4 waren die meisten Bewerber mit den Vorschriften über das laufende Konto vertraut, aber einigen Bewerbern entging die Tatsache, dass die Verwaltungsgebühr in Höhe von 30 % des Fehlbetrags nicht entrichtet worden war und deshalb eine rechtswirksame Zahlung der Recherchegebühr nicht möglich war. Nicht wenige Bewerber stützten sich bei der Berechnung von Fristen auf Bestimmungen des EPÜ statt des PCT. So hätte beispielsweise die 10-Tageregeln nach dem EPÜ keine Anwendung finden dürfen, weil sich PCT-Ax noch in der internationalen Phase befand.

Andererseits schlugen zahlreiche Bewerber richtigerweise vor, bei Eintritt von PCT-Ax in die regionale europäische Phase eine Teilanmeldung für den Gegenstand des Anspruchs 4 einzureichen.

Frage 2

Viele Bewerber stellten fest, dass die Inanspruchnahme der Priorität von JP-PAN1 in EP-PAN1 rechtswirksam war und zogen die richtigen Schlüsse in Bezug auf den Patentschutz, den Pankutaya erlangen könnte, nämlich für die Achseinheit mit der speziellen Dichtung S. Die meisten Bewerber erkannten auch, dass Axbruch zwar ein Patent auf den kreuzförmigen Querschnitt erhalten könnte, dieses aber wegen Pankutayas EP-PAN1 nicht frei nutzen könnte.

Die meisten Bewerber bemerkten, wie wichtig das Patent ist, das Axbruch für den kreuzförmigen Querschnitt der Achse erhalten könnte, da dieser als Norm akzeptiert wurde.

Frage 3

Die Bewerber, die erkannten, dass der Disclaimer ungültig ist, stellten auch fest, dass Beschwerde eingelegt werden muss, um ihn zu streichen. Viele Bewerber antworteten aber, dass Axbruch Beschwerde einlegen sollte, ohne dies vollständig zu begründen. So zitierten einige Bewerber lediglich die Rechtsprechung, wonach ein Patentinhaber, der am Beschwerdeverfahren kraft Gesetzes beteiligt ist, darauf beschränkt sei, das Patent in der von der Einspruchsabteilung geänderten Fassung zu verteidigen.

Frage 4

Einige Bewerber verstanden, dass in den Anmeldungsunterlagen von EP-Ax nur die Scheibenbremsen offenbart waren, und der Mandant einen Anspruch auf ein Fahrradbremssystem mit dem Bremshebel und Scheibenbremsen erhalten könnte.

Lösungsvorschlag - Aufgabe D 2011 - Teil II

Antwort auf Frage 1:

Für welche Aspekte unserer Entwicklungen können wir Patentschutz in Europa erhalten und wie?

PCT-Ax ist die einzige anhängige Patentanmeldung von Axbruch, die zu einem Schutz in Europa führen könnte, weil DE-Ax nicht mehr anhängig ist.

Die Prioritätsfrist, die mit der Einreichung von USP-Ax in Gang gesetzt wurde, lief am 1. Februar 2011 ab. Der Zeitraum für die Einreichung einer neuen europäischen oder internationalen Patentanmeldung in Verbindung mit einem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist bzw. Wiederherstellung des Prioritätsrechts ist zwar noch nicht abgelaufen, es gibt aber keine Gründe, auf die ein solcher Antrag gestützt werden könnte. PCT-Ax beansprucht die Priorität von DE-Ax. Anmeldetag von DE-Ax ist der 30. Oktober 2009. PCT-Ax wurde so rechtzeitig eingereicht, dass die Priorität von DE-Ax beansprucht werden kann, weil der 30. Oktober 2010 ein Samstag und der 1. November 2010 Allerheiligen war, ein Tag, an dem das EPA (München) als Anmeldeamt geschlossen war. Die Axbruch GmbH war Anmelderin für DE-Ax und ist Anmelderin für PCT-Ax für alle Staaten außer den USA. Aus formaler Sicht sind die Erfordernisse für einen rechtswirksamen Prioritätsanspruch erfüllt.

DE-Ax offenbart eine Achseinheit mit der speziellen Dichtung S und zwei Achsvarianten. Es wird auch offenbart, dass die Achseinheit eine Schmiermittelzusammensetzung enthält, bei der das Öl aus einer langen Liste geeigneter Öle und ein Additiv aus einer anderen Liste geeigneter Additive gewählt werden können. Alle Ansprüche von PCT-Ax enthalten dagegen das Merkmal "Silikonöl und ein Viskositätsindex-Verbesserer". Dabei handelt es sich um eine Auswahl aus den beiden in DE-Ax genannten Listen, nämlich der Liste von Ölen und der Liste von Additiven. Daher offenbart DE-Ax nicht die in PCT-Ax beanspruchte Erfindung, und die Ansprüche von PCT-Ax können nicht den Prioritätstag von DE-Ax in Anspruch nehmen. Bei diesem Stand der Dinge ist das Anmeldedatum von PCT-Ax (2. November 2010) das wirksame Datum aller Ansprüche.

Die Tatsache, dass die gesamte Beschreibung der beiden Achseinheitvarianten dem Normierungsausschuss vorgelegt wurde, kommt einer öffentlichen Offenbarung gleich. Weil die Offenbarung im Normierungsausschuss den Gegenstand von PCT-Ax in seiner Gesamtheit offenbart, ist es wichtig, dass die Ansprüche von PCT-Ax ein wirksames Datum vor dem 2. Februar 2010 haben.

In PCT-Ax sollte die Inanspruchnahme der Priorität von USP-Ax hinzugefügt werden. Aufgrund einer Abtretung durch die Erfinder lief USP-Ax am Anmeldetag von PCT-Ax unter dem Namen von Axbruch GmbH. Daher hatten USP-Ax und PCT-Ax am Anmeldetag von PCT-Ax denselben Anmelder. Ein Prioritätsanspruch kann innerhalb von sechzehn Monaten nach dem frühesten Prioritätstag hinzugefügt werden, auf jeden Fall aber innerhalb von vier Monaten nach dem Anmeldedatum von PCT-Ax. Die 16-Monatsfrist lief am 28. Februar 2011 ab. Die 4-Monatsfrist endet dagegen am 2. März 2011. Somit sollte spätestens morgen ein Antrag auf Hinzufügung eines Anspruchs auf die Priorität von USP-Ax eingereicht werden. Dieser Antrag kann beim IB oder beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden. USP-Ax ist die erste Anmeldung von Axbruch, die detailliert die beiden Achseinheiten offenbart, die Axbruch in Verbindung mit der Schmiermittelzusammensetzung entwickelt hat. Somit ist der Gegenstand aller Ansprüche von PCT-Ax in USP-Ax offenbart, sodass alle Ansprüche von PCT-Ax den Anmeldetag

von USP-Ax beanspruchen könnten und damit den 1. Februar 2010 als wirksames Datum hätten.

JPU-PAN1 und JPU-PAN2 wurden vor dem wirksamen Datum aller Ansprüche von PCT-Ax veröffentlicht. EP-PAN1 ist Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ. JPU-PAN1, JPU-PAN2 und EP-PAN1 offenbaren alle eine Achseinheit mit einer Dichtung, die der von Axbruch entwickelten Dichtung S entspricht, und einer Achse, deren Durchmesser zu jedem Ende hin abnimmt. JPU-PAN1, JPU-PAN2 und EP-PAN1 beschreiben zusätzlich, dass die Schmiermittelzusammensetzung aus einem Silikonöl in Kombination mit einem Additiv besteht, das ein Viskositätsindex-Verbesserer, ein Emulgator oder ein Antischaummittel sein kann. Die Kombination eines Silikonöls mit einem Viskositätsindex-Verbesserer ist eine einzige Auswahl aus einer einzigen Liste, sodass diese Kombination sowohl in JPU-PAN1, JPU-PAN2 wie auch EP-PAN1 offenbart ist.

Folglich ist der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 von PCT-Ax nicht neu.

Die in JPU-PAN1 und EP-PAN1 beschriebenen Achsenden haben einen dreieckigen Querschnitt, sodass der Gegenstand der Ansprüche 3 und 4 von PCT-Ax in JPU-PAN1 bzw. EP-PAN1 nicht offenbart ist. JPU-PAN2 dagegen offenbart weiter, dass die Achse an beiden Enden einen fünfeckigen Querschnitt aufweist. Damit offenbart JPU-PAN2 den Gegenstand des Anspruchs 3 von PCT-Ax, nicht aber die kreuzförmigen Achsenden, die Gegenstand des Anspruchs 4 sind.

Die kreuzförmigen Achsenden sind neu. Sie werden auch als radikale Abkehr von der üblichen quadratischen Form angesehen und weisen gegenüber den fünf- und den dreieckigen Achsenden technische Vorteile auf. Dies sind Hinweise darauf, dass der Gegenstand des Anspruchs 4 von PCT-Ax erfinderisch ist.

Das EPA hat eine Aufforderung zur Entrichtung einer zusätzlichen Recherchegebühr innerhalb eines Monats nach dem 23. Januar 2011 erlassen. Diese Frist lief am 23. Februar 2011 ab, sodass die Gebühr nicht mehr rechtswirksam entrichtet werden kann. Weil das laufende Konto am 24. Februar 2011 aufgefüllt wurde, gilt als maßgebender Zahlungstag der 24. Februar 2011, der außerhalb der gesetzten Frist liegt. Die mangelnde Deckung des laufenden Kontos wurde am 26. Januar 2011 per Fax mitgeteilt. Damit die Zahlung als rechtzeitig erfolgt gilt, hätte das Konto aufgefüllt und eine zusätzliche Verwaltungsgebühr in Höhe von 30 % des Fehlbetrags entrichtet werden müssen. Die Frist dafür lief am 26. Februar 2011 ab, verlängert auf den 28. Februar 2011. Das Konto wurde rechtzeitig aufgefüllt. Die Verwaltungsgebühr wurde jedoch nicht rechtzeitig entrichtet, weil kein entsprechender Abbuchungsauftrag eingereicht wurde. Daher deckt der internationale Recherchenbericht den Gegenstand des Anspruchs 4 nicht ab.

In der internationalen Phase stehen keine Rechtsbehelfe zur Verfügung, wenn die Frist für die Entrichtung der zusätzlichen Recherchegebühr versäumt wurde.

Weil das EPA die Internationale Recherchenbehörde war, wird bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA keine ergänzende Recherche durchgeführt. Das EPA wird den Anmelder auffordern, die Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu begrenzen, die im internationalen Recherchenbericht behandelt wurde, sodass eine Änderung mit dem Ziel, Anspruch 4 in einen unabhängigen Anspruch umzuwandeln, nicht möglich sein wird. Axbruch muss in die regionale Phase eintreten und dann eine Teilanmeldung einreichen, die auf den Gegenstand des Anspruchs 4 gerichtet ist.

Axbruch könnte gegebenenfalls noch eine weitere Teilanmeldung mit einem Anspruch auf eine zweite nicht medizinische Verwendung der Kombination eines Silikonöls und eines Viskositätsindex-Verbesserers einreichen, mit der die Lebensdauer einer Achseinheit mit einer Dichtung S verlängert werden kann.

Antwort auf Frage 2:

Analysieren Sie bitte, ob Pankutaya wirksamen Patentschutz erlangen könnte, der unsere europäischen Aktivitäten gefährden würde.

EP-PAN1 beansprucht eine Achseinheit mit einer Dichtung, die der Dichtung S von Axbruch entspricht. EP-PAN1 nimmt die Priorität von JPU-PAN1 mit dem 15. Juli 2009 als Anmeldetag in Anspruch. Es gibt keine früheren Offenbarungen, denn JPU-PAN2 wurde später veröffentlicht. JPU-PAN2 hat jedoch einen früheren Anmeldetag als JPU-PAN1. JPU-PAN2 offenbart ebenfalls eine Achseinheit mit einer Dichtung, die der Dichtung S von Axbruch entspricht. Allerdings haben JPU-PAN1 und JPU-PAN2 unterschiedliche Anmelder. Daher ist JPU-PAN1 eine Erstanmeldung. Weil EP-PAN1 mit Bezugnahme auf JPU-PAN1 eingereicht wurde, ist der Inhalt identisch. EP-PAN1 wurde am 1. Juli 2010 eingereicht, also innerhalb von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag von JPU-PAN1. Daher ist der Prioritätsanspruch von EP-PAN1 rechtswirksam. Folglich bringt es keine Vorteile, JPU-PAN2 als Einwendungen Dritter anzuführen.

Pankutaya kann ein rechtswirksames europäisches Patent auf eine Achseinheit mit einer Dichtung erhalten, die der Dichtung S entspricht. Ein solches Patent würde die Achseinheit umfassen, die die Axbruch GmbH herstellen will, sodass diese das Patent verletzen würde. Die Axbruch GmbH wird von Pankutaya eine Lizenz erwerben müssen.

Das auf den Gegenstand des Anspruchs 4 von PCT-Ax gerichtete europäische Patent, das die Axbruch GmbH erhalten könnte, wäre ein von EP-PAN1 abhängiges Patent. Das Patent von Axbruch wird sehr wahrscheinlich wesentlich für die neue Norm, sodass Pankutaya daran interessiert wäre, über eine gegenseitige Lizenzvereinbarung zu verhandeln.

EP-PAN1 ist eine anhängige europäische Patentanmeldung. Sie ist keine Teilanmeldung einer früheren europäischen Patentanmeldung. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Prüfung beantragt worden ist, und schon gar nicht darauf, dass ein erster Bescheid der Prüfungsabteilung ergangen ist. Daher hat Pankutaya immer noch die Möglichkeit, eine auf EP-PAN1 gestützte europäische Teilanmeldung einzureichen.

Antwort auf Frage 3:

Sollen wir Beschwerde einlegen?

Die Axbruch GmbH ist berechtigt, Beschwerde einzulegen, weil sie durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung (den Hauptantrag nicht zuzulassen) beschwert ist.

Die von Pankutaya eingeführte unzureichende Offenbarung stellt einen neuen Einspruchsgrund dar. Er wird nicht berücksichtigt, wenn Axbruch seiner Einführung widerspricht. Da die Beschwerdebegründung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten muss, könnte die Zurückweisung des einzigen Beschwerdegrunds das Ende der Beschwerde bedeuten. Dies wäre allerdings nicht im Interesse von Axbruch.

EP-Ax offenbart nur Scheibenbremsen. Es unterscheidet nicht zwischen mechanischen und hydraulischen Bremsen. Daher war der im Einspruchsverfahren eingeführte Disclaimer ein nicht offenbarter Disclaimer im Sinne von G 1/03.

Der Disclaimer ist aus jedem der folgenden Gründe unwirksam:

- 1) Er schließt wohl mehr aus, als für die Wiederherstellung der Neuheit gegenüber EP-PAN2 erforderlich ist, weil er auch alle Fahrradbremssysteme mit hydraulischen Scheibenbremsen ausschließt, ein solches Fahrradbremssystem in EP-PAN2 aber gar nicht offenbart ist.
- 2) Es ist nicht notwendig, die Neuheit wiederherzustellen, weil die Offenbarung von EP-PAN2 keine ausführbare Offenbarung ist.
- 3) Er wurde relevant für die Frage der ausreichenden Offenbarung, denn er schließt ein Fahrradbremssystem aus, das nicht funktioniert.

Um ein rechtswirksames Patent zu erlangen, sollte der Disclaimer gestrichen werden.

Wenn die Axbruch GmbH keine Beschwerde einlegt, muss sie das Patent in der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung verteidigen. Als kraft Gesetzes am Verfahren Beteiligte könnte sie dann den Disclaimer nicht streichen, weil dies den Schutzzumfang erweitern würde, sie also gegen das Verbot der "reformatio in peius" verstoßen würde (G 4/93). Axbruch muss also Beschwerde einlegen.

Da die Beschwerde aufschiebende Wirkung hat, ist das Einspruchsverfahren noch anhängig. Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass Axbruch kein Beschränkungsverfahren zur Beschränkung des erteilten Patents mittels einer Änderung einleiten kann, die nicht den Disclaimer enthält. Axbruch kann auch nicht warten, bis die Beschwerde zurückgewiesen ist, weil dann das Patent, das Axbruch beschränken möchte, den Disclaimer enthalten würde, und seine Streichung wäre keine Beschränkung, sondern eine Erweiterung.

Antwort auf Frage 4:

Erörtern Sie, welchen Gegenstand oder welche Gegenstände wir wirksam beanspruchen können, um den breitest möglichen Schutz zu erlangen.

Wenn die Axbruch GmbH Beschwerde einlegt, kann sie nicht auf den unabhängigen Anspruch des Patents in der erteilten Fassung zurückgreifen, der auf den Bremshebel gerichtet war. Dieser Anspruch ist nicht neu, weil EP-PAN2 ausreichende Informationen für die Herstellung des Bremshebels enthält. EP-PAN2 enthält aber nur unzureichende Informationen für die Herstellung eines funktionierenden Fahrradbremssystems.

Ein Anspruch auf ein Fahrradbremssystem mit dem Bremshebel würde eine begrenzte Zahl alternativer Bremssysteme umfassen (vier), von denen eines nicht ausführbar ist, nämlich das Fahrradbremssystem mit dem neu entwickelten Bremshebel und einer hydraulischen Felgenbremse. Daher kann vorgebracht werden, dass ein Anspruch auf ein Fahrradbremssystem mit diesem Bremshebel nicht ausführbar sei.

Der breitest mögliche Schutz, den Axbruch sicher erlangen könnte, wäre in Form eines unabhängigen Anspruchs auf ein Fahrradbremssystem mit dem Bremshebel und Scheibenbremsen. Grundsätzlich möglich wäre auch ein Anspruch auf einen Satz von Teilen, die bei der Herstellung eines Fahrradbremssystems verwendet werden können und den Bremshebel und Scheibenbremsen umfassen.

EXAMINATION COMMITTEE III

Candidate No.

Paper D 2011 - Marking Sheet

		Maximum possible	Marks awarded	
			Marker	Marker
Part I	Question 1	4		
	Question 2	6		
	Question 3	5		
	Question 4	5		
	Question 5	3		
	Question 6	6		
	Question 7	4		
	Question 8	7		
Part II	Question 1	35		
	Question 2	11		
	Question 3	10		
	Question 4	4		
Total Part I + II		100		

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

☐

PASS
(50-100)

☐

COMPENSABLE FAIL
(45-49)

☐

FAIL
(0-44)

29 June 2011

Chairman of Examination Committee III