Prüfungsarbeit des Bewerbers (Prüfungsaufgabe D/1991)

Frage 1

Fristende: 1. Oktober 1990

Rechtsgrundlage: Artikel 119 EPÜ

Gemäß Regel 78 (2) wird Zustellung mit der Aufgabe zur Post als bewirkt angesehen (US-Anmelder), d. h. am 31.07.1990;
2 Monate Frist: bis 30.09.1990 (Regel 83 (4) EPÜ)
30.09.1990 ist ein Sonntag → Fristerstreckung bis 1. Oktober gemäß Regel 85 (1) EPÜ

Frage 2 aus Artikel 91 (4) EPÜ
i.V.m. Artikel 79 (3) EPÜ, 2. Satz

Frage 3

zu a) Regel 35 (13) EPÜ

zu b) Nein; die Formerfordernisse, die bei der Formalprüfung (von der Eingangsstelle überprüft werden (gemäß Art. 91 (1) b) EPÜ sind in Regel 40 EPÜ aufgeführt. Regel 35 (13) EPÜ ist dort ausgenommen, d. h. Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch Prüfungsabteilung gemäß Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ i.V.m. Artikel 78 (3) EPÜ

Frage 4

zu a) Nein; da Frist bereits abgelaufen ist; Rechtsfolge gemäß Artikel 96 (3) tritt direkt ein; Fristgesuch muß vor Fristende beim EPA eingehen (Entscheidung der Beschwerdekammer)

zu b) Antrag auf Weiterbehandlung gemäß Artikel 121
Voraussetzung erfüllt: da bei nicht rechtzeitiger Beantwortung des Bescheids die Anmeldung gemäß Artikel 96 (3) als zurückgenommen gilt und Frist vom EPA bestimmt (Art. 96 (2)

Es müssen jedoch die in Artikel 121 (2) geforderten Handlungen (Antrag, Nachholung der versäumten Handlung, Gebührenzahlung) innerhalb von 2 Monaten ab Mitteilung nachgeholt werden. "Mitteilung" braucht nicht abgewartet zu werden (Entscheidung der Beschwerdekammer)

zu c) Antrag auf Weiterbehandlung kann direkt gestellt werden (einschließlich Gebührenzahlung und Nachholung der Handlung) - die Mitteilung, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt (Regel 69 (1), braucht nicht abgewartet zu werden (Rechtsprechung)

.../...

Frage 5

zu a) Einreichung von Änderungen beim Internationalen Büro (Artikel 19 (1) PCT)

Allgemein:

Es gelten die Bestimmungen des PCT gemäß Artikel 150 (2) Satz 3 EPÜ

zu b) Ja; Regel 46.1 PCT
Die Frist beträgt 2 Monate seit der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts an den Anmelder und das Internationale Büro oder 16 Monate nach dem Prioritätsdatum

Fristberechnung erfolgt gemäß Regel 80.2 PCT

Frage 6

Mitteilung an Anmelder erfolgt gemäß Artikel 14 (2) PCT i.V.m. Regel 26.6 PCT

zu a) Reicht der Anmelder die Zeichnungen nicht innerhalb der gesetzten Frist ein, so gilt die Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt; Anmeldung behält den ursprünglichen Anmeldetag gemäß Artikel 11 (1) PCT

zu b) Aufforderung vom 10. Oktober an Anmelder mit Fristsetzung nach Regel 20.2 iii) PCT
→ 30 Tage nach Eingang; d. h. die Frist zur Nachreichung der Zeichnungen endet am 31. Oktober 1989 (Regel 80.3 PCT), der Brief des EPA gilt am 10. Oktober als zugestellt (Regel 80.6 PCT)
→ werden Zeichnungen bis zum 31.10.1989 nachgereicht, so wird internationales Anmeldedatum gemäß Artikel 14 (2) und Regel 20.2 PCT auf diesen neuen Eingangstag festgelegt.

Frage 7

zu a) Jahresgebühr für 3. Jahr ist am 28.02.1991 fällig (Art. 86 (1) + (2) EPÜ und Regel 37 (1) EPÜ

zu a2) Nachfrist gemäß Artikel 86 (2) + Regel 37 (2) EPÜ i.V.m. R. 83 (4) EPÜ endet am 28.08.1991 (Zuschlagsgebühr gemäß Artikel 2 Nr. 5 GebO)

zu b) Fälligkeit Jahresgebühr für 3. Jahr 28.02.1991
- Ja; da Jahresgebühren von jeder Person (auch von Dritten) wirksam entrichtet werden können (vgl. Wortlaut Art. 86 (1) EPÜ "sind zu entrichten") und Rechtsprechung, die diese Frage im Hinblick auf Regel 13 (5) EPÜ geklärt hat. Voraussetzung ist, daß der Patentanwalt zur Verfügung über dieses laufende Konto befugt ist (vgl. Nr. 6.2 der Vorschriften über das lfd. Konto); Zahlung

.../...

gilt als am 15.02. erfolgt (Nr. 6.3 der Vorschriften über das lfd. Konto.).

Frage 8

Prioritätsrecht aus Artikel 87 (1) EPÜ (auch für Gebrauchsmuster) während 12 Monate ab Anmeldetag des Gebrauchsmusters (Art. 87 (2) + (3) EPÜ).

Allgemein:

EPÜ ist Sonderabkommen i.S.v. Artikel 19 PVÜ aber mit eigenständigem Prioritätsrecht (EPO ist kein Mitglied der PVÜ - Beschwerdekammerentscheidung)

Inanspruchnahme der Priorität gemäß Artikel 88 (1) i.V.m. Regel 38 (1)-(4), hier sind die Fristen geregelt.

- Gemäß Artikel 52 (2) b) EPÜ gelten ästhetische Merkmale nicht als patentfähige Erfindungen, wenn sich ihre Wirkung nur auf vom Patentschutz ausgenommene Bereiche (Art. 52 (2)) erstreckt (Rechtsprechung). Eine Kombination von technischen und ästhetischen Merkmalen ist grundsätzlich patentierbar, wenn die Voraussetzungen der Patentierbarkeit, insbesondere Artikel 54 und Artikel 56 EPÜ, erfüllt sind (Rechtsprechung), d. h. wenn eine nicht naheliegende Bereicherung des Standes der Technik, der nicht vom Patentschutz ausgenommen ist, erfolgt (vgl. Richtlinien Teil C).

Frage 9

zu a) Ja; Regel 101 (4) EPÜ
Anwalt zeigt sich selbst als neuer Vertreter an und wird dann vom EPA aufgefordert, die Vollmacht einzureichen.

Zu beachten ist Regel 101 (6) EPÜ, da nicht feststeht, ob die Vertretungsmacht des bisherigen Vertreters bereits erloschen ist; dies kann dem Amt jedoch noch in der mündlichen Verhandlung angezeigt werden.

zu b) Ja; aber nicht als Vertreter der Firma, da diese in Finnland ihren Sitz hat (Art. 133 (2) und (3) EPÜ)
Funktion: Als Sachverständiger, Zeuge, "Beteiligter" im Sinne von Artikel 117 (1) EPÜ

Frage 10

zu a) Übertragung von europäischen Patentanmeldungen auch für einzelne Staaten möglich, Artikel 71, 72 i.V.m. Regel 20 EPÜ

zu b) Übertragung rechtskräftig erteilter europäischer Patente (nach Ablauf der Einspruchsfrist oder Beendigung des Einspruchsverfahrens) wird ausschließlich durch nationales Recht bestimmt

.../...

- Erfordernisse für Eintragung des Rechtsübergangs

Regel 20 (1) + (2): - Antrag eines Beteiligten
- Übertragungsvertrag von beiden Parteien unterschrieben (Rechtsprechung)
- Zahlung der Verwaltungsgebühr

A, B, C: werden übertragen wie oben beschrieben
D: Einspruchsfrist (Art. 99 (1)) bis 30.10.1991
Verfahren wie bei A-C (Regel 61 EPÜ)
G: Einspruchsverfahren noch nicht abgeschlossen (Regel 61 EPÜ) wie A-C
E, F: siehe Punkt b) oben - ausschließlich nationales Recht (DE)

Frage 11

Die Einsprechendenstellung gehört zum Betriebsvermögen und ist somit mitveräußert worden. Daher kann der Mandant in die Stellung von W prinzipiell eintreten (Entscheidung der BK).

hier: nicht möglich, da Einspruch unzulässig gemäß Regel 56 (1) EPÜ, da Verletzung von Regel 1 (1) EPÜ

Niederländisch ist nicht zulässig, da deutsche Firma W nicht zu dieser Sprache gemäß Artikel 14 (2) berechtigt.

Regel 1 (1): Sprache richtet sich nach Sitz des Einsprechenden (bzw. Nationalität des Einsprechenden bei natürlichen Personen - Artikel 14 (2), hier: Artikel 14 (4) EPÜ).

Frage 12

zu a) Solange Y die "Einleitung des Verfahrens" dem EPA nicht mitgeteilt hat, kann X die Anmeldung zurücknehmen (Regel 13 (1) EPÜ und Regel 14 EPÜ).

zu b) X kann nicht die Aussetzung des Verfahrens beantragen, nur der Dritte (Y)
Regel 13 (1) und Regel 14 EPÜ

Frage 13

zu a) Ja; unverschuldete finanzielle Schwierigkeiten (Entscheidung Beschwerdekammer)

zu b) Nachweis: Er muß sich mit der erforderlichen (gebotenen) Sorgfalt (Art. 122 (1) EPÜ) um finanzielle Unterstützung bemüht haben (Entscheidung Beschwerdekammer).