Prüfungsarbeit des Bewerbers (Prüfungsaufgabe D/1992)

Frage 1

Die Unterbrechung richtet sich nach Regel 90, die Frist für die Stellung des Prüfungsantrages nach Absatz (4).

(4) gewährt hierfür eine Mindestfrist von 2 Monaten nach Wiederaufnahme des Verfahrens. Wenn die reguläre Frist gemäß Artikel 94 (2) abgelaufen ist, gilt die 2-Monatsfrist.

Hier wurde jedoch nur auf die A1-Veröffentlichung hingewiesen, es kann von einer noch nicht erfolgten Veröffentlichung des Recherchenberichts ausgegangen werden (Art. 93 (2)). Daher wäre noch gar keine Frist gegeben. Es soll auf jeden Fall geprüft werden, ob der Recherchenbericht mittlerweile Veröffentlicht ist.

Frage 2

a) Ja, gemäß Artikel 87 (insbesondere (2)) kann aus jeder Anmeldung, für die bestimmte Erfordernisse erfüllt sein müssen, eine Priorität gezogen werden, also auch aus einer Europäischen Anmeldung und aus einer Anmeldung (hier DE), aus der schon einmal eine Priorität gezogen wurde. Gemäß Artikel 88 (2) können auch mehrere Prioritäten beansprucht werden. Außerdem ist die 12-Monatsfrist gemäß Artikel 87 (1) erfüllt.

Frage 2 b)

Ja, auch hier ist die 12-Monatsfrist aus Artikel 87 (1) erfüllt (6 Monate nach ...), es kann jedoch nur die Priorität für die weitere Ausführungsform aus EP 1 beansprucht werden, da für den Gegenstand die EP 1 nicht (sondern die DE) die erste Anmeldung im Sinne von Artikel 87 (4) und PVÜ Artikel 4 c) (2) und (4) ist.

Gemäß PVÜ Artikel 4 f) Satz 2 hat die weitere Ausführungsform in EP 1 ein eigenes Prioritätsrecht begründet.

Frage 2 c)

Ja, und zwar wie und b) ausgeführt. Das Prioritätsrecht für den Gegenstand ist durch die Zurücknahme nicht wieder aufgelebt, da die DE schon Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechtes war (Art. 87 (4)). Man hat nur die Priorität auf die weitere Ausführungsform, die gemäß Artikel 88 (3) nicht von der 1. Priorität umfaßt war.

Frage 3.1

Es gilt Artikel 123 insb. (1) und Regel 86.

a) Regel 86 (2): Die Änderung der Beschreibung ist erlaubt, ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) kann bei dieser Änderung nicht gesehen werden. → Ja.

.../...

b) Zusätzliche Vorteile sind unzulässige Erweiterungen im Sinne von Artikel 123 (2), da sie nicht Gegenstand der ursprünglichen Unterlagen sind. → Nein.

c) Nachteile des Standes der Technik sind keine unzulässigen Angaben gemäß Regel 34 (1) b. Ansonsten gilt a). → Ja.

Frage 3.2

Gemäß Regel 51 (4) kann der Anmelder sich mit der Fassung nicht einverstanden erklären und die Aufnahme wünschen.

Gemäß Regel 86 (3) Satz 3 muß die Prüfungsabteilung nicht zustimmen, bei einer solchen Aufnahme wird sie es jedoch in der Regel tun.

Frage 4

a) Nein, Artikel 52 (2) c, letzte Alternative, schließt dieses Programm aus. Artikel 52 (3) hilft hier nicht weiter, denn ein Übersetzungsinhalt macht ein solches Programm nicht technisch.

b) Nein, Artikel 52 (4) schließt dieses Verfahren aus, wenn es als therapeutische Behandlung angesehen werden kann. Sonnenbräune ist therapeutisch, da sie hellhäutigen Personen mehr Sonnenschutz gibt. Der Stoff als solcher ist patentierbar.

c) Nein, Artikel 53 a) schließt den Patentschutz aus, da die Verwertung gegen die öffentliche Ordnung verstoßen würde.

Frage 5

Feststellung des Rechtsverlustes, Regel 69, und Weiterbehandlung, Artikel 121, sind ausgeschlossen, da die Mitteilung über das Gelten der Anmeldung als zurückgenommen schon älter als 2 Monate ist.

Wiedereinsetzung nach Artikel 122 ist jedoch möglich, da hierfür nicht die Mitteilung, sondern die positive Kenntnis des Anmelders für den Lauf der 2-Monatsfrist, Absatz (2), erforderlich ist; diese lag erst jetzt vor. Die Jahresfrist ist eingehalten, es ist also innerhalb von 2 Monaten ab Gebührenrückerstattung der Antrag zu stellen, den Sachverhalt zu begründen und die Tatsachen glaubhaft zu machen (3).

Die Wiedereinsetzungsgebühr, GebO Artikel 2 Nr. 13 von 150,- DEM ist gemäß (3) ebenfalls in obiger Frist zu zahlen.

Frage 6

- Unterlagen der amerikanischen Firma können in englischer Sprache sein gemäß Regel 1 (1). Einschränkung: Unterlagen, die eine Änderung des Patents betreffen, müssen in Französisch sein (Regel 1 (2)).

- Beide Vertreter dürfen in ihren Sprachen in der mündlichen Verhandlung sprechen gemäß Regel 2 (1).

.../...

- Beide Punkte sind deshalb möglich, da Englisch und Französisch Amtssprachen des EPA gemäß Artikel 14 sind.

Mit obiger Einschränkung also ja.

Frage 7

ab) Zurücknahme der Patentanmeldung mindestens 10 Wochen vor Ablauf der 18-Monatsfrist aus Artikel 93 (1).

Gemäß Regel 48 (2)(x). Die 10 Wochen entsprechen gemäß Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 18.07.1978 dem Zeitpunkt des Abschlusses der technischen Vorbereitungen.

- Empfohlen wird
  - Hinweis auf Unterlassung der Veröffentlichung
  - Bedingte Rücknahme, falls Veröffentlichung versehentlich erfolgt.

- Bei schneller (sofortiger) Zurücknahme, am besten direkt an das EPA in Den Haag gerichtet, wird gemäß GebO Artikel 10 (4) die Recherchengebühr zurückerstattet.

Frage 8

Da der Antrag erst nach Ablauf des 19. Monats seit dem Prioritätsdatum (das EPA hatte am 31.03.1992 offen) als gestellt gilt (Art. 39 (1) a PCT), ergibt sich keine Verlängerung der 20-Monatsfrist aus Artikel 22 PCT, so daß die Übermittlung des Exemplares der internationalen Anmeldung, die Übersetzung und die Gebühren für alle benannten Staaten bis zum 30.04.1992 bei den Bestimmungsämtern einzureichen sind, sofern nicht Verlängerungen national/regional (PCT Art. 22 (3)/EPÜ Regel 104b (1)) vorgesehen sind.

Die internationale Prüfung kann trotzdem stattfinden, da sie nicht an die 19-Monatsfrist gebunden ist.

Frage 9

Gemäß PCT, Regel 4.10 a) ii ist das Aktenzeichen mit der Anmeldung angegeben worden. Später festgestellte Fehler sind nach nationalem/regionalem Recht zu berichtigen. PCT Regel 91.1.b/f und e und erlaubten die Berichtigung, gemäß Regel 88 EPÜ sind solche offensichtlichen Fehler ebenfalls korrigierbar.

Frage 10

Gemäß Artikel 116 (1) hat die Einspruchsabteilung eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, wenn sie dies für sachdienlich erachtet. Wenn sie aufgrund des Vorgetragenen beabsichtigt, das Patent zu widerrufen, dann ist es sachdienlich, einen Zwischenbescheid zu erlassen und erst danach zu widerrufen. Ein unmittelbarer Widerruf

---

(x) Das heißt bis zum 29. April 1992. Danach besteht kein Anspruch auf Ausbleiben der Veröffentlichung.

wäre ein Verstoß gegen das Gebot der Sachlichkeit, aber durchaus denkbar.

Frage 11

a) Bis zum Zeitpunkt des Einverständnisses gemäß Regel 51 (4) ja. Die A1-Veröffentlichung gibt der Öffentlichkeit keinen Vertrauensschutz, da sie nach Veröffentlichung durch die Zurücknahme einer Priorität nicht schlechter gestellt wird.

b) PCT-Regel 32^{bis}. 1a besagt, daß der Prioritätsanspruch jederzeit vor Veröffentlichung der internationalen Anmeldung zurückgenommen werden kann (zur Vermeidung von Problemen bei den vielen PCT-Fristen).

PCT-Regel 48.6 c gibt bezüglich der technischen Vorbereitungen keine Einschränkungen

c) Nein, der Ablauf einer Frist ist endgültig, d. h. kann nicht durch spätere Handlungen beeinflußt werden.

d) - Ja, da die technischen Vorbereitungen bereits abgeschlossen sind (10-Wochen vor der 18-Monatsfrist gemäß Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 18.07.1978). (Vgl. auch Frage 7.)

- (PCT) Nein, da die technischen Vorbereitungen hier 15 Tage vor Ablauf der 18-Monatsfrist erst beendet sind (PCT Regel 32^{bis}. 1 c).