Übersetzung der Prüfungsarbeit eines Bewerbers
(Prüfungsaufgabe D)

1. Nach Art. 87(1) EPÜ begründet eine Anmeldung in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft ein Prioritätsrecht.

   Art. 8(1) PCT eröffnet das Recht, auch in einer internationalen Anmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen, die in einem oder für einen Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft eingereicht wurde.

   Taiwan gehört nicht zu den Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft.

   a) Der Prioritätsanspruch ist gültig. Die PCT-Anmeldung wurde innerhalb eines Jahres nach der Erstanmeldung in einem Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft eingereicht. Art. 8(2)a) PCT sorgt dafür, daß Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zur Anwendung kommt.

      Der Anmelder war in allen Fällen derselbe, so daß das Erfordernis des Art. 87(1) EPÜ erfüllt ist. Die Schweiz ist Vertragsstaat des PCT, der (in Art. 9(1)) aus der Staatsangehörigkeit das Recht zur Einreichung einer PCT-Anmeldung herleitet.

   b) Maßgeblich ist letztlich das nationale Recht, das EPÜ. Ein Gebrauchsmuster kann nach Art. 87(1) EPÜ einen gültigen Prioritätsanspruch begründen. Im vorliegenden Fall käme Art. 87(4) EPÜ zur Anwendung. Wenn die Gebrauchsmusteranmeldung bis zur Einreichung der Patentanmeldung nicht zurückgenommen, fallengelassen oder zurückgewiesen worden ist, und zwar bevor sie öffentlich ausgelegt worden ist und ohne daß Rechte bestehen geblieben sind oder sie Grundlage für die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts gewesen ist, liegt für die EPÜ-Staaten kein gültiger Prioritätsanspruch vor.

2. Art. 60(2) EPÜ spricht das Recht auf das europäische Patent demjenigen zu, dessen europäische Anmeldung den früheren Anmeldetag hat. Art. 89 EPÜ bestimmt, daß der Prioritätstag für diesen Zweck als Tag der europäischen Anmeldung gilt.

   Art. 60(2) gilt nur für die benannten Staaten.

   Für FR, DK, IT und SE liegt das Recht daher bei A.

   Für NL hat B das ältere Recht.

   Für Deutschland ist das nationale Recht ausschlaggebend, wobei das Prioritätsrecht nach Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft A zusteht, der den früheren Prioritätstag - den 4.1.93 - und somit das Recht auf das deutsche Patent hat.

3. a) Gemäß Beschluß des Präsidenten des EPA vom 26.5.92 können Unterlagen im Sinne der R. 36(5) EPÜ durch Telefax eingereicht werden.

      R. 36(3) schreibt vor, daß eine Einspruchsschrift unterzeichnet sein muß, da diese Bestimmung kraft R. 61a auf das Einspruchsverfahren anzuwenden ist. Ein nicht unterzeichnetes Schriftstück behält den ursprünglichen Tag

.../...

des Eingangs, wenn es innerhalb einer vom EPA bestimmten Frist unterzeichnet wird (R. 36(3) Sätze 2 und 3).

Die Einspruchsschrift erhält daher das Datum, an dem sie per Telefax eingereicht wurde. (In Analogie zur Rechtsauskunft Nr. 13/82 muß die Möglichkeit bestehen, das unterzeichnete Schriftstück auch schon vor Erhalt der entsprechenden Aufforderung einzureichen.)

Ein Einspruch gilt nur dann als rechtskräftig eingelegt, wenn die Gebühr bis zum Ablauf der Einspruchsfrist entrichtet wird (Art. 99(1) letzter Satz).

Die Abbuchung der Zahlung von einem laufenden Konto beim EPA ist ein zulässiger Weg für Gebührenzahlungen (siehe Beschluß des Präsidenten).

Ist der Geschäftsführer ein bevollmächtigter Angestellter (oder ein zugelassener Vertreter)? Wenn die Firma A Wohnsitz oder Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat hat, so kann ein bevollmächtigter Angestellter für die Firma handeln (Art. 133(3)). Sofern dies hier der Fall ist, ist alles in Ordnung.

Handelt es sich bei A nicht um eine Firma mit Wohnsitz oder Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat, so muß ein zugelassener Vertreter bestellt werden (Art. 133(2)). Die falsche Unterschrift wird wie eine fehlende Unterschrift behandelt (T 665/89) - der Anmelder wird aufgefordert, einen Vertreter zu bestellen, der dann die Einspruchsschrift zu unterzeichnen hat (R. 36(3)).

b) Keine unterzeichnete Kopie:

Aufforderung zur Nachlieferung der Unterschrift nach R. 36(3), wahrscheinlich in Verbindung mit einer Aufforderung zur Einreichung von 2 Stücken der Einspruchsschrift und der dazugehörigen Unterlagen nach R. 59.

Daneben wird auch eine Aufforderung zur Einreichung einer Vollmacht ergehen, wenn kein zugelassener Vertreter bestellt ist - R. 101(1) und Beschluß des Präsidenten.

4. Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Art. 82 ist bei Ansprüchen, die aus einem Einspruchsverfahren hervorgehen, nicht erforderlich - G 1/91.

a) Die Änderungen müssen sachdienlich (R. 57(1)) und zur Ausräumung der Einwände notwendig (R. 58(2)) sein - ein Rechtsanspruch auf Änderungen besteht nicht (T 406/86).

Die Änderungen müssen nach Art. 102(3) den Erfordernissen des Übereinkommens, d. h. den Art. 84 und 123, genügen (nicht aber Art. 82, siehe vorstehend). Laut T 472/88 können Einwände gemäß Art. 84 erhoben werden, wenn mangelnde Klarheit durch Änderungen "zutage tritt". In T 127/85 wurde festgestellt, daß die Frage der Klarheit gemäß Art. 84 nur dann relevant ist, wenn sie sich aus einer Änderung ergibt. Die Einspruchsabteilung muß daher prüfen, ob Art. 84 (im Hinblick auf die Änderungen) erfüllt ist.

In G 9 und 10/91 wurde bestätigt, daß Art. 123(2) und (3) Rechnung zu tragen ist. Die Änderungen werden nur zugelassen, wenn der Gegenstand danach nicht über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht und auch der Schutzbereich nicht erweitert wird.

Nach Art. 114(2) kann eine verspätete Änderung unberücksichtigt bleiben.

b) Ja - entweder im Verfahren (d. h. in Schriftsätzen oder bei der mündlichen Verhandlung vor einer Zwischenentscheidung) - rechtliches Gehör gemäß Art. 113(1) - alle Beteiligten - Einsprechende sind gemäß Art. 99(4) am Einspruchsverfahren beteiligt - oder in der Erwiderung auf eine Mitteilung nach Art. 58(4).

5. a) Das übliche Antragsformblatt sieht eine vorsorgliche Benennung aller Staaten und einen Verzicht auf eine Mitteilung nach R. 85a(1) vor.

Nach R. 85a(2) können solche vorsorglichen Benennungen noch durch Zahlung einer Gebühr und einer Zuschlagsgebühr bewirkt werden (Art. 2 Nr. 3b GebO - 50 % der Gebühr).

Gemäß Art. 79(2), in dem die Frist nach Art. 78(2) für anwendbar erklärt wird, war die Gebühr für Dänemark innerhalb eines Monats nach der Einreichung zu entrichten - 3. Februar 1994 (keine Verlängerung gemäß R. 85(1)a) - alle EPA-Annahmestellen geöffnet).

R. 85a(2) eröffnet die Möglichkeit, die Gebührenzahlung (wie erörtert) noch innerhalb von 2 Monaten ab 3. Februar 1994, d. h. bis 3. April 1994, zu leisten.

Dieser Tag war aber ein Sonntag; am 4. April war mindestens eine Annahmestelle des EPA im Sinne des Art. 78(1)a) geschlossen, so daß sich die Frist nach R. 85(1) bis 5. April 1994 (heute) verlängert.

- Gebühr und Zuschlagsgebühr sind heute zu zahlen.

b) 30.12.93 + 1 Monat -> 30.1.94, der ein Sonntag war, weshalb sich die normale Frist nach R. 85(1) bis 1. Februar 1994 verlängert.

Die Nachfrist gemäß R. 85a(2) beginnt mit Ablauf der normalen Frist, läuft also am 1. April 1994 ab; dieser Tag war allerdings Karfreitag - und das EPA am 1., 2., 3. und 4. April geschlossen, so daß sich die Nachfrist nach R. 85a(1) bis 5. April 1994 verlängert.

Daher gleiche Antwort wie bei a.

c) Die Antwort würde anders lauten - Benennungsgebühr wäre dann 12 Monate nach der Einreichung fällig - 4. Januar 1994 (Art. 79(2)).

Die 2monatige Nachfrist wäre dann am 4. März 1994 abgelaufen.
Es wäre daher zu spät für DK.
- Art. 79(2) - keine Gebühr, keine Benennung von DK.

NB
Die Gebühren können von jedermann gezahlt werden (Rechtsauskunft Nr. 6/91 betreffend Art. 7(1) Gebührenordnung). Am einfachsten wäre es, wenn der Münchner Vertreter in den Fällen a und b die Gebühren entrichten würde.

.../...

6. a) Er kann sein Einverständnis mit der Fassung widerrufen - Mitteilung nach R. 51(6) kann dann nicht ergehen (T 1/92 - es muß zweifelsfrei feststehen, daß der Anmelder mit der Fassung einverstanden ist): Art. 113(2) schreibt vor, daß sich das EPA bei der Entscheidung an die vom Anmelder gebilligte Fassung zu halten hat. Zugleich sollte er eine Änderung beantragen, die die Vorveröffentlichung unschädlich macht, und sich vorbehaltlich der Vornahme dieser Änderung mit der Fassung einverstanden erklären.

Wenn die Änderung nicht zugelassen wird, sollte die Prüfung wieder aufgenommen werden. (Die Richtlinien bestätigen, daß dies ausnahmsweise geschieht, wenn neue Gründe die Rechtsgültigkeit der Ansprüche gemäß R. 51(4) in Frage stellen.)

In der derzeit noch anhängigen Sache G 7/93 geht es um die Frage, ob eine Einverständniserklärung des Anmelders nach R. 51(4) bindend ist. Es muß jedoch das Interesse der Öffentlichkeit geschützt werden - das EPA sollte nicht wissentlich rechtsunbeständige Patente erteilen, wenn es noch die Möglichkeit hat, das Prüfungsverfahren wieder aufzunehmen.

b) Zu spät für ein Vorgehen wie unter a.

Statt dessen - Einspruch gegen das eigene Patent. Art. 99(1) - Einspruch kann jedermann einlegen, auch der Patentinhaber, wie in G 1/84 bestätigt. Eigenes Patent nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung und innerhalb der Frist nach Art. 99(1) unter Berufung auf mangelnde Neuheit des Anspruchs 1 anfechten - Art. 100 a): Gegenstand ist nach den Art. 52 - 57 nicht patentfähig.

7. a) Art. 17(3) a) PCT
- Das USPTO als ISA erstellt den internationalen Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung beziehen.

b) Art. 17(3)b) PCT schreibt indirekt vor, daß ein Bestimmungsamt die Aufforderung überprüft (nicht vor Ablauf der Frist gemäß Art. 22 PCT - siehe Art. 23(1) - es sei denn, es liegt ein Antrag des Anmelders vor - Art. 23(2)).

Das EPA kann eine Gebühr verlangen, wenn es die Aufforderung als gerechtfertigt ansieht, wobei die Nichtzahlung dieser Gebühr dazu führt, daß die nicht recherchierte Erfindung als zurückgenommen gilt - Art. 17(3)b) PCT.

Nach R. 104b(4) EPÜ muß die Recherchenabteilung des EPA prüfen, ob die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit entspricht. Verneint sie dies, so wird der Anmelder zur Entrichtung einer weiteren Recherchengebühr aufgefordert.

Folgt er dieser Aufforderung, erhält er für beide Erfindungen eine ergänzende Recherche des EPA.

Über die Frage der Einheitlichkeit entscheidet die Prüfungsabteilung (kraft Art. 27(1) PCT in Anwendung von Art. 3(4)iii) und Regel 13 PCT). Hält sie den Einwand aufrecht, so muß eine der Erfindungen aus der

Anmeldung herausgenommen werden - ihr Schutz könnte in einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden.

Läßt die Prüfungsabteilung den Einwand mangelnder Einheitlichkeit fallen (hält ihn also für ungerechtfertigt), so wird die zusätzliche Gebühr auf Antrag des Anmelders zurückgezahlt - R. 46(2) EPÜ.

Wenn der Anmelder auf die Aufforderung der Recherchenabteilung keine zusätzliche Gebühr gemäß R. 104b(4) entrichtet, kann er sich die Erfindung 2 gemäß G 2/92 nur durch Einreichung einer Teilanmeldung sichern.

8. Auswirkungen einer nicht fristgerechten Antwort

Art. 96(3) - Anmeldung gilt als zurückgenommen.

EPA erläßt eine Mitteilung nach R. 69(1) zur Feststellung eines Rechtsverlusts.

Die Anmeldung wird dann nur weiterverfolgt, wenn innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Mitteilung gemäß R. 69(1) ihre Weiterbehandlung beantragt, die Gebühr entrichtet und eine Antwort eingereicht (also die versäumte Handlung nachgeholt) wird. Siehe Art. 121(1) und(2) EPÜ.

Vorschlag
Vor Ablauf der Frist für die Erwiderung Fristverlängerung gemäß Regel 84 letzter Satz beantragen. Üblicherweise gewährt das EPA eine Fristverlängerung auf bis zu 6 Monate insgesamt, ohne die Angabe von Gründen zu verlangen - siehe Richtlinien E-VIII, 1.6 und Mitteilung des Vizepräsidenten der GD 1.

Nach R. 78(1) erfolgen Zustellungen mittels eingeschriebenen Briefs - und gemäß R. 81 an einen zugelassenen Vertreter.

Gemäß R. 83(2) beginnt die Fristberechnung, wenn das maßgebliche Ereignis eine Zustellung ist, mit Zugang des zugestellten Schriftstücks. Nach R. 78(3) gilt ein eingeschriebener Brief (z. B. an einen zugelassenen Vertreter) innerhalb eines Vertragsstaats der EPO mit dem 10. Tag nach der Abgabe zur Post als zugestellt.

Die 4monatige Frist ist somit noch nicht abgelaufen (es können noch an die 10 Tage übrig sein), und einem Antrag auf Fristverlängerung nach R. 84 wird stattgegeben werden - eine Gebühr ist nicht zu entrichten.

Wenn noch mehr Zeit benötigt wird, könnte der vorstehend erörterte Weg der Weiterbehandlung gewählt werden, um gegen Zahlung der in Art. 121(2) vorgeschriebenen Gebühr in Höhe von 150 DM oder des entsprechenden Gegenwerts (Art. 2 Nr. 12 GebO) mehr Zeit zu gewinnen.

Ein Antrag nach R. 84 auf Fristverlängerung um mehr als 2, also auf mehr als insgesamt 6 Monate, würde wahrscheinlich abgelehnt - siehe Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 und Richtlinien wie vorstehend.

9. R. 90(1)a) sieht im Falle des Todes des Anmelders die Unterbrechung des Verfahrens vor.

In J .../87 wurde festgestellt, daß eine solche Unterbrechung ungeachtet R. 90(4) durchaus auf die Nachfrist für die Entrichtung der Jahresgebühren anwendbar ist (im Einklang mit J 7/83).

Im vorliegenden Fall ist aber der Anmelder nicht verstorben. Der Rechtsübergang von A auf B ist gegenüber dem EPA gemäß R. 20(3) nicht wirksam, da beim EPA weder ein Antrag auf Eintragung dieses Rechtsübergangs gemäß R. 20(1) eingegangen noch die in R. 20(2) vorgeschriebene Gebühr entrichtet worden ist.

Gegenüber dem EPA ist A der Anmelder, daher ist das Verfahren auch nicht unterbrochen. Somit gilt die Anmeldung als zurückgenommen - Art. 86(3), Art. 121 (Weiterbehandlung) kommt nicht zur Anwendung, da nicht das Amt die Frist bestimmt hat.

10. Rechtsauskunft Nr. 18/92 Anmelder kann die Aufnahme der Bearbeitung veranlassen.

R. 104b(1) - Frist von 21 Monaten - hier 10. Januar 1994
R. 104b(1)b) - nationale Gebühr (Grundgebühr, Benennungsgebühren und Recherchengebühr) fristgerecht entrichtet.

R. 31(1) - zusätzliche Anspruchsgebühren fallen nicht an.

Prüfungsgebühr:

Art. 94(2) - fällig innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts, als der der internationale Recherchenbericht gilt.

Die Entrichtung der Prüfungsgebühr und die Stellung des Prüfungsantrags müssen bis 28. April 1994 erfolgen. Geschieht dies nicht, so besteht gemäß R. 85b eine Nachfrist von 1 Monat: es muß eine Zuschlagsgebühr entrichtet werden - 50 % der Prüfungsgebühr - Art. 2 Nr. 7 GebO. Das Amt erläßt eine Mitteilung nach R. 85b, wenn bis 28.4.94 kein Prüfungsantrag gestellt (und auch keine Gebühr entrichtet) wird.

Wird der Antrag dann immer noch nicht gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen - Art. 94(3).

Ferner Jahresgebühr für das 3. Jahr - fällig am 30. April 1994 (R. 37(1) - in Anwendung von Art. 86(1)).

Letzter Tag für die Zahlung - Montag, 2. Mai 1994, da sich nach R. 85(1) die Frist auf den nächstfolgenden Tag erstreckt, an dem das EPA geöffnet ist (30.4.94 ist ein Samstag).

Kann bei Nichtzahlung noch innerhalb von 6 Monaten - bis 31. Oktober 1994 - entrichtet werden (J 4/91 - <u>keine</u> zusammengesetzte Frist), wenn zugleich eine Zuschlagsgebühr von 10 % der Jahresgebühr gezahlt wird - Art. 2 Nr. 5 GebO.

Dies setzt voraus, daß die Anmeldung dem Erfordernis von Art. 80 entsprochen hat und ihr ein Anmeldetag zuerkannt worden ist.

Mängel, die die Eingangsstelle bei der Prüfung nach Art. 91 feststellt, müssen nach R. 41(1) innerhalb der hierfür gesetzten Frist beseitigt werden, oder die Anmeldung wird zurückgewiesen - Art. 91(3).