Prüfungsarbeit eines Bewerbers

(Prüfungsaufgabe D)

Part I

1. Ja, der Anmelder kann sicher sein, daß die Veröffentlichung unterbleibt.

   Nach Regel 48(2) wird eine europäische Patentanmeldung nicht veröffentlicht, wenn sie vor Abschluß der technischen Vorbereitungen zurückgenommen wird.

   Gemäß Regel 48(1) bestimmt der Präsident des EPA, wenn dies der Fall ist.

   → In der Mitteilung des EPA vom 14. Dezember 1992 ist vorgegeben, daß eine Veröffentlichung unterbleibt, wenn die Zurücknahme sieben Wochen vor Ablauf des 18. Monats ab Prioritätstag wirksam zurückgenommen wird.

   Dies ist hier der Fall. Der Anmelder hat nach der oben genannten Mitteilung einen Anspruch darauf.

2. i) Ja, der Anmelder kann noch am 18. April '95 eine europäische Patentanmeldung einreichen, in welcher die Priorität vom 14. April 1994 wirksam beansprucht werden kann.

   Nach Regel 85(1) EPÜ erstreckt sich eine Frist, die an einem Tag abläuft, an welcher eine Annahmestelle des EPA nicht geöffnet ist, auf den nächstfolgenden Tag, an dem das EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet ist.

   14.04. →Karfreitag
   15./16.04. →Samstag/Sonntag
   17.04. →Ostermontag

   → Daher verlängert sich die Prioritätsfrist auf Dienstag, den 18.04.1995 (Regel 85(1)).

   Diese Regelung ist Konform mit Artikel 4c(3) PVÜ.

   → Die Anmeldung muß am gleichen Tag eingereicht werden und die Erfordernisse für einen Anmeldetag nach Artikel 80 erfüllen.

   ii) Ja, denn am 19.04.1995 kann die Priorität vom 14.04.1994 nicht mehr beansprucht werden, da die Fristverlängerung nur bis zum 18.04. läuft (siehe 2. i) oben).

   Eine nachträgliche Beanspruchung der Priorität ist nur noch auf dem Wege der Berichtigung nach Regel 88 möglich.

   Eine Berichtigung muß jedenfalls rechtzeitig vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung beantragt werden.

   Siehe Entscheidungen der Beschwerdekammern z. B. J 9/91;

.../...

3. Der Wegfall des Hindernisses nach Artikel 122(2) ist offensichtlich mit der Mitteilung nach Regel 69(1) vom 5. August eingetreten.

   Der Vertreter hat diese frühestens am 6. August erhalten, so daß die 2-Monatsfrist nach Artikel 122(2) eingehalten ist. Artikel 122(2) schreibt jedoch auch eine Ausschlußfrist von einem Jahr vor, die am 30. September 1994 abgelaufen ist (Grundfrist).

   Der Vertreter hat bis dahin die erforderlichen Gebühren entrichtet und einen offensichtlichen Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt. (Schreiben vom 21. Sept.)

   Nach der Entscheidung J 6/90 wird ausgeführt, daß die Begründung eines Antrages innerhalb der 2-Monatsfrist zulässig ist, auch wenn die Ausschlußfrist von einem Jahr überschritten ist, da die Öffentlichkeit durch Akteneinsicht innerhalb der Einjahresfrist von dem Antrag unterrichtet wird.

   Der Wiedereinsetzungsantrag ist nach Maßgabe der obigen Entscheidung J 6/90 daher zulässig. (Der Antwort wurde vorausgesetzt, daß das Schreiben vom 21. Sept. als ein Antrag auf Wiedereinsetzung gewertet wird.)

4. i) Falls zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nichts anderes vereinbart ist (solche Vereinbarungen sind nach österreichischem Recht zulässig, vgl. Art. 5, Abs. (1) und (2) des Anerkennungsprotokolls), sind gemäß Artikel 4 Anerkennungsprotokoll die Gerichte des Vertragsstaats zuständig, nach welchen sich das Recht auf das europäische Patent nach Artikel 60(1) richtet. Daher ist der Anspruch auf das europäische Patent in Österreich geltend zu machen - der Erfinder ist "überwiegend" in Österreich beschäftigt. Falls im Arbeitsvertrag eine andere Vereinbarung getroffen ist, gilt Artikel 5(1) Anerkennungsprotokoll.

      Anmerkung: In Österreich ist für solche Klagen die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts zuständig (Art. 1(2) Anerkennungsprotokoll)
   ↪ Entscheidung des Obersten Gerichtshofs.

   ii) Nach Artikel 3 Anerkennungsprotokoll sind die Gerichte Belgiens zuständig, da die Person, die Anspruch erhebt, dort einen Wohnsitz unterhält und der "unrechtmäßige" Anmelder in Kanada ansässig ist.

   iii) Da dieser Fall unter keine der Bestimmungen der Artikel 2-5 Anerkennungsprotokoll fallen, wird Artikel 6 Anerkennungsprotokoll wirksam.

      Daher sind in diesem Fall die zuständigen Gerichte Deutschlands anzurufen.

5. Der Beantwortung dieser Frage wird vorausgesetzt, daß die europäische Patentanmeldung eine Erstanmeldung i. S. der PVÜ ist. Ansonsten ist ein Prioritätsanspruch von vornherein unwirksam!

   i) Ja. Das EPÜ ist ein Sonderabkommen nach Artikel 19 PVÜ (vgl. ...). Für eine internationale Anmeldung ist nach Artikel 8(2)a) die PVÜ maßgeblich (Stockholmer Fassung).

Gemäß Artikel 4 A(1)2) wird jede vorschriftsmäßige Hinterlegung in oder für einen Vertragsstaat als prioritätsbegründend anerkannt.

ii) Ja, (vorbehaltlich des jeweiligen nationalen Rechts wird die Erteilung jedoch beschränkt wirksam).

Im PCT kann nach Artikel 8(2)b) auch der Staat, dessen Priorität beansprucht wird, bestimmt werden.

Nach Maßgabe des EPÜ gibt es kein generelles Doppelschutzverbot.

Gemäß Artikel 139(3) kann jedoch jeder Vertragsstaat vorsehen, daß nur eines der Schutzrechte wirksam wird. (Analog anzuwenden!)

Die Problematik - gleicher Anmelder - gleicher Anmeldetag ist im EPÜ nicht ausdrücklich geregelt, so daß eine Erteilung durch das EPÜ nicht verbindlich wird.

6. Ja, dieses Erzeugnis gehört zum Stand der Technik, nach Artikel 54(2), aufgrund einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, G 1/92.

Die Möglichkeit einer Analyse reicht aus.

7 i) Wenn die Prioritätsfrist noch nicht abgelaufen ist, kann der Anmelder die fehlende Figur 2 nachreichen (Regel 43 (1)) und beantragen, den Anmeldetag auf den Tag festzusetzen, an dem die Zeichnung der Figur 2 (vor dem Ablauf der Prioritätsfrist) beim EPA einlangt.

Andernfalls könnte der Anmelder aber auch innerhalb der Prioritätsfrist eine neue europäische Anmeldung einreichen, da er noch keine Gebühren gezahlt hat.

ii) Nach Ablauf der Prioritätsfrist bestehen folgende Möglichkeiten:

a) Nach Regel 43 kann die Figur 2 nachgereicht werden und der Anmeldetag wird auf den Tag des Eingangs der Figur 2 festgelegt. Dabei tritt ein Prioritätsverlust ein. (Dies ist nur dann ratsam, wenn im Prioritätsjahr kein neuheitsschädliches Material veröffentlicht wurde.)

b) Nach Regel 43 kann der Anmelder jedoch auf ein Nachreichen der Zeichnungen verzichten, wonach die Bezugnahmen auf die Figur 2 als gestrichen gelten. Die Priorität bleibt gewahrt.

c) Eine Berichtigung nach Regel 88 könnte beantragt werden, ist jedoch wenig aussichtsreich. →Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer.

8. i) Nach Artikel 91(5) gilt eine europäische Patentanmeldung als zurückgenommen, wenn die Erfindernennung nicht innerhalb von 16 Monaten (Frist: Regel 42(1)) eingereicht wird. Mangel tritt bereits bei Einreichen der Anmeldung auf. Wenn die Aufforderung des EPA allerdings weniger als 2 Monate vor Ablauf der 16-Monatsfrist ergeht, wird eine Frist von zumindest 2 Monaten gesetzt (Regel 84). (Vgl. Prüfungs-richtlinien A III, 5.4.)

Im letzteren Fall ist die Weiterbehandlung zulässig (Art. 121), da die Frist vom EPA gesetzt wird. Bei Ablauf der Frist nach 16 Monaten ist eine Weiterbehandlung nicht zulässig, da Artikel 121(1) nicht erfüllt ist. (Frist ist nicht von EPA gesetzt, sondern im EPÜ vorgeschrieben).

Anmerkung des Kandidaten: Dies könnte zu einer Ungleichbehandlung von Anmeldern führen und könnte in einer späteren Rechtsprechung anders beurteilt werden, so daß die Weiterbehandlung gegebenenfalls in beiden Fällen oder in keinem Fall zugelassen wird.

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist in jedem Fall zulässig, da die genannte Frist nicht ausgenommen ist (Art. 122(5)).

[Anmerkung des Kandidaten: Die Prüfungsrichtlinien A III, 5.4 scheinen nicht eindeutig zu sein, da sie eine generelle Weiterbehandlung für möglich erscheinen lassen!!! Hier könnte der Grundsatz von Treu und Glauben angewendet werden!!!]

ii) Frist: Regel 6(1) → innerhalb von 3 Monaten nach Einreichung der Europäischen Patent-anmeldung, jedoch nicht später als 13 Monate nach dem frühesten Prioritätstag.

Folge: Nach Artikel 90(3) gilt die Anmeldung bei Fristversäumnis als zurückgenommen.

Weiterbehandlung nach Artikel 121 ist nicht möglich, da die Frist im Übereinkommen festgelegt ist. Erfüllt nicht Artikel 121(1).

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 ist möglich, soferne Gründe hierfür vorliegen, da die Frist nach Regel 6(1) nicht in Artikel 122(5) ausgenommen ist.

9. Der Mandant kann im Rahmen einer europäischen Anmeldung für folgende Staaten Schutz erlangen: Irland, Liechtenstein/Schweiz, Monaco und Slowenien, nicht jedoch für Kroatien.

Kroatien ist kein Vertragsstaat des EPÜ und hat mit der Organisation kein Erstreckungs-abkommen geschlossen, wie z. B. Slowenien.

Handlungen:

Erfordernisse für einen Anmeldetag nach Artikel 80.
Im Antrag müssen die Vertragsstaaten benannt und die Erstreckung auf Slowenien beantragt werden. [Es gilt jedoch bei Verwendung eines Antragsformulars auch die vorsorgliche Benennung aller Vertragsstaaten!]

Gebühren:

Anmelde-, Recherchen-, und Benennungsgebühren.

Erstreckungsgebühr für Slowenien.

Es sind 3 Benennungsgebühren fällig, da CH/LI unter eine gemeinsame Benennung fallen.

Fristen:

Grundfrist: 1 Monat ab Anmeldetag (Art. 78(2), 79(2))

Die Benennungsgebühren können bis zu 12 Monaten nach Einreich- oder Prioritätstag entrichtet werden, wenn diese Frist später abläuft (Art. 79(2)).

Erstreckungsgebühr wie oben (ist im Erstreckungsabkommen festgelegt).

Gegebenenfalls müssen Anspruchsgebühren nach Regel 31 entrichtet werden.

Nachfristen:

Regel 85a(1) → 1 Monat ab Mitteilung.

Für vorsorglich benannten Staaten gilt R. 85a(2) → 2 Monate

Gebühr in der Nachfrist ist mit Zuschlag zu zahlen (50 % GBO).

Slowenien:

Erstreckungsantrag gilt für jede europäische Patentanmeldung ab 1. März 1994 als gestellt.

Erstreckungsgebühr DM 200 ist innerhalb der Frist für die Benennungsgebühren nach Art. 79(2) zu zahlen.

Ebenso wird auf die Erstreckungsgebühr die Nachfrist nach Regel 85a(2) angewandt (50 %). Vgl. Amtsblatt des EPA 1994, 76 und 77!!! + Artikel 3 Erstreckungsabkommen!!!

Die Beschwerdegebühr muß bis dahin entrichtet werden (18. April). Die Beschwerde ist innerhalb von 4 Monaten (Art. 108) zu begründen, das ist bis zum 17. Juni dieses Jahres.

Im vorliegenden Fall wird der Beschwerde nach Artikel 109 abgeholfen, da der Anmelder Änderungen vorschlägt, die der Entscheidung die Grundlage entzieht. Die Beschwerdegebühr wird nicht zurückgezahlt (vgl. Regel 67).

10. 3. Jahresgebühr: Fälligkeit = 31. Januar 1995. Die bereits fällige 3. Jahresgebühr kann innerhalb der Nachfrist nach Artikel 86(2) noch bis zum 31. Juli 1995 gezahlt werden (mit 10 % Zuschlag, GBO Art. 2(5)). Gegen die Entscheidung kann innerhalb von 2 Monaten das ist bis zum 17. April (inkl. 10 Tage für die Zustellung) Beschwerde erhoben werden. 17. April ist ein Feiertag, daher läuft die Frist tatsächlich erst am 18.04. ab.
(Frist nach Art. 108(1)!)

Falls der Beschwerde nicht abgeholfen wird, wird sie der Beschwerdekammer vorgelegt. Diese wird für den Anmelder entscheiden. Ebenso keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr.