

Prüfungsarbeit eines Bewerbers

TEIL I

Frage 1

Nach R 38(4) EPÜ muß die Übersetzung der früheren JP-Anmeldung in eine der Amtssprachen des EPA innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist, spätestens jedoch innerhalb der 3-Monatsfrist nach R 51(6) EPÜ eingereicht werden. Alternativ kann auch eine Erklärung vorgelegt werden, daß die europ. Anmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist.

Ri Li A-III, 6.7 und 6.8 sagen ebenfalls, daß Priobeleg nach R 41(3) + R 38(2) bis Ablauf von 16 Monaten nach Priodatum vorgelegt werden muß, also hier bis 22.12.96. Da dies ein Sonntag ist, verlängert sich Frist bis Montag 23.12.96 nach R 85(1) EPÜ. Übersetzung in Amtssprache aber erst nach Mitteilung EPA bzw. R 51(6) Mitteilung wie oben ausgeführt. Weiterbehandlung.

Bei Fristversäumung Vorlage Übersetzung Priobeleg ist Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ möglich.

Frage 2

- a) Die Einspruchsfrist endet nach Art. 99(1) 9 Monate nach Veröffentlichung Hinweis Patenterteilung, hier also am 4.2.1996. Da dies ein Sonntag ist, verlängert sich die Einspruchsfrist nach R 85(1) EPÜ auf den nächsten Werktag, an dem EPA geöffnet hat, also auf Montag, d. 5.2.1996. Der von B am 15.1.96 eingelegte Einspruch wurde also fristgerecht eingelegt. Am 27.3.96 ist dagegen Einspruchsfrist bereits abgelaufen + C kann keinen Einspruch mehr einlegen. C kann aber dem laufenden Einspruchsverfahren nach Art. 105(1) EPÜ beitreten. Hierzu muß C dem EPA schriftlich mitteilen und nachweisen, daß gegen ihn Verletzungsklage erhoben worden ist, er muß die Einspruchsgebühr nach Art. 99(1) S 3 zahlen und einen schriftlichen Einspruchsschrift vorlegen und schriftlich seinen Beitritt nach Art. 105(1) EPÜ erklären. Alle genannten Handlungen müssen innerhalb von 3 Monaten, nachdem Verletzungsklage gegen ihn erhoben wurde, vorgenommen werden, also bis zum 28.5.1996.
- b) Ferner ist Beitritt nach Art 105(1) EPÜ auch während des anhängigen Beschwerdeverfahrens möglich, und zwar ebenfalls innerhalb von 3 Monaten, nachdem Verletzungsklage erhoben wurde (vgl. G 1/94). Es besteht also kein Unterschied zu a). Sowohl bei a) als auch b) kann Einspruch auf jeden der in Art. 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt werden.

Frage 3

- a) nein
Südafrika ist kein PCT-Mitgliedsstaat.
Nach Art. 9(1) kann aber nur der, der Staatsangehöriger eines PCT-Vertragsstaats ist oder im Vertragsstaat seinen Wohnsitz hat, eine PCT-Anmeldung einreichen.
- b) ja
Australien ist PCT-Mitgliedsstaat, so daß prinzipiell Australier PCT-Anmeldung einreichen kann Art. 9(1) PCT. Nach Art. 10 PCT i.V.m. R 19 1 a) ist aber die PCT-Anmeldung beim

Anmeldeamt einzureichen, bei dem Anmelder seinen Wohnsitz hat oder Staatsangehöriger er ist, also beim Australischen Patentamt. Nach R 19.4 PCT kann Anmeldung auch bei WIPO eingereicht werden. Das EPA ist dagegen kein zuständiges Anmeldeamt nach R 19.1 und R 19.4 PCT. Wird aber dennoch beim EPA eingereicht, so gilt als Anmeldetag der Einreichungstag beim EPA und EPA leitet PCT Anmeldung an WIPO weiter. (R 19.4 PCT), also gültige Anmeldung.

Frage 4

Die Nachfrist nach Art. 86(2) EPÜ für die Zahlung der Jahresgebühren endete am 31.8.1995 (Ultimo J 4/91).

Der Anmelder ist Einwohner der USA, also gebietsfremd. Die Mitteilung nach R 69(1) gilt nach R 78(2) EPÜ am Tage der Aufgabe zur Post als zugestellt, also am 29.9.1995. Wiedereinsetzung in eine Frist nach Art. 122 EPÜ ist innerhalb von 2 Monaten nach Wegfall des Hindernisses erforderlich. Wenn man davon ausgeht, daß Wegfall Hindernis am 29.9.95 eintrat, dann würde Frist also am 29.11.95 enden. Der Vertreter der Anmelderin hatte jedoch Schreiben erst am 7.12.95 erhalten, so daß man argumentieren könnte, daß erst dann Wegfall Hindernis eintrat und Frist erst am 7.2.1996 enden würde (J 27/90). Diese Frist läge auch noch innerhalb der 1-Jahresausschlußfrist des Art. 122 EPÜ, die ja 1 Jahr nach Fälligkeit Jahresgebühr, also am 28.2.96 enden würde.

Nach Rechtsprechung muß aber auch Anmelder nachweisen, daß er die zur Einhaltung der Frist erforderliche Sorgfalt angewandt hat. Starke Beanspruchung + Dienstreisen rechtfertigen aber keine Wiedereinsetzung (T 122/91). Das EPA wird daher dem Wiedereinsetzungsantrag nicht stattgeben. Weiterbehandlung nach Art. 121 EPÜ ebenfalls nicht möglich, da keine Amtsfrist => Anmeldung nicht mehr zu retten.

Frage 5

Die Bearbeitungsgebühr ist nach R 57.2 a) PCT + R 57.1a) und R 57.3a PCT zu dem Zeitpunkt der Einreichung des Prüfungsantrags fällig. Die Gebühr für die vorläufige Prüfung ist nach R 58. 1b) PCT ist frühestens zusammen mit Bearbeitungsgebühr zu zahlen, die jeweilige internat. vorläufige Prüfungsbehörde kann aber auch späteren Zeitpunkt festlegen.

Für die Einreichung des Prüfungsantrags gibt es keine Frist. Damit aber die gewünschte Verlängerung der internationalen Phase auf 30 Monate (EPA 31 Monate) nach Art. 39(1) PCT eintritt, muß der Prüfungsantrag spätestens 19 Monate ab Prioritätsdatum gestellt werden (Art. 39(1) a) PCT i.V.m. Art. 22 PCT).

Wird die Prüfungsgebühr + Bearbeitungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so fordert IPEA (hier EPA) auf, die Gebühr innerhalb 1 Monats nach Mitteilung über fehlende Gebühr mit Zahlung Zuschlag von % zu zahlen (R 58.2 a) PCT i.V.m. Art. 2.19 GebO EPA, Art. 2.7 GebO) und i.V.m. R 57.4 a) und R 57.4 b) PCT. Wird dann gezahlt, gilt Gebühr als rechtzeitig gezahlt (R 58.2 c) PCT).

Wird Bearbeitungsgebühr + Prüfungsgebühr innerhalb gesetzter Frist nicht gezahlt, gilt Prüfungsantrag als nicht gestellt (R 57.4 c) PCT und R 58.2 c) PCT). => keine Verlängerung internal. Phase.

Frage 7

Nach Art. 55(1) b) EPÜ bleibt die Offenbarung der Erfindung auf der internationalen Ausstellung für Art. 54 EPÜ außer Betracht und bildet keinen SdT, wenn die Offenbarung der Erfindung nicht früher als 6 Monate vor Einreichung der europ. Patentanmeldung erfolgt ist. Die Ausstellung erfolgte am 1.-7.10.95. Die 6-Monatsfrist endet daher am 1.4.96. Es muß daher bis spätestens zum 1.4.96 eine neue europ. Patentanmeldung eingereicht werden, in der alle EPÜ-Staaten benannt sind und in der die Priorität der ersten EP-Anmeldung vom 2.11.95 beansprucht wird. Mit Einreichung der Anmeldung muß Ausstellungsbescheinigung nach R 23 EPÜ eingereicht werden. Diese Ausstellungsbescheinigung muß nach R 23 EPÜ die in R 23 EPÜ genannten Informationen enthalten und sie muß innerhalb von 4 Monaten nach Einreichung der Anmeldung eingereicht werden. Für USA gibt es außerdem eine 1-Jahres-Neuheitsschonfrist für den Anmelder, so daß die Ausstellung für eine US-Anmeldung ebenfalls keinen SdT bildet. Für US-Anmeldung muß ebenfalls Priorität der ersten EP-Anmeldung beansprucht werden:

Kostengünstiger als Einreichung EP + US-Anmeldung wäre Einreichung PCT-Anmeldung unter Beanspruchung Priorität der ersten EP-Anmeldung und ebenfalls Einreichung bis 1.4.96. Nach R 104(1) f EPÜ kann dabei die Ausstellungsbescheinigung nach R 23 EPÜ sogar erst bei Eintritt in reg. Phase (21/31 Monate ab Prio) eingereicht werden (also 21/31 Monate ab 2.11.95, d. h. bis zum 2.8.97//2.6.98). Da erste Anmeldung EP Anmeldung, wird Recherchegebühr für PCT-Anmeldung erstattet + keine zusätzl. Recherchegebühr für ergänzende EP-Recherche + nur 1 regionale Bestimmungsgebühr für EP + 1 Gebühr Bestimmung USA. Für Priobeanspruchung muß erste EP-Anmeldung nicht am Leben erhalten werden (Art. 87 EPÜ).

Frage 8

a) ja

Verfahrenssprache ist Deutsch und Sprache der mündl. Verhandlung ist nach R 2(1) EPÜ Verfahrenssprache. Nach R 2(1) EPÜ kann sich aber Beteiligter an mündl. Verhandlung einer anderen Amtssprache des EPA (also Englisch wie hier gewünscht) bedienen. Wenn der Vertreter dies dem EPA spätestens 1 Monat vor der mündl. Verhandlung mitteilt, also hier bis spätestens 18.5.96 bzw., da dies am Samstag ist, muß Vertreter dies dem EPA bis spätestens Montag 20.5.96 mitteilen (R 85(1) EPÜ), so muß das EPA auf Kosten des EPA für die Übersetzung sorgen. Teilt Vertreter dem EPA den Wunsch, Englisch zu sprechen nicht oder nach dem 20.5.96 mit, so muß Vertreter selbst für Übersetzung sorgen (R 2(1) EPÜ).

b) Nach R 2(1) S 2 EPÜ kann sich jeder Beteiligte auch einer Amtssprache eines Vertragsstaats bedienen, die nicht Amtssprache des EPA ist (hier also Spanisch), sofern er selbst für die Übersetzung in Verfahrenssprache sorgt.

Sowohl für Fall a) als auch Fall b) gilt, daß mit Einverständnis aller Beteiligten und des EPA nach R 2(4) EPÜ auch ohne vorherige Mitteilung und ohne Übersetzung jede beliebige Sprache verwendet werden kann. Im Fall a) könnte man so auf Englisch einigen, was vielleicht auch möglich ist. Bei Fall b) Spanisch wird dies aber wohl kaum der Fall sein.

Frage 9

- a) Die EP-Anmeldung wurde nur unter Beanspruchung der Priorität von DE 2 eingereicht. Da DE 2 für das Merkmal B die erste Anmeldung war und Äquivalente nicht zum Offenbarungsgehalt gehören (sie zählen nur für erfinderische Tätigkeit, nicht für Neuheit) kann EP-Anmeldung für das Merkmal B die Priorität von DE 2 wirksam in Anspruch nehmen (Art. 88(4) + 87(1) EPÜ).

Das Merkmal A wurde dagegen erstmals in DE 1 beschrieben, so daß für A DE 1 die erste Anmeldung nach Art. 88(3) EPÜ und Art. 88(4) EPÜ und Art. 87 EPÜ ist. Die EP-Anmeldung hätte daher für A auch die Priorität von DE 1 beanspruchen müssen, damit für Merkmal A in EP ein wirksames Priorecht bestehen könnte. Da EP-Anmeldung aber nur Prio von DE 2 beansprucht, kann für Merkmal A keine Priorität wirksam in Anspruch genommen werden.

EP-Anmeldung wurde außerdem mehr als 12 Monate nach Einreichung von DE 1 eingereicht, so daß nach Art. 87(1) EPÜ EP gar nicht Prio von DE 1 beanspruchen konnte.

- b) Für Merkmal B kann ein rechtsbeständiges Patent erlangt werden, da Priorität wirksam beansprucht wurde.

Die Veröffentlichung der Anmeldungen DE 1 + DE 2 erfolgte am 8.5.95, also vor dem Anmeldetag von EP am 27.9.95. Da aber für B Priorität wirksam in Anspruch genommen werden kann, hat EP als Zeitrang das Priodatum von DE 2, also den 28.9.94, der vor der Veröffentlichung vom 8.5.95 liegt. Nach Art. 54(2) EPÜ i.V.m. Art. 89 EPÜ bilden DE 1 + DE 2 also keinen SdT und somit rechtsbeständiges Patent. DE 1 bildet zwar älteres nationales Recht, da Priodatum DE 1 vor Priodatum DE 2 + EP liegt, aber da Merkmal B nicht beschrieben ist und Äquivalente nicht für Neuheit zählen, behindert DE 1 nicht die Wirksamkeit von EP.

Für Merkmal A kommt der EP Anmeldung als Zeitrang nur Anmeldetag 27.9.95 zu, da EP Anmeldung Priorität nicht wirksam in Anspruch nehmen kann.

Die Veröffentlichung von DE 1 und DE 2 bilden daher vorveröffentlichten SdT nach Art. 54(2) EPÜ und Merkmal A sind neuheitsschädlich für EP.

- c) Nein, Antwort analog b)

DE 1 wurde zwar fallengelassen, ohne veröffentlicht werden zu sein. Es sind aber Rechte nach Art. 87(4) EPÜ bestehen geblieben, da DE 2 die Priorität von DE 1 beansprucht hat. Wiederum kann daher EP nicht die Prio von DE 2 für A wirksam beanspruchen + Veröffentlichung DE 2 (umfaßt ja auch Merkmal A) ist SdT nach Art. 54(2).

Frage 10

Die EP-Anmeldung wurde am 31.8.88 angemeldet. Die Jahresgebühren waren daher am 31.8.95 fällig. (Art. 86(1) EPÜ + R 37(1) EPÜ). Nach Art. 86(2) EPÜ können sie noch innerhalb von 6 Monaten unter Zahlung von 10 % Zuschlag wirksam entrichtet werden, also bis zum 29.2.96 (Ultimo J 4/91). Die Patenterteilung wurde am 5.7.95 veröffentlicht. Die im August 95 fälligen Jahresgebühren sind daher nach Art. 86(4) bereits an die nationalen Ämter zu zahlen, innerhalb der o. g. 6-Monats Nachfrist.

Das Patent geht erst nach Ablauf der 6-Monatsnachfrist unter, wenn die Jahresgebühren nicht innerhalb dieser Nachfrist gezahlt werden, es ist also 95 und derzeit noch in Kraft.

Es ist auch noch nicht wegen der Literatur ungültig geworden. Es muß hierzu Einspruch eingelegt werden. Der Einspruch ist nach Art. 99(1) EPÜ innerhalb von 9 Monaten nach Erteilung des Patents, also bis zum 5.4.96, einzulegen. Da aber 5.4.96 + 6.4. + 7.4. + 8.4.96 das EPA geschlossen ist, verlängert sich Frist für Einlegung Einspruch bis zum 9.4.96 (R 85(1) EPÜ). Bis dahin muß Einspruch eingelegt werden + Einspruchsgebühr gezahlt werden. Als Einspruchsgrund nach Art. 100 a) EPÜ sollte mangelnde Neuheit aufgrund des im Jahre 86 vorveröffentlichten Dokuments geltend gemacht werden. Wird dem Einspruch stattgegeben und das Patent widerrufen, so gilt der Widerruf des Patents nach Art. 102(1) EPÜ rückwirkend (Art. 68 EPÜ).

Somit wäre dann das Patent 95 ungültig gewesen nach Art. 68 EPÜ und die Lizenzgebühren müßten nach erfolgreichem Einspruch + ggf. Einspruchsbeschwerdeverfahren zurückgezahlt werden.

Frage 11

- a) i) Nach Art. 86(1) EPÜ und R 37(1) EPÜ ist Fälligkeitstag der 31.3.96 für die 4. Jahresgebühr. Da dies ein Sonntag ist, verlängert sich Frist für zuschlagfreie Zahlung der Jahresgebühr nach R 85(1) EPÜ auf Montag 1.4.96. Jahresgebühren sind ab Anmeldetag und nicht ab Priortag zu zahlen (Art. 86(1) EPÜ).
- ii) 1.4.96 s. o. R 85(1) EPÜ i.V.m. Art. 86(1) EPÜ + R 37(1) EPÜ.
- iii) Nach J 4/91 endet die 6-Monatsfrist für die Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag (10 %) nach Art. 86(2) EPÜ am 30.9.96, nämlich Ultimo Ultimo (vgl. auch RA 5/93 rev.).
- b) Entscheidend ist jeweils der Jahrestag des Anmeldetages. Nach Art. 86(4) EPÜ endet Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren an EPA in dem Jahr, in dem der Hinweis auf die Patenterteilung bekanntgemacht wird. Der Hinweis wurde am 18.4.96 bekanntgemacht. Das 4. Patentjahr läuft nach Art. 86(1) EPÜ vom 4. März 96 bis 3. März 97 und 4. Jahresgebühr ist daher nach Art. 86(4) an das EPA zu zahlen.

Abkürzungen:

- i.V.m. = in Verbindung mit
- Art. = Artikel
- R = Regel
- SdT = Stand der Technik