Prüfungsarbeit eines Bewerbers

Frage 1:

Gemäß Art. 99(1) EPÜ läuft die Einspruchsfrist am 8.10.97 (Mittwoch) ab.
Zur Anwendung kommt auch die Berechnung der 9-Monatsfrist nach R 83(4) EPÜ. Es spielt keine Rolle, ob die Patentschrift wegen Druckschwierigkeiten später veröffentlicht wird, da der Hinweis auf Erteilung wird gem. Art. 97(4) EPÜ im Patentblatt bekanntgemacht.
Jedermann kann über Akteneinsicht gemäß Art. 128 (4) EPÜ von der Fassung, in der das Patent erteilt worden ist Kennntnis erlangen und so den Einspruch fristgerecht einreichen.

Frage 2:

a) Gemäß R 51(6) EPÜ ist die Erteilungsgebühr und Druckkostengebühr zu entrichten. Diese beträgt gemäß Art. 2 Nr. 8 GebO für eine Patentschrift bis zu 35 Seiten DM 1400,-. Die Frist beträgt gemäß R 51(6) EPÜ nicht weniger als 2 Monate und nicht länger als 3 Monate ab Zustellung der Mitteilung nach R 51(6). Diese Frist wird in der Mitteilung gesetzt.

   Zustellung: R 78(3) EPÜ 13. März 97 (Donnerstag), + 3 Monate, also 13. Juni 97 läuft spätestens die Frist ab. Diese ist nicht verlängerbar.

   Eine Anspruchsgebühr ist nicht zu entrichten (R 51(7) EPÜ).

   Die Jahresgebühr für das fünfte Jahr wird am 31. Mai 1997 fällig (Art. 86(2), R 37(1) EPÜ), also nach Zustellung der Mitteilung nach R 51(5). Daher ist diese ebenfalls zu entrichten. Sie beträgt DM 850,- (Art. 2 Nr. 4 GebO). Der Hinweis auf Erteilung wird gemäß R 51(9) EPÜ erst bekannt gemacht, wenn diese Jahresgebühr entrichtet ist. Die Jahresgebühr kann noch innerhalb von 6 Monaten ab Fälligkeit mit 10% Zuschlag gezahlt werden (Art. 86 (2), R 37 (1) EPÜ).

b) Die Übersetzung des Anspruchs in die Amtssprachen deutsch und französisch, die nicht Verfahrenssprachen sind, ist innerhalb der in der Mitteilung nach R 51(6) EPÜ genannten Frist einzureichen, also wenn in der Mitteilung 3 Monate Frist gesetzt sind, bis zum 13. Juni 97. Rechtsgrundlage ist R 51(6) EPÜ selbst.

c) Gemäß Art. 65 (1) in der neuen Fassung vom 1.1.96 muß die Übersetzung innerhalb von 3 Monaten ab dem Hinweis auf Erteilung bei den nationalen Ämtern eingereicht werden, das wäre der 23. Januar 1998.
   Gemäß "Nationales Recht zum EPÜ, 1997" verlangt Luxemburg keine Übersetzung. Deutschland und die Schweiz/Liechtenstein (Art. 149(1)EPÜ) schon. Es ist also eine Übersetzung ins Deutsche beim deutschen Patentamt und beim schweizerischen Patentamt einzureichen. Für die Schweiz/Li kann auch eine Übersetzung ins Französische oder Italienische eingereicht werden, da diese Sprachen dort Amtssprachen sind.

Frage 3:

a) Taiwan ist nicht Mitglied des PCT. Frankreich schon. Gemäß Art. 9 (1) PCT und R 18.3 PCT reicht es, wenn ein Anmelder von zwei Anmeldern in einer PCT-Anmeldung anmeldeberechtigt ist, d.h. hier hat das französiche Unternehmen die Anmeldeberechtigung, da der Sitz in

.../...

Frankreich ist.

Die europäische Union kann über die Bestimmung europäisches Patent oder einzelne Bestimmungen abgedeckt werden (Art. 4(1) ii) PCT). Frankreich ist jedoch nur über ein europäisches Patent bestimmbar (Art. 45(2) PCT).

Für die USA ist es erforderlich, daß der Erfinder (hier mein Mandant) der Anmelder ist.

Es ist also möglich, daß eine PCT-Anmeldung eingereicht wird, bei der die Länder der europäischen Union mit Ausnahme von Frankreich einzeln oder über ein europäisches Patent bestimmt werden und die USA bestimmt werden, wobei der Taiwanese Anmelder ist und für Frankreich das französiche Unternehmen Anmelder ist.

b) Die Priorität der GB-Anmeldung kann innerhalb der 12-Monatsfrist nach Art. 8 PCT und Art. 4C(1) (2) PVÜ wirksam in Anspruch genommen werden, da die GB-Anmeldung im Sinne der PVÜ die erste Hinterlegung in einem Verbandsland der PVÜ ist (Art 4A(1)PVÜ). Die taiwanesische Ameldung ist nicht die erste Hinterlegung, da Taiwan kein Mitglied der PVÜ ist. Die Prioritätsfrist läuft daher am 1. Mai 1997 ab. Dies is ein Feiertag, also am 2.Mai 1997, wenn die PCT-Anmeldung beim EPA eingereicht wird (R 80.5 PCT).

c) Lizenzen in der internationalen Phase sind nicht zur Eintragung vorgesehen.

Frage 4:

a) Ich lehne es ab, die neuen Beispiele in die Anmeldung E1 aufzunehmen, da dies ein Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ ist, wenn die neuen Beispiele nicht unmittelbar und eindeutig aus dem Offenbarungsgehalt der E1 für den Fachmann hervorgehen (Richtlinien RiLi CVI 5.7). Nachdem aber bereits von Sachverständigen Zweifel geäußert wurden, gehen diese Beispiele nicht eindeutig aus dem Inhalt der E1 hervor.
Um nicht später Dritten einen Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ in die Hand zu geben, sollten die Beispiele daher nicht aufgenommen werden.

Ein Verzicht auf die Priorität der P1 ist ebenfalls abzulehnen. Die Priorität der P1 ist wirksam in Anspruch genommen, da innerhalb der 12 Monate, vom selben Anmelder und dieselbe Erfindung betreffend (Art. 87(1) EPÜ). Ein Verzicht auf die Priorität der P1 hätte zur Folge, daß die Veröffentlichung meines Mandanten vom November 96 zum Stand der Technik würde nach Art. 54(2) EPÜ und der E1 neuheitsschädlich entgegenstehen würden.

b) Falls die Prüfungsabteilung die Anmeldung als mangelhaft offenbart beanstandet (Art. 83 EPÜ, T 923/92) würde ich zum Beweis für die Wirksamkeit der Verbindungen die Daten meines Mandanten heranziehen und gegenüber der Prüfungsabteilung argumentieren.

.../...

Frage 5:

Die Anmeldung vom August 93 ist schon veröffentlicht Art 93(1) EPÜ und damit ist die Schaltung Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ.

Eine Möglichkeit wäre das Einreichen einer Teilanmeldung nach Art. 76 EPÜ und R 25 EPÜ, welche auf die Schaltung gerichtet ist.
Dies geht nur bis zur Zustimmung zur Mitteilung nach R 51(4) EPÜ. Diese ist noch nicht erfolgt, da die Anmeldung zurückgewiesen wurde. Nachdem die Zurückweisung erst letzten Monat erfolgte ist noch die Beschwerde nach Art.106, 108 EPÜ gegen den Zurückweisungsbeschluß möglich (Frist 2 Monate ab Zustellung des Beschlusses).
Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

Frage 6:

a) Ja. Rechtsgrundlage ist Art.124 (1) EPÜ. Wird der Aufforderung nicht nachgekommen, so gilt die europäische Anmeldung als zurückgenommen (Art. 124(2) EPÜ).

b) i) nein, da eine ES-Gebrauchsmusteranmeldung keine nationale spanische Patentanmeldung ist (Art. 124(1) EPÜ).
   ii) ja, wenn die europäische Anmeldung ganz oder teilweise die Erfindung der australischen Patentanmeldung zum Gegenstand hat (Art. 124(1) EPÜ).
   iii) nein, da keine nationale Patentanmeldung, sondern eine regionale Anmeldung (OAPI-Patent).

Frage 7:

a) Zustellung der Mitteilung nach R 69 (1) EPÜ bei mir: R 78(3) EPÜ 30.8.96 + 10 Tage: Montag 9.9.96

   Ich beantrage Weiterbehandlung schriftlich nach Art. 121 EPÜ. Der Antrag ist innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach R 69(1) EPÜ zu stellen (Art. 121 (2) EPÜ). Diese Frist läuft erst am 9.11.96 (Samstag), d.h. am 11.11.96 (Montag) ab (R 85 (1) EPÜ). Der 7.11.96 liegt innerhalb der Frist. Ich zahle die Weiterbehandlungsgebühr von DM 150,- (Art. 2 Nr. 12 GebO). Ferner erwidere ich den Bescheid innerhalb der Frist.

b) Ich beantrage Wiedereinsetzung nach Art 122 EPÜ. Der Anmelder hatte Kenntnis vom Verfall seiner Anmeldung ungefähr seit August 96. Ein genauer Zeitpunkt ist nicht ersichtlich. Dies ist eine Tatfrage. Die 1-Jahresausschlußfrist läuft aber frühestens am 9.11.97 ab.

   Ich stelle einen schriftlichen Antrag auf Wiedereinsetzung, zahle die Wiedereinsetzungsgebühr, beantworte den Bescheid und begründe den Antrag (Art. 122(2), (3) EPÜ.).

   Die Begründung wird wohl hier schwierig werden, da der Anmelder ja bewußt gehandelt hat, als er den Bescheid nicht beantworten wollte.
   Eine Möglichkeit (wahrscheinlich die bessere wäre, Wiedereinsetzung in die Weiterbehandlungsfrist zu beantragen (J 12/90). Es wird dann genauso wie bei 7b) verfahren nur wird die Begründung etwas leichter fallen, da der Anmelder die Postverzögerung nicht

verschuldet hat, aber die gebotene Sorgfalt hat walten lassen. Ich stelle also unverzüglich Wiedereinsetzungsantrag in die Weiterbehandlungsfrist, zahle die Gebühr und beantworte den Bescheid.
Es ist dann auch die Weiterbehandlungsgebühr zu zahlen.

Frage 8:

Das EPA wird die Zuschlagsgebühr nicht zurückerstatten, da aus der Unterlassung der Mitteilung nach R 50(1) über den Tag, an dem im europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen wird, keine Ansprüche herzuleiten sind (R. 50(2) EPÜ). Also hat der Anmelder keinen Anspruch auf Rückerstattung der Zuschlagsgebühr.

Frage 9:

Im PCT-Antrag ist eine Vorsorgebestimmung gem. R. 4.9 b) ii) PCT enthalten, in der alle PCT-Vertragsstaaten vorsorglich unter dem Vorbehalt einer Bestätigungsgebührzahlung bestimmt werden, sofern eine Bestimmung wirksam vorgenommen wurde. In diesem Fall ist zumindest EP bestimmt worden. (R 4.9.a) PCT).

Die Länder CA, PL, KR, RU und US sind also vorsorglich bestimmt.
Gemäß R 4.9 b) ii PCT kann eine Bestätigung noch 15 Monate nach dem Prioritätsdatum vorgenommen werden. Diese Frist endet am Donnerstag 8. Mai 97. Dieser Tag ist aber Christi-Himmelfahrt, das EPA hat geschlossen. Also endet die Frist am 9. Mai 97 (R 80.5 PCT).
Nachdem der Mandant offensichtlich nur noch zusätzlich CA, PL, KR RU (sind alle Vertragsstaaten des PCT!) und US bestimmen will zahle ich bis spätestens 9. Mai 1997 am besten per Scheck an das EPA 5 zusätzliche Bestimmungsgebühren und eine Bestätigungsgebühr, die gemäß dem Gebührenverzeichnis PCT und R. 15.5a) PCT 50% des Gesamtbetrages aller bestätigten Bestimmungen beträgt.

Frage 10:

Anmeldung A:

Gemäß Art. 97(6) EPÜ und Mitteilung des Präsidenten vom 1.8.96 (Abl. 9/96) über die Beschleunigung des Verfahrens "PACE" mache ich folgendes:

* Ich stimme im Namen des Anmelders der Fassung gem. R 51(4) EPÜ sofort zu.
* Ich entrichte sofort die Erteilungs und Druckkostengebühren
* Ich reiche die Übersetzung der Patentansprüche ein und zahle ggf. weitere Anspruchsgebühren.
* Ich reiche ggf. die Übersetzung des Priobeleges ein oder gebe die Erklärung nach R 38(4) ab, falls noch nicht geschehen (falls erforderlich).
* Ich entrichte eine bereits fällige Jahresgebühr, ggf. mit Zuschlag
* Ich stelle den Antrag auf frühzeitigen Hinweis auf Erteilung gemäß Art. 97(6) EPÜ.

Dieses Vorgehen führt zu einer Verkürzung der Frist bis zur Bekanntmachung des Hinweises auf Erteilung auf ca. 2 Monate, da die 5-Monats-Sperrfrist der Mitteil. nach R 51(6) und Art. 97(4) EPÜ wegfällt.

.../...

Anmeldung B:

Für die Anmeldung B reiche ich ein Fristgesuch ein (RiLi EVIII 1.6 und R 84 EPÜ). Dieses muß vor Ablauf der Frist eingereicht werden. Es wird dann eine Fristverlängerung von 2 Monaten gewährt (R 51(4) EPÜ).
Dann verfahre ich so, daß die entsprechenden Handlungen immer zum spätest möglichen Termin vorgenommen werden, also immer kurz vor Fristablauf. Wenn das dem Mandanten nicht reicht, könnte man die Frist, die in der Mitteilung nach R 51(6) EPÜ gesetzt wird auch verstreichen lassen und Weiterbehandlung Art. 121 EPÜ beantragen. Dies ist auch möglich bei der in der Mitteilung nach R 51 (4) EPÜ gesetzten Frist.
So kann man das Verfahren um ca. 5 - 8 Monate hinauszögern.