Bitte beachten: Ohne Gesetzesangabe bedeuten Art und Regeln immer "EPÜ"

Frage 1

Ja!

Gemäß Art. 101 EPÜ prüft die Einspruchsabteilung, ob die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europ. Patentes entgegenstehen.

Dabei werden jedoch zuerst nur die Gründe geprüft, die vom Einsprechenden geltend gemacht wurden. Die Einspruchsabt. ist nicht verpflichtet weitere Gründe zu berücksichtigen (G 10/91).

Allerdings kann der Patentinhaber selbst gemäß R 57a die Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen ändern, allerdings nur soweit durch Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ veranlaßt.

Der Patentinhaber kann auch nach R 87 unterschiedliche Patentansprüche im Einspruchsverfahren vorlegen, sofern er dem EPA ein älteres Recht in einer der Vertragsstaaten nachweist.

Frage 2 a)

Nein!

In der int. Phase kann die erste Prio bis zum Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritätstag zurücknehmen (R 90bis.3 a) PCT).

Gemäß R 90bis.3 d) wird diese Frist nach dem geänderten Prioritätstag berechnet, sofern sie noch nicht abgelaufen ist. Die Frist von 30 Monaten ist jedoch bereits am 18. Jan. 1999 abgelaufen gerechnet vom 1. Priodatum 18.7.96 an.

In diesem Falle ist also die Frist bereits verstrichen, daher ist eine Rücknahme der Prio in der internationalen Phase nicht mehr möglich.

Allerdings besteht nun vor dem EPA die Möglichkeit die Prio zurückzunehmen. Allerdings hat gemäß RiLi A III 6.10 und RiLi C V 3.4, E VIII 1.5 auch hier der Wegfall der Priorität keinen Einfluß auf bereits abgelaufene Fristen.

Die Frist von 31 Monaten zur Einleitung der regionalen Phase (R 104b (1) EPÜ i.V.m. Art. 22 (1), (3) PCT ist jedoch bereits am (18.7.96 + 31 Monate =) 18.2.99 abgelaufen.

Damit gilt die Anmeldung gemäß Art. 24 (1) iii) als zurückgenommen für den Bereich des EPÜ.

Weder durch eine Zurücknahme der ersten Prio vor dem IB (int. Büro) oder der USPTO (R 90bis.3 c) PCT noch vor dem EPA wird also der gewünschte Effekt erreicht.

Frage 2 b)

Ja!

Bei Aufrechterhaltung des ersten Prioanspruchs wäre die regionale Phase gemäß Art. 22 (1), (3) PCT, R 104b (1) EPÜ spätestens am 18. Febr. 1999 einzuleiten gewesen. Damit gilt sie nach Art. 24 (1) iii) PCT als zurückgenommen.

Allerdings kann die Anmeldung in der regionalen Phase gerettet werden mittels der Rechtsmittel, die der PCT in Art. 25 (2) (a), 48 (2) (a), R 82bis PCT bereitstellt. Danach können Fristversäumnisse vom ausgewählten Amt entschuldigt werden, wenn diese nach dem nationalen Recht, d. h. hier EPÜ entschuldigt werden können. Als solche Entschuldigungen sind nach R 82bis auch Wiedereinsetzung oder Weiterbehandlung zu sehen.

Der Anmelder muß nun vornehmen

- Antrag auf Übersendung von Kopien der Akte an IB stellen — Art. 25 (1) PCT, R 51 PCT, Art. 25 (2) (a) PCT

- wenn nötig Übersetzung nach Art. 158 (2), R 104b (1) a) EPÜ in eine der Amtssprachen[1] an EPA senden und

  - ° Wiedereinsetzungsantrag in Frist nach R 104b (1) EPÜ stellen nach Art. 122 EPÜ und begründen
  - ° Wiedereinsetzungsgebühr bezahlen

- Antrag auf Einleitung der regionalen Phase nach R 104b EPÜ

- Nationale Gebühr aus Grundgebühr, und Benennungsgebühr R 104b (1) b nach R 85a geschehen (s. a. J1/98)

- Recherchengebühr R 104b (1) c) EPÜ mit Zuschlag nach R 85a EPÜ bezahlen. Die Recherchegebühr ist allerdings gemäß Art. 157 (3) b) EPÜ i.V.m. Beschluß VerwRat vom 14.9.79 um 1/5 ermäßigt

- Prüfungsantrag gemäß R 104b (1) d) EPÜ zusammen mit Zuschlagsgebühr nach R 85b EPÜ zahlen

  und

  Prüfungsantrag stellen (R 104b (1) d), R 85b EPÜ)

Man beachte:

Es sind keine Anspruchsgebühren nötig und es ist die dritte Jahresgebühr noch nicht fällig!

Zu Frage 3

a) Am Anmeldetag sind fällig

(i) Anmeldegebühr Art. 78 (2)
Höhe seit 2.3.99: 127 Euro
zu entrichten bis 6.4.99
(2.3.99 1 Monat

⇒ 2.4.99 (Karfreitag)

Art. 78 (2) ↓ R 85 (1)

3.4.99 (Samstag)
↓ R 85 (1)

4.4.99 (Sonntag
↓ R 85 (1)

5.4.99 (Montag, Ostermontag)
↓
6.4.99

(ii) Recherchengebühr Art. 78 (2) EPÜ
Höhe seit 2.3.99: 869 Euro
zu entrichten bis 6.4.99 (Art. 78 (2), R 85 (1) EPÜ)

(ii) gegebenenfalls Anspruchsgebühren (R 31 (1))
zu entrichten bis 6.4.99 (s. o. R 31 (1), R 85 (1))

(iii) Benennungsgebühren Art. 79 (2)

Bis 6 Monaten nach dem Erscheinen des Hinweises auf die Veröffentl. des Recherchebe-richtes zu entrichten.

b) (i) Anmeldegebühr

(ii) Recherchegebühr

Es erfolgt Aufforderung nach R 85a (1) EPÜ mit Nachfrist (1 Monat)

(iii) Anspruchsgebühren

Es erfolgt Aufforderung nach R 31 (1) § 3 EPÜ mit Nachfrist (1 Monat)

(iv) Benennungsgebühren

Es erfolgt Aufforderung mit Nachfristsetzung nach R 85a (1) bei normalen Benennungen (1 Monat Nachfrist)

Zu Frage 3 b)

Für vorsorgliche Benennungen ergibt sich nur eine Nachfrist ohne Aufforderung von 2 Monaten.

Zu Frage 3 c)

Ja, denn der Anmeldetag ist nach Art. 80 EPÜ nicht von Gebührenzahlungen abhängig.

Frage 4

Vorzunehmende Handlungen:

Ich stelle Antrag auf Entscheidungen nach R 69 (2) EPÜ, da die Erfindung noch rechtzeitig eingereicht wurde.

Denn zwar gilt nach Art. 91 (5) die Anmeldung als zurückgenommen, wenn die Erfindernennung nicht innerhalb von 16 Monaten ab Anmeldetag eingereicht wird. Dies wäre hier der 11.2.99 (Donnerstag) Eingereicht wurde sie erst am 15.2.99.

Allerdings muß die Eingangsstelle in ihrer Mitteilung eine Mindestfrist von 2 Monaten setzen (RiLi A III 5.4), die auch über die 16 Monate hinausgehen kann (R 84: Mindestfrist 2 M!)

Diese Frist beginnt mit Zustellung R 78 (3) (seit 1.1.99 R 78 (2)) und 10 Tage-Regel am (10.12.98 + 10 Tage=) 20.12.98
Die 2 Monatsfrist geht also bis zum [30.3.99 (Samstag) → R 85 (1) →] 22.2.99
Folglich ist die Erfindernennung am 15.2.99 rechtzeitig eingereicht worden.

Der Antrag auf Entscheidung ist innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach R 69 (1) zu stellen (R 69 (2) EPÜ).

Die Mitteilung nach R 69 (1) gilt nach R 78 (3) als am 27.3.99 zugestellt. Die 2 Monatsfrist endet also am 27.5.99 (Donnerstag).

Der Antrag ist also bis zum 27.5.99 zu stellen.

Weiterhin stelle ich hilfsweise Antrag auf Wiedereinsetzung (Art. 122 EPÜ) und bezahle die Wiedereinsetzungsgebühr nach Art. 122 (3) und begründe ihn Art. 122 (3). Die versäumte Handlung wurde bereits durchgeführt.

Die Frist für den Wiedereinsetzungsantrag läuft nach Art. 122 (2) als Wegfall des Hindernisses. Dies ist hier der tatsächliche Empfang der Mitt. nach R 69 (1), d. h. der 17.3.99. Die Frist beträgt 2 Monate, läuft also bis 17.5.99.

Bis 17.5.99 sind als vorzunehmen hilfsweiser Antrag auf Wiedereinsetzung, Zahlung Wiedereinsetzungsgebühr, Begründung des Antrags.

Frage 5

a) Es ist kein Eintrag möglich,

denn R 61 EPÜ sieht die Anwendung von R 20 für Eintragung von Rechtsübergängen nur während der Einspruchsfrist vor (s. a. RiLi E XIII 2.).

Diese ist bereits abgelaufen!

b) Ein Eintrag ist nach R 20 (1) ohne weiteres auf Antrag eines Beteiligten, d. h. nur unter Beweisvorlegung, d. h. hier des Vertrages möglich.

c) Ja, ist möglich,
denn eine Übertragung kann nach Art. 71 auch nur für einen benannten Vertragsstaat der Anmeldung ? erfolgen. Eintrag nach R 20!

d) Hier handelt es sich um eine Patent. R 61 verwiest jedoch nur auf R 20.

R 21 ist auf Patente nicht anzuwenden.

Folglich ist ein Eintrag nicht möglich.

e) Ein Eintrag ist möglich nach R 21 (1), dergemäß Art. 73 kann eine Patentanmeldung auch teilweise, hier für Schottland, Gegenstand von Lizenzen sein.

f) Die Sicherheit ist ein dringliches Recht. Mit dem Vertrag zwischen X und mir wird dies begründet. Diese Begründung der Sicherheit ist also nach R 21 (1), R 20 (1) eintragbar.

Frage 6

a) Es sind zu zahlen für PCT 1:

Anmeldegebühr (R 104b (1) b (i)) }
} = nationale
Benennungsgebühren (R 104b (1) b (ii)) } Gebühr
(Achtung: hier gilt Art. 79 (2) nicht) }

Recherchegebühr (R 104b (1) c) i.V.m. Art. 257 (2) b)

Die Recherchegebühr ist allerdings auf 80 % ermäßigt, da ISA = USPTO (Art. 157 (3) b) i.V.m. Beschluß des Verw.Rates vom 14.9.79.

Nicht zu zahlen sind:
- Prüfungsgebühr
- Anspruchsgebühr
- 3. Jahresgebühr

b) Für PCT 2 ist zu zahlen

- nat. Gebühr bestehend aus:

  Anmeldegebühr R 104b (1) (b) (i)
  Benennungsgebühr R 104b (1) (b) (ii)
  3 Anspruchsgebühren R 104b (1) b (iii), R 31

  die 3. Jahresgebühr R 104b (1) (e) denn diese wäre nach Art. 86 (2) bereits nach 24 Monaten fällig gewesen und muß nun innerhalb der 31-Monatsfrist entrichtet werden.

Prüfungsgebühr nach R 104 b (1) d), denn diese wäre nach Art. 94 bereits vor ca. 6 Monaten fällig gewesen und muß nun entrichtet werden.

Allerdings wird sie gemäß R 104b (6) i.V.m. Art. 12 (2) GebO auf 50 £% ermäßigt.

→ Zu zahlen sind 50 % der Prüfungsgebühr.

Recherchegebühr ist nicht zu zahlen.

Gemäß Art. 3 der Vereinbarung zwischen WIPO und EPA muß as EPA auch als ISA tätig geworden sein, wenn es für eine in US eingereichte PCT-Anmeldung als IPEA tätig war.

Da das EPA in diesem Falle gemäß Art. 157 (3) a) i.V.m. Beschl. Verw.Rat vom 21.12.78 keine ergänzende Recherche erstellt wird, ist hier keine Recherchegebühr zu zahlen.

Frage 7

Die beim EPA eingereichte Anmeldung nimmt tatsächlich die Priorität nicht wirksam in Anspruch, da der 14.7.98 ein normaler Werktag an sämtlichen Einreichungsstellen des EPA war.

Ich rate Ihnen also, diese Anmeldung ohne Gebührenzahlung verfallen zu lassen.

Gemäß R 85 (3) i.V.m. R 85 (1) erstreckt sich jedoch die Prioritätsfrist in Frankreich wegen des Nationalfeiertags auf den 15.7.98.

Damit kann durch eine Einreichung nach Art. 75 (1) b) beim französischen Patentamt aufgrund der Fristerstreckung nach R 85 (3) noch eine Anmeldung mit wirksamer Beanspruchung der Priorität eingereicht werden.

Ich rate Ihnen daher, beim französischen Patentamt heute, am 15.7.98, eine europäische Patentanmeldung nach Art. 75 (1(b) EPÜ einzureichen.

Bitte beachten Sie, daß fällige Gebühren dort nicht entgegengenommen werden. Allerdings haben sie für Gebührenzahlungen auch noch mindestens 1 Monat Zeit (Art. 78 (2)).

Frage 8

a) Ja, gemäß Mitt. Präs. EPA vom 1.7.97, sog. "PACE"-Programm, kann durch verschiedene Maßnahmen die Bearbeitung beschleunigt werden.

b) i) Es kann ebenfalls das PACE-Programm bei Eintritt in die europ. Phase einer Euro-PCT und danach beantragt werden, soweit es sich auf eine beschleunigte Sachprüfung bezieht (s. obige Mitteilung Punkt "Prüfung" Nr. 3, Satz 2)

ii) Wenn die Anmeldung noch nicht in die regionale Phase eingetreten ist, ist wegen des Bearbeitungsverbotes nach Art. 23 (1) PCT und Art. 40 (1) PCT nichts zu tun, der PACE kann frühestens bei Einleitung der reg. Phase beantragt werden.

iii) Allerdings kann ich die regionale Phase nach Art. 23 (2) PCT oder Art. 40 (2) PCT durch ausdrücklichen Antrag vorzeitig einleiten und dann PACE beantragen.

c) Ja, gemäß der Mitteilung des Präs. EPA vom 19.5.1998, sofern ein Verletzungsverfahren aus dem europ. Patent anhängig ist.

d) Ja, gemäß der Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 3 vom 19.5.1998, sofern ein Verletzungsverfahren aus dem europ. Patent anhängig ist.

Frage 9

Es gibt mehrere Möglichkeiten.

Dies hier ist die schlechteste Lösung:

1. Ich veranlasse B Beschwerde innerhalb der Beschwerdefrist von 2 Monaten (Art. 108) einzulegen.

Weiterhin stelle ich B das Dokument D zur Verfügung und bitte sie, dieses in das Verfahren einzuführen.

Allerdings weiß ich nicht, welcher Einspruchsgrund B im Einspruch geltend gemacht hat. Sollte er keine mangelnde erfinderische Tätigkeit oder Neuheit geltend gemacht haben, so wären diese Gründe nur noch mit Zustimmung des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren einführbar (G 10/91), da sonst verspätet (Art. 114 (2)).

Außerdem ist unsicher, ob die Beschwerdekammer das Material D ebenfalls für hochrelevant hält und unsere Entschuldigung des verspäteten Vorbringens akzeptiert (T 1002/92, T 39/93), sonst wird sie das Dokument D als verspätet (Art. 114 (2)) zurückweisen.

Als weitere Möglichkeit könnte A das Dokument X als Einwendung Dritter nach Art. 115 in das Beschwerdeverfahren einbringen!

Diese Möglichkeit[1] ist also hochriskant, sehr unsicher und u. U. dann erfolglos!

Besser ist folgendes:

2. Gemäß Art. 105 kann A dem Einspruchsverfahren beitreten. Allerdings nur, wenn noch ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Dieses ist jedoch mit der Verbindung der Entscheidung abgeschlossen (T 631/94). Der jetzige Beitritt bliebe also wirkungslos (G 4/91), sofern nicht B Beschwerde einlegt.

   Dann allerdings kann X innerhalb von 3 Monaten als Erhebung der Verletzungsklage beitreten. Diese Frist läuft am

   3 M R85(1) R85(1)

   12.3. → 12.6.99 (Samstag) → 13.6.99 (Samstag) →)

   14.6.99 ab.

   Dann kann X problemlos auch gegebenenfalls neue Gründe der fehlenden Neuheit (Art. 54 (2)) oder mangelnder erf. Tätigkeit (Art. 56) vorbringen und auch das Dokument D in das Verfahren einführen (G 1/94)

   ! Also ist zu tun: !

   Veranlasse B Beschwerde einzulegen (innerhalb 2 M nach Zustellung der Entscheidung)

   A soll danach Beitritt erklären (Art. 105 (1) (schriftlich!) und Widerruf von P in vollem Umfang beantragen.

   A soll Einspruchsgebühr bezahlen (Art. 105 (2) § 2.

   A soll Beitritt begründen (Art. 105 (2) § 1 und dabei fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend machen sowie Dokument D einführen.

   A soll Beschwerdegebühr bezahlen. Zwar steht diese Gebühr so nicht im EPÜ, allerdings rate ich angesichts der unklaren Rechtslage dennoch vorsorglich zur Zahlung der Beschwerdegebühr.

Ergebnis: A wird selbständiger Einsprechender. Einwand des Art. 114 (2) zu verspätetem Vorbringen greift nicht.

Frage 10

Da alle PCT-Vertragsstaaten bestimmt sind, so sind sie auch im PCT-Antrag national bestimmt worden.

Mazedonien:

Mazedonien ist erst seit 1.11.97 Erstreckungsstaat, folglich gilt das Erstreckungsabkommen erst für Anmeldungen, die nach dem 1.11.97 eingereicht wurden (s. ABl. 1997, 538, Nr. 2).

Eine Erstreckung kann also nicht beantragt werden.

Rumänien:

Rumänien ist seit 15.10.96 Erstreckungsstaat. Der Erstreckungsantrag gilt als gestellt, wenn die Euro-PCT nach dem 15.10.96 eingereicht wurde und RO national und EP bestimmt wurden (ABl. 1996, § 601, Nr. 2).

Für die Zahlung der Erstreckungsgebühr gilt die 31-Monats-Frist nach R 104b.

Diese endet am (2.12.96 + 31 Monate =) 2.7.99 (Donnerstag). Eine Zahlung ist also noch möglich.

Damit kann die Euro-PCT noch auf Rumänien erstreckt werden.