## Prüfungsarbeit D eines Bewerbers, Teil I

### Frage 1

Ja, nach R. 94.2 PCT können Dritte auf Antrag des Anmelders, einer von ihm bevollmächtigten Person oder – nach Erstellung des internationalen Prüfungsberichts – jeden ausgewählten Amts Akteneinsicht bekommen. Nach R. 94.3 kann zusätzlich – sofern es das nationale Recht gestattet – bei einem ausgewählten Amt nach der int. Veröffentlichung Akteneinsicht gewährt werden, einschließlich der Schriftstücke, die sich auf die int. vorläufige Prüfung beziehen.

Nach der Mitt. im Amtsblatt 5/99, Seite 329 gestattet das EPA nach Erstellung des int. vorl. Prüfungsberichts Einsicht in die Akten, die zur Prüfung gehören, sobald der Anmelder eine der in R. 104b (1) EPÜ aufgeführten Handlungen durchgeführt hat.

Gemäß R. 94.1b) PCT sind alle anderen Aktenteile (nicht zur int. vorl. Prüfung gehörend) ab dem Tag der Veröffentlichung Dritten zugänglich.

### Frage 2

Nach G 9/92 hat im Beschwerdeverfahren der Antragsgrundsatz Vorrang vor der Officialmaxime ("Amtsermittlung nach Art. 114 EPÜ"). R. 66(1) schafft somit für das Beschwerdeverfahren kein Weiterermittlungsrecht wie in R. 60(2), das bedeutet, daß das Beschwerdeverfahren zu Ende ist, wenn die einzige/letzte Beschwerde zurückgenommen ist und die vorinstanzliche Entscheidung wird rechtskräftig (G 8/91), speziell für die Rücknahme des Einsprechenden: G 7/91. Nach G 8/93 ist die Rücknahme des Einspruchs gleich der Rücknahme der Beschwerde, denn das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren sind voneinander unabhängig und das Einspruchsverfahren ist nicht mehr anhängig.

Damit bleibt die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufrechterhalten, das Patent wird nicht widerrufen. Natürlich könnte das Patent in nationalen Nichtigkeitsverfahren angegriffen werden (Art. 138 EPÜ).

### Frage 3

Argentinien ist PVÜ-Mitglied, daher kann die Priorität in Anspruch genommen werden. Nach Art. 14 (2) EPÜ können nur natürliche oder juristische Personen mit Sitz oder Wohnsitz in einem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats des EPÜ Anmeldungen in einer Amtssprache dieses Vertragsstaats einreichen, die von den Amtssprachen des EPÜ verschieden ist. Das gilt somit nicht für das argentinische Unternehmen. Daher muß die Anmeldung nach Art. 14 (1) in Deutsch, Englisch oder Französisch eingereicht werden.

Die Anmeldung kann bei EPA in München, in München PschorrHöfe (Mitt. v. 18.03.91), in der Zweigstelle Den Haag, in der Dienststelle Berlin (Mitt. v. 10.05.89) nach Art. 75 (1) a) EPÜ eingereicht werden.

Die Anmeldung kann auch beim Spanischen Patentamt als Zentralbehörde des gewerblichen Rechtsschutzes eingereicht werden Art. 75 1b) EPÜ (damit Übersetzung in Spanisch. Nat. Recht zum EPÜ).

Eine PCT-Anmeldung mit Bestimmung EP ist nicht möglich, da Argentinien kein PCT-Mitglied ist. – Die argentinische Anmeldung liegt wohl in Spanisch vor.

**Frage 4**

Nach R. 104 b(1) d) EPÜ muß der Prüfungsantrag einundzwanzig Monate nach dem Prioritätsantrag bzw. 6 Monate nach dem Hinweis auf den Europ. Recherchenbericht (Art. 94 (2) EPÜ), je nachdem, welche Frist später abläuft, gestellt werden.
Die Veröffentlichung einer internationalen Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der Europäischen Patentanmeldung nach Art. 158 (1) EPÜ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.5.97 | 21 Monate ----------> | 5.2.99 (Fr) | (rechtzeitiger Übergang) |
| 5.11.98 | 6 Monate ----------> | 5.5.99 (Feiertag Den Haag) | → 6.5.99 (Do) (R. 85 (1) EPÜ) |

Der Prüfungsantrag konnte daher bis zum 6.5.99 ohne Zuschlag gestellt werden. Falls der Anmelder nach dem ergänzenden Recherchenbericht seine Anmeldung zurücknimmt, erhält er die Prüfungsgebühr zurück (siehe PCT-Leitfaden Bd 2, EP. 16).

**Frage 5**

a) Nach RiLi C-VI.15.1.2 ergeht in diesem Fall keine weitere Mitteilung nach R. 51 (4), sondern es ergeht sofort die Mitteilung nach R. 51 (4) (s. Mitt. des EPA, Amtsblatt 1-2/89, Seite 43)

b) Die europäische Teilanmeldung muß spätestens bis zum Zeitpunkt der Einreichung des Einverständnisses nach R. 51 (4) EPÜ eingereicht werden (R. 25 (1)). (G 10/92), dabei kommt es auf den Zeitpunkt der Abgabe, nicht auf das Ende der R. 51 (4)-Frist an (J 4/96).

   Möglicherweise könnte in Anlehnung an die Entscheidung 38/98 die Auffassung vertreten werden, daß in vorliegendem Fall keiner R. 51 (4)-Mitteilung über die tatsächlich erteilungsfähige Fassung zugestimmt wurde. In 38/98 war der Fall allerdings anders gelagert, dort wurde in der mündlichen Verhandlung eine Entscheidung verkündet, so daß der Anmelder gar keine Gelegenheit hatte, sich über Teilanmeldungen Gedanken zu machen. Vorliegend ist dies nicht der Fall, daher sind die vorgeschlagenen Änderungen wohl als Zustimmung im Sinne der R. 51 (4) zu werten, die somit das spätere Einreichen von Teilanmeldungen ausschließt.

**Frage 6**

a) Nach Art. 80 EPÜ sind Ansprüche für den Anmeldetag zwingend notwendig. Sollte sich somit aus der Beschreibung nicht eine Passage finden lassen, die als Anspruch interpretierbar ist ( ), so erhält die Anmeldung den Anmeldetag 21.3.2000.

(Die mit J 20/94 an die große Beschwerdekammer gestellte Anfrage wurde nicht entschieden, da die Anmeldung vorher zurückgenommen wurde.)

b) Nach der Entscheidung T 382/94 können Zeichnungen eine andere Sprache enthalten, ohne daß es Auswirkungen auf den Anmeldetag hat. → Anmeldetag 1.3.2000

c) Die Sonderregelungen des Art. 14(2) EPÜ für die zugelassenen Nichtamtssprachen gelten nur für Vertrags- und nicht für Erstreckungsstaaten wie Lettland. Daher kann der Anmeldetag nur durch die Übersetzung begründet werden: 17.3.2000.

(Ausnahmen sind nicht vorgesehen nach Amtsblatt 94, S. 201 und Amtsblatt 95, S. 345: Erstreckung europäischer Patente auf Lettland). Nach Art. 133 (2) EPÜ darf der lettische Anmelder ohne Vertreter die Anmeldung einreichen.

Für alle Fälle a - c gilt, daß die Verwendung des Formblatts 1001 die Bedingungen nach Art. 80 a) (Antrag auf Patenterteilung), Art. 80 b) (Benennung mindestens eines Vertragsstaats) und Art. 80 c) (Identität des Anmelders) bereits erfüllt.

*[Red.: Fragen 7 und 8 folgen am Schluß der Arbeit]*

**Frage 9**

Das Patent wird widerrufen.

Wie vom Einsprechenden im Verfahren nachgewiesen wurde, geht der Gegenstand des Anspruchs 1 über den Inhalt der ursprünglichen Fassung der Anmeldung hinaus (Art. 100 c) EPÜ). Die einzige Möglichkeit für den Patentinhaber, diesen Mangel zu beheben, wäre das Streichen dieses Merkmals. Das würde allerdings dazu führen, daß der Schutzbereich dann erweitert würde (da er dann andere Parameterbereiche umfaßt), was nach Art. 123 (3) EPÜ verboten ist. In der Entscheidung G 1/93 wurde für diesen Fall vorgesehen, daß das Patent wiederrufen werden muß. Einzige Ausnahme wäre, wenn das nicht offenbarte Merkmal keinen technischen Beitrag zur Erfindung liefern würde, was vorliegend allerdings nicht der Fall ist. Außerdem gibt es keinen Ersatz für das Merkmal.

**Frage 10**

Fehlerberichtigungen im Sinne der R. 88 Satz 2 sind im schriftlichen Verfahren bis zur Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle bzw. im mündlichen Verfahren bis zur Verkündung in der mündlichen Verhandlung (G 12/91). Nach R. 89 EPÜ können zwar Fehler in der Entscheidung korrigiert werden (auch danach RiLi E.X.10), aber keine Fehler, die in eingereichten oder patentierten Unterlagen vorliegen.

Allerdings ist die verbindliche Fassung immer die Fassung in der Verfahrenssprache, also hier Englisch (Art. 70 (1) EPÜ). Das oben gesagte gilt für den Fall, daß bereits der Erteilungsbeschluß diesen Fehler aufwies, und dieser auf einen Fehler des Anmelders zurückzuführen ist.

Wurde der Anspruch versehentlich vom EPA weggelassen, so ist eine Korrektur nach R. 89 EPÜ möglich (siehe auch T 150/89 Druckfehler in der Patentschrift)

**Frage 11**

3-Monatsfrist:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20.12.99 | 3 Monate ----------> | 20.3.2000 (Mo) | |
| 16.02.98 | 19 Monate ----------> | 16.9.99 (Do) | |
| 16.02.98 | 31 Monate ----------> | 16.9.00 (Sa) | → 18.9.00 (Mo) (R. 80.5.PCT) |
| 16.02.98 | 30 Monate ----------> | 16.8.00 (Mi) | |
| 16.02.98 | 28 Monate ----------> | 16.6.00 (Fr) | |

Die Versäumung der Frist hat zunächst nur zur Folge, daß aller Voraussicht nach ein negativer int. vorl. Prüfungsbericht erstellt wird, der allerdings für keinen der ausgewählten Staaten bindend ist (Art. 33(1) PCT).

Da allerdings die Frist noch nicht lange abgelaufen ist, könnten noch eine Erwiderung und Änderung eingereicht werden, die allerdings nach R. 66.4bis nicht mehr berücksichtigt werden müssen, wenn sie – wie im vorliegenden Sachverhalt, verspätet eingehen. Da bis zur Erstellung des int. vorl. Prüfungsberichts nach R. 69.2 i) noch bis zum 16.6.00 Zeit ist, würden schleunigst eingereichte Änderungen möglicherweise noch berücksichtigt werden. Solche Änderungen sollten also schnellstmöglich eingereicht werden.

**Frage 8**

Nach R. 38 (4) ist eine Übersetzung der Prioritätsunterlagen spätestens innerhalb der R. 51 (6) EPÜ einzureichen, bzw. eine Erklärung vorzulegen, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung ist, (s. auch RA 19/99), im letzten Fall muß die europ. Anmeldung mit der Prioritätsunterlage nahezu identisch sein (nur Beschreibung und Ansprüche dürfen in der Reihenfolge vertauscht sein).

a) Würden dem EPA als Einwendungen Dritter gemäß Art. 115 EPÜ der am 24.6.97 veröffentlichte Artikel zur Kenntnis gegeben, so würde wohl nach RiLi C-V.3.2 (RA 19/99 III.3) die Aufforderung an den Anmelder erfolgen, die Übersetzung bzw. die Erklärung vor der R. 51 (6)-Frist einzureichen, da es dann durch den im Prioritätsintervall veröffentlichten Artikel wichtig wäre, ob die Priorität zu Recht besteht. Eine solche Übersetzung könnte dem Mandanten dann durch Akteneinsicht nach Art. 128 EPÜ zugänglich gemacht werden.

b) Die Einwendungen Dritter nach Art. 115 EPÜ haben den Nachteil, daß der Mandant nicht Verfahrensbeteiligter wird und somit auch nicht über das weitere Verfahren informiert wird. Es ist wohl besser, bis zur Erteilung des Patents abzuwarten, dann über die Akteneinsicht die Übersetzung der Prioritätsunterlage zu erhalten und gegebenenfalls einen Einspruch mit dem Dokument begründen. Dann ist der Mandant am Verfahren beteiligt und kann auf den Ausgang Einfluß nehmen.

**Frage 7**

Ja, denn die Frist für die Einlegung der Beschwerde (2 Monate nach Art. 108 EPÜ) ist noch nicht abgelaufen. Nach R. 81 EPÜ muß bei einer Vertreterbestellung nämlich an den Vertreter zugestellt werden, was hier nicht erfolgt ist. Die Vertreterbestellung war nämlich bereits am 23.11.99 und damit vor dem Absendedatum 3.12.99 beim EPA zugegangen.

Nach R. 78 (2) EPÜ gilt zwar der Brief mit dem zehnten Tag nach Abgabe des Schriftstücks als zugestellt, allerdings nur, falls das Schriftstück nicht später zugegangen ist. Beim Vertreter als demjenigen, dem nach R. 81 EPÜ hätte zugestellt werden müssen, ist die Entscheidung aber erst am 3.2.2000 eingegangen. Von diesem Zeitpunkt an läuft die Zwei-Monatsfrist, d. h. bis zum 3.5.2000 (Mi). Bis dahin kann die Beschwerde noch wirksam eingelegt werden.

Nach R. 82 EPÜ müßte sogar das EPA erst noch nachweisen, wann das Schriftstück tatsächlich beim Vertreter eingegangen ist.