



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

**Europäische
Eignungsprüfung**

**European
qualifying examination**

**Examen européen de
qualification**

Prüfungssekretariat

Examination Secretariat

Secrétariat d'examen

EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2000

PRÜFUNGSAUFGABE D - TEIL I

DIESE PRÜFUNGSAUFGABE ENTHÄLT:

- * FRAGEN I - III 2000/DI/d/1-5

- * ANLAGE - KALENDER FÜR 1999 UND 2000 MIT
ANGABE DER TAGE, AN DENEN ZUMINDEST EINE DER
ANNAHMESTELLEN DES EPA ZUR ENTGEGENNAHME
VON SCHRIFTSTÜCKEN NICHT GEÖFFNET IST 2000/DI/d/6-7

45 % DER VERFÜGBAREN PUNKTE FÜR DIE PRÜFUNGSAUFGABE D WERDEN FÜR
TEIL I, 55 % FÜR TEIL II VERGEBEN.

Frage 1 (2 Punkte)

Können Dritte Einsicht in die Akten einer veröffentlichten internationalen Anmeldung erhalten, für die die internationale vorläufige Prüfung vor dem EPA durchgeführt wird?

Frage 2 (4 Punkte)

In einem Einspruchsbeschwerdeverfahren vertreten Sie den Patentinhaber. Vor einigen Monaten hat in diesem Verfahren der einzige Einsprechende, der auch einziger Beschwerdeführer ist, ein in allen Belangen neuheitsschädliches Dokument in das Verfahren eingeführt. Vor kurzem hat er jedoch überraschend den Einspruch zurückgenommen. Ihr Mandant möchte nun von Ihnen wissen, ob er mit dem Widerruf seines Patents rechnen muß. Was antworten Sie ihm?

Frage 3 (3 Punkte)

Ein argentinisches Unternehmen reicht wirksam eine Patentanmeldung in Argentinien ein. Dieses Unternehmen weist einen europäischen zugelassenen Vertreter in Spanien an, eine identische europäische Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität der argentinischen Anmeldung einzureichen. Eine Abschrift der argentinischen Anmeldung ist beigelegt.

Wo und in welcher Sprache bzw. in welchen Sprachen kann der spanische Patentanwalt die europäische Anmeldung einreichen?

Frage 4 (4 Punkte)

Am 5. Mai 1998 wurde in den USA eine internationale Anmeldung unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 5. Mai 1997 eingereicht. Das USPTO erstellte den internationalen Recherchenbericht. Die Schrift mit dem internationalen Recherchenbericht wurde am 5. November 1998 veröffentlicht.

Eine internationale vorläufige Prüfung wurde nicht beantragt, und die Anmeldung trat am 5. Februar 1999 in die regionale Phase vor dem EPA ein. Der ergänzende Recherchenbericht wurde am 1. September 1999 veröffentlicht. Wann konnte der Prüfungsantrag ohne Entrichtung einer Zuschlagsgebühr spätestens gestellt werden?

Frage 5 (3 Punkte)

Zu einer europäischen Patentanmeldung ist die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ ergangen, wonach die Prüfungsabteilung beabsichtigt, die vorliegende Fassung der Anmeldung als europäisches Patent zu erteilen. Der zugelassene Vertreter hat vom Mandanten den Auftrag, einige Änderungen in der vom EPA zur Erteilung vorgeschlagenen Fassung der Anmeldung vorzunehmen sowie auf jeden Fall für den Gegenstand eines Unteranspruchs eine europäische Teilanmeldung einzureichen.

- a) Ergeht eine weitere Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ, wenn die Prüfungsabteilung den vorgeschlagenen Änderungen ohne weiteres zustimmt?
- b) Bis zu welchem Zeitpunkt muß die europäische Teilanmeldung spätestens eingereicht werden?

Frage 6 (4 Punkte)

Welchen Anmeldetag erhält die Anmeldung in den folgenden Fällen? Es wird jeweils der EPA-Erteilungsantrag (Formblatt 1001) verwendet, und die Unterlagen werden jeweils am 1. März 2000 unmittelbar beim EPA in München eingereicht.

- a) Die Anmeldung wird in Englisch eingereicht und enthält eine Beschreibung der Erfindung und Zeichnungen, aber keine Patentansprüche. Ein Satz Ansprüche für die Anmeldung wird am 21. März 2000 eingereicht.
- b) Die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen wurden zusammen mit allen Unterlagen in deutscher Sprache eingereicht, mit Ausnahme des Textes in den Zeichnungen, bei denen es sich um Computerprogramm-Flußdiagramme in Englisch handelte. Ersatzzeichnungen mit dem Text der Flußdiagramme in Deutsch wurden am 20. März 2000 eingereicht.
- c) Die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen wurden von einem lettischen Anmelder in Lettisch eingereicht. Eine Übersetzung aller Unterlagen ins Deutsche wurde am 17. März 2000 eingereicht.

Frage 7 (5 Punkte)

Am 12.11.1999 werden Sie von einer Schweizer Firma telefonisch gebeten, sie vor dem EPA zu vertreten. Zuvor war kein Vertreter bestellt. Der Mandant teilt Ihnen mit, daß er gegen ein europäisches Patent Einspruch eingelegt hatte und daß die Einspruchsabteilung am Ende der mündlichen Verhandlung am 11.11.1999 die Entscheidung verkündet hatte, den Einspruch zurückzuweisen. Der Mandant beabsichtigt, gegen diese Entscheidung Beschwerde einzulegen. Eine Woche später reichen Sie beim EPA die Vertreterbestellung ein. Die Bestellung ging am 23.11.1999 beim EPA ein.

Am 03.03.2000 teilt Ihnen Ihr Mandant schriftlich mit, daß er zwischenzeitlich die schriftliche Entscheidung des EPA erhalten hat, den Einspruch zurückzuweisen. Die Entscheidung mit Datum vom 03.12.1999 ist dem Schreiben beigelegt. Darüber hinaus bittet er Sie, die Beschwerde einzulegen. Er erläutert Ihnen, daß er wegen der Arbeitsbelastung vor Weihnachten und seines Winterurlaubs vergessen hatte, Ihnen die Entscheidung zuzuleiten.

Kann die Beschwerde noch wirksam eingelegt werden?

Frage 8 (7 Punkte)

Im Auftrag Ihres Mandanten überwachen Sie die am 16.03.98 eingereichte EP-Anmeldung eines Mitbewerbers, die die Priorität einer am 18.03.97 eingereichten früheren JP-Anmeldung beansprucht. Im Recherchenbericht wurden nur "A" Dokumente genannt. Durch eine unlängst vorgenommene Akten-einsicht haben Sie herausgefunden, daß weder eine Übersetzung der früheren Anmeldung in eine der Amtssprachen des EPA noch eine Erklärung eingereicht worden ist, in der die Übereinstimmung der Fassung der früheren JP-Anmeldung mit der EP-Anmeldung bestätigt wird. Sie haben ferner festgestellt, daß die EP-Anmeldung mehr Text als die frühere JP-Anmeldung enthält und daß eine Erwiderung auf einen ersten Bescheid gemäß Artikel 96 (2) EPÜ fällig ist.

Ihr Mandant hat soeben von einem am 24.06.97 veröffentlichten Artikel Kenntnis erlangt, in dem der Gegenstand der EP Anmeldung des Mitbewerbers identisch beschrieben wird. Er möchte, daß Sie die Relevanz dieses Artikels im Licht der früheren JP-Anmeldung prüfen.

- a) Wie würden Sie vorgehen, wenn Ihr Mandant Sie anweist, so bald wie möglich, eine Übersetzung der früheren JP-Anmeldung zu beschaffen, ohne daß er die Übersetzungskosten bezahlen muß?
- b) Wäre dieses Vorgehen, Ihrer Meinung nach, das bestmögliche im Interesse Ihres Mandanten?

Frage 9 (4 Punkte)

Ein neuer Mandant teilt Ihnen mit, daß er Einspruch gegen ein europäisches Patent eines Mitbewerbers eingelegt hat und daß dieser Einspruch zur Zeit anhängig ist. Der Anspruch 1 dieses Patents in der erteilten Fassung enthielt eine Beschränkung auf einen besonderen, technisch relevanten Parameterbereich, der einen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand leistet, und der im Erteilungsverfahren durch Änderung des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 eingeführt worden war.

In seinem Einspruch hat Ihr Mandant nachgewiesen, daß der eingeführte Parameterbereich in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht enthalten war und es auch keine Grundlage für den Ersatz dieses Merkmals gab. Er möchte von Ihnen wissen, welcher Ausgang des Einspruchverfahrens wahrscheinlich ist.

Frage 10 (5 Punkte)

Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Ihres Mandanten wurde am 26.05.99 bekanntgemacht. Gleichzeitig wurde die europäische Patentschrift mit der Beschreibung und einem Satz Patentansprüchen in englischer Sprache zusammen mit einer Übersetzung der Ansprüche ins Deutsche und ins Französische veröffentlicht.

Einspruch wurde nicht eingelegt. Heute (05.04.2000) teilt Ihnen Ihr Mandant mit, daß er gerade einen offensichtlichen Fehler in der französischen Übersetzung der beim EPA eingereichten Ansprüche festgestellt hat, nämlich daß einer der Ansprüche weggelassen worden ist.

Er möchte von Ihnen wissen, ob dieser Fehler vor dem EPA berichtigt werden kann.

Frage 11 (4 Punkte)

Der Anmelder einer PCT-Anmeldung erhielt einen negativen schriftlichen Bescheid mit Datum vom 20. Dezember 1999 gemäß Regel 66.2 PCT. Zur Beantwortung wurde eine Frist von 3 Monaten gewährt. Die PCT-Anmeldung wurde am 16. Februar 1998 ohne Inanspruchnahme einer Priorität beim EPA eingereicht.

Der Anmelder wendet sich heute (05.04.2000) an Sie, weil er eine Zurückweisung seiner Anmeldung befürchtet und bittet Sie, eine Erwiderung und Änderungen einzureichen, um die Beanstandungen des Prüfers auszuräumen.

Welche Empfehlung würden Sie dem Mandanten geben?

1999

MITTEILUNG DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 17. September 1998 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA 1999 geschlossen sind

1. Nach Regel 85(1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest eine Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist (geschlossene Tage), auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen gestellt werden.

Die Annahmestellen des EPA in München, Den Haag und Berlin sind an allen Samstagen und Sonntagen zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet. Die weiteren geschlossenen Tage des Jahres 1999 werden in der nachfolgenden Übersicht kenntgegeben.

JANUAR

S	M	D	M	D	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

FEBRUAR

S	M	D	M	D	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

MÄRZ

S	M	D	M	D	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

APRIL

S	M	D	M	D	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

MAI

S	M	D	M	D	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

JUNI

S	M	D	M	D	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

JULI

S	M	D	M	D	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

AUGUST

S	M	D	M	D	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

SEPTEMBER

S	M	D	M	D	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

OKTOBER

S	M	D	M	D	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

NOVEMBER

S	M	D	M	D	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

DEZEMBER

S	M	D	M	D	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Tage/Days/Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	01.01.1999	x	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.1999	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	02.04.1999	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	05.04.1999	x	x	x
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête National	30.04.1999		x	
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération	05.05.1999		x	
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	13.05.1999	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	24.05.1999	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	03.06.1999	x		
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	01.11.1999	x		
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.1999	x	x	x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.1999	x	x	x

2000

Anhang

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 30. September 1999 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2000 geschlossen sind

1. Nach Regel 85(1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest eine Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist (geschlossene Tage), auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

2. Die Annahmestellen des EPA in München, Den Haag und Berlin sind an allen Samstagen und Sonntagen zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet. Die weiteren geschlossenen Tage des Jahres 2000 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

JANUAR

S	M	D	M	D	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

APRIL

S	M	D	M	D	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

JULI

S	M	D	M	D	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

OKTOBER

S	M	D	M	D	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

FEBRUAR

S	M	D	M	D	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

MAI

S	M	D	M	D	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

AUGUST

S	M	D	M	D	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

NOVEMBER

S	M	D	M	D	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

MÄRZ

S	M	D	M	D	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

JUNI

S	M	D	M	D	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

SEPTEMBER

S	M	D	M	D	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

DEZEMBER

S	M	D	M	D	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Tage/Days/Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
EPA geschlossen - EPO closed - OEB fermé	03.01.00	x	x	x
EPA geschlossen - EPO closed - OEB fermé	04.01.00	x	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.00	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	21.04.00	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	24.04.00	x	x	x
Maifeiertag - May Day - Fête du travail	01.05.00	x	x	x
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération	05.05.00		x	
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	01.06.00	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	12.06.00	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	22.06.00	x		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.08.00	x		
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Fête Nationale	03.10.00	x		x
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	01.11.00	x		
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.00	x	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.00	x	x	x