Prüfungsarbeit eines Bewerbers – DI

Abkürzungen

M	=	Monate
A.	=	Artikel
R.	=	Regel
RiLi	=	Prüfungsrichtlinien EPA
AT	=	Anmeldetag
PT	=	Prioritätstag bzw. Prioritätsdatum (PCT)
gem.	=	gemäß
europ.	=	europäisch
Prio	=	Priorität
Anm.	=	Anmeldung
AQ	=	Leitfaden für PCT-Anmelder
ISA	=	Internationale Recherchenbehörde
IPEA	=	Internationale vorläufige Prüfungsbehörde
IPER	=	Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht
TA	=	Teilanmeldung
SA	=	Stammanmeldung
ERB	=	Europäischer Recherchenbericht
FM	=	Fachmann

Alle Artikel (A.) und Regeln (R.) ohne Angabe des Gesetzes beziehen sich auf das EPÜ.

1) Ja für EPI!

Nach A. 14(2) (letzter Halbsatz) kann die Übersetzung während des gesamten Verfahrens berichtigt werden. Dies ist in der Verantwortung des Anmelders:
gem. R. 7 geht das EPA von der Richtigkeit der Übersetzung aus.

Im Fall von EP 2 können die Übersetzungsfehler im Rahmen von A. 123(2) und R. 88 korrigiert werden. Das heißt, die Fehler können nur korrigiert werden, wenn sowohl das Vorhandensein eines Fehlers, als auch dessen Berichtigung eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung hervorgehen. Nach G 3/89 und T 246/86 gehören die Prioritätsunterlagen nicht zur ursprünglichen Offenbarung, so daß IT 2 nicht als Grundlage einer Berichtigung verwendet werden kann.

2) Ich kann einen Antrag stellen auf Entscheidung über Verteilung der Kosten gem. A. 104(1) (RiLi D-IX, 1.2).

3) Ich würde auf T 77/87 und T 591/90 hinweisen und argumentieren, daß der FM an der technischen Lehre interessiert ist, die die Autoren vermitteln wollten, und daß er deshalb die Zusammenfassung lediglich im Zusammenhang mit dem Original-Artikel betrachtet hätte (da eine Zusammenfassung aus Prinzip nie die gesamte technische Lehre vermitteln kann) und somit den falschen Eindruck der Zusammenfassung mit Hilfe des Original-

Artikels korrigiert hätte. Natürlich würde ich ausführlich erläutern, warum dieser Original-Artikel nicht neuheitsschädlich gem. A. 54 ist. Falls sich Hinweise aus der Zusammenfassung ergeben, daß die Zusammenfassung fehlerhaft ist, würde ich auch darauf hinweisen und T 412/91 zitieren und dabei argumentieren, daß der FM allein aus der Zusammenfassung den Fehler bereits erkannt hätte und (vermutlich mit Hilfe des Original-Artikels) versucht hätte, zu korrigieren.

4) Nach A. 24(3) i.V.m. A. 24(1) sollten Personen, bei denen Besorgnis der Befangenheit besteht, nicht an Entscheidungen des EPA teilhaben. Dies gilt jedoch nur für Mitglieder der Beschwerdekammern und der großen Beschwerdekammer. Andererseits wurde in G 5/91 entschieden, daß das Prinzip der Unparteilichkeit auch für erstinstanzliche Organe (wie Einspruchsabteilungen, A. 19) gilt.

Es sollte daher ein schriftlicher begründeter Antrag auf Ablehnung dieses Prüfers gestellt werden bevor irgendwelche weiteren Anträge oder anderen Verfahrenshandlungen ausgeführt werden. Die Begründung sollte sich auf die frühere Tätigkeit des Prüfers, aber nicht auf dessen Nationalität stützen (A. 24(3)).

5) a) Nach A. 128(4) ist Akteneinsicht bei erteilten europ. Patenten grundsätzlich gestattet. R. 95a(4)(c) bestimmt, daß die europ. Akte mindestens 5 Jahre nach Erlöschen des Patents im letzten Staat aufgehoben werden muß. Abhängig vom nationalen Recht des betreffenden letzten Staates erlischt die Wirkung des Patents ungefähr 1 Jahr nach der Zahlung der letzten Jahresgebühr, hier also ca. 1996. Das bedeutet, daß die Akten bis mindestens 2001 aufbewahrt werden mußten. Somit besteht eine gute Chance, daß Akteneinsicht noch möglich ist. Falls ein Beschwerde- oder Einspruchsverfahren in diesem Fall stattgefunden hat, sind die Akten auf jeden Fall noch nicht vernichtet, da sie dann 25 Jahre ab AT aufbewahrt werden müssen, das heißt also bis 2012, Abl. 1990, 365.

b) Gem. dem letzten Satz von R. 95a(5) muß in diesem Fall die Akte auf jeden Fall noch aufbewahrt werden, so daß Akteneinsicht gem. A. 128(4) möglich ist.

6) Anmeldung wurde nach 1.7.99 eingereicht. Gebührenänderung (Abl. 1999, 405) ist somit anwendbar.

a) Ja, es werden 2 Gebühren erstattet, da nach A. 2 Nr. 3 GebO bereits mit der Zahlung von 7 Gebühren alle Staaten als benannt gelten. Die restlichen 2 Gebühren wurden somit ohne Rechtsgrundlage entrichtet und sind zurückzuerstatten (RiLi, A-XI, 10.1).

b) Ja, es wird eine Benennungsgebühr zurückerstattet, da für CH und LI lediglich eine gemeinsame Benennungsgebühr zu entrichten ist (A. 2 Nr. 3a GebO). Diese Gebühr wird jedoch nicht automatisch zurückerstattet, da die 6. Benennungsgebühr ja eventuell für einen vorsorglich benannten Staat entrichtet worden sein könnte. Das EPA wird daher den Anmelder gem. A. 7(2) GebO auffordern, den Zahlungszweck für die 6. Benennungsgebühr schriftlich mitzuteilen. Wenn der Anmelder dann „Benennung für LI" angibt, wird die Gebühr zurückerstattet.

c) Nein, denn die Anmeldung war zum Zahlungszeitpunkt (es sollte überprüft werden, ob der Tag des Eingangs der Zahlung (A. 8(1) GebO) tatsächlich vor der Zurücknahme lag) noch anhängig, und es ist davon auszugehen, daß die Benennungsgebühren zum Zeitpunkt der Zahlung fällig waren. Somit sind die Bedingungen aus RiLi, A-XI, 10.1.1 für eine wirksame Zahlung erfüllt und es besteht auch sonst im EPÜ keine Rechtsgrundlage für eine Rückerstattung wirksam entrichteter Benennungsgebühren.

d) Ja, in diesem Fall werden 7 Benennungsgebühren zurückerstattet, da die Anmeldung zum Zeitpunkt der Zahlung nicht mehr anhängig war (RiLi, A-XI, 10.1.1(i)).

7) a) Mängel lassen sich durch Einreichung ordnungsgemäß ausgefüllter Erfinderbenennung innerhalb von 2 M ab Zustellung beseitigen. Die Mitteilung erfolgte auf Grundlage von A. 91(2) (siehe RiLi, A-III, 5.5) (i.V.m. R. 41(1)) und kann gem. R. 84 verlängert werden. Die Patentanmeldung wird gem. A. 91(3) zurückgewiesen (RiLi, A-III, 5.5) wenn die Erfinderbenennung nicht korrigiert eingereicht wird.
Rechtsbehelfe: Weiterbehandlung gem. A. 121 (bevorzugt) und Wiedereinsetzung gem. A. 122.

b) Unterschriebene Erfinderbenennung (EB) muß innerhalb von 16 M ab PT eingereicht werden (A. 91(5)). Dies ist hier der 28.3.2001 (A. 120(a) + R. 83(4)). Andererseits setzt der Bescheid eine 2M-Frist (RiLi, A-III, 5.5 und R. 42(1)), die später abläuft:
Zustellung gem. R. 78(2) = 1.2.2001,
Fristende: 1.4.2001, verlängert nach R. 85(1) bis 2.4.2001.
Es muß also bis 2.4.2001 die unterschriebene EB eingereicht werden.

Die 16M-Frist ist nicht verlängerbar. Eine Verlängerung der 2M-Frist scheint nicht grundsätzlich ausgeschlossen durch R. 84, ist jedoch unwahrscheinlich, da nicht mit dem Sinn und Zweck der 16M-Frist vereinbar.

Rechtsfolge ist, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt (A. 91 (5)).
Als Rechtsbehelf ist Wiedereinsetzung auf jeden Fall möglich (A. 122 + RiLi, A-III, 5.5).
Da die 2M-Frist keine im EPÜ festgelegte Frist ist und da die Rechtsfolge die Rücknahmefiktion ist, und da diese Frist nach der 16M-Frist von A. 91(5) abläuft und daher ausschlaggebend ist, sind auch die Voraussetzungen für Weiterbehandlung (A. 121) erfüllt.

c) Zustellung des Bescheids am 25.1.2001 (R. 78(2)). Fristende (A. 120(a) + R. 83(4)) am 25.3.2001, verlängert bis 26.3.2001 (R. 85(1)). Die Erfinderbenennung muß also bis 26.3.2001 nachgereicht werden. Mitteilung erfolgte nach R. 111(1) unter Bestimmung einer Amtsfrist, die somit verlängerbar gem. R. 84 ist.
Rechtsfolge: Anm. gilt als zurückgenommen (A. 91(5) + A. 150(3), A. 4(1)(v),(4) PCT).
Rechtsbehelfe: Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung (A. 121, A. 122) möglich.

d) Mitteilung nach A. 91(5) und R. 42(2) + RiLi, A-IV,1.5.
Fristende: 26.3.2001 (siehe 7.c). EB muß bis 26.3.2001 nachgereicht werden. Frist ist gem. R. 84 verlängerbar.
Rechtsfolge: Anm. gilt als zurückgenommen (A. 91(5) + RiLi, A-IV,1.5 + A-III, 5.5).
Rechtsbehelfe: Weiterbehandlung (A. 121) + Wiedereinsetzung (A. 122).

8) Gemäß A. 67(1) i.V.m. A. 64 gewährt die Anm. ab dem Tag der Veröffentlichung Schutz. Veröffentlichung ist nach A. 93(1) nach 18 M ab AT (kein PT!), also ca. im August 2001. Ich empfehle daher gem. A. 93(1) einen Antrag auf vorzeitige Veröffentlichung zu stellen.

Weiterhin empfehle ich, gegebenenfalls eine Übersetzung der Ansprüche dem Verletzer gem. A. 67(3)(b) zuzusenden. Ob dies erforderlich ist, hängt von dem Sitz-Staat des Verletzers ab, Auskunft gibt Spalte 3 in Tabelle III, Nat. Recht zum EPÜ.

9) Gem. A. 121(2) kann Weiterbehandlung innerhalb von 2 M nach Zustellung der Mitteilung über den Rechtsverlust beantragt werden.

Zustellung der Mitteilung gem. R. 69(1) erfolgte gem. R. 78(2) am 27.10.2000.
Die 2M-Frist endete damit am 27.12.2000.

Der Eingang der beiden Briefe erfolgte am 29.12.2000, also nach Fristablauf.

Nach R. 84a gilt diese Frist jedoch für den ersten Brief als eingehalten, da der Brief per Einschreiben 5 Tage vor Fristablauf abgesandt wurde (R. 84a i.V.m. Beschluß Präs. EPA vom 11.12.1998, Abl. 1999, 45 ff, A. 1 – es wird angenommen, daß „ich" in Europa bin, A. 3, muß ich als zugelassener Vertreter gem. A. 134(2)(c) + A. 134(5) eh sein).

Für den zweiten Brief ist jedoch A. 8(3)(a)(iii) GebO, so daß die Zahlung als rechtzeitig erfolgt gilt, wenn auch eine 10 % Zuschlagsgebühr entrichtet wurde (A. 8(3)(b) GebO). Dies ist vorliegend nicht geschehen. Andererseits kann der Fehlbetrag gem. A. 9(1), letzter Satz GebO i.V.m. T 1330/82 unberücksichtigt gelassen werden. Somit wurde der Antrag auf Weiterbehandlung wirksam gestellt.

10) a) Nein, da die SA nach R. 25(1) zum Zeitpunkt der Einreichung der TA anhängig sein muß. Nach A. 94(3) gilt die Anmeldung mit Ablauf der Frist nach A. 94(2) als zurückgenommen (s. auch J 4/86: Ablauf Grundfrist, nicht Ablauf Nachfrist gem. R. 85b) und ist somit nicht mehr anhängig (vgl. auch RiLi, A-III, 12.2).

b) Die Zurückweisungsentscheidung wird gem. R. 68 i.V.m. G 12/91, Gründe Nr. 2 am Tag der Zustellung gem. R. 78(2) rechtskräftig. Vorliegend ist dies der 28.1.2001. Die SA ist somit nicht mehr anhängig. Es kann aber noch heute Beschwerde eingelegt werden (gem. A. 108: 2M-Frist ab Zustellung), so daß durch den Suspensiveffekt der Beschwerde (A. 106(1)) die Einreichung einer TA möglich wird, solange das Beschwerdeverfahren anhängig ist.

c) Einreichung der TA nach Zustimmung zu Mitteilung gem. R. 51(4) ist nach R. 25(1) im Prinzip nicht mehr möglich. Für einen derartigen Fall wurde jedoch in J 36/92 die Einreichung zugelassen, so daß auch im vorliegenden Fall die Einreichung noch möglich sein sollte.

11) Die erste Priorität wurde nach dem Ablauf der 19M-Frist gem. A. 39(1)(a) PCT + A. 40(1) PCT zur Stellung des Antrages auf IPE gem. A. 31 PCT zurückgenommen (Fristende: 10.1.2001). Neuberechnung (unter der Verwendung des geänderten PT (15.9.99)) der 19M-Frist nach R. 90bis3(d) PCT ist somit nicht möglich.

Somit muß die EP-regionale Phase innerhalb von 21 M eingeleitet werden (A. 22(1) + (3) PCT i.V.m. R. 107(1)).

Fristende ist der 10.3.2001, verlängert gem. R. 80.5 PCT und R. 85(1) auf 12.3.2001. Diese Frist ist bereits abgelaufen.

Eintritt in die EP-reg. Phase ist noch unter Inanspruchnahme folgender Nachfristen möglich: (Übersetzung gem. A. 158(2) + R. 107(1)(a) nicht erforderlich, da Englisch gem. A. 14(1) Amtssprache des EPA.)

- Entrichtung der nat. Grundgebühr (R. 106(a) + R. 107(1)(c) + A. 2 Nr. 1 GebO: € 127
- Entr. der Recherchengebühr (A. 157(2)(b) + R. 107(1)(c) + A. 2 Nr. 2 GebO: € 690, 20 % ermäßigt, A. 157(3)(b)) innerhalb der Nachfrist von 1 M ab Mitteilung gem. R. 85a(1).
  Wiedereinsetzung gem. G 3/91 in diese Fristen nicht möglich!
- ggf. Zahlung Anspruchsgebühren