
EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2001

PRÜFUNGSAUFGABE D – TEIL I

DIESE PRÜFUNGSAUFGABE ENTHÄLT:

- * FRAGEN 1 - 11 2001/DI/d/1-6
- * ANLAGE – KALENDER FÜR 2000 UND 2001 MIT 2001/DI/d/7-8
ANGABE DER TAGE, AN DENEN ZUMINDEST EINE DER
ANNAHMESTELLEN DES EPA ZUR ENTGEGENNAHME
VON SCHRIFTSTÜCKEN NICHT GEÖFFNET IST

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

Frage 1**(2 Punkte)**

Ein italienischer Anmelder reicht zwei europäische Patentanmeldungen ein, EP1, die die Priorität der italienischen Anmeldung IT1 in Anspruch nimmt, und EP2, die die Priorität der italienischen Anmeldung IT2 in Anspruch nimmt.

EP1 ist in italienischer Sprache eingereicht und ist identisch mit IT1. Zwei Wochen später wird eine englische Übersetzung beim EPA eingereicht. EP2 ist in englischer Sprache eingereicht. Diese ist eine Übersetzung von IT2.

Während des Prüfungsverfahrens stellt sich heraus, daß die englischen Fassungen von EP1 und EP2 Übersetzungsfehler enthalten. Wäre es möglich, diese Fehler zu berichtigen?

Frage 2**(2 Punkte)**

Sie vertreten heute, am 28. März 2001, den Patentinhaber in einem Einspruchsverfahren vor dem EPA.

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung, die der einzige Einsprechende beantragt hat, teilte die Einspruchsabteilung in ihrer vorläufigen Stellungnahme mit, daß die Argumente des Einsprechenden nicht relevant seien und das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden könne. Der Einsprechende ließ wissen, daß er beabsichtige, an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen. Daraufhin beschlossen Sie, ebenfalls teilzunehmen.

Zu Beginn der mündlichen Verhandlung informiert Sie der Vorsitzende, daß der Einsprechende heute morgen per Fax mitgeteilt habe, daß er zur Verhandlung nicht erscheinen werde. Weiter informiert er Sie, daß die Einspruchsabteilung bei ihrer Auffassung geblieben sei, wonach das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden könne. Sie finden nun, daß Ihrem Mandanten durch die mündliche Verhandlung unnötige Kosten entstanden sind.

Was können Sie tun?

Frage 3**(3 Punkte)**

Sie erhalten den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung in bezug auf eine europäische Patentanmeldung eines Mandanten. Nach Auffassung des Prüfers ist der Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf die Zusammenfassung eines wissenschaftlichen Artikels nicht neu. Sowohl die Zusammenfassung als auch der wissenschaftliche Artikel wurden vor dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht.

Ihr Mandant sendet Ihnen eine vollständige Abschrift des Artikels. Es stellt sich heraus, daß der Artikel, der selbst nicht neuheitsschädlich ist, in der Zusammenfassung unrichtig wiedergegeben ist.

Wie würden Sie auf den Bescheid der Prüfungsabteilung antworten?

Frage 4**(3 Punkte)**

Sie vertreten den Patentinhaber in einem Einspruchsverfahren vor dem EPA. Der Einspruchsabteilung gehört ein Prüfer an, der früher Angestellter der Einsprechenden war.

Ihr Mandant bittet Sie, zu beantragen, daß der Prüfer ausgetauscht wird. Was würden Sie ihm raten?

Frage 5**(3 Punkte)**

Eine europäische Patentanmeldung wurde am 15. März 1987 eingereicht. Das Patent wurde im Juli 1990 erteilt. Für die Folgejahre wurden die Jahresgebühren ordnungsgemäß entrichtet. Nach der Entrichtung der Gebühren im Jahre 1995 ließ der Patentinhaber das Patent in allen Vertragsstaaten erlöschen, indem er keine weiteren Jahresgebühren mehr bezahlte.

- a) Wäre es nach dem EPÜ möglich, die Akte im EPA einzusehen? Wenn ja, bis wann?
- b) Wie sähe es aus, wenn in einem der Vertragsstaaten ein auf eine Teilanmeldung zu dieser Anmeldung erteiltes Patent noch in Kraft ist?

Frage 6**(4 Punkte)**

Erstattet das EPA in folgenden Situationen die Benennungsgebühren für eine im Januar 2000 eingereichte europäische Patentanmeldung zurück? Wenn ja, wie viele? Begründen Sie Ihre Antworten.

- a) Der Anmelder hat 9 Benennungsgebühren entrichtet;
- b) Der Anmelder hat 6 Benennungsgebühren entrichtet, und zwar für: AT, CH, ES, FR, GB, LI;
- c) Der Anmelder hat 7 Benennungsgebühren entrichtet. Einige Tage danach hat er die Anmeldung ordnungsgemäß zurückgenommen;
- d) Der Anmelder hat 7 Benennungsgebühren entrichtet. Einige Tage zuvor hatte er die Anmeldung ordnungsgemäß zurückgenommen.

Frage 7**(7 Punkte)**

Beantworten Sie für jeden der folgenden Sachverhalte:

Lassen sich die Mängel fristgerecht beseitigen? Ist die Frist verlängerbar? Welche Rechtsfolge tritt ein, wenn der Anmelder nicht wie verlangt die ordnungsgemäß ausgefüllte Erfindernennung einreicht? Welche Rechtsbehelfe gibt es?

Fall a)

Ein Anmelder erhielt einen vom 15. Februar 2001 datierten Bescheid des EPA, in dem er aufgefordert wurde, innerhalb einer Frist von zwei Monaten folgenden Mangel zu beseitigen: es fehlt die Anschrift des Erfinders. Ansonsten ist die Erfindernennung in Ordnung.

Fall b)

Ein Unternehmen reichte am 27. November 2000 eine europäische Patentanmeldung ein und nahm dabei die Priorität einer Patentanmeldung vom 28. November 1999 in Anspruch. Mit Bescheid vom 22. Januar 2001 teilte das EPA dem Anmelder mit, daß die Erfindernennung nicht unterschrieben sei, und forderte ihn auf, diesen Mangel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen.

Fall c)

Ein Unternehmen reichte eine PCT-Anmeldung ein und trat ordnungsgemäß in die regionale Phase vor dem EPA ein. Das EPA forderte den Anmelder mit Bescheid vom 15. Januar 2001 auf, die fehlende Erfindernennung innerhalb einer Frist von zwei Monaten nachzureichen.

Fall d)

Ein Unternehmen reichte ordnungsgemäß eine Teilanmeldung ein, legte aber die Erfindernennung nicht bei. Das EPA forderte den Anmelder mit Bescheid vom 15. Januar 2001 auf, die fehlende Erfindernennung innerhalb einer Frist von zwei Monaten nachzureichen.

Frage 8

(5 Punkte)

Heute, den 28. März 2001, erhalten Sie den Anruf einer Mandantin. Sie sagt, daß sie eine EP-Anmeldung eingereicht habe, in der alle Vertragsstaaten benannt seien, und daß ein Wettbewerber die Erfindung seit Februar 2001 in einigen der benannten Staaten benutze. Die Anmeldung wurde ohne Inanspruchnahme einer Priorität im Februar 2000 in französischer Sprache eingereicht; sämtliche Gebühren wurden ordnungsgemäß entrichtet.

Die Mandantin bittet Sie um die Wahrnehmung ihrer Rechte. Wie würden Sie vorgehen?

Frage 9

(5 Punkte)

Am 20. Oktober 2000 erhielten Sie einen Bescheid des EPA mit Datum vom 17. Oktober 2000; darin wurde auf einen Rechtsverlust (Regel 69 (1) EPÜ) hingewiesen und festgestellt, daß die europäische Patentanmeldung Ihres Mandanten nach Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen gilt, weil die Aufforderung zur Einreichung einer Stellungnahme auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung vom 07. März 2000 nicht befolgt wurde.

Am Vormittag des 22. Dezember 2000 gab Ihre Sekretärin einen eingeschriebenen Brief zur Post, der einen Antrag auf Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung sowie eine Antwort auf den Bescheid der Prüfungsabteilung enthielt.

Am Nachmittag des 22. Dezember 2000 bemerkte sie, daß sie vergessen hatte, einen Scheck über 76 EUR für die Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr in den Umschlag zu stecken. Sie gab daher auf einem Postamt unverzüglich ein zweites Einschreiben an das EPA auf, das den vergessenen Scheck und die Angabe des Zahlungszwecks enthielt. Beide Einschreiben gingen am 29. Dezember 2000 beim EPA ein.

Wurde der Antrag auf Weiterbehandlung wirksam gestellt?

Frage 10

(6 Punkte)

Kann jeweils in den nachstehenden Situationen eine Teilanmeldung wirksam eingereicht werden? Begründen Sie Ihre Antwort und nennen Sie die zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe, sofern vorhanden.

- a) Anmelder A reicht eine Teilanmeldung zu der europäischen Stammanmeldung EP1 ein. Am Tag der Einreichung ist die Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ für die Stammanmeldung bereits abgelaufen. Der Anmelder stellt auch danach keinen wirksamen Prüfungsantrag in bezug auf EP1.
- b) Am 23. Januar 2001 erhielten Sie eine schriftliche Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 18. Januar 2001 in bezug auf die europäische Patentanmeldung EP2. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung wegen mangelnder Einheitlichkeit zurück. EP2 umfaßt zwei Erfindungen, eine Recherche wurde nur für die erste durchgeführt. Heute morgen, den 28. März 2001, bittet Sie Ihr Mandant, eine Teilanmeldung für die zweite, nicht recherchierte Erfindung einzureichen. Die erste Erfindung möchte er nicht weiterverfolgen.
- c) Anmelder C erhält eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, der zufolge die Prüfungsabteilung beabsichtigt, ein Patent auf seine europäische Patentanmeldung EP3 zu erteilen. Er erklärt rechtzeitig sein Einverständnis mit der Fassung und gibt zugleich an, daß am selben Tag eine Teilanmeldung eingereicht worden sei. Die Teilanmeldung kommt allerdings erst einen Tag später beim EPA an.

Frage 11**(5 Punkte)**

Ein US-Vertreter ruft Sie heute, dem 28. März 2001, an und bittet dringend um Rat.

Am 5. Juni 2000 hatte er eine PCT-Anmeldung in Englisch eingereicht, die die Priorität zweier am 10. Juni 1999 und am 15. September 1999 eingereichter US-Anmeldungen in Anspruch nahm. Am 19. Januar 2001 ist die erste Priorität vom Anmelder zurückgenommen worden. Am 26. März 2001 stellte er den Antrag auf internationale vorläufige Prüfung.

Wäre der wirksame Eintritt in die europäische regionale Phase vor dem EPA noch möglich? Falls ja, welche Schritte sollten unternommen werden, und wann?

Anlage 1

2000

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					

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			

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 2000		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

2001

MITTEILUNGEN DES
EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 18. Oktober 2000 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2001 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 2001 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			

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 2001		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	01.01.01	x	x	x
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	13.04.01	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	16.04.01	x	x	x
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête nationale	30.04.01		x	
Maifeiertag - May Day - Fête du travail	01.05.01	x	x	x
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	24.05.01	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	04.06.01	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	14.06.01	x		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.08.01	x		
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Fête Nationale	03.10.01	x		x
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	01.11.01	x		
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.01	x	x	x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.01	x	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.01	x	x	x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.01	x	x	x