Prüfungsarbeit eines Bewerbers – DI

Frage 1

Ja, nach R. 18 (1) EPÜ kann der Erfinder gegenüber dem EPA schriftlich darauf verzichten, als Erfinder bekannt gemacht zu werden.

Im Falle des Verzichts wird der Erfinder auch nicht in das europäische Patentregister eingetragen (R. 92 (1) g) EPÜ (Richtlinien A-III, 5.1).

Frage 2

Anmeldetag: 8.5.99
Insolvenzverfahren Eröffnung: 5.12.00
Datum des Bescheids: 11.7.01
zugestellt n R. 78 (2): 21.7.01
Fristdauer: 4 Monate
Fristende nach R. 83 (4): 21.11.01

A. 96 (3)-Mitteilung: 18.12.2001 → 28.12.2001 (R. 78 (2))
1. Patentjahr: 8.5.99 – 8.5.00
2. Patentjahr: 9.5.00 – 8.5.01
3. Patentjahr: 9.5.01 – 8.5.02

Fälligkeit der Jahresgebühr für 3. Patentjahr
(A. 86 (1); R. 37 (1); J 4/91): 31.05.01
Nachfrist nach A. 86 (2); R. 37 (2); J 4/91
6 Monate: 30.11.01

Fälligkeit der Jahresgebühr für 4. Patentjahr: 31.5.02

Beendung Insolvenzverfahren: 19.3.2002

a) Ja

Die R. 90 (1) EPÜ muß von Amts wegen angewendet werden. Die Unterbrechung tritt automatisch mit dem Ereignis ein (R. 90 (1)) also mit dem 5.12.00. Dadurch beginnen die am Tag der Unterbrechung für den Anmelder laufenden Fristen, mit Ausnahme der Frist für die Entrichtung der Jahresgebühr, an dem Tag von neuem zu laufen, an dem das Verfahren wieder aufgenommen wird.

Zur Wiederaufnahme bedarf es dagegen einer Handlung des EPA oder des Beteiligten (R. 90 (2) oder (3)).

Die Jahresgebühr wird fällig mit dem Tag der Wiederaufnahme (J 902/87)

also:

Jahresgebühr für das 3. Patentjahr fällig am Tag der Wiederaufnahme;

Bescheidserwiderungsfrist von 4 Monaten beginnt am Tag der Wiederaufnahme von neuem zu laufen.

Die Jahresgebühr ist nach dem Tag der Wiederaufnahme nur noch mit Zuschlag zahlbar.

b) ja

Da der Anmelder dann nach R. 90 (1) b) nicht verhindert wäre das Verfahren fortzusetzen, hätte er die Handlungen der Bescheidserwiderung und der Jahresgebühren innerhalb der "normalen" Fristen vornehmen müssen; eine Unterbrechung wäre nicht in Frage gekommen.

Frage 3

27.12.00 dt Gebrauchsmuster
Priorität: 19.8.01 (EP)
PCT-Anmeldung: 19.12.01 beim EPA

1) Ja

deutsches Gebrauchsmuster kann Priorität begründen nach Art. 4 A 1) und C 1) PVÜ i. V. m. Art. 8 PCT, 1 Jahresfrist ebenfalls in Ordnung.

Nach R. 26bis 1 PCT kann der Anmelder innerhalb von 16 Monaten nach dem "neuen Prioritätsdatum" (27.12.00) beim Anmeldeamt (EPA) oder IB eingereicht werden, unter der Maßgabe, daß eine solche Mitteilung bis zum Ablauf von 4 Monaten nach dem internationalen Anmeldedatum eingereicht werden kann:

19.12.01 + 4 Monate = 19.4.02 (Freitag)
27.12.00 + 16 Monate = 27.4.02

→ spätester Tag: 19.4.02

2) Priodatum: 27.12.00
internat. Veröffentlichung: 27.6.02 (Donnerstag)
Art. 21 (2) a) PCT: 18 Monate = Veröffentlichungstag

Nach R. 17 (1) a) PCT gilt der Prioritätstag am letzten Tag der Frist von 16 Monaten nach Prioritätsdatum beim IB als eingegangen, wenn er dort vor dem Datum der internationalen Veröffentlichung (27.6.02) eingeht.

→ Einreichung des Prioritätsbelegs spätestens am 26.6.02 beim IB
vom 20.5.02 ausgehend ist also noch ausreichend Zeit (insbesondere im Hinblick auf R. 82 PCT).

Frage 4

internat. Anmeldung: 18.9.99 GB-Amt

Art. 10 PCT i. V. m. R. 19.1 a) i): britisches Patentamt als Anmeldeamt in Ordnung, da Anmelder in England lebt.

Der Antrag auf vorläufige Prüfung wurde korrekt gestellt:

Nach Art. 31 (6) a) PCT wäre er eigentlich bei der zuständigen IPEA (EPA) einzureichen, nach R. 59.3 a) und e) PCT wird er aber vom britischen Patentamt entsprechend weitergeleitet und behält das vom britischen Patentamt vermerkte Eingangsdatum; damit ist der Antrag auch fristgemäß.

internat. Anmeldedatum = Priodatum: 18.9.99
30 Monate nach Art. 39 a) PCT: 18.3.02 (Montag)
31 Monate (Art. 39 b) PCT; R. 107 EPÜ): 18.4.02 (Donnerstag)

Beim EPA kann der Eintritt in die region. Phase noch bis zum 18.4.02 veranlaßt werden.

Für US ist die 30-Monatsfrist bereits abgelaufen, der Eintritt in die nationale Phase hätte spätestens bis zum 18.3.02 erfolgen müssen.

Frage 5

a) Die Konferenzoffenbarung ist Stand der Technik nach Art. 54 (2) für die EP-Anmeldung, da sie mehr als 6 Monate vor dem EP-Einreichungstag erfolgte Art. 55 (1) i. V. m. G 3/98 = G 2/99

b) Veröffentlichung (10.10.01) erfolgte im Zeitraum von Art. 55 (1), Patentanmeldung von B ist damit kein Stand der Technik für die Patentanmeldung der Firma A.

c) Veröffentlichung (15.11.01) erfolgte wie bei b) in dem in Art. 55 (1) genannten Zeitraum, wodurch auch diese Anmeldung von B kein Stand der Technik für die Patentanmeldung der Firma A ist.

Frage 6

FR 3.1.97 M1
↓ Prio
EP1 12.12.97 M1, M2, M3
veröffentl. 6.6.98 ↑ einziger Anspruch EP2 8.8.98 Anspruch M2
Erteilung 7.7.00 Veröff.: 11.11.98
neuer Anspruch M3
Erteilung: 10.5.01 Anspr. M2, M3

a) für M1: frühestens ab 6.6.98 aus EP1
Art. 67 (1) und (2) i. V. m. Art. 69 (2)

für M2: frühestens ab 11.11.98 aus EP2
Art. 67 (1) und (2) i. V. m. Art. 69 (2)

für M3: frühestens ab 10.5.01 aus EP2
Art. 64 (1)

Dabei sind insbesondere von der Sprache der Veröffentlichungen abhängig nationale Besonderheiten zu beachten. Siehe insbesondere Broschüre “Nationales Recht zum EPÜ” Tabelle II

b) von Vertragsstaat zu Vertragsstaat unterschiedlich z. B. in DE auch nach Erlöschen der Patente EP1 und EP2

Frage 7

NL: 16.2.01
EP: 18.2.02

a) Wirksam: nach Art. 87 (2) und (3) ist es ausreichend, daß der NL-Anmeldung die Bedeutung einer vorschriftsgemäßen nationalen Hinterlegung zukommt, Feststellung des Anmeldetags reicht aus, späteres Schicksal ohne Bedeutung.

Art. 87 (1): Jahresfrist in Ordnung und NL Mitglied der PVÜ

b) Veröffentlichung der EP ~ 16.8.02

Eine Berichtigung nach R. 88 die unverzüglich und so rechtzeitig beantragt wird, daß sie bei Veröffentlichung berücksichtigt werden kann ist in der Regel zulässig (J 4/82; J 14/82; J 21/84).

→ Prioritätsanspruch ist zunächst nicht wirksam beansprucht, kann aber berichtigt werden.

c) wie bei b) Prioritätsanspruch kann berichtigt werden.

Frage 8

JP: 10.10.00 Fr. Sumo
EP: 4.10.01 Tag, Nummer, vollständige Übersetzung

Eingangsbestätigung 31.10.01

Prioritätsanspruch zunächst nicht wirksam da der Staat JP nicht angegeben ist R. 38 (1) und (2) dies ist jedoch berichtigbar. Des weiteren ist der Prioritätsanspruch natürlich nur wirksam insofern die 1-Jahresfrist nach Art. 87 (1) als gewahrt gilt.

JP ist Mitglied der PVÜ (Art. 87 (1)-Erfordernis). Nach Rechtsauskunft Nr. 19/99 kann R. 38 (5) anstatt einer Übersetzung eine Erklärung abgegeben werden, da es sich um eine vollständige Übersetzung handelt. Gemäß Beschluß des Präsidenten vom 22.12.98 wird für die JP-Anmeldung eine Abschrift gebührenfrei in die Akte aufgenommen.

Damit die 1-Jahresfrist als gewahrt gilt ist folgendes zu unternehmen bzw nachzuweisen: nach R. 84a (1) in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten vom 12.11.98 gilt ein Schriftstück als rechtzeitig abgegeben, wenn
- 5 Tage vor Ablauf der 1-Jahresfrist (ist hier der Fall!)
- Übermittlungsdienst (DHL, Express Post, Federal Express, TNT, UPS)
- per Luftpost
3-Monatsfrist nach R. 84a (1) ist ebenfalls erfüllt; auf Prioritätsfrist findet R. 84a Anwendung.
→ dem EPA wird ein entsprechender Beweis angeboten (Einschreibebeleg, Aufgabebestätigung)

Frage 9

abhängige Anspr. 2+3 → 2 neue unabhängige Ansprüche, Einspruch zurückgenommen → Doku für Anspr 1 ↓

Entscheidung Einspr.abt: 18.3.02 (Erhalt)

Beschwerde hat Aussicht auf Erfolg!

Nach G 1/91 ist die Einheitlichkeit nicht zu den Erfordernissen gehörend, denen ein europäisches Patent bei Aufrechterhaltung im geänderten Umfang zu genügen hat. Dementsprechend ist es im Einspruchsverfahren unbeachtlich, wenn das europäische Patent in der erteilten Fassung oder nach Änderungen dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht.

Vielmehr ist entscheidend, daß die Änderungen durch Einspruchsgründe veranlaßt sind R. 57 a) (was hier der Fall ist)

Nach R. 60 (2) kann das Einspruchsverfahren auf fortgesetzt werden, wenn der Einspruch – wie hier geschehen – zurückgenommen wird.

Beschwerde Art. 108 bis 18.5.02 (Samstag) → 21.5.02
Gebühr: € 1022,- GebO Art. 2 Nr. 11
Beschwerdebegründung Art. 108 bis 18.7.02 (Donnerstag)

Frage 10

29.9.00 internat. Anm. engl. Ouzo, Grieche / wohnt in Südafrika
IPE-Report vom EPA

a) Ja, da der griechische Anwalt befugt ist vor dem griechischen Patentamt aufzutreten, darf nach Art. 134 (7) EPÜ der griechische Anwalt auch vor dem EPA vertreten; eine entprechende Vollmacht ist vorzulegen.

b) 40 % von € 1431,- ist zu entrichten

die Prüfungsgebühr beträgt nach GebO Art. 2 Nr. 6 € 1431,- da IPEA = EPA 50 % Ermäßigung
20 %-Ermäßigung nach Art. 14 (2), R. 6 (2) und (3) EPÜ, bei beiden Ermäßigungen jedoch 20 % von 50 %.