Frage 1

Gem. Art. 108 ist die Beschwerde innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Entscheidung einzulegen.

06.12.02
↓ R78(2)
16.12.02
↓ 2 Monate R83(4)
16.02.03 (da EPA zu)
↓ R85(1)
17.02.03

Die Beschwerdefrist läuft am 17.02.03 ab.

Gem. R 68 (2) muß die Entscheidung mit einer schriftlichen Belehrung versehen sein, daß gegen die Entscheidung die Beschwerde statthaft ist. Aus der Unterlassung der Belehrung können gem. R 68(2) S. 3 keine Ansprüche hergeleitet werden! Da der Vertreter erst am 06.03.03, also nach dem 17.02.03 (Fristablauf gem. Art. 108) angewiesen wird, wäre die Beschwerde außerhalb der Frist eingelegt.

→ Die Beschwerde wäre gem. Art. 110(1) iVm mit R 65(1) unzulässig.

Die Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist gem. Art. 108 ist möglich (siehe Art. 122(1)). Der Anmelder muß dann jedoch die Beachtung aller nach den Umständen gebotenen Sorgfalt nachweisen.

Rechtsirrtümer rechtfertigen dabei die Wiedereinsetzung nicht (Rili E VIII 2.2.1).

Frage 2

a) Gem. Art. 76 iVm R 25(1) kann zu jeder anhängigen EP-Anmeldung eine Teilanmeldung eingereicht werden. Gem. Mitteilung vom 09.01.02 ist dies (ABL 2002, 112) bis zum Tag des Hinweises auf die Patenterteilung gem. Art. 97(4) (siehe auch J7/96) möglich.

Mit der Entrichtung der Erteilungsgebühr, der Druckkostengebühr und der Einreichung der Übersetzung der Ansprüche hat der Anmelder gem. Art. 97 iVm R 51(4) sein Einverständnis erklärt.

Gem. Art. 97(4) und Art. 97(5) wird der Hinweis auf die Erteilung frühestens 5 Monate nach Zustellung der 51(4)-Mitteilung bekannt gemacht.

Da die Frist gem. R 51(4) zwischen 2 und 4 Monaten beträgt und einmalig um maximal 2 Monate verlängert werden darf, kann es möglich sein, daß der

Anmelder eine 6-Monatsfrist hat, also länger als 5 Monate. Der Hinweis auf Erteilung wird jedoch erst veröffentlicht, wenn alle Erfordernisse erfüllt sind.

Gem. Art. 97(2) wird die Erteilung erst beschlossen, wenn
a) das Einverständnis vorliegt. Dies ist hier gem. R51(4) der Fall.
b) Erteilungs- und Druckkostengebühr entrichtet wurde. Dies ist hier der Fall.
c) die fälligen Jahresgebühren entrichtet wurden. Dies müßte überprüft werden.

⟶ Die Erteilung kann frühestens am 27.12.02 erfolgen.

Gem. Art. 98 wird gleichzeitig mit dem Hinweis auf Erteilung die EP-Patentschrift veröffentlicht, die auch die übersetzten Patentansprüche enthält. Gem. R 53 iVm R 49 und ABL 1993,55 dauert dies mindestens 7 Wochen.

⇒ Fazit: Am 02.01.03 ist es unmöglich, daß der Hinweis auf Erteilung des Patents veröffentlicht wird.
⇒ Die Anmeldung ist noch anhängig
⇒ Einreichung einer Teilanmeldung ist möglich.

Frage 2b) Bis ein Tag vor dem Hinweis gem. J7/96, also bis zum 22.04.03. Dies ist auch so in der Mitteilung vom 09.01.02 (ABL 2002, 112) angegeben.

Frage 2c) Nein, da im Einspruchsverfahren gem. Art. 76 iVm R 25(1) keine anhängige EP-Anmeldung vorliegt, sondern bereits ein erteiltes Patent.

Teilanmeldungen sind nur zu anhängigen Anmeldungen möglich.

Frage 3

Gem. G8/93 endet das Beschwerdeverfahren mit der Beschwerderücknahme des einzigen Einsprechenden. Dies auch bei Vorliegen von hochrelevantem Material auf Grund der Dispositionsmaxime.

Damit endet das Beschwerdeverfahren am 11.03.03 um 16.09 Uhr.

Das Telefax des Beitretenden ging später um 20.12 Uhr ein.

In T517/97 wurde entschieden, daß bei Rücknahme der Beschwerde und Beitritt am gleichen Tag per Fax der chronologische Eingang nach der Uhrzeit zählt.

Da um 20.12 Uhr am 11.03.03 kein Beschwerdeverfahren anhängig war, ist der Beitritt des Dritten nicht mehr möglich, auch wenn gem. G4/91, G1/94 bei einer anhängigen Beschwerde der Beitritt möglich gewesen wäre.

⇒ Die entrichteten Gebühren werden zurückerstattet, da sie ohne Rechtsgrund entrichtet wurden, siehe Rili A XI 10.1.1.

Frage 4

Einspruchsfrist

19.06.02 Hinweis auf Erteilung
↓ 9 Monate gem. Art. 99(1)
↓ R 83(4)
19.03.03: Ablauf der Einspruchsfrist

Zulässig?

Fax:
Gem. Beschluß des Präsidenten vom 26.05.92 (ABL 1992, 299) ist das Einlegen des Einspruchs per Fax möglich. Bestätigung ist nur bei unleserlichen Unterlagen erforderlich.

⟶ Tag des Eingangs des Fax ist Tag der Einlegung des Einspruchs

Sprache:
Gem. Art. 14(4) iVm Art. 14(2) kann der spanische Mandant den Einspruch in einer zugelassenen Nichtamtssprache, Spanisch, einreichen.

⇒ Da der 14.03.03 vor dem 19.03.03 liegt, wurde der Einspruch rechtzeitig eingelegt.

Gebühr:
Gem. Art. 99(1) gilt der Einspruch erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet wurde. Die Einspruchsgebühr beträgt gem. Art. 2 Nr. 10 GebO 610 €

Geb.-Erm.:
Da der Einspruch auf spanisch eingelegt wurde, kann der Einsprechende die Gebührenermäßigung gem. Art 14(4) iVm R 6(3) iVm Art. 12(1) GebO vom 20 % geltend machen.

⟶ Die ermäßigte Gebühr beträgt 488 €

⇒ Der überwiesene Betrag ist ausreichend, aber nur dann, wenn er rechtzeitig eingeht oder zumindest 10 Tage vor Ablauf der Frist der Überweisungsauftrag getätigt wurde (siehe weiter unten).

Eingang der Überweisung beim EPA

Gem. Art. 8(1) a) GebO ist der Tag des Eingangs der Zahlung der Tag der Gutschreibung, also der 20.03.03. Der 20.03.03 liegt nach Ablauf der Einspruchsfrist.

Aber: Gem. Art. 8(3) a) ii) gilt eine Zahlung als rechtszeitig, wenn sie vor Ablauf der Frist bei einer Bank in einem Vertragsstaat veranlaßt wurde.

⟶ Da der Überweisungsauftrag am 14.03.03 erteilt wurde, war dies reichtzeitig.

Jedoch ist gem. Art. 8(3) b) eine Zuschlaggebühr in Höhe von 10% der Gebühr, also 48,80 €, zu entrichten, da die Zahlung nicht spätestens 10 Tage vor Ablauf der Frist (19.03.03) vorgenommen wurde.

⇒ Zahlbetrag: 488 € + 48,80 € = 536,80 €
⇒ Es wurden 48,80 € zu wenig entrichtet.

Gem. Art. 8(4) wird das EPA den Mandanten auffordern, den Nachweis zu erbringen, daß Abbuchungsauftrag innerhalb der Frist erteilt wurde und die Zuschlagsgebühr zu entrichten.

Weitere Schritte:

- Vertreterbestellung: keine Vollmacht erforderlich R 101(1) iVm Beschluß des Präsidenten vom 19.07.91 (ABL 1991, 489). Der spanische Mandant muß sich jedoch gem. Art. 133(1) (2) nicht vertreten lassen.

- Einreichen einer Übersetzung des Einspruchs in eine Amtssprache des EPA gem. Art. 14(1). Die Frist beträgt gem. Art. 14(4) iVm R (2) 1 Monat nach Einreichung oder Ende der Einspruchsfrist.

  In diesem Fall
  14.03.03
  ↓ 1 Monat gem. R83(4)
  14.04.03

  ⟶ Die Übersetzung muß bis 14.04.03 eingereicht werden.

- Entrichten der Zuschlagsgebühr von 48,80 €. Dies kann auch schon vor der Mitteilung des Amtes erfolgen.

- Nachweise über rechtzeitigen Abbuchungsauftrag erbringen.

  Da der Anmelder wohl von dem zu spät eingegangenen Betrag nichts weiß, wird er die Mitteilung des Amts abwarten müssen.

- Faxbestätigung ist nicht erforderlich (ABL 1992, 299 und ABL 1992, 306).

Frage 5

Gem. Art. 156 iVm R 107 muß die regionale Phase innerhalb 31 Monate ab dem Prioritätstag eingeleitet werden.

28.08.00: JP-Prio
↓ 31 Monate
↓ R83(4)
28.03.03: Fristablauf.

→ Die Handlungen für den Eintritt in die regionale Phase müssen bis zum 28.03.03 erfolgen.

Folgende Handlungen

- Übersetzung
  Gem. Art. 158(2) iVm R 107(1) a) ist eine Übersetzung in eine EPA-Amtssprache gem. Art. 14(1) erforderlich.
  → JP ist keine EPA-Amtssprache
  → Die Übersetzung liegt erst am 15.04.03 vor.

  Hohes Arbeitsaufkommen ist kein Wiedereinsetzungsgrund gem. Art. 122 (siehe T525/91)

  Gem. Art. 156 iVm R 108(1) gilt die regionalisierte Anmeldung bei fehlender Übersetzung als zurückgenommen.

  Jedoch kann gem. R 108(3) die Übersetzung innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung einer entsprechenden Mitteilung entrichtet werden, wenn zusätzlich eine Zuschlagsgebühr gem. Art. 2 Nr. 3c GebO (500 €) entrichtet wird.

  → Der 15.04.03 ist innerhalb der 2-Monatsfrist, da die Mitteilung erst ergehen muß und dann immer noch 2 Monate Zeit ist
  ⇒ Sobald die EN-Übersetzung vorliegt → einreichen + Entrichten der Zuschlagsgebühr in Höhe von 500 €

- Entrichten der nationalen Grundgebühr gem. Art. 156 iVm R 107(c) und R 106(a), = EP-Anmeldegebühr

- Benennungsgeb. gem. Art. 156 iVm R 107(1) a), sofern der ISR vor mehr als 6 Monaten veröffentlicht wurde.

- Recherchegebühr nach Art. 157(2) b), da für JP ergänzende Recherche durchgeführt werden muß. Jedoch gem. ABL 1994, 691 um 20 % ermäßigt.

- Prüfungsantrag inkl. Prüfungsgebühr gem. Art 156 iVm R 107(1) f). Keine Ermäßigung, da internationale vorläufige Prüfung von JP-Amt durchgeführt wurde.

- Die 3. Jahresgebühr ist erst am 01.09.2003 gem. Art. 86(1) iVm R 37(1) und Art. 156 iVm R 107(1) g) fällig.

- Falls der Prioritätsbeleg in der internationalen Phase noch nicht eingereicht wurde, ist dies gem. R 38(4) iVm Beschluß des Präsidenten vom 22.12.98 nicht erforderlich.

Frage 6

Gem. Art. 101(1) iVm R 60(2) kann das Einspruchsverfahren mit dem Erben, Herrn H, fortgesetzt werden. (Sogar ohne den Erben auch von Amts wegen). Aus G4/88 ist zu entnehmen, daß das Weiterführen des Einspruches mit dem Erben möglich ist.

⟶ Herr H kann Beteiligter am Einspruchsverfahren werden.

Durch die Einspruchsschrift gem. Art. 99(1) iVm R 55 c) ist Umfang und Begründung des Einspruchs festgelegt.

Der Einspruch bezieht sich nur auf Anspruch 1.

Gem. G9/91 besteht für nicht angefochtene Teile eines Patents kein Einspruch (T443/93). Eine Ausnahme besteht für abhängige Ansprüche, die, auch wenn sie nicht angegriffen wurden, geprüft werden. Und zwar von Amts wegen gem. Art. 114(1), wenn sie prima facie in Frage gestellt sind.

Hier liegt mit Anspruch 2 ein weiterer unabhängiger Anspruch vor. Er ist durch die Nichtpatentfähigkeit von Anspruch 1 wohl eher nicht in Frage gestellt.

⇒ Herr H kann den Einspruch nicht auf Anspruch 2 ausdehnen.

⇒ Die Einspruchsabteilung wird gem. G9/91 nicht von Amts wegen den Umfang des Einspruches auf Anspruch 2 ausdehnen.

Frage 7

Gem. Art. 66 hat die EP-Anmeldung, deren Anmeldetag feststeht, in den benannten Vertragsstaaten die Wirkung einer nationalen Hinterlegung.

Da alle Vertragsstaaten benannt sind, hat die EP-Anmeldung auch in Portugal die Wirkung einer nationalen Hinterlegung.

Gem. Art. 135(1) b) kann das nationale Recht vorsehen, daß bei Zurückweisung der EP-Anmeldung auf Antrag des Anmelders das portugiesische Patentamt das Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents einleiten.

Gem. Nationales Recht Tabelle VII Spalte 5 ist dies in Portugal für den vorliegenden Fall der Zurückweisung möglich.

Weitere Schritte:

Gem. Art. 135(2) ist innerhalb von 3 Monaten nach Zustellung der Beschwerdekammerentscheidung beim EPA gem. Art 136(1) der Umwandlungsantrag zu stellen.

Es ist eine Umwandlungsgebühr (50 €) gem. Art. 136(1) iVm Art. 2 Nr. 14 GebO zu entrichten.

Frage 8

a) i) Neues Material

Gem. Art. 61(2) ist auf eine neue EP-Anmeldung Art. 76(1) entsprechend anzuwenden. Gem. Art. 76(1) S. 2 darf der Inhalt der neuen EP-Anmeldung nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen.

⇒ Es ist nicht möglich, die weiteren Ausführungsformen aufzunehmen.

ii) Jahresgebühr

Gem. Art. 86 iVm R 37(4) sind bei einer neuen EP-Anmeldung keine Jahresgebühren für das Jahr, in dem die Anmeldung eingereicht wurde, und für vorhergehende Jahre zu entrichten.

Frage 8b) Anmeldung A nicht mehr anhängig

Art. 61(1) nennt eine Bedingung, daß keine neue EP-Anmeldung eingereicht werden darf: Die EP-Anmeldung darf noch nicht erteilt sein.

Wurde die EP-Anmeldung also zurückgenommen, gilt sie als zurückgenommen, oder wurde sie zurückgewiesen, so ist selbst dann die Einreichung einer neuen EP-Anmeldung durch den wahren Berechtigten möglich. Dies wurde in G3/92 bestätigt.

⟶ Der Mandant kann eine neue EP-Anmeldung einreichen.

Frage 9

a) Gem. Art. 17(2) a) i) PCT iVm R 39.1 iv) PCT ist das EPA als ISA nicht verpflichtet, eine Recherche durchzuführen, da sich der Anspruch auf ein Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers richtet.

Die Rückerstattung der Recherchegebühr ist in R 16.2 PCT und R 16.3 PCT geregelt.

Gem. R 16.2 PCT nur dann

- wenn kein Anmeldetag zuerkannt wurde
- wenn die int. Anmeldung vor Übermittlung des Rechercheexemplars an die ISA zurückgenommen wurde oder als zurückgenommen gilt
- wenn die int. Anmeldung aufgrund von Sicherheitsvorschriften nciht als solche behandelt wird.

⟶ Die Ausnahmen von R 16.2 PCT liegen hier nicht vor.

Gem. R 16.3 PCT kann die Recherchegebühr teilweise zurückerstattet werden, falls frühere Rechercheergebnisse verwendet werden können.

⟶ Dies ist hier ebenfalls nicht gegeben.

⇒ Die int. Recherchegebühr wird nicht zurückerstattet.

Frage 9b) Das Fehlen des int. Recherchenberichts ist für die Gültigkeit der int. Anmeldung ohne Bedeutung. Die Bearbeitung, einschließlich des Eintritts in die nationale Phase kann fortgesetzt werden. Dies ergibt sich aus Art. 22(2) PCT.

⇒ Die regionale Phase vor dem EPA ist gem. Art. 22(1) PCT iVm Art. 153 oder 156 iVm R 107 einzuleiten.

Gem. Art. 157(1) tritt die Erklärung nach Art. 17(2) a) an die Stelle des europäischen Recherchenberichts.

Implantat in EP patentierbar?

Nachdem die int. Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA eingetreten ist, gilt sie gem. Art. 150(3) als europäische Anmeldung.

Gem. Art. 52(4) gelten Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers als nicht gewerblich anwendbar und sind deshalb gem. Art. 52(1) vom Patentschutz ausgeschlossen.

Das Einsetzen des Implantats stellt einen chirurgischen Eingriff dar. Sobald ein solcher vorliegt, auch wenn es nur ein Teilschnitt ist, greift das Patentierungsverbot von Art. 52(1) iVm Art. 52(4), (z. B. T820/92).

⇒ Es ist nicht möglich in EP ein Patent auf das Verfahren zu erhalten.

Frage 10

Thailand ist kein PVÜ-Staat und kein PCT-Staat. Thailand ist aber seit 1.1.95 WTO-Staat.

Gem. Art. 8(1) PCT iVm R4.10 a) kann die Prioritätserklärung die Priorität einer früheren Anmeldung beanspruchen, die in einem Mitgliedsstaat der Welthandelsorganisation (WTO), das nicht Verbandsland dieser Übereinkunft (PCT) ist, beansprucht werden.

⇒ Die Priorität der Thailand-Anmeldung kann wirksam beansprucht werden.

Da Niederlande ein PCT-Staat ist, kann der niederländische Anmelder eine PCT-Anmeldung einreichen. Zu beachten ist jedoch, daß gem. R 4.10 d) einzelne Bestimmungsämter Vorbehalte aussprechen können:

EP: Das EPA hat einen solchen Vorbehalt ausgesprochen, da gem. Art. 87(1) nur die Priorität von in PVÜ-Ländern hinterlegten Anmeldungen beansprucht werden kann

JP: Japan hat seinen Vorbehalt mit Wirkung vom 01.09.02 zurückgezogen.

Kommentare an den Prüfer

Verwendete Abkürzungen:

Art =	soweit nicht anders angegeben, Artikel des EPU
R =	soweit nicht anders angegeben, Regel der Ausführungsordnung zum EPÜ
GebO =	Gebührenordnung
Art. ? PCT=	Artikel des PCT
R ? PCT=	Regel der Ausführungsordnung zum PCT
gem. =	gemäß
iVm =	in Verbindung mit
RO =	Anmeldeamt
DO =	Bestimmungsamt
EO =	Ausgewähltes Amt
IB =	Internationales Büro
ISA =	Internationale Recherchenbehörde
ISR =	Internationaler Recherchenbericht
IPEA =	Internationale Prüfungsbehörde
IPER =	Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht
AT =	Anmeldung
PT =	Prioritätstag