Prüfungsarbeit eines Bewerbers - DI

Artikel („Art.“) und Regeln („R.“) ohne Gesetzesangaben sind solche des EPÜ.
Richtlinien für die Prüfung im EPA werden als „A-I, 1.1“ o. ä. zitiert.

F1

12.2.01 EP Anmeldetag

[12.2.01; 12.2.02] = 1. Patentjahr
[13.2.02; 12.2.03] = 2. Patentjahr
[13.2.03; 12.2.04] = 3. Patentjahr
[13.2.04; 12.2.05] = 4. Patentjahr

Fälligkeit der 3. Jahresgebühr der Stammanmeldung: 28.2.2003
Fälligkeit der 4. Jahresgebühr der Stammanmeldung: 29.2.2004

a) Art. 86(1), R. 37(1), (3):
3. Jahresgebühr für Stammanmeldung war bei Einreichung der Teilanmeldung fällig.
→ auch für Teilanmeldung fällig bei Einreichung (29.1. 2004)
4. Jahresgebühr ist bis 29.2.2004 zu zahlen.

b) R. 37(3): 29.1.2004
↓ R. 83(4) 4 Monate
29.5. 2004
↓ R. 85(1) (Samstag), Rechtsauskunft 5/93
31.5. 2004

→ Bis 31.5.2004 können 3. und 4. Jahresgebühr ohne Zuschlag bezahlt werden.

c) R. 37(3), Art. 86(2), R. 83(4) 6 Monate
29.7.2004 (Donnerstag)
→ Bis 29.7.2004 können 3. und 4. Jahresgebühr mit Zuschlag bezahlt werden.

F2

22.8.02	GbM - DE
23.9.02	EPFIRST
12.02	Veröffentlichung GbM - DE
23.9.03	PCTLATE
?	Rücknahme EPFIRST
24.3.04	Heute

Art. 8(1) PCT: Priorität von EPFIRST wurde in Anspruch genommen. Art. 8(2) a) PCT, Art. 4(A)(1), (3) PVÜ Rücknahme von EPFIRST unschädlich

Art. 8(2) a) PCT, Art. 4(A)(1), (C)(1), (2) PVÜ:

Prioritätsfrist läuft 12 Monate ab Hinterlegung der ersten Anmeldung. Deutsche Gebrauchsmusteranmeldung (GbM) offenbart gleiche Erfindung von gleichem Erfinder und gleichem Anmelder A.

→ Deutsche Gebrauchsmusteranmeldung ist die erste Anmeldung, Zeitrang = 22.8.02

→ Nachanmeldung von PCTLATE am 23.9.03 war außerhalb 12-Monatsfrist ab erster Anmeldung → kann keine Prio aus GbM beanspruchen.

EPFIRST war nicht die erste Anmeldung (s. o.).

→ Priorität aus EPFIRST kann nicht beansprucht werden.

Art. 8(2) a) PCT, Art. 4(A)(1) PVÜ: auch Gebrauchsmusteranmeldung zählt als erste Hinterlegung.

Art. 8(2) a) PCT, Art. 4(C)(4) PVÜ greift nicht, da Gebrauchsmuster veröffentlicht und nicht zurückgezogen.

→ Deutsches Gebrauchsmuster ist Stand der Technik und steht PCTFIRST neuheitsschädlich entgegen.

F3

Aufgrund des Rechtsgrundsatzes reformatio in peius (Art. 125) kann der nicht beschwerde-führende Patentinhaber nicht mehr auf den erteilten Anspruch 1 zurück, da dies den Schutzbereich gegenüber aufrechterhaltenem kombiniertem Anspruch (1+2) erweitert und daher die Lage für den Beschwerdeführer (= Einsprechender) verschlechtern würde.

So auch G 9/92, T 321/ 93

F4

Art. 3(4) i), R. 12, 92.2 b) PCT, PCT-Leitfaden I, 241
Art. 150(2), R. 104 EPÜ

EPA als Anmeldeamt (RO) hat nur DE, EN, FR zugelassen (Art. 151(1), R. 104 EPÜ - keine Anwendung des Art. 14(2), da R. 104(1) nach Art. 11(1) ii), PCT, R. 12.1 a) PCT die Sprachen abschließend vergibt).

Daher gilt gem. R. 19.4 a) ii), PCT die Anmeldung als für das internationale Büro (IB) entgegengenommen, wird gem. R. 19.4 b), an dieses übermittelt.

→ Die Anmeldung wurde an IB übermittelt, da nicht in einer zugelassenen Sprache eingereicht.

Folge: Die Anmeldung gilt als am Tag ihrer Entgegennahme durch das EPA (15.3.2004) beim IB als Anmeldeamt eingegangen, mit Ausnahme, daß zum Zweck der Berechnung der Fristen für die Entrichtung der Gebühren, die bei der Einreichung der internationalen Anmeldung beim zuständigen Amt fällig werden, da Tag der tatsächlichen Entgegennahme beim IB als Eingangstag gilt.

Anmelder kann zwischen EPA und spanischem Patentamt als Recherchebehörde (ISA) wählen.

Falls er EPA wählt (darf er gem. Art. 154 EPÜ), muß er gem. R. 12.3 PCT eine Übersetzung in eine der Amtssprachen des EPA innerhalb eines Monats nach Eingang (s. o. tatsächliche Entgegennahme IB) einreichen.

Gebühren sind an Internationales Büro zu zahlen, i. R. EPA erstattet Gebühren zurück, diese müssen direkt an das IB entrichtet werden. Diese Gebühren sind gem. Art. 3(4) iu, R. 14-16 PCT Übermittlungs-, internationale und Recherchegebühr.

F5

a) Einreichung in Griechisch war zulässig, da Anmelder Grieche ist (Art. 14(2)). Innerhalb von 3 Monaten nach Einreichung (= 12.06.04), jedoch spätestens 13 Monate nach dem Prioritätstag

13.2.03 Prio
↓ 13 Monate R. 88(4), R. 6(1)
13.3.04
↓ R. 86(1)
15.3.04

bis zum 15.3.04 hätte eine Übersetzung in eine Amtssprache eingereicht werden müssen – dies ist nicht geschehen, daher gilt die europäische Anmeldung gem. Art. 90(1) c), (3) als zurückgenommen.

b) Die Prioritätsfrist ist abgelaufen. → keine neue EP-Anmeldung.
Rücknahme der Priorität heilt nicht nachträglich (Art. 88(2), E-VIII, 1.5).
Weiterbehandlung (Art. 121) ist nicht möglich, da keine Amtsfrist.

→ Art. 122: Wiedereinsetzung beantragen in R. 6(1)-Frist, hierzu Übersetzung schicken (i.e. Handlung nachleiten), Wiedereinsetzunsgebühr zahlen und Wiedereinsetzungsgrund nachweisen!

Da ein solcher aus Sachverhalt nicht ersichtlich ist, neue europäische Anmeldung einreichen ohne Priobeanspruchung. Da erste europäische als zurückgenommen gilt (wenn keine Wiedereinsetzung gewährt wird, s. o.), ist nur die griechische Anmeldung, die noch nicht veröffentlicht ist, älteres nationales Recht und steht nicht gem. Art. 54(2) oder (3) entgegen.

→ Mandant bekommt Patent, es sei denn, zwischenzeitlich Stand der Technik gem. Art. 54(2) oder (3).

Zu Wiedereinsetzung: würde ich parallel zu Neuanmeldung versuchen, falls es Gründe gibt.

F6

EP1: 2.4.03 Hinweis Veröffentlichung Recherchebericht
↓ R. 83(4), Art. 79(2): 6 Monate
2.10.03 (Donnerstag)

→ Benennungsgebühren werden für AT (Österreich),
BE (Belgien),
DE (Deutschland),
ES (Spanien)
wirksam bezahlt, diese Staaten konnten auch wirksam benannt werden, da sowohl ausdrücklich ein Antrag als auch Vorsorgebestimmung in Formblatt 1001.

EP2: eingereicht am 12.8.03, also vor Ablauf o.g. Frist
gem. R. 25 zu einer anhängigen Anmeldung (Gebühren in Stammanmeldung bezahlt)
gem. Art. 76(2) nur für Vertragsstaaten möglich, die in EP1 benannt worden sind
Gem. 4/98, A-IV, 1.3.4 müssen aufgrund der extremen Wirkung der Nichtzahlung der Benennungsgebühr für NL (Niederlande) die Vertragsstaaten nur zum Zeitpunkt der Einreichung benannt sein – dies ist innerhalb der Art. 76(2)-Frist der Fall).

→ EP2 konnte wirksam AT, BE, DE, NL benennen.

EP3: wie bei EP2, allerdings erfolgte hier Anmeldung nach Ablauf der Art. 76(2)-Frist.

Da nicht auf R. 85 a) (1)-Mitteilung für NL verzichtet, kann gem. R. 85 a) (1) mit Zuschlag innerhalb eines Monats nach Zustellung einer solchen Mitteilung in EP1 NL noch wirksam benannt werden.

Ist diese Frist abgelaufen (keine Angabe im Sachverhalt), war die Benennung von NL zum Zeitpunkt der Einreichung von EP3 nicht mehr wirksam, gem. Art. 76(2), G 4/98 konnten nur AT, BE, DE wirksam in EP3 benannt werden.

→ Für EP3 konnten nur AT, BE, DE wirksam benannt werden.

F7

24.6.03 C(1)
↓ R. 78(2)
4.7.03 Zugang
↓ R. 84, R. 83(4): 4 Monate, Art. 96(2)
28.10.03 Antrag Fristverlängerung R. 84: rechtzeitig
4.11.03 Ende Frist
↓ R. 84, R. 83(4): 6 Monate
4.1.04 Ende verlängerte Frist (Sonntag)
↓ R. 85(1)
18.12.03 Antrag Fristverlängerung R. 84 rechtzeitig
5.1.04

Gem. R. 84, E-VIII, 1.6 weitere Verlängerung nur in Ausnahmefällen, gem. Mitteilung des Vizepräsidenten Amtsblatt 89, 180 sind Kriterien hierfür streng, z. B. nicht: Urlaub (wie hier)

→ Ablehnung erfolgte wohl zu recht
8.1.2004 C2
↓ R. 78(2)
18.1.2004
22.1.2004 C3
↓
1.2.2004 (Sonntag): Zugang C3 R. 69(1)

a) Gem. Art. 96(3) gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Da es sich um eine vom Amt gem. Art. 96(2), R. 84 gesetzte Frist handelt und die Anmeldung als zurückgenommen gilt, würde ich gem. Art. 121(1), (2) innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Mitteilung C3, also

22.1.04 C3
↓ R. 78(2)
1.2.04 (Sonntag, keine R. 85(1))
↓ 2Monate Art. 121(2), R. 83(4)
1.4.04

bis zum 1.4.2004 Antrag auf Weiterbehandlung stellen, die Weiterbehandlungsgebühr bezahlen und die versäumte Handlung wiederholen, i. e. Stellungnahme und Änderungen einreichen.

b) Gem. Art. 106(1) ist die Beschwerde nur gegen Entscheidungen zulässig. C2 ist, da dem Inhalt nach eine Entscheidung unter mehreren Alternativen (T 934/91, J 26/87, J 2/93), eine solche Entscheidung der Prüfungsabteilung.
Die Frist für die Beschwerde endet
8.1.04
↓ R. 78(2)
18.1.04
↓ R. 83(4), Art. 108: 2 Monate
18.3. 04

→ Die Beschwerde ist nicht (mehr) zulässig!

c) Nein, gem. Art. 106(1) Beschwerde nur gegen Entscheidungen → ich müßte gem. R. 69(2) eine Entscheidung über den Rechtsverlust beantragen, da R. 69(1) (= C3) eine bloße Mitteilung ist.
Wegen a) würde die Beschwerdekammer – analog J 37/89 – wohl die Beschwerde nicht als begründet entscheiden.

F8

a) Art. 17(3) a), R. 40.2 PCT
„Der Weg zum europäischen Patent – 2 Leitfaden für Anmelder“ 266, 267: Art. 154(3), R. 105(1) EPÜ, E-IX, 3.2

Nur, wenn der Anmelder die zusätzlichen Recherchegebühren unter Widerspruch bezahlt, entscheidet eine Überprüfungsstelle des EPA, ob die Feststellung richtig war.

→ Da der Mandant es kategorisch ablehnt, weitere Recherchegebühren zu bezahlen, findet keine Überprüfung statt, es ergeht der Recherchebericht gem. Art. 17(3) a) PCT. Erst bei Eintritt in die regionale Phase (also nicht „nach Bestimmungen des PCT“) prüft das EPA gem. R. 112 die Einheitlichkeit als Bestimmungs- bzw. ausgewähltes Amt.

b) Gem. Art. 34(3), R. 66.1 e), 68.2, 68.3 c) PCT, E-IX, 5.2, muß sich die internationale vorläufige Prüfung auf Ansprüche, für die kein internationaler Recherchebericht erstellt wurde, nicht entsprechen. Für den einzigen unabhängigen Anspruch wurde jedoch ein Recherchebericht erstellt, so daß das EPA als IPEA zusätzliche Prüfungsgebühren verlangen wird (da sich die Uneinheitlichkeit ja auch erst posteriori im Prüfungsverfahren ergeben könnte). Da gem. G 1/89, G 2/89 dieselben Kriterien wie bei Recherche gelten, wird EPA als IPEA auch hier Uneinheitlichkeit feststellen.

F9

a) Gem. Art. 150(2, 4) sind Artikel, Regeln des PCT maßgebend. Gem. Art. 33, R. 64.2 PCT ist die mündliche Offenbarung durch A, deren Datum in einer schriftlichen Offenbarung (= Kompendium) enthalten ist, die nach dem Anmeldetag (R. 64.1 b) PCT) zugänglich wurde, nicht Stand der Technik, wird jedoch gem. R. 70.9 im IPER erwähnt.

→ EPA als IPEA wird die mündliche Offenbarung nicht als Stand der Technik werten.

b) Gem. Art. 33(5) PCT gilt unter a) Gesagtes nur für die internationale vorläufige Prüfung.
Im europäischen Verfahren gilt die mündliche Offenbarung, die auf einem öffentlichen Kongreß gegeben wurde (i. e. ohne Geheimhaltung), als Stand der Technik gem. Art. 54(2). Gem. C-IV, 5.2 gilt die schriftliche Fassung als wahrheitsgebende Wiedergabe.

→ EPA wird in europäischer Phase die mündliche Offenbarung als Stand der Technik gem. Art. 54(2) berücksichtigen.

F10

Das neue Gartenbauwerkzeug wurde der Öffentlichkeit am 24.-30.9.2003 zugänglich gemacht und bildet daher neuheitsschädlichen Stand der Technik gem. Art. 54(2), auch, wenn EP-1 die Priorität von CH-1 vom 24.3.04 gem. Art. 89 in Anspruch nähme.

Gem. Art. 55(1) b), (2) bleibt diese Offenbarung jedoch außer Betracht, wenn innerhalb von 6 Monaten angemeldet wird und bei Anmeldung darauf hingewiesen wird.

Gem. ABl. 4/03 ist die IGA in Rostock eine Ausstellung im Sinne des Art. 55(1) b).

→ Wenn mein Mandat wie vorgeschlagen vorgeht, steht ihm die Offenbarung auf der IGA neuheitsschädlich entgegen (trotz Art. 89, da Zeitrang der CH-1 später ist), da er nicht innerhalb der 6-Monatsfrist angemeldet hat.

Daher schlage ich ihm vor, bis zum 24.3.2004, also heute, eine europäische Anmeldung einzureichen und dabei die Zurschaustellung anzugeben. Gem. R. 23 muß er die Ausstellungsbescheinigung, die er bereits hat, innerhalb 4 Monaten einreichen - CH kann er auch (wie alle übrigen EPÜ-Vertragsstaaten) in dieser europäischen Anmeldung benennen.

F11

Weiterbehandlung gem. Art. 121(1) kann nur vom Anmelder wirksam gestellt werden innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Mitteilung gem. R. 69(1).

4.9.03	R. 69(1)	
↓	R. 78(2)	
14.9.03	(Sonntag, egal)	
		Art. 121(1), R. 83(4)
22.10.03	→ B	
14.11.03		
27.11.03	Antrag Eintragung	

→ Antrag am 14.11.03 war gem. Art. 121, R. 78(2), 83(4) fristgerecht.

Gem. R. 20(1, 2) wurde Rechtsübergang eingetragen. Gem. R. 20(3) wird er aber erst ab Eintragung bzw. Vorlage der Übertragungserklärung (= Urkunde) wirksam, i.e. am 27.11.03. → zum Zeitpunkt des Antrags war B nicht die Anmelderin und konnte daher keinen Antrag gem. Art. 121(1) stellen. → Antrag wurde nicht wirksam gestellt.
Der tatsächliche Rechtsübergang am 22.10.03 ist unerheblich, vgl. auch T 870/92.