

EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2004

PRÜFUNGSAUFGABE D - TEIL I

Diese Prüfungsaufgabe enthält:

* Fragen 1 - 11

2004/DI/d/1 - 6

- Frage 1: 5 Punkte
- Frage 2: 4 Punkte
- Frage 3: 2 Punkte
- Frage 4: 5 Punkte
- Frage 5: 4 Punkte
- Frage 6: 5 Punkte
- Frage 7: 5 Punkte
- Frage 8: 3 Punkte
- Frage 9: 3 Punkte
- Frage 10: 5 Punkte
- Frage 11: 4 Punkte

TOTAL: 45 Punkte

* Anlage: Kalender für 2003 und 2004

2004/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

(5 Punkte)

Am 12. Februar 2001 hat ein Anmelder eine europäische Patentanmeldung EP eingereicht, die heute noch anhängig ist. Für EP wurde die Priorität einer britischen Patentanmeldung vom 14. Februar 2000 beansprucht. Am 29. Januar 2004 hat der Anmelder eine Teilanmeldung beim EPA eingereicht.

- a) Welche Jahresgebühren sind 2004 für die Teilanmeldung zu entrichten?
- b) Bis wann spätestens können Sie ohne Zuschlagsgebühr bezahlen?
- c) Bis wann spätestens können Sie mit Zuschlagsgebühr bezahlen?

Frage 2

(4 Punkte)

Am 23. September 2002 reichten Sie für Ihren Mandanten, Firma A, eine europäische Patentanmeldung EPFIRST als Erstanmeldung ein, ohne eine Priorität in Anspruch zu nehmen. Weil der europäische Recherchenbericht positiv ausfiel, beauftragte Sie Ihr Mandant, unter Inanspruchnahme der Priorität von EPFIRST eine internationale Anmeldung PCTLATE einzureichen und u. a. EP zu bestimmen. Dem Auftrag Ihres Mandanten entsprechend, reichten Sie am 23. September 2003 PCTLATE ein, die den gleichen Wortlaut hatte wie EPFIRST und deren Priorität in Anspruch nahm. EPFIRST wurde zurückgenommen, nachdem alle Formerfordernisse für PCTLATE erfüllt waren. Heute, am 24. März 2004, teilt Ihnen der Leiter der Rechtsabteilung von Firma A mit, daß Firma A am 22. August 2002 eine deutsche Gebrauchsmusteranmeldung im Namen der Firma A eingereicht hatte, in der die gleiche Erfindung des gleichen Erfinders wie in EPFIRST offenbart und beansprucht wurde. Das deutsche Gebrauchsmuster wurde im Dezember 2002 öffentlich zugänglich.

Erörtern Sie die Rechtslage.

Frage 3

(2 Punkte)

Ein europäisches Patent wurde nach einem Einspruchsverfahren in geänderter Form aufrechterhalten, indem man den Gegenstand der erteilten Ansprüche 1 und 2 kombinierte. Der alleinige Einsprechende hat gegen die Entscheidung als einziger Beschwerde eingelegt. Kann der Patentinhaber den erteilten Anspruch 1 im Beschwerdeverfahren wiedereinführen?

Frage 4

(5 Punkte)

Ein spanisches Unternehmen hat am 15. März 2004 beim EPA eine internationale Anmeldung in spanischer Sprache eingereicht. Für die internationale Anmeldung wird die Priorität einer am 21. März 2003 eingereichten spanischen Anmeldung wirksam in Anspruch genommen. Alle erforderlichen Gebühren wurden durch einen beigefügten Scheck an das EPA entrichtet. Das spanische Unternehmen hat eine Mitteilung des EPA erhalten, daß die Anmeldung an das Internationale Büro übermittelt wurde. Warum hat das EPA die Anmeldung übermittelt, was hat dies zur Folge, und was ist als nächstes zu tun?

Frage 5

(4 Punkte)

Ein vor dem EPA zugelassener Vertreter mit Geschäftssitz in Paris reichte am 12. Februar 2004 für einen in Paris lebenden griechischen Anmelder eine europäische Patentanmeldung in griechischer Sprache ein. Die Priorität einer früheren, am 13. Februar 2003 eingereichten Anmeldung wird wirksam beansprucht. Alle fälligen Gebühren wurden entrichtet.

Nach der Einreichung wurden keine weiteren Unterlagen in bezug auf diese europäische Patentanmeldung eingereicht.

- a) Wie ist die Rechtslage heute, am 24. März 2004?
- b) Wie läßt sich die Erfindung durch eine europäische Patentanmeldung schützen?

Frage 6 (5 Punkte)

Am 1. Oktober 2001 wurde unter Verwendung des EPA-Formblatts 1001 eine europäische Patentanmeldung EP1 eingereicht und die Absicht erklärt, die Benennungsgebühren nur für Österreich, Belgien, Deutschland, Spanien und die Niederlande zu entrichten.

Die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr wurden ordnungsgemäß bezahlt. Am 2. April 2003 wurde im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen, dem zufolge EP1 drei Erfindungen umfaßt. Die Benennungsgebühren wurden nur für Österreich, Belgien, Deutschland und Spanien entrichtet. Bezahlt wurden diese Benennungsgebühren am 2. Oktober 2003.

Auf der Grundlage der Stammanmeldung wurden zwei europäische Teilanmeldungen EP2 und EP3 eingereicht; in beiden wurden Österreich, Belgien, Deutschland und die Niederlande benannt. EP2 wurde am 12. August 2003 und EP3 am 12. November 2003 eingereicht. Alle Gebühren wurden ordnungsgemäß entrichtet.

Welche Vertragsstaaten konnten in EP1, EP2 und EP3 wirksam benannt werden?

Frage 7

(5 Punkte)

Sie vertreten Herrn A, der eine europäische Patentanmeldung eingereicht hat. In einer Mitteilung C1 nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ vom 24. Juni 2003 wurden Sie aufgefordert, binnen vier Monaten eine Stellungnahme sowie Änderungen zu der Anmeldung einzureichen. Am 28. Oktober 2003 haben Sie eine Verlängerung dieser Frist um zwei Monate beantragt. Dem Antrag wurde stattgegeben. Am 18. Dezember 2003 haben Sie eine weitere Verlängerung um einen Monat beantragt, da Ihnen wegen des Weihnachtsurlaubs des Anmelders die nötigen Informationen für eine fristgerechte Erwidern auf die Mitteilung nicht rechtzeitig verfügbar wären. Dieser erneute Antrag wurde in einer Mitteilung C2 vom 8. Januar 2004 abgelehnt. Der daraufhin eingetretene Rechtsverlust wurde in einer Mitteilung C3 vom 22. Januar 2004 festgestellt.

- a) Wie ist der Rechtsstand der Anmeldung am heutigen Tag, dem 24. März 2004, und was würden Sie tun, um die Anmeldung zu retten?
- b) Wäre eine Beschwerde gegen die Ablehnung vom 8. Januar 2004 zulässig?
- c) Können Sie die Feststellung des Rechtsverlusts durch eine Beschwerdekammer überprüfen lassen?

Frage 8

(3 Punkte)

Sie vertreten den Anmelder einer internationalen Anmeldung. Das EPA war in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde (ISA) der Ansicht, daß die Anmeldung 18 Erfindungen enthält, auch wenn sie nur einen einzigen unabhängigen Anspruch umfaßt, in dem keine Alternativen formuliert sind. Dem unabhängigen Anspruch folgt eine Reihe von abhängigen Ansprüchen.

Sie haben daher die Aufforderung erhalten, zusätzliche Recherchegebühren für 17 Erfindungen zu entrichten. Ihr Mandant vertritt den Standpunkt, daß er nur eine einzige Erfindung gemacht hat, und lehnt es kategorisch ab, zusätzliche Recherchegebühren zu zahlen. Trotzdem beauftragt er Sie, einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung seiner internationalen Anmeldung zu stellen.

- a) Ist es unter diesen Umständen möglich, die Feststellung der ISA betreffend die Anzahl der Erfindungen nach den Bestimmungen des PCT überprüfen zu lassen?
- b) Wie wirkt sich die unterlassene Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren auf die weitere Bearbeitung der PCT-Anmeldung in der internationalen Phase aus?

Frage 9

(3 Punkte)

Professor A hat unter Bestimmung von EP eine das Verfahren P betreffende internationale Anmeldung PCT 1 eingereicht, ohne eine Priorität in Anspruch zu nehmen. Eine Woche vor dem Anmeldetag hatte Professor A auf einem öffentlichen Kongreß seiner Universität das gesamte Verfahren P in einem Vortrag mündlich offenbart. Einen Monat nach dem Anmeldetag wurde der Öffentlichkeit ein Kompendium mit allen auf dem Kongreß gehaltenen Vorträgen zugänglich gemacht, das neben einer mit Professor As Vortrag identischen schriftlichen Fassung auch die Angabe enthielt, wann der Vortrag gehalten wurde. Die mündliche Offenbarung und das Kompendium werden im internationalen Recherchenbericht zu PCT 1 aufgeführt.

Wird das EPA die mündliche Offenbarung durch Professor A bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit als Stand der Technik werten,

- a) wenn es als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) die internationale vorläufige Prüfung für PCT 1 vornimmt?
- b) wenn es nach Eintritt in die europäische Phase die Sachprüfung für PCT 1 vornimmt?

Frage 10

(5 Punkte)

Ihr Mandant aus der Schweiz hat ein neues Gartenwerkzeug erfunden. Er hat es der Öffentlichkeit erstmals vom 24. bis 30. September 2003 auf der Internationalen Gartenbau-Ausstellung IGA 2003 vorgestellt, die vom 25. April bis 12. Oktober 2003 in Rostock (DE) stattfand.

Ihrem Mandanten liegt eine Bescheinigung vor, die während der Ausstellung von der Stelle erteilt wurde, die für den Schutz des gewerblichen Eigentums auf dieser Ausstellung zuständig war; darin wird bestätigt, daß das Gartenwerkzeug dort tatsächlich ausgestellt war, sowie der Tag der Ausstellungseröffnung und der Tag der erstmaligen Offenbarung angegeben. Er verfügt auch über eine Darstellung des Gartenwerkzeugs, die mit einem Beglaubigungsvermerk der genannten Stelle versehen ist.

Heute, am 24. März 2004, möchte Ihr Mandant eine Schweizer nationale Anmeldung CH-1 als Erstanmeldung einreichen, in der das Gartenwerkzeug beschrieben und beansprucht wird. Weil Ihr Mandant daran interessiert ist, das Werkzeug in allen EPÜ-Vertragsstaaten schützen zu lassen, möchte er 2005 einige Tage vor Ablauf des Prioritätsjahres eine entsprechende europäische Patentanmeldung EP-1 einreichen, dafür die Priorität von CH-1 in Anspruch nehmen und alle Vertragsstaaten benennen.

Würden Sie Ihrem Mandanten empfehlen, wie geplant vorzugehen, und welche Schritte würden Sie ihm vorschlagen?

Frage 11

(4 Punkte)

Firma A hat eine europäische Patentanmeldung eingereicht. Am 4. September 2003 erging eine Mitteilung gemäß Regel 69 (1) EPÜ, die den Anmelder davon in Kenntnis setzte, daß die Anmeldung nach Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen galt.

Die europäische Patentanmeldung wurde am 22. Oktober 2003 auf Firma B übertragen. Am 27. November 2003 wurde ein Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs eingereicht, dem eine von Firma A und Firma B unterzeichnete Übertragungserklärung beilag. Die fällige Verwaltungsgebühr wurde gleichzeitig entrichtet.

Am 14. November 2003 stellte Firma B einen Antrag auf Weiterbehandlung, entrichtete die Weiterbehandlungsgebühr und holte die versäumte Handlung nach.

Wurde der Antrag auf Weiterbehandlung wirksam gestellt?

Anlage 1

2003

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 10. Oktober 2002 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2003 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 2003 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 2003		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	01.01.03	x	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.03	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	18.04.03	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	21.04.03	x	x	x
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête nationale	30.04.03		x	
Maifeiertag - May Day - Fête du travail	01.05.03	x	x	x
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération	05.05.03		x	
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	29.05.03	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	09.06.03	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	19.06.03	x		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.08.03	x		
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Fête Nationale	03.10.03	x		x
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.03	x	x	x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.03	x	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.03	x	x	x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.03	x	x	x

Anlage 2

2004

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 03. November 2003 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2004 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 2004 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 2004		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	01.01.04	x	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.04	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	09.04.04	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	12.04.04	x	x	x
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête nationale	30.04.04		x	
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération	05.05.04		x	
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	20.05.04	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	31.05.04	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	10.06.04	x		
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	01.11.04	x		
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.04	x	x	x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.04	x	x	x