
Prüfungsarbeit eines Bewerbers - DI

Abkürzungen

ePa = europäische Patentanmeldung

EPA-RiLi = Richtlinien für Prüfung vor EPA

int. = international

A = Artikel EPÜ

R = Regel AO-EPÜ

A GebO = Artikel Gebührenordnung

A PCT = Regel PCT

R PCT = Regel AO-PCT

1. Gemäß R 94.3 PCT kann EPA als ausgewähltes Amt nach Veröffentlichung der PCT-Anmeldung gewähren, falls diese am oder nach 1.7.1998 eingereicht.

PCT1 wurde am 31.7.1998 eingereicht und am 2.2.2000 veröffentlicht; int. vorläufiger Prüfbericht erstellt.

Seit 1.2.2003 gewährt EPA auch Akteneinsicht in Akte der int. vorläufigen Prüfung, falls Anmelder keine der in R 107(1) genannten Handlungen vorgenommen hat (Mitteilung EPA, ABI 2003, 382).

→ Ja, EPA gewährt Akteneinsicht.

2. a)

Dem Anmelder ist zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen zu ändern (A 123(1) Satz 2).

Nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder von sich aus Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen ändern, sofern Änderung gleichzeitig mit der Erwiderung auf Bescheid eingereicht wird (R 86(3) Satz 1).

Änderungen unterliegen folgenden Bedingungen (EPA-RiLi C-VI 3.2):

- keine Verletzung des A 123(2)
- dürfen nicht selbst zur Folge haben, dass gegen geänderte ePa Einwände nach EPÜ erhoben werden können

Geänderte Ansprüche dürfen sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit ursprünglich beanspruchter Erfindung nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind (R 86(4)).

→ EPA wird Änderungen nicht akzeptieren.

2. b)

Im Einspruchsverfahren darf Schutzbereich des Patents nicht erweitert werden (A 123(3)).

Eine unzulässige Erweiterung liegt hier nicht vor, da „Verwendung des Stoffs A im Gemisch B“ dasselbe aussagt, wie „Gemisch B enthaltend Stoff A“ (G 2/88, EPA-RiLi D-V 6.3). Die Verwendung ist ausschließlich auf die Erzielung einer Wirkung gerichtet (G 2/88, EPA-RiLi D-V 6.3).

Da der Zweck ursprünglich offenbart war, liegt keine Verletzung des A 123(2) vor.

Änderung ist durch Einspruchsgrund bedingt (R 57a), falls zB Stoff A für sich genommen nicht neu ist.

→ EPA akzeptiert Änderungen.

2. c)

Im Beschwerdeverfahren ist keine elektronische Einreichung zulässig (Mitteilung EPA, ABI 2003, 609, Punkt 1).

→ geänderter Anspruchssatz gilt als nicht eingegangen

2. d)

Änderung der Ansprüche gemeinsam mit Erwidern zulässig (R 86(3)).

Ein ursprünglich nicht offenbarer Disclaimer ist zulässig, wenn er dazu dient, Neuheit wiederherzustellen, indem er Anspruch gegenüber Stand der Technik nach A 54(3) abgrenzt (G 1/03 & G 2/03).

→ Änderung wird akzeptiert.

2. e)

Im Einspruchsverfahren darf Schutzbereich des Patents nicht erweitert werden (A 123(3)).

→ Merkmal darf nicht gestrichen werden, weil Schutzbereich erweitert werden würde (A 123(3), G 1/93).

3. a)

Einspruch, der von mehreren Personen gemeinsam eingelegt wird und ansonsten Erfordernissen des A 99 sowie der R 1 & R 55 genügt, ist zulässig, wenn nur eine Einspruchsgebühr entrichtet wird (G 3/99, EPA-RiLi D-I 4.). Diese wurde entrichtet.

Einspruchsschrift wurde von allen Einsprechenden unterzeichnet → R 61a iVm R 36(3) Satz 1 auch erfüllt.

→ Ja, wirksam eingelegt.

b)

Gemäß R 100 wird gemeinsamer Vertreter bestimmt. Da alle Einsprechenden Sitz in London haben, erfüllen alle A 133(1) → Der in Einspruchsschrift Erstgenannte gilt als gemeinsamer Vertreter (R 100(1), Satz 1 & 2).

Beabsichtigt sich einer der gemeinsamen Einsprechenden oder der gemeinsame Vertreter zurückzuziehen, muss EPA durch den gemeinsamen Vertreter bzw. nach R 100(1) bestimmten neuen gemeinsamen Vertreter unterrichtet werden, damit Rückzug aus Verfahren wirksam wird (G 3/99, EPA-RiLi D-I 4.).

4.

Anmelder hat rechtzeitig (bereits im PCT-Antrag) Antrag bei Anmeldeamt gestellt und daher R 17.1(b) PCT erfüllt.

Da Prioritätsbeleg dem EPA nicht bei Eintritt in europ. Phase vorlag, ergeht Aufforderung nach R 111(2) zur Einreichung der Abschrift nach A 88(1) & R 38(3) innerhalb gesetzter Amtsfrist.

Wird Prioritätsbeleg innerhalb gesetzter Frist nicht eingereicht, ist Antrag auf Wiedereinsetzung nach A 122 möglich (Weiterbehandlung nach A 121 nicht, da nur Teilrechtsverlust).

Ansonsten erlischt der Prioritätsanspruch (A 150(3) & A 91(3)) und es zählt Anmeldetag für Prüfung der Patentfähigkeit nach A 52(1) in Hinblick auf A 54.

5.

Da PCT-Anmeldung nach 1.1.2004 eingereicht, gilt neue R 54bis PCT.

Man muss Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellen (A 31(1) PCT), und zwar bis:

8.5.2003 + 22 Monate (R 54bis.1(a) PCT) = 8.3.2005 (also heute!) → Antrag an EPA faxen!

(Die 3-Monats-Frist nach Absendedatum des int. Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids der ISA (R 54bis.1(a) PCT) läuft früher ab, nämlich am 9.1.2005; es zählt Frist die später abläuft).

Antrag ist bei zuständiger IPEA zu stellen, also EPA (A 155(1)).

Für den Antrag sind die vorgeschriebenen Gebühren an IPEA zu entrichten
(A 31(5) PCT) und zwar in der vorgeschriebenen Frist:

1. Bearbeitungsgebühr (R 57 PCT) = € 129,--
2. Gebühr für vorläufige Prüfung (R 58 PCT) = € 1.530,-- (A 2 Nr. 19 GebO)

Beide Gebühren können bis 1 Monat ab Einreichung des Antrags an IPEA entrichtet werden, also bis spätestens 8.4.2005 (Frist der Bearbeitungsgebühr: R 57.3(a) PCT
Frist der Gebühr für vorläufige Prüfung: R 58.1(b) PCT)

6.

Nein, das können sie nicht.

A 118 bestimmt, dass Inhaber eines europ. Patents für verschiedene benannte Vertragsstaaten im Verfahren vor EPA als gemeinsame Patentinhaber gelten. Die Einheit des Patents wird im Verfahren vor EPA, als auch bei Einspruch, nicht beeinträchtigt, insbesondere ist Fassung des Patents einheitlich (A 118, T 272/95).

Spezialfall des A 99(5) liegt hier nicht vor.

7.

Laut R 51(4) und A 2 Nr. 8 GebO beträgt Betrag für Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr € 715,-- + € 10,-- für 36. und jede weitere Seite.

→ zu entrichten waren nur € 725,--.

Es waren keine Anspruchsgebühren fällig, da nicht mehr als 10 Ansprüche (R 51(7))

→ überzahlt um € 5,--

Zuviel gezahlte Gebührenbeträge werden nicht automatisch rückerstattet, wenn nur Bagatellbeträge (A 10c GebO). Bagatellbetrag = € 10,-- (A 10c GebO & Beschluss Präs. EPA, ABI 2001, 521).

€ 5,-- ist kleiner als € 10,--

→ Rückerstattung muss beantragt werden.

Anspruch erlischt nach 4 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem Anspruch entstanden ist (A 126(2)).

8.

Nein, Beschwerdekammer kann Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht fortsetzen, nachdem einziger Beschwerdeführer, der Einsprechender war, seinen Einspruch zurücknimmt (G 8/91, G 8/93).

Eine Fortsetzung von Amts wegen (R 66(1) & R 60) nach A 114(1) ist nicht möglich (G 8/91, G 8/93).

→ Einschränkung des Patents nicht möglich.

9.

EPA erstellt an sich technische Gutachten auf Ersuchen eines mit Nichtigkeitsklage gegen ein europ. Patent befassten Gerichts (A 25).

Obwohl EPA (konkret: Prüfungsabteilung) versucht, zu allen Fragen Stellung zu nehmen, die denen gleichen, die üblicherweise in europ. Sachprüfung behandelt werden, selbst wenn sie neben technischen Aspekt auch rechtlichen Aspekt aufweisen, soll EPA zur speziellen Frage ob Patent gültig ist nicht Stellung nehmen (EPA-RiLi E-XII 2.).

→ EPA wird zur Frage der Gültigkeit kein Gutachten erstellen.

10.

ITSA war als italienische Firma nach A 14(2) zur Einreichung in Italienisch berechtigt. Übersetzung nach A 14(2) kann nach A 14(2) in irgendeiner Amtssprache eingereicht werden, also auch in Französisch (A 14(1)).

a)

Im schriftlichen Verfahren kann sich jeder Beteiligte jeder Amtssprache bedienen, also auch Englisch (R 1(1) Satz 1). Auch EPA kann sich anderer Amtssprache als Verfahrenssprache (= Französisch, A 14(3)) bedienen, sofern alle Beteiligten hierzu Einverständnis erklärt haben (J 18/90).

Änderungen der ePa müssen aber in Verfahrenssprache eingereicht werden (R 1(2)).

b) Ich: Ja, wenn ich dies EPA spätestens 1 Monat vor Termin der mündlichen Verhandlung mitteile oder selbst für Übersetzung in Verfahrenssprache Sorge (R 2(1)).

EPA: Bedienstete des EPA dürfen bei mündlicher Verhandlung Deutsch, Englisch oder Französisch verwenden (R 2(2)).

→ Prüfungsabteilung darf.

c)

Teil anmeldung ist in Verfahrenssprache der früheren ePa einzureichen (R 4).

Auch in selber zugelassener Nichtamtssprache möglich wie frühere ePa (EPA-RiLi A-IV 1.3.3), falls Berechtigung nach A 14(2) noch vorhanden. Übersetzung aber in Verfahrenssprache (R 4)!

→ ITSA: Französisch, da Verfahrenssprache (R 4). Italienisch, da ITSA nach A 14(2) dazu berechtigt und auch frühere ePa in dieser Sprache (A-IV 1.3.3)

USCO: Nur auf französisch (R 4). Keine Berechtigung für Italienisch, da amerikanische Firma (A 14(2)).

d)

Einwendungen Dritter sind in Deutsch, Englisch oder Französisch zu begründen
(A 115(1), EPA-RiLi E-VI 3.)

11.

Datum von C1 = 15.11.2004 → gilt mit 25.11.2004 als zugestellt (R 78(2)).

Frist der R 51(4)-Mitt. endet am:

25.11.2004 + 4 Monate = 25.3.2005 (R 83(4))

→ Erstreckung auf 29.3.2005 (R 85(1)).

Übersetzung des Prioritätsbelegs ist spätestens innerhalb dieser Frist einzureichen
(R 38(5) Satz 1). Erklärung, dass ePa vollständige Übersetzung ist, ist nicht möglich, da
EP1 von Prioritätsbeleg abweicht (R 38(5) Satz 2).

→ 1. Möglichkeit:

Verlängerung der Frist nach R 51(4) um 2 Monate beantragen (R 51(4) Satz 2); möglich,
da Frist noch nicht abgelaufen, gibt Zeit bis:

25.11.2004 + 6 Monate = 25.5.2005 (R 83(4), R 51(4)) → genügend Zeit