EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2005

PRÜFUNGSAUFGABE D - TEIL I

Diese Prüfungsaufgabe enthält:

* Fragen 1 - 11 — 2005/DI/d/1 - 6
  - Frage 1: 2 Punkte
  - Frage 2: 7 Punkte
  - Frage 3: 4 Punkte
  - Frage 4: 4 Punkte
  - Frage 5: 5 Punkte
  - Frage 6: 3 Punkte
  - Frage 7: 3 Punkte
  - Frage 8: 5 Punkte
  - Frage 9: 2 Punkte
  - Frage 10: 6 Punkte
  - Frage 11: 4 Punkte

TOTAL: 45 Punkte

* Anlage: Kalender für 2004 und 2005 — 2005/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 **(2 Punkte)**

Eine internationale Anmeldung PCT1 wurde am 31. Juli 1998 beim EPA eingereicht und am 2. Februar 2000 veröffentlicht. Die internationale vorläufige Prüfung wurde vom EPA durchgeführt, und der internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde am 12. Dezember 2000 erstellt. Da der Bericht sehr ungünstig war, entschied sich der Anmelder, die europäische Phase nicht einzuleiten. Folglich wurde keine der in Regel 107 (1) EPÜ aufgeführten Handlungen vorgenommen.

Wird das EPA Dritten Einsicht in die Akte der internationalen vorläufigen Prüfung von PCT1 gewähren?

Frage 2 **(7 Punkte)**

Wird das EPA die nachstehenden Änderungen akzeptieren?

a) Der Anmelder hat zusammen mit seinem Antwortschreiben auf den ersten Bescheid des Prüfers während der Sachprüfung neue Ansprüche eingereicht, die Artikel 123 (2) EPÜ genügen und die sich auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind.

b) Im Einspruchsverfahren hat der Patentinhaber die erteilten Ansprüche, die auf den ursprünglich offenbarten "Stoff A" und das "Gemisch B enthaltend den Stoff A" gerichtet waren, durch geänderte Ansprüche ersetzt, die auf die "Verwendung des Stoffs A im Gemisch B" für einen bestimmten, ursprünglich offenbarten Zweck gerichtet sind.

c) Im Beschwerdeverfahren wurde unter Verwendung der *epoline*®-Software für die Online-Einreichung ein geänderter Anspruchssatz übermittelt.

d) In Erwiderung auf den ersten Bescheid des Prüfers während der Sachprüfung wurde der einzige unabhängige Anspruch zur Herstellung der Neuheit gegenüber einem Dokument des Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ durch Aufnahme eines Disclaimers abgegrenzt. Weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem Schutzumfang des Anspruchs ausgeschlossene Gegenstand waren aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar.

e) Im Einspruchsverfahren hat der Patentinhaber aus dem einzigen unabhängigen Anspruch ein Merkmal gestrichen, das während der Sachprüfung hinzugefügt worden war, nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar war und keinerlei technische Bedeutung hatte.

Frage 3 **(4 Punkte)**

Herr und Frau A und ihr volljähriger Sohn, alle aus London, haben gemeinsam einen Einspruch gegen ein europäisches Patent eingelegt. Die Einspruchsschrift wurde von allen drei Familienmitgliedern unterzeichnet. Es wurde nur eine Einspruchsgebühr gezahlt. Alle übrigen in Artikel 99 sowie den Regeln 1, 55 und 56 EPÜ genannten Erfordernisse wurden erfüllt.

a) Ist der Einspruch wirksam eingelegt?

b) Erörtern Sie den Fall, daß eines der Familienmitglieder sich aus dem Einspruchsverfahren zurückziehen möchte, und geben Sie an, was zu tun ist.

Frage 4 **(4 Punkte)**

Anmelder A hat das USPTO, das als Anmeldeamt tätig ist, durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens im PCT-Antrag und durch Entrichten der vorgeschriebenen Gebühr rechtzeitig darum ersucht, den Prioritätsbeleg auszustellen und dem internationalen Büro zu übermitteln. Beim Eintritt in die europäische Phase war der Prioritätsbeleg weder an das internationale Büro noch an das EPA übermittelt worden. Welche Folgen ergeben sich daraus für die Sachprüfung?

Frage 5 **(5 Punkte)**

Sie haben am 07.05.2004 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 08.05.2003 beim Europäischen Patentamt eine internationale Anmeldung eingereicht. Das EPA, das als Internationale Recherchenbehörde tätig ist, hat einen internationalen Recherchenbericht und einen schriftlichen Bescheid erstellt und Ihnen beide Dokumente am 09.10.2004 übermittelt. Der schriftliche Bescheid ist in einigen Punkten negativ.

Welche Maßnahmen müssen Sie mindestens ergreifen, und bis wann, damit der schriftliche Bescheid in der internationalen Phase überprüft wird?

Frage 6 **(3 Punkte)**

Die österreichische Firma A entwickelt Alarmsysteme für Autos. Das Alarmsystem "Goldilock" wurde gemeinsam mit dem deutschen Autohersteller B entwickelt. Es wurde vereinbart, eine europäische Patentanmeldung einzureichen, in der A als Anmelder für Österreich und B als Anmelder für die übrigen Staaten genannt waren. Gegen das auf der Grundlage dieser Anmeldung erteilte Patent hat C, ein Konkurrent von B, wirksam Einspruch eingelegt, gestützt auf die Gründe des Artikels 100 a) EPÜ. A möchte den Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik abgrenzen, B lehnt dies jedoch ab. Können A und B im Einspruchsverfahren getrennt voneinander unterschiedliche Anspruchssätze weiterverfolgen?

Frage 7 **(3 Punkte)**

Anmelder A der europäischen Patentanmeldung B hat in Erwiderung auf eine Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ die ausstehende Übersetzung der 10 Ansprüche ordnungsgemäß eingereicht und einen Betrag von 730 EUR zur Deckung der Erteilungsgebühr und der Druckkostengebühr entrichtet. Die zu druckenden Anmeldungsunterlagen umfassen 36 Seiten.

Anmelder A fragt Sie, ob der entrichtete Betrag korrekt war und ob im Falle, dass der entrichtete Betrag zu hoch war, der überschüssige Betrag automatisch zurückerstattet wird.

Frage 8 **(5 Punkte)**

Ihr Mandant ist Patentinhaber in einem Beschwerdeverfahren gegen die Entscheidung einer Einspruchsabteilung auf Zurückweisung des Einspruchs des einzigen Einsprechenden O. Der Einsprechende hat zusammen mit der Beschwerdebegründung eine neue relevante Entgegenhaltung D1 eingereicht. Ihr Mandant ist der Auffassung, daß die Entgegenhaltung D1 der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht, und möchte das Patent einschränken, um sicherzustellen, dass sein Patent gültig ist. Aus diesem Grund haben Sie rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer einen Satz eingeschränkter Ansprüche eingereicht. Der Einsprechende/Beschwerdeführer hat das Interesse an diesem Fall verloren und seinen Einspruch kurz vor der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Kann Ihr Mandant das Patent einschränken?

Frage 9 **(2 Punkte)**

Erstattet das Europäische Patentamt auf Ersuchen eines mit einer Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Patent befaßten nationalen Gerichts ein technisches Gutachten über die Gültigkeit des europäischen Patents, das Gegenstand des Rechtsstreits ist?

Frage 10 **(6 Punkte)**

Die europäische Patentanmeldung EP-IT wurde von der italienischen Firma ITSA vor einigen Jahren in italienischer Sprache ordnungsgemäß eingereicht. Eine französische Übersetzung der Anmeldung wurde fristgerecht eingereicht.

Vor kurzem wurde ITSA von der amerikanischen Firma USCO übernommen. Es wurde noch nicht entschieden, ob die Anmeldung auf USCO übertragen wird oder bei ITSA verbleibt; USCO möchte bei der Weiterverfolgung von EP-IT vor dem EPA aber auf jeden Fall die englische Sprache verwenden. USCO stellt Ihnen als ihrem zugelassenen Vertreter vor dem EPA folgende Fragen:

a) Können Sie und/oder das EPA im schriftlichen Verfahren während der Sachprüfung von EP-IT die englische Sprache verwenden?
b) Können Sie und/oder die Prüfungsabteilung in einer mündlichen Verhandlung während der Sachprüfung von EP-IT die englische Sprache verwenden?
c) In welchen Sprachen kann USCO oder ITSA eine Teilanmeldung zu EP-IT einreichen?
d) In welcher Sprache sind etwaige Einwendungen Dritter gegen die Patentierbarkeit der Erfindung von EP-IT zu begründen?

Frage 11 **(4 Punkte)**

Am 16. November 2004 haben Sie eine Mitteilung C1 nach Regel 51 (4) EPÜ mit Datum vom 15. November 2004 erhalten, in der Ihnen eine Frist von vier Monaten gesetzt wird, um die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr zu entrichten sowie eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache Ihrer europäischen Patentanmeldung EP1 sind. Mit der Mitteilung C1 haben Sie eine Aufforderung erhalten, eine Übersetzung des Prioritätsbelegs für EP1 einzureichen. Die Fassung von EP1 weicht von der des Prioritätsbelegs ab. Am 01. März 2005 haben Sie die Erteilungs- und die Druckkostengebühr wirksam entrichtet und die Übersetzungen der Ansprüche von EP1 eingereicht. Am 08. März 2005 teilt Ihnen Ihr Übersetzungsdienst mit, daß die Übersetzung des Prioritätsbelegs erst in der Woche nach dem 28. März 2005 fertig sein wird. Sie wissen aus Erfahrung, daß kein anderer Übersetzungsdienst eine solche Übersetzung schneller anfertigen kann.

Geben Sie zwei Möglichkeiten an, wie der Prioritätsanspruch von EP1 gerettet werden kann, ohne Wiedereinsetzung zu beantragen.

Anlage 1

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.

2004

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

Anlage 2

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 02. Juli 2004 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2005 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 2005 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

2005

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 **2005**		**München** **Munich**	**Den Haag** **The Hague** **La Haye**	**Berlin**
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.05	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	25.03.05	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	28.03.05	x	x	x
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	05.05.05	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	16.05.05	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	26.05.05	x		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.08.05	x		
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Fête Nationale	03.10.05	x		x
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	01.11.05	x		
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.05	x	x	x