
Prüfungsarbeit eines Bewerbers

Verwendete Abkürzungen

Art.:	Artikel
R:	Regel
i. V. m.:	in Verbindung mit
GebO:	Gebührenordnung
RiLi:	Prüfungsrichtlinien des EPA

Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich Artikel und Regeln stets auf das EPÜ

Abl.:	Amtsblatt des EPA
s. o.:	siehe oben

Frage 1

Ja, ich kann die Firmen vertreten

Nach Art. 133 (3) EPÜ können sich natürliche oder juristische Personen, die ihren Sitz in einem Vertragsstaat haben, durch einen Angestellten vertreten lassen, der kein zugelassener Vertreter sein muß. Beide Unternehmen haben ihren Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ.

Nach R 100 (1) EPÜ muß bei Anmeldungen von mehreren Personen eine Person als gemeinsamer Vertreter handeln. Falls kein solcher benannt ist, gilt der erstgenannte Anmelder als gemeinsamer Vertreter.

CYBERFIT sollte daher die Fa. HYPERTOOLS als gemeinsamen Vertreter bevollmächtigen. HYPERTOOLS wiederum kann durch ihren Angestellten handeln.

Nach Art. 133 (3) EPÜ braucht der Angestellte eine Vollmacht. Sein Name muß im Antrag auf Erteilung des Patents nach R 26 (2) (d) EPÜ angegeben sein.

Frage 8

Nach Art. 99 (1) EPÜ kann Einspruch innerhalb von 9 Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents eingelegt werden.

27.04.2005 $\xrightarrow{9\text{Monate}}$ 27.01.2006 = Ablauf der Einspruchsfrist (R 83 (4) EPÜ)

Innerhalb dieser Frist muss auch die Einspruchsgebühr gezahlt werden.

Nach Art. 14 (4) i. V. m. Art 14 (2) EPÜ können Personen, die ihren Sitz in einem Vertragsstaat haben, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch, Französisch Amtssprache ist, fristgebundene Schriftstücke in einer solchen Amtssprache einreichen. Hier hat ein italienisches Unternehmen den Einspruch auf Italienisch eingelegt, was zulässig ist.

Nach R 6 (2) EPÜ muß die nach Art. 14 (4) EPÜ vorgeschriebene Übersetzung in eine der Amtssprachen des EPA innerhalb von 1 Monat nach Einreichung des Schriftstücks eingereicht werden, anderenfalls gilt der Einspruch nach Art. 14 (5) EPÜ als nicht eingegangen.

Gemäß R 36 (5) EPÜ, Beschluß des Präsidenten vom 06.12.2004, Amtsblatt EPA 2005, 41 Art. 2 können Schriftstücke mit Ausnahme von Vollmachten und Prioritätsbelegen per Telefax eingereicht werden. Eine schriftliche Nachreichung ist nach Art. 4 des genannten Beschlusses nur auf Anforderung erforderlich, auf das Bestätigungsschreiben kommt es daher nicht an.

Die Frist zur Einreichung der Übersetzung läuft nach R 6 (2) EPÜ bis zum 24.02.2006 (Regel 83 (4) EPÜ).

Eingereicht wurde sie erst am 28.02.2006, d. h. der Einspruch gilt nach Art. 14 (5) EPÜ als nicht eingelegt, zumal zu diesem Zeitpunkt auch die Einspruchsfrist schon abgelaufen war, also keine Verlängerung der Frist nach R 6 (2) EPÜ, letzter Satz zutrif.

Es sei angemerkt, dass der Abbuchungsauftrag ebenfalls per Telefax eingereicht werden konnte. Die Zahlung galt mit Eingang beim EPA als erfolgt (Art. 6.3 VLK).

Antwort: nein, der Einspruch gilt als nicht eingelegt

Frage 9

Die Prioritätsfrist für die tschechische Anmeldung vom 03.03.2005 endet gemäß Art 87 (1) EPÜ nach 12 Monaten, also am 03.03.2006 (keine weitere Verschiebung des Fristendes, da normaler Werktag. Die Priorität wäre, bei Einhaltung der Frist auch wirksam, da Tschechien PVÜ-Mitglied ist, die EP-A eine genaue Übersetzung der CZ-A darstellt, der Anmelder identisch ist und die CZ-A die erste Anmeldung ist (wird vorausgesetzt).

Fraglich ist also nur, ob die Prioritätsfrist zur Einreichung der europäischen Anmeldung gewahrt wurde.

Eine europäische Anmeldung kann nach Art. 75 (1) a) EPÜ beim EPA in München oder Den Haag oder nach Art. 75 (2) b) EPÜ bei einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats eingereicht werden. Die EPA-Dienststelle in Wien ist kein Anmeldeamt (Amtsblatt 2005, 44 § 7, letzter Absatz). Die Anmeldung gilt also nicht als am 03.03.2006, sondern erst am 06.03.2006 eingereicht, wenn die Anmeldung in München beim EPA angelangt. Damit ist die Prioritätsfrist nicht gewahrt. Die EP-A hat den Zeitrang des Anmeldetages (06.03.2006). Ihr steht der Vortrag vom 03.03.2006 als Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ entgegen.

Frage 6

1) Eine Mitteilung nach R 69 (1) EPÜ ist an sich nicht beschwerdefähig, da Beschwerden nur gegen Entscheidungen verschiedener Abteilungen oder der Eingangsstelle statthaft sind.

Nach R 69 (2) EPÜ kann aber der Betroffene, der der Auffassung ist, daß eine Mitteilung nach R 69 (1) EPÜ nicht zutreffend ist, innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Mitteilung eine Entscheidung beantragen. Eine solche Entscheidung wird nur getroffen, wenn das EPA die Auffassung des Antragsstellers nicht teilt. Diese Entscheidung ist dann beschwerdefähig nach Art. 106 EPÜ.

Schritte:

- Entscheidung nach R 69 (2) EPÜ beantragen innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Entscheidung
- nach Art. 108 EPÜ schriftlich beim EPA Beschwerde einlegen und Beschwerdegebühr zahlen innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Entscheidung
- innerhalb von 4 Monaten nach Zustellung der Entscheidung Beschwerde begründen

Antrag auf Entscheidung muß erfolgen innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach R 69 (1) EPÜ

21.02.2006 gilt als zugestellt am 03.03.2006 (R 78 (2) EPÜ)

2 Monate Frist (R 83 (4) EPÜ) → 03.05.2006 (Werktag, also Ablauf der Frist für Antrag auf Entscheidung nach R 69 (2) EPÜ)

2) Nein dies würde ich dem Mandanten nicht empfehlen.

Ein wesentlich einfacherer Weg, das Verfahren fortzusetzen, ist ein Antrag auf Weiterbehandlung nach Art. 121 EPÜ, der ebenfalls innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Mitteilung über die Rücknahme der Anmeldung zu stellen ist (also Frist auch bis 03.05.2006, Berechnung s. o.)

Die Weiterbehandlung wird bei Einhaltung der Voraussetzungen innerhalb der Frist

- Antrag auf Weiterbehandlung
- Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr
- Nachholen der versäumten Handlung

in jedem Fall gewährt, und ist daher wesentlich sicherer als die Beschwerde, zudem ist die Beschwerdegebühr deutlich höher als die Weiterbehandlungsgebühr.

Darüber hinaus sind die Erfolgsaussichten der Beschwerde zweifelhaft, da Fristverlängerungen zu Mitteilungen nach Art. 96 (2) EPÜ nur in Ausnahmefällen mehr als einmal verlängert werden. (RiLi, E-VIII, 1.6, Mitteilungen des Vizepräsidenten, Abl. 1989, 180)

Bei einem Antrag nach R 69 (2) EPÜ sollte zumindest hilfsweise Antrag auf Weiterbehandlung gestellt werden, da die Fristen parallel laufen und anderenfalls die Weiterbehandlungsfrist abgelaufen wäre wenn eine negative Entscheidung des EPA ergeht.

Frage 7

Ja, der Antrag wäre erfolgreich

Nach Art. 113 (2) EPÜ hat sich das EPA an die vom Anmelder oder Patentinhaber gebilligte Fassung zu halten (Antragsprinzip). Deshalb darf das Patent nicht aufrechterhalten werden, wenn der Patentinhaber dieser Fassung seine Billigung versagt. Ob die Einspruchsgründe den Widerruf rechtfertigen, ist dann unerheblich.

s. Rechtsauskunft des EPA Nr. 11/82 Abl. 1982, 57

Frage 5

Ja, das Patent EP1 kann widerrufen werden.

Ein Einspruch kann nach Art. 100 a) EPÜ darauf gestützt werden, dass der Gegenstand nach Art. 52 – 57 EPÜ nicht patentfähig ist. Nach Art. 54 (3) EPÜ gehören zum Stand der Technik auch europäische Patentanmeldungen, deren Anmeldetag vor dem Anmeldetag des angegriffenen Patents liegen und erst später veröffentlicht wurden. Im Falle der Inanspruchnahme einer Priorität tritt nach Art 89 EPÜ jeweils der Prioritätstag an die Stelle des Anmeldetages. Hier hat EP1 einen späteren Prioritätstag als EP2, EP2 wurde aber erst später veröffentlicht.

Außerdem gilt Art. 54 (3) EPÜ gemäß Art. 54 (4) EPÜ nur insoweit, wie Vertragsstaaten übereinstimmend benannt sind; hier sind für EP2 alle Staaten benannt, also kein Problem. Von der nach R 23a EPÜ notwendigen Zahlung der Benennungsgebühren wird ausgegangen.

Allerdings erlischt der Prioritätsanspruch, wenn nicht nach R 38 (3) EPÜ eine Abschrift der früheren Anmeldung eingereicht wird. Die Ausnahmen, wann eine solche Abschrift nicht erforderlich ist (R 38 (4) EPÜ) treffen nicht zu.

Der Prioritätsanspruch verfällt nach Art. 91 (3) EPÜ, wenn der Mangel nicht innerhalb einer nach R 41 (1) EPÜ gesetzten Frist behoben wird. Diese Mitteilung erging im Juli 2003 und setzte eine 4-monatige Frist, lief also im November 2003 (frühestens) ab. Die EP2 wurde aber schon im September 2003 veröffentlicht. Nach der Veröffentlichung der EP2 ist ihr Schicksal und ihr Prioritätsanspruch jedoch für die Zwecke des Art 54 (3) EPÜ unerheblich (J 5/81, RiLi C-IV, 6.1 a) „Versteinerungstheorie“).

Die portugiesische Anmeldung gilt nicht als Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ, da es keine europäische Anmeldung ist. Sie könnte allenfalls nach Art. 139 (2) EPÜ als nationales älteres Recht in Portugal von Belang sein.

Frage 2

i) Ja, eine Teilanmeldung kann eingereicht werden

Die Anmeldung von Teilanmeldungen regelt sich nach Art. 76 EPÜ, R 25 EPÜ. Nach R 25 (1) EPÜ kann eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung eingereicht werden.

Nach einer Zurückweisungsentscheidung und einer zulässigen Beschwerde ist die Anmeldung noch anhängig und eine Teilanmeldung kann eingereicht werden (EPA Amtsblatt 2002, 112 § 1). Die Beschwerde hat einen Suspensiveffekt, d. h. der Zurückweisungsbeschluß kann erst mit Abschluss des Beschwerdeverfahrens wirksam werden.

s. a. RiLi A-IV, 1.1.1

Der Suspensiveffekt ergibt sich aus Art. 106 (1) S. 2 EPÜ

-
- ii) Nein, eine Teilanmeldung kann nicht mehr eingereicht werden

Nach Art. 108 EPÜ gilt eine Beschwerde erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr gezahlt wurde. Dies ist nicht der Fall, somit gilt die Beschwerde als nicht eingelegt. Die frühere Anmeldung ist nicht mehr anhängig, was nach R 25 (1) EPÜ erforderlich ist.

- iii) Nein, eine Teilanmeldung kann nicht mehr eingereicht werden.

Während eines Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens liegt bereits ein erteiltes Patent vor, aber keine anhängige Anmeldung. Nur für solche kann jedoch nach R 25 (1) EPÜ eine Teilanmeldung eingereicht werden.

Frage 4

- 1) Ja, die Änderung des Anmelders kann eingetragen werden.

Nach R 92bis.1 (a) (i) PCT vermerkt das Internationale Büro Änderungen des Anmelders. Der Antrag auf Eintragung des neuen Anmelders darf nicht nach 30 Monaten ab Prioritätsdatum dem Internationalen Büro zugehen (R 92bis.1 (b) PCT). Da sich die Anmeldung noch im Stadium vor der Veröffentlichung befindet, die gemäß Art 21 (2) (a) PCT nach 18 Monaten erfolgt, können die 30 Monate noch nicht abgelaufen sein.

Der Antrag auf Eintragung der Änderung ist nach R 92bis.1 (a) PCT direkt beim Internationalen Büro zu stellen.

- 2) Nach Art. 155 (1) EPÜ wird das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig.

Nach Art. 31 (6) (a) PCT ist der Antrag bei der mit der Prüfung beauftragten Behörde zu stellen. Nach R 59.1 (a) PCT teilt jedes Anmeldeamt dem Internationalen Büro mit, welche Behörde für die bei ihm eingereichten Anmeldungen zuständig ist.

Gemäß der Vereinbarung zwischen EPA und WIPO, Abl. 2001, 601, Art 3 (2) ist dies das EPA, bei dem entsprechend (s. o.) der Antrag zu stellen ist.

Nach R 55.1 PCT ist der Antrag in der Sprache der int. Anmeldung zu stellen, wenn diese Veröffentlichungssprache ist, also in deutsch, was auch nach R 48.3 (a) PCT Veröffentlichungssprache ist.

Frage 3

Die zuständigen Anmeldeämter bestimmen sich nach Art. 10, R 19 PCT.

Nach R 19.1 a) PCT kann die Anmeldung eingereicht werden

- i. beim nationalen Amt des Vertragsstaats, in dem er seinen Sitz oder Wohnsitz hat, oder dem für diesen Staat handelnden Amt

Wohnsitz Schweiz → Schweizer Amt ist zuständig, außerdem auch EPA, weil dieses Amt für die Schweiz handelt. Nach Art. 151 (1) EPÜ ist das EPA Anmeldeamt, wenn der Anmelder Sitz oder Wohnsitz in einem Staat hat oder Staatsangehöriger eines solchen Staats ist, der sowohl dem EPÜ als auch dem PCT angehört.

- ii. R 19.1 b) (ii) PCT: Die Anmeldung kann beim nationalen Amt des Vertragsstaats eingereicht werden, dessen Staatsangehöriger der Anmelder ist

US-Bürger → also US-Patent- und Markenamt

- iii. R 19.1 b) (iii) PCT: Anmeldung kann beim Internationalen Büro eingereicht werden

Zuständige Anmeldeämter:

Schweizer Patentamt

US-Patentamt

Europäisches Patentamt

Internationales Büro

Sprache: Regel 12.1 a) PCT

Anmeldung kann in jeder vom Anmeldeamt zugelassenen Sprache eingereicht werden:

EPA: englisch als Amtssprache

USPTO: englisch als Amtssprache

Schweizer Amt: weder englisch noch russisch

Internationales Büro: jede Sprache

Insbesondere sind nach R 48.3 PCT sowohl russisch als auch englisch Veröffentlichungssprachen, so daß keine Übersetzungen mehr nachgereicht werden müssen.

Zuständige Internationale Recherchenbehörde für die Anmeldeämter:

<u>Anmeldeamt</u>	<u>Recherchenbehörde</u>
EPA	EPA (nach Art. 154 (1) EPÜ und Vereinbarung mit WIPO (Amtsblatt 2001, 601))
USPTO	USPTO
Schweizer Amt	EPA (Art. 3 (1) der Vereinbarung, Abl. 2001, 601)
Internationales Büro	Regel 35.3 PCT die Behörde, die zuständig gewesen wäre, wenn Anmeldung beim Amt nach R 19.1 a i, ii PCT eingereicht worden wäre