Prüfungsarbeit eines Bewerbers

Frage 1

Nach Art. 133(3) EPÜ kann sich eine Firma mit Sitz in einem Vertragsstaat durch einen ihrer Angestellten vertreten lassen. Da Hypertools ein englisches Unternehmen ist, kann ich als ihr Angestellter gegenüber dem EPA handeln. Dazu muss Hypertools eine Vollmacht ausstellen, da ich kein zugelassener Vertreter bin (R101(1) EPÜ + Beschl. Präs. 19.7.1991; ABl. 1991, 489; Art. 3).

Im Falle von mehreren Anmeldern ist ein gemeinsamer Vertreter zu bestellen (Art. 133(4) EPÜ + R100(1) EPÜ). Dabei kann einer der beiden Anmelder als gemeinsamer Vertreter bestellt werden, da sowohl Hypertools als auch Cyberfit ihren Sitz in einem EPÜ Vertragsstaat haben und daher nicht verpflichtet sind, sich durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen (Art. 133(1) + (2) EPÜ). Dazu kann Hypertools im Antrag als erster Anmelder genannt werden und gilt dann als gemeinsamer Vertreter (R100(1) EPÜ). Alternativ kann Hypertools im Antragsformular als gemeinsamer Vertreter bestellt werden. In diesen Fällen kann ich als gemeinsamer Vertreter für Hypertools und Cyberfit gegenüber dem EPA auftreten.

Ist Hypertools jedoch nicht als gemeinsamer Vertreter bestellt, kann ich nicht für Cyberfit handeln, da es keine Regelung gemäß dem 2. Satz des Art. 133(2) EPÜ gibt bezüglich der Vertretung von wirtschaftlich verbundenen juristischen Personen durch einen Angestellten.

Frage 2

i) Ja. Nach Art. 76(3) + R25(1) EPÜ kann zu jeder anhängigen europ. Patentanmeldung eine Teilanmeldung eingereicht werden. Nach einem Zurückweisungsbeschluss kann eine Teilanmeldung nach einer zulässigen

Beschwerde während des Beschwerdeverfahrens eingereicht werden (ABl. 2002, 112, §1), selbst wenn die Zurückweisung der Stammanmeldung von der Beschwerdekammer bestätigt wird (s. auch RiLi A-IV 1.1.1). Ergibt sich auch aus R66(1) EPÜ, wonach das Verfahren vor der Beschwerdekammer sich nach den Vorschriften für das Verfahren vor der entsprechenden ersten Instanz richtet.

ii) Nein. Wenn keine Beschwerdegebühr entrichtet wird, gilt die Beschwerde als nicht eingelegt (Art. 108 EPÜ). Daher wird die Stammanmeldung nach dem Zurückweisungsbeschluss in diesem Fall nicht wieder anhängig. Keine anhängige Stammanmeldung → Voraussetzung für Einreichung einer Teilanmeldung nicht erfüllt (R25(1) EPÜ).

iii) Nein. R25(1) EPÜ bezieht sich auf europäische Patentanmeldungen. Im Einspruchsverfahren und Einspruchsbeschwerdeverfahren ist keine Anmeldung mehr anhängig, also kann auch keine Teilanmeldung mehr eingereicht werden. Anhängigkeit einer Anmeldung: bis zum Tag vor Hinweis auf Erteilung (Mitt. 9.1.2002, ABl. 2002, 112). Einspruch erst nach Hinweis auf Erteilung möglich (Art. 99(1) EPÜ) → während Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren kann Anmeldung nicht mehr anhängig sein.

Frage 3

Nach Art. 9 und R19.1a) PCT kann eine internationale Anmeldung nach Wahl des Anmelders eingereicht werden bei:
i) nationales Amt → Wohnsitz Anmelder
ii) nationales Amt → Staatsangehörigkeit Anmelder
iii) internationales Büro.
Weiterhin kann unter Umständen nach R19.1b) PCT bei zwischenstaatlichen Organisationen eingereicht werden.

Im vorliegenden Fall hat der Anmelder die Wahl:

- nach R19.1a)i)
  zuständiges Anmeldeamt: Schweiz; zu verwendender Text: Englisch; zuständige ISA: EPA (Art. 154(1) EPÜ). (Applicants Guide AG, Vol. I, Annex C (Schweiz))

- nach R19.1a)ii)
  zuständiges Anmeldeamt: USA; zu verwendender Text: Englisch; zuständige ISA: USA. (AG, Vol. I, Annex C (US))

- nach R19.1a)i) + R19.1b)
  zuständiges Anmeldeamt: EPA; zu verwendender Text: Englisch; zuständige ISA: EPA. (AG, Vol. I, Annex C (EP))

- nach R19.1a)iii)
  zuständiges Anmeldeamt: Internationales Büro; zu verwendender Text: Englisch oder Russisch (PCT Gazette 4.1.2001: IB akzeptiert jede Sprache); zuständige ISA: USPTO oder EPA. (s. auch AG, Vol. I, Annex C (IB))

Der Anmelder kann aus den vorstehenden Möglichkeiten wählen.

Wird beim internationalen Büro eingereicht, kann der Anmelder zwischen den ISA, die zuständig bei Einreichung nach R19.1a)i) oder ii) gewesen wären, wählen (R35.3a) + b) PCT), hier also EP bzw. US. Im vorliegenden Fall muss, falls beim IB auf Russisch eingereicht wurde, für die Zwecke der Recherche sowohl vor dem EPA als auch vor dem USPTO bis 1 Monat nach Eingang der Anmeldung beim Anmeldeamt eine Übersetzung eingereicht werden (R12.3a) PCT). USPTO: Englisch (AG Vol. I, Annex D (US)). EPA: deutsch, englisch oder französisch (AG Vol. I, Annex D (EP)), hier wohl auf englisch, da schon verfügbar.

Frage 4

1. Ja. Nach R92bis.1a) PCT kann auf Antrag beim Internationalen Büro die Person des Anmelders geändert werden. Dies hat nach R92bis.1 b) PCT bis Ablauf von 30 Monaten nach Prioritätsdatum zu erfolgen. Das Internationale Büro unterrichtet die Bestimmungsämter von der Änderung.

2. Da die Anmeldung beim EPA eingereicht wurde, ist das EPA die zuständige internationale Recherchebehörde (AG Vol. I, Annex C (EP)).

Nach Art. 31(6)a) PCT ist der Antrag auf int. vorl. Prüfung bei der zuständigen IPEA zu stellen, hier also beim EPA.

Nach R55.1 PCT ist der Antrag in der Sprache der internationalen Anmeldung zu stellen, hier also deutsch. Insbesondere musste für die Veröffentlichung keine Übersetzung angefertigt werden, da deutsch eine Veröffentlichungssprache ist (R48.3 PCT). Sonst hätte der Antrag in der Sprache der Übersetzung für die Veröffentlichung gestellt werden müssen.

Frage 5

		3/2002:	PT2
1/2003:	Prio EP1		
		2/2003:	AT EP2
		9/2003:	Veröff. EP2, PT2
1/2004:	AT EP1		
1.2.2006:	Erteilung EP1		

Ja. EP2 wurde innerhalb eines Jahres nach Anmeldung der portugiesischen Anmeldung eingereicht. Die Aufforderung nach R41(1) EPÜ erging im Jahr 2003, d.h. die Frist zur Einreichung der Prioritätsunterlage lief im Oktober 2003 ab. Erst nach
Ablauf dieser Frist erlosch der Prioritätsanspruch nach Art. 91(3) EPÜ. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der EP2 war der Prioritätsanspruch aber noch gültig, d.h. zu diesem Zeitpunkt war EP2 Stand der Technik nach Art. 54(3) + (4) EPÜ für EP1, da der Prioritätstag von EP2 vor dem Prioritätstag von EP1 liegt. Dieser Effekt erlischt nicht durch das spätere unwirksam werden des Prioritätsanspruchs (Versteinerungstheorie), s. auch RiLi C-IV 6.1a. Es ist also möglich, EP1 auf der Basis von Art. 100a) EPÜ hinsichtlich mangelnder Neuheit gegenüber EP2 (Art. 54(3) + (4) EPÜ) zu widerrufen.

Frage 6

1. Gegen die R69(1) Mitteilung an sich kann keine Beschwerde eingelegt werden. Vielmehr ist eine Entscheidung nach R69(2) über die Feststellung des Rechtsverlusts zu beantragen, innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der R69(1) Mitteilung.

Datum R69(1) Mitteilung: 21.2.2006
Zustellung (Art. 119 + R78(2) EPÜ): 3.3.2006
2 Monatsfrist (Art. 120 + R83(2), (4) EPÜ): 3.5.2006 (Mittwoch)

→ Antrag auf Entscheidung nach R69(2) EPÜ ist bis zum 3.5.2006 zu stellen. Wird der Rechtsverlust bestätigt, kann gegen diese Entscheidung innerhalb von 2 Monaten nach ihrer Zustellung Beschwerde eingelegt werden (Art. 106 EPÜ).

2. Nein. Eine Beschwerde ist teuer: Art. 2(11) GebO: 1020 €. Zudem sind die Aussichten auf Erfolg gering: Eine Fristverlängerung über 6 Monate hinaus ist nur bei gutbegründeten Ausnahmefällen zu gewähren (Mitt. Vizepräs. 28.2.89, ABl. 1989, 180). Urlaub fällt nicht unter einen solchen Ausnahmefall.

Alternativ kann Weiterbehandlung beantragt werden, da die Frist in der Art. 96(2) Mitteilung vom Amt gesetzt wurde. Diese ist erheblich billiger: Art. 2(12) GebO: 200 €. Nach Art. 121(2) EPÜ ist der Antrag innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der

Rechtsverlustmitteilung zu stellen → 3.5.2006 (Berechnung wie oben). Innerhalb der selben Frist ist die versäumte Handlung nachzuholen, also der Art. 96(2) Bescheid zu beantworten, und die Weiterbehandlungsgebühr zu entrichten.

Frage 7

R60(1) EPÜ, RiLi E-VIII 6.4: Während des Einspruchsverfahrens kann der Patentinhaber beim EPA nicht den Verzicht auf sein Patent erklären. Er kann jedoch den Widerruf des Patents beantragen. Dies kommt einer Erklärung gleich, dass er sich nicht mit dem Text einverstanden erklärt, in dem das Patent aufrecht erhalten werden soll. Nach Art. 113(2) EPÜ fehlt dem EPA in diesem Fall eine Version, über die entschieden werden kann. → Das Patent ist zu widerrufen.

Frage 8

Hinweis Erteilung: 27.4.2005
Einspruchsfrist (Art. 99(1): 9 Monate): 27.1.2006 (Freitag) (Art. 120 + R83(2), (4) EPÜ)

Einspruch kann per Fax eingelegt werden, Bestätigungsschreiben nur auf Aufforderung notwendig (Beschl. Präs. 6.12.2004, ABl. 2005, 41). Zudem wurde die erforderliche Gebühr entrichtet → Einspruch ging fristgerecht beim EPA ein.

Italienisches Unternehmen darf Einspruch auf italienisch einreichen (Art. 14(2), (4) EPÜ). Übersetzung in Amtssprache des EPA ist innerhalb eines Monats nach Einreichung des Einspruchs einzureichen (R6(3) EPÜ) (Einspruchsfrist endet im vorliegenden Fall früher, also keine Verlängerung).

Einreichung Einspruchsschrift: 24.1.2006 (Tag Eingang des Bestätigungsschreibens ist hier unerheblich).

1 Monatsfrist: 24.2.2006 (Art. 120 + R83(2), (4) EPÜ)

Die englische Übersetzung wurde nicht fristgerecht eingereicht. Daher gilt die Einspruchsschrift als nicht eingegangen (Art. 14(5) EPÜ), der Einspruch gilt also als nicht eingelegt.

Frage 9

Anmeldetag CZ-A: 3.3.2005
Frist zur Einreichung einer die Priorität von CZ-A in Anspruch nehmenden europäischen Patentanmeldung: 12 Monate (Art. 87 (1) EPÜ): 3.3.2006 (Freitag) (Art. 120 + R83(2), (4) EPÜ)

Nach Art. 75(1) kann eine europäische Patentanmeldung bei
a) dem EPA in München oder Den Haag (oder Berlin: Mitt. Präs. EPA 10.5.89, ABl. 1998, 218), oder
b) bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten eingereicht werden.

Eine Einreichung bei der Dienststelle des EPA in Wien ist jedoch nicht möglich (RiLi A-II 1.1). Diese leitet die Anmeldung nach München weiter. Als Tag des Eingangs der Patentanmeldung gilt der Tag an dem diese tatsächlich beim EPA in München eintrifft, also der 6.3.2006. Daher kann EP-A nicht die Priorität von CZ-A wirksam in Anspruch nehmen. EP-A erhält den 6.3.2006 als Anmeldetag.

Der Vortrag vom 3.3.2006 ist somit Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ für EP-A. EP-A wird voraussichtlich wegen mangelnder Neuheit nicht erteilt werden. Prof. Pivo hat also Patentschutz lediglich in CZ aufgrund von CZ-A.