EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2006

PRÜFUNGSAUFGABE D - TEIL I

Diese Prüfungsaufgabe enthält:

* Fragen 1 - 9 2006/DI/d/1 - 5
  - Frage 1: 5 Punkte
  - Frage 2: 4 Punkte
  - Frage 3: 7 Punkte
  - Frage 4: 4 Punkte
  - Frage 5: 5 Punkte
  - Frage 6: 5 Punkte
  - Frage 7: 2 Punkte
  - Frage 8: 4 Punkte
  - Frage 9: 4 Punkte

TOTAL: 40 Punkte

* Anlage: Kalender für 2005 und 2006 2006/DI/d/6 - 7
  Angabe der Tage, an denen zumindest eine der Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist

40 % der verfügbaren Punkte für die Prüfungsaufgabe D werden für Teil I, 60 % für Teil II vergeben.

Frage 1 **(5 Punkte)**

Das irische Unternehmen HYPERTOOLS hat mit dem englischen Unternehmen CYBERFIT eine Vereinbarung über technische Zusammenarbeit geschlossen. Darin wurde festgelegt, dass HYPERTOOLS und CYBERFIT bei gemeinsamen Erfindungen, die im Rahmen dieser Zusammenarbeit gemacht werden, als gemeinsame Anmelder auftreten. Da CYBERFIT zu klein ist, um eine eigene Patentabteilung zu unterhalten, wurde außerdem vereinbart, dass HYPERTOOLS das Anmeldeverfahren dieser Patentanmeldungen führen soll. Sie sind bei HYPERTOOLS angestellt und wurden gebeten, sich um die aus dieser Zusammenarbeit hervorgehenden Erfindungen zu kümmern. Sie sind jedoch weder Rechtsanwalt noch vor dem EPA zugelassener Vertreter. Können Sie gegenüber dem EPA in Bezug auf Anmeldungen handeln, für die HYPERTOOLS und CYBERFIT gemeinsame Anmelder sind? Falls ja, welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein?

Frage 2 **(4 Punkte)**

i) Eine europäische Patentanmeldung wurde zurückgewiesen. Gegen die Zurückweisungsentscheidung wurde eine zulässige Beschwerde eingelegt. Kann während des Beschwerdeverfahrens eine Teilanmeldung eingereicht werden?

ii) Wie würde Ihre Antwort auf Teil i) der Frage lauten, wenn die Beschwerdegebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden wäre?

iii) Kann eine Teilanmeldung während eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens eingereicht werden?

Frage 3 **(7 Punkte)**

Ein US-Bürger, der während Forschungsarbeiten in Moskau eine Erfindung machte, reichte am 7. März 2005 beim russischen Patentamt zu dieser Erfindung eine erste Anmeldung RU-1 ein. Der US-Bürger hat jetzt seinen Wohnsitz in der Schweiz. Er beabsichtigt, am heutigen 7. März 2006 eine internationale Anmeldung einzureichen, in der die Priorität von RU-1 beansprucht wird. Der ursprüngliche russische Text und eine englische Übersetzung davon stehen für die Einreichung dieser internationalen Anmeldung zur Verfügung.

Welches sind die zuständigen Anmeldeämter, und welcher der beiden verfügbaren Texte kann für die Einreichung der internationalen Anmeldung bei den jeweiligen Anmeldeämtern verwendet werden?

Welches sind die zuständigen Internationalen Recherchenbehörden für jedes der zuständigen Anmeldeämter?

Frage 4 **(4 Punkte)**

Ein österreichischer Anmelder A reicht eine internationale Anmeldung in deutscher Sprache beim EPA ein. Vor der Veröffentlichung der Anmeldung verkauft A diese internationale Anmeldung an das Unternehmen B mit Sitz in den USA. Sie sind ein zugelassener Vertreter vor dem EPA, der das Unternehmen A und nach dem Kauf das Unternehmen B für diese Anmeldung vertritt.

1. Kann die Änderung des Anmelders in der internationalen Phase eingetragen werden? Wo ist ein Antrag auf Eintragung der Änderung zu stellen?

2. Das Unternehmen B möchte, dass das EPA die internationale vorläufige Prüfung durchführt. Wo und in welcher Sprache ist der entsprechende Antrag zu stellen?

Frage 5 **(5 Punkte)**

Eine europäische Patentanmeldung EP1, in der alle Vertragsstaaten benannt wurden, wurde im Januar 2004 eingereicht und beansprucht wirksam die Priorität einer im Januar 2003 eingereichten Patentanmeldung. Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents basierend auf EP1 wurde am 1. Februar 2006 veröffentlicht.

Ein Mandant, der gegen EP1 Einspruch einlegen will, legt Ihnen eine europäische Patentanmeldung EP2 vor, in der alle Vertragsstaaten benannt sind. EP2 offenbart dieselbe Erfindung wie EP1 und wurde im September 2003 veröffentlicht. In der Veröffentlichung EP2 sind ein Anmeldetag im Februar 2003 und ein Prioritätstag einer nationalen portugiesischen Patentanmeldung angegeben, die im März 2002 eingereicht wurde. Die nationale portugiesische Patentanmeldung wurde im September 2003 veröffentlicht und offenbart dieselbe Erfindung wie EP2.

Bei einer Akteneinsicht erweist sich, dass keine Abschrift der Prioritätsunterlage für EP2 eingereicht wurde. Außerdem antwortete der Anmelder von EP2 nicht auf eine Mitteilung nach Regel 41 (1) EPÜ vom Juli 2003, in der das Fehlen der Prioritätsunterlage beanstandet und eine Frist von 4 Monaten zur Beseitigung des Mangels gesetzt wurde.

Kann das Patent EP1 auf Grund von EP2 widerrufen werden?

Frage 6 **(5 Punkte)**

Auf eine Mitteilung nach Artikel 96 (2) EPÜ haben Sie als Vertreter fristgerecht eine Verlängerung der darin gesetzten Frist um zwei Monate beantragt, da sich der Anmelder auf einer Weltumsegelung befindet und Ihnen keine Anweisungen für die Beantwortung der Mitteilung erteilen kann. Diese Fristverlängerung wird vom EPA gewährt. Einen Tag vor Ablauf der verlängerten Frist stellen Sie fest, dass der Anmelder noch nicht von seiner Reise zurückgekehrt ist, und beantragen eine Verlängerung um weitere zwei Monate. Das EPA weist diesen Antrag zurück. Sie erhalten infolge der Nichtbeantwortung der Mitteilung nach Artikel 96 (2) EPÜ eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 21. Februar 2006. Bei der Rückkehr von seiner Segelreise am 3. März 2006 hält der Anmelder die Ablehnung der Fristverlängerung für nicht gerechtfertigt und besteht darauf, die Beschwerdekammern mit seinem Fall zu befassen.

1. Welche Schritte sind zu unternehmen, damit eine Beschwerdekammer die Ablehnung des Antrags auf Fristverlängerung überprüft?

2. Würden Sie Ihrem Mandanten empfehlen, seinen Fall von den Beschwerdekammern überprüfen zu lassen?

Frage 7 **(2 Punkte)**

Sie vertreten den Inhaber eines europäischen Patents in der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren. Die Einspruchsabteilung vertrat in ihrer vorläufigen Stellungnahme die Ansicht, dass keiner der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegenstehe. Der Patentinhaber möchte jedoch, dass das Patent widerrufen wird.

Wäre ein Antrag des Patentinhabers auf Widerruf des Patents in dieser mündlichen Verhandlung erfolgreich?

Frage 8 **(4 Punkte)**

Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents EP-B wurde am 27. April 2005 veröffentlicht.

Am 24. Januar 2006 erhielt das EPA per Telefax eine Einspruchsschrift, die auf italienisch von einem italienischen Unternehmen eingereicht wurde, zusammen mit einem ordnungsgemäß ausgefüllten Abbuchungsauftrag (EPA Form 1010), mit dem die Abbuchung der ermäßigten Einspruchsgebühr vom laufenden Konto des Unternehmens angewiesen wurde.

Am 31. Januar 2006 ging beim EPA ein Bestätigungsschreiben ein, das die per Telefax übermittelte Einspruchsschrift enthält.

Am 28. Februar 2006 erhielt das EPA per Telefax die englische Übersetzung der Einspruchsschrift.

Gilt der Einspruch als eingelegt?

Frage 9 **(4 Punkte)**

Professor Pivo aus Prag (CZ), Erfinder eines umwälzend neuen Bierbrauverfahrens, reicht am 3. März 2005 eine nationale tschechische Anmeldung CZ-A als Erstanmeldung ein, in der sein Brauverfahren beschrieben und beansprucht wird. Am 3. März 2006 stellt er das Verfahren detailliert in einem Vortrag auf einem öffentlichen Kongress in Wien vor. Am selben Tag hat er unmittelbar vor seinem Vortrag eine europäische Patentanmeldung EP-A, in der die Priorität von CZ-A beansprucht wird, in den Briefkasten der Dienststelle Wien des EPA geworfen. EP-A ist eine genaue Übersetzung von CZ-A ins Englische. EP-A wird an das EPA in München weitergeleitet und geht dort am 6. März 2006 ein.

Erörtern Sie die Rechtslage.

Anlage 1

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

Anlage 2

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 14. Oktober 2005 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2006 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 2006 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

2006

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 2006		**München Munich**	**Den Haag The Hague La Haye**	**Berlin**
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.06	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	14.04.06	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	17.04.06	x	x	x
Maifeiertag - May Day - Fête du Travail	01.05.06	x	x	x
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête Nationale	05.05.06		x	
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	25.05.06	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	05.06.06	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	15.06.06	x		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.08.06	x		
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Fête Nationale	03.10.06	x		x
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	01.11.06	x		
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.06	x	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.06	x	x	x