Prüferbericht - Aufgabe D 2007 - Teil I

Übersetzung des englischen Originaltextes

ALLGEMEINES

Den Bewerbern wird nochmals darauf hingewiesen, die Fragen aufmerksam zu lesen und die darin angegebenen Informationen zu nutzen. Andernfalls kann es passieren, dass Aspekte außer Acht gelassen werden, die eigentlich erörtert werden sollten, dass nicht die richtige Vorschrift angewendet wird (z. B. EPÜ statt PCT) oder dass Fragen beantwortet werden, die gar nicht gestellt wurden.

Im Übrigen sollten die Bewerber nicht vergessen, die Rechtsgrundlage ihrer Argumentation anzugeben.

Von den Bewerbern werden eindeutige Antworten erwartet. Bei widersprüchlichen Alternativen in einer Antwort, werden keine Punkte vergeben.

Bitte auf leserliche Handschrift achten.

Frage 1
Diese Frage wurde im Allgemeinen gut beantwortet. Manchen Bewerbern wurden Punkte abgezogen, weil sie die Frist für die Entrichtung der Gebühren entweder gar nicht oder falsch berechnet hatten. Einige wenige Bewerber übersahen, dass es in der Frage um eine internationale Anmeldung ging und nicht um eine europäische, und nahmen bei der Anmelde- und bei der Recherchengebühr Bezug auf Art. 78 (2) EPÜ. Diese Bewerber bekamen 0 Punkte für die Aufgabe.

Frage 2
Viele Bewerber bezogen sich nur auf Art. 23 (2) oder 40 (2) PCT und Regel 107 EPÜ und erkannten nicht, dass für einen möglichst frühen Prüfungsbeginn auch ein PACE-Antrag gestellt werden muss. Laut der Mitteilung des Präsidenten gilt das PACE-Programm ausdrücklich auch für internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten. Nur sehr wenige Bewerber vermerkten richtig, dass der Beginn der Prüfung zusätzlich beschleunigt werden kann, wenn der Anmelder auf das Recht verzichtet, vom EPA dazu aufgefordert zu werden, die Aufrechterhaltung der Anmeldung zu bestätigen.

Frage 3
Die Mehrheit der Bewerber gab richtig an, dass, in Prinzip, durch ein europäisches Patent Schutz in Deutschland erlangt werden kann. Viele konnten allerdings keine zufriedenstellende Kette von Argumenten darlegen, wie dieses Prinzip in der gegebenen Situation anwendbar sei. So berechneten nur sehr wenige Bewerber die Frist für den Eintritt in die europäische Phase. Diese Berechnung war verlangt, denn nur wenn die Frist noch nicht abgelaufen ist, kann ein europäisches Patent erteilt werden, über das dann Schutz in Deutschland möglich ist. Häufig wurde auch gar keine Rechtsgrundlage angegeben.

Frage 4
Die meisten Bewerber analysierten das vorliegende Prioritätsproblem korrekt, und schlossen daraus, dass die Priorität von EP1 unwirksam ist. Viele ignorierten aber völlig die in der Frage enthaltene Information zu dem internen Bearbeitungsfehler im Deutschen Patent- und Markenamt, die als Hinweis darauf zu verstehen war, dass die Frage der unschädlichen Offenbarung nach Art. 55 EPÜ erörtert werden sollte.

Frage 5
Diese Frage bereitete den meisten Bewerbern keine größeren Probleme. Viele erörterten jedoch nicht, welcher Anmeldetag einer Anmeldung zuerkannt wird, wenn sie an einem Tag eingereicht wird, an dem das EPA geschlossen ist. Nur wenige Bewerber wussten, dass dieses Thema in einer Mitteilung des EPA behandelt wird.

Frage 6
Etliche Bewerber berechneten die Prioritätsfrist nicht und prüften daher auch nicht, ob EP1 innerhalb dieser Frist eingereicht worden war.
Außerdem wendeten viele Bewerber irrtümlich Regel 20 (3) EPÜ auf die Übertragung des auf EP1 basierenden Prioritätsrechts an und kamen deshalb zu dem Schluss, dass die Firma M am Tag der Einreichung von EP2 nicht der Rechtsnachfolger für EP1 gewesen und die Priorität deswegen nicht wirksam beansprucht worden sei. Manche dieser Bewerber kannten zwar J 19/87, argumentierten aber, dass es in dieser Entscheidung um die Übertragung einer nationalen Erstanmeldung gehe, für die nationales Recht maßgeblich sei, während es im vorliegenden Fall um die Übertragung einer europäischen Erstanmeldung gehe, für die das EPÜ gelte. Daraus leiteten sie ab, dass Regel 20 (3) EPÜ auf die Übertragung des auf der europäischen Anmeldung EP1 basierenden Prioritätsrechts anzuwenden sei. Diese Argumentation ist falsch, weil Regel 20 (3) für die Übertragung einer europäischen Anmeldung gilt und nicht für die Übertragung eines Prioritätsrechts als solche, die nie eingetragen wird.

Frage 7
Diese Frage wurde im Allgemeinen gut beantwortet. Die volle Punktzahl konnte oft nicht vergeben werden, weil die Bewerber nicht erkannten, dass Regel 85 (1) EPÜ insofern nicht gilt, als der Zeitraum für die Einreichung einer Teilanmeldung keine Frist ist. In der Antwort zu Teil b) der Frage bezogen sich manche Bewerber irrtümlich auf Art. 122 (5) EPÜ, ohne zu merken, dass dieser Artikel im Zusammenhang mit Teilanmeldungen nicht den Zeitraum für die Einreichung einer solchen Anmeldung, sondern die Frist für die Entrichtung der entsprechenden Gebühren betrifft.

Frage 8
Viele Bewerber machten keine klare Unterscheidung zwischen der Beweisaufnahme durch die Vernehmung von Beteiligten und der Beweisaufnahme durch die Vernehmung von Zeugen. Der hier relevante Artikel 117 (1) a) und d) EPÜ wurde selten angeführt.

Frage 9
Die meisten Bewerber gaben richtig Regel 87 EPÜ an und schlugen vor, in den verschiedenen Staaten unterschiedliche Anspruchssätze einzureichen. Häufigster Grund für einen Punktabzug war, dass Bewerber die Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren für D1 nicht berechnet und dadurch aus den Augen verloren hatten, dass die wirksam benannten Staaten bereits feststanden. Manche Bewerber übersahen, dass D1 eine europäische Anmeldung ist und keine nationale. Einige Bewerber gingen nicht darauf ein, wie die Situation für nicht in beiden Anmeldungen benannte Staaten aussieht.

Frage 10
Diese Frage wurde relativ gut beantwortet. Einige Bewerber hatten aber offenbar die Broschüre "Nationales Recht zum EPÜ" nicht zur Prüfung mitgebracht und konnten deshalb hier nicht viele Punkte erreichen. Überraschenderweise waren einige Bewerber der Auffassung, es müsse eine Übersetzung für GB eingereicht werden.

Lösungsvorschlag - Aufgabe D 2007 - Teil I

Antwort auf Frage 1:

Folgende Gebühren sind zu entrichten:

- Übermittlungsgebühr nach Regel 14.1 a) PCT oder Artikel 152 (3) EPÜ
- internationale Anmeldegebühr nach Regel 15.1 PCT
- Recherchengebühr nach Regel 16.1 a), b) PCT

Alle Gebühren sind an das Anmeldeamt, d. h. an das EPA, zu zahlen.

Alle Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung zu entrichten (Regel 14.1 c), Regel 15.4 bzw. Regel 16.1 f) PCT). Nach Regel 80.2 PCT endet diese Frist am 6. April 2007 und damit am Karfreitag, wenn das EPA für den Publikumsverkehr geschlossen ist. Nach Regel 80.5 i) PCT läuft die Einmonatsfrist an dem nächstfolgenden Tag ab, an dem das EPA geöffnet ist, d. h. am Dienstag, den 10. April 2007.

Die Gebühren können zusammen mit einer Gebühr für verspätete Zahlung auch innerhalb eines Monats ab dem Datum einer Aufforderung durch das EPA entrichtet werden (Regel 16*bis*.1 und 2 PCT oder ABl. 1992, 383).

Die internationale Anmeldegebühr und die Recherchengebühr können zurückerstattet werden (Regel 15.6 PCT bzw. Regel 16.2 PCT).

Antwort auf Frage 2:

In der Regel darf ein Bestimmungsamt die internationale Anmeldung nicht vor Ablauf der Frist der internationalen Phase bearbeiten (Art. 23 (1), Art. 39 und 40 (1) PCT). Dies kann jedoch nach Art. 23 (2) oder 40 (2) PCT auf Antrag des Anmelders außer Kraft gesetzt werden; siehe auch Richtlinien E-IX, 5.5 und Mitteilung des Präsidenten vom 1.10.03 (ABl. 03, 509) und ABl. 01, 586.

Der Anmelder sollte daher eine vorzeitige Bearbeitung beantragen.

Außerdem sollte der Anmelder alle in Regel 107 EPÜ genannten Schritte erledigen, d. h. die Prüfung beantragen, die Gebühr entrichten usw.

Bei Eintritt in die europäische Phase sollte er gemäß der Mitteilung des Präsidenten vom 1. Oktober 2001 (ABl. 2001, 459) die beschleunigte Bearbeitung (PACE) beantragen.

Des Weiteren sollte er auf das Recht verzichten, eine Aufforderung nach Artikel 96 (1) EPÜ zu erhalten.

Antwort auf Frage 3:

Auf dem PCT-Antragsformblatt PCT/RO/101 werden im Sinne der Regel 4.9 a) i) PCT automatisch alle Staaten und Regionen bestimmt. Somit ist gemäß Regel 4.9 a) iii) PCT auch EP bestimmt.

Patentschutz für Deutschland kann also noch über die bestehende Bestimmung eines europäischen Patents erlangt werden, in dem der Vertragsstaat Deutschland bestimmt werden muss.

PCT-X muss am oder vor dem 9. März 2007 (Regel 107 (1) EPÜ) in die europäische Phase eintreten.

Antwort auf Frage 4:

DE-1 ist keine erste Anmeldung im Sinne von Art. 87 (1) EPÜ. Art. 87 (4) EPÜ gilt hier nicht, weil DE-0 erst nach der Einreichung von DE-1 zurückgenommen wurde; siehe auch Richtlinien C-V, 1.4.

Da die Priorität von EP-1 unwirksam ist, ist das wirksame Datum von EP-1 der europäische Anmeldetag (1. Feb. 2005). DE-0 wurde also vor dem wirksamen Datum veröffentlicht und steht damit EP-1 gemäß Art. 54 (2) EPÜ als Stand der Technik entgegen.

Zu überlegen wäre, ob die Veröffentlichung von DE-0 eine unschädliche Offenbarung nach Art. 55 EPÜ sein könnte. Die irrtümliche Veröffentlichung einer Anmeldung durch ein nationales Amt ist jedoch nach T 585/92 oder Richtlinien C-IV, 8.3 kein Missbrauch zum Nachteil des Anmelders im Sinne von Art. 55 (1) a) EPÜ.

Antwort auf Frage 5:

a) Die Vorschriften zum automatischen Briefkasten des EPA finden sich in der Mitteilung des EPA vom 6. Dezember 2004, ABl. 2005, S. 44 oder in den Richtlinien A-II, 1. Gemäß diesen Vorschriften kann der automatische Briefkasten des EPA in München zu jeder Zeit genutzt werden, auch an Tagen, an denen das EPA geschlossen ist. Der Tag des Einwurfs der Anmeldung in den automatischen Briefkasten, d. h. (Sonntag) der 5. März 2006, ist der Anmeldetag.

   Die Frist nach Art. 87 (1) EPÜ ist damit am 5. März 2007 abgelaufen, und eine wirksame Inanspruchnahme der Priorität ist am 6. März 2007 nicht mehr möglich.

b) Der Anmeldetag der ersten Anmeldung war der 3. März 2006. Die Prioritätsfrist nach Art. 87 (1) EPÜ endet am 3. März 2007. Weil dieser Tag ein Samstag war, erstreckt sich die Frist gemäß Regel 85 (1) EPÜ auf den 5. März 2007.
   Die Priorität ist somit am 5. März 2007 abgelaufen, und die Priorität wurde wirksam beansprucht.

Antwort auf Frage 6:

Nach Art. 87 (1) EPÜ genießt das Prioritätsrecht der Anmelder der früheren Anmeldung oder sein Rechtsnachfolger.

Laut den Richtlinien A-III, 6.1 oder J 19/87 ist eine wirksame Übertragung des Prioritätsrechts nach den nationalen Rechtsvorschriften an oder vor dem Anmeldetag der späteren Anmeldung ausreichend. Der Nachweis über diesen Rechtsübergang kann nachgereicht werden.

EP1 - und damit das Prioritätsrecht - wurde im November 2006 gemäß den nationalen polnischen Rechtsvorschriften wirksam übertragen. Am Anmeldetag von EP2 ist die Firma M deshalb der Rechtsnachfolger für die Zwecke des Art. 87 (1) EPÜ.

Das Prioritätsrecht gilt zwölf Monate nach dem Anmeldetag von EP1, d. h. bis 22. Dezember 2006.

Die Priorität von EP1 wird also wirksam beansprucht.

Antwort auf Frage 7:

a) Nach Regel 25 (1) EPÜ muss die Stammanmeldung noch anhängig sein. Anhängig im Sinne der Regel 25 (1) EPÜ ist eine Anmeldung bis zu (damit aber nicht mehr an) dem Tag, an dem der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wird; siehe Richtlinien A-IV, 1.1.1 oder Mitteilung des EPA vom 9. Januar 2002, ABl. 2/2002, S. 112. Die Teilanmeldung kann also bis zum 1. Mai 2007 eingereicht werden.

   Obwohl der 1. Mai 2007 ein Feiertag ist, gibt es keine Verlängerung nach Regel 85 (1) EPÜ bis zum 2. Mai 2007, da der Zeitraum für die Einreichung einer Teilanmeldung keine Frist ist.

b) Bei Fristen gegenüber dem EPA ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als Rechtsbehelf möglich. Weil in R. 25 (1) EPÜ festgelegt wird, dass die frühere europäische Patentanmeldung anhängig sein muss, wird keine solche Frist gesetzt. Art. 122 EPÜ gilt also nicht. Dies war Gegenstand der Entscheidungen J 24/03 und J 18/04 und wird in Teil A-IV, 1.1.1 der Richtlinien weiter ausgeführt.

Antwort auf Frage 8:

Im Allgemeinen trägt nach Art. 104 (1) EPÜ oder nach den Richtlinien E-IV, 1.9 im Einspruchsverfahren jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.

Da Herr A im Sinne von Art. 99 (4) EPÜ am Einspruchsverfahren beteiligt ist, bestand die Beweisaufnahme in der Vernehmung eines Beteiligten, siehe Art. 117 (1) a) EPÜ. Herr A hat daher keinen Anspruch auf Kostenerstattung.

Herr X als Mandant von Herrn A ist nicht an dem Verfahren beteiligt. In diesem Fall besteht die Beweisaufnahme in der Vernehmung eines Zeugen oder Sachverständigen im Sinne des Art. 117 (1) d) oder e) EPÜ.

Gemäß Regel 74 (2) EPÜ, den Richtlinien E-IV, 1.10 oder der Mitteilung des EPA im ABl. 1983, S. 100 haben Zeugen und Sachverständige Anspruch auf angemessene Erstattung von Reise- und Aufenthaltskosten. Herr X hat damit Anspruch auf Kostenerstattung.

Antwort auf Frage 9:

Nach Regel 87 EPÜ sind unterschiedliche Anspruchssätze für verschiedene Vertragsstaaten bei kollidierendem Stand der Technik zulässig, wenn dieser

- entweder nach Art. 54 (3) EPÜ zum Stand der Technik gehört
- oder nach Art. 139 (2) EPÜ ein älteres nationales Recht ist.

Dokument D1 ist ein älteres Recht nach Art. 54 (3) EPÜ, denn sein Anmeldetag liegt vor dem Anmeldetag von EP, und es wurde erst nach dessen Anmeldetag veröffentlicht. Nach Art. 54 (4) EPÜ gilt D1 nur in den Staaten als Stand der Technik, die sowohl in EP als auch in D1 benannt wurden und für die nach Regel 23a EPÜ Benennungsgebühren entrichtet worden sind. Diese Staaten können bestimmt werden, weil die Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren für D1 abgelaufen ist (im Januar 2004, Art. 79 (2) EPÜ + ggf. Nachfrist).

Dokument D2 ist ein nationales älteres Recht nach Art. 139 (2) EPÜ.

Um den breitestmöglichen Schutz zu erlangen, sollten folgende Anspruchssätze eingereicht werden:

- ein erster Anspruchssatz für die Staaten, die sich in EP und D1 überschneiden. Der unabhängige Anspruch darin richtet sich auf die Kombination der Merkmale A und B.
- ein zweiter Anspruchssatz für DE, um die Kollision mit D2 zu vermeiden. Der unabhängige Anspruch darin richtet sich auf die Kombination der Merkmale A, B und C.
- ein dritter Anspruchssatz ohne Änderungen für alle übrigen Staaten.

Antwort auf Frage 10:

Nach Art. 65 (1) EPÜ können die Vertragsstaaten vorschreiben, dass in der nationalen Phase eine Übersetzung vorgelegt werden muss. Laut der Broschüre "Nationales Recht zum EPÜ", Tabelle IV, sind in den jeweiligen Vertragsstaaten folgende Schritte erforderlich:

- Zur Validierung in der Türkei muss das Patent ins Türkische übersetzt werden. Die türkische Übersetzung ist innerhalb von drei Monaten nach dem Hinweis auf die Erteilung, also bis zum 28. Februar 2007, einzureichen, kann aber noch innerhalb von drei weiteren Monaten unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr nachgereicht werden. Außerdem muss ein in der Türkei zugelassener bevollmächtigter Vertreter ernannt werden.
- Für die Validierung in FR ist es zu spät, um eine französische Übersetzung einzureichen. Man kann jedoch versuchen, nach nationalem französischem Recht die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu erreichen.
- Für die Validierung in GB muss nichts unternommen werden.