Prüfungsarbeit eines Bewerbers

Anmerkungen:

SdT	=	Stand der Technik
ABI 2007 S3	=	Sonderausgabe 3 ABI 2007
A	=	Artikel
R	=	Regel

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die zitierten Regeln/Artikel solche des EPÜ.

iVm	=	in Verbindung mit
AT	=	Anmeldetag
RiLi	=	Richtlinien für die Prüfung EPA
IB	=	Internationales Büro

Frage 1:

a) Gemäß A 58 hat der Japaner das Recht, ein europäisches Patent anzumelden.
Zudem ist das Einreichen einer Patentanmeldung per Fax möglich (R 2(1) iVm ABI 2007 S3//A3. Artikel 1//RiLi A-II-1.2), ohne dass eine Bestätigung notwendig ist (nur auf Anforderung).
Auch kann er gemäß A 133(2) die Anmeldung selber einreichen.
Der Tag des Eingangs des Faxes ist der AT (ABI 2007 S3//A3 Art. 5(1)).
Da die Einreichung am 04.03.08 erfolgte, unterliegt die Anmeldung dem EPÜ 2000.
Die Zuerkennung eines AT's richtet sich nach A 80 in Verbindung mit R 40.
Demnach muss ein Hinweis, dass ein Patent beantragt wird, enthalten sein (R 40(1)a)). Dies steht auf dem Deckblatt, das der Japaner mitschickt, drauf.
Der Hinweis ist auch ordnungsgemäß in einer Amtssprache des EPA, nämlich Englisch (A 14(1)).
Zudem muss eine Beschreibung enthalten sein, oder etwas, was dem Anschein nach eine Beschreibung ist (R 40(1)c)). Patentansprüche sind nicht notwendig. Der Artikel ist eine Beschreibung.
Zudem kann gemäß A 14(2) die Patentanmeldung in jeder Sprache angemeldet werden, also auch in Japanisch.
Eine Beschreibung gemäß R 40(1)c) ist also enthalten.
Zudem müssen gemäß R 40(1)b) Angaben enthalten sein, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen oder mit ihm Kontakt aufzunehmen. Durch die Angabe von Name und E-Mail Adresse kann das EPA mit dem Japaner Kontakt aufnehmen. Also ist auch R 40(1)b) genügt.
Der AT vom 04.03.08 wird also zuerkannt. Damit wird die Anmeldung gemäß A 90(2) als europäische Anmeldung behandelt.

b) Es muss eine Übersetzung gemäß A 14(2) iVm R 6(1) eingereicht werden innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung, also bis zum

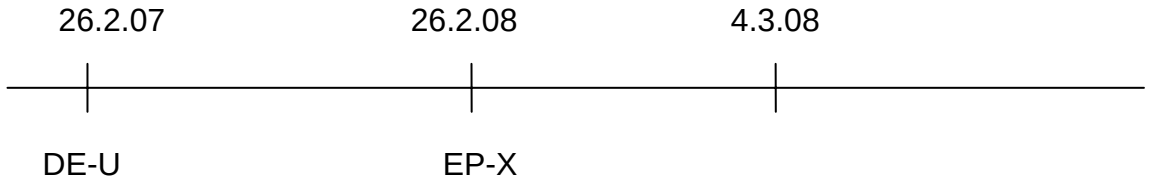
04.03.08 + 2 Monate (R 131(1)(2)(4)) = 04.05.08 (So) → Fristverlängerung gemäß R 134(1) auf Mo, 05.05.08 → Feiertag → gemäß R 134(1) Di, 06.05.08.

Die Übersetzung muss in eine Amtssprache des EPA erfolgen (R 6(1), A 14(2), A 14(1)). Reicht er keine Übersetzung ein, bekommt er einen Mängelbescheid gemäß A 90(3) iVm R 57(a) iVm R 58, in dem er aufgefordert wird, den Mangel innerhalb von zwei Monaten zu beseitigen.
Zudem müssen Patentansprüche in Verfahrenssprache eingereicht werden, denn auf diese stützt sich die Recherche (A 92). Die Prüfung, ob Ansprüche eingereicht wurden, erfolgt gemäß A 90(3) iVm R 57(c) iVm A 78 (RiLi A – III – 15).
Ist dies nicht der Fall (wie hier), ergeht eine Aufforderung nach R 58 iVm R 57(c), den Mangel innerhalb von zwei Monaten zu beseitigen, also Ansprüche einzureichen. Alternativ dazu kann der Japaner die Ansprüche auch von sich aus einreichen (RiLi A – III – 15). Die Ansprüche müssen A 123(2) entsprechen.
Reicht der Japaner die Ansprüche nicht fristgemäß ein, kann er nur Wiedereinsetzung beantragen.
Zudem muss der Japaner die Anmelde- und die Recherchegebühr zahlen gemäß A 78(2) iVm R 38, und zwar bis zum

04.03.08 + 1 Monat (A 120 iVm R 131(1)(2)(4)) = 04.04.08 (Fr).

Ansonsten gilt die Anmeldung gemäß A 78(2) als zurückgenommen.
(Weiterbehandlung ist aber möglich).
Außerdem muss der Japaner einen Vertreter bestellen gemäß A 133(2), da er weder Sitz noch Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat.
Auch dies wird gemäß A 90(3) iVm R 57h geprüft vom EPA.
Auch hier ergeht wiederum ein Mängelbescheid gemäß R 58 iVm R 57h) in dem zur Beseitigung des Mangels innerhalb von zwei Monaten aufgefordert wird.
Zudem wird der Japaner gemäß A 90(3) iVm R 57 (h) iVm R 58 aufgefordert, einen ordnungsgemäßen Antrag gemäß R 41 einzureichen innerhalb von zwei Monaten.

<u>Frage 2:</u>



Um die Priorität wirksam in Anspruch zu nehmen von DE-U hätte die EP-X gemäß A 87(1) innerhalb von 12 Monaten nach dem AT von DE-U eingereicht werden müssen, also bis zum

26.02.07 + 12 Monate (A 120 iVm R 131(1)(2)(4)) = 26.02.08 (Di).

Die Priorität eines Gebrauchsmusters kann in Anspruch genommen werden.
Die Frist hat der Mandant versäumt. Würde er ohne Inanspruchnahme der Priorität anmelden, würde das Gebrauchsmuster als SdT gemäß A 54(2) der EP-X entgegenstehen. Der Mandant kann aber die EP-X heute einreichen und Wiedereinsetzung in die Frist gemäß A 122 iVm R 136(1) beantragen. Der Antrag ist gemäß R 136(1_2) bis zum

26.02.08 + 2 Monate (A 120, R 131(1)(2)(4)) = 26.04.08 (Sa) → Fristverlängerung auf den <u>28.04.08</u> gemäß R 134(1)

zu stellen. Der Antrag kann also heute noch gestellt werden.

Handlungen, die vorzunehmen sind:
Antrag auf Wiedereinsetzung stellen, Gebühr bezahlen (A 122(1) iVm R 135(1)).
Der Antrag muss auch begründet werden gemäß R 135(2) und die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft gemacht werden. Das heißt, der Unfall muss belegt werden samt Krankenhausaufenthalt.
Zudem muss die EP-X ordnungsgemäß eingereicht werden (R 135(2)).
Da der Mandant ja ohne Verschulden aufgrund des Unfalls und des Krankenhausaufenthalts verhindert war, also trotz Beachtung aller nach den Umständen gebotenen Sorgfalt, hat der Antrag Aussicht auf Erfolg.

Frage 3:
Da die Anmeldung vor dem 13.12.07 angemeldet wurde, gilt für sie weiterhin A 54(3)(4) EPÜ 1973 (A 7 der Akte zur Revision des EPÜ).
Damit steht die frühere Anmeldung dem Patent nur in den gemeinsam benannten Staaten, also DE, FR, GB, IT entgegen (A 54(3)(4) EPÜ 1973). Es wird davon ausgegangen, dass die Benennungsgebühren für die entgegenstehende Anmeldung gemäß R 23(a) EPÜ 1973 bezahlt wurden.
Aufgrund A 54(3)(4) EPÜ 1973 hat der Anmelder gemäß R 87 EPÜ 1973 die Möglichkeit, für die betreffenden Staaten unterschiedliche Ansprüche einzureichen.
In allen Staaten außer DE, FR, GB, IT kann der Patentinhaber also sein Patent so lassen, wie es ist, da die Anmeldung nicht entgegensteht.
Für DE, FR, GB, IT muss er einen anderen Satz Patentansprüche einreichen. Da die Anmeldung aber nur für Neuheit heranzuziehen ist, nicht für erfinderische Tätigkeit (A 56) reicht es, wenn der Patentinhaber den Erzeugnisanspruch um z. B. einen der abhängigen Ansprüche ergänzt.

Frage 4:
a) Ja, der Mandant kann gemäß A 105(1a) dem Einspruchbeschwerdeverfahren beitreten.
Denn der Beitritt setzt voraus, dass das Einspruchsverfahren anhängig ist (G 4/91), was der Fall ist, da die Beschwerde gemäß A 106(1) aufschiebende Wirkung hat. Zudem ist der Beitritt auch im Beschwerdeverfahren zulässig (G 1/94).
Der Beitritt ist gemäß A 105 iVm R 89(1) bis zum

10.01.08 + 3 Monate (A 120 iVm R 131(1)(2)(4)), also bis zum 10.04.08 (Do) zu erklären.

Vorzunehmende Handlungen:
Zahlung der Einspruchsgebühr (R 89(2) innerhalb der obigen Frist!)!
Zudem muss der Beitritt schriftlich erklärt werden und begründet werden (R 89(2)).
Außerdem muss ein Einspruchsschriftsatz eingereicht werden, der den R 76 und 77 entspricht (R 89(2)), das heißt, es muss ein zulässiger Einspruch eingelegt werden.
Zudem ist der Mandant nicht auf die Einspruchsgründe des anderen beschränkt, aber auf den Umfang des Verfahrens (G 9/91).
b) Nein, das kann sie nicht (G 3/04). Das Einspruchsbeschwerdeverfahren ist damit beendet (G 7/91; G 8/91), denn der Beitretende ist kein Beschwerdeführer geworden, da eine Beschwerde nur von Beteiligten am Einspruchsverfahren eingelegt werden kann, was der Mandant nicht war (T 144/95) mit Bezug auf G 1/94).

Frage 5:
Das Erfordernis der Anhängigkeit der Stammanmeldung gemäß A 76(1) iVm R 36(1) ist erfüllt.
Zudem konnte NL gemäß A 76(2) wirksam benannt werden. Allerdings gelten bei einer Teilanmeldung alle Staaten als benannt, die bei Einreichung der Teilanmeldung auch in der früheren Anmeldung benannt sind (A 76(2). Damit galt auch BE als benannt, für das ja nur B als Anmelder benannt war. Zudem gelten gemäß A 118 A und B als gemeinsame Anmelder. Die Einheit des Patents/der Anmeldung wird nicht beeinträchtigt.
Deshalb wurde in J 2/01 entschieden, dass das Recht, eine Teilanmeldung einzureichen den registrierten Anmeldern der früheren Anmeldung nur gemeinsam zusteht und nicht einem oder einigen von ihnen allein. Somit konnte A die Teilanmeldung allein nicht wirksam einreichen.
Die Teilanmeldung wird nicht akzeptiert werden.
Wenn A eine Teilanmeldung nur für NL möchte, muss er mit B zusammen die Teilanmeldung einreichen und sich danach den Anteil von B übertragen lassen und auf die Benennung BE verzichten.

Frage 6:
Die Veröffentlichung einer PCT-Anmeldung erfolgt gemäß A 21(1) unverzüglich nach 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum, was hier gemäß A 2 xi c) PCT das Anmeldedatum ist.
Die Veröffentlichung erfolgt also unverzüglich nach dem 30.09.06 + 18 Monate (R 80.2 PCT) = 30.03.08.
Die Veröffentlichung ist also noch nicht erfolgt.
Die Veröffentlichung unterbleibt gemäß A 21(5) PCT, wenn die Anmeldung vor dem Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung zurückgenommen wurde. Die technischen Vorbereitungen sind dabei im Allgemeinen bis zum 15. Tag vor dem Veröffentlichungsdatum abgeschlossen (PCT-Leitfaden, Band 1/A, Rdnr.304).
Da die Veröffentlichung in der Regel an einem Donnerstag erfolgt (PCT-Newsletter 11/2003), erfolgt sie nicht vor dem 03.04.08.
Heute ist also noch gut 15 Tage vor der Veröffentlichung, die Anmeldung kann also noch zurückgenommen werden, um die Veröffentlichung zu verhindern.
Die Zurücknahme der Anmeldung muss gemäß R 90bis.1 PCT erfolgen. Sie kann gemäß R 90bis.1a) auch noch erfolgen, da die 30 Monate noch nicht abgelaufen sind (es sind noch nicht mal 18 Monate abgelaufen).
Die Zurücknahmeerklärung muss an das Internationale Büro (IB) oder das Anmeldeamt gerichtet werden und dort rechtzeitig (15 Tage vor Abschluss der Vorbereitungen für die Veröffentlichung) eingehen (R 90.1^{bis}c) PCT). Sie sollte also sofort eingereicht werden.
Zudem muss die Zurücknahmeerklärung gemäß R 90bis.5 PCT von B und D unterzeichnet werden. Dies kann B als gemeinsamer Vertreter nicht für beide tun, auch wenn sie gemäß R 90.2b) als gemeinsamer Vertreter gilt, da sie zuerst genannt wurde im Antrag und kein Anwalt bestellt wurde.
Außerdem sollte die Zurücknahmeerklärung auch von den Erfindern unterschrieben werden, da diese für die USA als Anmelder gelten (A 4(1)iii PCT iVm R 4.5, R 4.6b) PCT).

Allerdings ist es unschädlich, wenn die Erfinder die Erklärung nicht unterschreiben, da die USA eine Erklärung gemäß A 64(3a) abgegeben hat. (PCT-Leitfaden Band 1/A Rdnr.304).
Somit kann die Veröffentlichung verhindert werden, wenn nur B und D die Erklärung

Frage 7:
Gemäß R 92bis.1a)ii PCT vermerkt das IB auf Antrag des Anmelders oder des Anmeldeamtes die im Antrag enthaltenen Angaben bezüglich der Person des Erfinders.
Der Antrag muss dem IB aber gemäß R 92bis.1b) PCT vor Ablauf von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (bzw. Anmeldedatum gemäß A 2xi c)) PCT) eingehen.
Die 30 Monate laufen ab am
21.09.05 + 30 Monate (R 80.2 PCT) = 21.03.08.

Diese Frist ist heute also noch nicht abgelaufen. Der Antrag auf Änderung der Erfinderbenennung im Antrag kann also noch gestellt werden vor Eintritt in die europäische Phase. Der Antrag muss beim IB oder beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden. Er ist kostenlos (Leitfaden PCT Band 1/A Rdnr. 427, 429).
Da die Frist bald abläuft, sollte der Antrag direkt beim IB gestellt werden.
Allerdings sind die nationalen Ämter im Allgemeinen berechtigt, in der nationalen Phase weitere Nachweise oder Unterlagen zu Änderungen zu verlangen, die während der internationalen Phase beantragt wurden
(PCT-Leitfaden Band 1A/Rdnr. 429).
Das EPÜ schreibt gemäß R 21 vor, dass eine unrichtige Erfinderbenennung nur mit Zustimmung des zu unrecht als Erfinder benannten und, wenn der Antrag von einem Dritten gestellt wird, mit Zustimmung des Anmelders oder Patentinhabers berichtigt wird.
Das EPA wird also bei Eintritt in die regionale Phase, was noch bis zum
21.09.05 + 31 Monate = 21.04.08 (Mo) möglich ist, gemäß A 22(1)(3) PCT
iVm A 150(2), A 153(1) EPÜ, R 159(1) EPÜ, gemäß R 121(1) EPÜ verlangen, dass Frau Grey der Berichtigung zustimmt.

Möglicherweise fordert das EPA dazu gemäß R 163(1) auf.
Alternativ dazu kann die Berichtigung auch erst in der europäischen Phase gemacht werden, denn die PCT-Anmeldung gilt gemäß A 153(2) als Euro-PCT-Anmeldung und ist somit dem EPÜ unterworfen. Somit kann der Antrag gemäß R 21 auch nach Eintritt in die europäische Phase direkt beim EPA gestellt werden, wobei wiederum Frau Grey der Berichtigung zustimmen muss.
Diese Möglichkeit der Berichtigung muss das EPA gemäß A 26 PCT gewähren.
Die Erfinderbenennung von Frau White muss R 19 genügen gemäß R 21(1).

Frage 8:

a) Die Zurücknahme des Prioritätsanspruchs ist gemäß R 90bis.3 PCT möglich bis zum Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum (R 90bis.3a) PCT, also bis zum

14.12.05 + 30 Monate = (R 80.2 PCT) 14.06.08 (Mi).

Der Prioritätsanspruch kann also heute noch zurückgenommen werden.

b) Der Antrag auf vorläufige Prüfung hätte gemäß R 54bis.1a) PCT gestellt werden müssen bis zum

30.04.07 + 3 Monate (R 80.2 PCT) = 30.07.07 (Mo) gemäß R 54bis.1a)i PCT oder

gemäß R 54bis.1a)ii PCT bis zum 14.05.05 + 22 Monate (R 80.2 PCT) = 14.03.07 (Mi)

je nachdem, welche Frist später abläuft. Hier also bis zum 30.07.07.

Diese Frist ist also heute bereits abgelaufen. Somit kann kein Antrag auf vorläufige Prüfung mehr gestellt werden.

Da gemäß R 90bis.3d) PCT die Zurücknahme der Priorität nur zur Neuberechnung der Fristen führt, die noch nicht abgelaufen sind, wird die Frist zur Stellung des Antrags auf vorläufige Prüfung nicht neu berechnet ab dem AT der Anmeldung.

Der Antrag kann also nicht mehr gestellt werden, auch wenn der Prioritätsanspruch zurückgenommen wird.

Der Anwalt sollte dies lieber lassen.

Zudem ist die Antragsfrist schon lange verstrichen, so dass auch keine Weiterverhandlung (je nach zuständigem IPEA) mehr möglich ist. Gründe für eine Wiedereinsetzung sind auch nicht gegeben.