Prüferbericht - Prüfungsaufgabe D 2008 - Teil I

Übersetzung des englischen Originaltextes

Dies war die erste Eignungsprüfung nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000. Die meisten Bewerber zeigten gute Kenntnisse der neuen Bestimmungen und konnten somit bei den Aufgaben D1 und D2 einen Großteil der möglichen Punkte in Bezug auf das EPÜ 2000 erzielen.

Die Fragen zum EPÜ 2000 wurden in der Regel gut beantwortet. Wie immer ist es ganz wesentlich, dass die Bewerber die Rechtsgrundlage mit den relevanten Artikeln und Regeln vollständig und ausführlich angeben. Dies gilt insbesondere für Fragen zum PCT. Die Richtlinien, Entscheidungen oder den Leitfaden für Anmelder einfach nur anzuführen, reicht generell nicht aus, um bei einer Frage die volle Punktzahl zu erhalten.

Die Fragen im Einzelnen:

Frage 1
Die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags nach dem EPÜ 2000 haben die Bewerber gut verstanden. Auch die Formerfordernisse, die erfüllt sein müssen, damit das EPA mit der Recherche beginnt, wurden korrekt aufgeführt.

Frage 2
Die meisten Bewerber erkannten, dass der Prioritätsanspruch durch einen Antrag auf Wiedereinsetzung gerettet werden kann, auch wenn einige außer Acht ließen, dass die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung ab dem Ende des versäumten Prioritätszeitraums berechnet wird. Einige Bewerber haben außerdem nicht erwähnt, dass EP-X auch tatsächlich eingereicht werden muss. Versäumt wurde nicht nur die Beanspruchung der Priorität, sondern auch die Einreichung der Anmeldung.

Frage 3
Die meisten Bewerber erkannten, dass hier die Übergangsbestimmungen Anwendung finden. Einige Antworten stützten sich jedoch auf die Bestimmungen des Artikels 54 (4) EPÜ 1973 in Verbindung mit Regel 138 EPÜ 2000 anstelle von Regel 87 EPÜ 1973. Regel 138 EPÜ 2000 gilt aber nur für bestehende nationale ältere Rechte gemäß Artikel 139 (2) EPÜ 2000.

Frage 4
Nur wenige Bewerber haben erkannt, dass der Dritte Nachweise einreichen muss, dass gegen ihn Klage wegen Patentverletzung erhoben wurde. Dieses Erfordernis ist in Artikel 105 (1) a) EPÜ enthalten.

Frage 5
Bei dieser Frage hat sich gezeigt, dass einige Bewerber die Rechtsprechung zitieren, ohne auf die entsprechenden Bestimmungen des EPÜ einzugehen. In diesem Fall führten viele Bewerber J 2/01 an, ohne Artikel 59 EPÜ und Artikel 118 EPÜ zu erwähnen. Überraschend wenige Bewerber gaben an, dass eine neue Teilanmeldung eingereicht und die Rechte nach der Einreichung übertragen werden müssen.

Frage 6
Die Anmeldung wurde für alle Vertragsstaaten, d. h. auch für die USA, eingereicht. Viele Bewerber übersahen die Tatsache, dass die Erfinder X und Y Anmelder für die USA und ihre Unterschriften somit ebenfalls erforderlich waren.

Frage 7
Viele Bewerber wiesen korrekt darauf hin, dass sich in der europäischen Phase der irrtümlich benannte Erfinder mit der Berichtigung einverstanden erklären muss.

Frage 8
Einige Bewerber führten die Regel 90*bis*.3 d) PCT an, ohne zu merken, dass nur Fristen, die vor der Zurücknahme des Prioritätsanspruchs noch nicht abgelaufen sind, neu berechnet werden. Diese Bewerber haben falsch gefolgert, dass der Antrag noch gestellt werden kann.

Lösungsvorschlag - Aufgabe D 2008 - Teil I

Antwort auf Frage 1 (7 Punkte):

a) Eine europäische Patentanmeldung kann in Japanisch eingereicht werden, Artikel 14 (2) EPÜ. Das Fax enthält einen Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird, und somit ist der Regel 40 (1) a) EPÜ entsprochen. Name und E-Mail-Adresse oder Faxnummer reichen als Angaben zur Identität des Anmelders aus, wenn damit Kontakt mit dem Anmelder aufgenommen werden kann, Regel 40 (1) b) EPÜ. Der Artikel wird als Beschreibung betrachtet. Es ist nur eine Beschreibung erforderlich (keine Ansprüche), Regel 40 (1) c) EPÜ. Die Einreichung per Fax ist möglich, Regel 2 (1) EPÜ und Beschluss der Präsidentin vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3 des ABl. 2007, S. 7 oder Richtlinien A-II, 1.2. Alle Erfordernisse der Regel 40 sind erfüllt; gemäß Artikel 80 EPÜ wird ein Anmeldetag zuerkannt.

b) Bestellung eines Vertreters, Artikel 133 (2) EPÜ, Regel 57 h) EPÜ innerhalb von zwei Monaten ab Aufforderung gemäß Regel 58 EPÜ. Einreichung einer Übersetzung in einer Amtssprache des EPA innerhalb von zwei Monaten ab Einreichung der Anmeldung, Artikel 14 (2) EPÜ, Regel 6 (1) EPÜ, d. h. bis 4. Mai 2008 (Sonntag), verlängert bis 5. Mai 2008 (Feiertag in Den Haag), somit verlängert bis 6. Mai 2008, oder gemäß Regel 57 a) EPÜ innerhalb von zwei Monaten ab Aufforderung gemäß Regel 58 EPÜ. Entrichtung der Anmeldegebühr und der Recherchengebühr innerhalb eines Monats nach Einreichung, Regel 38 EPÜ (d. h. bis 4. April 2008). Verwendung des Formblatts "Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents" (Form 1001) zur Erfüllung von Regel 41 EPÜ innerhalb von zwei Monaten ab Aufforderung gemäß Regel 58 EPÜ; Regel 57 b) EPÜ. Einreichung der Ansprüche und der Zusammenfassung gemäß Artikel 78 (1) c) und e) EPÜ sowie Regel 57 c) und d) EPÜ innerhalb von zwei Monaten ab Aufforderung gemäß Regel 58 EPÜ.

Antwort auf Frage 2 (5 Punkte):

Die 12-Monatsfrist gemäß Artikel 87 (1) EPÜ endete am 26. Februar 2008. Ein deutsches Gebrauchsmuster kann einen Prioritätsanspruch für eine europäische Patentanmeldung begründen, Artikel 87 (1) EPÜ. Da DE-U der Öffentlichkeit zugänglich ist, ist es nach Artikel 54 (2) EPÜ neuheitsschädlich für EP-X, wenn der Prioritätsanspruch nicht gewahrt wird. Ein Antrag auf Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ ist einzureichen und die Gebühr zu entrichten. Die Frist für die Einreichung des Antrags und die Entrichtung der Gebühr beträgt zwei Monate nach Ablauf des Prioritätszeitraums, Regel 136 (1) EPÜ. Diese Frist endet am 26. April 2008, einem Samstag, und verlängert sich gemäß Regel 134 (1) EPÜ bis 28. April 2008. Der Antrag ist zu begründen, und die zur Begründung dienenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen, Regel 136 (2) EPÜ. Die Anmeldung EP-X ist innerhalb der zwei Monate einzureichen, Regel 136 (2) EPÜ, und die Priorität von DE-U ist in Anspruch zu nehmen. Der Autounfall und der anschließende Aufenthalt im Krankenhaus erscheinen als ausreichende Begründung für die Wiedereinsetzung (Richtlinien E-VIII, 2.2.1).

Antwort auf Frage 3 (4 Punkte):

Artikel 54 (4) EPÜ 1973 gilt weiter für Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind, siehe Übergangsbestimmungen, Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001, Artikel 1, Punkt 1 oder ABl. Sonderausgabe 2007, Nr. 1, S. 197 oder ABl. Sonderausgabe 2007, Nr. 4, S. 243. Deshalb gilt in diesem Fall die Regel 87 EPÜ 1973 weiter (siehe Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000, Artikel 2). Für DE, FR, GB und IT ist nach Regel 87 EPÜ 1973, die eine Bezugnahme auf Artikel 54 (4) EPÜ 1973 enthält, ein anderer Anspruchssatz einzureichen. Es sollten beschränkte Erzeugnisansprüche aufgenommen werden.

Antwort auf Frage 4 (5 Punkte):

a) Ja, nach Artikel 105 EPÜ ist ein Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens zulässig, siehe G 1/94 oder G 3/04. Der Beitritt ist innerhalb von drei Monaten nach dem Tag, an dem eine Klage wegen Verletzung erhoben worden ist, Regel 89 (1) EPÜ, d. h. bis 10. April 2008 schriftlich zu erklären und zu begründen, Regel 89 (2) EPÜ, und es ist ein Nachweis einzureichen, dass gegen die Firma C Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist, Artikel 105 (1) a) EPÜ. Außerdem ist die Einspruchsgebühr zu entrichten, Regel 89 (2) EPÜ.
b) Ein Beschwerdeverfahren kann nach Rücknahme der einzigen Beschwerde nicht mit dem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden, siehe G 3/04.

Antwort auf Frage 5 (4 Punkte):

Gemäß Artikel 59 EPÜ kann eine europäische Patentanmeldung von zwei Anmeldern, die verschiedene Vertragsstaaten benennen, eingereicht werden. Nach Artikel 118 EPÜ sind Anmelder, die jeweils unterschiedliche Staaten für eine Anmeldung benannt haben, als gemeinsame Anmelder zu betrachten, sodass die Einheit der Anmeldung nicht beeinträchtigt wird. Die Teilanmeldung kann nur gemeinsam eingereicht werden, siehe J 2/01 (ABl. 2005, 88). EP-D wird deshalb nicht als Teilanmeldung behandelt.

Nach Regel 36 (1) EPÜ kann der Anmelder eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren Anmeldung einreichen. Es kann noch eine neue Teilanmeldung im Namen beider Anmelder eingereicht werden, Artikel 76 EPÜ, Regel 36 (1) EPÜ. Nach der Einreichung kann ein Rechtsübergang vom Anmelder B auf den Anmelder A veranlasst werden.

Antwort auf Frage 6 (5 Punkte):

Die Veröffentlichung kann nur durch Zurücknahme der Anmeldung verhindert werden. Die Zurücknahmeerklärung muss beim Internationalen Büro (IB) vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung eingehen, Artikel 21 (5) PCT oder Regel 90*bis*.1 c) PCT. Die Anmeldung ist zurückzunehmen, indem gemäß Regel 90*bis*.1 b) PCT beim IB oder beim Anmeldeamt eine Zurücknahmeerklärung eingereicht wird.

Die technischen Vorbereitungen sind am 15. Tag vor dem Veröffentlichungsdatum abgeschlossen, also Mitte März 2008 (PCT-Leitfaden für Anmelder, Nr. 305). Die Zurücknahmeerklärung ist am besten gleich beim IB einzureichen, damit sichergestellt wird, dass sie rechtzeitig dort eingeht. Sie ist von allen Anmeldern zu unterzeichnen, Regel 90*bis*.5 a) PCT, d. h. von den Firmen B und D sowie den Erfindern X und Y, die Anmelder für die USA sind.

Antwort auf Frage 7 (5 Punkte):

Eine Berichtigung in der internationalen Phase ist möglich. Beim IB ist zu beantragen, dass eine Änderung der Person des Erfinders eingetragen wird, wobei Frau Grey gelöscht und Frau White hinzugefügt wird, Regel 92*bis*.1 a) ii) PCT. Der Antrag muss dem IB innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum zugehen, Regel 92*bis*.1 b) PCT. Diese Frist endet am 21. März 2008 (möglicherweise verlängert wegen Karfreitag und Ostermontag). Der Antrag kann auch beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden (siehe Leitfaden für Anmelder I, 429) (das EPA leitet den Antrag dann an das IB weiter).

Eine Berichtigung ist auch in der europäischen Phase möglich: Hier ist die Zustimmung des zu Unrecht als Erfinder Genannten einzuholen, und danach ist beim EPA ein Antrag auf Berichtigung der Erfindernennung einzureichen, wobei Frau Grey gestrichen und Frau White hinzugefügt wird, Regel 21 (1) EPÜ. Eine Berichtigung in der internationalen Phase ist vorzuziehen, weil dann nicht der irrtümlich benannte Erfinder per Unterschrift zustimmen muss.

Antwort auf Frage 8 (5 Punkte):

a) Ja, der Prioritätsanspruch kann bis zum Ablauf von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum zurückgenommen werden, Regel 90*bis*.3 a) PCT, d. h. bis zum 14. Juni 2008, was nach Regel 80.5 PCT bis 16. Juni 2008 verlängert werden kann.

b) Die Frist für die Antragstellung endet 22 Monate nach dem Prioritätsdatum, Regel 54*bis*.1 a) ii) PCT, oder drei Monate nach der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts, Regel 54*bis*.1 a) i) PCT. Die 22-Monatsfrist, die ab dem ursprünglichen Prioritätsdatum berechnet wird, ist am 14. Oktober 2007 bereits abgelaufen (verlängert nach Regel 80.5 PCT bis 15. Oktober 2007). Die Dreimonatsfrist endete am 30. Juli 2007 (einem Montag). Beide Fristen sind bereits abgelaufen. Die Zurücknahme des Prioritätsanspruchs führt deshalb nicht zu einer Änderung der Fristenberechnung, Regel 90*bis*.3 d) PCT. Es ist somit zu spät, um einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung zu stellen.