Prüferbericht - Prüfungsaufgabe D 2009 - Teil I

Übersetzung des englischen Originaltextes

Positiv anzumerken ist, dass viele Bewerber in der Regel zufriedenstellende Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften und ihrer Quellen gezeigt haben. Allerdings wurden in einigen Fällen veraltete Quellen verwendet. Die Bewerber haben dadurch unnötig Punkte eingebüßt.

Andererseits haben immer noch zu viele Bewerber Punkte verloren, weil sie nicht gezeigt haben, dass sie die Rechtsvorschriften auf einen speziellen Sachverhalt anwenden können. Die Bewerber werden daran erinnert, dass der Zweck der Aufgabe D1 darin besteht, ihre Kenntnisse der Rechtstexte und ihre Fähigkeit zu testen, die Vorschriften auf einen bestimmten Sachverhalt anzuwenden. Die jeweilige Antwort muss deshalb zwingend durch die Angabe der einschlägigen Rechtsgrundlage gestützt werden. Wichtig ist ferner, dass die Bewerber nicht nur den Wortlaut einer Rechtsvorschrift reproduzieren, sondern einen Bezug zu dem in der Frage beschriebenen Sachverhalt herstellen. Punkte werden auch nicht vergeben, wenn einfach nur Teile der Frage reproduziert werden.

Die Bewerber werden außerdem daran erinnert, dass jeweils die einschlägigste Rechtsgrundlage zu nennen ist. Ist zum Beispiel die einschlägigste Vorschrift zur Stützung einer Antwort ein Artikel oder eine Regel des EPÜ, so reicht es nicht aus, Passagen aus der Broschüre "Der Weg zum europäischen Patent" zu zitieren.

Bemerkungen zu den Fragen im Einzelnen:

Frage 1:

Die Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Unter b) waren einige Bewerber irrtümlich der Ansicht, dass die Einreichung von Änderungen als Einreichung von fristgebundenen Schriftstücken zu betrachten ist, und versuchten deshalb, Artikel 14 (4) EPÜ anzuwenden.

Frage 2

Relativ wenige Bewerber erörterten, welche Folgen die Einreichung eines Einspruchs nach jeder der dargestellten Möglichkeiten im Hinblick auf die geplante Übertragung der Firma B an die Firma C hätte.

Frage 3

Die Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Die meisten Bewerber erkannten, dass eine Teilanmeldung einzureichen und Irland in EP-1 nachträglich zu benennen ist.

Frage 4

Einige Bewerber haben nicht die neueste Fassung des geltenden Gebührenverzeichnisses verwendet und deshalb falsch argumentiert. Vielen Bewerbern war auch nicht klar, dass das EPA den richtigen Betrag abbucht, weil der Zahlungszweck eindeutig erkennbar war.

Frage 5

Viele Bewerber haben nicht klar unterschieden zwischen den Spracherfordernissen für die Einreichung von Änderungen, für die Einreichung von Anträgen - wie etwa des Antrags auf internationale vorläufige Prüfung oder des Prüfungsantrags - und für die Einreichung sonstiger Schreiben oder weiterer Unterlagen bei der jeweiligen Behörde. Viele Bewerber haben auch nicht konkret auf die Frage geantwortet, ob für die verschiedenen Einreichungsarten Rumänisch oder Englisch verwendet werden kann. Einige Bewerber ignorierten die Bestimmungen des PCT für die internationale Phase komplett und zitierten stattdessen aus dem EPÜ.

Frage 6

Diese Frage wurde in der Regel sehr gut beantwortet. Bei b) erkannten einige Bewerber nicht, dass die Eintragung der ausschließlichen Lizenz nicht möglich ist, weil die Firma B dem nicht zustimmt. Die Bewerber verloren auch Punkte, wenn sie nicht erwähnten, dass nur ein Beteiligter die Eintragung einer Lizenz beantragen kann.

Frage 7

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Viele Bewerber führten allerdings nicht die Regel 81 (1) EPÜ an, nach der neue Einspruchsgründe von der Einspruchsabteilung von Amts wegen noch geprüft werden können, wenn diese der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen würden.

Frage 8

Einigen Bewerbern war anscheinend nicht klar, dass der Tag der Fälligkeit einer Gebühr in der Regel der erste Tag ist, an dem diese Gebühr gezahlt werden kann, und nicht der letzte, siehe Richtlinien A-XI. Die Bewerber übersahen außerdem, dass die Benennungsgebühr und die Prüfungsgebühr am Tag der Einreichung der Teilanmeldung fällig sind, weil das Formblatt 1001 verwendet wurde, in dem die Prüfung automatisch beantragt wird.

Frage 9

Diese Frage wurde sehr gut beantwortet, wenn die einschlägige Übergangsbestimmung angewandt und zitiert wurde.

Lösungsvorschlag - Aufgabe D 2009 - Teil I

Antwort auf Frage 1:

a) Ja, gemäß Artikel 14 (2) EPÜ können europäische Patentanmeldungen in jeder Sprache und somit also auch von einem britischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich in italienischer Sprache eingereicht werden. EP-1 muss in eine Amtssprache des EPA übersetzt werden.

b) Nein, die Änderungen zu EP-2 sind in der Verfahrenssprache einzureichen, Regel 3 (2) EPÜ. Die Verfahrenssprache ist die Sprache, in der die Anmeldung eingereicht wurde, Artikel 14 (3) EPÜ. In diesem Fall ist dies Französisch.

c) Nein, ein britischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich genießt nicht das Sprachenprivileg gemäß Artikel 14 (4) EPÜ und hätte den Einspruch in Deutsch, Englisch oder Französisch einreichen müssen, Regel 3 (1) EPÜ. Der Einspruch gegen EP-3 gilt somit als nicht eingelegt, Artikel 14 (4) EPÜ.

Antwort auf Frage 2:

Einlegung des Einspruchs im Namen von A allein: Obwohl es möglich ist, den Einspruch im Namen der Firma A allein einzulegen, ist dies nicht zu empfehlen, weil ein im Namen der Firma A eingelegter Einspruch nicht auf eine andere Firma übertragen werden kann, G 2/04.

Einlegung des Einspruchs im Namen von B allein: Da Sie kein Angestellter der Firma B sind, können Sie keinen wirksamen Einspruch im Namen der Firma B allein einlegen, Artikel 133 (3) EPÜ.

Einlegung eines gemeinsamen Einspruchs: Ein gemeinsamer Einspruch ist nach G 3/99 möglich und in dieser Situation auch zu empfehlen. Damit wird die Firma B zum Mit-einsprechenden und bleibt dies auch, nachdem sie an die Firma C verkauft wurde. Bei einem gemeinsamen Einspruch von A und B ist kein zugelassener Vertreter nötig, weil beide Firmen ihren Sitz in einem der Vertragsstaaten haben, Artikel 133 EPÜ, und die Firma B auch nach ihrem Verkauf an die Firma C Miteinsprechende bleibt. Bei einem gemeinsamen Einspruch können Sie als Angestellter von A als Vertreter fungieren, sofern A der gemeinsame Vertreter ist, sei es weil er in der Einspruchsschrift ausdrücklich als solcher genannt oder weil er darin als Erster genannt ist, Regel 151 (1) EPÜ, G 3/99. Die Unterschriften von A und B sind erforderlich, können aber später eingereicht werden.

Antwort auf Frage 3:

Da die separate Erfindung keine Einheitlichkeit mit den Ansprüchen von EP1 aufweist, muss der Anmelder A eine Teilanmeldung einreichen, in der er die separate Erfindung beansprucht, Artikel 76 (1) EPÜ, Richtlinien C-VI, 9.1.2 oder C-III, 7.10, letzter Absatz.

Damit Irland in der Teilanmeldung benannt ist, muss es gemäß Artikel 76 (2) EPÜ auch in EP1 benannt sein.

Gemäß Regel 39 (1) EPÜ beträgt die Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren sechs Monate ab der Veröffentlichung des Recherchenberichts für EP1 und endet am 13. Februar 2009 (Freitag). Am 3. März 2009 ist es zu spät, für EP1 die Benennungsgebühren für IE nach Artikel 79 (2) EPÜ zu entrichten. Die Benennung von IE gilt somit nach Regel 39 (2) EPÜ als zurückgenommen.

Die Frist für die Einreichung eines Antrags auf Weiterbehandlung läuft jedoch noch; Artikel 121 (1) und Regel 135 (1) EPÜ, 20. Februar 2009 -> Regel 126 (2) EPÜ: 2. März 2009 -> Regel 131 (4) EPÜ: 2. Mai 2009, Samstag. -> Regel 134 (1) EPÜ: 4. Mai 2009. Zu entrichten sind die Weiterbehandlungsgebühr, Regel 135 (1) EPÜ, d. h. 50 % der Benennungsgebühr gemäß GebO (Art. 2.12, 42,50 EUR) sowie die Benennungsgebühr für IE laut GebO (Art. 2.3, 85 EUR).

Die Teilanmeldung ist einzureichen, solange EP1 anhängig ist, Regel 36 (1) EPÜ.

Antwort auf Frage 4:

Die Jahresgebühr für das siebte Jahr beträgt 1 000 EUR. Daneben ist eine Zuschlagsgebühr von 50 % zu zahlen, insgesamt also 1 500 EUR, Artikel 2.4 und 2.5 GebO. Der angegebene Betrag von 847 EUR ist zu niedrig. Da jedoch die Absicht zur Abbuchung der siebten Jahresgebühr eindeutig erkennbar war, muss das EPA den korrekten Betrag abbuchen, s. Richtlinien A-XI, 7.1.2 oder T 152/82 (ABl. 7/1984, S. 301) bzw. Vorschriften über das laufende Konto (VLK) 5.2, Beilage zum ABl. 10/2007, S. 16. Die Gebühr wurde somit wirksam entrichtet.

Antwort auf Frage 5:

a) Die Anmeldung wurde in Französisch eingereicht, und Französisch ist auch die Sprache der Veröffentlichung. Der Antrag muss deshalb in Französisch eingereicht werden, Regel 55.1 PCT. Nach Regel 12.2 a) PCT sind Änderungen in der Sprache einzureichen, in der die Anmeldung eingereicht wurde. Der weitere Schriftverkehr mit dem EPA als IPEA kann in Englisch erfolgen, Regel 92.2 b) PCT und ABl. 2007, 617.

b) Änderungen in der europäischen Phase müssen in Französisch eingereicht werden, Regel 3 (2) EPÜ und Artikel 153 (2) EPÜ. Fristgebundene Schriftstücke können in Englisch oder Rumänisch eingereicht werden, Artikel 14 (1) und (4) EPÜ. Der sonstige Schriftverkehr mit dem EPA kann in Englisch erfolgen, Regel 3 (1) EPÜ.

Antwort auf Frage 6:

a) Ja, die Eintragung der Lizenzerteilung ist möglich, Regel 23 (1) EPÜ. Nach Regel 23 (1) EPÜ ist Regel 22 EPÜ Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden. A ist ein Beteiligter im Sinne der Regel 22 (1) EPÜ und daher berechtigt, die Eintragung alleine zu beantragen. A muss einen Antrag auf Eintragung einreichen, für den Lizenzvertrag sind ausreichende

Nachweise vorzulegen, und die in Regel 22 (2) EPÜ genannte Verwaltungsgebühr ist zu entrichten.

b) Gemäß Regel 24 a) EPÜ ist die Eintragung der Lizenz als ausschließliche Lizenz nur möglich, wenn der Anmelder und der Lizenznehmer dies beantragen. Da der Anmelder B der Eintragung der von A erworbenen Lizenz als ausschließlicher Lizenz nicht zustimmt, ist die Eintragung nicht möglich.

Antwort auf Frage 7:

Ja, obwohl Ihr Mandant nach der Rücknahme seines Einspruchs kein Beteiligter des Einspruchsverfahrens mehr ist, kann dieses Dokument als Einwendungen Dritter gemäß Artikel 115 eingereicht werden, Regel 114 EPÜ. Solche Einwendungen können jedoch nur bis zum Abschluss des Verfahrens berücksichtigt werden (Richtlinien E-VI, 3).

Das EPA kann das Verfahren von Amts wegen fortsetzen, wenn der Einspruch zurückgenommen wird, Regel 84 (2) EPÜ. Obwohl Neuheit während der Einspruchsfrist nicht als Einspruchsgrund genannt wurde, kann die Einspruchsabteilung nach Artikel 114 (1) EPÜ neue Einspruchsgründe berücksichtigen, wenn das Dokument zur Stützung dieser Gründe prima facie relevant ist, Regel 81 (1) EPÜ (s. auch G 9/91 und/oder G 10/91).

Antwort auf Frage 8:

Die Anmelde- und die Recherchengebühr nach Artikel 78 (2) EPÜ sind fällig. Sie können bis zum Ablauf von einem Monat nach der Einreichung, also bis zum 3. April 2009 entrichtet werden, Regel 36 (3) EPÜ. Die Recherchengebühr wird zurückerstattet, Artikel 9 (2) GebO.

Anspruchsgebühren sind für 5 Ansprüche fällig, Regel 45 (1) EPÜ. Sie können bis zum Ablauf von einem Monat nach der Einreichung der Ansprüche oder innerhalb eines Monats nach einer Mitteilung über die Fristversäumung gemäß Regel 45 (2) EPÜ entrichtet werden.

Die Prüfungsgebühr, Artikel 94 (1) EPÜ, ist am Anmeldetag fällig, weil der Prüfungsantrag im Formblatt 1001 enthalten ist, siehe Artikel 4 (1) GebO oder Richtlinien A-XI, 5.2.2. Sie kann bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag entrichtet werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen worden ist, Regel 70 (1) EPÜ.

Die Benennungsgebühren, Artikel 79 (2) EPÜ, sind bei der Einreichung fällig, Richtlinien A-XI, 5.2.1. Sie können bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag entrichtet werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen worden ist, Regel 36 (4) EPÜ.

Die Höhe der jeweiligen Gebühr ist in Art. 2 GebO festgelegt.

Antwort auf Frage 9:

Obwohl nach Artikel 76 (1) EPÜ die Teilanmeldung als am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht gilt, entscheidet der Tag des Eingangs der Teilanmeldung darüber, ob das EPÜ 2000 Anwendung findet, Mitteilung des EPA vom 20. September 2007, ABl. 10/2007, S. 504 oder Art. 7 (1) Revisionsakte oder Artikel 1 (1) Übergangsbestimmungen. Artikel 54 (3) EPÜ 2000 ist deshalb anzuwenden. Die Teilanmeldung wurde erst nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig.

D1 ist folglich gemäß Artikel 54 (1) und (3) EPÜ 2000 für den Gegenstand sämtlicher Ansprüche der Teilanmeldung für alle Vertragsstaaten neuheitsschädlich. D2 ist nach Artikel 54 (2) EPÜ 2000 weiterhin neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 1.