

Prüferbericht - Prüfungsaufgabe D 2010 - Teil I

Übersetzung des englischen Originaltextes

Allgemeines

Wie immer ist ein aufmerksames Lesen der Frage Voraussetzung für eine richtige und vollständige Antwort. Wichtig ist auch, dass mit aktuellen Materialien gearbeitet wird. Bei dieser Aufgabe kommt es darauf an, die einschlägigsten Rechtsgrundlagen anzuführen, wobei das Nennen einer Rechtsquelle allein keine Antwort auf eine Frage darstellt und nicht genügend Punkte für das Bestehen der Prüfungsaufgabe einbringt. Punkte werden auch nicht vergeben, wenn einfach nur Teile der Frage reproduziert werden. Bewerber, die sich auf die Prüfung vorbereiten, werden außerdem daran erinnert, den in Artikel 13 VEP und den zugehörigen Ausführungsbestimmungen genannten Prüfungsstoff zu konsultieren.

Frage 1

Einige Bewerber hatten Schwierigkeiten zu bestimmen, inwieweit die Einspruchsabteilung einen Einspruchsgrund von Amts wegen prüfen kann: i) Umfang, in dem das Patent angefochten wird, und ii) Einspruchsgründe.

Frage 2

Hier kam es darauf an, dass die Bewerber die Erfordernisse für die Einreichung von Teilanmeldungen kennen, insbesondere im Falle einer Kette von Teilanmeldungen und eines in jedem Glied der Kette offenbarten Erfindungsgegenstands. Außerdem wurde erwartet, dass sie die Artikel 76 (1) EPÜ (mit den Erfordernissen für die Einreichung einer Teilanmeldung) und 123 (2) EPÜ (zur Änderung europäischer Patentanmeldungen) anwenden.

Frage 3

Diese Frage betraf das PCT-Verfahren. Antworten unter Bezugnahme auf das EPÜ waren falsch und wurden mit null Punkten bewertet. Der PCT hat eigene Prioritätsvorschriften, die u. a. auf die Pariser Verbandsübereinkunft verweisen, sowie Vorschriften für die Wiederherstellung des Prioritätsrechts. Regel 26*bis*.3 a) PCT enthält unter den zehn Buchstaben a bis j detaillierte Bestimmungen, die teilweise für die vorliegende Frage relevant waren. Die volle Punktzahl konnte nur erreicht werden, wenn die betreffenden Passagen angeführt wurden.

Frage 4

Auch wenn die meisten Bewerber richtig erkannten, dass EP-A nicht als Grundlage für die Beanspruchung einer Priorität dienen kann, übersahen einige doch, dass der wirksame Anmeldetag von PCT-A daher der Tag ihrer Einreichung ist. Damit gehört die vorveröffentlichte CN-A für die Zwecke der PCT-Anmeldung zum Stand der Technik.

Frage 5

Generell wurde diese Frage entweder sehr gut oder ziemlich schlecht beantwortet. Entscheidend war Folgendes: Wenn das EPA einen ergänzenden Recherchenbericht erstellt, kann der Anmelder diese Gelegenheit nutzen, um die Ansprüche zu ändern.

Frage 6

Von den Bewerbern wurde erwartet, dass sie grundlegende Fragen zu den Wirkungen eines europäischen Patents nach dem nationalen Recht der Vertragsstaaten beantworten. Den Rahmen für diese Wirkungen bildet das EPÜ, und die Bewerber sollten damit vertraut sein.

Frage 7

Hier gilt dasselbe wie bei Frage 6. Berücksichtigt wurde, dass die Bewerber keinen Kalender für 2012 hatten und nicht wussten, dass es ein Schaltjahr ist. Die volle Punktzahl wurde daher auch ohne Angabe eines exakten Datums vergeben.

Frage 8

Ein unabhängiger Anspruch und 24 abhängige Ansprüche summieren sich auf insgesamt 25 Ansprüche. Bei den Ansprüchen 16 bis 25 handelt es sich also nicht um neun, sondern um zehn Ansprüche. Dies war insofern von Bedeutung, als ein Gegenstand, der nur in einem Anspruch offenbart ist, bei Nichtentrichtung der Anspruchsgebühr unwiderruflich aufgegeben wird.

Frage 9

Zahlreiche Bewerber nannten nicht die genaue Vorschrift, die eine Verfahrensaussetzung im Einspruchsverfahren regelt. Einige Bewerber hatten Schwierigkeiten, das Ende der in der Mitteilung gesetzten Frist zu berechnen.

Lösungsvorschlag - Aufgabe D 2010 - Teil I

Antwort auf Frage 1:

Der Umfang des Einspruchs wird durch die Einspruchsschrift bestimmt (R. 76 (2) c) EPÜ). Der Verfahrensanspruch 2 wurde in der Einspruchsschrift nicht angefochten. Daher beschränkt sich der Einspruch auf den Gegenstand des Erzeugnisanspruchs 1 (G 9/91 oder G 10/91). Der Antrag wird also, soweit er Anspruch 2 betrifft, zurückgewiesen.

In Bezug auf den Erzeugnisanspruch 1 stellt die mangelnde Neuheit einen neuen Einspruchsgrund dar (G 7/95). Das Dokument Dn wurde verspätet eingereicht und kann daher außer Acht gelassen werden (Art. 114 (2) oder R. 116 (1) EPÜ). Die Einspruchsabteilung wird jedoch prima facie prüfen, inwieweit das neue Dokument Dn und der neue Einspruchsgrund relevant sind; sollten sie sich als relevant erweisen, wird das Verfahren gegebenenfalls von Amts wegen fortgesetzt (R. 81 (1) Satz 2 EPÜ oder G 10/91).

Antwort auf Frage 2:

Eine Teilanmeldung kann als frühere Anmeldung im Sinne von Artikel 76 (1) EPÜ, d. h. als Stammanmeldung, dienen (G 1/05 oder G 1/06). Damit ist DIV-2 eine wirksame Teilanmeldung von DIV-1. DIV-2 genügt aber nicht Artikel 76 (1) EPÜ, weil das Verfahren in DIV-1 nicht offenbart ist. DIV-2 kann jedoch im Hinblick auf Artikel 76 (1) EPÜ geändert werden, selbst wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist (G 1/05 oder G 1/06). DIV-2 ist also dahin gehend zu ändern, dass alle Passagen gestrichen werden, die sich auf das Verfahren beziehen.

Ein Anspruch auf einen Fußball mit einer beliebigen Zahl von Waben ist nicht möglich, weil er über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen würde, denn die Zahl von 33 Waben ist nach der dortigen Offenbarung maßgeblich für die Erzielung der technischen Wirkung (Art. 123 (2) EPÜ).

Da der Fußball mit 33 aus PX bestehenden Waben sowohl in EP-1 als auch in DIV-1 offenbart ist, kann er in DIV-2 beibehalten werden (G 1/05 oder G 1/06).

Antwort auf Frage 3:

a) Nein, die Priorität wurde nicht wirksam beansprucht. Die Frist für die Inanspruchnahme der Priorität ist nach Artikel 4 C. (1) der Pariser Verbandsübereinkunft, auf die Artikel 8 (2) a) PCT Bezug nimmt, am 27. Februar 2010 abgelaufen. Da dies ein Samstag ist, verschiebt sich der Fristablauf gemäß den Regeln 2.4 und 80.5 PCT auf Montag, den 1. März 2010. Das Schreiben mit PCT-X ist somit verspätet, d. h. nach Ablauf des Prioritätsjahres, eingegangen.

- b) Die Wiederherstellung des Prioritätsrechts durch das Anmeldeamt ist nach Regel 26*bis*.3 a) PCT möglich, weil das Versäumnis, die internationale Anmeldung innerhalb der Prioritätsfrist einzureichen, trotz Beachtung der gebotenen Sorgfalt eingetreten ist. Nach Regel 26*bis*.3 b) i) und e) PCT muss der Wiedereinsetzungsantrag innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritätsfrist eingereicht werden, d. h. spätestens am 3. Mai 2010 (Montag). Der Wiedereinsetzungsantrag sollte alle relevanten Sachverhalte und Umstände enthalten (R. 26*bis*.3 b) ii) PCT). Die gemäß Regel 26*bis*.3 d) PCT vorgeschriebene Gebühr ist innerhalb von zwei Monaten zu entrichten (R. 26*bis*.3 e) PCT). Nach Artikel 2 Nummer 13 GebO beträgt die Gebühr 550 EUR.

Antwort auf Frage 4:

- a) Der Anmeldetag nach Artikel 80 EPÜ ist der Tag, an dem die eingereichten Unterlagen Folgendes enthalten (R. 40 (1) EPÜ): einen Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird, Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen oder mit ihm Kontakt aufzunehmen (Briefkopf), und eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung. Nach Regel 40 (2) EPÜ muss die Bezugnahme Anmeldetag und Nummer der früheren Anmeldung angeben. Außerdem muss der Anmelder dem EPA eine beglaubigte Abschrift übermittelt haben (R. 40 (3) und 55 EPÜ).
- b) Der in Artikel 4 C. der Pariser Verbandsübereinkunft vorgesehene Sonderfall liegt aus jedem der folgenden Gründen nicht vor: CN-A wurde nicht in demselben oder für denselben Staat eingereicht, CN-A wurde vor der Einreichung von EP-A nicht zurückgenommen und CN-A war veröffentlicht. Die internationale Anmeldung kann nicht wirksam die Priorität von EP-A beanspruchen, weil diese nicht die Erstanmeldung im Sinne von Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft ist (Art. 8 (2) a) PCT). Das wirksame Datum von PCT-A wäre also der Anmeldetag. CN-A wäre ein vorveröffentlichter Stand der Technik und damit neuheitsschädlich für PCT-A.

Antwort auf Frage 5:

Im Fall von PCT-U wird das EPA einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellen, weil das USPTO als Internationale Recherchenbehörde (ISA) tätig war (Art. 153 (7) EPÜ), und zwar für die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung, derzeit also PCT-U1 (R. 164 (1) EPÜ). Um die Anmeldung auf der Grundlage der zweiten Erfindung PCT-U2 weiterzuverfolgen, ist nach Eingang der Mitteilung nach Regel 161 EPÜ die Anmeldung so zu ändern, dass PCT-U2 die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung wird. Alternativ sollten Ansprüche, die sich auf PCT-U1 beziehen, gestrichen werden. Das EPA wird dann den ergänzenden europäischen Recherchenbericht auf der Grundlage von PCT-U2 erstellen.

Für PCT-E wird kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt, weil das EPA als ISA tätig war (Beschluss des Verwaltungsrats vom 25. Oktober 2007, ABl. 2007, 642). Daher könnte USCO die Anmeldung nur auf der Grundlage der recherchierten Erfindung, also PCT-E1, weiterverfolgen (R. 164 (2) EPÜ), selbst wenn PCT-E so geändert würde, dass PCT-E2 die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung wird. Daher muss für PCT-E2 eine Teilanmeldung eingereicht werden.

Antwort auf Frage 6:

Italien verlangt eine Übersetzung der Patentschrift innerhalb von drei Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Patentblatt. Maßgeblich sind dafür Artikel 65 (1) EPÜ und die Broschüre "Nationales Recht zum EPÜ", Tabelle IV oder ABl. 2008, 123. Diese 3-Monatsfrist endete am 9. Februar 2010, sodass die Übersetzung fristgerecht eingereicht worden ist.

Italien hat eine Bestimmung nach Artikel 70 (3) EPÜ erlassen ("Nationales Recht zum EPÜ", Tabelle V). Da der übersetzte Anspruch enger gefasst ist als der Anspruch in der Verfahrenssprache, ist in Italien die Übersetzung maßgebend.

Obwohl X nach Artikel 70 (4) a) EPÜ eine berichtigte Übersetzung einreichen kann, darf Y das Erzeugnis weiterhin - auch nach Veröffentlichung der berichtigten Übersetzung - herstellen und verkaufen, weil Italien eine Bestimmung nach Artikel 70 (4) b) EPÜ erlassen hat ("Nationales Recht zum EPÜ", Tabelle V). X kann Y dies also nicht untersagen. Eine Untersagung ist aber möglich, wenn Y gemäß Artikel 70 (4) b) EPÜ nicht in gutem Glauben gehandelt hat.

Antwort auf Frage 7:

- a) Nach Artikel 86 (1) in Verbindung mit Regel 51 (1) EPÜ war die erste Jahresgebühr am 28. Februar 2010 (Sonntag) fällig. Die Zahlung kann jedoch bis 1. März 2010 erfolgen.
- b) Die erste Jahresgebühr für FR und DK ist am 28. Februar 2011 fällig ("Nationales Recht zum EPÜ", Tabelle VI, Spalte 2 a) und Art. 141 (1) EPÜ). Für IT ist die erste Jahresgebühr am 29. Februar 2012 fällig ("Nationales Recht zum EPÜ", Tabelle VI, Spalte 2 a) und Art. 141 (1) EPÜ). Bis zum jeweiligen Tag können alle Jahresgebühren ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden ("Nationales Recht zum EPÜ", Tabelle VI, Spalte 2 b)).
- c) Nach Artikel 1 (1) des Londoner Übereinkommens über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ muss für FR keine Übersetzung eingereicht werden ("Nationales Recht zum EPÜ", Tabelle IV, Spalte 2). DK verlangt eine Übersetzung der Ansprüche ins Dänische (Art. 1 (2) und (3) Londoner Übereinkommen und "Nationales Recht zum EPÜ", Tabelle IV, Spalte 2). IT hat das Londoner Übereinkommen nicht unterzeichnet; also ist eine vollständige Übersetzung ins Italienische erforderlich ("Nationales Recht zum EPÜ", Tabelle IV, Spalte 2).

Antwort auf Frage 8:

- a) Nach Regel 45 (1) EPÜ sind für den 16. und jeden weiteren Anspruch Anspruchsgebühren zu entrichten. Die Gebühren für die Ansprüche 16 bis 25, also für zehn Ansprüche, betragen $10 \times 200 \text{ EUR} = 2\,000 \text{ EUR}$ (Art. 2 Nr. 15 GebO). Da EP1 durch Bezugnahme eingereicht wurde, hat der Anmelder nach dem Erhalt der Mitteilung nach Regel 55 EPÜ, dass er gemäß Regel 40 (3) EPÜ eine beglaubigte Abschrift von US1 einreichen muss, zwei Monate Zeit für diese Verfahrenshandlung. Erst dann kann das EPA sehen, wie viele Ansprüche US1 umfasst, und eine Mitteilung nach Regel 45 (2) EPÜ versenden, mit der der Anmelder aufgefordert wird, innerhalb eines Monats nach dieser Mitteilung zehn Anspruchsgebühren zu entrichten.

- b) Er soll keine Gebühren für die Ansprüche 16 bis 25 entrichten. Nach Regel 45 (3) EPÜ gelten Ansprüche, für die die Gebühren nicht rechtzeitig entrichtet werden, als fallen gelassen.
- c) Nach J 15/88 können die zusätzlichen Ansprüche 16 bis 25 im Prüfungsverfahren nur wieder eingeführt werden, wenn die betreffenden Merkmale Teil der ursprünglichen Beschreibung oder der ursprünglichen Zeichnungen waren. In diesem Fall sind nach Regel 71 (6) EPÜ vor der Erteilung von EP1 weitere zehn Anspruchsgebühren zu entrichten. Die entsprechenden Gebühren belaufen sich auf 10 x 200 EUR = 2 000 EUR (Art. 2 Nr. 15 GebO).

Antwort auf Frage 9:

Regel 78 (1) EPÜ ist für die Aussetzung des Einspruchsverfahrens maßgeblich. Nach Regel 78 (1) EPÜ ist Regel 14 (2) bis (4) EPÜ entsprechend anzuwenden. Ohne die Aussetzung des Einspruchsverfahrens wäre die 4-Monatsfrist am 15. Mai 2009 abgelaufen, denn: 5. Januar 2009 plus zehn Tage (R. 126 (2) EPÜ) ist der 15. Januar 2009, plus vier Monate (R. 131 (4) EPÜ) ist der 15. Mai 2009. Die 4-Monatsfrist lief bei Aussetzung des Einspruchsverfahrens bereits und wurde daher gehemmt (R. 78 (1) in Verbindung mit R. 14 (4) EPÜ). Der noch nicht verstrichene Teil der Frist beginnt an dem Tag wieder zu laufen, an dem das Einspruchsverfahren fortgesetzt wird (R. 78 (1) in Verbindung mit R. 14 (4) EPÜ). Der noch nicht verstrichene Teil der Frist beträgt eine Woche (nämlich 8. bis 15. Mai 2009). Nach Regel 14 (4) EPÜ muss die nach der Fortsetzung verbleibende Frist jedoch mindestens zwei Monate betragen. Somit endet die 4-Monatsfrist am 3. März 2010.