

1. (3 Punkte)

Am 22. Dezember 2022 reichte die italienische Firma X eine internationale Patentanmeldung PCT-X beim EPA als Anmeldeamt ein. PCT-X beansprucht die Priorität der europäischen Patentanmeldung EP-X, die am 11. Januar 2022 eingereicht wurde. Das EPA als Internationale Recherchenbehörde hat einen Recherchenbericht zusammen mit einem negativen schriftlichen Bescheid (WO-ISA) erstellt und der Anmelderin am 11. Mai 2023 übermittelt. Die Firma X möchte die im WO-ISA erhobenen Einwände ausräumen, bevor sie über den Eintritt in die nationale Phase entscheidet. Welche Handlungen sind vor welcher Behörde vorzunehmen und bis wann?

2. (5 Punkte)

Eine große US-Firma reichte eine internationale Patentanmeldung beim USPTO ein, ohne eine Priorität zu beanspruchen. Das Internationale Büro veröffentlichte die Anmeldung am 16. März 2023 zusammen mit dem vom USPTO erstellten internationalen Recherchenbericht. Die veröffentlichte internationale Patentanmeldung umfasste 2 Seiten bibliografische Daten, 30 Seiten Beschreibung, 15 Ansprüche auf 2 Seiten und 6 Zeichnungen auf 4 Seiten. Die Ansprüche wurden nicht nach Artikel 19 PCT geändert. Die US-Firma möchte nun, dass die ergänzende europäische Recherche beim EPA so bald wie möglich beginnt, glaubt aber, dass sie bis zum Ablauf von 31 Monaten ab dem Anmeldedatum warten muss.

Bitte erläutern Sie, ob die ergänzende europäische Recherche früher beginnen kann, und führen Sie die erforderlichen Schritte auf, um den frühestmöglichen Beginn zu möglichst geringen Kosten sicherzustellen. Sie sollen die zu entrichtenden Gebühren nennen, müssen aber die Beträge nicht angeben.

3. (5 Punkte)

Der Anmelder reichte am 23. November 2021 eine US Patentanmeldung US-A ein. Diese Patentanmeldung wird derzeit geprüft, und eine Mitteilung über die Gewährbarkeit (notice of allowance) ist nicht vor 2024 zu erwarten.

Am 20. November 2022 reichte Ihre Kanzlei wirksam eine europäische Patentanmeldung EP-A im Namen des Anmelders ein und nahm die Priorität von US-A in Anspruch.

Am 5. September 2023 ergeht eine Mitteilung nach Regel 64 (1) EPÜ, in der mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wird, weil die Anmeldung EP-A drei Erfindungen umfasst: A1, A2 und A3.

1. Welche Frist gilt für die Erwidern auf diese Mitteilung? Legen Sie Ihre Berechnungen dar.
2. Welche Schritte sind erforderlich, um den endgültigen Recherchenbericht nur für die Erfindung A1 zu erhalten?
3. Welche Schritte sind erforderlich, um den endgültigen Recherchenbericht für alle drei Erfindungen zu erhalten?
4. Welche Schritte sind erforderlich, damit der Anmelder die Erfindungen A1 und A3 vom EPA prüfen lassen kann?

Der Anmelder teilt Ihrer Kanzlei mit, dass er die Prüfung der Erfindung A1 mittels Form 1009 oder Form 1005 beschleunigen will.

5. Können Sie diese Formblätter verwenden, um das Verfahren zu beschleunigen? Bitte erläutern Sie Ihre Antwort.

Nach einem erfolgreichen Antrag auf beschleunigte Prüfung ergeht eine Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ für A1, aber der Anmelder braucht mehr Zeit für eine Erwiderung und beantragt eine Fristverlängerung.

6. Welche Auswirkung hat dieser Antrag auf Fristverlängerung für die Weiterverfolgung von A1?

4. (8 Punkte)

Eine große deutsche Firma hat am 10. April 2022 eine deutsche Patentanmeldung eingereicht und am 20. Oktober 2022 einen Recherchenbericht dafür erhalten.

Dieselbe Firma hat am 10. Juni 2022 eine europäische Patentanmeldung eingereicht und die Priorität der deutschen Anmeldung beansprucht. Der Mindestbetrag an Gebühren wurde bei der Einreichung entrichtet. Die europäische Anmeldung wurde gestern, am 11. Oktober 2023, zusammen mit dem Recherchenbericht veröffentlicht.

1. Nach einer Analyse des vom EPA erstellten Recherchenberichts will die Anmelderin ihre Anmeldung aufrechterhalten und ein Patent erlangen. Führen Sie alle erforderlichen Verfahrensschritte und Handlungen auf, um die erste Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ oder Regel 71 (3) EPÜ möglichst bald zu erhalten. Die Gebührenbeträge müssen nicht angegeben werden.

2. Bis wann müssen diese Handlungen spätestens erfolgen? Legen Sie Ihre Berechnungen dar.

3. Nehmen wir nun an, dass die Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche keinerlei Änderung oder Berichtigung der Anmeldung enthielt und der erste Bescheid der Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ ist, die im Dezember 2023 ohne Änderungsvorschläge verschickt wird. Die Anmelderin bestätigt, dass sie mit der in der Mitteilung enthaltenen Fassung einverstanden ist, und reicht die erforderlichen Übersetzungen der Patentansprüche ein.

Die Anmelderin möchte den breitestmöglichen territorialen Schutzzumfang haben. Welche Gebühren entrichten Sie, wenn die Anmelderin das Patent möglichst bald erteilt haben möchte? Bitte geben Sie auch die Gebührenbeträge an.

4. Wenn die Anmelderin dagegen die Erteilung aufschieben möchte, ohne zusätzliche Kosten, wann müssen die von Ihnen unter Frage c) aufgelisteten jeweiligen Gebühren spätestens entrichtet werden?

5. (4 Punkte)

Ihr französischer Arbeitgeber meldete am 12. Oktober 2021 ein europäisches Patent in Französisch an, ohne eine Priorität zu beanspruchen; die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt 10 Ansprüche. Alle Gebühren, die vor Veröffentlichung der Anmeldung mit dem Recherchenbericht fällig waren, wurden rechtzeitig entrichtet. In Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche beantragte Ihr Arbeitgeber sofort die Prüfung und reichte einen Satz mit 20 Ansprüchen ein. Die Anmeldung und die

geänderten Ansprüche wurden am 19. April 2023 zusammen mit dem Recherchenbericht veröffentlicht.

Die EPA-Prüfungsabteilung hat mit Datum vom 12. Oktober 2023 eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ erlassen; sie hat keine Änderungen vorgeschlagen. Ihr Arbeitgeber ist mit der nach Regel 71 (3) EPÜ mitgeteilten Fassung einverstanden und bittet Sie, möglichst bald und zu geringsten Kosten "das Patent zu erlangen", weil er Verletzungsklagen in Belgien, Lettland und Malta anstrengen will. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um sicherzustellen, dass das europäische Patent in Belgien, Lettland und Malta wirksam wird? (Gebührenbeträge müssen nicht angegeben werden.)

6. (5 Punkte)

Ihrem Mandanten XYZ wurde ein europäisches Patent erteilt; die Verfahrenssprache war Deutsch. XYZ beantragte die Validierung in Italien, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. In der neunmonatigen Einspruchsfrist wurde mit Verweis auf Artikel 100 a) EPÜ Einspruch gegen das erteilte Patent eingelegt. Während des Einspruchsverfahrens wurde ein neuer Anspruchssatz eingereicht.

Das Einspruchsverfahren endete mit der Aufrechterhaltung des Patents von XYZ in geändertem Umfang. Keiner der Beteiligten legte Beschwerde ein. Die Einspruchsabteilung hat nun eine Mitteilung nach Regel 82 (2) EPÜ (Form 2328) erlassen und für die Erwidierung eine Frist von drei Monaten gesetzt.

1. Welche Handlungen müssen als Reaktion auf die Mitteilung nach Regel 82 (2) EPÜ vorgenommen werden?
2. Welche Konsequenzen hat es, wenn die Handlungen nicht rechtzeitig vorgenommen werden? Welche Schritte müssen Sie in diesem Fall unternehmen, um das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten?
3. Nehmen wir jetzt an, dass Sie eine Entscheidung über den Widerruf des Patents erhalten haben, weil die erforderlichen Handlungen nicht rechtzeitig vorgenommen wurden. Gibt es einen Rechtsbehelf?
4. Das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent wird als EP-B2 veröffentlicht. XYZ möchte den Patentschutz über EP-B2 in Italien, Deutschland, Frankreich und UK aufrechterhalten, aber auch noch Patentschutz in Polen hinzufügen. Erläutern Sie, wie das erreicht werden kann.