

Musterlösung für Teil 1

Frage 1: D

Rechtsgrundlage

Eine unrichtige Erfindernennung wird nur auf Antrag und nur mit Zustimmung des zu Unrecht als Erfinder Genannten und, wenn der Antrag von einem Dritten eingereicht wird, mit Zustimmung des Anmelders oder des Patentinhabers berichtigt (Regel 21 (1) EPÜ).

Frage 2: A

Rechtsgrundlage

Vertreter X ist ein Vertreter im Sinne von Artikel 134 (1) EPÜ und ist bereits als Vertreter für die europäische Patentanmeldung EP-A eingetragen; daher ist für jede Meldung eines Vertreterwechsels durch einen neuen europäischen Patentvertreter eine vom Anmelder unterzeichnete Vertretungsvollmacht erforderlich, um beim EPA rechtsgültig eingetragen zu werden.

Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt laut Regel 152 (1) EPÜ, in welchen Fällen die Vertreter vor dem Europäischen Patentamt eine unterzeichnete Vollmacht einzureichen haben.

Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12.07.2007 über die Einreichung von Vollmachten (Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, L.1): "(2) Wird dem Europäischen Patentamt ein Vertreterwechsel zwischen zugelassenen Vertretern angezeigt, die nicht derselben Sozietät angehören, ohne dass das Erlöschen der Vertretungsmacht des bisherigen Vertreters mitgeteilt wird, so hat der neue Vertreter mit der Anzeige über die Vertreterbestellung eine Einzelvollmacht (im Original zusammen mit einer Kopie) oder einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht einzureichen."

Wenn keine Vertretungsvollmacht vorgelegt wird, gelten für das EPA alle Handlungen des "neuen" Vertreters als nicht erfolgt. Regel 152 (6)

Vertreter Y muss einen Vertreterwechsel mit Formblatt 5060 anzeigen, um beim EPA als neuer Vertreter eingetragen zu werden; damit der Vertreterwechsel wirksam wird, ist eine vom Anmelder unterschriebene Vertretungsvollmacht und eine Erwiderung auf den schriftlichen Bescheid des EPA innerhalb der folgenden Frist erforderlich:

Frist zur Erwiderung auf den negativen Recherchenbescheid: Veröffentlichungsdatum des EESR: 12. April 2023 + 6 Monate (Regel 70a (1) + Regel 70 (1) EPÜ) = 12. Oktober 2023 (Dienstag).

Frage 3: C

Rechtsgrundlage

Nach Artikel 122 EPÜ und Regel 136 (1) EPÜ ist die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist (zwölf Monate nach Art. 87 (1)) möglich.

A: Regel 136 (3) EPÜ: Weiterbehandlung möglich

B: Regel 136 (3) EPÜ: Weiterbehandlung möglich

D: Artikel 122 (4) EPÜ: Von der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen ist die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung.

Frage 4: B

Rechtsgrundlage

Regel 90.4 d) PCT

Vorbehaltlich des [Absatzes e](#) kann jedes Anmeldeamt, jede Internationale Recherchenbehörde, jede für ergänzende Recherchen zuständige Behörde, jede mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde und das Internationale Büro auf das Erfordernis nach [Absatz b](#) verzichten, wonach bei ihm beziehungsweise bei ihr eine gesonderte Vollmacht einzureichen ist; in diesem Fall ist [Absatz c](#) nicht anzuwenden.

Frage 5: D

Rechtsgrundlage

Artikel 14 (4) EPÜ: "Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können auch fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache dieses Vertragsstaats einreichen."

Artikel 14 (1) GebO: 30 % Ermäßigung der Anmeldegebühr; Regel 6 GebO

[A-X, 9.2.1](#); [A-X, 9.2.2](#)

[A-X, 9.2.1 Voraussetzungen – Richtlinien für die Prüfung \(epo.org\)](#)

[A-X, 9.2.2 Ermäßigung der Anmeldegebühr – Richtlinien für die Prüfung \(epo.org\)](#)

Mitteilung des EPA vom 10. Januar 2014 über die Änderung von [Regel 6 EPÜ](#) und

[Artikel 14 \(1\) GebO \(EPA – Mitteilung des EPA vom 10. Januar 2014 über die Änderung von Regel 6 EPÜ und Artikel 14 \(1\) GebO\)](#)

- A. Falsch (Andorra ist kein EPÜ-Vertragsstaat); Artikel 14 (4) EPÜ bezieht sich auf den Anmelder und nicht auf seinen Vertreter)
- B. Falsch (das deutsche Unternehmen gilt nicht als KMU – Regel 6 (4) a), Regel 6 (7) // Mitteilung des EPA vom 10. Januar 2014 über die Änderung von Regel 6 EPÜ und Artikel 14 (1) GebO)
- C. Falsch (Französisch ist eine Amtssprache des EPA, siehe Artikel 14 (1) EPÜ)
- D. Richtig (Anmelder aus einem EPÜ-Vertragsstaat mit Wohnsitz im Ausland; Italienisch ist eine Amtssprache der Schweiz; eine natürliche Person hat ein Recht auf die Ermäßigung)

Frage 6: D

Rechtsgrundlage

Regel 36 (2), Regel 135 (2) EPÜ

Die englische Übersetzung der Anmeldungsunterlagen ist innerhalb von 2 Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung einzureichen.

Wenn die englische Übersetzung nicht eingereicht wird: Es ergeht eine Mitteilung des EPA gemäß Regel 58 EPÜ, die eine Frist von weiteren 2 Monaten zur Einreichung der Übersetzung festlegt.

Wenn die englische Übersetzung nicht innerhalb der in der Mitteilung gemäß Regel 58 EPÜ festgelegten Frist eingereicht wird: Es ergeht eine Mitteilung über den Rechtsverlust: Eine Weiterbehandlung wird aufgrund der Nichteinhaltung der 2-Monats-Frist gemäß Regel 58 EPÜ ausgeschlossen -> Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

Frage 7: C

Rechtsgrundlage

Artikel 86 EPÜ, Regel 51 EPÜ, Artikel 141 EPÜ

Fälligkeit der Jahresgebühr: 30. November 2023 = nach Patenterteilung → Jahresgebühr muss an die nationalen Ämter gezahlt werden.

Frist: 2 Monate ab Veröffentlichung der Erteilung im Europäischen Patentblatt:
8. Januar 2014

Frage 8: B

Rechtsgrundlage

Richtlinien D-VI, 7.2.3

A: Falsch wegen der gesamten Beschreibung

B: Richtig

C: Falsch; die Aufforderung wird nicht zusammen mit der Zwischenentscheidung ausgestellt, sondern nachdem die Zwischenentscheidung rechtskräftig geworden ist und nicht länger angefochten werden kann.

D: Falsch: Richtig sind 3 Monate gemäß Regel 82 (2) EPÜ.

Frage 9: D

Rechtsgrundlage

Regel 91.2 PCT: Die Frist zur Einreichung eines Antrags auf Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers beträgt 26 Monate ab dem frühesten Prioritätsdatum.

Frage 10: C (die am ehesten zutreffende Antwort), D (auch möglich)

Rechtsgrundlage

Artikel 121 (1) (2), Regel 135 (1) und (3) EPÜ, Artikel 2 (1), Nr. 12 GebO
Richtlinien für die Prüfung E-VIII, 2 (Weiterbehandlung) und E-VIII, 3.1.3
E-IX, 2.3.1 (Vertretung, Zustellanschrift)

Anmerkung:

Ein guter Anwaltsassistent führt alle unter C genannten Handlungen aus, darunter auch die Bestellung eines Vertreters.

Aus formeller/grammatikalischer Sicht kann allerdings auch D als richtige Antwort auf diese Frage angesehen werden, da die Bestellung des zugelassenen Vertreters auch später erfolgen kann (wenn die Übersetzung eingereicht und die Gebühren bezahlt, aber kein zugelassener Vertreter bestellt wurde, kann eine Aufforderung an den japanischen Anmelder zur Bestellung eines zugelassenen Vertreters gemäß Regel 163 (5) EPÜ ergehen. Die Verfahrenshandlungen der Prüfungsbeantragung und der Einreichung der Übersetzung könnten auch als ungültig und die Unterlagen damit als nicht unterzeichnet angesehen werden, da der japanische Anmelder nicht zeichnungsberechtigt ist. Er könnte gemäß Regel 50 (3) EPÜ zum Nachreichen der fehlenden Unterschrift aufgefordert werden; diese Aufforderung kann durch die Bestellung eines zugelassenen Vertreters erfüllt werden.

Frage 11: B

Rechtsgrundlage

Leitfaden für Anmelder: PCT-Verfahren vor dem EPA (Euro-PCT-Leitfaden) – 5.4 Änderung der Anmeldung – Mitteilung nach Regel 161/162

Prüfungsrichtlinien

RL E-IX, 2.1.1 ([2.1.1 Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase \(epo.org\)](#))

E-IX, 3.3.1 (https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2023/e_ix_3_3_1.html)

"Unter Umständen ist eine Erwiderung auf die Mitteilung nach [Regel 161 \(1\)](#) nicht erforderlich ..., wenn der Anmelder in der internationalen Phase Änderungen nach [Art. 19 PCT](#) und/oder [Art. 34 PCT](#) eingereicht und das EPA zwar den WO-ISA bzw. den SISR, aber keinen IPER erstellt hat (entweder weil der Anmelder nicht [Kapitel II PCT](#) in Anspruch genommen hat oder weil die IPEA ein anderes Amt als das EPA war), so gelten diese Änderungen als Erwiderung auf den WO-ISA bzw. den SISR, sofern der Anmelder bei Eintritt in die europäische Phase angegeben hat, dass diese Änderungen aufrechterhalten werden ...".

Frage 12: C

Rechtsgrundlage

Erläuterung: Leitfaden für Anmelder – MX – Anhang C – Anmeldeamt

[PCT-Leitfaden für Anmelder - Mexiko – gültig ab dem 13. April 2023 \(wipo.int\)](#)

Zuständige Internationale Recherchenbehörde:

AT, CL, EP, ES, KR, SE, SG, US

Zuständige mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde:

AT, CL*, EP**, ES, KR, SE, SG*, US*

* Das jeweilige Amt ist nur dann zuständig, wenn die internationale Recherche auch von diesem Amt durchgeführt wird oder wurde.

** Das jeweilige Amt ist nur dann zuständig, wenn die internationale Recherche auch von diesem Amt, dem Österreichischen Patentamt, dem Spanisches Patent- und Markenamt oder dem Schwedischen Amt für geistiges Eigentum (PRV) durchgeführt wird oder wurde.

Frage 13: A

Rechtsgrundlage

PCT-Regel 26*bis*.1 a) besagt Folgendes:

"Der Anmelder kann einen Prioritätsanspruch berichtigen oder dem Antrag einen Prioritätsanspruch hinzufügen, indem er innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum oder, wenn sich durch die Berichtigung oder Hinzufügung das Prioritätsdatum ändert, innerhalb von 16 Monaten nach dem geänderten Prioritätsdatum, je nachdem, welche 16-Monatsfrist zuerst abläuft, beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro eine entsprechende Mitteilung einreicht mit der Maßgabe, dass eine solche Mitteilung bis zum Ablauf von vier Monaten nach dem internationalen Anmeldedatum eingereicht werden kann."

Frage 14: D

Rechtsgrundlage

Eine Fristverlängerung muss vor Ablauf des Erwiderungszeitraums beantragt werden - hier nicht der Fall.

Eine Weiterbehandlung steht nur Anmeldern (und daher vor der Erteilung) zur Verfügung.

Die Fristversäumnis bei der Einreichung von Stellungnahmen hat nicht die in Artikel 122 (1) für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand geforderte unmittelbare Folge. [Siehe G1/90.]

Daher kann hier nur D richtig sein. Die Kammer wird von ihrem Ermessen Gebrauch machen. Der Einsprechende/Beschwerdegegner sollte daher Gründe für die Verspätung angeben.

Frage 15: B

Rechtsgrundlage

Richtlinien E-VII.1.5: In Bezug auf Jahresgebühren, die während der Unterbrechung fällig werden, ist Regel 142 (4) so zu verstehen, dass sich der Fälligkeitstag für ihre Entrichtung bis zu dem Tag verschiebt, an dem das Verfahren wieder aufgenommen wird (J 902/87). Daher können diese Jahresgebühren am Tag der Wiederaufnahme und in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Höhe ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden. Sie können noch innerhalb von sechs Monaten nach dem besagten Datum gezahlt werden, sofern innerhalb dieser Frist auch eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 51 (2)).