

## Teil 2

Die Rechtsgrundlage war für den Erhalt der vollen Punktezahl nicht erforderlich.

### **Frage 1**

- (a) X sollte (unter Verwendung des Formblatts PCT/IPEA/401) (Hinweis auf Artikel 34 akzeptiert) einen Antrag beim EPA stellen und das EPA als IPEA angeben.
- (b) Die Frist für die Antragstellung beträgt 22 Monate ab dem Prioritätsdatum (11. November 2023 (Samstag), verlängert bis zum 13. November 2023 (Montag)) oder 3 Monate ab Recherchenbericht (11. August 2023 (Freitag)).
- (c) Einreichung einer Erwiderung (mit Änderungen) auf den schriftlichen Bescheid und Entrichtung der Gebühr für die vorläufige Prüfung und die Bearbeitungsgebühr (an das EPA).

### **Frage 2**

- (a) Beantragung der vorgezogenen Bearbeitung und Durchführung aller gemäß Regel 159 EPÜ erforderlichen Maßnahmen : Entrichtung der Anmeldegebühr einschließlich zweier Seitengebühren (30+2+4+ nur 1 für Zusammenfassung) sowie der Recherchegebühr.
- (b) Beantragung der Prüfung (oder Verwendung von Formblatt 1200) und Entrichtung der Gebühr. Entrichtung der Benennungsgebühr und der Jahresgebühr für das dritte Jahr.
- (c) Verzicht auf das Recht zum Erhalt einer Mitteilung nach Regel 161 (2) und Regel 162 (2) EPÜ.
- (d) Bestellung eines Vertreters.

### **Frage 3**

- (a) (Regel 64 (1)) hat eine Frist von 2 Monaten ab Zustellung der Mitteilung, daher gilt derzeit auch weiterhin die 10-Tages-Regel. 5. September 2023 + 10 Tage = 15. September 2023 + 2 Monate = 15. November 2023.
- (b) Es besteht kein Handlungsbedarf. Wenn keine Erwiderung auf die Mitteilung nach R. 64 (1) eingereicht wird, bezieht sich der veröffentlichte Recherchenbericht auf die erstgenannte Erfindung (d. h. A1).

- (c) Entrichtung von zwei zusätzlichen Recherchegebühren (vor der berechneten Frist am 15. November 2023). Es wird ein weiterer Recherchenbericht für alle drei Erfindungen veröffentlicht.
- (d) Beantragung der Prüfung für EP-A und Einreichung einer Teilanmeldung für die zweite Erfindung.
- (e) Ein PPH-Antrag auf Grundlage der US-Prioritätsanmeldung beim USPTO als früher prüfendem Amt kann nicht mit dem Formblatt 1009 eingereicht werden (da sich die US-Priorität derzeit noch in der Sachprüfung befindet). Eine beschleunigte Prüfung kann mit dem EPA-Formblatt 1005 beantragt werden (PACE).
- (f) EP-A wird aufgrund des Antrags auf Fristverlängerung aus dem PACE-Programm gestrichen.

#### **Frage 4**

- (a) Der Anmelder muss auf den Recherchenbescheid bei Bedarf/wenn negativ antworten oder bestätigen, dass der Anmelder die Anmeldung aufrechterhalten möchte, wenn keine Erwiderung auf den Recherchenbescheid erforderlich ist (Regel 70 (2); Richtlinien C-II, 1.1), die Prüfungsgebühr entrichten, eine Kopie der Recherchenergebnisse in Bezug auf die Prioritätsanmeldung verschicken (ohne eine Mitteilung der Prüfungsabteilung (Richtlinien C-II, 5) abzuwarten) und einen PACE-Antrag stellen.
- (b) 6 Monate ab der Veröffentlichung des Recherchenberichts (oder der Anmeldung), d. h. 11. Oktober 2023 + 6 Monate = Donnerstag, den 11. April 2024. Die Kopie der Recherchenergebnisse ist innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung der Aufforderung einzureichen (Regel 141 (3) EPÜ).

#### (c) Benennungsgebühr: 660 EUR

- Erstreckungsgebühr für Montenegro: 102 EUR (Montenegro ist seit dem 1.10.2022 ein Vertragsstaat und wurde daher am 10.6.2022 (Erstreckung) nicht benannt).
- Erstreckungsgebühr für Bosnien und Herzegowina: 102 EUR
- Validierungsgebühr für Marokko: 240 EUR
- Validierungsgebühr für die Republik Moldau: 200 EUR

Erteilungsgebühr: 1 040 EUR

- (d) Die Erteilungsgebühr muss innerhalb von 4 Monaten ab Zustellung der Mitteilung gemäß Regel 71 (3) entrichtet werden. Alle anderen Gebühren müssen innerhalb von 6 Monaten ab Veröffentlichung der Anmeldung entrichtet werden: (11. Oktober 2023 + 6 Monate = Donnerstag, den 11. April 2024).

## **Frage 5**

- (a) Der Hinweis auf die Erteilung wird veröffentlicht, sobald die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtet, die Übersetzungen der Patentansprüche (ins Englische und Deutsche) eingereicht, die Gebühren für 5 Patentansprüche sowie die Benennungsgebühr entrichtet (die bei Veröffentlichung des Recherchenberichts fällig wird und innerhalb von 6 Monaten ab der Veröffentlichung zu begleichen ist, d. h. in diesem Fall bis zum 19. Oktober 2023) und die Jahresgebühr für das dritte Jahr an das EPA gezahlt wurde (fällig am 31. Oktober 2023).

- (b) Die folgenden Schritte sind erforderlich, damit das Patent in BE, LV und MT wirksam werden kann:
- Für die Validierung in BE ist kein Verfahrensschritt erforderlich.
  - Bestellung und Anweisung eines zugelassenen Inlandsvertreters zur Validierung in LV
  - Validierung in MT durch Einreichung der englischen Übersetzung

### **Frage 6**

- (a) Entrichtung der Veröffentlichungsgebühr für eine neue Patentschrift und Einreichung einer Übersetzung von Anspruchssätzen in die anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts anstelle der Verfahrenssprache.
- (b) Die versäumte Handlung ist innerhalb von zwei Monaten ab einer Mitteilung [(gemäß Regel 95 (3) EPÜ) in Verbindung mit Regel 82 (3) EPÜ (Formblatt 2386)], in der auf das Fristversäumnis hingewiesen wird, nachzuholen und die Zuschlagsgebühr für die verspätete Vornahme von Handlungen zur Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang ist zu entrichten.
- (c) Die einzige Möglichkeit besteht in der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.
- (d) Eine italienische Übersetzung der in geändertem Umfang aufrechterhaltenen Patentschrift muss innerhalb von 3 Monaten ab dem Hinweis auf die Veröffentlichung von B2 beim Italienischen Patent- und Markenamt eingereicht werden. Es besteht kein Handlungsbedarf in DE, FR und GB und eine Erstreckung des Schutzrechts auf Polen ist nicht mehr möglich.