

Frage 1 (6 Punkte)

Am 28. Februar 2025 reichte der spanische Anmelder A die internationale Anmeldung PCT-A ein und beanspruchte dabei die Priorität einer am 2. März 2024 eingereichten spanischen nationalen Anmeldung. PCT-A wurde in spanischer Sprache beim spanischen Patentamt eingereicht.

Das als Internationale Recherchenbehörde (ISA) tätige spanische Patentamt erstellte einen internationalen Recherchenbericht (ISR) und einen schriftlichen Bescheid, die dem Anmelder am 7. Oktober 2025 übermittelt wurden.

- (1) Anmelder A möchte vor der Entscheidung über den Eintritt in die europäische regionale Phase einen vom EPA erstellten Bericht erhalten, angesichts seiner Gegenvorstellungen zu den im schriftlichen Bescheid erhobenen Einwänden.
Wie sollte er vorgehen und bis wann? Erläutern Sie Ihre Argumentation.
Geben Sie an, ob Gebühren fällig sind und an wen diese zu entrichten sind.
Gebührenbeträge müssen nicht angegeben werden.
- (2) Nach Auffassung des EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (IPEA) bestehen noch Einwände.
Welche Gelegenheit oder Gelegenheiten hat der Anmelder zur Einreichung von Änderungen/Gegenvorstellungen, bevor ein negativer internationaler vorläufiger Bericht zur Patentfähigkeit (IPER) erstellt wird? Erklären Sie, warum.

Frage 2 (6 Punkte)

Am 2. April 2024 reichte der dänische Anmelder A die internationale Anmeldung PCT-A ein und beanspruchte dabei die Priorität vom 29. März 2023 einer EP-Anmeldung. PCT-A wurde in englischer Sprache beim EPA eingereicht, das auch als Internationale Recherchenbehörde (ISA) tätig ist.

Neben einer Zusammenfassung enthält die Anmeldung 53 Seiten Beschreibung, 12 Seiten mit 86 Ansprüchen und 10 Seiten mit 12 Abbildungen und wurde als A1-Schrift veröffentlicht.

Der Anmelder möchte mit dem breitestmöglichen territorialen Schutz in die europäische regionale Phase eintreten. Zur Firmenpolitik des Anmelders gehört, dass die Anmeldung unter Verwendung von Online-Einreichung 2.0 eingereicht wird und ein automatischer Abbuchungsauftrag für alle EP-Anmeldungen und zur Entrichtung aller Gebühren besteht.

- (1) Was muss der Anmelder entsprechend seiner Firmenpolitik tun, um wirksam in die europäische regionale Phase einzutreten, und bis wann? Welche Gebühren werden abgebucht? (Gebührenbeträge müssen nicht angegeben werden.)

Am 18. November 2025 erhält der Anmelder eine Mitteilung nach Regel 161(1) und 162 EPÜ (Form 1226AA), datiert auf den 14. November 2025, in der er aufgefordert wird, alle im schriftlichen Bescheid der ISA festgestellten Mängel zu beseitigen.

Der Anmelder reicht keine Erwiderung auf diese Mitteilung ein, weil für die Reduzierung der Anzahl der Ansprüche mehr Zeit benötigt wird.

Am 28. Mai 2026 erhält der Anmelder eine Mitteilung über die Feststellung eines Rechtsverlusts gemäß Regel 112 (1) EPÜ, datiert auf den 26. Mai 2026. Die Feststellung des Rechtsverlusts betrifft nur die unterlassene Handlung, da die Anspruchsgebühren automatisch von dem laufenden Konto abgebucht wurden.

- (2) Der Anmelder möchte einen geänderten Satz von 22 Ansprüchen prüfen lassen.
Erklären Sie, was der Anmelder tun muss und bis wann.
Geben Sie ggf. auch an, welche Gebühren abgebucht/zurückerstattet werden.
(Eventuelle Gebührenbeträge müssen nicht angegeben werden.)

Frage 3 (5 Punkte)

Das indische Unternehmen A, ein eigenständiges Startup-Unternehmen, beschäftigt 15 Vollzeitkräfte und hat einen Jahresumsatz und eine Jahresbilanzsumme von 1 Mio. EUR.
Am 21. November 2024 reichte ein Angestellter im Namen des Unternehmens A die europäische Patentanmeldung EP-X ein und entrichtete sowohl die Anmelde- als auch die Recherchegebühr.
EP-X ist die erste Anmeldung, die das Unternehmen A beim EPA einreicht. Sie wurde in englischer Sprache eingereicht und umfasst eine Beschreibung und 14 Ansprüche.

Am 31. Dezember 2024 hat eine Reihe von Mitarbeitern das Unternehmen verlassen. Vom 1. Januar 2025 an hatte das Unternehmen nur noch neun Beschäftigte.

- (1) Was ist zu tun, bevor eine Recherche beginnen kann?

Der Anmelder erhält einen teilweisen Recherchenbericht, in dem zwei Erfindungen identifiziert werden und er aufgefordert wird, eine Recherchegebühr für die zweite Erfindung zu entrichten. Dem teilweisen Recherchenbericht ist eine positive Stellungnahme zur Recherche für die erste Erfindung beigelegt. Der Anmelder möchte eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ nur für die erste Erfindung zu minimalen Kosten erhalten.

- (2) Wie sollte der Anmelder vorgehen und innerhalb welcher Frist? (Gebührenbeträge müssen nicht angegeben werden).

Nach dem Eintritt in die Prüfungsphase findet das Unternehmen A einen Investor mit über 100 Beschäftigten und verkauft ihm 50 % der Patentanmeldung EP-X. Beide Anmelder möchten für EP-X baldmöglichst zu niedrigsten Kosten ein Patent erteilt bekommen.

- (3) Was ist zu tun? Wie wirkt sich das auf die Gebühren für die Patentanmeldung aus? (Gebührenbeträge müssen nicht angegeben werden).

Frage 4 (3 Punkte)

Am 7. Februar 2024 reichte das japanische Unternehmen J eine internationale Anmeldung in japanischer Sprache ein und beanspruchte dabei die Priorität einer am 9. Februar 2023 eingereichten japanischen nationalen Anmeldung, wobei das JPO als Internationale Recherchenbehörde (ISA) tätig war. Die internationale Anmeldung enthält 30 Seiten Beschreibung, 5 Seiten mit 17 Ansprüchen, keine Zeichnungen und eine Zusammenfassung. Im August 2024 wurde die internationale Anmeldung mit dem internationalen Recherchenbericht (ISR) und einem Satz geänderter Ansprüche nach Artikel 19 PCT veröffentlicht.

Das Unternehmen J wollte baldmöglichst in die europäische Phase eintreten, um ein Patent zu erhalten, daher beantragte es den Eintritt am 6. Mai 2025. Auf EPA Form 1200 war angegeben, dass die vorzeitige Bearbeitung beantragt wird und dass dem Verfahren vor dem EPA der Satz geänderter Ansprüche nach Artikel 19 PCT zugrunde gelegt werden soll.

Dem Antrag waren ein Antrag auf beschleunigte Recherche im Rahmen des PACE-Programms sowie eine englische Übersetzung der ursprünglich eingereichten Beschreibung und der nach Artikel 19 PCT geänderten Ansprüche beigelegt. Der Anmelder entrichtete alle erforderlichen Gebühren. Das Internationale Büro (IB) hat für das EPA eine Kopie des ISR, des internationalen vorläufigen Berichts zur Patentfähigkeit nach Kapitel I (IPRP) und deren englische Übersetzungen bereitgestellt.

- (1) Warum wird die ergänzende europäische Recherche nicht sofort beginnen? Geben Sie alle Gründe an.

Der Anmelder beschloss, nicht auf die Mitteilung betreffend die vorzeitige Bearbeitung zu antworten, sodass der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung nicht wirksam war.

- (2) Was wird die nächste Mitteilung sein, wenn der Anmelder bei Ablauf der 31-Monatsfrist keine weiteren Schritte unternimmt? Welche Frist findet Anwendung, und was sind die Konsequenzen, wenn der Anmelder nicht antwortet?

Frage 5 (4 Punkte)

Sie sind Assistent eines Vertreters, der aufeinander folgende Anmelder/Inhaber vertritt, von denen jeder immer nur eine Anmeldung/ein Patent innehatte.

Die Anweisungen des Mandanten lauten, alle Handlungen vorzunehmen und die gegebenenfalls anfallenden Mindestgebühren zu entrichten, um die Eintragung der einheitlichen Wirkung des erteilten europäischen Patents zu erreichen (keine Validierung in Staaten, auf die sich die einheitliche Wirkung nicht erstreckt).

Ihre Kanzlei nutzt MyEPO einschließlich der Mailbox; die automatische Abbuchung nutzt sie nicht.

Die Aktenhistorie sieht folgendermaßen aus:

8. Oktober 2023: Tag der Einreichung der EP-Anmeldung in spanischer Sprache durch Anmelder B, der alleiniger Erfinder ist, wohnhaft in Portugal.

23. Mai 2025: Eintragung des Rechtsübergangs der EP-Anmeldung auf die Universität C, eine italienische Universität, auf die der Erfinder alle Rechte übertragen hat.

9. September 2025: Entscheidung über die Erteilung. Sie haben sofort einen wirksamen Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt, einschließlich eines Antrags auf Kompensation.

27. September 2025: Eintragung eines Rechtsübergangs der EP-Anmeldung von C auf das rumänische KMU D.

8. Oktober 2025: Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung im Patentblatt.

- (1) Geben Sie an, was zusätzlich zu den oben genannten Handlungen zu tun ist, um ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung zu erhalten.

Wenn alles einen guten Verlauf nimmt, wird die einheitliche Wirkung am 22. Oktober 2025 eingetragen (Datum der Mitteilung über die Eintragung).

- (2) Erläutern Sie, ob und warum das EPA Ihrem Kompensationsantrag stattgeben bzw. diesen ablehnen wird.

- (3) Erläutern Sie:

- welche Jahresgebühr als Nächstes fällig wird

- wann sie frühestens entrichtet werden kann
- an welchem Tag die nächste Jahresgebühr ohne Zuschlagsgebühr spätestens zu entrichten ist
- an welchem Tag die nächste Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr spätestens zu entrichten ist

Frage 6 (6 Punkte)

Am 10. Juli 2024 wurde eine europäische Patentanmeldung, EP-ABC, im Namen des Anmelders ABC beim EPA eingereicht und dabei die Priorität einer vorläufigen US-Patentanmeldung mit Datum vom 16. August 2023 beansprucht. Die Anmelde- und die Recherchegebühr wurden ordnungsgemäß bei der Einreichung entrichtet, und alle Erfordernisse für die Zuerkennung eines europäischen Anmeldetags waren erfüllt. Die Anmeldung wurde mit 12 Ansprüchen eingereicht, und, entsprechend den Anweisungen des Anmelders zur Einreichung, wurden keine Erstreckungs- bzw. Validierungsstaaten benannt.

Am 1. Oktober 2024 erhielten Sie einen teilweisen Recherchenbericht, datiert auf den 4. Oktober 2024, der für die Anmeldung mangelnde Einheitlichkeit aufweist und sich auf drei gesonderte Erfindungen bezieht (X, Y und Z; dabei bezieht sich die Erfindung X auf die Ansprüche 1, 6 bis 8 und 12, die Erfindung Y auf die Ansprüche 2 bis 4 sowie 10 und die Erfindung Z auf die Ansprüche 5, 9 und 11).

- (1) Wie erhalten Sie eine Recherche für Erfindung Y? Geben Sie die geltende Frist und alle ggf. zu entrichtenden Gebühren an. (Eventuelle Gebührenbeträge müssen nicht angegeben werden).

Heute, am 9. Oktober 2025, kontaktiert Sie Anmelder ABC und teilt Ihnen mit, dass auch eine Recherche zur Erfindung Z durchgeführt werden soll.

- (2) Erläutern Sie, wie Sie eine Recherche für Erfindung Z erhalten können.

In einem gesonderten Szenario haben Sie folgende Mitteilung des EPA erhalten.

[Formular 1081 EPA \(DE\).pdf](#)

- (3) Wann endet die Frist für die Erwiderung auf diese Mitteilung?
- (4) Was passiert, wenn diese Frist versäumt wird? Wie können Sie der Situation abhelfen?