

Teil 1

Frage 1: C

Die Frage war, welche der folgenden Aussagen nicht richtig ist. Die Aussagen A, B, D sind richtig.

Aussage C ist nicht korrekt, da Weiterbehandlung auch nach dem 19. Juni 2023 beantragt werden kann, nämlich innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung über einen Rechtsverlust.

Rechtsgrundlage

Regel 126 (2) EPÜ

Bei der Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs gilt der Brief mit dem zehnten Tag nach der Übergabe an den Postdiensteanbieter als zugestellt, es sei denn, er ist nicht oder an einem späteren Tag zugegangen.

Regel 135 (1) EPÜ

Der Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 (1) ist durch Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung über die Fristversäumung oder einen Rechtsverlust zu stellen. Die versäumte Handlung ist innerhalb der Antragsfrist nachzuholen.

Regel 132 (2) EPÜ

In besonderen Fällen kann die Frist vor Ablauf auf Antrag verlängert werden.

Frage 2: A

Rechtsgrundlage

Regel 30 (3) EPÜ

Hat der Anmelder nicht bis zum Anmeldetag ein den Erfordernissen des Absatzes 1 entsprechendes Sequenzprotokoll eingereicht, so fordert ihn das Europäische Patentamt auf, ein solches Sequenzprotokoll nachzureichen und die Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten. Reicht der Anmelder das erforderliche Sequenzprotokoll nicht innerhalb von zwei Monaten nach dieser Aufforderung unter Entrichtung der Gebühr für verspätete Einreichung nach, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. Dezember 2021 über die Einreichung von Sequenzprotokollen, Artikel 1 (1)

Sind in einer europäischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, so hat die Beschreibung ein Sequenzprotokoll im XML-Format zu enthalten, das dem WIPO-Standard ST.26 entspricht.

Frage 3: A

Rechtsgrundlage

Entscheidung der Beschwerdekammer G 12/91

Richtlinien für die Prüfung im EPA, H-VI, 2.1:

Der Entscheidungsprozess ist am Tag der Übergabe der Entscheidung über die Erteilung an die interne Poststelle des EPA beendet.

Frage 4: C

Rechtsgrundlage

Vertragsstaaten des PCT und der Pariser Verbandsübereinkunft sowie Mitglieder der Welthandelsorganisation (wipo.int):

Argentinien ist kein PCT-Vertragsstaat

Artikel 58 EPÜ

Jede natürliche oder juristische Person und jede Gesellschaft, die nach dem für sie maßgebenden Recht einer juristischen Person gleichgestellt ist, kann die Erteilung eines europäischen Patents beantragen.

Frage 5: A

Rechtsgrundlage

Regel 51 (1) EPÜ

Eine Jahresgebühr für das kommende Jahr ist am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag für diese Anmeldung fällt, d. h. am 31. August 2022.

Regel 51 (2) EPÜ

Wird eine Jahresgebühr nicht bis zum Fälligkeitstag nach Absatz 1 entrichtet, so kann sie noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit entrichtet werden, d. h. am 28. Februar 2023, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird.

Regel 51 (3) EPÜ

Jahresgebühren, die zum Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung bereits für eine frühere Anmeldung fällig sind, sind bei der Einreichung der Teilanmeldung fällig, d. h. am 26. September 2022. Diese Gebühren und eine Jahresgebühr, die bis zum Ablauf von vier Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung fällig wird, können innerhalb dieser Frist ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden, d. h. bis 26. Januar 2023.

Frage 6: D

Die Aufforderung ging zehn Tage nach dem Absendedatum ein, d. h. drei Tage nach den in Regel 80.6 PCT genannten sieben Tagen, sodass die Frist drei Tage später als zwei Monate nach dem Absendedatum endet, also am 5. Februar 2023 (Sonntag). Der letzte Tag, um der Aufforderung nachzukommen, ist somit der 6. Februar 2023 (Montag).

Rechtsgrundlage

Regel 80.6 PCT

[...] Weist der Anmelder dem nationalen Amt oder der zwischenstaatlichen Organisation nach, dass das Schriftstück oder das Schreiben später als sieben Tage nach dem Tag zugegangen ist, dessen Datum es trägt, so verlängert sich ungeachtet des Absendedatums die Frist, die durch das Datum des Schriftstücks oder des Schreibens in Lauf gesetzt wird, um die diese sieben Tage überschreitende Anzahl von Tagen.

R. 80.5 i) PCT:

Endet eine Frist, innerhalb welcher bei einem nationalen Amt oder einer zwischenstaatlichen Organisation ein Schriftstück eingehen oder eine Gebühr eingezahlt werden muss, an einem Tag, [...] an dem dieses Amt oder diese Organisation für den Publikumsverkehr geschlossen ist, [...]so läuft die Frist an dem nächstfolgenden Tag ab, an welchem [kein solcher Umstand] mehr besteht.

Frage 7: B

Rechtsgrundlage

Regel 54bis a) PCT

Ein Antrag kann jederzeit vor Ablauf derjenigen der folgenden Fristen gestellt werden, die später abläuft:
i) drei Monate ab dem Tag, an dem der internationale Recherchenbericht oder die Erklärung nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a und der schriftliche Bescheid nach Regel 43bis.1 dem Anmelder übermittelt werden [d. h. 10. September 2022 (Sonntag), verlängert bis 12. September 2022], oder
ii) 22 Monate nach dem Prioritätsdatum [d. h. 17. Dezember 2022 (Samstag), verlängert bis 19. Dezember 2022].

R. 80.5 i) PCT:

Endet eine Frist, innerhalb welcher bei einem nationalen Amt oder einer zwischenstaatlichen Organisation ein Schriftstück eingehen oder eine Gebühr eingezahlt werden muss, an einem Tag, [...] an dem dieses Amt oder diese Organisation für den Publikumsverkehr geschlossen ist, [so erstreckt sich die Frist auf den nächsten geöffneten Tag....].

Frage 8: B

Rechtsgrundlage

Regel 90.4 b) PCT

[Es] ist eine gesonderte Vollmacht entweder beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro einzureichen; wird jedoch mit der Vollmacht ein Anwalt nach Regel 90.1 Absatz b, b-bis, c oder d Ziffer ii bestellt, so ist sie bei der Internationalen Recherchenbehörde, der für die ergänzende Recherche bestimmten Behörde oder der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde einzureichen.

Regel 90.4 d) PCT

[Es] 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 [...].

Regel 90.4 e) PCT

Reicht der Anwalt oder der gemeinsame Vertreter eine Zurücknahmeerklärung [...] ein, so wird nicht gemäß Absatz d auf das Erfordernis nach Absatz b verzichtet, wonach eine gesonderte Vollmacht einzureichen ist.

Frage 9: C

Die Erfindernennung ist in Regel 159 (1) EPÜ nicht aufgeführt.

Rechtsgrundlage

Regel 159 (1) EPÜ

Für eine internationale Anmeldung nach Artikel 153 hat der Anmelder innerhalb von einunddreißig Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag die folgenden Handlungen vorzunehmen:

- a) die gegebenenfalls nach Regel 153 Absatz 4 erforderliche Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen;
 - b) die Anmeldungsunterlagen anzugeben, die dem europäischen Erteilungsverfahren in der ursprünglich eingereichten oder in geänderter Fassung zugrunde zu legen sind;
 - c) die Anmeldegebühr nach Artikel 78 Absatz 2 zu entrichten;
 - d) die Benennungsgebühr zu entrichten, wenn die Frist nach Regel 39 Absatz 1 früher abläuft;
 - e) die Recherchegebühr zu entrichten, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muss;
 - f) den Prüfungsantrag nach Artikel 94 zu stellen, wenn die Frist nach Regel 70 Absatz 1 früher abläuft;
 - g) die Jahresgebühr für das dritte Jahr nach Artikel 86 Absatz 1 zu entrichten, wenn diese Gebühr nach Regel 51 Absatz 1 früher fällig wird;
 - h) gegebenenfalls die Ausstellungsbescheinigung nach Artikel 55 Absatz 2 und Regel 25 einzureichen.
-

Frage 10: D

Rechtsgrundlage

Entscheidung G 4/08 der Großen Beschwerdekammer

Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem PCT in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veröffentlicht wurde, ist es nicht möglich, beim Eintritt in die europäische Phase eine Übersetzung der Anmeldung in eine der beiden anderen Amtssprachen einzureichen.

Artikel 14 (1) EPÜ, Artikel 14 (3) EPÜ (Verfahrenssprache)

Regel 36 (2) EPÜ: Eine Teilanmeldung ist in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung einzureichen.

Euro-PCT-Leitfaden, Kapitel 5, Nummern 5.1.013 und 5.1.014

Frage 11: C

Rechtsgrundlage

PCT-Vertragsstaaten, für die ein regionales Patent auf dem PCT-Weg erlangt werden kann (wipo.int):

Für internationale Anmeldungen, die am oder nach dem 1. Juli 2020 eingereicht wurden, kann ein nationales Patent für Italien erlangt werden. Für Frankreich und Litauen kann nur ein europäisches Patent erlangt werden.

Frage 12: A

Rechtsgrundlage

Mitteilung des EPA vom 21. Februar 2013 über den Antrag auf vorzeitige Bearbeitung, ABl. EPA 3/2013, 156.

Welche weiteren in Regel 159 (1) EPÜ genannten Erfordernisse zu erfüllen sind, hängt davon ab, an welchem Tag die vorzeitige Bearbeitung beantragt wird, denn die (Grund-)Fristen für die Entrichtung der Benennungsgebühr (R. 39 (1) EPÜ) und der Jahresgebühr (R. 51 (1) EPÜ) sowie für die Stellung des Prüfungsantrags und die Entrichtung der Prüfungsgebühr (R. 70 (1) EPÜ) sind am Tag der Antragstellung möglicherweise noch nicht abgelaufen. Läuft eine dieser Fristen an diesem Tag noch, so ist der Antrag wirksam, ohne dass die entsprechenden Erfordernisse erfüllt sind (Art. 153 (2) EPÜ, Art. 11 (3) PCT).

Anspruchsgebühren können bis zum Ablauf der Frist nach Regel 162 (2) EPÜ entrichtet werden.

Im vorliegenden Fall laufen die (Grund-)Fristen für die Entrichtung der Benennungs-, Prüfungs- und Jahresgebühren noch.

Frage 13: D

Rechtsgrundlage

Richtlinien für die Prüfung im EPA, E-VIII, 8.1, A-IV, 1.1.1

Anmelder können ihre Anmeldung jederzeit zurücknehmen, solange die Anmeldung anhängig ist. Eine Anmeldung ist bis zu (damit aber nicht mehr an) dem Tag anhängig, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Patenterteilung hingewiesen wird (ABl. EPA 2002, 112).

Frage 14: B

Rechtsgrundlage

Richtlinien für die Prüfung im EPA, H-VI, 6, C-V, 10

Um Veröffentlichungsfehler handelt es sich dann, wenn der Inhalt der gedruckten Patentschrift abweicht von den Unterlagen (Druckexemplar), die dem Anmelder mit der Mitteilung gemäß Regel 71 (3) übermittelt wurden (Formblatt 2004), falls diese dem Beschluss über die Erteilung des Patents zugrunde liegen. Solche Veröffentlichungsfehler können jederzeit berichtigt werden.

Frage 15: B

Aussage A ist nicht richtig, weil Regel 56 nicht auf fehlende Ansprüche anwendbar ist (die Anmeldung wurde 2021 eingereicht, d. h. vor Inkrafttreten der neuen Regel 56a EPÜ).

Aussage B ist richtig (Regel 56 (3) EPÜ).

Aussage C ist nicht korrekt, weil die Ansprüche nicht vor der Recherche geändert werden können (Regel 137 (1) EPÜ).

Aussage D ist keine gute Lösung, weil das Datum eines Prioritätsanspruchs mehr als zwölf Monate vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung liegen würde.

Rechtsgrundlage

Regel 56 (1) EPÜ

Ergibt die Prüfung nach Artikel 90 Absatz 1, dass Teile der Beschreibung oder Zeichnungen, auf die in der Beschreibung oder in den Patentansprüchen Bezug genommen wird, offensichtlich fehlen, so fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf, die fehlenden Teile innerhalb von zwei Monaten nachzureichen.

Regel 56 (3) EPÜ

Werden die fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen [...] eingereicht und nimmt die Anmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch, so bleibt der Anmeldetag der Tag, an dem die Erfordernisse der Regel 40 Absatz 1 erfüllt waren, wenn die fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen vollständig in der früheren Anmeldung enthalten sind, der Anmelder dies [...] beantragt und [...] einreicht.

Regel 137 (1) EPÜ

Vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts darf der Anmelder die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen der europäischen Patentanmeldung nicht ändern, sofern nichts anderes bestimmt ist.

Teil 2

Anmerkung: Die Rechtsgrundlage und die Informationen in Klammern waren für den Erhalt der vollen Punktzahl nicht erforderlich.

Frage 1

- (a) Die zu übertragende Anmeldung EP-F2 muss zum Zeitpunkt des Rechtsübergangs anhängig sein (siehe Schritte unter b)).
Einreichung eines Antrags auf Rechtsübergang (EPA-Formblatt 5050 kann verwendet werden) und Vorlage geeigneter schriftlicher Beweismittel zum Nachweis des Rechtsübergangs (mit Unterschrift sowohl des alten als auch des neuen Rechtsinhabers). Zahlung der Übertragungsgebühr.
- (b) Die Einreichung auf Italienisch ist nur wirksam, wenn die früheren Anmeldungen auch auf Italienisch eingereicht wurden.
Antrag auf Weiterbehandlung durch Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr (50 % der betreffenden Gebühren) bis zum 14. Dezember 2022 sowie Zahlung der Recherchegebühr, der Anmeldegebühr (ohne Ermäßigung) nach Regel 6 (4) EPÜ einschließlich Seitengebühr (für acht Seiten) und der Zusatzgebühr für eine Teilanmeldung der zweiten Generation.
- (c) Nach dem Rechtsübergang (spätestens zum Zeitpunkt der Zahlung der ermäßigten Prüfungsgebühr) sollte der Vertreter der gemeinsamen Anmelder dem EPA schriftlich mitteilen, dass sowohl Anmelder A als auch Anmelder C Einrichtungen oder natürliche Personen im Sinne der Regel 6 (4) EPÜ sind (Formblatt 1011 kann verwendet werden).
Prüfungsantrag in Italienisch, hierzu muss erneut eine Übersetzung des Antrags in der Verfahrenssprache eingereicht werden (Richtlinien A-X, 9.2.3).

Frage 2

- (a) Der Antrag auf Wiederherstellung musste innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritätsfrist gestellt werden, also am 26. Juli 2021.
(Die Prioritätsfrist endete am 22. Mai 2021 und wurde bis zum 24. Mai 2021 verlängert.
24. Mai 2021 + 2 Monate => 24. Juli 2021, verlängert bis 26. Juli 2021).
- (b) (Die vom USPTO als Anmeldeamt gewährte Wiederherstellung wird beim EPA nicht automatisch wirksam, denn das EPA ist durch eine Entscheidung eines Anmeldeamts, für die das Kriterium der "Unabsichtlichkeit" ausschlaggebend war, nicht gebunden.)
Um sicherzugehen, dass die Priorität in der europäischen Phase wiederhergestellt wird, sollte der Anmelder die Wiederherstellung der Priorität innerhalb eines Monats

nach dem Tag beantragen, an dem die Frist für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA abläuft (Artikel 22 PCT).

(Regel 49ter.2 (b) (i) PCT; Regel 159 (1) EPÜ setzt eine Frist von 31 Monaten)

22.05.2020 + 31 Monate = 22.12.2022

22.12.2022 + 1 Monat = 22.01.2023 (Sonntag), verlängert auf 23.01.2023 (Montag).

Die Gebühr für die Wiederherstellung der Priorität ist innerhalb derselben Frist zu entrichten (Regel 49ter.2 b) iii), d) PCT).

Dem Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts ist eine Begründung dafür beizufügen, warum es versäumt wurde, die internationale Anmeldung innerhalb der Prioritätsfrist einzureichen, obwohl das Erfordernis der gebotenen Sorgfalt beachtet wurde (Regel 49ter.2 b) ii) PCT).

Frage 3

- (a) Dem Anmeldeamt (Internationales Büro) bestätigen, dass die Zeichnungen der Prioritätsanmeldung per Einbeziehung durch Verweis in die internationalen Patentanmeldung einbezogen sind (Regel 20 (6) PCT).
Eine Kopie dieser Zeichnungen zusammen mit der Bestätigung an das Anmeldeamt (Internationales Büro) senden.

Innerhalb von zwei Monaten nach dem ursprünglichen Anmeldetag

5. Dezember 2022 + 2 Monate => 5. Februar 2023 (Sonntag) => verlängert bis 6. Februar.

- (b) Wie (a) / (Dem Internationalen Büro bestätigen, dass die Zeichnungen der Prioritätsanmeldung per Einbeziehung durch Verweis in die internationale Patentanmeldung einbezogen sind; Kopie dieser Zeichnungen zusammen mit der Bestätigung an das Internationale Büro senden).

In der Mitteilung PCT/RO/107 wird eine Frist von zwei Monaten gesetzt,

4. Januar 2023 + 2 Monate => 4. März 2023 (Samstag), verlängert bis 6. März 2023.

- (c) Voraussetzung für die Einbeziehung durch Verweis ist, dass die Priorität der früheren Anmeldung auch bei der Einreichung geltend gemacht wurde (Regel 20 (6) PCT).

Daher steht in diesem Fall kein Rechtsmittel zur Verfügung.

- (d) Ja, Sie können die Anmeldung zurücknehmen und die Veröffentlichung verhindern, bevor die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen sind. Die Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum der Anmeldung, nämlich dem 20. Juni 2023 (in der Praxis, Donnerstag, 22. Juni).

Die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung sind bis zum 15. Tag vor dem Veröffentlichungsdatum abgeschlossen (siehe Abschnitt AG 9.014; in der Praxis Zurücknahme spätestens am Dienstag, 6. Juni).

Frage 4

- a) Die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr sind innerhalb eines Monats nach der Einreichung, d. h. bis 12. Januar 2023, zu entrichten (Artikel 78 (2) EPÜ und Regel 38 (1) EPÜ).

Die Anmeldegebühr umfasst die Zusatzgebühr für zwei Seiten (36 Seiten plus eine Seite der Zusammenfassung (auch wenn die Zusammenfassung zwei Seiten umfasst) minus 35 Seiten = 2 Seiten, Regel 38 (2), (3) EPÜ, Artikel 2 (1) Nr. 1a GebO und Richtlinien A-III, 13.2).

- b) Die Zahlung gilt als an dem Tag erfolgt, an dem das laufende Konto entsprechend aufgefüllt worden ist (siehe Nr. 8 VAA).

Da dies erst nach dem Fälligkeitstag für die Entrichtung der Gebühren erfolgt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 78 (2) EPÜ).

Solange eine ausreichende Deckung auf dem laufenden Konto vorhanden ist, sind keine Maßnahmen erforderlich (das EPA bucht automatisch die Weiterbehandlungsgebühr, die Recherchegebühr und die Anmeldegebühr ab, (in der die Seitengebühr enthalten ist)).

- c) Innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Anmeldung ist eine Übersetzung einzureichen

12. Dez. 2022 + 2 Monate = 12. Feb. 2023 (Sonntag) = 13. Feb. 2023;
oder innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung gemäß Regel 58 EPÜ.

Wenn Schriftstücke, die durch vom Präsidenten des Europäischen Patentamts gemäß Regel 2 (1) EPÜ zugelassene Einrichtungen zur elektronischen Nachrichtenübermittlung eingereicht werden, nicht an dem Tag entgegengenommen werden können, an dem eine Frist für die Vornahme einer Verfahrenshandlung abläuft, so erstreckt sich die Frist bis zum nächstfolgenden Werktag, an dem alle zugelassenen Mittel zur elektronischen Einreichung wieder verfügbar sind (Regel 134 (1) EPÜ und ABI. EPA 2020, A120).

Frage 5

Eine Teilanmeldung kann nur eingereicht werden, wenn die Stammanmeldung noch anhängig ist.

Aktuell gilt EP-A1 als zurückgenommen, da keine Erwiderung auf die Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ eingereicht wurde. Die Frist für die Einreichung einer Erwiderung endete am 28. November 2022 (26.11. Samstag > Montag, 28.11.).

Damit die Anmeldung EP-A1 wieder anhängig wird, muss der Anmelder Weiterbehandlung beantragen, indem er die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet, und eine Erwiderung auf die Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ einreichen.

Die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr für EP-A2 sind bei der Einreichung fällig. Sie können innerhalb eines Monats nach dem Anmeldetag der Teilanmeldung entrichtet werden (Regel 36 (3) EPÜ).

Die dritte und die vierte Jahresgebühr für die Teilanmeldung werden mit der Einreichung fällig. Sie können innerhalb von vier Monaten nach dem Anmeldetag der Teilanmeldung ohne Zuschlagsgebühr wirksam entrichtet werden (Regel 51 (3) EPÜ) (oder mit Zuschlagsgebühr innerhalb von sechs Monaten nach dem gleichen Tag).

Der Anmelder sollte spätestens in Erwiderung auf eine Mitteilung des EPA (mit der nach Regel 58 EPÜ eine Frist von zwei Monaten ab Erhalt für die Einreichung von Ansprüchen gesetzt wird) Ansprüche einreichen, die auf Erfindung Y gerichtet sind (Regel 40 (1) EPÜ).