

1. (6 Punkte)

Am 12. August 2022 wird eine europäische Teilanmeldung EP-F3 in italienischer Sprache per Fax von drei gemeinsamen Anmeldern A, B und C eingereicht. Am 12. September 2022 wird eine Übersetzung von EP-F3 in der Verfahrenssprache ihrer Stammanmeldung eingereicht.

Die Stammanmeldung von EP-F3 ist EP-F2, die ihrerseits eine Teilanmeldung von EP-F1 ist.

EP-F3 umfasst 1 Seite Zusammenfassung, 40 Seiten Beschreibung und 2 Seiten Ansprüche mit 13 Ansprüchen.

A ist eine italienische Universität.

B ist ein italienisches Unternehmen mit 500 Beschäftigten. Der Jahresumsatz beläuft sich auf 40 Mio. EUR, die Jahresbilanzsumme auf 40 Mio. EUR.

C ist ein italienischer Staatsbürger mit Wohnsitz in den USA.

Am 4. Oktober 2022 wird eine Rechtsverlustmitteilung verschickt, weil keine Gebühren gezahlt wurden.

Für den 19. Dezember 2022 ist ein Rechtsübergang geplant: Anmelder B überträgt seine Rechte an EP-F3 auf Anmelder C.

- (a) Welche Verfahrensschritte müssen unternommen werden, damit der Rechtsübergang eingetragen wird?
- (b) Unter welchen Umständen ist die Einreichung in Italienisch rechtswirksam? Welche Schritte müssen unternommen werden und welche Gebühren gilt es zu zahlen, um sicherzustellen, dass EP-F3 anhängig bleibt?
- (c) Was ist zu tun, wenn die Anmelder die Prüfungsgebühr mit der in Artikel 14 (1) der Gebührenordnung vorgesehenen Ermäßigung entrichten wollen?

2. (5 Punkte)

Am 22. Mai 2020 reichte der Anmelder B die US-Anmeldung US-B in englischer Sprache ein. Trotz Beachtung aller gebotenen Sorgfalt durch Anmelder B wurde die internationale Anmeldung PCT-B, die die Priorität von US-B in Anspruch nahm, erst am 7. Juni 2021 eingereicht.

Das USPTO gab in seiner Tätigkeit als Anmeldeamt dem Antrag des Anmelders auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts auf der Grundlage statt, dass das Versäumnis, die Anmeldung PCT-B innerhalb der Prioritätsfrist einzureichen, unbeabsichtigt war.

Am 9. Dezember 2022 hat der Anmelder B alle nach Regel 159 EPÜ erforderlichen Schritte unternommen, um mit PCT-B in die europäische Phase vor dem EPA einzutreten.

- (a) Wann lief die Frist zur Stellung eines Antrags auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts vor dem USPTO als Anmeldeamt ab?

- (b) Was muss bis wann vor dem EPA als Bestimmungsamt unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Wiederherstellung des Prioritätsrechts in der europäischen Phase vor dem EPA wirksam ist?

3. (7 Punkte)

Ihr Mandant CoffeeBreak hat am 20. Dezember 2021 eine auf eine neuartige Kaffeemaschine gerichtete europäische Patentanmeldung eingereicht, sie aber vor der Recherche zurückgenommen. Dann bat CoffeeBreak Sie um die Einreichung einer internationalen Patentanmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität der europäischen Patentanmeldung und ohne Änderungen gegenüber dieser Anmeldung. Die Prioritätsanmeldung enthält Zeichnungen, die für das Verständnis der Erfindung wesentlich sind.

Am 5. Dezember 2022 haben Sie beim Internationalen Büro unter Verwendung von PCT/RO/101 eine internationale Patentanmeldung eingereicht, die die Priorität der europäischen Patentanmeldung in Anspruch nahm. Ihre Kollegin, die eine Patentanmeldung für Schuhsohlen bearbeitet, hat irrtümlich ihre Zeichnungen in Ihrem Einreichungsordner hinterlassen. Deshalb haben Sie die falschen Zeichnungen mit der internationalen Patentanmeldung für die Kaffeemaschine eingereicht und nicht die richtigen Zeichnungen.

- (a) Sie bemerken Ihren Fehler heute, am 12. Dezember 2022. Angenommen, das Internationale Büro erkennt die falschen Zeichnungen nicht: welche Maßnahmen können Sie von sich aus ergreifen, um sicherzustellen, dass die richtigen Zeichnungen unter Aufrechterhaltung des ursprünglichen Anmeldetags in die internationale Patentanmeldung aufgenommen werden? Welche Frist gilt für die Durchführung dieser Maßnahmen? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.
- (b) Sie bemerken Ihren Fehler erst, als Sie vom Internationalen Büro eine Mitteilung Form PCT/RO/107 vom 4. Januar 2023 erhalten. Welche Maßnahmen können Sie ergreifen, um sicherzustellen, dass die richtigen Zeichnungen unter Aufrechterhaltung des ursprünglichen Anmeldetags in die internationale Patentanmeldung aufgenommen werden? Welche Frist gilt für die Durchführung dieser Maßnahmen? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.
- (c) Wie würde Ihre Antwort auf die vorstehenden Fragen (a) und (b) lauten, wenn Sie auf Wunsch Ihres Mandanten nicht die Priorität der europäischen Patentanmeldung in Anspruch genommen hätten? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

Sie entdecken Ihren Fehler bei der Einreichung der falschen Zeichnungen nicht und übersehen die Mitteilung des Internationalen Büros vom 4. Januar 2023 völlig. Von dem Fehler erfahren Sie erst am 27. April 2023 nach Erhalt des schriftlichen Bescheids. Die Erfindung wurde noch nicht veröffentlicht und wird nicht auf andere Weise als durch die Veröffentlichung durch das Internationale Büro veröffentlicht. Sie beabsichtigen, Ihre internationale Patentanmeldung vor der Veröffentlichung zurückzunehmen und eine neue internationale Patentanmeldung mit den richtigen Zeichnungen einzureichen.

- (d) Schaffen Sie es noch rechtzeitig, die Veröffentlichung der ersten internationalen Patentanmeldung zu verhindern? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

4. (6 Punkte)

Am 10. Dezember 2021 hat Ihr Mandant, ein großes rumänisches Unternehmen, eine rumänische nationale Patentanmeldung RO-H eingereicht. RO-H ist in rumänischer Sprache abgefasst und umfasst 32 Seiten Beschreibung und Zeichnungen sowie vier Seiten mit 15 Ansprüchen. Ihr Mandant hat Ihnen mitgeteilt, dass er zu gegebener Zeit eine englische Übersetzung von RO-H

anfertigen und weiterleiten wird. Diese wird 29 Seiten Beschreibung und Zeichnungen sowie vier Seiten mit 15 Ansprüchen und eine zweiseitige Zusammenfassung umfassen. Ihr Mandant wünscht, dass Sie heute, am 12. Dezember 2022, eine europäische Patentanmeldung EP-H in rumänischer Sprache unter Inanspruchnahme der Priorität von RO-H einreichen.

- (a) Welche Gebühren müssen entrichtet werden und wann wäre der letzte Tag für die Zahlung?
- (b) Sie haben einen automatischen Abbuchungsauftrag für EP-H erteilt. Am maßgeblichen Zahlungstag erhalten Sie eine E-Mail vom EPA, in der Sie darüber informiert werden, dass das Guthaben auf Ihrem laufenden Konto nicht ausreicht, um irgendeine der zu entrichtenden Gebühren zu zahlen (die Sie in Ihrer Antwort auf Frage a genannt haben). Sie füllen das Konto zwei Tage nach Erhalt der E-Mail auf. Müssen Sie weitere Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Gebühren gezahlt werden?
- (c) Wie lange ist die Frist für die Einreichung einer englischen Übersetzung der Anmeldung über die Online-Dienste des EPA? Wie wirkt es sich auf die Frist aus, wenn am letzten Tag der Frist für die Einreichung der Übersetzung eine ungeplante Nichtverfügbarkeit der Online-Dienste des EPA eine Einreichung verhindert? Die Nichtverfügbarkeit dauert den ganzen Tag.

5. (6 Punkte)

Anmelder A hat im Mai 2019 die europäische Patentanmeldung EP-A1 in englischer Sprache eingereicht. Sie beschreibt zwei verschiedene Erfindungen, X und Y, und beansprucht nur die Erfindung X. Der europäische Recherchenbericht wurde nur für die Erfindung X erstellt.

Am 16. Mai 2022 erließ das EPA eine Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ und setzte eine Frist von vier Monaten für die Erwiderung. Am 26. September 2022 wurde eine zweimonatige Verlängerung dieser Frist gewährt. Bis zum heutigen Tag wurde keine Erwiderung eingereicht.

Anmelder A ist nun an der Erfindung Y interessiert.

Heute, am 12. Dezember 2022, reicht er eine europäische Teilanmeldung EP-A2 auf der Grundlage von EP-A1 ein, in der die Erfindung Y beschrieben wird. Bei der Einreichung wurden weder Gebühren entrichtet noch Ansprüche eingereicht.

Was muss Anmelder A tun, damit die Erfindung Y vom EPA recherchiert wird?