

Q1 (fünf Punkte)

Im Juni 2021 reichte der Anmelder C eine internationale Patentanmeldung PCT-C ein. PCT-C wurde in chinesischer Sprache bei der Nationalbehörde für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (CNIPA) als Anmeldeamt eingereicht und von der CNIPA als Internationaler Recherchenbehörde (ISA) recherchiert.

PCT-C nimmt wirksam die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch, die im Juli 2020 vom selben Anmelder C eingereicht wurde.

Anmelder C möchte so bald wie möglich ein Patent für PCT-C in allen EPÜ-Vertragsstaaten erlangen.

Die internationale Patentanmeldung und der internationale Recherchenbericht wurden im Januar 2022 veröffentlicht. Die PCT-Schrift umfasst 15 Seiten Beschreibung, fünf Ansprüche und keine Zeichnungen.

Im Rahmen von Kapitel II PCT reichte der Anmelder C nach Artikel 34 PCT einen neuen Anspruchssatz ein, der 19 Ansprüche umfasste.

Auf der Grundlage dieses neuen Anspruchssatzes wurde dann im Oktober 2022 von der CNIPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (IPEA) ein positiver internationaler vorläufiger Bericht zur Patentfähigkeit (IPRP) erstellt.

In einem Schreiben, das Ihre Kanzlei heute (21. November 2022) erhalten hat, bittet Sie der Anmelder, das Verfahren zur Erteilung eines europäischen Patents für PCT-C sofort einzuleiten.

Q1-1 Wenn der Anmelder möglichst geringe Gebühren für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA entrichten möchte, welche Gebühren muss er entrichten und was muss er tun?

Q1-2 Was muss unternommen werden, um sicherzustellen, dass das EPA so bald wie möglich mit der Sachprüfung gemäß Artikel 94 EPÜ beginnt?

Q2 (fünf Punkte)

Am 4. Oktober 2022 hat der Anmelder E, ein Erfinder mit Wohnsitz in Argentinien, einen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents (EPA Form 1001) zusammen mit Ansprüchen und Zeichnungen in spanischer Sprache eingereicht. Es wurde keine Priorität beansprucht. Der Anmelder E hat nur Ansprüche und Zeichnungen eingereicht.

Am 14. Oktober 2022 reichte der Anmelder E die fehlende Beschreibung in spanischer Sprache beim EPA ein.

Am 27. Oktober 2022 reichte der Anmelder E eine englische Übersetzung der Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen sowie ein Begleitschreiben beim EPA ein und entrichtete die Anmeldegebühr und die Recherchegebühren.

Der Anmelder E erhielt eine vom 4. November 2022 datierte Aufforderung des EPA, einen Vertreter zu bestellen.

Heute, am 21. November 2022, bittet der Anmelder E eine europäische Patentanwaltskanzlei, ihn in den Verfahren vor dem EPA zu vertreten.

Q2-1 Was wird als Anmeldetag zuerkannt und warum?

Q2-2 Welche Maßnahmen muss der Vertreter ergreifen, damit die Recherche der Anmeldung beginnen kann?

Q3 (fünf Punkte)

Am 21. November 2022 erhielten Sie eine E-Mail von einem Rechtsanwalt in Spanien. Er bittet Sie um die Erstellung einer europäischen Patentanmeldung, die von einem der Patentanwälte in Ihrer Kanzlei eingereicht werden soll unter Inanspruchnahme der Priorität von ES, einer spanischen Patentanmeldung, die eine Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen enthält und am 19. November 2021 auf Spanisch beim Spanischen Patentamt (OEPM) eingereicht wurde.

In der E-Mail steht nur, dass der Anmelder eine Universität ist, die ein europäisches Patent mit minimalem Kostenaufwand erlangen möchte, und dass die einzureichende Anmeldung genau dieselbe ist wie ES. Die Prüfungsgebühr soll unverzüglich entrichtet werden. Die E-Mail enthält zwei Anhänge: einer ist eine Abschrift von ES in der ursprünglich eingereichten Fassung, der andere ein Dokument mit dem Namen des Anmelders und den Kontaktdaten. Die Anhänge sind jedoch defekt und lassen sich nicht öffnen.

In der E-Mail teilt Ihnen der Anwalt in Spanien mit, dass er heute nicht kontaktiert werden kann.

Q3-1 Wie und bis wann ist die Anmeldung einzureichen?

Q3-2 Können Sie die Anmeldung heute noch einreichen, wenn kein zugelassener Vertreter zur Unterzeichnung zur Verfügung steht?

Ihnen wird mitgeteilt, dass Sie in zwei Tagen eine E-Mail vom spanischen Anwalt mit einem neuen Anhang erhalten werden, und ferner wird Ihnen mitgeteilt, dass ES 18 Ansprüche und 40 Seiten hat.

Q3-3 Wenn der Anmeldung ein Anmeldetag zuerkannt wurde: Welche Formerfordernisse müssen erfüllt sein und welche Gebühren müssen gezahlt werden, damit die europäische Patentanmeldung veröffentlicht werden kann? Bitte gehen Sie auch auf die Fristen ein.

Q4 (zehn Punkte)

Ihr Mandant, die Firma Happycook GmbH, ist Hersteller von Küchengeräten mit Sitz in Deutschland. Am 7. Oktober 2021 reichte Ihr Mandant eine europäische Patentanmeldung ein, für die er die Anmelde- und die Recherchegebühr wirksam entrichtete. Der erweiterte europäische Recherchenbericht ging am 10. Mai 2022 ein und enthielt vier X-Entgegenhaltungen, zwei Y-Entgegenhaltungen und zwei A-Entgegenhaltungen. Der Bericht wurde von einem Patentanwalt in Ihrer Kanzlei analysiert, der eine geänderte Beschreibung und geänderte Ansprüche sowie ein Schreiben mit der Begründung und Erläuterungen der Änderungen erstellt hat.

Ihr Mandant spricht Sie am 1. Juni 2022 an und bittet Sie, vor dem 15. Juni 2022 eine internationale Patentanmeldung einzureichen.

Ihr Mandant bittet Sie, in die Anmeldeunterlagen für die internationale Patentanmeldung nicht nur die geänderte Beschreibung mit den geänderten Ansprüchen, sondern auch das Schreiben mit der Begründung und den Erläuterungen der Änderungen aufzunehmen.

Q4-1 Welches Verfahren ermöglicht es, ein solches Schreiben mit der Begründung und den Erläuterungen der Änderungen in die Anmeldeunterlagen der internationalen Patentanmeldung aufzunehmen?

Q4-2 Welches Anmeldeamt bzw. welche Anmeldeämter und welche Internationale(n) Recherchenbehörde(n) kann bzw. können bestimmt werden, wenn Sie dieses Verfahren anwenden möchten? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

Q4-3 Wie können Sie in Taiwan ein Patent für diese Erfindung erlangen?

Sie reichen die internationale Patentanmeldung am 3. Juni 2022 ein. Am nächsten Tag wird festgestellt, dass der Anmeldetag der Prioritätsanmeldung fälschlicherweise als 10. Juli 2021 eingetragen wurde. Der korrekte Anmeldetag der Prioritätsanmeldung ist der 7. Oktober 2021.

Q4-4 Wie lang ist die Frist für die Berichtigung dieses Fehlers? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

Am 1. September 2022 geht der internationale Recherchenbericht einschließlich des schriftlichen Bescheids ein. Leider führt der Bericht immer noch Stand der Technik an, und die Ansprüche werden noch nicht als neu und erfinderisch angesehen. Ihrem Mandanten ist sehr an einem positiven internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER) gelegen, bevor er in die nationale Phase eintritt, um das Verfahren zu beschleunigen, und fordert Sie auf, einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung zu stellen.

Q4-5 Bis wann kann ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt werden? Bitte erläutern Sie Ihre Antwort.

Q4-6 Welches Amt bzw. welche Ämter ist bzw. sind zuständig für die internationale vorläufige Prüfung? Bitte erläutern Sie Ihre Antwort.

Q4-7 Müssen Sie warten, bis die Anmeldung veröffentlicht wurde, bevor Sie in die nationale/regionale Phase eintreten? Bitte erläutern Sie Ihre Antwort.

Q5 (fünf Punkte)

In der mündlichen Verhandlung am 1. Februar 2022 entschied die Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung EP-A zurückzuweisen. Am 17. März 2022 wurde dem Anmelder A diese Entscheidung vom 14. März 2022 zugestellt.

Q5-1 Wann lief die Frist zur Einlegung der Beschwerde ab?

Am 16. Mai 2022 legte der Anmelder A Beschwerde ein und zahlte die Beschwerdegebühr. Betrachten Sie die folgende Situation:

Q5-2 Der Anmelder A nahm die Beschwerde am 5. Juli 2022 zurück, ohne eine Beschwerdebegründung einzureichen. Wird die Beschwerdegebühr zurückerstattet?

Am 5. Juli 2022 reichte der Anmelder A die Beschwerdebegründung ein. Im Oktober 2022 erhielt der Anmelder A von der Beschwerdekammer eine Mitteilung nach Regel 100 (2) EPÜ. Betrachten Sie die folgende Situation:

Q5-3 In Erwiderung auf diese Mitteilung nahm der Anmelder A die Beschwerde unverzüglich zurück. Wird die Beschwerdegebühr zurückerstattet?