Prüfungsarbeit eines Bewerbers

1.) a) Jede natürliche Person kann die Erteilung eines europäischen Patents beantragen (Art. 58 EPÜ). Eine europäische Patentanmeldung kann in jeder Sprache eingereicht werden (Art. 14(2) EPÜ). Eine Übersetzung der Anmeldung muss nach R. 6(1) EPÜ innerhalb von 2 Monaten nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung in eine der Amtssprachen des EPÜ nach Art. 14(1) EPÜ eingereicht werden. Andernfalls wird der Anmelder nach Art. 90(3) EPÜ i.V.m. R. 57 a), 58 EPÜ aufgefordert, innerhalb von 2 Monaten eine Übersetzung einzureichen. Die EP1 wurde somit wirksam eingereicht.

1.) b) Änderungen der EP2 müssen gemäß R. 3(2) EPÜ in der Verfahrenssprache, hier Französisch (Art. 14(3) EPÜ), eingereicht werden. Fristgebundene Schriftstücke können auch in der Amtssprache eines Vertragsstaates eingereicht werden (Art. 14(4) EPÜ). Dies gilt aber nur für Personen mit Sitz oder Staatsangehörigkeit in einem Vertragsstaat, in dem eine andere Sprache als de, en oder fr Amtssprache ist (Art. 14(4) EPÜ). Mc X ist britischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in UK. In UK ist Englisch die einzig zugelassene Amtssprache. Herr Mc X ist somit nicht nach Art. 14(4) EPÜ berechtigt, Änderungen in Italienisch einzureichen. Die Unterlagen sind nicht wirksam eingereicht worden.

1.) c) Ein Einspruch ist ein fristgebundenes Schriftstück im Sinne des Art. 14(4) EPÜ.
~~Der Einspruch wurde im Namen eines italienischen Patentinhabers eingereicht. Personen mit Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit in einem Vertragsstaat, in dem eine andere Sprache als de, en oder fr Amtssprache ist, dürfen nach Art. 14 (4) EPÜ fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache dieses Vertragsstaates einreichen. Maßgeblich ist die Person, in dessen Namen gehandelt wird (also der italienische P.) und nicht die Person des Vertreters B (T 149/85, RiLi A-VIII 2).~~
Allerdings ist Herr Mc X, wie unter 1.) b) gezeigt, keine Person im Sinne des Art. 14(4) EPÜ. Dabei ist unerheblich, ob der Patentinhaber Italiener ist. Somit sind die Unterlagen nicht wirksam eingereicht worden. Da die Einspruchsfrist gestern endete, kann der Einspruch auch nicht erneut in einer Amtssprache des EPÜ nach Art. 14(1) EPÜ eingereicht werden.

2.) Ein Einspruch kann von mehreren Personen eingelegt werden (G 3/99). Eine Übertragung der Einsprechendenstellung kann nur mit dem gesamten Geschäftsbereich übertragen werden (G 4/88).

A: Ein Angestellter einer juristischen Person mit Sitz in einem Vertragsstaat, hier NL trifft zu, kann für diese Person handeln, ohne zugelassener Vertreter sein zu müssen (Art. 133(3) EPÜ). Hierzu ist eine Vollmacht erforderlich (R. 152(1) i.V.m. Sonderausgabe Amtsblatt 3/2007 L.1 Art. 3), die für die Firma A auch vorliegt. Ich kann also für die Firma A, in der ich angestellt bin, zulässig Einspruch einlegen. Eine Übertragung auf B und somit auf C ist nicht möglich (G 2/04).

B: Die Tochter B ist eine eigenständige, juristische Person. Nach Art. 133(3) Satz 2 EPÜ kann in der AO zwar vorgesehen werden, dass Angestellte einer juristischen Person für andere juristische Personen mit Sitz in einem Vertragsstaat, hier ebenfalls NL für B, die mit ihr wirtschaftlich verbunden sind, handeln kann. Dies ist aber nicht geschehen (J 9/99). Ich kann nicht für B zulässig Einspruch einlegen. B muss selbst durch einen ihrer Angestellten Einspruch einlegen.

A+B: Mehrere Personen können gemeinsam Einspruch einlegen, wobei nur eine Einspruchsgebühr zu zahlen ist (G 3/99). Wird kein gemeinsamer Vertreter benannt, so gilt nach R. 151(1) EPÜ der im Antrag als erster genannte als gemeinsamer Vertreter. Somit sollte A als Erster von A+B im Einspruch genannt sein, damit ich wirksam Einspruch einlegen kann (s. auch R. 151(1) EPÜ letzter Satz). Keiner von A+B ist gemäß R. 151(1) Satz 2 EPÜ verpflichtet, einen zugelassenen Vertreter zu bestellen (Art. 133(1) EPÜ), da A+B niederländische Firmen sind. Nach Einsprucheinlegung kann sich A aus dem Einspruchsverfahren zurückziehen und B bzw. dann C (nach G4/88) alleine den Einspruch weiterbetreiben lassen. Dies muss dem EPA und dem PI aber mitgeteilt werden (G3/99).

Nur die Variante, dass A & B gemeinsam Einspruch einlegen, ermöglicht es, dass ich Einspruch einlegen kann und B später alleine das Verfahren fortführen kann.

3.) Im Erteilungsantrag gelten nahc Art. 79(1) EPÜ alle Vertragsstaaten als benannt. Die Benennungsgebühren sind nach R.39(1) EPÜ innerhalb von 6 Monaten nach dem Tag, an dem auf die VÖ des europäischen Rechercheberichts (hier 13.08.2008) hingewiesen worden ist, also nach R.131(4) EPÜ bis zum 13.02.2009 (Freitag). Im Januar 2009, also fristgerecht, wurden die Benennungsgebühren für DE, FR und GB entrichtet, nicht aber IE, sodass die Benennung von Irland nach R.39(2) als zurückgenommen gilt.

Da die separate Erfindung nicht einheitlich i.S.d. Art. 82 EPÜ mit den unabhängigen Ansprüchen ist, muss eine Teilanmeldung eingereicht werden. Nach Art. 76(2) EPÜ, RiLi A-IV 1.3.4 können in der Teilanmeldung nur die Vertragsstaaten benannt werden, die auch in der früheren Anmeldung noch benannt sind (J 22/95). Die Benennung eines Vertragsstaates gilt gemäß R. 39(2) EPÜ mit Ablauf der in R. 39(1) EPÜ genannten Frist als zurückgenommen und nicht mit Ablauf etwaiger Nachfristen oder Heilungsmöglichkeiten (G 4/98).

Somit muss die Benennung von IE in der Stammanmeldung nachgeholt werden. Die Frist nach R. 39(1) EPÜ ist weiterbehandelbar nach Art. 121 i.V.m. R. 135 EPÜ (nicht in Art. 121(4) oder R. 135(2) EPÜ von der Weiterbehandlung ausgeschlossen). Hierzu muss nach R. 135(1) EPÜ innerhalb von 2 Monaten nach der Mitteilung über den Rechtsverlust nach R. 112(1) EPÜ vom 20.02.2009, die nach R. 126(2) EPÜ am 02.03.2009 als zugestellt gilt, also nach R. 131(4) EPÜ bis zum 02.05.2009 (Samstag), verlängert nach R. 134(1) EPÜ auf <u>04.05.2009</u> (Montag), die versäumte Handlung nachgeholt werden; hier durch Zahlung der Benennungsgebühr für IE nach Art. 2 Nr. 3 GebO & Weiterbehandlungsgebühr nach Art. 2 Nr. 12 (hier 50 % der betreffenden Gebühr) GebO. Die Benennung von Irland muss explizit im Weiterbehandlungsantrag genannt werden (Art. 6(1) GebO).

Somit kann durch Weiterbehandlung bis zum 04.05.2009 die Benennung von Irland nachgeholt werden und anschließend eine Teilanmeldung nach Art. 76, R. 36 EPÜ unter zumindest Benennung von Irland eingereicht werden. Gleichzeitig sollte ein neuer Anspruchssatz eingereicht werden, der auf die separate Erfindung gerichtet ist, sodass ab VÖ der Teilanmeldung ein vorläufiger Schutz nach Art. 67 EPÜ für A in Irland besteht (ggf. Übersetzung der Ansprüche ins Englische, wenn nicht schon Verfahrenssprache). Auch eine beschleunigte Bearbeitung im Rahmen des PACE-Programms wäre zu überlegen.

4.) Die Jahresgebühr für das 7. Jahr beträgt € 1.000,00 (Art. 2 Nr. 4 GebO). Hinzu kommt die Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung von 50 % der Gebühr (Art. 2 Nr. 5 GebO), also weitere € 500,00. Zusammen: € 1.500,00.

Gebühren können durch Abbuchung von einem beim EPA geführten laufenden Konto entrichtet werden (Art. 5(2) GebO, Sonderausgabe Amtsblatt 10/2007, RiLi A-XI 2 iii).

Der Abbuchungsauftrag muss klar und eindeutig sein (Nr. 6.3 VLK, RiLi A-XI 4.3.3). Es wurde die Abbuchung der 7. Jahresgebühr + Zuschlagsgebühr beantragt und gleichzeitig ein zu niedriger Betrag von € 847,00 angegeben. Nach T152/82 ist es zulässig, dass ein Abbuchungsauftrag ungeachtet der in ihm enthaltenen unrichtigen Angaben zu vollziehen ist, wenn das vom Auftraggeber Gewollte eindeutig erkennbar ist. Dies trifft hier zu; es wurde eindeutig die Abbuchung der 7. Jahresgebühr + Zuschlag beantragt, aber einen vor 01.07.2008 geltenden Gebührenbetrag.

Es wird daher der korrekte Betrag von € 1.500,00 abgebucht werden, sodass die Jahresgebühr wirksam entrichtet wurde.

5.) a) Ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung nach Art. 31 PCT ist nach Art. 31(3) PCT i.V.m. R. 55.1 PCT in der Sprache der internationalen Anmeldung (hier Französisch) zu stellen. Eine Übersetzung zum Zweck der internationalen Veröffentlichung ist nach Art. 20(4) PCT i.V.m. R. 48.3 a) PCT nicht erforderlich (Französisch ist eine Veröffentlichungssprache). Ebensowenig ist eine Übersetzung für die internationale Recherche nach R. 12.3 PCT erforderlich (zuständige Recherchebehörde für beim französischen Patentamt eingereichte internationale Anmeldung ist EPA (PCT-Leitfaden Band 1, Anlage C, FR), welche in de, fr oder en und ggf. nl internationale Recherchen durchführt (PCT-Leitfaden Band 1, Anlage D, EP). Ebensowenig ist eine Übersetzung für die internationale vorläufige Prüfung nach R. 55.2 PCT erforderlich (zuständige IPEA für beim französischen Patentamt eingereichte internationale Anmeldung ist EPA (PCT-Leitfaden Band 1, Anlage C, FR), welche in de, fr oder en die Prüfung durchführt (PCT-Leitfaden Band 1, Anlage E, EP).

Somit ist der Antrag auf vorläufige internationale Prüfung auf Französisch zu stellen.

Ein Antrag auf Rumänisch oder Englisch hätte eine Mängelrüge nach R. 60.1 PCT zur Folge, wonach der Antrag innerhalb einer Frist von mindestens 1 Monat in Französisch übersetzt werden müsste.

5.) b) Die EP-Phase muss nach Art. 153(1) EPÜ, R. 159(1) EPÜ innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag vorgenommen werden, also bis zum Februar 2010. Eine Übersetzung in eine Amtssprache nach R. 159(1) a) EPÜ ist nicht erforderlich, da die Anmeldung in Französisch eingereicht wurde, was als Amtssprache des EPA nach Art. 14(1) EPÜ die Verfahrenssprache vor dem EPA darstellt (Art. 14(3) EPÜ). Wurde die internationale Anmeldung in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht (was hier zutrifft, s. Teil a), R. 48.3 a) PCT), so ist die Veröffentlichungssprache die Verfahrenssprache. Die Verfahrenssprache kann nicht geändert werden (s. Der Weg zum Euro-PCT, 4. Aufl., Randnummer 285). Somit ist eine Änderung der Verfahrenssprache auf Englisch nicht möglich.

Nach R. 3(1) EPÜ kann sich im schriftlichen Verfahren jeder Beteiligte jeder Amtssprache des EPA bedienen, nach Art. 14(1) EPÜ auch Englisch. Da der Anmelder seinen Sitz in Rumänien hat, kann er nach Art. 14(4) EPÜ fristgebundene Schriftstücke auch in Rumänisch einreichen, wobei eine Übersetzung nach R. 6(1) EPÜ innerhalb eines Monats nachgereicht werden muss. Einzig Änderungen der europäischen Patentanmeldung müssen nach R. 3(2) EPÜ in der Verfahrenssprache, also französisch, eingereicht werden.

6.) a) Eine europäische Patentanmeldung kann Gegenstand von Lizenzen sein nach Art. 73 EPÜ. Nach R. 23(1) EPÜ i.V.m. R. 22(1) und (2) EPÜ kann die Eintragung einer Lizenz in das Europäische Patentregister eingetragen werden, wenn der Antragssteller die Lizenz durch Vorlage von Dokumenten (z.B. Lizenzvertrag zwischen A und B) nachweist und nach R. 22(2) EPÜ i.V.m. Art. 3(1) GebO eine Verwaltungsgebühr in Höhe von € 85,00 entrichtet. Eine Zustimmung des Lizenzgebers B zur Eintragung ist nicht erforderlich.

6.) b) Eine ausschließliche Lizenz wird nach R. 24 a) EPÜ nur dann eingetragen, wenn, zusätzlich zu dem unter 6.) a) gesagten, der Anmelder und der Lizenznehmer dies beantragen. Die Zustimmung des Lizenzgebers B für die Eintragung einer ausschließlichen Lizenz ist somit erforderlich. Weigert sich die Firma B, müsste ggf. auf zivilrechtlichem Weg auf nationaler Ebene eine Einwilligungserklärung erstritten werden. Hierzu ist nach Art. 74 EPÜ nationales Recht anzuwenden.

7.) Ein Einspruchsverfahren kann auch gemäß R. 84(2) EPÜ von Amts wegen (Art. 114(1) EPÜ) nach Rücknahme eines Einspruchs fortgesetzt werden (RiLi D-VII 6.3). Das Einspruchsverfahren ist laut Sachverhalt noch nicht abgeschlossen. Ich kann daher noch das neuheitsschädliche Dokument einreichen und die Einspruchsabteilung darauf aufmerksam machen. Diese Eingabe wird als Einwendungen Dritter nach Art. 115, R. 114 EPÜ angesehen. Eine Berücksichtigung der Eingabe steht im Ermessen der Einspruchsabteilung.

Grundsätzlich prüft die Einspruchsabteilung nur diejenigen Einspruchsgründe, die von Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist vorgebracht wurden, hier als nur Art. 100 c) EPÜ. Ausnahmsweise kann die Einspruchsabteilung in Anwendung des Art. 114(1) EPÜ auch andere Einspruchsgründe (hier Art. 100 a) EPÜ, nämlich Neuheit) prüfen, die prima facie der Aufrechterhaltung des Patents entgegenzustehen scheinen (G 10/91). Die ist bei einem (laut Sachverhalt) eindeutig neuheitsschädlichen Dokument vermutlich der Fall, sodass die Einspruchsabteilung das Dokument berücksichtigen wird, sofern das Einspruchsverfahren tatsächlich noch nicht abgeschlossen ist, was im schriftlichen Verfahren nach G 12/91 mit dem Tag der Abgabe der Entscheidung an die interne Poststelle, d.h. 3 Tage vor Absendung, erfolgt. Es sollte also schnellstmöglichst die Druckschrift eingereicht werden.

8.) Anmelde- (Art. 2 Nr. 1 GebO) und Recherchegebühr (Art. 2 Nr. 2 GebO) sind nach R. 36(3) EPÜ innerhalb eines Monats nach Einreichung der Teilanmeldung zu entrichten, also nach R. 131(4) EPÜ bis zum 03.04.2009 (Freitag).
weiterbehandelbar

Die Benennungsgebühren (Art. 2 Nr. 3 GebO) sind nach R. 36(4) EPÜ innerhalb von 6 Monaten nach VÖ des europäischen Recherchebericht zu der Teilanmeldung (noch nicht erfolgt -> Fristablauf steht noch nicht fest) zu entrichten. weiterbehandelbar

Die Recherchegebühr wird vermutlich zurückgezahlt werden, da die Ansprüche, die in der Teilanmeldung verfolgt werden, bereits in der Stammanmeldung recherchiert wurden (Art. 9 GebO, RiLi A-XI 10.2.1).

Anspruchsgebühren sind nach R. 45(1) EPÜ für 5 Ansprüche (Art. 2 Nr. 15 GebO) innerhalb eines Monats nach Einreichung des ersten Anspruchssatzes zu entrichten (R. 45(2) Satz 1 EPÜ), also bis zum 03.04.2009 (Freitag). Sie können nach R. 45(2) Satz 2 EPÜ noch innerhalb eines Monats nach einer Mitteilung über die Fristversäumung entrichtet werden; weiterbehandelbar. Die Anspruchsgebühren sind auch dann zu entrichten, wenn bereits in der Stammanmeldung Anspruchsgebühren für Patentansprüche des Erfindungsgegenstands entrichtet worden sind, der nun in der Teilanmeldung behandelt wird (RiLi A-IV 1.4.2).

Jahresgebühren sind in der Stammanmeldung noch nicht fällig geworden. Die Jahresgebühr für das 3. Jahr (Art. 2 Nr. 4 GebO) wird für sowohl Stamm- als auch Teilanmeldung nach R. 51(1) EPÜ bis zum Ende des Monats Februar 2010, d. h. 28.02.2010, ggf. Verlängerung nach R. 134(1) EPÜ fällig und kann nach R. 51(2) EPÜ noch innerhalb von 6 Monaten, also bis zum 31.08.2010 (J 4/91, de ultimo ad ultimo) mit 50 % Zuschlagsgebühr (Art. 2 Nr. 5 GebO) entrichtet werden.

Die Gebühr für den Prüfungsantrag (Art. 2 Nr. 6 GebO) ist nach Art. 94(1) i.V.m. R. 70(1) EPÜ innerhalb von 6 Monaten nach VÖ des Recherchebericht zu der Teilanmeldung zu entrichten (s. oben Benennungsgebühren).

9.) Die Stammanmeldung wurde vor Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht (13.12.2007), sodass für sie noch Art. 54(3) & (4) EPÜ 1973 gilt (RiLi C-III 8.1.i). Somit ist D1 gemäss Art. 54(4) EPÜ 1973 nur für die gemeinsam benannten Staaten Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ. D1 & EP1 haben keine gemeinsam benannten Staaten; somit ist D1 nicht relevant für die Stammanmeldung.

Die Teilanmeldung wurde nach Inkrafttreten des EPÜ 2000 (13.12.2007) im April 2008 eingereicht. Die Teilanmeldung wurde eingereicht, solange die Stammanmeldung nach R. 36(1) EPÜ noch anhängig war. Eine Anmeldung ist anhängig bis zu dem Tag, an dem im Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird (RiLi A-IV 1.1.1). Eine Teilanmeldung muss also mindestens einen Tag vorher eingereicht werden. Eine Mitteilung nach R. 71(3) EPÜ ergeht weit früher. Bevor ein Patent erteilt werden kann, muss der Anmelder zunächst seine Zustimmung zu der in der Mitteilung nach R. 71(3) EPÜ vorgeschlagenen Version geben. Die Teilanmeldung ist somit rechtzeitig eingereicht, sodass sie gemäß Art. 76(1) letzter Satz EPÜ als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht gilt (es wird unterstellt, dass sämtliche sonstigen Erfordernisse des EPÜ erfüllt sind). Das für die Bestimmung des Standes der Technik nach Art. 54 EPÜ relevante Datum ist für die Teilanmeldung dasselbe wie für die Stammanmeldung. Allerdings gilt, was Art. 54(3) EPÜ betrifft, laut den Übergangsbestimmungen in Sonderausgabe 1/2007, 197ff. vom 28.06.2001, dass für Teilanmeldungen, die nach Inkrafttreten des EPÜ 2000, was hier der Fall ist (s. oben), die Vorschriften des EPÜ 2000 gelten, unabhängig davon, ob die Stammanmeldung unter EPÜ 1973 oder EPÜ 2000 eingereicht wurde.

Da im EPÜ 2000 Art. 54(4) EPÜ 1973 gestrichen wurde, stellt die D1 für alle Vertragsstaaten Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ 2000 dar. Somit steht die D1 der Teilanmeldung neuheitsschädlich entgegen.

Die D2 ist wie schon für die Stammanmeldung auch für die Teilanmeldung Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ und somit relevant für Neuheit und erfinderische Tätigkeit.