Prüfungsarbeit eines Bewerbers

Verwendete Abkürzungen

Art.	Artikel
gem.	gemäß
iVm.	In Verbindung mit
R.	Regel
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft
WTO	Welthandelsorganisation

Alle Artikel und Regeln ohne Gesetzesangaben sind solche des EPÜ.

Frage 1

Gemäß Art. 99 (1) kann innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt Einspruch eingelegt werden. Die Einspruchsfrist ist für das Patent von B am 28. Januar 2011 ausgelaufen (Art. 120, R. 131). Demnach kann A nicht mehr Einspruch einlegen.

Gemäß Art. 105 (1) b) kann jeder Dritte nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren beitreten, wenn er nachweist, dass er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf Feststellung erhoben hat, dass er das Patent nicht verletze. Eine Verwarnung reicht nicht aus. Allerdings enthält das Schreiben von B eine klare Aufforderung, den Verkauf eines angeblich patentverletzenden Produkts zu unterlassen. Somit liegt eine Aufforderung nach Art. 105 (1) b) vor. Um beizutreten, müsste A nun vor einem nationalen Gericht Klage erheben auf Feststellung der Nichtverletzung des Patents von B. Danach müsste A gem. R. 89 (1) innerhalb von 3 Monaten ab dem Tag der Klageerhebung den Beitritt zum Einspruchsverfahren erklären. Dieser ist gemäß R. 89 (2) schriftlich zu erklären und zu begründen. Weiterhin ist die Einspruchsgebühr (705,- €, Art. 2 (1) Nr. 10 GebO) zu bezahlen. Der Beitritt wird nach Art. 105 (2) als Einspruch behandelt. Somit hätte der Beitretende A die gleichen Rechte wie ein Einsprechender und kann in der Beitrittsfrist neue Einspruchgründe geltend machen und neue Dokumente einführen (siehe G 3/04). Der Beitritt ist allerdings nur wirksam, wenn das Einspruchsverfahren zum Zeitpunkt des Beitritts noch anhängig ist (G 4/01).

Eine weitere Möglichkeit stellt die Einwendung Dritter nach Art. 115 dar. Demnach könnte A das EPA auf neuheitsschädliche Dokumente aufmerksam machen. Das EPA muss die Einwendung des A prüfen. Allerdings wird A nicht am Einspruchsverfahren beteiligt (Art. 115).

Frage 2
a)

Bei der ersten Aufforderung vom 9.4.2010 handelt es sich um eine Mitteilung nach R. 62a (1), die auf europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist, zu denen der europäische Recherchenbericht ab dem 1.4.2010 erstellt wird, also auf die vorliegende Anmeldung EP1. Die Frist zur Beantwortung beträgt zwei Monate (R. 62a (1)). Diese ist somit am 21.6.2010 ausgelaufen (9.4.2010 + 10 Tage (R. 126 (2)) => 19.4.2010 + 2 Monate => 19.6.2010 (Samstag) => 21.6.2010 (R. 134 (2)). Gemäß R. 62a (1) wird die Recherche bei Nichtbeantwortung auf der Grundlage des ersten Patentanspruchs jeder Kategorie durchgeführt. Demzufolge ist Anspruch 1 recherchiert worden.

Weiterbehandlung ist gemäß R. 135 (2) für die Frist nach R. 62a (1) ausgeschlossen. Für Wiedereinsetzung gibt es keine Möglichkeit, weil der Mandant nicht die gebotene Sorgfalt angewendet hat. Auf die erste Mitteilung kann nicht mehr reagiert werden.

Bei der zweiten Mitteilung handelt es sich um eine Mitteilung nach R. 70a. Die Frist zur Beseitigung der Mängel ist gemäß R. 70a (1) die in R. 70 (1) genannte Frist. Dies ist die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags nach R. 70 (1) und beträgt 6 Monate nach dem Tag des Hinweises auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts. Diese Frist ist am 25.2.2011 ausgelaufen (6 Monate ab 25.8.2010 nach Art. 120, R. 131. Somit kann heute, am 1.3.2011, nicht mehr fristgerecht geantwortet werden.

Allerdings ist Weiterbehandlung möglich. Nach Art. 121 (1) kann der Anmelder Weiterbehandlung beantragen, wenn er eine gegenüber dem EPA einzuhaltende Frist verpasst hat. Die Frist nach R. 70a ist nicht durch Art. 121 (3) oder R. 135 (2) von der Weiterbehandlung ausgeschlossen. Die Frist beträgt zwei Monate ab der Mitteilung gem. R. 112 (1), dass die Anmeldung nach R. 70a (3) zurückgenommen gilt. Diese ist noch nicht ergangen. Somit kann Weiterbehandlung noch für mindestens zwei Monate beantragt werden. In dieser Zeit ist auf die Mitteilung nach R. 70a (1) zu antworten (R. 135 (1)) und die Weiterbehandlungsgebühr zu bezahlen (€ 225,-, Art. 2 (1) Nr. 12 GebO). Die Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr stellt den Antrag auf Weiterbehandlung dar.

b)

Gemäß R. 137 (5) dürfen sich Änderungen nicht auf nicht recherchierte Gegenstände gemäß R. 62a beziehen. Ansprüche 2 und 3 sind nach der Mitteilung nach R. 62a nicht recherchiert worden. Somit können sie nicht mehr als Patentansprüche für EP1 verwendet werden.

Der Mandant muss eine Teilanmeldung einreichen (Art. 76). Allerdings muss dazu die Stammanmeldung anhängig sein (R. 36 (1)). Er muss also in der Stammanmeldung Weiterbehandlung beantragen, um eine Teilanmeldung einreichen zu können. Die Teilanmeldung kann er dann auf Anspruch 3 ändern. EP1 kann er dann fallenlassen, wenn er keine Verwendung für Anspruch 1 hat.

Frage 3

Gemäß Art. 8 PCT kann für eine internationale Anmeldung eine Priorität für eine in einem Mitgliedsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft bzw. der WTO (R. 4.10a PCT) hinterlegte Anmeldung in Anspruch genommen werden. Belgien ist sowohl Mitglied der PVÜ als auch der WTO. Nach Art. 8 (2) a) iVm. Art. 4 (C) (1) PVÜ beträgt die Prioritätsfrist 12 Monate. Die Priorität konnte also wirksam in Anspruch genommen werden am 1.12.2010.

Für die Zuerkennung eines Anmeldetages ist nach Art. 11 (1) iii e) PCT jedoch das Vorliegen von mindestens einem Anspruch nötig. Durch das Versehen des Weglassens der letzten 4 Seiten ist kein Anspruch beim EPA angekommen.

Nach R. 20.3a) ii PCT forderte das EPA am 15.12.2010 auf, nach R. 20.6a) zu bestätigen, das die fehlenden Teile (d.h. die Ansprüche) per Verweis nach R. 4.18 einzubeziehen (siehe auch Art. 11 (2) a)). Nach R. 4.18 können fehlende Teile durch Verweis einbezogen werden, wenn sie vollständig in der früheren Anmeldung enthalten sind, deren Priorität beansprucht wurde. Dies ist hier der Fall. Die Verweiserklärung muss aber schon zum Zeitpunkt der internationalen Anmeldung vorgelegen haben (R. 4.18 PCT). Dies ist auf dem Formblatt PCT/RO/101 automatisch durch Kreuz vorgesehen. Nach R. 20.7 beträgt die Frist zur Bestätigung der Einbeziehung zwei Monate seit dem Datum der Aufforderung. Sie ist also am 15.2.2010 ausgelaufen (R. 80.6 PCT. Somit kann der Anmeldetag 1.12.2010 nicht mehr hergestellt werden, es sei denn es kommt Wiedereinsetzung nach Art. 48(1), R. 82bis aus irgendeinem besonderen Grund in Betracht.

Frage 4
a)

Gemäß Art. 105(1) gilt der Antrag auf Beschränkung erst als gestellt, wenn die Beschränkungsgebühr entrichtet worden ist. Diese beträgt gemäß Art. 2 (1) Nr. 10a.1 GebO 1050,- €.

P kommt als Angehöriger eines Vertragsstaats, in dem nicht Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist (Art. 14 (4)), sondern Spanisch, in den Genuss des Sondersprachenbelegs nach R. 6 (3). Allerdings müsste er dafür das wesentliche Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung (G 6/91), also den Antrag auf Beschränkung, in Spanisch eingereicht haben. In diesem Fall würde P eine Reduktion um 20% erhalten (Art. 14 GebO) und müsste nur 840,- € zahlen.

b)

Einwendung Dritter sind nach Art. 115 in jeglichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt möglich. Bei der Einwendung zur mangelnden Neuheit handelt es sich um eine Einwendung gegen die Patentierbarkeit im Sinne von Art. 115. C könnte also die Einwendung einreichen.

Allerdings prüft die Prüfungsabteilung im Rahmen eines Antrags auf Beschränkung gemäß Art. 105b (1) und R. 95 (2) lediglich, ob die Klarheitserfordernisse des Art. 84

sowie die Anforderungen nach Art. 123 (2) und (3) bezüglich der Zulässigkeit der Änderungen erfüllt sind. Die Prüfung geht nicht über diese Punkte hinaus (RiLi D-X-4.3), beschäftigt sich insbesondere nicht mit den Erfordernissen der Patentierbarkeit nach Art. 52-57. Demzufolge bleibt eine Einwendung außer Betracht. Die Einwendung des C würde nicht berücksichtigt. Die Aufnahme eines Unteranspruchs stellt im Rahmen von R. 95 (2) kein Problem dar, so dass die Prüfungsabteilung die Beschränkung beschließen würde (Art. 105b (2)).

C kann aber noch bis zum 2.3.2011 Einspruch einlegen (neun Monate ab Hinweis auf Patenterteilung nach Art. 99 (1)). Dazu ist hier unbedingt zu raten.

Frage 5

Gemäß Art. 87 (1) besteht für 12 Monate ab dem Tag der Hinterlegung einer ersten Anmeldung für eine Erfindung in einem PVÜ- oder WTO-Staat ein Prioritätsrecht. Island ist sowohl PVÜ- als auch WTO-Land. Die Frist zur Einreichung einer prioritätsbegünstigten EP-Anmeldung ist im Oktober 2010 ausgelaufen. Es gibt keine Weiterbehandlung dieser Frist (Art. 121 (4)). Wiedereinsetzung ist möglich, aber nur in der Frist von zwei Monaten nach Ablauf des Prioritätsjahres (R. 136 (1)). Diese zwei Monate endeten im Dezember 2010. Demzufolge ist eine Prioritätsbeanspruchung ausgeschlossen.

Somit bleibt nur die Möglichkeit, heute eine europäische Patentanmeldung einzureichen. Gemäß Art. 54 (2) gehört nur das zum Stand der Technik, was vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Somit steht auch nur das der Patentierbarkeit gemäß Art. 52 (1), Art. 54 (1) und Art. 56 entgegen. Für eine heute eingereichte Patentanmeldung für Y bleibt die Veröffentlichung von Y auf dem Symposium heute außer Acht. IS1 stellt auch kein Problem dar, weil sie vor der Veröffentlichung zurückgenommen worden ist und somit nie der Öffentlichkeit zugänglich wurde.

Frage 6

Für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA sind Art. 153, R. 159 maßgeblich. Gemäß R. 159 (1) ist die Frist für die vorzunehmenden Handlungen einunddreißig Monate ab dem Prioritätstag. Diese Frist endete am 3. Februar 2011. Gemäß Art. 121 (1) kann Weiterbehandlung beantragt werden (kein Ausschluss nach R. 135 (2)). Dies kann bis zu zwei Monate nach Erhalt einer Mitteilung über den Rechtsbehelf erfolgen (R. 135 (1)). Da diese Mitteilung noch nicht ergangen ist, somit noch mindestens die nächsten zwei Monate.

In der Frist ist die versäumte Handlung nachzuholen und die vorgeschriebene Gebühr zu entrichten (R. 135 (1)). Nach Regel 159 (1) muss somit innerhalb der Weiterbehandlungsfrist angegeben werden, welche Unterlagen dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind (R. 151 (1) b), also im vorliegenden Fall anzugeben, dass die Unterlagen wie eingereicht geprüft werden sollen. Weiterhin muss die Anmeldegebühr (€ 190,- Art. 2 (1) Nr. 1 GebO), die Benennungsgebühr (€ 525,- Art. 2 (1) Nr. 3 GebO), die Recherchengebühr für die ergänzende europäische Recherche (€ 915,-, 1105,- € laut Art. 2 (1) Nr. 2.1 GebO abzüglich 190,- € Reduktion

für in USA recherchierte Anmeldung (Abl 2010, 133; Art. 153 (7)) gezahlt werden (R. 159 (1) c), d), e)). Die Benennungsgebühr muss gezahlt werden, weil der Recherchenbericht des USPTO an die Stelle des europäischen Recherchenberichts tritt (Art. 153 (6)) und somit die Frist nach R. 39 (1) im Juli 2010 ablief. Aus dem gleichen Grund muss der Prüfungsantrag beim Eintritt in die regionale Phase gestellt werden (6 Monatsfrist nach R. 70 (1) lief im Juli 2010 aus). Demnach muss auch die Prüfungsgebühr (Art. 94 (1)) entrichtet werden (€ 1480,-, Art 2(1) Nr. 6 GebO). Auf Grund der Weiterbehandlung ist auf alle genannten Gebühren ein Aufschlag von 50% zu entrichten (Art. 2 (1) Nr. 12 GebO), d.h. 50% x (190,- € + 525,- € + 915,- € + 1480,- €).

Nach R. 162(1) sind weiterhin € 420,- für den 16. Und 17. Anspruch zu zahlen. Allerdings können diese Gebühren noch innerhalb eines Monats nach einer entsprechenden Mitteilung (R. 162 (2)) ohne Zuschlag entrichtet werden. Diese Mitteilung nach R. 162 (2) wird erst nach Einleitung der regionalen Phase, also hier nach Beantragung und Gewährung der Weiterbehandlung erstellt.

Die Weiterbehandlung hat den Effekt, dass die Rechtsfolge des Nichteinleitens der regionalen Phase als nicht eingetreten gilt (Art. 121 (3)) und eine europäische Patentanmeldung anhängig wird.

Frage 7

Der Umfang und die Einspruchsgründe werden durch den Einspruch festgelegt Art. 99 iVm R. 76 (2) c). O hat alle Ansprüche, also das Patent in vollem Umfang, angegriffen, aber nur den Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit (Art. 100 a), Art. 54 (1)) geltend gemacht. Die Einspruchsabteilung hat auch nur den Grund der mangelnden Neuheit geprüft, was dem normalen Verfahren entspricht, wonach sich die Einspruchsabteilung an die vorgebrachten Gründe hält und nicht im Rahmen der Amtsermittlung (Art. 114 (1)) weitere Gründe prüft (G 1/91). Somit wird der Einspruchsgrund der unzulässigen Ereiterung (Art. 100 c)) erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebracht. Gemäß G 10/91 dürfen im Beschwerdeverfahren neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden.

Diese Regelungen beziehen sich aber nur auf die erteilte Fassung des Patents. Änderungen dürfen bezüglich aller Einspruchsgründe geprüft werden. Für AT und BE muss der Anspruchssatz geändert werden, um X in den Anspruch aufzunehmen. Somit kann dieser Anspruchssatz nicht aufrechterhalten werden, weil er auf die unzulässige Änderung hin geprüft werden kann. Auf Grund der Einheit des europäischen Patents (Art. 118) muss das Patent dann insgesamt widerrufen werden, zumal Benennungen nur bis zur Erteilung der europäischen Patentanmeldung zurückgenommen werden können (Art. 79 (3)) und somit kein „Fallenlassen“ der Länder AT und BE möglich ist.

Frage 8

Die Priorität ist für EP1 von existentieller Bedeutung, weil nur durch Inanspruchnahme der Priorität von FR1 erreicht werden kann, dass der veröffentlichte Artikel vom 12.3.2010 nicht Stand der Technik ist.

Insofern muss die Prioritätserklärung berichtigt werden.

Dazu ist zuerst der Anmeldetag der EP1 entscheidend. Nach R. 56 (2) können fehlende Teile der Beschreibung, hier die fehlende Seite, innerhalb von zwei Monaten mit Neufestsetzung eines Anmeldetags nachgereicht werden. Andernfalls gelten die Bezugnahmen auf die Zeichnung als gestrichen. Hier muss der Anmelder die Zeichnungen nachreichen, um den Anmeldetag nach hinten zu verschieben, um noch eine Berichtigung des Prioritätsanspruchs zu erwirken.

Die Zeichnung muss heute nachgereicht werden, damit der neue Anmeldetag der 1.3.2011 wird. In diesem Fall liegt der Anmeldetag noch im Prioritätsintervall (12 Monate ab 1.3.2010, Art. 87).

Daraufhin kann gemäß R. 52 (3) noch innerhalb von 4 Monaten nach dem heutigen Tag, d.h. bis zum 1.7.2011 die Priorität berichtigt werden. Somit kann die Priorität auf FR1 in Anspruch genommen werden.

Dies ist nicht möglich, wenn auf die fehlende Zeichnung verzichtet wird, weil dann der Anmeldetag der 22.10.2010 bleibt, dieser Anmeldetag mehr als 4 Monate her ist und die 16-Monatsfirst nach R. 52 (3) auf Grund der falsch beanspruchten Priorität von FR2 abgelaufen ist. Somit wäre keine Berichtigung mehr möglich.

Auch dürfen die Voraussetzungen der R. 56 (3) nicht erfüllt werden, weil sonst der Anmeldetag 22.10.201 von EP1 erhalten bleibt. Nur die Einreichung der Zeichnung ohne Erfüllung der Voraussetzungen nach R. 56 (3) gibt später die Möglichkeit der Berichtigung der Priorität auf FR1.

EXAMINATION COMMITTEE III

Candidate No. .

Paper D 2011 - Marking Sheet

		Maximum possible	Marks awarded	
			Marker	Marker
Part I	Question 1	4	4	4
	Question 2	6	6	5,5
	Question 3	5	3,5	3,5
	Question 4	5	4,5	4,5
	Question 5	3	1	1
	Question 6	6	6	6
	Question 7	4	4	4
	Question 8	7	5	4,5
Part II	Question 1	35	25	24,5
	Question 2	11	9,5	9
	Question 3	10	9,5	9
	Question 4	4	4	4
Total Part I + II		**100**	**82**	**79,5**

Examination Committee III agrees on 81 marks and recommends the following grade to the Examination Board:

- [x] PASS (50-100)
- [ ] COMPENSABLE FAIL (45-49)
- [ ] FAIL (0-44)

29 June 2011

Chairman of Examination Committee III