

Prüferbericht - Prüfungsaufgabe D 2011 - Teil I

Übersetzung des englischen Originaltextes

Im Allgemeinen waren die Bewerber in der Lage, grundlegende Rechtsfragen wie die Berechnung von Fristen zu bearbeiten. Wie bereits in den vergangenen Jahren wurden die Fragen zum EPÜ besser beantwortet als die zum PCT. Die Bewerber nahmen auf die einschlägige Rechtsgrundlage Bezug, jedoch nicht immer mit der erforderlichen Genauigkeit. Dies gilt insbesondere für Artikel und Regeln des PCT.

Frage 1

Die meisten Bewerber erkannten, dass die Frist für die Einlegung eines Einspruchs abgelaufen ist und die Firma A zwei Möglichkeiten hat, nämlich den "Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers" nach Art. 105 EPÜ und "Einwendungen Dritter" nach Art. 115 EPÜ. Einige Bewerber merkten, dass ein Verwarnungsschreiben nicht bedeutet, dass eine Verletzungsklage im Sinne des Art. 105 (1) a) EPÜ erhoben worden ist.

Frage 2

Die volle Punktzahl erhielt nur, wer alle Aspekte der Frage behandelt hat, namentlich den Unterschied zwischen den Aufforderungen nach Regel 62a (1) EPÜ und Regel 70a (1) EPÜ sowie die Verfolgung des Gegenstands des Anspruchs 3.

Frage 3

Viele Bewerber erklärten richtig, dem Mangel, dass bei der Einreichung Ansprüche fehlten, könne mit einer Einbeziehung durch Verweis abgeholfen werden. Einige von ihnen hätten aber die volle Punktzahl erreichen können, wenn sie erkannt hätten, dass die Benachrichtigung nach Regel 20.4 i) PCT noch nicht gesandt worden war und folglich die Einbeziehung durch Verweis noch bestätigt werden konnte.

Frage 4

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Die volle Punktzahl erhielten jedoch nur die Bewerber, die wussten, dass Mandant C

- die Ansprüche 1 und 2 angreifen musste, um sicherzustellen, dass Anspruch 1 unabhängig vom Ausgang des Beschränkungsverfahrens scheitert, und
- die spanische Staatsbürgerschaft besitzt und daher unabhängig von seinem Wohnsitz Anspruch auf Gebührenermäßigung hat.

Frage 5

Die meisten Bewerber schnitten bei dieser Frage gut ab und erkannten den entscheidenden Punkt, dass die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung unter Bezugnahme noch heute die einzige Lösung zu sein schien. Die volle Punktzahl konnte

nur erreicht werden, wenn alle Bedingungen für eine Einreichung unter Bezugnahme genannt wurden, insbesondere die Angabe des Anmeldetags.

Frage 6

Auch hier erhielten nur die Bewerber die volle Punktzahl, die detailliert angaben, welche Schritte im vorliegenden Fall für einen rechtswirksamen Eintritt in die europäische Phase ergriffen werden mussten, und die deutlich machten, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn einige dieser Schritte nicht vorgenommen werden.

Außerdem musste ausgeführt werden, dass die Frist von zwei Monaten für den Antrag auf Weiterbehandlung nach Art. 121 (1) und Regel 135 (1) EPÜ mit der Mitteilung über den Rechtsverlust nach Regel 112 (1) EPÜ, die noch nicht eingegangen war, in Gang gesetzt wird.

Frage 7

Viele Bewerber schlossen richtig, dass die von P beantragte Änderung gegen Art. 123 (2) EPÜ verstieß, was einen neuen Einspruchsgrund bedeutet, der aber nur zulässig ist, wenn P damit einverstanden ist. In einer vollständigen Analyse wurde zwischen den verschiedenen Anspruchssätzen unterschieden, die für die verschiedenen Vertragsstaaten erteilt worden waren.

Frage 8

Die meisten Bewerber kannten die Möglichkeit, die Priorität einer europäischen Patentanmeldung zu berichtigen, und wussten, welche Fristen zu beachten sind. Wichtig war zu erkennen, dass die betreffende 16-Monatsfrist ab dem frühesten Prioritätstag (FR2) läuft.

Nur wenigen Bewerbern war klar, dass EP1 die Priorität von FR1 beanspruchen kann, wenn der Anmeldetag nach Regel 56 (2) EPÜ neu festgesetzt wird, weil die fehlende Zeichnung heute eingereicht wird.

Lösungsvorschlag - Aufgabe D 2011 - Teil I

Antwort auf Frage 1

Da die Einspruchsfrist am 28. Januar 2011 ablief, kann kein weiterer Einspruch eingelegt werden (Art. 99 (1) EPÜ).

a) Die Firma A hat die Möglichkeit, dem Einspruchsverfahren beizutreten. Dazu muss sie Klage auf Feststellung erheben, dass sie das Patent nicht verletze (Art. 105 (1) b) EPÜ). Innerhalb von drei Monaten nach Klageerhebung muss die Firma A

- den Beitritt schriftlich erklären und, gestützt auf den neuheitsschädlichen Stand der Technik, begründen sowie
- die Einspruchsgebühr entrichten (Regel 89 (1), (2) EPÜ).

b) Nach Art. 115 EPÜ könnten auf den neuheitsschädlichen Stand der Technik gestützte Einwendungen Dritter erhoben werden. Einwendungen Dritter sind schriftlich einzureichen und zu begründen (Regel 114 (1) EPÜ).

Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass der vermeintliche Patentverletzer bei einem Beitritt als Einsprechender behandelt wird (Art. 105 (2) EPÜ); erhebt er dagegen Einwendungen Dritter, ist er am Verfahren nicht beteiligt.

Eine weniger bevorzugte Möglichkeit wäre, den Einsprechenden auf den neuheitsschädlichen Stand der Technik aufmerksam zu machen.

Antwort auf Frage 2

a) Die Frist für die Erwiderung auf die erste Aufforderung beträgt zwei Monate (Regel 62a (1) EPÜ). Das bedeutet: 9. April 2010 + 10 Tage (Regel 126 (2) EPÜ) = 19. April 2010 + 2 Monate = 19. Juni 2010, der auf einen Samstag fiel. Daher erstreckte sich die Frist nach Regel 134 (1) EPÜ auf Montag, den 21. Juni 2010, und ist somit abgelaufen.

Nach Regel 135 (2) EPÜ ist Weiterbehandlung als Rechtsbehelf ausgeschlossen und ist auch nicht sinnvoll, da der Recherchenbericht bereits veröffentlicht und folglich bereits vorher erstellt worden war.

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 EPÜ wäre zwar möglich; es ist aber unwahrscheinlich, dass dem Antrag stattgegeben würde (keinerlei Hinweis in der Frage).

Die Frist für die Erwiderung auf die zweite Aufforderung beträgt sechs Monate nach dem Tag, an dem auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist (Regel 70a (1) und Regel 70 (1) EPÜ; sie endete also am 25. Februar 2011 und ist somit abgelaufen (heute ist der 1. März 2011).

Bei der zweiten Frist ist jedoch Weiterbehandlung möglich (Regel 135 (2) EPÜ).

Das bedeutet:

- Es sollte auf die Stellungnahme zur europäischen Recherche geantwortet und die Weiterbehandlung durch Entrichtung der entsprechenden Gebühr beantragt werden (Regel 135 (1) EPÜ, Art. 2 (1) Nr.12 GebO).
- Die Prüfungsgebühr und die entsprechende Weiterbehandlungsgebühr sollten entrichtet werden.

b) Da Anspruch 3 nicht recherchiert wurde, dürfen sich geänderte Patentansprüche nicht darauf beziehen (Regel 137 (5) letzter Satz EPÜ).

Da noch kein Bescheid der Prüfungsabteilung ergangen ist, ist die 24-Monatsfrist noch nicht in Gang gesetzt worden (Regel 36 (1) a) EPÜ). Somit kann eine Teilanmeldung für den Gegenstand des Anspruchs 3 eingereicht werden. Dafür muss EP1 nach Regel 36 (1) EPÜ noch anhängig sein (s. RL-A-IV-1.1.1.1 und G 1/09).

Antwort auf Frage 3

Nach Art. 11 (1) iii) e) PCT wurde kein internationales Anmeldedatum zuerkannt, da die Ansprüche fehlten.

Um eine Neufestsetzung des Anmeldedatums zu vermeiden, die zur Folge hätte, dass sich die Konferenz neuheitsschädlich auswirkt, sollte der Anmelder nach Regel 20.3 a) ii) PCT bestätigen, dass die Ansprüche durch Verweis nach Regel 4.18 PCT und 20.6 a) PCT einbezogen sind. Das aktuelle Formblatt PCT/RO/101 enthält standardmäßig eine Erklärung über die Einbeziehung durch Verweis nach Regel 4.18 PCT.

Die Frist für den Antrag auf Einbeziehung durch Verweis beträgt zwei Monate seit dem Datum des Schreibens des EPA (Regel 20.7 a) i) PCT, d. h. sie endete am 15. Februar 2011 (Regel 80.6 PCT). Heute ist der 1. März 2011, die Frist ist also abgelaufen.

Nach Regel 20.7 b) PCT gilt die Bestätigung der Einbeziehung durch Verweis jedoch als innerhalb der Frist eingegangen, wenn die Benachrichtigung nach Regel 20.4 i) PCT nicht gesandt wurde, was im vorliegenden Fall zutrifft. Daher ist es möglich, das Anmeldedatum zu wahren, indem unverzüglich die Einbeziehung durch Verweis bestätigt wird (Regel 20.6 b) und 20.3 b) ii) PCT).

Antwort auf Frage 4

a) Die Beschränkungsgebühr (Art. 105a (1) EPÜ) beläuft sich auf 1 050 EUR (Art. 2 (1) Nr. 10a GebO) und ermäßigt sich um 20 % (Regel 6 (3) EPÜ, Art. 14 (1) GebO), wenn der Antrag auf Beschränkung in spanischer Sprache eingereicht wird (1 050 EUR - 20 % = 840 EUR). Des Weiteren ist nach Regel 95 (3) EPÜ und Art. 2 (1) Nr. 8 GebO die Veröffentlichungsgebühr zu entrichten.

b) Einwendungen Dritter nach Art. 115 EPÜ sind in Beschränkungsverfahren zwar möglich, doch die Patentierbarkeit, z. B. die Neuheit, wird nicht geprüft (Regel 95 (2) EPÜ). Das EPA berücksichtigt solche Einwendungen nicht. Daher sind Einwendungen Dritter sinnlos.

Die Einspruchsfrist läuft am 2. März 2011 ab (Art. 99 (1) EPÜ). Daher müsste bis morgen auf der Grundlage von Dokument X gegen das gesamte EP Einspruch eingelegt werden. Außerdem beendet die Einlegung eines Einspruchs das anhängige Beschränkungsverfahren (Regel 93 (2) EPÜ). Folglich ist die Beschränkungsgebühr zurückzuzahlen (Regel 93 (2) Satz 2 EPÜ).

Antwort auf Frage 5

Die europäische Patentanmeldung ist spätestens heute einzureichen. Andernfalls gehört das Symposium zum Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ, da es den Gegenstand Y vorwegnimmt. Da die Prioritätsfrist der IS1 abgelaufen ist, kann keine Priorität in Anspruch genommen werden (Art. 87 (1) EPÜ). Die EP-Anmeldung ist unter Bezugnahme einzureichen, da Sie nicht im Besitz einer Kopie der IS1 sind (Regel 40 (1) c) EPÜ). Zu diesem Zweck müssen Sie

- darauf hinweisen, dass ein Patent beantragt wird (Regel 40 (1) a) EPÜ),
- den Namen oder die Kontaktdaten des Anmelders angeben (Regel 40 (1) b) EPÜ,
- das Anmeldeamt, den Anmeldetag und die Nummer der IS1 angeben (Regel 40 (2) EPÜ).

Da der genaue Anmeldetag nicht bekannt ist, können Sie die Erfordernisse der Regel 40 EPÜ ohne weitere Aktionen nicht sofort erfüllen. So könnten Sie sich z. B. an das Isländische Patentamt wenden, um den Anmeldetag herauszufinden, oder Sie könnten einen wahrscheinlichen Anmeldetag angeben und später gegebenenfalls eine Berichtigung nach Regel 139 EPÜ beantragen.

Antwort auf Frage 6

Nach Regel 159 (1) EPÜ läuft die Frist für den Eintritt in die europäische Phase 31 Monate nach dem Prioritätstag ab, d. h. hier am 3. Juli 2008 + 31 Monate = 3. Februar 2011. Bis dahin sollten die folgenden Handlungen vorgenommen worden sein:

- die Anmeldungsunterlagen anzugeben (Regel 159 (1) b) EPÜ)
- den (bereits in Formblatt 1200 enthaltenen) Prüfungsantrag zu stellen (Regel 159 (1) f) EPÜ) und die Prüfungsgebühr zu entrichten
- die Anmeldegebühr zu entrichten (Regel 159 (1) c) EPÜ)
- die Benennungsgebühr zu entrichten (Regel 159 (1) d) EPÜ)
- die Recherchegebühr für die ergänzende europäische Recherche zu entrichten (Regel 159 (1) e) EPÜ) (die herabgesetzt wird, weil ein vom USPTO erstellter internationaler Recherchenbericht vorliegt, ABl. EPA 3/2010, S. 138)

Damit die Erfordernisse der Regel 159 (1) b) EPÜ erfüllt sind, müssen die Anmeldungsunterlagen angegeben werden. Zudem gilt die Anmeldung nach Regel 160 (1) EPÜ als zurückgenommen, weil keines der Erfordernisse der Regel 159 (1) c) bis f) EPÜ erfüllt ist. Daher sollte für jedes dieser Erfordernisse spätestens zwei Monate nach der Mitteilung gemäß Regel 112 (1) EPÜ, die noch nicht eingegangen ist, Weiterbehandlung nach Art. 121 (1) und Regel 135 (1) EPÜ beantragt werden. Der Anmelder hat die versäumten Handlungen gemäß Regel 135 (1) EPÜ innerhalb der vorstehend genannten Frist nachzuholen.

Innerhalb dieser Frist sind nach Art. 2 (1) Nr. 12 GebO die folgenden Weiterbehandlungsgebühren zu entrichten:

- jeweils 50 % der Prüfungs-, der Benennungs-, der Anmelde- und der Recherchegebühr sowie
- die Gebühr für die verspätete Einreichung des Prüfungsantrags (225 EUR)

Zusätzlich hätten innerhalb der 31-Monatsfrist Anspruchsgebühren für den sechzehnten und jeden weiteren Anspruch, d. h. hier für zwei Ansprüche entrichtet werden müssen (Regel 162 (1) EPÜ). Diese Gebühren können jedoch noch innerhalb eines Monats nach der Mitteilung nach Regel 162 (2) EPÜ (in der bis 30. April 2011 geltenden Fassung) gezahlt werden.

Antwort auf Frage 7

P beantragt die Aufrechterhaltung des auf Anspruch A gestützten Patents in der Fassung, in der es für DE und FR erteilt worden war. Was diese Staaten betrifft, kann der Anspruch nicht nach Art. 123 (2) EPÜ beanstandet werden, weil Art. 100 c) EPÜ nur dann als Einspruchsgrund zulässig ist, wenn der Patentinhaber damit einverstanden ist (G 9/91, G 10/91 oder G 1/95, G 7/95).

Der Anspruch des Antrags, der AT und BE betrifft, stellt eine Änderung dar und ist daher in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ einschließlich der Vorschriften des Art. 123 (2) EPÜ zu prüfen. Eine Änderung des Anspruchs A für AT und BE wäre ein Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ, weil X ursprünglich nicht offenbart war.

Daher kann das Patent nicht für alle Staaten DE, FR, AT und BE auf Anspruch A gestützt aufrechterhalten werden.

Antwort auf Frage 8

Der Artikel wurde nach dem Anmeldetag von FR1, aber vor dem Anmeldetag von EP1 veröffentlicht. Damit er keinen neuheitsschädlichen Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ bildet, muss die Priorität von FR1 beansprucht werden.

Die Priorität kann innerhalb von sechzehn Monaten nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag berichtigt werden oder, wenn die Berichtigung zu einer Verschiebung des frühesten beanspruchten Prioritätstags führt, innerhalb von sechzehn Monaten ab dem berichtigten frühesten Prioritätstag, je nachdem, welche 16-Monatsfrist früher abläuft, mit der Maßgabe, dass die Mitteilung bis zum Ablauf von vier Monaten nach dem der europäischen Patentanmeldung zuerkannten Anmeldetag eingereicht werden kann (Regel 52 (3) EPÜ). Die 16-Monatsfristen laufen ab am

- 1. Juli 2011 für FR1 bzw. am
- 22. Februar 2011 für FR2.

Somit ist die maßgebliche 16-Monatsfrist am 22. Februar 2011 abgelaufen. Die 4-Monatsfrist nach dem Anmeldetag von EP1 ist ebenfalls am 22. Februar 2011 abgelaufen.

Damit die Prioritätserklärung berichtigt werden kann, ist es erforderlich, die fehlende Zeichnung nachzureichen, sodass die 4-Monatsfrist ab dem neuen Anmeldetag läuft und eingehalten werden kann.

Fehlende Zeichnungen können innerhalb von zwei Monaten nach der Aufforderung nachgereicht werden (Regel 56 (1) EPÜ), d. h. hier bis zum 4. Januar 2011 + 10 Tage (Regel 126 (2) EPÜ) + 2 Monate = 14. März 2011.

Wenn die fehlende Zeichnung nachgereicht wird, wird der Anmeldetag neu festgesetzt (Regel 56 (2) EPÜ). Da die Prioritätsfrist von zwölf Monaten für FR1 heute abläuft (Art. 87 (1) EPÜ), muss der Anmelder die fehlende Zeichnung heute (1. März 2011) nachreichen.

Die 4-Monatsfrist für die Berichtigung der Prioritätserklärung läuft dann am 1. Juli 2011 ab. Bis dahin muss der Anmelder die Prioritätserklärung berichtigen.

Alternativ kann der Anmelder die Berichtigung der Prioritätserklärung nach RL, A-V, 3 oder gemäß der dort genannten Rechtsprechung beantragen.

EXAMINATION COMMITTEE III

Candidate No.

Paper D 2011 - Marking Sheet

		Maximum possible	Marks awarded	
			Marker	Marker
Part I	Question 1	4		
	Question 2	6		
	Question 3	5		
	Question 4	5		
	Question 5	3		
	Question 6	6		
	Question 7	4		
	Question 8	7		
Part II	Question 1	35		
	Question 2	11		
	Question 3	10		
	Question 4	4		
Total Part I + II		100		

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

☐

PASS
(50-100)

☐

COMPENSABLE FAIL
(45-49)

☐

FAIL
(0-44)

29 June 2011

Chairman of Examination Committee III