

## **Europäische Eignungsprüfung 2007 - Aufgabe DI**

**Kandidatenlösung** (Ergebnis: 37,5 von 40 möglichen Punkten)

Abkürzungen:

Art. = Artikel des EPÜ, soweit nicht anders angegeben

R. = Regel des EPÜ, soweit nicht anders angegeben

RiLi = Richtlinien für die Prüfung im EPA

Frage 1

4/4 Punkten

Nach Art 38 (4) iv) PCT verpflichtet die PCT-Anmeldung zur Zahlung der vorgeschriebenen Gebühren.

Diese Gebühren sind nach Art. 14 (3) a) PCT und R. 27.1a) PCT die

- Übermittlungsgebühr (R. 14.1.a) und b) PCT und Art. 152 (3) EPÜ
- Internationale Anmeldegebühr R. 15.1 PCT
- Die Recherchegebühr R. 16.1 PCT, Art. 154 (1 und 2) EPÜ, Art. 5 der Vereinbarung WIPO/EPA

(und ggf. die Gebühr für verspätete Zahlung nach R. 16bis.2)

Die Übermittlungsgebühr ist nach Regel 14.1c) PCT binnen eines Monats an das EPA zu zahlen, sie beträgt nach Art. 2, Nr. 18 GebO zum EPÜ 105€. Diese Frist endet hier nach R.80.2 PCT und R.80.5 PCT (Ostern!) am 10. April 2007.

Bei Nichtzahlung innerhalb dieser Frist ergeht eine Aufforderung nach R. 16<sup>bis</sup>.1a) PCT und die Gebühr kann nach R. 16<sup>bis</sup>.2 PCT noch mit Zuschlag entrichtet werden. Eine Rückzahlung der Übermittlungsgebühr ist nicht vorgesehen (Applicants Guide I, Rn. 216).

Die Anmeldegebühr ist nach R. 15.4 PCT ebenfalls binnen 1 Monat nach Eingang der Anmeldung zu zahlen, d.h., wie oben, bis zum 10. April 2007.

Die Höhe ist dem Gebührenverzeichnis zu entnehmen (R. 15.2 a) PCT), beim EPA 900€ + ggf. 10€ für Blätter ab dem 36. Blatt. Nachfrist nach Mitteilung nach R. 16<sup>bis</sup>.1a) PCT wie oben.

Wenn der Anmeldung kein Anmeldetag zuerkannt wird (Art. 11(1) PCT), sie vor Übermittlung an das IB zurückgenommen wird oder nach Art. 27(8) PCT nicht als PCT-Anmeldung behandelt wird (hier nicht möglich), wird die Anmeldegebühr nach R. 15.6 zurückerstattet.

Sie ist an das Anmeldeamt zu entrichten (R. 15.1 PCT).

Die Recherchegebühr ist an die internationale Recherchenbehörde zu entrichten – hier das EPA, nach R. 35.1 PCT, und zwar nach R. 16.1f i.V.m. R. 15.4 PCT binnen 1 Monat nach Eingang, als auch bis zum 10. April 2007.

Rückerstattung ist in den in R. 16.2 PCT genannten Fällen möglich. Eine teilweise Rückerstattung nach R. 16.3 PCT kommt hier nicht in Frage, da keine Priorität beansprucht.

### Frage 2

4/4 Punkte

Für den Eintritt in die regionale Phase nach Art. 22 PCT muss der Anmelder alle in R. 107 EPÜ aufgeführten Handlungen vornehmen, Wenn die Frist nach Art. 22 PCT noch nicht abgelaufen ist, muss nach Art. 23(2) PCT vorzeitige Bearbeitung beantragt werden.

Für den Eintritt in die regionale Phase benötigt die US-Firma zwar keinen Vertreter, für alle nachfolgenden Handlungen muss sie nach Art. 133(2) EPÜ einen Vertreter bestellen. Dies sollte sofort geschehen. Die nationale Gebühr (= Anmeldegebühr nach Art. 78(2) EPÜ), die Benennungsgebühren und die Recherchegebühr für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht (USPTO = ISA -> 890€) sind zu zahlen. Außerdem sollte der Anmelder Prüfungsantrag stellen nach Art. 94(2), die entsprechende Gebühr zahlen und erklären, dass er auf eine Mitteilung nach Art. 96(1) verzichtet. Er sollte einen „PACE“-Antrag auf beschleunigte Prüfung stellen (siehe ABl. 2001, 459) und eventuell schon auf den Recherchenbericht des USPTO geänderte Ansprüche einreichen, um schneller zu einer Erteilung zu kommen.

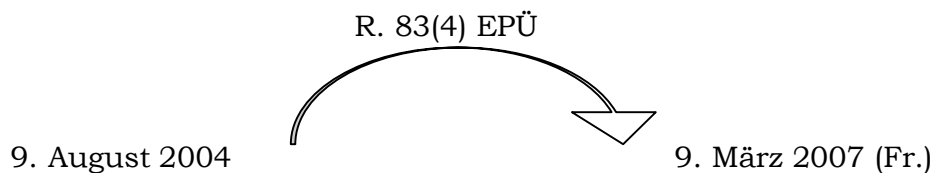
Frage 3

3/3 Punkte

Nationale Benennung im Antrag ausgeschlossen (R. 4.9 b) PCT). Schutz in Deutschland über ein europäisches Patent ist aber möglich, war im Antrag umfasst (R. 4.9 a) iii PCT).

Frist für Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA:

Art. 22(3) PCT, R. 107(1) EPÜ – 31 Monate ab Prioritätstag, also:



Diese Frist ist noch nicht abgelaufen, es ist also noch möglich, bis zum 9. März 07 die regionale Phase vor dem EPA einzuleiten und Deutschland zu benennen.

Die Priorität ist im Übrigen nur für den Gegenstand A gültig beansprucht, das ändert aber nichts am Fristenlauf.

Frage 4

5,5/6 Punkte

Anmeldetag EP1	1. Feb. 2005
Veröffentlichung DE-0	1. Okt. 2004
Rücknahme DE-0	1. Juli 2004
Anmeldetag DE-1	1. März 2004
Anmeldetag DE-0	1. Juni 2003

Die EP1 nimmt die Priorität der DE-1 in Anspruch, die den gleichen Gegenstand betrifft, die 12-Monatsfrist ist auch eingehalten.

DE-1 war aber nicht die „erste Anmeldung“ im Sinne des Art. 87 (1) EPÜ, da die DE-0 des gleichen Anmelders und für den gleichen Anmeldegegenstand bereits vorher eingereicht worden war. Wenn die in Art. 87(4) genannten Voraussetzungen erfüllt sind, kann eine jüngere Anmeldung auch als „erste Anmeldung“ angesehen werden, wenn die ältere Anmeldung – hier die DE-0 – bis zur Einreichung der jüngeren Anmeldung (DE-1) zurückgenommen worden ist.

Dies ist hier nicht der Fall, DE-0 war am 1. März 2004 noch anhängig.

Die Priorität ist also nicht wirksam.

→ Zeitrang der EP 1 = 1. Feb. 2005.

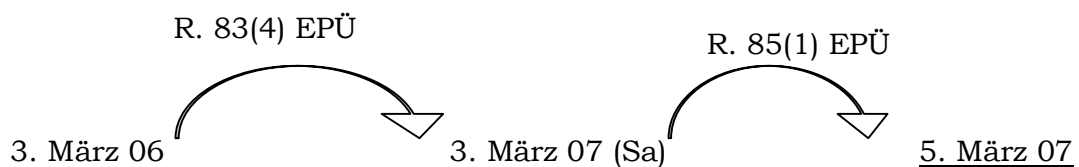
Die Veröffentlichung durch das deutsche Amt war auch kein offensichtlicher Missbrauch im Sinne des Art. 55(1)a), sondern ein bloßes Versehen (T173/83), das Amt hat nicht mit Schädigungsabsicht gehandelt. (Die 6-Monats-Frist des Art. 55(1) wäre kein Problem gewesen).

Die Veröffentlichung der DE-0 ist somit Stand der Technik nach Art. 54(2).

Frage 5

2,5/3 Punkte

- a) Anmeldetag der ersten Anmeldung ist der 5. März 2006. Das war zwar ein Sonntag, aber R. 85(1) ist hier nicht anzuwenden, da es sich nicht um eine Frist handelt. Anmeldetag kann jeder Tag sein, auch ein Sa/So oder ein Feiertag, siehe ABl. 1992, 306 (DV zu R. 24(1)). Die 12-Monatsfrist des Art. 87(1) ist somit nach R. 83(2) am 5. März 2007 (Montag) abgelaufen. Am 6. März konnte die Priorität also nicht mehr gültig in Anspruch genommen werden.
- b) Anmeldetag der ersten Anmeldung ist der 3. März 2006. Die 12-Monatsfrist des Art. 87(1) läuft also ab am:



Am 5. März 2007 konnte die Priorität also noch wirksam beansprucht werden.

Frage 6

5/5 Punkte

Das Prioritätsrecht steht nach Art. 87(1) dem Anmelder der älteren Anmeldung oder dessen Rechtsnachfolger zu. Die Firma M war in Bezug auf EP1 Rechtsnachfolger des A.

Sie ist schon im November 06, also vor Einreichung der EP2, Rechtsnachfolger geworden. Mit der EP1 ist auch das Prioritätsrecht übergegangen.

Entscheidend ist, ob der Rechtsübergang vor dem Anmeldetag der EP2 erfolgt ist (RiLi, A III 6.1 Fall ii.), der Nachweis kann später erbracht werden. Dass erst am 27. Dezember 06 die Umschreibung beantragt wurde, spielt also keine Rolle (siehe auch J19/87).

Da aus den Übertragungsurkunden auch hervorgeht, dass der Rechtsübergang bereits im November stattgefunden hat, stelle der Nachweis auch kein Problem dar. Die 12-Monatsfrist ist eingehalten (22. Dez. 05 -> 22. Dez. 06).

Art. 87(1) fordert eine Erstanmeldung in einem PVÜ-Staat. Da alle EPÜ-Länder auch PVÜ-Mitglieder sind, und die EP1 nach Art. 66 als nationale Hinterlegung wirkt, ist auch das kein Problem. -> Priorität wirksam.

Frage 7

3/3 Punkte

- a) Voraussetzung für die Einreichung einer Teilanmeldung ist nach Art. 76(3) i.V.m. R. 25(1) die Anhängigkeit der Stammanmeldung. Gemäß Mitt. Des EPA vom 9.1.2002, Abl. 2002, 112, kann eine Teilanmeldung noch bis zum Tag vor Veröffentlichung des Hinweises auf Erteilung eingereicht werden, aber nicht mehr an diesem Tag, da dann die Anhängigkeit beendet ist. Hier also Einreichung noch möglich bis einschließlich am 1. Mai 2007. Es handelt sich hier nicht um eine Frist (J24/03), so dass R. 85(1) nicht anzuwenden ist. Am 2. Mai 2007 ist also eine Einreichung nicht mehr möglich.
- b) Nein. Es handelt sich bei dem Anhängigkeits-„Zeitraum“ nach R. 25(1) nicht um eine Frist, sondern es wird eine Bedingung gestellt. Somit legt R. 25(1) keine Frist im Sinne des Art. 122 fest (J24/03). Wiedereinsetzung gibt es nur in versäumte Fristen, also nicht möglich.

Frage 8

3,5/4 Punkte

Beweisaufnahme durch Zeugeneinvernahme ist nach Art. 117(1) d) vor der Einspruchsabteilung möglich. Dies betrifft Herrn X. A ist Beteiligter und wird somit nach Art. 117(1) a) vernommen. Zeugen – also Herr X – haben nach R. 74(2) Anspruch auf Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten. Dies gilt nicht für Herrn A als Beteiligten, er ist kein Zeuge im Sinne der R. 74(2). Nach Art. 104(1) trägt im Einspruchsverfahren grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst, so dass Herr A seine Reise- und Aufenthaltskosten selbst tragen muss, wenn nicht aus Billigkeitsgründen nach Art. 104(1) und (2) i.V.m. R. 63(1) eine anderslautende Entscheidung über die Kostenverteilung ergeht. Dafür gibt es hier aber keine Anhaltspunkte.

Frage 9

4/5 Punkte

D1	Anmeldetag	12. Jan. 2002
D2	Anmeldetag	28. Jan. 2002
EP	Anmeldetag	13. März 2003
D1	Veröffentlichung	16. Juli 2003
D2	Veröffentlichung	31. Juli 2003

D1 und D2 sind nach dem Anmeldetag der EP veröffentlicht und bilden somit keinen Stand der Technik nach Art. 54 (2).

Die D1 ist eine europäische Patentanmeldung und vor dem Anmeldetag der EP eingereicht worden. Sie bildet somit für überlappende Bestimmungsstaaten (Art. 54(4)) Stand der Technik nach Art. 54(3), das heißt, sie ist für die Prüfung der Neuheit relevant. D1 offenbart das Merkmal A, so dass der Anspruch 1 der EP nicht neu ist. A+B ist aus der D1 nicht bekannt, und für die Frage der erfindnerischen Tätigkeit ist die D1 nicht zu berücksichtigen (Art. 56, S.2). Ein Anspruch 1, der auf A+B gerichtet ist, wäre somit gewährbar.

D2 ist ein älteres nationales Recht und bildet daher keinen Stand der Technik nach Art. 54(3) (siehe auch T550/88).

In Deutschland steht aber D2 der EP als älteres Recht entgegen, so dass der deutsche Teil der EP nicht rechtsbeständig wäre, wenn der erteilte Anspruch 1 wie oben vorgeschlagen auf A+B gerichtet wird. A+B ist nicht neu gegenüber der D2 und D2 ist ein älteres Recht i.S.d. Art. 139 (2).

Die Firma A sollte also nach R. 87 unterschiedliche Anspruchssätze für Deutschland einerseits und für alle anderen benannten Staaten andererseits einreichen. Die ist aufgrund der D2 als älterem nationalem Recht nach Art. 139(2) zulässig. Rechtsbeständig in Deutschland wäre nur ein auf A+B+C gerichteter Anspruch.

Es sollten also neue Ansprüche eingereicht werden, und zwar:

für Deutschland: Anspruch 1 = A+B+C

für alle anderen benannten Vertragsstaaten Anspruch 1: A+B

Falls in der D1 nicht alle in der EP benannten Staaten benannt sind, kann für die nicht überlappenden Staaten ein dritter Anspruchssatz nach R. 87, Art. 54(3) uns (4) gewählt werden. Dieser müsste dann nicht geändert werden, d.h.:

für alle in D1 nicht benannten Vertragsstaaten: Anspruch 1: A

Frage 10

3/3 Punkte

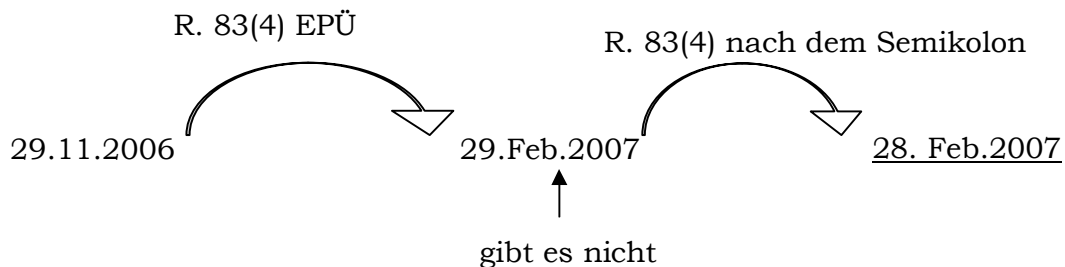
29.11.2006: Hinweis auf Erteilung

Nach Art. 65(1) können die Vertragsstaaten verlangen, dass eine Übersetzung der zu erteilenden Fassung eingereicht wird. Nach Art. 65(2) können vom Anmelder hierfür Gebühren verlangt werden.

Die Frist zur Einreichung der Übersetzung endet nach Art. 65(1) S. 2 frühestens 3 Monate nach Veröffentlichung des Hinweises auf Erteilung. Die Vertragsstaaten können auch längere Fristen vorschreiben.

Ob ein Vertragsstaat Vorschriften nach Art. 65(1) und (2) erlassen hat, ist Tabelle IV im „Nationales Recht zum EPOÜ“ zu entnehmen.

Frankreich verlangt die Einreichung einer Übersetzung innerhalb der 3-Monats-Frist, das heißt bis zum:



Diese Frist ist abgelaufen. In Frankreich besteht damit nur noch die Möglichkeit, eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu beantragen. Wenn die nicht erfolgreich ist, gelten die Wirkungen des Patents für Frankreich nach Art. 65(3) als von Anfang an nie eingetreten.

Die Türkei verlangt ebenfalls die Einreichung einer Übersetzung innerhalb von 3 Monaten. Auch hier ist die Frist also am 28. Feb. 2007 abgelaufen. Es ist in der Türkei aber eine Fristverlängerung von 3 Monaten gegen Zuschlag möglich (Tabelle IV, S. 96, Spalte 2). Damit kann in der Türkei die Übersetzung noch bis

zum 28. Juni eingereicht werden. Im Übrigen muss ein Inlandsvertreter bestellt werden und die (erhöhte) Gebühr entrichtet werden.

Für GB ist keine Übersetzung nötig, da Englisch Amtssprache des UK-Patentamtes ist. Inlandsvertreter muss auch nicht bestellt werden, wenn der Vertreter vor dem EPA zugelassen und bevollmächtigt ist. Eine inländische Zustelladresse wird allerdings empfohlen.

In allen Ländern wären ggf. Jahresgebühren nach Art. 141 zu entrichten.

Die Firma sollte also:

- in Frankreich Wiedereinsetzung beantragen, falls Gründe vorliegen, Übersetzung einreichen, die Gebühren einzahlen und eine inländische Zustelladresse angeben. Für den Antrag auf Wiedereinsetzung muss ein französischer Anwalt bestellt werden.
- in der Türkei bis zum 28. Juni 2007 Übersetzung einreichen, erhöhte Gebühr zahlen, Vertreter bestellen
- in GB Zustelladresse angeben
- ggf. in allen Ländern Jahresgebühren zahlen.