

Vorbemerkung

Im folgenden werden die ggf. benutzten Abkürzungen erläutert:

Anm.	≙	Anmeldung
AT	≙	Anmeldetag
Art.	≙	Artikel
eP	≙	europäisches Patent
ePa	≙	europäische Patentanmeldung
EPA	≙	Europäisches Patentamt
Gegst.	≙	Gegenstand
IPLA	≙	mit der internationalen vorläufig Prüfung beauftragte Behörde
IPLER	≙	internationaler vorläufiger Prüfungsbericht
ISA	≙	internationale Rechtsdienstbehörde
M	≙	Monat
PT	≙	Prioritätsdag / -datum
Prio	≙	Priorität
R	≙	Regel
SA	≙	Stamm Anmeldung
TA	≙	Teil Anmeldung

BPräs ≙ Beschluß des Präsidenten

Soweit Normen ohne Gesetzesangabe zitiert sind, beziehen sich diese auf das BPU oder dessen Ausführungsordnung

①

R 78(2) \Rightarrow Fiktion der Zustellung der Entscheidung ist der 16. 12. 2002 (Amtspraxis: Entscheidungsdatum $\hat{=}$ Tag der Abgabe zur Post)

Art. 108 S. 1 \Rightarrow Beschwerde ist 2 Monate nach Zustellung möglich, also bis zum 18. 2. 2003 (ang. Wochenende (RBS(1))).

R 68(2) \Rightarrow Aus der unterlassenen Rechtsmittelbelehrung können keine Rechte hergeleitet werden.

\Rightarrow Die Beschwerde wäre unzulässig, da diese nicht mehr fristgerecht ~~zu~~ eingelegt werden kann. (am 6. 3. 2003 schon nicht mehr.)

②

a) R 25(1) \Rightarrow Die Stamm Anmeldung muß noch anhängig sein, d.h. ob Hinweis auf Erteilung nach Art. 97(4)(b) darf noch nicht veröffentlicht sein.

Art. 97(4) i.V.m. (5) \Rightarrow Der Hinweis wird 5 Monate nach dem 27.12.2002 veröffentlicht, also am 27.5.2003.

\Rightarrow Teilanmeldung ist nach am 2.1.2003 noch möglich.

b) R 25(1) \Rightarrow Die Stamm Anmeldung muß noch anhängig sein d.h. ~~vor~~ vor dem Hinweis auf Erteilung am ~~23.4.~~ 23.4.2003 muß die PA eingereicht werden.

c) R 25(1) \Rightarrow Nein, da keine Patentanm. mehr anhängig ist. Da man sich im Einspruchs befindet, wurde bereits ein Patent erteilt (s.a. Art. 99).

③ In der Beschwerde ist Aut. 105 analog anzuwenden.

TS17/97 ⇒ läßt sich die genaue Uhrzeit feststellen, zu der eine Rücknahme der Beschwerde eingeht, ist die Rücknahme der Beschwerde genau zu diesem Zeitpunkt wirksam, also am 11.3.03 um 16:09. Werden Rücknahme der Beschwerde und Beitritt am selben Tag eingereicht, ist die zeitliche Reihenfolge zu beachten. Der Beitritt ist nicht mehr möglich, wenn Beschwerde zeitlich voranging, was vorliegend der Fall ist.

Die Einreichung per Fax ist unproblematisch wg. des BPräs vom 26.05.92

⇒ Der Beitritt ist verspätet, der Abbandlungsantrag wird nicht durchgeführt, wenn doch, so muss ohne Rechtsgrund bezahlt und die Beschwerdegebühr würde zurückgezahlt.

④ Art. 99(1) ⇒ Ende der Einspruchsfrist war der 19.3.2003. Der Einspruch gilt erst als eingeleitet, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. Diese wurde erst am 26.3.2003 dem EPA gutgeschrieben (Art. 8(1) a GebC).

Art. 8(3) ⇒ Heilung dieses Mangels ist möglich nach Art. 8(3) a) ii), da die genannte Voraussetzung vorliegt. Allerdings muß nach eine Zuschlagsgebühr entrichtet werden, die 10% der Einspruchsgebühr beträgt (Art. 8(3) b)).

Art. 9 I ⇒ Die 488 € reichen jedoch nicht aus, da die Einspruchsgebühr 610,- € beträgt, so daß das EPA die a.g. Heilung nicht anerkennt, sofern der Fehlbetrag als nicht als geringfügig eingestuft wird (Art. 9 I).

ABER: RG(3) die Gebühr ist ermäßigt, da in einer Sprache nach Art. 14(4) eingereicht wurde. ⇒ also ausreichend

Sollte das EPA den Fehlbetrag als geringfügig ansehen, so mußte ^{muß} ferner eine Übersetzung des Einspruchs eingereicht werden (Art. 14(4) S.2), diese Übersetzung mußte ~~bis zum~~ innerhalb eines Monats eingereicht werden (RG(3) 1).

10) Art. 8(1) PCT

⇒ für eine wirksame Inanspruchnahme der
Priorität soll es sich zunächst um einen
Vertragsstaat der PVÜ handeln.

Thailand ist jedoch nicht in der PVÜ.
Dennoch gewährt die PCT die Inanspruch-
nahme einer Priorität aus einem Nicht-PVÜ-
Staat, sofern dieser zumindest dem der
WTO angehört, dies ist bei Thailand seit
1. Januar 1990 der Fall.

Art. 9 PCT

⇒ Auch kann eine niederländische Firma
Anmelder i.S.d. PCT sein (siehe auch
R 18.1 b i) oder ii))

~~6) b) Ausdehnung des Einspruchs:~~

6) a) Übertragung der Einsprechendenstellung ist möglich, da ein unabhängiger Einspruch zum Geschäftsbetrieb des Einsprechenden gehört und mit diesem übertragen werden kann. Entsprechend kann der Erbeten Einspruch durchführen (G 4/88; R 6(2)).

b) Grundsätzlich kann das Amt den Umfang des Angriffs nicht erweitern. Eine Ausnahme sieht G 9/91 vor, die einen Angriff auf Untereinsprüche, die prima facie auch fallen würden, zuläßt, obwohl diese vorher nicht angegriffen waren. (RSSc) bildet den Rahmen für den Einspruch.)

Allerdings ist im vorliegenden Fall zu berücksichtigen, daß der B durch das patentierte Herstellungsverfahren auch Schutz für die unmittelbar hergestellten Produkte erhält (Art. 64(2)). Aus diesem Grunde sollte die Einspruchsabteilung eine Ausweitung auf den Anspruch 2 gestatten, da dessen Schutzzumfang durch das Wegfallen des Anspruches 1 ebenfalls eingeschränkt werden mußte.

⑧ Zunächst ist festzustellen, daß die neue Anm. noch
a) fristgerecht eingereicht werden kann, nämlich
bis zum 11.5.2003 (Art. 67(1)/R 85(1)).

a) ⁱ) Zunächst müßte die Anm. für dieselbe
Erfindung eingereicht werden. Fraglich ist,
ob durch "dieselbe Erfindung" tatsächlich
Identität der Erfindung verlangt wird.
M.E. ist dies nicht der Fall. Der Mandat
sollte allerdings die ursprüngl. Unterlagen
mit den neuen Ausführungsformen nicht
denart kombinieren, daß die nach Art. 67
(2) i.V.m. Art 76(1) gewährte Wirkung,
nämlich der Erhalt der Priorität ~~recht~~,
verloren geht.

Die neuen Ausführungsformen können allerdings
nicht die Priorität der ^{ursprüngl.} ~~alten~~ Anm. genießen,
sofern sich die Ausführungsformen nicht der
ursprüngl. Anm. durch den Fachmann als
zur Erfindung gehörend entnehmen werden
können

ii) Art. 67(Ib)
⇒ Es handelt sich hierbei um eine ePa,
wenn auch ^{um} eine neue. Somit sind die
üblichen Jahresgebühren nach Art. 86
auch für die neue ePa zu zahlen, d.h. ab
dem Anmeldetag der neuen ePa, ~~und für~~

vorhergehende Jahre ist nicht zu zahlen

b) 63/92

⇒ Nach der rechtskräftigen Entscheidung kann derjenige, zu ^{dem} die Entscheidung getroffen wurde, eine neue ePa einreichen, ohne davon gekundigt zu sein, daß zum Einreichungszeitpunkt die ältere Anmeldung ~~nicht~~ noch ~~weiter~~ anhängig ist, d.h. mein Mandat wäre noch immer berechtigt.

§ R 107(1)a

⇒ Innerhalb von 31 M nach dem Prichlag vom 28.8.2000 ist dem EPA die Übersetzung ~~der~~ in eine der Amtssprachen zu zu-
 leiten (s.a. Art. 158(1)). Diese kann also bis zum 28.3.2003 eingereicht werden. Zu ^{früher} spät für den Mandanten, der die Übersetzung erst am 15.4.2003 liefern kann.

Es wird daher vorgeschlagen, die Frist des R 107(1) bzgl. der Übersetzung verstreichen zu lassen, um die Nachfrist der R 108(1) und (3) in Anspruch zu nehmen. Diese Frist beträgt 2 Monate nach Zustellung einer Mitteilung, so daß die Übersetzung dann mit Sicherheit vorliegt. Weitere Kosten entstehen dadurch nicht.

⑦ Portugal, bzw. dessen nationales Recht bietet die Besonderheit, daß ^{durch das} zurückgewiesene Arm. in Gebrauchsmusteranmeldungen umgewandelt werden können (nat. Recht zu EPÜ; S. 114, Sp. 5)

Es wird daher vorgeschlagen ein Umwandlungsantrag zu stellen (Art. 135(1b)). Dies ist innerhalb von 3 M. nach der Entscheidung zu stellen. Im Anschluß daran sind die weiteren Erfordernisse des nationalen Rechts zu erfüllen (nat. Recht zu EPÜ; S. 114, Portugal).

- ⑨ b) Auf Basis der derzeitigen Ansprüche keine eine Patenterteilung, nicht in Frage, ~~off~~ Nach Art. 52(4) sind Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschl. Körpers ~~ausgeschlossen~~ nicht gewerblich anwendbar und somit nicht patentierbar i.S. des Art 52(1). Das Verfahren des Fealgood fällt wohl unter chirurgische Verfahren und ist somit ausgeschlossen.

Die Ansprüche könnten jedoch auf das Implantat gerichtet werden, da dieser Ausschluß nicht für Erzeugnisse gilt, die in diesen Verfahren zur Anwendung kommen (Art. 52(4)52)

- ⑩ ^{nicht} Art. 15C(2) sind ~~grundsätzlich~~ in PCT-Verfahren vor dem EPA die Normen des PCT maßgebend (insbesondere bei sich entgegengesetzter Vorschriften) wobei das EPÜ ergänzend anzuwenden ist.
Fehlt somit eine entsprechende Regelung im PCT, so greifen die Regelungen des EPÜ.