

EQE 2011 Aufgabe D Teil I

Mögliche Antworten von H. Kley

Die Aufgaben wurden spontan nur unter Benutzung des
«Kommentars zum EPÜ 2000» von «Kley–Gundlach–Jacobi».

Persönliche Anmerkungen von Hansjörg Kley zur EQE2011 Aufgabe D Teil 1
vom 24. März 2011:

1. Mit Ausnahme der Frage 5 wurden die mögliche Antworten mit niemandem besprochen, die möglichen Antworten sind spontan niedergeschrieben worden. Spätere Erkenntnisse über die möglichen Antworten werden **nicht** eingearbeitet.
2. Meine mögliche Antwort zur Frage 7 befriedigt in materieller Hinsicht nicht, da so ein offensichtlich nicht rechtsbeständiges Patent aufrechterhalten werden muss.
Es sieht so aus, als ob es dazu eine neuere Entscheidung gibt, die ich nicht kenne.
3. Die Antworten zu den Fragen 2 und 3 folgen, Alpinismus hat Priorität.
4. Die Antwort bei Frage 1 «Umfang wie im laufenden Verfahren» beruht nicht auf meinem Verständnis. Dies ist gängige Lehrmeinung, zu dieser Lehrmeinung gibt es allerdings keine Rechtsprechung.

FRAGE 1**(4 Punkte)**

Die Firma A hat gestern von der Firma B ein Verwarnungsschreiben mit der Aufforderung erhalten, den Verkauf ihres Produkts einzustellen, weil dieses in den Schutzbereich des europäischen Patents von B fällt. Durch Akteneinsicht über das Europäische Patentregister bringt die Firma A in Erfahrung, dass der Erteilungshinweis am 28.04.2010 veröffentlicht wurde und dass C, ein Konkurrent der Firma B, Einspruch eingelegt hat. Das Einspruchsverfahren ist noch anhängig.

Der Firma A ist außerdem neuheitsschädlicher Stand der Technik bekannt, auf den das EPA bisher nicht aufmerksam gemacht wurde.

Welche Möglichkeiten hat die Firma A, um den Widerruf des Patents durch das EPA zu erreichen?

Mögliche Antwort: (Heute ist der 1. März 2011)

Stichworte: Verwarnung, anhängiges Einspruchsverfahren, Beitritt, Einwendungen Dritter.

- a) Einspruch einlegen nicht mehr möglich, da Einspruchsfrist am 28.01.2011 abgelaufen: 28.04.2010 + 9 Mte = 28.01.2011 (FR); Art. 99(1), R. 131(2), R. 131(4);
Direkter Beitritt nicht möglich, da Voraussetzung von Art. 105(1)a) und Art. 105(1)b) nicht erfüllt, jedoch:
Feststellungsklage erheben, wonach A das Patent von B nicht verletzt;
R. 89: Beitritt erklären:
Frist: xx.03.2011 + 3 Mte. xx.03.2011 = Datum der Erhebung Klage beim zuständigen Gericht, R. 89(1).
Handlungen/Zahlungen gemäss R. 89(1) iVm R. 76(1):
– Begründung mit Klage und Verwarnungsschreiben;
– Angaben zur Person des Beitretenden A, R. 76(2)a);
– Nummer des europäischen Patents, gegen das der Beitretende A Einspruch eingelegt, R. 76(2)b) ;
– Namen des Patentinhabers, Bezeichnung der Erfindung , R. 76(2)b);
– Erklärung, in welchem Umfang (Umfang wie im laufenden Verfahren), R. 76(2)c);
– Einspruchsgründe, hier mangelnde Neuheit wg. gefundenem StdT, R. 76(2)c);
– Einspruchsgebühr entrichten, Art. 99(1), G 0003/04.
- b) A macht Einwendungen Dritter nach Art. 115, diese sind in einer Amtssprache des EPA einzureichen, EPÜ R. 114(2). Die Einwendungen werden dem Patentinhaber mitgeteilt, der Einsprechende kann sich via Akteneinsicht oder via eine R. 81(2)-Mttl darüber informieren. Die Einwendungen können von der Einspruchsabteilung berücksichtigt werden, G 10/91 sowie Amtsermittlungsgrundsatz im Einspruchsverfahren, Art. 114. Die Firma A ist am Verfahren nicht beteiligt.
- c) A kann Einsprechenden B kontaktieren und neuheitsschädlichen Stand der Technik bekannt geben. B kann diesen Stand der Technik verspätet in das Einspruchsverfahren einbringen. Dieser wird berücksichtigt, da hochrelevant, aus T 1002/92 (Peterson/Warteschlangensystem).

FRAGE 4**(5 Punkte)**

Der spanische Patentinhaber P mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich hat ein europäisches Patent EP, das nur zwei Ansprüche 1 und 2 enthält. Der Hinweis auf die Erteilung von EP wurde am 02.06.2010 veröffentlicht. Ihr Mandant C hat P mitgeteilt, dass der Gegenstand der beiden Ansprüche 1 und 2 von EP angesichts einer Veröffentlichung X nicht neu ist. Daraufhin beantragte P am 02.12.2010 beim EPA die Beschränkung von EP auf den Gegenstand des erteilten Anspruchs 2. C ist weiterhin der Meinung, dass das Dokument X für den Gegenstand des erteilten Anspruchs 2 neuheitsschädlich ist.

- a) Welche Gebühren fallen für diese Beschränkung an?
- b) C hat Einwendungen Dritter zur mangelnden Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 2 vorbereitet und bittet Sie um Rat.

Mögliche Antwort:

Stichworte: Beschränkungsverfahren, Vorrang Einspruchsverfahren vor Beschränkungsverfahren, Einwendungen Dritter.

- a) GebO Art. 2 Gebühr 10a.1: 1.050 €;
 Patentinhaber hat Nationalität ES, also Antrag auf Beschränkung in es (es ist zugelassene Nichtamtssprache),
 EPÜ R. 6(3) iVm GebO Art. 14: Ermässigung um 20%.
- b1) Heute ist DI 1. März 2011.
 Hinweis auf Erteilung EP am 02.06.2011.
 Einspruchsfrist: 02.06.2011 + 9 Mte = 02.03.2011; Art. 99(1), R. 131(2), R. 131(4).
 Einspruchsfrist läuft morgen MI 02.03.2011 ab. C kann Einspruch einlegen mit Dokument X:
 Antrag auf Widerruf in vollem Umfang, R. 76(2)c);
 Angaben zur Person des Einsprechenden, R. 76(2)a);
 Angabe des EP, gegen das Einspruch eingelegt wird, R. 76(2)b)
 Einspruchsgebühr entrichten, Art. 99(1)
 Dokument X beilegen,
 Begründung, wonach Anspruch 1 und 2 gegenüber X nicht neu ist., wg. Erf. Tätigkeit keine Argumentation erforderlich, T 131/01.
 Das bereits anhängige Beschränkungsverfahren wird durch die Einlegung des Einspruchs eingestellt, R. 93(2).
- b2) Wenn C nichts unternimmt, wird die Einwendung zwar mitgeteilt, da anhängiges Verfahren, das Dokument wird jedoch nicht in Betracht gezogen, da im Beschränkungsverfahren nur die Erfordernisse hinsichtlich Art. 123 und Art. 84 geprüft werden, aus R. 95(2), ebenso RiLi D X 4.3. Der Patentinhaber P ist dabei nicht mehr gutgläubig hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit seines EP; dies kann relevant für nationale Verletzungsverfahren werden.

FRAGE 5**(3 Punkte)**

Ihr Mandant hat Ihnen heute mittels Telefax mitgeteilt, dass er ein europäisches Patent für den Gegenstand Y begehrt. Außerdem hat er Sie darüber informiert, dass er Y heute auf einem Symposium offenbart hat und im Oktober 2009 eine isländische Patentanmeldung IS1 eingereicht hat, in der Y beschrieben wird. Er teilte Ihnen ebenfalls mit, dass er IS1 aufgrund einer Finanzkrise lange vor der Veröffentlichung zurückgenommen hat. Er hat Ihnen keine Kopie von IS1 übermittelt, Ihnen aber die Anmeldenummer von IS1 genannt. Ihr Mandant ist erst nächste Woche wieder zu erreichen.

Ist es möglich, Schutz für den Gegenstand Y mittels eines europäischen Patents zu erreichen?

Mögliche Antwort:**Stichworte: Einreichung mit Bezugnahme Art. 80 iVm R. 40(2).**

NEIN, heute kann kein Anmeldetag für ein europ. Patent zuerkannt werden, bei einem späteren Anmeldetag ist der Gegenstand Y durch die Präsentation am Symposium neuheitsschädlich vorweggenommen, Art. 54(2).

Erfordernisse für Anmeldetag

R. 40(1)a) Hinweis auf Antrag europ. Patent ✓

R. 40(1)b) Identität ✓

R. 40(1)c) und R. 40(2) Bezugnahme

Anmeldetag

Oktober 2009 ist kein Anmeldetag!

→ Heute ist kein Anmeldetag «erhältlich».

Nummer ✓

Amt ✓

Eine Nachreichung des tatsächlichen Anmeldetags bewirkt eine Festlegung des Anmeldetags auf den Tag der Nachreichung, R. 55.

Nach Diskussion mit Didier Capré präsentierte er folgende Lösung (en français) übersetzt durch H. Kley:

JA, denn: Der Monat Oktober hat 31d; also 31 einzelne Europ. Anmeldungen wie folgt einreichen, z.B. mit SMS auf EPA-Fax oder INPI-Fax oder IGE-Fax:

1 Antrag Europ. Patent, Anmelder: A-XYX Ltd, Reykjavik; Bezugnahme auf Beschreibung/Ansprüche/Zeichnungen auf IS1234567 / 01.10.2009.

2 Antrag Europ. Patent, Anmelder: A-XYX Ltd, Reykjavik; Bezugnahme auf Beschreibung/Ansprüche/Zeichnungen auf IS1234567 / 02.10.2009

:

31 Antrag Europ. Patent, Anmelder: A-XYX Ltd, Reykjavik; Bezugnahme auf Beschreibung/Ansprüche/Zeichnungen auf IS1234567 / 31.10.2009

Nach Rückkehr des Mandanten die zutreffende Anmeldung auswählen und die Erfordernisse der Regel 40(3) erfüllen.

FRAGE 6**(6 Punkte)**

Ein US-Anmelder hat beim USPTO am 02.07.2009 ordnungsgemäß eine internationale Anmeldung mit 17 Ansprüchen in Englisch eingereicht, die die Priorität einer am 03.07.2008 eingereichten nationalen US-Anmeldung beansprucht. Die internationale Anmeldung wurde vom USPTO recherchiert und zusammen mit dem Recherchenbericht im Januar 2010 veröffentlicht. Heute, am 01.03.2011, ruft der Anmelder Sie an und möchte ohne Änderungen in die europäische Phase eintreten.

Was ist wann zu tun, und welche Gebühren sind zu entrichten?

Mögliche Antwort:

Stichworte: Einleitung regionale Phase, R. 159 anwenden, Weiterbehandlung.

Fristenlage: 03.07.07.2008 + 31 Mte = 03.02.2011 DO; R. 159(1), R. 131(2), R. 131(4), ab Prioritätstag zu berechnen; → Heute am 1. März 2011 ist die Frist abgelaufen.

Behelf: Weiterbehandlung WB, WB nicht ausgeschlossen durch R. 135; Rechtsverlustmitteilung braucht nicht abgewartet zu werden, RA 13/82, ABI 1982,196.

A1-Pamphlet im Januar 2010, ersetzt Hinweis auf Veröffentlichung Recherchenbericht, Art. 153(6); Frist nach R. 159(1)d) iVm R. R 39(1) von 6Mte ist im Juli 2010 abgelaufen, ebenso für Prüfungsantrag, R. 159(1)f).

Handlungen:

Form 1200 einreichen mit Angaben über Anmelder, Vertretung, zugrundezulegender Fassung

→ R. 159(1)b).

Entrichtung von

- Anmeldegebühr, R. 159(1)c) , GebO Art. 2 Gebühr 1;
- Benennungsgebühr, R. 159(1)d) , GebO Art. 2 Gebühr 3;
- Recherchegebühr, da ISA=US, R. 159(1)e) , GebO Art. 2 Gebühr 2, ermässigt wegen ISA=US, ABI 2009,587;
- Prüfungsgebühr, R. 159(1)f) , GebO Art. 2 Gebühr 6;

50% Zuschlag auf vorstehende Gebühren für Weiterbehandlung entrichten, gilt als Antrag für WB, Art. 121, R. 135; Entrichtung z.B. über Abbuchungsauftrag ab laufendem Kto.

Jahresgebühren (JG): 3. Jahresgebühr; GebO Art. 2 Gebühr € 420.- .

Anmeldetag der Int. Anmeldung 02.07.2009:

02.07.2009 + 2a und Monatsende= 31.07.2011, PCT Art. 11(3); EPÜ 153(2), R. 159(1)g), R. 51(2);

JG kann frühestens 3 Monate im voraus entrichtet werden, R. 51(1),also erst ab 01.05.2011.

2 Anspruchsgebühren gemäss GebO Art. 2 Gebühr 15 können nach Erhalt der Mttl nach R. 162 und R. 162 noch wirksam und ohne Zuschlag entrichtet werden.

FRAGE 7**(4 Punkte)**

Der Patentinhaber P hat ein europäisches Patent EP mit einem Anspruch A für die Vertragsstaaten DE und FR und einem Anspruch B für die Vertragsstaaten AT und BE. Anspruch A enthält sämtliche Merkmale des Anspruchs B und ein zusätzliches Merkmal X. Der Einsprechende O hat ordnungsgemäß Einspruch wegen mangelnder Neuheit gegen das Patent in vollem Umfang eingelegt. Das Patent wurde widerrufen, weil der Gegenstand des Anspruchs B für nicht neu befunden wurde. Im Beschwerdeverfahren beantragt der Beschwerdeführer P, dass das Patent mit dem Anspruch A für alle Staaten DE, FR, AT und BE aufrechterhalten wird. Der Beschwerdegegner O stellt erst jetzt fest, dass das Merkmal X ursprünglich nicht offenbart war, und erhebt einen entsprechenden Einwand.

Unter der Annahme, dass das Merkmal X ursprünglich nicht offenbart war, kann das europäische Patent mit dem Anspruch A im Verfahren vor dem EPA aufrechterhalten werden?

Mögliche Antwort:

Stichworte: Art. 123(2) – Art. 123(3) Falle wegen nicht offenbartem beschränkendem Merkmal; Verfahrensbeteiligung des Beschwerdegegners; neuer Einspruchsgrund.

Beschwerdegegner O ist Verfahrensbeteiligter, Art. 107, auch wenn er keine Beschwerde eingelegt hat.

Anspruch A für DE und FR

Anspruch B für AT und BE: ist jedoch ein Patent, → Einheit des EP; Art. 118

Anspruch A = Anspruch B + X; X nicht offenbart

Anspruch B nicht neu.

Einwand von O ist ein neuer Einspruchsgrund, Art. 100c); kann im Einspruchsbeschwerdeverfahren nur mit Zustimmung von P eingeführt werden, aus G 0010/91.

Stimmt P der Einführung zu → Patent wird wegen unzulässiger Erweiterung widerrufen.

Stimmt P der Einführung nicht zu → Patent wird aufrechterhalten, da Anspruch A neu (muss aufgrund der Aufgabe so angenommen werden).

Jedoch der Einwand des Einsprechenden O ist aktenkundig aus Akteneinsicht; Art. 128.

→ Nationales Nichtigkeitsverfahren starten, da Patent wegen EPÜ Art. 138(1)c) nicht aufrechterhalten werden kann. Art. 138(3) hilft nicht, da der Patentinhaber auch national die Falle iSv Art. 123(2) und Art. 123(3) zu überwinden hat.

FRAGE 8**(7 Punkte)**

Ihr Mandant hat für seine Erfindung IN1 am 01.03.2010 eine französische Patentanmeldung FR1 und am 22.10.2010 eine europäische Patentanmeldung EP1 eingereicht. Ein am 12.03.2010 veröffentlichter Artikel offenbarte die Erfindung IN1. Heute, am 01.03.2011, teilt Ihnen Ihr Mandant mit, dass er eine Aufforderung des EPA vom 04.01.2011 zur Einreichung einer fehlenden Zeichnung erhalten hat. Diese fehlende Zeichnung betrifft Stand der Technik, der für die Erfindung IN1 nicht relevant ist. Er teilt Ihnen ferner mit, dass er für EP1 versehentlich anstelle der Priorität von FR1 die Priorität einer anderen, am 22.10.2009 eingereichten französischen Patentanmeldung FR2 beansprucht hat, die eine andere Erfindung IN2 offenbart.

Der Anmelder möchte keine neue EP-Anmeldung einreichen und bittet Sie um Rat.

Mögliche Antwort:

Stichworte: Berichtigung Prioritätsanspruch, Berichtigung Unterlagen mit Prioritätsdokumente.

FR2	22.10.2009
FR1	01.03.2010
Offenlegung IN1	12.03.2010
EP1	20.10.2010
Mttl R. 56(1) fehl. Zeichn	04.01.2011
Heute DI	01.03.2011

Priorität auf FR2 schützt nicht vor Offenlegung im Prioritätsintervall, da Prioritätsanspruch wegen mangelnder Erfindungsidentität ungültig, Art. 87(1).

R. 52(3) Berichtigung Prioritätsanspruch 16 Mte ab berichtigtem späteren Prioritätstag.

Antrag beim EPA auf Verzicht auf Priorität von FR2, statt dessen Berichtigung/Hinzufügung iSv. R. 52(3) beantragen bis:

Fristenlauf: 01.03.2010 + 16 Mte = 01.07.2011 (FR); R. 52(3), R. 131(2), R. 131(4),
4 Mte ab Anmeldetag gemäss R. 52(3) greift nicht, da 16 Mte-Frist später abläuft.

Mitteilung R. 56(1) mit Frist 2 Mte:

04.01.2011 +10d + 2Mte = 13.03.2011 (MO) R. 56(1), R. 126(2), R. 131(2), R. 131(4).

Auch wenn Zeichnung nur den Stand der Technik betrifft, bewirkt eine Nachreichung eine Verschiebung des Anmeldetags, jedoch:

Unter der Voraussetzung, dass die Zeichnung in FR1 enthalten war folgende Schritte:

- i) Antrag Berichtigung Prioritätsanspruch vor dem 14.03.2011;
- ii) Antrag auf Aufnahme der fehlenden Zeichnung gemäss R. 56(3);
- iii) Einreichung einer beglaubigten Abschrift von FR1; R. 56(3); Behelf über Mitteilung nach R. 59.
- iv) Angabe, welche Zeichnung in der früheren Anmeldung gemeint ist; R. 56(3).

Wenn die Zeichnung nicht in FR1 enthalten ist:

Antwort an EPA auf die Mttl gemäss R. 56(1), dass auf die Zeichnung verzichtet wird. Kein materieller Verlust, da für die Offenbarung iSv Art. 83 der Erfindung unerheblich. Je nach Art der Zeichnung könnte diese im Prüfungsverfahren wieder eingeführt werden, vgl. etwa T 51/87, ABI 1991,177 oder T 450/97, ABI 1999,067.