

## **EQE 2011 Aufgabe D Teil I**

### **Mögliche Antworten von H. Kley**

Die Aufgaben wurden spontan gelöst unter Benutzung von  
«Kommentar zum EPÜ 2000» von «Kley–Gundlach–Jacobi»;  
PCT – Vertrag und PCT – Ausführungsordnung A5 von der OMPI und  
kleiner persönlicher Arbeitsordner zum PCT.

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. Alpinismus hatte Priorität, deshalb folgen die möglichen Antworten zu den Fragen 2 und 3 in diesem zweiten Dokument..
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.
5. Kommentare zu diesen möglichen Antworten (klar keine Musterlösungen) werden gerne entgegen genommen.

**FRAGE 2****(6 Punkte)**

Ihr Mandant hat eine europäische Anmeldung EP1, die die unabhängigen Vorrichtungsansprüche 1, 2 und 3 enthält, wirksam als Erstanmeldung eingereicht. Ihr Mandant hat vom EPA eine erste Aufforderung vom 09.04.2010 erhalten, anzugeben, welche der unabhängigen Ansprüche zu recherchieren sind, weil die unabhängigen Ansprüche 1, 2 und 3 nicht der Regel 43 (2) EPÜ entsprechen. Alle Ansprüche sind untereinander in der Weise verbunden, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Auf die erste Aufforderung hat Ihr Mandant nicht geantwortet.

Ihr Mandant hat mit der Stellungnahme zur europäischen Recherche eine zweite Aufforderung erhalten, Mängel in der Anmeldung zu beseitigen. Der Hinweis auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts für EP1 erfolgte im Europäischen Patentblatt am 25.08.2010. Auf die zweite Aufforderung hat Ihr Mandant nicht geantwortet. Ein Prüfungsantrag wurde nicht gestellt.

- a) Wann ist die Frist für die Erwidern auf die erste beziehungsweise die zweite Aufforderung abgelaufen? Kann auf diese Aufforderungen noch geantwortet werden?
- b) Ihr Mandant beabsichtigt die Anmeldung EP1 so zu ändern, dass die Prüfung auf der Grundlage des ursprünglichen Anspruchs 3 durchgeführt wird. Was raten Sie Ihrem Mandanten, damit er Schutz für den Gegenstand des Anspruchs 3 erhält?

**Mögliche Antwort:**

**Stichworte: Vermeintliche Uneinheitlichkeit; R62a; Anhängigkeit der Anmeldung, R. 70a.**

- a) Die erste Aufforderung vom 09.04.2010 ist eine R. 62a-Mttl. :  
09.04.2010 + 10d + 2Mte = 19.06.2010 (SA) → **21.06.2010 (MO)**;  
R. 131(2), R. 126(2), R. 62a(1), R. 131(4), R. 134(1).

Keine Antwort eingereicht → Recherche wird nur für Anspruch 1 durchgeführt, R. 62a(1) Satz 2.

Die zweite Aufforderung ist eine R. 70a-Mttl. (zusammen mit R. 69):

Hinweis auf die Veröffentlichung des europ. RB: 25.08.2010:

25.08.2010 + 6Mte = **25.02.2011 (FR)**;

R. 131(2), R. 70(1)/R. 70a(1); R. 131(4).

Keine Antwort eingereicht und kein Prüfungsantrag gestellt; Anmeldung gilt als zurückgenommen, R. 70a(3) und Art. 94(2). JA, die Mttl nach R. 70a kann noch beantwortet werden, siehe lit b).

- b) Anmeldung durch Weiterbehandlung (WB) iSv Art. 121 / R. 135 wieder anhängig machen durch Entrichtung Benennungsgebühr und Prüfungsgebühr mit 50% Zuschlag; GebO Art. 2 Gebühr 12.

Antwort auf R. 70a Mttl mit Argumentation, dass hier 3 unabh. Ansprüche der Kategorie "Vorrichtung" zulässig sind (Einheitlichkeit durch einzige allg. erfinderische Idee gewahrt) iSv R. 43(2)a), RiLi C III 3.2. Antrag auf WB wg. verspäteter Antwort auf R. 70a-Mttl. , R. 135(1); Entrichtung GebO Art. 2 Gebühr 12: € 225.-. Prüfungsabteilung wird Ansprüche 2 und 3 recherchieren; aus RiLi C III 3.3 .

**FRAGE 3****(5 Punkte)**

Ihr Mandant hat am 01.12.2010 eine internationale Patentanmeldung PCT1 eingereicht, wenige Tage bevor er seine Erfindung auf einer Konferenz präsentierte. PCT1 wurde unter Verwendung der neuesten Version des Formblatts *PCT/RO/101* beim EPA als Anmeldeamt eingereicht, wobei die Priorität einer am 01.12.2009 gültig eingereichten belgischen Patentanmeldung beansprucht wurde. Sowohl die belgische als auch die internationale Patentanmeldung wurden auf Französisch eingereicht.

Durch ein Versehen Ihres Mandanten wurden die letzten vier Seiten der Anmeldeunterlagen von PCT1, die die Patentansprüche enthalten, nicht übermittelt. Das EPA hat Ihrem Mandanten in einem Schreiben vom 15.12.2010 mitgeteilt, dass die Erfordernisse des Artikels 11 (1) PCT für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht erfüllt sind. Eine weitere Mitteilung wurde vom EPA nicht verschickt. Ihr Mandant hat auf das Schreiben des EPA nicht reagiert.

Heute, am 01.03.2011, fragt Sie Ihr Mandant, ob der 01.12.2010 als Anmeldetag von PCT1 gewahrt werden kann.

**Mögliche Antwort:****Stichworte: Nachträgliche Bezugnahme, Erklärung R. 20.5.**

JA, Anmeldetag von PCT1 ist 01.12.2010:

Schreiben vom 15.12.2010 ist Mttl nach PCT R. 20.3a)ii)

Frist nach R. 20.7: 2 Mte

- ab Datum Aufforderung nach PCT R. 20.3a) oder R. 20.5 oder
- ab Tag des Eingangs der Unterlagen.

15.12.2010 + 2 Mte = 15.02.2011 (DI); PCT R. 80.6, R. 20.7; R. 80.2.

01.12.2010 + "Mte = 01.02.2011 (DI)

Heute 01.03.2011; obige Fristen sind abgelaufen.

Form PCT/RO/101 (Januar 2010) hat Verfahren nach R. 20.5 und R. 20.6 vorgedruckt: Einbeziehung durch Verweis.

R. 20.7b) erlaubt Richtigstellung nach R. 20.6a), da Mttl nach PCT R. 20.4i) noch nicht erfolgt ist.. Richtigstellung durch Erklärung, dass Ansprüche aus der belgischen Anmeldung durch Verweis einzubeziehen sind.

Anmerkung: R. 20.7b) hat gleiche Konstruktion wie PCT R. 16bis.1e) oder R. 17.1a).