

**Vorbemerkung:**

1. Die Fragen 1 bis 8 und 10 entstanden zu einem erheblichen Teil aus konkreten Vorfällen. Die Daniel Düsentrieb – Aufgabe 9 beruht auf der Fantasie des Herausgebers. Die Frage 11 wurde von Hr. Holger Rütter aus Köln und die Frage 12 von Hr. Mirko Boedecker aus Zürich zur Verfügung gestellt.
2. Der Herausgeber nimmt sehr gerne Hinweise auf mögliche Fehler entgegen.

Ausgabestand: 24. Februar 2010.

**Frage 1**

Eine europäische Patentanmeldung EP1 wurde am 16. Januar 2006 eingereicht. Die Anmeldung wurde auf Antrag des Anmelders A vor Ablauf der Frist nach EPÜ1973 Art. 93 zusammen mit dem Recherchenbericht publiziert. Sie als zugelassener Vertreter K haben gemäss Weisung des Anmelders A einen Antrag auf beschleunigte Bearbeitung gestellt und die Prüfungsgebühr sowie 7 Benennungsgebühren vor dem 13. Dezember 2007 wirksam entrichtet.

Mit Datum 17. Dezember 2007 erhalten Sie einen Prüfungsbescheid nach Art. 94(3) des EPA mit einer Frist von 4 Monaten. Am 27. Dezember 2007 weist Sie der Anmelder A an, diese Anmeldung nicht mehr weiter zu verfolgen und ab sofort alle Verfahrensschritte zu sistieren.

Heute am 2. Mai 2008 erhalten Sie vom Anmelder A die Instruktion, die Anmeldung EP1 nun doch wieder zu bearbeiten.

- a) Kann diese Anmeldung vor dem europäischen Patentamt weitergeführt werden?
- b) Wenn ja, welche Schritte haben Sie als Vertreter zu unternehmen?

**Mögliche Antwort zur Frage 1 a)**

Frist zur Erwidern des Prüfungsbescheides:

17.12.2007 + 10d + 4 Mte = 27.04.2008 (SO)

→ Fristverlängerung nach R. auf 28.04.2008 (MO).

JA, diese Frist ist am 02.05.2008 versäumt, noch ist keine Rechtsverlustmitteilung nach R. 112(1) eingetroffen, Weiterbehandlung nach Art. 121 ist möglich.

**Mögliche Antwort zur Frage 1 b)**

Weiterbehandlung durch Entrichtung Gebühr und Nachholen der versäumten Handlung.

Frist 2 Mte nach Zustellung der Rechtsverlustmitteilung;

Rechtsverlustmitteilung braucht nicht abgewartet zu werden, aus RA 13/82.

## Frage 2

Eine Schweizer-Unternehmung mit Sitz in Disentis hat am 17. Dezember 2007 eine europäische Patentanmeldung in rätoromanischer Sprache eingereicht. Die Anmeldeunterlagen enthielten je ein korrekt ausgefülltes Formular Form1001 und Form1002, einen Abbuchungsauftrag sowie Beschreibung, Zusammenfassung und 3 Figuren. Aus unerklärlichen Gründen wurden die Ansprüche nicht eingereicht.

Am 6. Januar 2008 sendet der Anmelder eine deutsche Übersetzung der Anmeldung an das EPA. Da die Übersetzung genau der eingereichten Fassung entspricht, fehlen die Ansprüche in deutscher Sprache.

2.1 Wird der Anmeldung ein Anmeldetag zuerkannt?

Die Antwort lautet JA, geben Sie trotzdem die gesetzlichen Grundlagen an!

### Mögliche Antwort zur Frage 2.1

Art. 80 iVm R. 40(1): R. 40(1) a)	Erfordernis erfüllt durch Form 1001;	✓
R. 40(1) b)	Anmelder auf Form 1001 klar ersichtlich;	✓
R. 40(1) c)	Beschreibung eingereicht.	✓

2.2 Das EPA versendet eine Mitteilung nach Art. 90(4) und R. 58 mit Datum Freitag 22.02.2008, wonach keine Ansprüche vorhanden sind – Erfordernis von R. 57c) nicht erfüllt – und setzt eine Frist von 2 Monaten zu deren Einreichung. Am Mittwoch 23.04.2008 übergibt der Anmelder der schweizerischen Post in Disentis einen eingeschriebenen Brief, der die fehlenden Ansprüche in rätoromanischer Sprache enthält.

Wie geht das Verfahren weiter?

### Mögliche Antwort zur Frage 2.2

Datum der Mitteilung nach Art. 90(4) und R. 58:	22.02.2008 (FR)
Gilt als zugestellt am (Schaltjahr); R. 126(2)	03.03.2008 (MO)
Fristablauf R. 131(2), R. 131(4) :	03.03.2008 + 2 Mte = 03.05.2008 (SA);
Fristverlängerung nach R. 134(1) auf	05.05.2008 (MO)
EPA am 05.05.2008 geschlossen (ABI 2007,502), nochmalige	
Fristverlängerung nach R. 134(1) auf	06.05.2008 (DI)

Umschlag in CH-Disentis am 23.04.2008 zur Post gebracht, eingeschrieben;

dies ist mehr als 5d vor Ablauf der Frist.

→ Anspruchssatz ging rechtzeitig ein, jedoch in der falschen Sprache.

Erfordernis von R. 57c) / R. 57a) bezüglich der Ansprüche auch nach Erlass der Mitteilung nach R. 58 nicht erfüllt → Anmeldung wird zurückgewiesen, aus Art. 90(5). Recherchegebühr wird rückerstattet, aus GebO Art. 9(1), Amt hat mit Recherchenbericht offensichtlich noch nicht beginnen können.

Weiterbehandlung nicht möglich, aus R. 135(2) ist die Frist nach R. 58 ausgeschlossen.

Heilung: Anmeldung nochmals unter Inanspruchnahme der Priorität der zurückgewiesenen Anmeldung einreichen, Voraussetzung: die zurückgewiesene Anmeldung ist eine erste Anmeldung oder die Prioritätsfrist ist noch nicht abgelaufen.

2.3 Ändert sich Ihre Antwort, wenn der Anmelder aus Disentis die Ansprüche in der zugelassenen Nichtamtssprache italienisch eingereicht hätte?

NEIN, die Ansprüche sind iSv Art. 14(4) keine fristgebundenen Schriftstücke, sondern Teil der Anmeldung, R. 57c) und R. 58 gehen vor.

### Frage 3.1

Der Anmelder S im Vertragsstaat CH hat am 28. Oktober 2005 eine ordnungsgemässe europäische Patentanmeldung EP1 eingereicht und dafür dieses Datum als Anmeldetag zuerkannt erhalten.

Am 12. Oktober 2006 hat der Anmelder S eine internationale Patentanmeldung PCT1 mit Beanspruchung der Priorität von EP1 eingeschrieben an das EPA als RO gesandt. Wegen eines Postalischen Problems ging diese Anmeldung erst am 2. November 2006 beim EPA in München ein.

Wurde die Priorität wirksam beansprucht?

Wenn nein, welcher Rechtsbehelfe stehen zur Verfügung.

#### Mögliche Antwort zur Frage 3.1

NEIN, keine wirksame Beanspruchung der Priorität, es stehen keine Rechtsbehelfe zur Verfügung.

Ablauf Prioritätsfrist:

28.10.2005 + 12 Mte = 28.10.2006 (SA) → **31.10.2006** (MO);

Grundlagen: PVÜ Art. 4C(1), PVÜ Art. 4C(2), PVÜ Art. 4C(3).

→ Prioritätsfrist wurde versäumt.

Prioritätsfrist ist in der PVÜ festgelegt, die Regelungen gemäss PCT Art. 48 iVm PCT. R. 82 können für dieses Versäumnis nicht angewendet werden, da nur für PCT-Fristen möglich; die Regelungen des EPÜ, nämlich EPÜ1973 R. 84 und ABI 2003,283 sind ohnehin nicht anwendbar, aus EPÜ1973 Art. 150(2).

### Frage 3.2

Der Anmelder S im Vertragsstaat CH hat am 15. April 2006 eine ordnungsgemässe europäische Patentanmeldung EP2 eingereicht und dafür dieses Datum als Anmeldetag zuerkannt erhalten.

Am 2. April 2007 hat der Anmelder S eine internationale Patentanmeldung PCT2 mit Beanspruchung der Priorität von EP2 eingeschrieben an das EPA als RO gesandt. Wegen eines Postalischen Problems ging diese Anmeldung erst am 17. April 2007 beim EPA in München ein.

Wurde die Priorität wirksam beansprucht? Wenn nein, welcher Rechtsbehelfe stehen zur Verfügung.

#### Mögliche Antwort zur Frage 3.2

NEIN, keine wirksame Beanspruchung der Priorität, es stehen keine Rechtsbehelfe zur Verfügung.

Ablauf Prioritätsfrist:

15.04.2006 + 12 Mte = 15.04.2007 (SO) → **16.04.2007** (MO);

Grundlagen: PVÜ Art. 4C(1), PVÜ Art. 4C(2), PVÜ Art. 4C(3).

Prioritätsfrist wurde versäumt.

PCT R. 26bis.3 in der ab 01.04.2007 geltenden Fassung erlaubt eine Wiederherstellung des Prioritätsrechtes durch das Anmeldeamt.

EPA als RO hat dazu einen Vorbehalt gemacht, der erst auf den 13.12.2007 aufgehoben wurde.

### Frage 3.3

Der Anmelder S im Vertragsstaat CH hat am 25. Januar 2007 eine ordnungsgemässe europäische Patentanmeldung EP3 eingereicht und dafür dieses Datum als Anmeldetag zuerkannt erhalten.

Am 13. Januar 2008 hat der Anmelder S eine internationale Patentanmeldung PCT3 mit Beanspruchung der Priorität von EP3 eingeschrieben an das EPA als RO gesandt. Wegen eines Postalischen Problems ging diese Anmeldung erst am 28. Januar 2008 beim EPA in München ein.

Wurde die Priorität wirksam beansprucht? Wenn nein, welcher Rechtsbehelfe stehen zur Verfügung.

### Mögliche Antwort zur Frage 3.3

JA, die wirksame Inanspruchnahme der Priorität kann wieder hergestellt werden.

Ablauf Prioritätsfrist:

25.01.2007 + 12 Mte = **25.01.2008** (FR);

Grundlagen: PVÜ Art. 4C(1), PVÜ Art. 4C(2).

Prioritätsfrist wurde versäumt.

Der Anmelder hat die notwendige Sorgfalt «Due care» angewendet, nämlich eingeschrieben und mehr als 10d vor Ablauf der Frist zur Post gebracht [das ist nur ein Argument, die 5d Regel gemäss Beschluss Präs EPA kann hier nicht angewendet werden].

Antrag beim RO =EP auf Wiederherstellung des Prioritätsrechtes gemäss R26bis.3 stellen; EPA hat keinen Vorbehalt angemeldet vgl. <http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html>.

Der Antrag iSv PCT R. 26bis.3b) ist zu stellen bis

25.01.2008 + 2 Mte = **MO 25.03.2008**; aus PCT R. 26bis.3e)

Antrag begründen gemäss dem Erfordernis von PCT R. 26bis.3b) ii)

Nachweise (Postaufgabebeleg) beilegen gemäss dem Erfordernis von PCT R. 26bis.3b) iii) und dem Erfordernis von PCT R. 26bis.3f).

Gebühr entrichten PCT R. 26bis.3d); € 550 aus GebO Art. 2 Ziff. 13.

## Frage 4

Die Anmelderin S hatte im August 2006 eine europäische Patentanmeldung EP1 eingereicht, in der die Erfindung E1 beschrieben und beansprucht ist. Am 20.12.2007 reicht die Anmelderin S eine weitere europäische Anmeldung EP2 mit dem Erfindungsgegenstand E2 ein. Da der Recherchenbericht zu EP1 einen erdrückenden Stand der Technik enthält, wird veranlasst, dass nach der Publikation des Recherchenberichtes am 6. Februar 2008 die Anmeldung EP1 nicht mehr weiter verfolgt wird. Anfang September 2008 bemerkt die Anmelderin S, dass in EP1 fälschlicherweise auch die Erfindung E2 beschrieben ist. Diese Erfindung E2 ist von hoher Bedeutung für S.

Kann heute am 12. September 2008 für den Gegenstand E2 noch ein Patentschutz erlangt werden und wenn ja, was hat S im einzelnen vorzukehren?

### Mögliche Antwort zur Frage 4

Für die zu prüfende Anmeldung EP2 mit dem Anmeldetag 20.12.2007 ist EPÜ2000 Art 54(3) anzuwenden:

ABI 2007 Sonderausgabe 4, p. 52 und Mitteilung EPA vom 20.09.2007, ABI 2007,507.

Massgeblich ist allein der Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung bzw. des zu prüfenden Patentbesitzes, nicht der Prioritätstag.

Heute ist der 12. September 2008. EP1 mit dem Gegenstand E2 ist am 06.02.2008 veröffentlicht worden, es wurden jedoch keine Benennungsgebühren entrichtet. Das ist unerheblich für die Wirkung von EP1 gemäss EPÜ2000 Art 54(3).

EP1 stellt somit nach EPÜ 2000 gegenüber EP2 ein älteres Recht iSv EPÜ2000 Art 54(3) dar; EP2 kann nicht zur Patenterteilung geführt werden.

Im weiteren Erteilungsverfahren für EP1 ist EPÜ2000 anzuwenden.

→ aus Anmeldung EP1 eine Teilanmeldung mit dem Gegenstand E2 einreichen, dazu muss die Anmeldung EP1 wieder anhängig gemacht werden.

Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und zur Entrichtung der Benennungsgebühren für die Anmeldung EP1:

06.02.2008 + 6 Mte = **06.08.2008 (MI)**;

aus Art. 94(1) iVm R.70(1); Art. 79(2) iVm R. 39(1); Berechnung nach R. 131(2), R. 131(4).

Am **12.09.2008** ist die Frist versäumt, Weiterbehandlung möglich nach Art. 121 iVm R. 135(2); Frist von 2 Mte nach Zustellung Rechtsverlustmitteilung gemäss R. 112(1) noch nicht abgelaufen; Rechtsverlustmitteilung nach R. 112(1) braucht nicht abgewartet zu werden, aus RA 13/82.

Für Weiterbehandlung Gebühren (=Prüfungsgebühr zuzüglich wenigstens eine Benennungsgebühr) mit 50% Zuschlag entrichten, aus GebO Art. 2 Ziffer 12.

## Frage 5

In einem Einspruchsbeschwerdeverfahren ist die Gültigkeit des Prioritätsanspruches strittig wegen der Übertragung des Prioritätsrechts. Die Einsprechende kann einen Verkauf einer Anlage mit dem Erfindungsgegenstand durch den Patentinhaber im Prioritätsjahr unzweifelhaft belegen. Der Patentinhaber mit Sitz in der CH legt im Einspruchsbeschwerdeverfahren ein Dokument vor, wonach das Prioritätsrecht auf ihn übertragen wurde. Die Beschwerdekammer entscheidet auf Anerkennung der Gültigkeit des Prioritätsrechtes. Das Patent wird somit im ursprünglichem Umfang aufrecht erhalten. Zwei Tage nach der mündlichen Verhandlung entdecken Sie als Einsprechender auf diesem Dokument ein Druckdatum, aus dem hervorgeht, dass die Prioritätsrechtsübertragung im nachhinein, nämlich während des Einspruchsbeschwerdeverfahrens ausgestellt wurde.

Können Sie erreichen, dass diese Entscheidung der Aufrechterhaltung von der Grossen Beschwerdekammer zur Neuurteilung an die betreffende Beschwerdekammer verwiesen wird?

Falls JA, was haben Sie zu unternehmen?

### Mögliche Antwort zur Frage 5

Antwort ist abhängig vom nationalen Recht, hier für die CH:

JA; die Entscheidung der Aufrechterhaltung kann von der Grossen Beschwerdekammer zur Neuurteilung an die betreffende Beschwerdekammer verwiesen werden.

Die Rückdatierung eines Dokumentes stellt nach CH-Recht StGB Art. 251 eine Urkundenfälschung dar.

Bei einem Bezirksgericht in der CH Klage einreichen, nach erfolgter Feststellung – in der CH Verurteilung – ist bei der GBK Antrag auf Überprüfung iSv Art. 112a einzureichen:

- Erfordernisse von R. 107 erfüllen wie
- Name des Antragstellers;
- Zu überprüfende Entscheidung,
- Angabe der Gründe und Beweismittel, hier Urteil und rückdatierte Übertragungserklärung,
- Stützung des Antrags auf Art. 112a(2)e),
- Gebühr von € 2.500.- , GebO Art. 2 Ziffer 11a, entrichten.

## Frage 6

Die Anmelderin D erhält zu einer europäischen Patentanmeldung eine Mitteilung nach R. 71(3) mit Datum 14. Dezember 2007 . Die Anmelderin D möchte wegen der Aktivitäten eines Mitbewerbers den Erteilungsbeschluss iSv EPÜ Art. 98(1) möglichst lange hinauszögern.

Geben Sie Möglichkeiten an, um einen Erteilungsbeschluss möglichst lange hinaus zögern zu können.

### Mögliche Antwort zur Frage 6:

1. Antrag auf Fristverlängerung iSv. EPÜ R. 132(2) nicht möglich, da keine Amtsfrist.
2. Bis zum 24. April 2008 gemäss R. EPÜ 71(3):
  - Gebühren entrichten;
  - bisherigen Anspruchssatz plus einen weiteren offensichtlich nicht gewährbaren Anspruchssatz einreichen,
  - Übersetzung dieses erweiterten Anspruchssatzes in die anderen beiden Amtssprachen ebenfalls einreichen.
3. Prüfungsabteilung wird gemäss R. 71(5) nicht zustimmen und erlässt Mitteilung: Anmelder wird zur Stellungnahme zu einer vom Amt bestimmten Frist aufgefordert.
4. Anmelder beantragt Fristverlängerung iSv. R. 132(2) vor Ablauf der vom Amt bestimmten Frist.
5. Anmelder reagiert nicht.
6. Anmelder erhält Rechtsverlustmitteilung.
7. Anmelder beantragt Weiterbehandlung, nur Gebühr von € 210.- zu entrichten, da nur eine Handlung versäumt wurde. Einverständnis zur ursprünglichen Fassung gemäss R. 71(3) erklären.
8. Schlimmstenfalls vor Hinweis auf Erteilung Teilanmeldung einreichen.

Andere Verfahren ZUR Verzögerung sind ebenfalls denkbar möglich; z.B.

- i) Auf Zurückweisung der Anmeldung hinarbeiten und mit Beschwerde die Anmeldung wieder anhängig machen bzw. im Beschwerdeverfahren auf ursprüngliche oder gewährbare Fassung hinarbeiten;
- ii) Frist gemäss der Mitteilung von R. 71(3) versäumen, → Rechtsverlustmitteilung → Weiterbehandlung beantragen (Gebühr, versäumte Handlung nachholen).

## Frage 7

Am 3. Februar 2008 wurde im Namen der juristischen Person K eine europäische Patentanmeldung EP2 eingereicht und ein Anmeldetag zuerkannt. Dabei wurde versäumt, die Priorität der Anmeldung der gleichen Person K mit dem Aktenzeichen CH2007/0013 und dem Anmeldetag 29. Januar 2007 in Anspruch zu nehmen.

Was ist bis wann vorzukehren, damit diese Priorität heute am 20. März 2008 noch wirksam beansprucht werden kann?

### Mögliche Antwort zur Frage 7

Prioritätsfrist nach Art. 87(1) versäumt, da EP2 erst am 03.02.2008 statt am 29.01.2008 DI eingereicht wurde.

→ Wiedereinsetzung nach Art. 122 iVm R. 136(1) beantragen:

#### 1. Frist, Gebühr; R. 136(1)

Antrag einreichen bis 29.01.2008 + 2 Mte = 29.03.2008 (SA); Berechnung nach R. 131(2), R. 131(4); Fristverlängerung nach R. 134(1) auf 31.03.2008 (MO).

→ Frist zur Einreichung des Antrags auf Wiedereinsetzung in die versäumte Prioritätsfrist ist heute am 20. März 2008 noch nicht abgelaufen.

Entrichtung der Gebühr; R. 136(1), Satz 3, GebO Art. 2 Gebühr 13.

#### 2. Begründung, Versäumte Handlung nachholen; R. 136(2)

Nachweis, dass erforderliche Sorgfalt angewendet wurde, jedoch war der Anmelder wegen XXXX an der fristgerechten Einreichung gehindert; R. 136(2).

Der Hinderungsgrund XXXXX könnte sein:

- ii) Haus der Patentabteilung 3d vor Ablauf der Prioritätsfrist total niedergebrannt;
- ii) Geistige Umnachtung der Leiterin H in der Administration 7d vor Ablauf der Prioritätsfrist: H hat alle Fristdaten gelöscht;
- iii) Raubüberfall mit Todesopfern auf die die juristische Person K betreuende Kanzlei Müller 4d vor Ablauf der Prioritätsfrist.
- iv) .. .. .

Dies ist im einzelnen zu belegen, z.B. mit einem Polizeirapport oder Arztzeugnis.

→ Die Gewährung der Wiedereinsetzung in die versäumte Prioritätsfrist liegt im Ermessen des EPA, abhängig vom Hinderungsgrund.

Versäumte Handlung nachholen innerhalb der Frist nach R. 136(1): Form 1001 mit Prioritätserklärung nach R. 52(3) ausstellen und mit dem Antrag iSv Art. 122(1) einreichen.

Spätere Schritte:

Einreichung der Prioritätsunterlage nach R. 53(1); spätestens 16 Mte nach Prioritätsdatum.

Fristberechnung für die 16 Mte aus R. 52(3) bzw. R. 53(1):

29.01.2007 + 16 Mte = 29.05.2008 DO. gemäss R. 131(2), R. 131(4).

## Frage 8

Am 28. Januar 2008 wurde im Namen der juristischen Person K eine europäische Patentanmeldung EP4 eingereicht und ein Anmeldetag zuerkannt. Dabei wurde versäumt, die Priorität einer regulären US-Anmeldung mit Anmeldeaktenzeichen US11/823,008 und dem Anmeldetag 26. Januar 2007 in Anspruch zu nehmen.

Was ist bis wann vorzukehren, damit diese Priorität heute am 10. März 2008 noch wirksam beansprucht werden kann?

Welche Voraussetzung zur wirksamen Inanspruchnahme muss dabei eingehalten sein?

### Mögliche Antwort zur Frage 8

Prioritätsfrist nach Art. 87(1) wurde gewahrt, da Fristablauf 26.01.2008 (SA); Fristverlängerung nach R. 134(1) auf 28.01.2008 MO.

Prioritätserklärung kann nachgereicht werden nach R. 52(2); also bis 26.01.2007 + 16 Mte = 26.05.2008 MO.

Die Prioritätsunterlage wird gemäss ABl Sonderausgabe 3 2007,022 vom EPA in die Akte aufgenommen, soweit vom Erfinder dazu ein Einverständnis gegeben wurde, vgl. ABl 2007,473.

Formell alles i.O.

Materielle Inanspruchnahme: US-Anmeldung heisst

– Anmelder=Erfinder .

Nach Art. 87(1) Anmelder oder Rechtsnachfolger:

Damit die Priorität materiell in Anspruch genommen werden kann, ist es erforderlich, dass die US-Anmeldung vor dem 28.01.2008 durch ein Assignment auf die juristische Person K übertragen worden ist oder dass wenigstens das Prioritätsrecht auf die juristische Person K übertragen worden ist.

EPA prüft die materielle Inanspruchnahme nicht, es sei denn, dass im Prüfungsverfahren Stand der Technik im Prioritätsintervall vorgefunden wird; vgl. RiLi C V 2.1 Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts.

### Bemerkung des Herausgebers:

Eine nachträgliche Übertragung des Prioritätsrechtes bzw. eine Rückdatierung der Übertragungserklärung führt zu einem Art. 112a(2) e) – Problem.

## Frage 9

Der zugelassene Vertreter Müller reicht per FAX aus einem Hotel in BR beim EPA auf +49 89 2399 44 65 ein:

- Deckblatt mit folgenden Angaben (abschliessende Aufzählung):
  - Titel: «Dunkelbirne»;
  - Erfinder: Daniel Düsentrieb; DE – 78467 Konstanz;
  - EPA Rg. Nr. 135 012.
- 4 Seiten aus [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) in der die Funktionsweise der Dunkelbirne anhand einer Zeichnung in deutscher Sprache beschrieben ist.

Wird diese Einreichung als europäische Patentanmeldung betrachtet und wird dieser Einreichung ein Anmeldetag zuerkannt?



## Mögliche Antwort zur Frage 9

Erfordernisse Anmeldetag in Art. 80 iVm R. 40; hier ist R. 40(1) einschlägig:

Art. 80 iVm R. 40(1):

- R. 40(1) a) Aus diesen Unterlagen ist kein Hinweis auf eine Beantragung eines europäischen Patentos ersichtlich -
- R. 40(1) b) Kontaktaufnahme über EPA Reg N° ist möglich ✓
- R. 40(1) c) Beschreibung eingereicht. ✓

→ Dieser Einreichung wird kein Anmeldetag zuerkannt.

Hinweise:

- i) Es kann kaum konkludentes Handeln vorgebracht werden, EPA kann nicht jede Einsendung von identifizierbaren technischen Unterlagen als europäische Patentanmeldung behandeln; EPA muss sich davor schützen.  
Im vorliegenden Fall ist dies letztlich durch eine Beschwerdekammer zu entscheiden.
- ii) Diese Aufgabe wurde auch von wie man sagt «bestandenem European Patent Attorneys» «gelöst» bzw. eben nicht korrekt beantwortet:  
Dass hier Stand der Technik iSv Art. 54(2) angemeldet wird, ist völlig irrelevant für die Zuerkennung eines Anmeldetages!

## Frage 10

Sie sind zugelassener Vertreter und erhalten am 12. März 2008 folgendes Schreiben des Leiters Entwicklung des Unternehmens AA AG mit Sitz in Deutschland:

Sehr geehrter Herr Patentanwalt

Am 11. Juni 2007 haben wir eine PCT-Anmeldung PCT/EP2007/055555 mit Beanspruchung der Priorität DE10 2006 032 111.7 vom 28.08.2006 beim EPA eingereicht.

Diese PCT-Anmeldung wurde am 6. März 2008 unter der Nr: WO2008/004000 veröffentlicht.

Der entsprechende Prioritätsbeleg wurde fristgerecht am 14.07.2007 beim EPA nachgereicht.

Bei Prüfung der WO-Offenlegungsschrift haben wir heute leider festgestellt, dass wir für diese WO-Anmeldung irrtümlich einen falschen englischen Anmeldetext eingereicht haben. Der richtige Anmeldetext hätte u.a. 17 Ansprüche anstelle von 10 enthalten müssen.

Der Erfindungsgegenstand gemäss der deutschen Erstanmeldung DE10 2006 032 111.7 ist von ausserordentlich hohem Stellenwert.

Welche Schritte können Sie für uns ergreifen, damit wir wenigstens für Europa noch ein rechtsbeständiges Patent erhalten.

Mit freundlichen Grüssen

E. Wickler

Leiter Entwicklung AA AG

Diese Fall hat sich tatsächlich im 2007 ereignet und wurde aus DE an H. Kley übergeben. Der Fall ist hier allerdings anonymisiert dargestellt.

## Mögliche Antwort zur Frage 10

1. Über eine Berichtigung offensichtlicher Fehler kann die Anmeldung für den ursprünglichen Erfindungsgegenstand nicht wiederhergestellt werden:  
PCT R. 91 eröffnet diese Möglichkeit; jedoch schliesst PCT R 91.1 g) eine Berichtigung aus, wenn Blätter in der internationalen Anmeldung fehlen.
  2. Über EPÜ Art. 153(2) hat eine internationale Anmeldung die Wirkung einer europäischen Anmeldung. Die vorliegende internationale Anmeldung ist in einer Amtssprache des EPA eingereicht worden. Die WO-Veröffentlichung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung, EPÜ Art. 153(3). Nachträgliche Berichtigung wg. der Rechtssicherheit Dritter nicht mehr möglich.
  3. Der Erfindungsgegenstand gemäss der deutschen prioritätsbegründeten Anmeldung ist heute gewöhnlicher Stand der Technik, da der Prioritätsbeleg via Akteneinsicht bei der OMPI der Öffentlichkeit zugänglich ist.
- Es kann kein europäisches Patent mehr erlangt werden.

## Frage 11

Sie sind zugelassener Vertreter vor dem EPA und haben für einen Mandanten aus den USA einen Antrag auf Beschränkung seines von Ihnen vertretenen Europäischen Patentes zusammen mit allen erforderlichen Unterlagen beim Europäischen Patentamt eingereicht. Die Einspruchsfrist war bei Einreichung des Antrags bereits abgelaufen, ohne daß ein Einspruch eingelegt worden war. Die Prüfungsabteilung hat Ihnen mit Datum vom 23. Juni 2008 mitgeteilt, daß dem Beschränkungsantrag stattgegeben werden kann.

Heute ist der 24. September 2008 und Sie haben einen Nervenzusammenbruch erlitten, weil Sie an chronischer Arbeitsüberlastung leiden und Ihr einziger Kandidat die Europäische Eignungsprüfung wieder nicht bestanden hat. Sie müssen sich daher auf unbestimmte Zeit in stationäre Behandlung in einem Krankenhaus und anschließend in Kur begeben und wissen nicht, wann Sie wieder in arbeitsfähigem Zustand in Ihrem Büro sein werden.

Im Krankenhaus ruft Sie Ihre Sekretärin an und erinnert Sie kurz an die Mitteilung der Prüfungsabteilung.

- a) Wozu fordert Sie die Prüfungsabteilung in der erhaltenen Mitteilung auf?
- b) Welche vier Möglichkeiten haben Sie und bis wann, um die Beschränkung des Europäischen Patents noch zu bewirken?

Diese Frage und die zugehörige Antwort wurde freundlicherweise von Herr Dr. Holger Ruether, Dipl. Chem ETH, DIC (London), Patentanwalt; 50968 Köln zur Verfügung gestellt.

### Mögliche Antwort zur Frage 11:

Zu a)

In der Mitteilung nach EPÜ R. 95(3) Satz 1 fordert die Prüfungsabteilung den Antragsteller auf, innerhalb einer Frist von 3 Mte die vorgeschriebene Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift, GebO Art. 2 Ziffer 8 GebO. zu entrichten sowie eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind,; siehe auch RiLi D X 5.

**Hinweis:** Wie im Einspruchsverfahren sind auch im Beschränkungsverfahren keine Anspruchsgebühren zu entrichten.

Zu b)

Fristberechnung: ablauf gemäss R. 126(2) iVm R. 131(4) iVm R. 134(1): 6. Oktober 2008:

23.06.2008 + 10d = 03.07.2008 (Wochentag irrelevant!)  
R. 126(2)

03.07.2008 + 3 Mte = 03.10.2008 FR und Feiertag, ABI 2007,502  
R. 131 (4) EPÜ

03.10.2008 → Fristverlängerung auf Arbeitstag 06.10.2008 MO  
R. 134(1) Satz 1

---

Aus diesem Fristablauf 06.10.2008 MO ergeben sich heute am 24.09.2008 MI folgende Verfahrensmöglichkeiten für den Vertreter:

1. Trotz Krankenhaus und leider mal wieder zu dummen Kandidaten bis 6.10.08 sind die Handlungen und Zahlungen gemäss der Mitteilung nach R. 95(3) - siehe unter a) - innerhalb der gesetzten Frist vorzunehmen.
2. Werden die unter a) genannten Handlungen und Zahlungen nicht rechtzeitig innerhalb der bis 06.10.2008 vorgenommen, so können sie noch innerhalb von zwei Monaten nach dem Zugang einer Mitteilung nach R. 95(3) Satz 1 2. Halbsatz iVm R. 82(3) über die Fristversäumung vorgenommen werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird, GebO Art. 2 Ziffer 9.
3. Werden die unter a) genannten Handlungen auch innerhalb der Nachfrist unter gemäss 2. nicht vorgenommen, so weist die Prüfungsabteilung den Beschränkungsantrag zurück, Art. 105b(2) Satz 2 iVm R. 95(4). Dementsprechend ist Wiedereinsetzung gemäss Art. 122(1) in die Nachfrist unter (2) zu beantragen, siehe auch RiLi D X 5. Der Antrag auf Wiedereinsetzung muss innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses, d.h. nach Rückkehr aus der Kur, spätestens jedoch innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Nachfrist unter (2) (zwei Monate nach dem **tatsächlichen** Zugang der Mitteilung, J82/0007; T82/0191/82 gestellt werden.  
Der Antrag auf Weidereinsetzung ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind, R. 136(2) Satz 1. Die versäumte Handlungen , d.h. die Handlungen/Zahlungen gemäss 1 und 2 sind innerhalb der maßgeblichen Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung nachzuholen, R. 136(2) Satz 2.
4. Erneutes Beschränkungsverfahren nach Art. 105a(1) iVm R. 92 beantragen. Keine Frist, jederzeit, auch nach Erlöschen des Patents, RiLi D X 1.

### **Anmerkungen:**

Das Verfahren nach R. 95(3) sieht aus wie eine Weiterbehandlung, es hat aber mit Weiterbehandlung gar nichts zu tun, da die Weiterbehandlung auf europäische Patentanmeldungen beschränkt ist, nicht anwendbar auf europäische Patente!

Für jene, die nicht wissen, dass das Beschränkungsverfahren immer wieder neu eingeleitet werden kann (retroaktive Wirkung!), noch eine Verfahrensoption bei einem allfälligen Nationalen Nichtigkeitsverfahren ;-):

Über EPÜ Art. 138(3) kann der Patentinhaber sein Patent beschränken, z.B. in DE über IntPatÜG II §6(3).

## Frage 12

Anmelder A hat eine europäische Patentanmeldung EP1 eingereicht, die sich noch im Prüfungsverfahren befindet.

A verkauft die Anmeldung EP1 an die Firma B und stellt beim EPA einen Antrag auf Übertragung der Anmeldung EP1 in allen benannten Staaten. Als Beweismittel wird im Mai eine von A und B unterzeichnete Übertragungserklärung eingereicht, in welcher A die EP1 auf den neuen Anmelder B überträgt.

Am 15. Juni reicht B eine Teilanmeldung EP2 basierend auf der Stammanmeldung EP1 mit B als Anmelder ein und zahlt alle nötigen Gebühren via Kontoabbuchung.

Am 20. Juni stellt B fest, dass die Verwaltungsgebühr nach Regel 22(2) noch nicht abgebucht wurde.

Wird EP2 vom EPA als Teilanmeldung behandelt?

Diese Frage 12 wurde freundlicherweise von Herr Mirko Boedecker, 8002 Zürich zur Verfügung gestellt, die mögliche Antwort ist von H. Kley formuliert.

### Mögliche Antwort zur Frage 12:

NEIN, diese europäische Patentanmeldung EP2 wird von der Eingangsstelle nicht als Teilanmeldung behandelt.

Ein Rechtsübergang ist nur wirksam mit Entrichtung Gebühr nach R. 22(2);  
vgl. « RiLi A IV 1.1.2 Wer kann eine Teilanmeldung einreichen? »  
Ebenso RiLi E XIII 1.

Nur der Anmelder der noch anhängigen Stammanmeldung kann eine Teilanmeldung einreichen; R. 36(1). Somit kann im vorliegenden Fall die Eingangsstelle die so eingereichte Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandeln.

Vorgehen gemäss J05/0020 IV: Erlass einer Rechtsverlustmitteilung nach R. 112(1).

### Anmerkung:

In einem praktischen Fall ist aus dem Europäischen Patentregister die Information zu holen, ob ein Rechtsübergang bereits eingetragen ist oder nicht. Aus dem Fehlen der erfolgten Abbuchung kann nicht notwendigerweise auf einen nicht erfolgten Eintrag im europäischen Patentregister geschlossen werden, möglicherweise wurde vom falschen Konto abgebucht.