

EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2023

Aufgabe D1-1

Diese Prüfungsaufgabe enthält:

Teil I: Rechtliche Fragen

Frage 1: 10 Punkte

Frage 2: 10 Punkte

Frage 3: 7 Punkte

FRAGE 1

(10 PUNKTE)

Anmelder A hat eine europäische Patentanmeldung EP-A eingereicht, die Folgendes beschreibt und beansprucht:

- eine erste Erfindung, die zwei alternative Lösungen für eine technische Aufgabe umfasst, bestehend aus den Merkmalen B+C bzw. B+D, sowie
- eine zweite Erfindung, bestehend aus den Merkmalen E+F.

Die erste und die zweite Erfindung sind nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden. Nur die erste Erfindung wurde recherchiert, und relevanter Stand der Technik wurde nur für B+C gefunden. In Anbetracht der technischen Aufgabe ist unmittelbar und eindeutig erkennbar, dass Merkmal B unerlässlich für das Funktionieren der ersten Erfindung ist.

Anmelder A hat die Teilanmeldungen DIV1 und DIV2 eingereicht, die beide direkt auf EP-A beruhen. DIV1 in der eingereichten Fassung beansprucht und beschreibt nur Merkmal D. DIV2 in der eingereichten Fassung beansprucht und beschreibt nur die Kombination B+D+F, wobei F als optionales Merkmal präsentiert wird.

In der Folge erließ die Prüfungsabteilung eine auf den 3. Januar 2023 datierte schriftliche Entscheidung, mit der sie EP-A mit der Begründung zurückwies, dass ein auf B+C gerichteter Anspruch nicht neu ist.

Heute sind DIV1 und DIV2 anhängig.

- a) Können für DIV1 und DIV2 wirksame Patente erlangt werden und was sollte unternommen werden?
- b) Kann Anmelder A die Erfindung E+F noch weiterverfolgen und was sollte unternommen werden?

FRAGE 2**(10 PUNKTE)**

Am 5. Mai 2022 reichte der in Frankreich ansässige Anmelder B eine internationale Patentanmeldung PCT-B beim EPA als Anmeldeamt ein. Anmelder B beabsichtigte, die Priorität der US-Anmeldung US-B zu beanspruchen, die von Anmelder B am 9. Juli 2021 eingereicht worden war. Der Prioritätsanspruch im Antrag von PCT-B nannte das richtige Anmeldedatum von US-B, enthielt aber einen Schreibfehler in einer Ziffer der Anmeldenummer von US-B. Der Antrag enthielt eine beglaubigte Kopie von US-B.

Die Beschreibung von PCT-B beinhaltet eine Erklärung, dass die Priorität von US-B beansprucht wird, wobei die richtige Anmeldenummer von US-B genannt wird. Im Übrigen sind die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen identisch mit denen von US-B.

Im Mai 2022 erhielt Anmelder B eine Aufforderung vom EPA als Anmeldeamt, die im Antrag von PCT-B beanspruchte Priorität zu berichtigen. Unglücklicherweise übersah Anmelder B diese Aufforderung und reagierte nicht darauf.

Am 12. Juli 2022 übermittelte das EPA als Internationale Recherchenbehörde den internationalen Recherchenbericht an Anmelder B.

- a) Gilt der Prioritätsanspruch für die Zwecke des Verfahrens nach dem PCT als erhoben?
- b) An welchem Tag muss der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung spätestens gestellt werden?
- c) Kann der Prioritätsanspruch in der internationalen Phase noch berichtigt werden?

FRAGE 3**(7 PUNKTE)**

Unternehmen C hat die europäische Patentanmeldung EP-C am 14. September 2018 eingereicht. Der Hinweis auf die Erteilung von EP-C wurde am 8. Juni 2022 bekannt gemacht.

Unternehmen D befürchtet, dass es mit seinen seit Juli 2022 in Deutschland vertriebenen Produkten EP-C verletzen könnte. Unternehmen D bereitet einen Einspruch gegen EP-C vor und ist zuversichtlich, einen Widerruf des Patents erreichen zu können.

Heute konsultiert Unternehmen D das Europäische Patentregister und stellt fest, dass der Vertreter von Unternehmen C ein Fax an das EPA gesendet hat, das einen Antrag auf Widerruf von EP-C sowie einen Auftrag für die Abbuchung der Widerrufsgebühr vom laufenden Konto des Unternehmens enthält.

Unternehmen D hat ferner festgestellt, dass Unternehmen C bisher noch keine Jahresgebühren an das Deutsche Patent- und Markenamt entrichtet hat.

- a) Was ist der gegenwärtige Stand des Widerrufsverfahrens zu EP-C?
- b) Warum sollte Unternehmen D Einspruch gegen EP-C einlegen?