



Diese e-EQE-Probeaufgabe wurde von epi ausschließlich zu Schulungs- und Informationszwecken erstellt.

Aufgabe DI-Teil 2

Diese Prüfungsaufgabe (Teil 2) umfasst:

- Frage 4: 7 Punkte
- Frage 5: 7 Punkte
- Frage 6: 11 Punkte

FRAGE 4

(7 PUNKTE)

Heute ist der 2. März 2021.

Herr Scrooge ist US-Staatsangehöriger und in den USA ansässig. Er ist Anmelder einer internationalen Anmeldung PCT-S, die am 17. April 2017 ohne Inanspruchnahme einer Priorität eingereicht wurde. Das USPTO fungierte in der internationalen Phase als International Recherchenbehörde (ISA) und gab im April 2018 den internationalen Recherchenbericht sowie die schriftliche Stellungnahme heraus.

Herr Scrooge hat vor Ablauf von 31 Monaten, gerechnet ab dem Anmeldetag der PCT-S, die Formalitäten für den Eintritt in die regionale Phase (EP-PCT-S) vor dem EPA erledigt, auf das Recht verzichtet, eine Mitteilung gemäß den Regeln 161 (2) und 162 EPÜ zu erhalten, und einen vor dem EPA zugelassenen Vertreter bevollmächtigt.

Im September 2020 veröffentlichte das EPA als Bestimmungsamt einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht für EP-PCT-S mit dem Hinweis, dass die eingereichten Ansprüche den Erfordernissen von EPÜ genügen erscheinen. Am 3. November 2020 gab das EPA eine Mitteilung heraus, in der Herr Scrooge die Gelegenheit zur Änderung der Anmeldeunterlagen innerhalb einer Frist von sechs Monaten eingeräumt wurde, und sandte diese an den bestellten Vertreter.

Welche Maßnahmen müssen im Jahr 2021 ergriffen werden und bis wann?

FRAGE 5**(7 PUNKTE)**

Eine europäische Patentanmeldung wurde von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen. Die Anmelderin legte erfolgreich Beschwerde gegen die Entscheidung ein: Die Beschwerdekammer befand die Ansprüche patentierbar und verwies den Fall zur weiteren Prüfung zurück an die Prüfungsabteilung. Anschließend wurde das europäische Patent EP-P erteilt. Daraufhin wurde Einspruch gegen EP-P eingelegt. Die Einsprechende legte im Einspruchsverfahren ein Dokument D vor, das bis dahin im Erteilungsverfahren nicht zitiert worden war. Der Hauptantrag des Patentinhabers, EP-P wie erteilt aufrechtzuerhalten, wurde während der mündlichen Verhandlung nach ausführlicher Diskussion abgelehnt. Anspruch 1 des Hauptantrags wurde als nicht neu gegenüber dem Dokument D angesehen. Eine schriftliche Zwischenentscheidung, in der das Patent in der geänderten Fassung gemäss des ersten Hilfsantrags des Patentinhabers aufrechterhalten wird, ist auf den 4. Januar 2021 datiert.

Der Patentinhaber ist weiterhin der Ansicht, dass Anspruch 1 seines Hauptantrags gegenüber Dokument D neu ist. Darüber hinaus ist der Patentinhaber der Ansicht, dass die Tatsache, dass die Einspruchsabteilung nicht der in der Beschwerde auf die Entscheidung der Prüfungsabteilung getroffenen Entscheidung gefolgt ist, einen wesentlichen Verfahrensfehler darstellt. Der Patentinhaber möchte daher gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde einlegen.

- a) Ist der Patentinhaber berechtigt, die Beschwerde einzureichen?
- b) Welche Schritte müssen bis wann unternommen werden?
- c) Was würden Sie in Bezug auf den mutmaßlichen wesentlichen Verfahrensfehler raten?

FRAGE 6**(11 PUNKTE)**

Ein großes Unternehmen C besitzt eine europäische Patentanmeldung EP-A, ein europäisches Patent EP-B und eine internationale Anmeldung PCT-C.

EP-A wurde am 18. September 2017 in englischer Sprache eingereicht und ist noch hängig. Die Mitteilung über den Hinweis auf die Erteilung ist vom 15. Oktober 2020 und ging am 27. Oktober 2020 bei C ein. Die Antwort auf die Mitteilung, einschließlich der Übersetzung der Ansprüche ins Deutsche und Französische, wurde am 25. Februar 2021 eingereicht.

EP-B wurde durch eine Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 23. Dezember 2020 widerrufen. Die Entscheidung ging am 28. Dezember 2020 bei C ein. C reichte über das Online-Filing des EPA am 1. März 2021 Beschwerde zusammen mit dem Formular 1038E ein, in dem angegeben wurde, dass die Gebühren vom laufenden Konto von C abgebucht werden sollen.

PCT-C wurde am 28. Januar 2021 beim EPA als Anmeldeamt eingereicht, wobei sowohl der PCT-Antrag als auch die Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche und Zusammenfassung) in zeichencodiertem Format (XML) eingereicht wurden. Bei der Einreichung wurden keine Gebühren entrichtet.

C hat ein laufendes Konto beim EPA und C hat jeweils einen automatischen Abbuchungsauftrag für EP-A and PCT-C gestellt.

- a) Welche Gebühren müssen für welche Anmeldung / welches Patent zwischen dem 15. Oktober 2020 und dem 31 März 2021 gezahlt werden, wie hoch sind sie und was ist der letzte Termin für die Zahlung der jeweiligen Gebühr, ohne dass irgendwelcher zusätzlichen Rechtsmittel genutzt werden?
- b) Bitte erläutern Sie die Daten und die Reihenfolge, in der die Gebühren als bezahlt gelten.