

Examiners' Report on Paper D/1990

La Commission résume en annexe les principaux éléments de réponse qui pouvaient être rassemblés.

PARTIE I

Sur le fond, les épreuves de l'examen font d'abord appel aux connaissances des candidats :

Ainsi leur est-il demandé non de connaître le détail de la jurisprudence publiée par le JO/OEB mais les précisions et commentaires que cette jurisprudence a apportés aux règles : ainsi en était-il des questions 5, 9 et 12.

L'examen fait aussi appel à leurs qualités de méthode, de clairvoyance et de rapidité ; s'agissant de l'épreuve juridique, il importe donc, sans déborder de la question, de faire apparaître un examen complet des données et de développer entièrement le raisonnement. Quant à la question 6, la Commission a tenu compte, dans la notation, de décisions récentes des Chambres de recours.

.../...

PART I

Antwort zu Frage 1

Unmittelbar beim EPA in München, Den Haag oder Berlin

Art. 75(2) EPÜ ist jedoch
entsprechend anzuwenden

Art. 152(1) EPÜ

Answer to Question 2

No.

Art. 31(2)(a) PCT

Art. 155 EPC

The Swiss Patent Office is a competent
receiving Office but Switzerland is not
bound by Ch. II.

The conditions of Art. 31(2)a) PCT must
both be fulfilled for one of the applicants.

Answer to Question 3

(a) The applicant can, since a further search fee was paid for
invention two, elect for the application to proceed in respect of
this invention and simply amend the application to delete claims
and matter relating to inventions one and three.

Rule 34(1)(c) EPC; C-III, 7.11

(b) Two divisionals required for second and third inventions with
search fee refunded on second divisional and limitation of the
earlier application.

Rule 34(1)(c) EPC; Rule 25(1) EPC; Art 10(3) RRF; C-III, 7.12

.../...

Answer to Question 4

(a) The date of expiry is Tuesday 05.06.1990 (10 days + 4 months = Sunday 03.06.1990 + Monday 04.06.1990 holiday in Munich = Whit Monday). Rule 78(3) + Rule 83(4) + Rule 85(1) EPC.

(b) The applicant may apply for a two-month extension, ending 03.08.1990, on 05.06.1990 at the latest.

No reasons need to be given in the request.

Rule 51(4) EPC C-VI, 15

Answer to Question 5

The applicant has filed a request for grant Article 78(1)(a) and has paid the fees Article 78(2). He should argue that the priority document has to be considered as the description, drawings, claims as required by Art. 78(1) and 80.

A new case should be filed to avoid any risk of loss of rights.

It would be a non-convention one, since Article 122(5) excludes use of restitutio in integrum for failure to meet the requirements of Art. 87(1).

.../...

Answer to Question 6

The Opposition Division will examine the facts of its own motion, and is not bound by the facts, evidence and arguments for opposition raised by the opponent (Art 114(1) EPC).

The fact that the term for opposition has expired does not mean that a new ground of opposition (Art. 100c), 114(2) against the patent cannot be raised (T 271/84, OJ 87, 405).

The Opposition Division will revoke the patent or invite the patentee to submit a request for limited maintenance without extending the protection of the granted patent (Art. 123(3) EPC).

Answer to Question 7

(a) The European patent application is deemed to be withdrawn. Rule 51(8) EPC. A notification will be sent (Rule 69 EPC).

(b) The applicant may file a request for further processing, Art. 121 EPC; C-VI, 15.4. He must complete the omitted act. He must pay the fee for further processing.

(c) Two months, Art. 121(2) EPC.

Antwort zu Frage 8

Das Verfahren kann nicht unterbrochen werden, weil der Konkurs des Einsprechenden kein Unterbrechungsgrund ist (vgl. R 90 (1 b und c EPÜ). Zweckmäßigerweise beantragt der Vertreter unter

.../...

Angabe von Gründen, bei der Einspruchsabteilung des EPA Verlegung der mündlichen Verhandlung. Anspruch auf Verlegung besteht nicht, sondern liegt im Ermessen der Einspruchsabteilung. E-III, 7.

Antwort zu Frage 9

1. : R 88 Satz 1 EPÜ

2. : J 10/87 Abl. 89/8

- a) Die Zurücknahme ist der Öffentlichkeit bis zum Zeitpunkt, zu dem der Widerruf der Zurücknahme beantragt wird, vom EPA nicht offiziell bekanntgegeben worden.
- b) Die irrtümliche Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaates ist einem entschuldbaren Versehen zuzuschreiben;
- c) Der Widerruf wird unverzüglich beantragt.
- d) Es muß für diejenigen Dritten, die durch Akteneinsicht von der Zurücknahme Kenntnis erlangt und darauf vertraut haben, ein ausreichender Schutz gegeben sein, wenn die Berichtigung zugelassen wird.

Réponse à la question 10

Le délai de paiement expirait le (vendredi) 04.01.1991: A94(2)CBE
La marge de 10 jours expirait le 25.12.1990 : A8(1)a) + (3)b)RRF
en fait le (lundi) 24 et non le 27 (R85(1) ne joue pas) ; le
paiement est trop tardif.

A recevra une notification (1 mois mais surtaxe) : R85ter CBE

Réponse à la question 11

A défaut de traduction et à partir du 13 septembre : R6(1)CBE
la demande sera réputée retirée : A90(3)CBE
A recevra une notification : R69 CBE
et pourra faire un nouveau dépôt sous priorité.

Antwort zu Frage 12

1. Entscheidung über Einstellung des Verfahrens oder Fortführung

liegt im pflichtgemässen Ermessen der Einspruchsabteilung

R.60(2) S.2 EPÜ

2. Hier: Entscheidung auf Fortsetzung durch Entscheidung über beschränkte Aufrechterhaltung, weil

a) Sache ohne weitere Ermittlungen entscheidungsreif (58(4) EPÜ Mitteilung !)

b) Interesse der Allgemeinheit, dass keine nicht rechtsbeständigen Patente aufrechterhalten werden

c) Dasselbe Interesse des Patentinhabers aus seinem Antrag erkennbar

d) T 197/88

PART I

Questions	Maximum-possible	Individual-marks awarded	Where grades awarded are not identical	
			Revision of marks/grade (if any)	Remarks*
1	2			
2	4			
3	4			
4	5			
5	4			
6	3			
7	5			
8	4			
9	5			
10	4			
11	4			
12	6			
Total Part I	50			

* to be filled in if both the following requirements are fulfilled:

- (a) the grades awarded by the two individual examiners before their discussion differ by two grades or more;
- (b) the marks awarded by at least one of the two individual examiners have been changed during their discussion.

If remarks are to be filled in, they should briefly explain why the examiner has changed his marks.