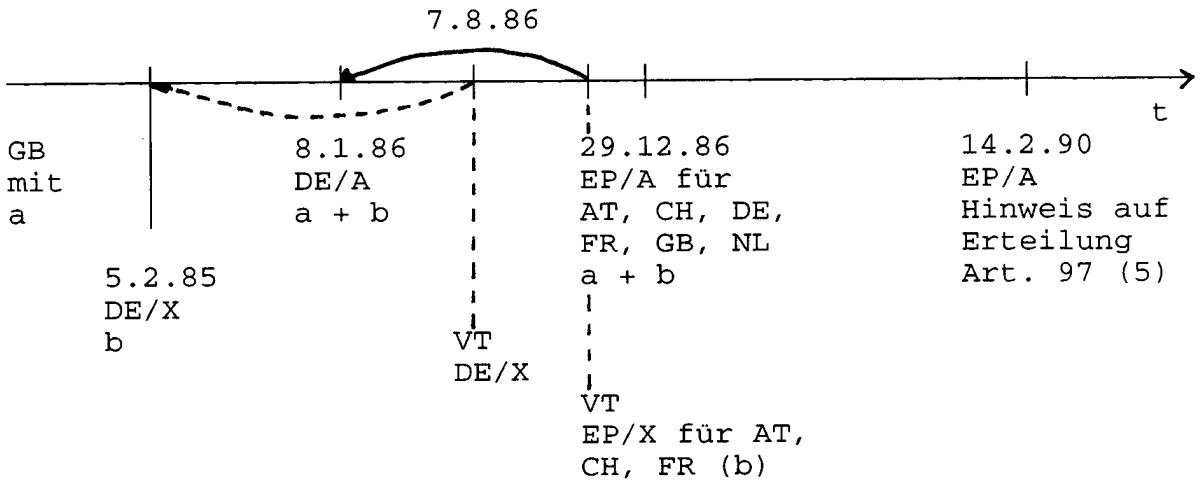
Teil II

A. Prio Art. 87, 88




.../...

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE/A | deutsche | Anmeldung | als | Erfindung | A | | | |
| EP/A | europ. | " | " | " | " | | | |
| DE/X | deutsche | Anmeldung | mit | ähnlicher | Erfindung | wie | A | |
| EP/X | europ. | " | " | " | " | " | " | |

Für die Beurteilung des Standes der Technik der EP/A ist als Datum der 08.01.1986 wegen der Prioritätsbeanspruchung (Art. 89) relevant.

Die EP/X gilt, da diese die Priorität vom 05.02.1985 hat und veröffentlicht wurde, als älteres europäisches Recht i.S.v. Artikel 53 (3),(4) für AT, CH und FR.

Das britische Patent gilt als Stand der Technik i.S.v. Artikel 54 (2), da vorveröffentlicht (Patent!). Aus dem GB ist das Merkmal "a" bekannt → Im EP/A kann nicht mehr der Anspruch 1 aufrechterhalten werden.

Da die EP/X nur als älteres europäisches Recht behandelt werden darf und deshalb nur bei der Beurteilung der Neuheit relevant ist, spielt die Frage der Äquivalenz keine Rolle. Die Äquivalenz muß bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit (Art. 56) berücksichtigt werden (so auch die Entscheidung "Kraftstoffeinspritzventil"). Im übrigen ist offenbar der enge Bereich des Brechungsindex aus EP/X nicht bekannt → damit ist Merkmal "a" gegenüber EP/X neu.

Auch die allgemeinen Angaben in EP/X über einen weiten Temperaturbereich, der zwar das Merkmal "b" umfaßt, dieses aber nicht explizit nennt, nimmt EP/A nicht die Neuheit, weil das Merkmal "b" als Auswahlerfindung aus dem weiten Bereich anzusehen ist (so auch Entscheidungen). Das in EP/X zufällig im weiten Temperaturbereich enthaltene Merkmal "b" könnte durch eine Disclaimerformulierung (so auch Entscheidung) ausgegrenzt werden.

Eine Kombination des GB-Patentes mit der EP/X darf nicht gemacht werden, um die erfinderische Tätigkeit zu verneinen (die Befürchtungen der Firma treffen also nicht zu), weil - wie oben ausgeführt - EP/X nur ein älteres europäisches Recht ist.

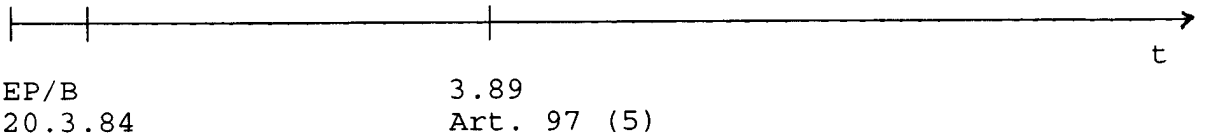
→ Schutz für die Kombination der Merkmale a und b in AT, CH, DE, FR, GB und NL möglich.

Bei der Kombination der Merkmale a und b bräuchte keine Disclaimerformulierung in den Anspruch aufgenommen werden, da EP/X der Kombination der Merkmale a + b nicht die Neuheit nimmt (Merkmal b fehlt in EP/X) und bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht bleiben muß. Das Merkmal b fehlt auch im GB-Patent!

Es besteht daher die Möglichkeit, die Anmeldung A dadurch zu beschränken, daß bis zum 14.11.1990 durch den Anmelder selbst oder seinen Rechtsnachfolger Einspruch nach Artikel 99 gegen das eigene Patent eingelegt wird, um die Ansprüche zu beschränken (zulässig lt. Großer Beschwerdekammer).

.../...

B. 19.1.84




Artikel 55 (1) a) EPÜ: Eine Offenbarung bleibt außer Betracht, wenn sie nicht früher als 6 Monate vor Einreichung der Anmeldung (hier also 19.07.1983) erfolgt ist und auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders zurückgeht. Stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung aufgrund langjähriger Geschäftsbeziehung kann lt. Singer, EPÜ-Kommentar, Artikel 55 (1) a begründen; (anders dagegen Entscheidung der Beschwerdekammer, die ausdrücklich auf vereinbarte Geheimhaltung abhebt).

→ Die Schrift der Einsprechenden I müßte außer Betracht bleiben wegen Artikel 55 (1) a.

Zur Einsprechenden II:

Artikel 100 EPÜ nennt abschließend die Einspruchsgründe. Artikel 84 ist daher kein zulässiger Einspruchsgrund. Nach Regel 55 (d) muß die Einsprechende die zur Begründung ihres Einspruchs vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel angeben, die aus ihrer Sicht dem Gegenstand des Patentes entgegenstehen. Dies ist offensichtlich unter Angabe von Vorveröffentlichungen geschehen. Damit war der Einspruch gemäß Regel 56 (1) EPÜ zulässig. Die Prüfung der Argumente bezüglich der erfinderischen Tätigkeit sind dann eine Frage der Begründetheit des Einspruchs nach Artikel 101 EPÜ, Regeln 57, 58 EPÜ.

→ Äußerung zu Artikel 56 nötig!

Die Zurücknahme des Einspruchs hat zur Folge, daß die Einsprechende II nicht mehr am Einspruchsverfahren beteiligt ist. Nach Regel 60 (2) kann von Amts wegen fortgesetzt werden.

Die erfinderische Tätigkeit sollte daher begründet werden im Hinblick auf die nicht durchgreifenden Entgegenhaltungen. Der Einsprechende II kann sich dazu - da nicht mehr beteiligt - nicht mehr wirksam äußern.

→ Artikel 102 (2) : Einspruch I wird zurückgewiesen
Einspruch II gilt als zurückgenommen

→ Patent bleibt unverändert aufrechterhalten

C. 20.03.1988 Entscheidung nach Artikel 102 (2)
↓ Beschwerde Artikel 106, Artikel 108
30.03.1988 Zugestellt lt. Artikel 119, Regel 78 (3)
↓
30.05.1988 Beschwerdeeinlegung

.../...

Zum Einsprechenden I:

Der Einspruch wurde wegen Unzulässigkeit, Regel 56 EPÜ, verworfen (Art. 101).

→ Nach Artikel 108 ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Der Begründungspflicht ist die Einsprechende I nicht nachgekommen, da sie zur Frage ihres unzulässigen Einspruchs nicht Stellung genommen hat, sondern nur Argumente hinsichtlich Artikel 52 und Artikel 56 vorgebracht hat. Die Beschwerde wird entsprechend Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig verworfen; (so auch die Beschwerdekammer). Die gezahlte Beschwerdegebühr wird nicht zurückgezahlt, da ja die Beschwerde als eingelegt galt. Regel 67 ist abschließend. Es liegt kein Verfahrensfehler vor.

Zum Einsprechenden II:

Laut Entscheidung einer Beschwerdekammer hat Artikel 114 (1) (Mußvorschrift) Vorrang vor Artikel 114 (2) (Kannvorschrift). Die genannte, hochrelevante Vorveröffentlichung wird daher in das Verfahren eingeführt. Sofern nicht triftige Gründe für das verspätete Vorbringen geltend gemacht werden, können der Einsprechenden II die Kosten des weiteren Verfahrens auferlegt werden (auch Entscheidung).

Zum Verhalten der Patentinhaberin:

Der Alternativanspruch hätte unverzüglich nach dem Bekanntwerden der relevanten Vorveröffentlichung dem EPA mitgeteilt werden müssen. Verspätet vorgebrachte neu formulierte Ansprüche braucht das EPA nicht zu berücksichtigen (auch Entscheidung der Beschwerdekammer).

→ In Anbetracht der Veröffentlichung, die den Oberbegriff vorwegnimmt und der Veröffentlichung, die das Kennzeichen des Anspruchs vorwegnimmt, sollte sofort der Alternativanspruch per Telekopie dem EPA zugeleitet werden. Möglicherweise wird dieser aber wegen Artikel 114 (2) nicht mehr berücksichtigt.