

Teil II

08.04.1992

Sehr geehrter Herr Dr. Abacus,

auf Ihr Schreiben vom 07.04.1992 habe ich beiliegende Rechtsgutachten zu den einzelnen Themen ausgearbeitet.

Diesen Rechtsgutachten können Sie entnehmen, welche Probleme noch bestehen und welche Lösungen möglich sind.

Hochachtungsvoll

XYZ

Zu A

Der vermutete Diebstahl des Chip-Masters ist bezüglich eines Patentschutzes für die Abacus Ltd. unschädlich, da das Muster erst nach dem 16.03.1992 entwendet wurde und schon seit dem 03.06.1991 die Patentanmeldung GB-K besteht, die alle Einzelaspekte des Merkmals A beschreibt.

.../...

Die GB-K hat für alle in ihr beschriebenen Merkmale und Erfindungen ein Prioritätsrecht gemäß PVÜ Artikel 4 A und EPÜ Artikel 87 ein Prioritätsrecht entstehen lassen. Dieses wurde für die EP-L nur zum Teil genutzt, es ist daher erforderlich, daß eine weitere Europäische Patentanmeldung (EP-NN) getätigt wird, die das Merkmal A beinhalten soll. Die EP-NN soll die Priorität vom 03.06.1991 der GB-K nehmen, d. h. die EP-NN muß bis zum 03.06.1992 eingereicht (am besten direkt beim EPA und am 24.05.1992 oder vorher abschicken, damit kein Rechtsverlust eintreten kann) werden. In der EP-NN können dann die üblichen Länder incl. der Schweiz benannt werden. Die Prioritätsnahme hat die Wirkung (Art. 89), daß ein eventuelles Bekanntwerden des Musters und eventuelle Anstrengungen Dritte, die nach dem 03.06.1991 aufgenommen wurden, die Rechte aus einem Patent EP-NN nicht beeinträchtigen (PVÜ Art. 4 B).

Die zwischenzeitlich erfolgte Veröffentlichung der EP-L sowie deren Prioritätsbeanspruchung sind hier nicht relevant.

Auch die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung durch die Fa. Titanic ist unschädlich, da die EP-NN gemäß Artikel 89 den besseren Zeitrang haben wird. Es ist jedoch empfehlenswert, in der EP-NN alle Länder zu benennen, da sonst die Fa. Titanic Comp. auf nicht benannte Länder noch Rechte gemäß Artikel 54 (3) erhalten könnte.

Bei oben genanntem Vorgehen kann ein nationales Vorgehen wegen Erfindungsdiebstahl voraussichtlich entfallen.

B Zur falschen Benennung in der EP-L:

Die EP-L ist mittlerweile veröffentlicht. Wegen des Vertrauensschutzes der Öffentlichkeit ist daher eine Berichtigung gemäß Regel 88 nicht mehr möglich.

Es kann jedoch noch eine Nachanmeldung auf die andere Erfindung aus der GB-K für die Schweiz getätigt werden (die Erfindung, die neben dem Merkmal A beschrieben wird), sofern diese andere Erfindung nicht schon in der GB-M beschrieben wird (PVÜ Art. 4 c (2)). Wegen der Kosten ist hier eine nationale schweizer Anmeldung statt einer weiteren EP-Anmeldung vorzuziehen. Die Anmeldung muß wieder bis zum 03.06.1992 (PVÜ Art. 4 (1)), hier beim schweizer Patentamt, erfolgen, ein schweizer Patentanwalt ist einzuschalten.

B Zur Teilanmeldung EP-N

Hier sollte eine Berichtigung gemäß Regel 88 möglich sein. Die Teilanmeldung bezieht sich auf eine frühere Anmeldung, in der wohl die Schweiz, aber nicht Schweden benannt wurde. Gemäß Artikel 76 (2) dürfen jedoch für die Teilanmeldung nur die schon früher benannten Staaten benannt werden, der Fehler ist also offensichtlich und begründet somit auch für Dritte keinen Vertrauensschutz. Es ist somit ein Berichtigungsantrag beim EPA zu stellen (Regel 88).

Selbst wenn dieser Antrag nicht zu einem Erfolg führen sollte, so kann immer noch aus der früheren (Haupt-)Anmeldung nochmal gemäß Artikel 76 (1) eine Teilanmeldung eingereicht werden unter Benen-

nung der Schweiz, wenn auf die Schweiz nicht ausdrücklich verzichtet wurde und noch keine Zustimmung gemäß Regel 51 (4) abgegeben wurde.

C
C1

Titanic Comp. hat gemäß Artikel 108 die Beschwerdebegründung zu spät vorgelegt, so daß nach Regel 65 (1) die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen ist.

Die Bitte von Titanic Comp. (TC), die Verspätung zu entschuldigen, ist nicht beachtlich. TC könnte aber noch einen Wiedereinsetzungsantrag gemäß Artikel 122 stellen, wenn TC entschuldbare Gründe hat und TC den Fehler erst innerhalb der letzten 2 Monaten erkannt hat.

Eine Wiedereinsetzung ist mit dem bislang bekannten nicht möglich.

Selbst wenn eine Wiedereinsetzung erfolgreich wäre, hätte die Fa. Abacus gemäß Artikel 122 (6) ein Weiterbenutzungsrecht erworben, da sie nach nicht erfolgter Beschwerdebegründung von einem Verlust der fraglichen Anmeldung ausgehen dürfte und sie bereits Vorkehrungen zur Benutzung der Erfindung getroffen hat. Da die Handlungen jedoch nur in GB aufgenommen wurden, erstreckt sich dieses Recht nur auf GB. (Eine weitere Erstreckung des Rechts wäre ein interessanter Fall für den EuGH.)

C2

PCT erlaubt den nationalen/regionalen Ämtern, nach ihren Vorschriften die Wiedereinsetzung (PCT Art. 48 (2) und Regel 82^{bis}.2).

Artikel 122 (5) verbietet nicht die Wiedereinsetzung in eine Versäumung der Frist gemäß Regel 104b (1), so daß einem begründeten Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben werden kann.

Für eine Aufnahme von Benutzungshandlungen gilt das unter C1 Gesagte zum Weiterbenutzungsrecht, sofern diese Handlungen ernsthaft nach Versäumung der Frist des japanischen Anmelders erfolgten.

Ohne ein solches Weiterbenutzungsrecht besteht die Gefahr, belangt zu werden.