Prüfungsarbeit des Bewerbers

Auf das Mandantenschreiben:

1. Die prioritätsbegründenden Anmeldungen:

   Damit die beiden britischen Anmeldungen prioritätsbegründend sein können, muß den Anmeldungen nach nationalem britischem Recht ein Anmeldetag zukommen.

   Artikel 80 EPÜ ist also für die Frage ob den Anmeldungen ein Anmeldetag zukommt nicht maßgeblich.

   Nach nationalem britischem Recht sind keine Ansprüche erforderlich, um einen Anmeldetag zu erhalten (Art. 87 (3) EPÜ. Dem im letzten Absatz der Beschreibung und in Figur 3 beschriebenen Gegenstand kommt also nur die spätere Priorität zu (Art. 87 (1) EPÜ).

2. Zur Anlage 6

   Wenn überhaupt, so steht Anlage 6 nur dem Gegenstand der Anlage 1 mit der späteren Priorität (4.5.1989) entgegen.

   Das Schreiben wurde zwar vor dieser Priorität versandt, gilt jedoch nicht bereits mit der Abgabe zur Post als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sondern erst beim Empfang. Nach der Lebenserfahrung wird das Schreiben erst am oder nach dem 4.5.1989 in Japan angekommen sein, so daß es kein relevanter Stand der Technik ist (Rechtssprechung der Beschwerdekammern).

3. Veröffentlichung durch Erfinder, sofern die Veröffentlichung nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgeht, steht sie dem Gegenstand der Anlage 1 mit der späteren Priorität nicht als Stand der Technik bezüglich Neuheit und Erfindungshöhe entgegen (Entscheidung BIOGEN der technischen Beschwerdekammer). Daher keine Verwendung als Anlage 7.

4. Zu Erstens:

   - Im Einsparungsverfahren trägt jeder Beteiligte seine Kosten selbst, soweit eine Kostenverteilung nicht der Billigkeit entspricht (Art. 104 (1)). Solche Billigkeits-Gründe können nur durch das Verhalten eines Beteiligten im Verfahren begründet sein - nicht dadurch, daß das Patent nicht hätte erteilt werden müssen.

   - Durch die Stattgabe des Wiedereinsetzungsantrags sind vorherige Verfahrensmängel geheilt.

   Dem Mandanten steht auch keine Beschwerdemöglichkeit zu, da er kein Beteiligter im Prüfungsverfahren ist (Art. 107 EPÜ).

   Eine Kostenverteilung kommt nicht in Betracht.

.../...

5. Zu Zweitens:

Nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer ist Art. 24 EPÜ auf das erstinstanzliche Verfahren analog anzuwenden. Ob Besorgnis der Befangenheit besteht ist eine Tatfrage, die noch der weiteren Klärung bedarf.

Allein die Tatsache, daß der Prüfer ein ehemaliger Angestellter ist, ist hierfür möglicherweise nicht ausreichend.

Falls der Ablehnung des Prüfers nicht stattgegeben wird (Art. 24 (3) EPÜ), so könnte dies in einer beschwerdefähigen Zwischenentscheidung oder in der das Verfahren abschließenden Entscheidung über den Einspruch geschehen, so daß in jedem Fall eine Beschwerdemöglichkeit besteht.

6. Zu Drittens:

Der geschäftliche Erfolg kann ein Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit sein. Jedoch ersetzen solche Beweisanzeichen nicht die technisch fachmännische Beurteilung der Erfindung (Rechtssprechung der Bescherdekammern).

Es kann also trotzdem - bei dem vorliegenden Stand der Technik - mit Erfolg eingesprochen werden.

7. Zu schließlich:

Das Verfahren kann trotz Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen fortgesetzt werden (Art. 114 (1), R. 60 (2) letzter Satz, EPÜ).

Dies ist zur Wahrung des öffentlichen Interesses dann geboten, falls das Streitpatent offensichtlich nicht rechtsbeständig ist, was hier der Fall ist.

8. Mündliche Verhandlung

Im allgemeinen gilt das Nichterscheinen als Verzicht auf rechtliches Gehör (Art. 113 EPÜ). Werden jedoch neue Tatsachen und Beweismittel in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, zu denen sich der Einsprechende nicht äußern konnte, so ist der Einsprechende dazu zunächst zu hören, bevor ein Beschluß ergehen kann. Falls dadurch eine neue mündliche Verhandlung oder eine weitere sonstige Verteuerung des Verfahrens für den Patentinhaber resultiert, könnten dem Mandanten die Kosten hierfür - zumindest zum Teil - auferlegt werden (Art. 104 (1) EPÜ).

Anmerkung: Die Angaben im Mandantenschreiben reichen nicht zur Erfüllung der Erfordernisse nach R. 55 a) i.V.m. R. 26 (2) c) aus, weshalb ich den Mandanten um Vervollständigung bitte.

.../...

Tatsachen vorbringen und Begründung

I

Portugal ist ein benannter Vertragsstaat. Portugal ist jedoch erst ab 1.1.1992 Vertragsstaat, so daß die Benennung unwirksam ist.

II

Anspruch 1

1. Neuheit

Aus der Anlage 3 ist ein zweiteiliges Befestigungsmittel bestehend aus Niete 10 und Bolzen 18 (mit den dortigen Bezugszeichen) zum Verbinden von Werkstücken bekannt (Seite 1, Zeilen 26 bis 33). Das erste Teil (Element 11) hat einen zylindrischen Schaft (vgl. Fig. 1), der von einer Metallhülse 16 z. B. aus Titan (Seite 2, Zeile 2 und 21, 22) umgeben ist und einen verbreiterten Kopf 12 aufweist. Kopf und Schaft sind aus einem Verbundwerkstoff hergestellt, der aus elektrisch nicht leitendem Kunstharz mit darin eingebetteten elektrisch leitenden Graphit-Fasern besteht (Seite 1, Zeilen 26, 27). Das näher am Kopf 12 gelegene Ende der Hülse 34 ist in axialem Abstand von der Endfläche des Kopfes angeordnet, wie aus Fig. 1 klar hervorgeht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist damit nicht neu (Art. 54 EPÜ).

2. Erfindungshöhe

2.1 Aus der Anlage 2 ist ein Befestigungsmittel zum Verbinden von Werkstücken bekannt (S. 2, Zeilen 31 bis 34). Dies besteht aus zwei Teilen (Schraube und Gegenstück 65, vgl. Fig. 2 i.V.m. S. 2, Zeilen 35, 36). Dies dient zum Zusammenhalten von Werkstücken (Winkelstück 62, Schicht 10).

Die Schraube weist einen zylindrischen Schaft auf (Fig. 2) und besitzt einen verbreiterten Kopf (ebenfalls Fig. 2, auch Fig. 1 i.V.m. Seite 1, letzter Absatz) am Schaftende.

Der Schaft ist von einer Hülse 42 umgeben (Seite 2, Zeilen 19 bis 23). Wie aus Fig. 2 ersichtlich, ist das näher am Kopf gelegene Ende der Hülse in axialem Abstand von der Endfläche des Kopfes der Schraube angeordnet, da die Hülse nicht bis zu dem Kunstharz 26 reicht.

Im Unterschied zur Anlage 1 sind

a) Kopf und Schaft aus Metall;
b) ist die Hülse isolierend.

Der Anlage 2 liegt dieselbe Aufgabe wie der Anlage 1 zugrunde (Seite 1, Zeilen 16 bis 24). Insbesondere ist an den Einsatz im Flugzeugbau gedacht.

.../...

Beim Gebrauch des Gegenstands von Anlage 2 wird der Fachmann den Nachteil des hohen Gewichts der metallischen Schrauben feststellen (vgl. Seite 1, Zeile 10, Anlage 1).

Er wird deshalb bemüht sein, das Metall durch einen anderen geeigneteren Werkstoff auszutauschen. Ein solcher Werkstoff (Kohlefaserverstärktes Harz) ist aus der Anlage 5 bekannt, von der der Patentanspruch 1 als nächstkommendem Stand der Technik ausgeht. Ebenso ist dort bereits gezeigt, daß das Metall nicht gänzlich zu ersetzen ist, sondern das Harz von einer Metallhülse umgeben sein muß.

Die Anwendung dieser Lehre auf den Gegenstand der Anlage 2 lag somit für den Fachmann auf der Hand:

Er mußte lediglich die Schraube mit deren isolierenden Kunstharzschicht 26 gegen die in Anlage 5 gezeigte Schraube auswechseln.

Dabei lag auf der Hand das näher am verbreiteten Kopf gelegene Ende der Metallhülse in axialem Abstand von der Endfläche des Kopfes anzuordnen, da einerseits diese Konstruktion an sich bereits in der Hülse 42 der Vorrichtung nach Anlage 2 realisiert war und andererseits für den Fachmann auf der Hand lag, daß dadurch die isolierende Schicht 26 entfallen konnte, was einen Arbeitsgang spart.

Im übrigen hätte der Fachmann auch deshalb Anlage 5 in Betracht gezogen, da aus Anlage 2 auch schon die Verwendung von faserverstärktem Material bekannt ist (Seite 2, Zeile 21), so daß seine Aufmerksamkeit auf dieses technologische Gebiet der Verbundbauteile gelenkt worden wäre.

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ).

Anspruch 2

Aus der Anlage 2 ist das weitere Merkmal des auf Anspruch 1 rückbezogenen Anspruchs 2 bekannt, nämlich aus der Fig. 2 i.V.m. S. 2, letzter Absatz, Anlage 2.

Aufgrund der Ausführung zu Anspruch 1, 2 beruht auch der Gegenstand von Anspruch 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ).

Anspruch 3

Dem Anspruch 3 kommt lediglich die Priorität vom 04.05.1989 (spätere Priorität) zu, da dessen Gegenstand erst in der späteren prioritätsbegründenden Anmeldung offenbart ist.

Zum einen entnimmt der Fachmann seinem allgemeinen Fachwissen diese Maßnahme, da sie technisches Allgemeingut ist. Zum anderen ist diese Maßnahme auch bereits aus der Anlage 3 bekannt ("rainure 44", vgl. S. 2, Zeile 26 i.V.m. Fig. 2).

.../...

Aufgrund der obigen Ausführungen zum Anspruch 2, beruht der auf Anspruch 2 rückbezogene Anspruch 3 somit ebenso - insbesondere gegenüber den Anlagen 2 und 5 - nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ).

Anspruch 4

Für den Anspruch 4 kommen mehrere Prioritäten in Betracht:

a) Für die Anordnung auf der Innenfläche gilt die frühere Priorität vom 18.09.1988.

b) Für die Anordnung auf der Außenfläche gilt die spätere Priorität, da dies in der späteren prioritätsbegründenden Anmeldung erstmals offenbart wurde, wie durch Akteneinsicht festgestellt wurde. Allerdings gilt dies nur für die Anordnung auf der Innen- und Außenfläche gleichzeitig, da die alleinige Anordnung nur auf der Außenfläche in keiner der prioritätsbegründenden Anmeldungen offenbart ist (Art. 88 (2) Satz 1 EPÜ).

c) Für die Anordnung lediglich auf der Außenfläche besteht daher nur die Priorität des Anmeldetages.

Zum einen ist es aus der Anlage 2 bereits bekannt, eine isolierende Hülse 42 auf der Außenfläche einer Metallhülse anzuordnen, so daß der Gegenstand von Anspruch 4 gegenüber Anlage 2 und 5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (vgl. obige Ausführungen zu Ansprüchen 1, 2, 3).

Zum anderen ist aus der Anlage 4 bereits relevanter Stand der Technik bekannt, der als älteres Recht i.S.v. Art. 54 (3) i.V.m. Art. 158 (1) (2) EPÜ dem Anspruch 4 aufgrund der Ausführungen unter c) entgegensteht und zwar für sämtliche benannten Vertragsstaaten.

Die Anlage 4 offenbart ein Befestigungsmittel mit sämtlichen Merkmalen von Anspruch 1, und zwar ist das Befestigungsmittel zweiteilig (Fig. 4), wodurch zwei Bauteile P zusammengehalten werden. Das erste Teil (die Schraube 26) weist einen zylindrischen Schaft und einen verbreiteten Kopf auf, die aus kohlfaserverstärktem Kunstharz bestehen können (Seite 2, Zeile 9 bis 11, Fig. 4).

Der Schaft ist von einer Metallhülse 10 umgeben (Seite 1, Zeile 27) und das Ende der Metallhülse ist im axialen Abstand angeordnet, sodaß auch der kennzeichnende Teil von Anspruch 1 daraus hervorgeht (Fig. 4).

Ferner ist das erste Teil eine Schraube 26, das zweite eine Mutter (S. 2, Zeilen 12 bis 15), so daß auch der Gegenstand von Anspruch 2 aus Anlage 4 hervorgeht.

Ferner ist aus Anlage 4 bekannt, daß auf der Außenfläche der leitenden Hülse eine nichtleitende Hülle angeordnet ist (Seite 1, Zeilen 30 bis 32).

.../...

Damit nimmt die Anlage 4 den Anspruch 4 im Umfang von dessen Rückbeziehung auf Anspruch 2 neuheitsschädlich vorweg (Art. 54 (3) EPÜ).

Anspruch 5

Die weiteren Merkmale des auf Anspruch 4 rückbezogenen Anspruchs 5, der aufgrund seiner Rückbeziehung bezüglich der Anordnung der Hülle auf der Außenfläche ebenfalls nur die Priorität des Anmeldetags hat, sind ebenfalls aus der Anlage 4 bekannt, und zwar die Gewichtsprozente des Verbundswerkstoffs, dessen Zugfestigkeit (Seite 1, Zeilen 32 bis 35), die Zugfestigkeit des Epoxy-Harzes (Seite 2, Zeile 11). Das weitere Merkmal, das die Hülle einen Anteil von 70 bis 80 Gewichtsprozent hat, entnimmt der Fachmann den angegebenen Textstellen ebenfalls ohne weiteres.

(Anmerkung an den Korrektor:

Dieser Angriff führt wohl nicht zum Erfolg, da für den Bolzen 26 lediglich 20 bis 50 Gewichtsprozent offenbart sind, Seite 2, Zeile 12).

Anspruch 6

Aus der Anlage 2 ist bereits eine elektrisch isolierende Beilagsscheibe 63 bekannt (Seite 2, Zeile 35), Fig. 2.

Dem Gegenstand von Anspruch 6 liegt gegenüber der Anlage 3 objektiv die Aufgabe zugrunde, einen zusätzlichen Schutz vor Strömen herzustellen.

Daher lag es für den Fachmann nahe, bei seiner Suche nach geeigneten Lösungen im Stand der Technik die aus Anlage 2 bekannte Beilagsscheibe vorzusehen und ferner die zusätzliche Hülle zur weiteren Isolation gegen Ströme vorzusehen, was eine dem Fachmann geläufige über handwerkliches Können nicht hinausgehende Maßnahme darstellt.

Im übrigen kommt dem Anspruch 2 die spätere Priorität (04.05.1989) zu.

(Anmerkung: Dieser Angriff ist nicht besonders stark).