

EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 1993

PRÜFUNGSaufGABE D

Diese Prüfungsaufgabe enthält:

- Anweisungen an die Bewerber 93/D/d/1
- Teil I - Fragen 1-9 93/D/d/2-6
- Teil II - Rechtsauskunft 93/D/d/7-10
- Anlage - Kalender für 1991, 1992 und 1993 mit Angabe der Tage, an denen zumindest eine der Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist 93/D/d/11-13

ANWEISUNGEN AN DIE BEWERBER

Prüfungsaufgabe D umfaßt

- 9 Fragen, die alle beantwortet werden sollen – der Bewerber hat keine Wahlmöglichkeit;
- eine Anfrage eines Mandanten, die eine Antwort in Form einer Rechtsauskunft erfordert.

Die Hälfte der verfügbaren Noten wird für die Antworten auf die 9 Fragen, die andere Hälfte für die Rechtsauskunft vergeben.

Die Antworten auf die Fragen 1 bis 9 sollten kurz und präzise sein. Der Bewerber hat die Artikel, Regeln oder sonstigen rechtlichen Grundlagen, die er seiner Antwort zugrunde legt, anzugeben.

In der Rechtsauskunft soll der Bewerber zeigen, daß er fähig ist, einen schwierigen Sachverhalt unter dem Gesichtspunkt des gewerblichen Rechtsschutzes zu klären. Er hat die rechtlichen Folgen des vorgegebenen Sachverhalts darzulegen und sollte vorzugsweise die Artikel, Regeln oder sonstigen rechtlichen Grundlagen, die er seiner Antwort zugrunde legt, angeben.

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

Paper D comprises:

- 9 questions, all to be answered – no choice for candidates;
- an inquiry from a client requiring an answer in the form of a legal opinion.

Half the marks available are awarded for the 9 questions, the other half for the legal advice.

The answers to questions 1 to 9 should be brief and to the point and the candidate must cite any Articles, Rules or other legal basis relevant to his answer.

In the legal opinion the candidate should demonstrate his professional ability to master a complex industrial property law situation. He must explain any legal consequences of the situation postulated and preferably cite any Articles, Rules or other legal basis relevant to his answer.

INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS

L'épreuve D comprend :

- 9 questions exigeant toutes des réponses – sans possibilité pour les candidats de choisir ;
- la demande d'un mandant désireux d'obtenir une réponse sous forme de consultation juridique.

La moitié des points constituant la note est consacrée aux 9 questions et l'autre moitié à la consultation juridique.

Les réponses aux questions 1 à 9 devraient être courtes et précises et le candidat doit citer les articles, règles ou autres sources juridiques sur lesquels il fonde sa réponse.

Dans la consultation juridique, le candidat devrait prouver qu'il a la compétence professionnelle nécessaire pour analyser une situation complexe du point de vue du droit de la propriété industrielle. Il doit préciser les conséquences juridiques des faits exposés et il devrait, de préférence, citer les articles, règles ou autres sources juridiques sur lesquels il fonde sa réponse.

TEIL II

Heute erhalten Sie folgendes Schreiben (vom 25. März 1993) eines Mandanten.

A. Ich bin der geschäftsführende Direktor A einer schwedischen Firma aus der Bäckereibranche und habe einen neuen "Schneebesens" erfunden. Bewegt man den "Schneebesens" waagrecht hin und her, so wird die Schlagzeit im Vergleich zu dem uns bekannten herkömmlichen "Schneebesens" beträchtlich verringert.

Wir haben für diesen verbesserten "Schneebesens" Patentschutz begehrt, und zwar in einer am 31. Januar 1991 eingereichten schwedischen Patentanmeldung und anschließend unter Inanspruchnahme der Priorität der schwedischen Anmeldung in einer am 31. Januar 1992 eingereichten europäischen Patentanmeldung mit Benennung aller EPÜ-Vertragsstaaten. Diese EP-Anmeldung wurde in englischer Sprache eingereicht und am 13. August 1992 veröffentlicht. Wir haben den Recherchenbericht, datiert vom 12. November 1992, mit sehr relevanten Entgegenhaltungen zu allen Ansprüchen erhalten. Wir glauben, daß der "Schneebesens" nicht erfinderisch ist. Dies ist nicht weiter von Bedeutung; an einer Patentierung unseres "Schneebesens" sind wir nicht mehr interessiert, da er auf dem Markt keinen wirtschaftlichen Erfolg hatte. Wir haben uns daher entschlossen, unsere europäische Anmeldung fallen zu lassen.

Allerdings weist unsere europäische Anmeldung einen Gesichtspunkt auf, der für uns in letzter Zeit sehr interessant geworden ist. Wir bezeichnen diesen Gesichtspunkt als die GLÄNZENDE IDEE.

Diese uns von unserem Entwicklungsleiter B vorgeschlagene GLÄNZENDE IDEE besteht darin, daß man den "Schneebesens" durch Rotation um seine im wesentlichen senkrecht gehaltene Längsachse als Werkzeug zur Aufnahme und zum Transport einer bestimmten Menge gekochter Spaghetti aus einem Spaghettii- oder Kochtopf und, durch Rotation des "Schneebesens" in entgegengesetzter Richtung, zur Ablage der Spaghetti auf einem Teller verwenden kann. Mit waagerechter Längsachse nimmt der "Schneebesens" keine

.../...

Spaghetti auf. Hält man den "Schneebesens" bei seiner Anwendung als Spaghettiwerkzeug senkrecht, dann ist insbesondere die Aufnahme von heißen Spaghetti aus hohen schmalen Töpfen sicherer und daher sehr vorteilhaft. Mit unserer GLÄNZENDEN IDEE haben wir bereits großen wirtschaftlichen Erfolg erzielt.

Die GLÄNZENDE IDEE ist in unserer schwedischen Anmeldung und auch in unserer europäischen Anmeldung beschrieben; die Anmeldungen haben identische Beschreibungen, Zeichnungen und Ansprüche, aber erst im letzten Absatz der Beschreibungen wird die GLÄNZENDE IDEE offenbart. Bei der Einreichung unserer europäischen Anmeldung hatten wir nicht daran geglaubt, daß unser "Schneebesens" als Spaghettiwerkzeug einen Marktwert haben könnte.

Wir hatten die GLÄNZENDE IDEE lediglich als amüsanten Gedanken in die Patentanmeldungen aufgenommen. Unser Entwicklungsleiter B war auf die GLÄNZENDE IDEE gekommen, als er Menschen beim Spaghettiesen beobachtete.

Unser wichtigster US-Mitbewerber C besuchte uns im Juli 1992. Damals hatten wir gerade damit begonnen, unseren "Schneebesens" als Spaghettiwerkzeug - GLÄNZENDE IDEE - zu vermarkten, und zwar mit Anweisungen ausschließlich für den Gebrauch als Spaghettiwerkzeug. Unser Mitbewerber war äußerst bestürzt und sagte, daß er sich als Erfinder der GLÄNZENDEN IDEE betrachte und wir keinerlei Recht zur Verwertung dieser Idee hätten.

Unser Mitbewerber erzählte uns, daß er eine US-Anmeldung für ein mit unserem "Schneebesens" identisches Werkzeug eingereicht habe. Anschließend habe er eine PCT-Anmeldung eingereicht, in der er die Rotation des "Schneebesens" um seine Längsachse zum Zweck der Aufnahme loser Garnenden, insbesondere in einer Dosenspinnmaschine, zum Aufwickeln des Garns auf eine Haspel beansprucht habe.

Er sagte ferner, daß er sein Werkzeug in Europa als Spaghettiwerkzeug vermarkten wolle und daß er "rechtliche Schritte" unternehmen werde, wenn wir die Vermarktung unserer GLÄNZENDEN IDEE nicht einstellten.

.../...

Zwischenzeitlich hat er uns eine Kopie seiner PCT-Anmeldung übersandt, aus der hervorgeht, daß der Anmeldetag der 30. Januar 1992 ist und daß die Priorität einer am 30. Januar 1991 eingereichten US-Patentanmeldung beansprucht wird; die PCT-Anmeldung mit Bestimmung aller EPÜ-Vertragsstaaten wurde am 6. August 1992 veröffentlicht. Unser Mitbewerber hat es abgelehnt, uns eine Kopie seiner prioritätsbegründenden US-Anmeldung zu überlassen, die wir deshalb selbst bei der WIPO angefordert haben. Wir haben die Kopie des Prioritätsbelegs bis jetzt noch nicht erhalten und fragen uns, ob die WIPO sie uns zur Verfügung stellen wird.

Weitere Nachforschungen ergaben, daß auf die am 30. Januar 1991 eingereichte prioritätsbegründende US-Anmeldung am 30. Juni 1992 ein US-Patent erteilt worden war, und der Titelseite dieser Patentschrift ist zu entnehmen, daß es sich um die Fortsetzung (continuation application) der am 30. Januar 1990 eingereichten Anmeldung mit der laufenden Nummer XXX XXX handelt, auf die verzichtet worden war. Das US-Patent enthält unabhängige Ansprüche, die auf die Verwendung eines mit unserem "Schneebesen" identischen Werkzeugs zur Aufnahme eines "länglichen Elements" durch Rotation des Werkzeugs um seine Längsachse gerichtet sind. Die Beschreibung des US-Patents offenbart die Verwendung des Werkzeugs zur Aufnahme von Garn und Spaghetti, wenn man seine Längsachse im wesentlichen waagrecht hält. Die PCT-Anmeldung unseres Mitbewerbers offenbart und beansprucht das Werkzeug und seine Verwendung zur Aufnahme länglicher Elemente einschließlich Spaghetti.

Geben Sie uns, bitte, einen Rat, ob wir in Anbetracht der Gefahr, daß die PCT-Anmeldung von C in ein europäisches Patent mündet, die Vermarktung unserer GLÄNZENDE IDEE in Europa stoppen sollen.

B. Auf Anraten eines Angestellten, der in Sachen der oben angeführten europäischen Patentanmeldung unser bevollmächtigter Vertreter ist, haben wir eine europäische Teilanmeldung eingereicht. Unser Angestellter hat uns gesagt, daß es möglich sei, die ursprüngliche europäische Anmeldung mit neuen Ansprüchen

erneut einzureichen, wobei zunächst nur die Portokosten anfielen. Hinter der Einreichung der Teilanmeldung stand der Gedanke, Patentschutz für die GLÄNZENDE IDEE zu erlangen; die Ansprüche in unserer ursprünglichen europäischen Patentanmeldung waren nämlich nur auf den "Schneebesen" gerichtet.

Am 24. Februar 1993 haben wir in aller Eile die Teilanmeldung an das schwedische Patentamt abgeschickt. Ohne jedes Anschreiben wurden ein neuer, auf die GLÄNZENDE IDEE gerichteter Anspruch, und Kopien der folgenden Teile unserer ursprünglichen europäischen Anmeldung übersandt:

- Beschreibung, Zeichnungen, Zusammenfassung,
- Formblatt mit dem Erteilungsantrag, auf dem wir allerdings im Feld "Benennungen" Irland hinzugefügt haben,
- Erfindernennung, wobei ich allein als Erfinder genannt werde,
- eine auf mich ausgestellte Vollmacht.

Auf der ersten Seite des Antrags haben wir nur oben handschriftlich "Teilanmeldung" vermerkt.

Gebühren wurden nicht bezahlt.

Wir haben auf die Einreichung der Teilanmeldung hin bislang weder vom schwedischen Patentamt noch vom EPA etwas gehört und befürchten allmählich tatsächlich, daß wir keinen Patentschutz für unsere GLÄNZENDE IDEE erlangen werden, zumal unser als im Patentwesen erfahrener Angestellter am 20. Februar 1993 aus unserer Firma ausgeschieden ist.

Unsere ursprüngliche europäische Patentanmeldung hatte keine formalen Mängel. Kann es mit unserer Teilanmeldung irgendwelche Probleme geben, die ein Risiko in sich bergen könnte? Bitte erörtern Sie alle Lösungsmöglichkeiten.

C. Schließlich bitte ich Sie, zusätzlich zu Ihrem Rat zu meinen vorstehenden Fragen, Ihre Meinung zusammenzufassen und uns Ihre bevorzugte Vorgehensweise mitzuteilen, damit wir mit Sicherheit Schutz für unsere GLÄNZENDE IDEE erlangen.

1991

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 7. November 1990 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA 1991 geschlossen sind

- Gemäß Regel 85 (1) EPU erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem eine Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.
- Die Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München, Den Haag und Berlin sind an allen Samstagen und Sonntagen des Jahres 1991 zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet.
- Die weiteren Tage des Jahres 1991, an denen zumindest eine Annahmestelle des Europäischen Patentamts zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

JANUAR	FEBRUAR	MÄRZ	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DEZEMBER
S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M D M D F S 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	S M D M D F S 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M D M D F S 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	S M D M D F S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M D M D F S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M D M D F S 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tage - Days - Jours	München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	X	X	X
Karneftag - Good Friday - Vendredi Saint	X	X	X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	X	X	X
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête Nationale	X	X	X
Mai feiertag - May Day - Fête du travail	X	X	X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	X	X	X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	X	X	X
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	X	X	X
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	X	X	X
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Fête Nationale	X	X	X
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	X	X	X
Buß- und Bettag - Day of Prayer and Repentance - Jour de pénitence et de prière	X	X	X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	X	X	X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	X	X	X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	X	X	X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	X	X	X

1992

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 17. Oktober 1991 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA 1992 geschlossen sind

- Nach Regel 85 (1) EPU erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem eine Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.
- Die Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München, Den Haag und Berlin sind an allen Samstagen und Sonntagen des Jahres 1992 zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet.
- Die weiteren Tage des Jahres 1992, an denen zumindest eine Annahmestelle des Europäischen Patentamts zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

JANUAR	FEBRUAR	MÄRZ	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DEZEMBER
S M D M D F S 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M D M D F S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	S M D M D F S 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M D M D F S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M D M D F S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	S M D M D F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tage - Days - Jours	München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	X	X	X
Heiligdreikönigstag - Epiphany - Epiphanie	X	X	X
Karneftag - Good Friday - Vendredi Saint	X	X	X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	X	X	X
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête Nationale	X	X	X
Mai feiertag - May Day - Fête du travail	X	X	X
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération	X	X	X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	X	X	X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	X	X	X
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	X	X	X
Buß- und Bettag - Day of Prayer and Repentance - Jour de pénitence et de prière	X	X	X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	X	X	X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	X	X	X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	X	X	X

JANUAR							FEBRUAR							MÄRZ						
S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S
3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
10	11	12	13	14	15	16	7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12	13
17	18	19	20	21	22	23	14	15	16	17	18	19	20	14	15	16	17	18	19	20
24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	21	22	23	24	25	26	27
31							28						28	29	30	31				

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Oktober 1992 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA 1993 geschlossen sind

1. Nach Regel 85 (1) EPU erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest eine Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist (geschlossene Tage), auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

2. Die Annahmestellen des EPA in München, Den Haag und Berlin sind an allen Samstagen und Sonntagen zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet. Die weiteren geschlossenen Tage des Jahres 1993 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

APRIL							MAI							JUNI						
S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S
4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
11	12	13	14	15	16	17	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
18	19	20	21	22	23	24	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	
							29	30	31				29	30	31					

AUGUST							SEPTEMBER							OKTOBER						
S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S
4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
11	12	13	14	15	16	17	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
18	19	20	21	22	23	24	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
25	26	27	28	29	30	31	26	27	28	29	30		24	25	26	27	28	29	30	
													31							

Tage - Days - Jours	München				Den Haag				Berlin			
	S	M	D	F	S	M	D	F	S	M	D	F
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An					X							X
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphane					X							X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint					X							X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques					X							X
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête Nationale								X				
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération								X				
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension					X							X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte					X							X
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu					X							X
Allerheiligen - All Saints Day - Toussaint					X							X
Buß- und Bettag - Day of Prayer and Repentance - Jour de pénitence et de prière					X							X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël					X							X
Silvester - New Year's Eve - Veille de Nouvel An					X							X