

EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 1994

PRÜFUNGSAUFGABE D

Diese Prüfungsaufgabe enthält:

- Anweisungen an die Bewerber 94/D/d/1
- Teil I - Fragen 1-10 94/D/d/2-7
- Teil II - Rechtsauskunft 94/D/d/8-13
- Anlage - Kalender für 1993 und 1994 mit Angabe der Tage, an denen zumindest eine der Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist 94/D/d/14-15

ANWEISUNGEN AN DIE BEWERBER

Prüfungsaufgabe D umfaßt

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

50 % der verfügbaren Punkte werden für die Antworten auf die 10 Fragen, 50 % für die Rechtsauskunft vergeben.

Die Antworten auf die Fragen 1 bis 10 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.

TEIL II

Sie sind als zugelassener Vertreter tätig. Am 13. April 1994 erhalten Sie folgendes Schreiben Ihres Mandanten Professor Karl Smart, eines bekannten dänischen Biochemikers.

Wie Sie wissen, arbeite ich seit einigen Jahren mit Herrn Dr. Manfred Grisk zusammen, einem unabhängigen Forscher, der ein kleines, auf Entwicklung und Prüfung von Arzneimitteln spezialisiertes Forschungslabor in Kopenhagen (DK) betreibt. Über jedes Projekt wird ein Vertrag abgeschlossen, in dem das Forschungsziel und ein Sockelbetrag für die Vergütung festgelegt sind. Der Gesamtbetrag der Vergütung für Grisk sollte später in Verhandlungen zwischen mir und Grisk festgelegt werden, abhängig von der potentiellen Bedeutung der eventuell gemachten Erfindungen. Jeder Vertrag enthält eine Klausel, wonach Herr Dr. Grisk die weltweiten Rechte an den bei der Durchführung des Projekts entwickelten Erfindungen sowie das Recht, sie weltweit zum Patent anzumelden, auf mich überträgt und als Erfinder mir bei meinem Bemühen um wirksamen Schutz für diese Erfindungen seine uneingeschränkte Zusammenarbeit und Unterstützung zusichert. Darüber hinaus enthält jeder Vertrag eine Geheimhaltungsklausel, die Herrn Dr. Grisk eindeutig verpflichtet, nichtöffentliche Informationen vertraulich zu behandeln und nicht gegenüber Dritten zu offenbaren. Bedauerlicherweise wurde versäumt, in die Verträge eine weiterreichende Klausel aufzunehmen, die Herrn Dr. Grisk die Nutzung der ihm im Rahmen der Projekte zugänglichen Informationen zu eigenen Zwecken untersagt. Schließlich wurde als Gerichtsstand für Vertragsstreitigkeiten das See- und Handelsgericht in Kopenhagen (DK) festgelegt.

Ich habe zu den betreffenden Patentanmeldungen, um die es geht, die nachstehende Übersicht erstellt und anschließend die Probleme zusammengefaßt, zu denen ich dringend Ihren Rat benötige.

Die dänische Anmeldung DK 1 wurde am 3. Juni 1993 eingereicht; darin waren ich als Anmelder sowie Herr Dr. Grisk und ich gemeinsam als Erfinder genannt. Alle Formalitäten wurden erledigt. Die Anmeldung basiert auf der Erfindung des Produkts X, das eine hypotonische, d. h. blutdrucksenkende Wirkung aufweist. Das einzige offenbarte Herstellungsverfahren (Verfahren A) ist ein recht aufwendiges, vierstufiges Verfahren zur Herstellung des Produkts X. Da das Produkt X neu zu sein scheint, habe ich die folgenden unabhängigen Ansprüche in die Anmeldung aufgenommen:

Produkt X;
Produkt X zur Verwendung als Arzneimittel;
Pharmazeutische Zusammensetzung, die das Produkt X enthält;
Verwendung des Produkts X zur Herstellung eines hypotonischen Mittels;
Verfahren A.

[Hinweis für die Kandidaten: Gehen Sie davon aus, daß mit den genannten Anspruchskategorien ein optimaler Schutz derartiger Erfindungen gewährleistet ist.]

Daß das Produkt X eine hypotonische Wirkung haben könnte, ging ausschließlich auf eine Anregung meinerseits zurück; Herr Dr. Grisk hat daraufhin das Verfahren A entwickelt. Unmittelbar nach der Einreichung von DK 1 habe ich mit Herrn Dr. Grisk einen neuen Standardvertrag über die Durchführung einer Versuchsreihe abgeschlossen, mit der herausgefunden werden sollte, ob sich ein verbessertes Verfahren mit nur zwei Verfahrensstufen entwickeln ließe. Dabei habe ich Herrn Dr. Grisk vorgeschlagen, daß eventuell bei Einhaltung bestimmter Verfahrensparameter sowohl die Stufen 1 und 2 als auch die Schritte 3 und 4 des

vierstufigen Verfahrens jeweils kombiniert werden könnten.

Im Dezember 1993 hatte Herr Dr. Grisk das gewünschte zweistufige Verfahren (Verfahren B) entwickelt, dessen Verfahrensparameter meine Anregungen bestätigten.

Internationale Anmeldung PCT 2

Die Anmeldung PCT 2, die ich, sobald dies zweckdienlich erscheint, beim dänischen Patentamt einreichen möchte, soll den gesamten Inhalt von DK 1 sowie eine Beschreibung und Ansprüche umfassen, die auf das Verfahren B gerichtet sind. Ich habe vor, sämtliche Vertragsstaaten des PCT einschließlich der Vereinigten Staaten zu bestimmen sowie für alle Staaten, die auch Vertragsstaaten des EPÜ sind, ein europäisches Patent zu erlangen.

Darüber hinaus möchte ich in die Anmeldung PCT 2 ein weiteres Merkmal aufnehmen, das ich Herrn Dr. Grisk gegenüber nicht erwähnt habe. Zufällig habe ich nämlich festgestellt, daß das Produkt X auch eine antivirale Wirkung gegenüber Herpes-Viren aufweist. Entsprechende Versuche, die ich durchgeführt habe, haben dies bestätigt und darüber hinaus ergeben, daß das Produkt X auch gegen Masern- und Windpocken-Viren antiviral wirksam ist. Damit wurde meiner Meinung nach erstmals die antivirale Wirkung eines hypotonischen Mittels nachgewiesen, und diese Verwendung erscheint vielversprechend.

Europäische Anmeldung EP 3

Zu meiner großen Überraschung teilte mir Herr Dr. Grisk bei einem Treffen gestern mit, er werde nicht mehr mit mir zusammenarbeiten, insbesondere auch nicht mehr hinsichtlich der Erlangung von Patentschutz, wenn er nicht für seinen Aufwand angemessen entschädigt werde (was seiner Meinung nach bisher nicht der Fall sei). Außerdem eröffnete er mir zu meinem Erstaunen, daß er bei seiner Arbeit am Verfahren B insgeheim auch ein einstufiges Verfahren, das Verfahren C, entwickelt habe, mit dem sich für das Produkt X eine um 50 % höhere Ausbeute erzielen lasse als mit den Verfahren A oder B. Beim Verfahren C gehe man zur Herstellung des Produkts X nicht von den gleichen Stoffen aus wie bei den Verfahren A und B, und es unterscheide sich grundlegend von diesen. Beim Verfahren C werde das Produkt X aber zusammen mit dem Produkt Z als Teil eines Gemisches (Produkt Y) gebildet. Er habe auch das Produkt Z von dem Gemisch getrennt und es an einigen Ratten auf mögliche hypotonische Wirkung getestet. Offenbar habe es ebenfalls eine hypotonische Wirkung, die sich von den ursprünglichen, mit dem Produkt X erzielten Ergebnissen nicht wesentlich unterscheide.

Weiterhin teilte mir Herr Dr. Grisk mit, daß er einen anderen europäischen Patentanwalt, Herrn Mullet, beauftragt habe, eine europäische Patentanmeldung (EP 3) einzureichen. Vor der Einreichung habe Herr Mullet eine Online-Recherche durchgeführt und lediglich in einer dänischen Zeitschrift aus dem Jahr 1992 eine Veröffentlichung bezüglich Produkt Z gefunden, in der dessen Verwendung als Katalysator in einem Verfahren zur Vulkanisierung von Gummi beschrieben war.

Herr Dr. Grisk hat mir eine Kopie der am 1. Februar 1994 beim dänischen Patentamt eingereichten Anmeldung EP 3 überlassen, in der alle EPÜ-Vertragsstaaten benannt sind. Die Anmeldung wurde in dänischer Sprache eingereicht und benennt Herrn Dr. Grisk als alleinigen Anmelder und Erfinder. Dabei wurde die Priorität der Anmeldung DK 1 vom 3. Juni 1993 in Anspruch genommen. Herr Dr. Grisk räumte ein, daß bisher noch keine einschlägigen Gebühren entrichtet worden seien, da er nicht in der Lage gewesen sei, Herrn Mullet sein volles Honorar zu zahlen. Ich habe festgestellt, daß die Anmeldung EP 3 neben dem Inhalt von DK 1 auch eine

Beschreibung des Verfahrens B, des Verfahrens C zur Herstellung des Produkts Y sowie des Verfahrens zur Trennung der Produkte X und Z vom Gemisch Y und schließlich die Angaben zur hypotonischen Wirkung des Produkts Z enthält.

Dr. Grisk teilte mir auch mit, daß er in März 1994 Kontakt mit der US-Firma Albatross Inc. aufgenommen und ihnen eine Lizenz unter EP 3 und eventuellen Folgeanmeldungen angeboten habe. Bei eingehender Befragung stellte sich heraus, daß er als Grundlage für die Verhandlungen eine Kopie von EP 3 an Albatross Inc. übergeben hat.

Ich bitte Sie um eine Beratung zu den nachstehenden Problemen, wobei ich eine begründete Stellungnahme benötige. Geben Sie bitte auch die für die verschiedenen Fragen maßgeblichen Artikel und Regeln an.

Gehen Sie bei der Ausarbeitung des Memorandums bitte davon aus, daß nach dänischem Recht dem Erfinder das Recht auf das Patent zusteht, daß dieses Recht aber vertraglich auf andere Personen übertragen werden kann.

A. Was empfehlen Sie mir zu unternehmen, wenn Dr. Grisk sich bereit erklärt, uneingeschränkt mitzuwirken, um einen optimalen Patentschutz zu sichern?

- i) Welche Schritte müssen innerhalb welcher Fristen unternommen werden, wenn wir EP 3 aufrechterhalten wollen?
- ii) Ist es Ihrer Meinung nach zweckmäßig, EP 3 aufrechtzuerhalten? Bitte geben Sie Ihre Gründe an.
- iii) Sollte eine PCT-Anmeldung eingereicht werden? Wenn ja,
 - a) sollte es PCT 2 in der beabsichtigten Form sein?
 - b) wer sollte als Anmelder benannt werden?
 - c) welche Prioritäten sollten beansprucht werden?
 - d) geben Sie bitte in Stichworten an, welche Ansprüche aufgestellt werden sollten, um alle Aspekte der Erfindung in einer Anmeldung abzudecken (mögliche Probleme hinsichtlich Einheitlichkeit und Anspruchsgebühren brauchen Sie dabei nicht zu berücksichtigen).

B. Was empfehlen Sie zu unternehmen, wenn sich Dr. Grisk weigert, mich dabei zu unterstützen, Patentschutz zu erhalten?

- i) Welche rechtlichen Schritte soll ich hinsichtlich Anmeldung EP 3 unternehmen?
- ii) Ist es Ihrer Meinung nach zweckmäßig, EP 3 aufrechtzuerhalten? Bitte geben Sie Ihre Gründe an.
- iii) Welche weiteren Schritte könnten unternommen werden, um die Erfindungen zu schützen?
- iv) Erläutern Sie mir bitte (insbesondere im Hinblick auf Patentschutz in den Mitgliedsstaaten des EPÜ), welche Argumente für das Einreichen einer PCT-Anmeldung (wie von mir beabsichtigt) und welche Argumente - wenn überhaupt - wegen der Probleme mit Dr. Grisk dafür sprechen, stattdessen direkt eine EP-Anmeldung (EP 2) einzureichen.

In jedem Falle,

- a) wer sollte als Anmelder benannt werden?
- b) welche Prioritäten sollten beansprucht werden?
- c) geben Sie mir bitte stichwortartig an, welche Ansprüche aufgestellt werden sollten, um alle Aspekte der Erfindung in einer Anmeldung abzudecken (mögliche Probleme hinsichtlich Einheitlichkeit und Anspruchsgebühren brauchen Sie dabei nicht zu berücksichtigen).

1993

JANUAR

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						

FEBRUAR

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					

MÄRZ

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		

APRIL

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

MAI

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					

JUNI

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			

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

1. Nach Regel 85 (1) EPÜ 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.

JULI

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						

AUGUST

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				

SEPTEMBER

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

OKTOBER

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						

NOVEMBER

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			

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						

Tage – Days – Jours		München	Den Haag	Berlin
Neujahr – New Year's Day – Nouvel An	1.1.1993	X	X	X
Heilige Drei Könige – Epiphany – Epiphanie	6.1.1993	X		X
Karfreitag – Good Friday – Vendredi Saint	9.4.1993	X	X	X
Ostermontag – Easter Monday – Lundi de Pâques	12.4.1993	X	X	X
Nationalfeiertag – National Holiday – Fête Nationale	30.4.1993		X	
Tag der Befreiung – Liberation Day – Journée de la Libération	5.5.1993		X	
Christi Himmelfahrt – Ascension Day – Ascension	20.5.1993	X	X	X
Pfingstmontag – Whit Monday – Lundi de Pentecôte	31.5.1993	X	X	X
Fronleichnam – Corpus Christi – Fête-Dieu	10.6.1993	X		
Allerheiligen – All Saints' Day – Toussaint	1.11.1993	X	X	X
Buß- und Bettag – Day of Prayer and Repentance – Jour de pénitence et de prière	17.11.1993	X		X
Heiliger Abend – Christmas Eve – Veille de Noël	24.12.1993	X	X	X
Silvester – New Year's Eve – Veille de Nouvel An	31.12.1993	X	X	X

1994

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 7. Oktober 1993 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA 1994 geschlossen sind

1. Nach Regel 85 (1) EPÜ 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 1994 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

JANUAR 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	FEBRUAR 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	MÄRZ 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
APRIL 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	MAI 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	JUNI S M D M D F S 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
JULI 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	AUGUST S M D M D F S 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	SEPTEMBER 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
OKTOBER 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	NOVEMBER 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	DEZEMBER 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

Tage – Days – Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Heilige Drei Könige – Epiphany – Epiphanie	06.01.1994	X		X
Karfreitag – Good Friday – Vendredi Saint	01.04.1994	X	X	X
Ostermontag – Easter Monday – Lundi de Pâques	04.04.1994	X	X	X
Tag der Befreiung – Liberation Day – Journée de la Libération	05.05.1994		X	
Christi Himmelfahrt – Ascension Day – Ascension	12.05.1994	X	X	X
Pfingstmontag – Whit Monday – Lundi de Pentecôte	23.05.1994	X	X	X
Fronleichnam – Corpus Christi – Fête-Dieu	02.06.1994	X		
Mariä Himmelfahrt – Assumption Day – Assomption	15.08.1994	X	X	X
Tag der Deutschen Einheit – Day of German Unity – Fête Nationale	03.10.1994	X		X
Allerheiligen – All Saints' Day – Toussaint	01.11.1994	X	X	X
Buß- und Bettag – Day of Prayer and Repentance – Jour de pénitence et de prière	16.11.1994	X		X
2. Weihnachtstag – Boxing Day – Lendemain de Noël	26.12.1994	X	X	X