

EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 1998

PRÜFUNGSAUFGABE D - TEIL II

DIESE PRÜFUNGSAUFGABE ENTHÄLT:

- * RECHTSAUSKUNFT 98/DII/b/2-5
- * ANLAGE - KALENDER FÜR 1997 UND 1998 MIT
ANGABE DER TAGE, AN DENEN ZUMINDEST EINE DER
ANNAHMESTELLEN DES EPA ZUR ENTGEGENNAHME
VON SCHRIFTSTÜCKEN NICHT GEÖFFNET IST 98/DII/b/6-7

Sie erhalten von einem neuen Mandanten, der Knowhow University in den Vereinigten Staaten, das folgende Schreiben:

Sehr geehrter Herr Bright,

die Universität möchte gerne, daß Sie als europäischer Vertreter unseres Angestellten Dr. Eamer handeln und sich mit der internationalen Recherche und Prüfung seiner PCT-Anmeldungen beim Europäischen Patentamt, der regionalen Phase dieser Anmeldungen vor dem Europäischen Patentamt und gegebenenfalls der Einreichung europäischer Patentanmeldungen befassen. Dr. Eamer hat die Bearbeitung des Falles in seinem Namen genehmigt.

Die Erfindungen, mit denen Sie betraut sein werden, betreffen supraleitende Materialien und Magnete und haben einen immensen Marktwert; um Verpflichtungen gegenüber einem Lizenznehmer erfüllen zu können, ist es unbedingt notwendig, daß für die Erfindungen Patentschutz in Europa erlangt wird.

Anfang 1997 hat Dr. Eamer, Physikprofessor in unserer Forschungsgruppe "Supraleitfähigkeit" und weltberühmter Fachmann für Magnettechnologie, das erste und bislang einzige Verfahren zur Herstellung von Raumtemperatur-Supraleitern entwickelt.

Die von Dr. Eamer erfundenen Raumtemperatur-Supraleiter waren kristalline Materialien und schienen nicht die erforderliche Festigkeit aufzuweisen, um daraus Draht herstellen zu können; es ließen sich nur Bänder herstellen. Ein weiterer Nachteil dieser Supraleiter war, daß sie an der Luft oxidierten und deshalb in einer inerten Atmosphäre (z. B. Stickstoff) gehalten werden mußten.

Dr. Eamer hat auch herausgefunden, daß sich Magnetfelder mit noch nie dagewesener Stärke erzeugen lassen, wenn man ein aus dem Supraleiter hergestelltes Band zur Herstellung der Wicklungen von einer von ihm geschaffenen neuen Magnetkonstruktion verwendet. Dr. Eamer wollte Drähte aus dem Supraleiter herstellen können, weil sich damit noch stärkere Felder unter Verwendung derselben neuartigen Magnetstruktur erzielen lassen.

Dr. Eamers Arbeitsvertrag zufolge stehen uns, der Knowhow University, alle Rechte an dem geistigen Eigentum zu, das während der Dauer seiner Beschäftigung bei uns entsteht. Entscheiden wir uns allerdings dafür, diese Rechte nicht schützen zu lassen, so kann Dr. Eamer dies tun; in diesem Fall wäre er der Inhaber der Rechte. Dr. Eamer hat die Universität von seinen Forschungsergebnissen unterrichtet, in dem er den Leiter der Forschungsgruppe "Supraleitfähigkeit", Professor Sceptic (der namens der Universität über die Patentierung entscheiden durfte) informierte. Professor Sceptic schenkte Dr. Eamer's Bericht keinen Glauben. Er teilte Dr. Eamer mit, daß er Patentanmeldungen in seinem eigenen Namen einreichen dürfe. Daraufhin reichte Dr. Eamer zwei US-Anmeldungen, US-SUPER und US-MAG, ein.

Die Anmeldung US-SUPER beschreibt und beansprucht ein Verfahren zur Herstellung von Raumtemperatur-Supraleitern aus einer Reihe von Ausgangsstoffen; ferner werden bestimmte Materialien, die Raumtemperatur-Supraleiter sind, beispielhaft angeführt und beansprucht. Das beanspruchte Verfahren und die beanspruchten Materialien sind neu und erfinderisch.

Die Anmeldung US-MAG, die keinen Hinweis auf US-SUPER enthält, beschreibt und beansprucht die neue Magnetkonstruktion, die als wesentliches Merkmal Raumtemperatur-Supraleiter enthält. Die Anmeldung US-MAG enthält keinen Hinweis darauf, wie solche Materialien hergestellt werden.

US-SUPER erhielt den 1. Mai 1997 und US-MAG den 30. April 1997 als Anmeldetag.

Unser Fachbereich Physik verfügt über ein EDV-Netz mit einer beschränkt zugänglichen Diskussionsseite für die Forschungsgruppe "Supraleitfähigkeit". Die Gruppe war von der EDV-Abteilung der Universität informiert worden, daß die Seite für Personen nicht zugänglich ist, wenn sie nicht autorisiert sind und das geeignete Passwort verwenden. Am 15. August 1997 setzte Professor Sceptic einen Artikel mit allen Einzelheiten des von Dr. Eamer entwickelten Raumtemperatur-Supraleiters und dessen Herstellungsverfahren auf die Diskussionsseite; gleichzeitig begründete er sehr dezidiert, warum er die erzielten Ergebnisse nicht glaube. Die Magnetstruktur wurde nicht erwähnt. Professor Sceptic hatte vor der Absendung des Artikels mit Dr. Eamer keine Rücksprache gehalten.

Dr. Eamer schrieb keine Erwiderung, sondern sprach persönlich mit Professor Sceptic und führte den Raumtemperatur-Supraleiter vor. Professor Sceptic überzeugte dies, und er entschuldigte sich sowohl

persönlich als auch in einer Erklärung auf der Diskussionsseite für sein Verhalten. Unter vier Augen erwähnte Professor Sceptic Dr. Eamer gegenüber, daß es zum allgemeinen Wissensstand gehöre, daß die Kristallstruktur entscheidenden Einfluß darauf habe, ob ein Material ein Supraleiter sei oder nicht. Er schlug vor, Dr. Eamer solle die Kristallstruktur seiner Materialien daraufhin untersuchen, ob noch andere Materialien mit ähnlicher Kristallstruktur hergestellt werden könnten.

Im weiteren Verlauf des Jahres beschloß unsere EDV-Abteilung ohne Rücksprache mit Dr. Eamer oder der Universität, alle elektronischen Diskussionsseiten der Universität der Öffentlichkeit im Internet zugänglich zu machen. Ab 1. November 1997 konnte mit jedem ans Internet angeschlossenen Rechner auf der Welt frei auf die Diskussionsseiten der Forschungsgruppe "Supraleitfähigkeit" zugegriffen werden.

Die Leitung der Universität wurde etwa zu dieser Zeit von Professor Sceptic über Dr. Eamers Erfindung unterrichtet und erkannte den potentiellen Wert von Raumtemperatur-Supraleitern und Hochleistungsmagneten. Es wurde mit Dr. Eamer vertraglich vereinbart, daß die Universität eine ausschließliche Lizenz an den Patenten mit Recht zur Vergabe von Unterlizenzen erwirbt. Die Universität hat die volle Kontrolle über die Betreuung der Patentanmeldungen und zahlt für US-SUPER, US-MAG und für die entsprechenden Anmeldungen im Ausland. Das sollte auch für etwaige Verbesserungen des Magneten und des Supraleiters gelten. Dementsprechend wurden am 30. Januar 1998 im Namen von Dr. Eamer die Anmeldungen PCT-SUPER und PCT-MAG eingereicht, in denen alle Länder bestimmt wurden und das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde benannt wurde. PCT-SUPER beanspruchte die Priorität von und war identisch mit US-SUPER. PCT-MAG beanspruchte die Priorität von und war identisch mit US-MAG.

A. Bitte beurteilen Sie die Patentierbarkeit und den Status von PCT-SUPER und PCT-MAG, und teilen Sie uns mit, welche Schritte wir 1998 unternehmen müssen, damit die Anmeldungen vor dem Europäischen Patentamt ordnungsgemäß aufrechterhalten bleiben.

In der Zwischenzeit führte Dr. Eamer seine Untersuchungen wie von Professor Sceptic vorgeschlagen weiter; hierbei stellte er fest, daß sich eine Gruppe von Raumtemperatur-Supraleitern herstellen läßt, die nicht unter US-SUPER fallen, aber dieselbe Kristallstruktur aufweisen. Bei dem Versuch, die Supraleitfähigkeit bei noch höheren Temperaturen zu erhalten, stellte Dr. Eamer unerwartet fest, daß

eine Gruppe dieser Supraleiter, anders als die Supraleiter gemäß US-SUPER, oxidationsbeständig ist. Daher wurde am 12. März 1998 US3 als Continuation-in-part-Anmeldung von US-SUPER eingereicht. US3 beschreibt und beansprucht Supraleiter mit einer bestimmten Kristallstruktur, die die Supraleiter von US-SUPER und alle neu entdeckten Supraleiter umfassen. Die Anmeldung enthält auch Ansprüche, die auf die oxidationsbeständige Klasse von Supraleitern gerichtet sind.

B. Bitte teilen Sie uns mit, ob eine künftige europäische Anmeldung, in der die Priorität von US3 beansprucht wird, patentiert werden könnte und wann eine solche Anmeldung eingereicht werden müßte.

Am 23. März 1998 nahm Dr. Eamer an einem Seminar über Supraleitfähigkeit teil; mit Bestürzung mußte er dabei einen Aufsatz zur Kenntnis nehmen, in dem auf seine Arbeiten Bezug genommen und Dr. Sceptics Artikel auf der Diskussionsseite des Fachbereichs Physik der Knowhow University zitiert wurde. Dr. Eamer hatte nicht gewußt, daß der Artikel in Internet frei zugänglich war.

Der Aufsatz stammte von dem französischen Unternehmen Filarus S. A. und offenbarte zum ersten Mal ein neues und erfinderisches Verfahren zur Herstellung von Drähten aus den Supraleitern von US-SUPER. Der Aufsatz wiederholte auch das vollständige Verfahren zur Herstellung der von Dr. Eamer entwickelten Raumtemperatur-Supraleiter, wobei er sich auf die Offenbarung im Internet berief. In einer Fußnote hieß es, daß am 15. Januar 1998 die französische Patentanmeldung FR1 eingereicht worden sei.

C. Bitte teilen Sie uns mit, welche Auswirkungen die Erfindung gemäß FR1 auf die Patentierung und Verwertung der Erfindungen gemäß PCT-SUPER, PCT-MAG und US3 haben könnte.

Bei seiner Rückkehr vom Seminar erhielt Dr. Eamer von einem Patentüberwachungsdienst eine Kopie eines US-Patents (US4), das am 3. Februar 1997 ohne Prioritätsanspruch eingereicht und am

30. Januar 1998 erteilt worden war. In diesem Patent eines Dr. Ghosh von der Universität Bombay wird dieselbe neuartige Magnetkonstruktion beschrieben, die in US-MAG offenbart ist, und angegeben, daß man starke Magnetfelder erzeugen könnte, wenn Raumtemperatur-Supraleiter zur Verfügung stünden.

D. Bitte teilen Sie uns mit, welche Auswirkungen die Erfindung gemäß US4 auf die Patentierung und Verwertung der Erfindungen gemäß PCT-SUPER, PCT-MAG und US3 haben könnte.

E. Wir würden uns freuen, so bald wie möglich von Ihnen zu hören; bitte teilen Sie uns insbesondere mit, ob Sie eine Möglichkeit sehen, unsere Lage hinsichtlich der Patenterteilung zu verbessern.

Mit freundlichen Grüßen

Alec Spittle

Leiter des Rektorats der Knowhow University

PS - Übrigens wurde Professor Sceptics Artikel im Rahmen einer routinemäßigen Bereinigung von der Forschungsgruppe "Supraleitfähigkeit" am 14. Januar 1998 aus der Internet-Diskussionsseite entfernt.

1997

**MITTEILUNG DES
EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS**

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 2. Oktober 1996 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA 1997 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 1997 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

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	31	

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				

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 Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	01.01.1997	x	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.1997	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	28.03.1997	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	31.03.1997	x	x	x
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête National	30.04.1997		x	
Mai feiertag - May Day - Fête du travail	01.05.1997	x	x	x
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération	05.05.1997		x	
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	08.05.1997	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	19.05.1997	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	29.05.1997	x		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.08.1997	x	x	
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Fête Nationale	03.10.1997	x		x
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.1997	x	x	x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.1997	x	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.1997	x	x	x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.1997	x	x	x

1998

**MITTEILUNG DES
EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS**

**Mitteilung des Präsidenten des
Europäischen Patentamts vom
6. Oktober 1997 über die Tage,
an denen die Annahmestellen des
EPA 1998 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 1998 werden in der
nachfolgenden Übersicht
bekanntgegeben.

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	

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 Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	01.01.1998	x	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.1998	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	10.04.1998	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	13.04.1998	x	x	x
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête National	30.04.1998		x	
Mai feiertag - May Day - Fête du travail	01.05.1998	x	x	x
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération	05.05.1998		x	
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	21.05.1998	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	01.06.1998	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	11.06.1998	x		
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.1998	x	x	x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.1998	x	x	x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.1998	x	x	x