
Prüfungsarbeit eines Bewerbers – DII

Ich werde den Brief an den Mandanten auf folgende rechtliche Erwägungen stützen:

1.) Multisaw-US und JP-Patentsituation

- Die Priorität der Multisaw DE ist wirksam in Anspruch genommen
 - 1-Jahresfrist ist eingehalten (Art. 4 (1) PVÜ)
 - DE ist Mitglied der PVÜ
- Zeitrang der Anmeldungen: 29.11.00

Damit scheidet die Anmeldung der Zähnli AG CUT-PCT als Stand der Technik sowieso aus, da ihr als Zeitrang lediglich der 6.12.00 zusteht.

Die Gegenstände der Anmeldungen sollten unter dem heutigen Kenntnisstand auch patentierbar sein, da sie:

- neu und erfinderische sind ("revolutionär; deutlicher Vorsprung vor Wettbewerbern")
 - patentfähige Erfindungen darstellen und gewerblich anwendbar sein
- (Besonderheit des US-Verfahrens aber: first-to-invent!)

Multisaw-EP-Patentsituation

die Multisaw-EP wurde ja irrtümlicher Weise mit den Unterlagen der Coolmix-EP eingereicht anstatt mit den eigentlich beabsichtigten, richtigen Unterlagen.

Dies ist weder unter Beibehaltung des Einreichungstags 27.11.01 noch des Prioritätstages 29.11.00 korrigierbar. Nach G 2/95 können die vollständigen Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung, also Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen, nicht im Wege der Berichtigung nach R. 88 EPÜ durch andere Unterlagen ersetzt werden, die der Anmelder mit seinem Erteilungsantrag hätte einreichen wollen.

Gegenüber der Offenbarung der Multisaw-EP, die ja gleich der Coolmix-EP ist, ist die als Priorität beanspruchte Multisaw-EP nicht die gleiche Erfindung. Damit kommt der Multisaw-EP der 27.11.01 als Zeitrang zu, da keine wirksame Beanspruchung der Priorität vorliegt (Art. 87 (1) EPÜ)

Da die Coolmix-EP den Offenbarungsgehalt der Multisaw-EP umfaßt, aber gegenüber der Multisaw EP den Zeitrang 29.11.00 zuerkennbar ist, ist eine Weiterverfolgung der Multisaw-EP nicht sinnvoll.

Außerdem stünde bei einer Weiterverfolgung der Multisaw-EP und der Coolmix-EP, die veröffentlichte Coolmix-EP der Multisaw-EP als Stand der Technik nach Art. 54 (3) und (4) neuheitsschädlich entgegen.

Multisaw-DE-Patentsituation

Die Gegenstände der Multisaw-DE sollten, wie bei der Multisaw-US und –JP beschrieben, patentierbar sein. Insbesondere wegen der oben genannten Probleme mit der Multisaw-EP sollte wenigstens zur Erlangung von Patentschutz in DE mit dem Zeitrang 29.11.00 die Multisaw-DE weitergeführt werden. Wie bei Multisaw-US und –JP ist bezüglich der Multisaw-DE die CUT-PCT keinesfalls Stand der Technik, da sie einen Zeitrang 6.12.00 aufweist, der nach der der Multisaw-DE liegt.

Coolmix-EP-Patentsituation

Die CLEAN-PCT wird unter folgenden Voraussetzungen bezüglich der Coolmix-EP zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ:

- Clean-PCT wird am 2.4.02 d. h. 4.4.02 gemäß Art. 21 (2) a) veröffentlicht
- bei Überleitung in europäisch-regionale Phase Zahlung der nat. Gebühr (Anmelde- und 7 Benennungsgebühren) Art. 158 (2) Satz 2 i. V. m. R. 106 und R. 107 (1) c) und d) EPÜ
- Einreichung einer Übersetzung ins englische, deutsche oder französische (Art. 21 PCT, Art. 158 (1) Satz 2 und (2) Satz 1 EPÜ)

Der Clean-PCT steht als Zeitrang der 2.10.00 zu.

Der Coolmix-EP steht für den Gegenstand der Kühlmittelzusammensetzung der Zeitrang 29.11.00 zu, da in der Coolmix-DE die Kühlmittelzusammensetzung entsprechend offenbart ist ("dieselbe Erfindung" nach Art. 87 (1)) und auch die 1-Jahresfrist nach Art. 87 (1) EPÜ gewahrt ist (in Verbindung mit Art. 89 EPÜ zu sehen). Der Prioritätsbeleg kann dabei nach R. 38(3) noch bis um 29.3.02 (Karfreitag) also bis zum 2.4.02 eingereicht werden. Selbst bei Verfristung liegt ein Mangel vor, zu dessen Beseitigung der Anmelder aufzufordern ist (J 1/80). Für den Gegenstand "Kühlmittelzusammensetzung mit mehreren Arten von Netzmitteln gemischt" steht der Coolmix-EP der Zeitrang 27.11.01 zu, da dieser Gegenstand in der als Priorität beanspruchten Coolmix-DE nicht offenbart ist (Art. 87 (1) nicht dieselbe Erfindung).

Zur Patentierbarkeit der Coolmix-EP unter der Voraussetzung, daß die Gegenstände der Clean-PCT zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ werden:

- Gegenstand "Kühlmittelzusammensetzung" allgemein: nicht neu gegenüber der Clean-PCT, da die "identische Zusammensetzung" dort offenbart ist → nicht patentfähig
- Gegenstand "Kühlmittelzusammensetzung mit mehreren Arten von Netzmitteln gemischt": in der Clean-PCT ist lediglich die Kühlmittelzusammensetzung mit einem Netzmittel, das nicht in der Coolmix-EP beschrieben ist offenbart. Daher ist dieser Gegenstand gegenüber der Clean-PCT neu. Erfinderische Tätigkeit ist bei Art. 54 (3) und (4)-Dokumenten nicht zu prüfen. Da der Gegenstand ansonsten sicherlich technisch und gewerblich anwendbar ist, ist er patentierbar.

Coolmix-DE, -US, -JP

umfassen nur den Gegenstand "Kühlmittelzusammensetzung"

Im wesentlichen gilt dabei das zu diesem Gegenstand bei der Coolmix-EP gesagte.

Lediglich in US gibt es Besonderheiten, so ist beispielsweise eine Anmeldung erst mit ihrem tatsächlichen US-Anmeldetag in US Stand der Technik, so könnte die Clean-PCT und die Coolmix-US in US erteilt werden ("Hilmer-Doktrin")

2.) Das Recht auf die Erfindung betreffend die Gegenstände Mehrblattsägeprozeß und Mehrblattsägevorrichtung der CUT-PCT steht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger (Art. 60 (1) EPÜ) also SILWAFE und nicht der Zähnli AG zu.

Für den Gegenstand des Spezialsägeblattes ist das Recht wohl auf Seite der Zähnli AG.

Aufgrund der stillschweigenden Geheimhaltungsverpflichtung zwischen Zähnli AG und der SILWAFE AG, wovon aufgrund der Geschäftsbeziehungen der beiden Gesellschaften auszugehen ist, und zusätzlich untermauert durch die extra als vertraulich gekennzeichneten Unterlagen war die Zähnli AG zur Anmeldung der Gegenstände Mehrblattsägeprozeß und Mehrblattsägevorrichtung nicht berechtigt.

Vorgehen:

- schnellstmögliche Einrichtung einer PCT-Anmeldung mit den Gegenständen "Mehrblattsägeprozeß", "Mehrblattsägevorrichtung" (und bereits im Vorgriff auf 3. Frage "Blowsaw") mit dem Anmelder SILWAFE AG. Dabei findet die CUT-PCT im PCT-Verfahren als älteres Recht keine Berücksichtigung als Stand der Technik und im EP-Verfahren auch nicht, da es sich um eine unschädliche Offenbarung nach Art. 55 EPÜ handelt.
- falls die Zähnli AG (Herr Bissig) nicht bereit ist SILWAFE AG eine kostenlose, ausschließliche Lizenz an CUT-PCT zu geben oder deren Übertragung an SILWAFE nicht zustimmt, sehen die weiteren Schritte wie folgt aus:
- In US und JP hat die SILWAFE eher die besseren Karten da sie dort Anmeldungen mit einem älteren Zeitrang als die CUT-PCT hat.
- betreffend EP: die CUT-PCT wäre zunächst auf internat. Veröffentlichung und auf Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA zu überwachen (während des PCT-Verfahrens sind keine Aktionen entsprechend Art. 61 EPÜ möglich)
- Klageerhebung vor einem Gericht in der Schweiz (Anerkennungsprotokoll A 2), daß das Recht auf das Patent betreffend die Gegenstände "Mehrblattsägeprozeß" und "Mehrblattsägevorrichtung" SILWAFE AG zugesprochen werden; Klageerhebung am besten unmittelbar nach wirksamer Überleitung einreichen und gleichzeitig Aussetzung des Verfahrens nach R. 13 EPÜ beantragen; dabei ggf. während der Aussetzung Jahresgebühren für die CUT-EP zahlen durch SILWAFE AG.
- nach rechtskräftiger Entscheidung durch das Gericht der Schweiz (gilt nach Anerkennungsprotokoll in jedem EPÜ-Vertragsstaat) Vorgehen nach Art. 61 EPÜ. Dabei ist die Weiterverfolgung nach Art. 61 (1) a) nicht möglich, da ein Rechtsanspruch wohl nur auf den Teil "Mehrblattsägeprozeß" und "Mehrblattsägevorrichtung" besteht; in diesem Fall muß eine neue Anmeldung nach Art. 61 (1) b) eingereicht werden, wobei die neue und die ursprüngliche Anmeldung inhaltlich gegeneinander abzugrenzen sind (Richtlinien C-VI, 9.10).

3.) Bezüglich der Coolmix-Erfindungen sollte wenigstens eine weitere EP-Anmeldung eingereicht werden.

betreffend vorgenannte weitere EP-Anmeldung:

Priorität: Coolmix-EP

Benennung: alle Staaten

Anmelder: SILWAFE AG

Einrichtung: schnellst möglich

Ansprüche:

- Kühlmittelzusammensetzung mit mehreren Arten von Netzmitteln gemischt
- Verwendung einer Kühlmittelzusammensetzung mit wenigstens einem Netzmittel bei einem Mehrblattsägeprozeß oder Mehrblattsägevorrichtung als Kühlmittel
- Verwendung einer Kühlmittelzusammensetzung mit wenigstens einem Netzmittel zum Reinigen von Wafern (patentierbar da weitere "nichtmedizinische Indikation")

Eine Weiterverfolgung der allgemein auf die Kühlmittelzusammensetzung gerichteten Coolmix-US kann wie bei Frage 1. erläutert auf jeden Fall sinnvoll sein – also unabhängig davon, ob die Clean-PCT nach US übergeleitet wird oder nicht (Stichwort: "Hilmer-Doktrin")

Eine Weiterverfolgung der Coolmix-EP für den Gegenstand der allgemeinen Kühlmittelzusammensetzung und der Coolmix-JP ist nur dann sinnvoll insofern die Clean-PCT bezüglich dieser Anmeldungen nicht zum Stand der Technik wird (siehe bei Frage 1.). Falls die Clean-PCT für die Coolmix-EP zum Stand der Technik wird, kann die Coolmix-EP ganz aufgegeben werden, bis dahin sollte aber die Coolmix-EP noch weitergeführt werden (siehe u. a. Einreichung des Prioritätsbelegs bei Frage 1.)

Doe Coolmix-DE kann – insofern für DE keine schnelle Patenterteilung gewünscht wird – aufgegeben werden, da ihr Gegenstand von der Coolmix-EP umfaßt ist und der gleiche Zeitrang mit der Coolmix-EP erzielbar ist.

Schritte bezüglich der Erfindungen Multisaw und Blowsaw: wie bereits zu Frage 2. angedeutet soll eine weitere PCT-Anmeldung wie folgt platziert werden:

Einreichung schnellst möglich auf alle Fälle vor dem 29.5.02 Veröffentlichung der Multisaw-DE und –JP

Anmelder: Herr Klug, Student (wegen US! Unterschrift des Studenten kann nach R. 4.15 b) PCT auf das US-nationale Verfahren verschoben werden); SILWAFE AG

Staaten: alle

ohne Priorität

Ansprüche:

- Mehrblattsägeprozeß
- Mehrblattsägevorrichtung
- Mehrblattsägeprozeß mit Blowsaw
- Mehrblattsägevorrichtung mit Blowsaw

Eine Weiterverfolgung der Gegenstände "Mehrblattsägeprozeß" und "Mehrblattsägevorrichtung" der weiteren PCT-Anmeldung in DE, US und JP ist aufgrund der weiterzuführenden, zeitrangälteren Multisaw-DE, -US und -JP nicht sinnvoll.

Eine Weiterverfolgung der Gegenstände "Mehrblattsägeprozeß" und "Mehrblattsägevorrichtung" für EP außer DE ist stark vom Ausgang des Verfahrens hinsichtlich der CUT-PCT, wie zu Frage 2. erläutert anhängig. Wird zu einer CUT-EP nach Art. 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Anmeldung eingereicht, so ist ein Weiterverfolgen der Gegenstände "Mehrblattsägevorrichtung" und "Mehrblattsägeprozeß" in der weiteren PCT-Anmeldung für EP außer DE nicht sinnvoll.

Der Gegenstand "Blowsaw" ist wohl patentierbar (neu und erfinderisch). Um auf Nummer sicher zu gehen sollte die weitere PCT-Anmeldung auf jedem Fall vor dem 29.5.02 (=Veröffentlichung der Multisaw-DE und -JP) eingereicht werden, damit diese Veröffentlichungen bezüglich des Gegenstandes "Blowsaw" nicht wegen erfinderischer Tätigkeit zu berücksichtigen sind.