Kommentare an den Prüfer

Verwendete Abkürzungen:

Art =	soweit nicht anders angegeben, Artikel des EPU
R =	soweit nicht anders angegeben, Regel der Ausführungsordnung zum EPÜ
GebO =	Gebührenordnung
Art. ? PCT=	Artikel des PCT
R ? PCT=	Regel der Ausführungsordnung zum PCT
gem. =	gemäß
iVm =	in Verbindung mit
RO =	Anmeldeamt
DO =	Bestimmungsamt
EO =	Ausgewähltes Amt
IB =	Internationales Büro
ISA =	Internationale Recherchenbehörde
ISR =	Internationaler Recherchenbericht
IPEA =	Internationale Prüfungsbehörde
IPER =	Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht
AT =	Anmeldung
PT =	Prioritätstag

1. Patentlage HVHF-Stecker

A Prioritätsbeanspruchung von EP1

EP1 nimmt Priorität von US 2 in Anspruch.
US2 hat als AT den 01.11.01
Das Prioriätsjahr läuft damit gem. Art. 87(1) bis 04.11.02, da das EPA vom 01.-03.11.02 geschlossen war. Die Unterlagen von EP1 wurden am 29.10.02 losgeschickt, sind aber beim EPA erst am 08.11.02, also nach Ablauf des Prioritätsjahres eingegangen. AT ist der 08.11.02.

Die Unterlagen sind jedoch per Einschreiben früher als 5 Tage vor Ablauf des Prioritätsjahres mit der Post losgeschickt worden. Gem. R84a(1) iVm einem Beschluß des Präsidenten vom 11.12.98 (ABL 1999, 45) sind die Unterlagen damit rechtzeitig eingegangen. Auch die 3-Monatsfrist 04.02.03 gem. R84a(1) ist eingehalten, da der 08.11.02 vor dem 04.02.03 liegt.

Da die Prioritätserklärung und die beglaubigte Abschrift der US2 mitgeschickt wurden, sind auch die Voraussetzungen gem. Art. 88(1) iVm R38 erfüllt.

Der Prioritätsanspruch für die US2 ist somit wirksam, auch wenn zwischen dem AT der US2 und dem AT der EP1 rechnerisch mehr als ein Jahr liegt.

Der Scheck über den Betrag der Anmelde- und Recherchengebühr ist zwar auch nach Ablauf des Prioritätsjahres eingegangen. Auf Zahlungsmittel ist R84a nicht anzuwenden.

Für die Zuerkennung eines Anmeldetages gem. Art. 80 spielt jedoch die Entrichtung der Gebühren keine Rolle. Art. 8(3)(4) GebO für verspätet eingegangene Zahlungsmittel ist hier nicht anzuwenden.

Der Erteilungsantrag ist nicht separat aufgeführt. Da sie jedoch alle Vertragsstaaten benannt haben und eine Priorität beansprucht haben, gehe ich davon aus, daß sie den Erteilungsantrag verwendet haben.

B Priorität für welche Gegenstände in EP1

US2 ist jedoch für den dreieckigen HVHF-Stecker nicht erste Anmeldung im Sinne von Art. 87(1). Erste Anmeldung ist US1 mit AT 01.03.01. US1 offenbart bereits dreieckige HVHF-Stecker.

US2 ist auch nicht erste Anmeldung im Sinne von Art. 87(4), da

1. US1 nicht vor Einreichung der US2 zurückgenommen wurde, sondern erst hinterher
2. Rechte bestehen geblieben sind, da US2 eine CIP-Anmeldung zu US1 ist (Rili CV 1.4a, Rili CV 2.6.4)

→ Damit ist die Priorität für die dreieckigen HVHF-Stecker in EP1 nicht wirksam.

Die dreieckigen Stecker der EP1 haben damit als Zeitrang den AT der EP1, also den 08.11.02

Da US1 mehr als ein Jahr vor EP1 eingereicht wurde, kann die EP1 niemals die Priorität der US1 beanspruchen.

Die quadratischen HVHF-Stecker nehmen zu Recht die Priorität der US2 in Anspruch, da für diese Stecker die US2 erste Anmeldung im Sinne von Art. 87(1) ist. Gem. Art. 88(4) umfaßt das Prioritätsrecht nur die Gegenstände, die in der früheren Anmeldung offenbart sind.

Da die fünfeckigen Stecker in US1 und US2 nicht enthalten sind, weisen die fünfeckigen HVHF-Stecker den Zeitrang des AT der EP1, also den 08.11.02 auf.

Fazit:

dreieckige HVHF-Stecker:	Zeitrang 08.11.02
viereckige HVHF-Stecker:	Zeitrang 01.11.02
fünfeckige HVHF-Stecker:	Zeitrang 08.11.02

C Priorität für welche Gegenstände in EP2

EP2 nimmt die Priorität der FR1 in Anspruch. Da FR1 nur dreieckige HVHF-Stecker offenbart, ist gem. Art. 88(3) der Prioritätsanspruch der EP2 nur für die dreieckigen Stecker wirksam.

Fazit:

Dreieckige HVHF-Stecker:	Zeitrang 06.06.01
Quadratische HVHF-Stecker:	Zeitrang 14.11.01

D Patentlage für EP

D i) Dreieckige Stecker

Da EP2 einen besseren Zeitrang als EP1 in Bezug auf die dreieckigen HVHF-Stecker hat, ist EP2 in der besseren Situation.

Neuheit
Vor dem PT der EP2 ist kein Stand der Technik für dreieckige HVHF-Stecker bekannt außer US1, die jedoch nicht veröffentlicht wurde und auch kein älteres Recht darstellen kann.

Erfinderische Tätigkeit
Da die dreieckigen HVHF-Stecker eine längere Lebensdauer bewirken, sollte der Gegenstand der dreieckigen HVHF-Stecker auch erfinderisch sein.

→ EP2 wurde für die dreieckigen Stecker zu recht erteilt.

Da EP2 mit der Erteilung am 06.11.02 veröffentlicht wurde gem. Art. 98, und der 06.11.02 vor dem AT der EP1 liegt, ist die Patentschrift Stand der Technik gem. Art. 54(2) für EP1

→ EP1 wird für die dreieckigen HVHF-Stecker keinen Patentschutz erzielen, da diese am 08.11.02 nicht mehr neu waren.

D ii) Viereckige HVHF-Stecker

Für die viereckigen HVHF-Stecker hat EP1 mit dem 01.11.01 den besseren Zeitrang.

Gem. Art 89 muß nur Stand der Technik vor dem 01.11.01 berücksichtigt werden. Da es diesen nicht gibt, sind die viereckigen HVHF-Stecker in EP1. Sie sollten auch erfinderisch sein.

→ EP2 sollte für die viereckigen HVHF-Stecker zu einem Patent für diese Stecker führen.

EP1 ist älteres Recht gem. Art. 54(3) in Bezug auf EP2 und die viereckigen HVHF-Stecker, da EP1 einen früheren Prioritätstag hat, aber nach dem AT der EP2 veröffentlicht wird.

Derzeit sind in EP1 alle Staaten benannt. Da der Recherchenbericht noch nicht erstellt wurde, sind noch keine Benennungsgebühren fällig geworden.

Schon jetzt möcht ich darauf hinweisen, daß EP1 der EP2 für die viereckigen Stecker nur für überlappende wirksame Benennungen gem. Art. 54(3)(4) iVm R23a neuheitsschädlich entgegensteht. Man sollte deshalb die Benennungsgebühr vor allem in den EP-Staaten DE, ES, FR und GB entrichten, in denen LBP seine Produkte vertreibt.

Da EP2 bereits erteilt wurde, sollte dann gegen EP2 Einspruch eingelegt werden. Siehe dazu weiter unten.

D iii) Die fünfeckigen HVHF-Stecker

sind nur in EP1 beschrieben. Sie sind daher neu.

Da EP2 vor dem AT der EP1 und damit dem Zeitrang der fünfeckigen Stecker veröffentlicht wurden, ist EP2 bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen. Da mit EP2 dreieckige und viereckige HVHF-Stecker bekannt waren, ist es fraglich, ob fünfeckige Stecker als erfinderisch im Sinne von Art. 56 angesehen werden. Da 3-eckige die theoretische Grenze darstellen ist zu prüfen, ob 3-5 erfinderisch zu 3-4 sein kann.

Meiner Meinung nach werden wir Schwierigkeiten haben zu argumentieren, warum die fünfeckigen Stecker zu den 3-4-eckigen Steckern erfinderisch sein sollen.

D iv) Einheitlichkeit der EP1

Die 3-5-eckigen HVHF-Stecker waren a priori einheitlich, da sie äquivalente Lösungen für ein- und dieselbe Aufgabe sind und durch dieselbe erfinderische Idee untereinander verbunden sind (Art. 82 iVm R30). Die 3-eckigen Stecker sind nicht mehr neu, die 5-eckigen Stecker eventuell nicht mehr erfinderisch.

Möglich ist, daß, wenn in der Recherche EP2 berücksichtigt wird, wir eine a posteriori Einheitlichkeitsrüge erhalten.

D V) Fazit für EP

PP wird für die viereckigen Stecker in EP wahrscheinlich ein Patent erhalten ausgehend von EP1.

Ein Patent für die fünfeckigen Stecker wird PP zustehen, hängt aber davon ab, ob diese als erfinderisch angesehen werden.

LBP hat für die dreieckigen Stecker mit EP2 ein wirksames Patent in den Ländern DE, ES, FR, GB.

E Situation für US

E i) dreieckige Stecker

Hier hat PP mit US1/US2 den besseren Zeitrang. US2 ist bereits erteilt.
LBP hat eine US-Anmeldung laufen. Diese hat den Zeitrang 06.06.01.

US1/US2 sind Stand der Technik für die LBP-US-Anmeldung.
Außer: LBP kann ein früheres "first-to-invent"-Datum nachweisen.

Eventuell kann sich für US ein Interference-Verfahren ergeben, in dem geklärt wird, wer die dreieckigen Stecker zuerst erfunden hat.

E ii) Viereckige Stecker

Aus Ihrem Schreiben geht nicht hervor, welchen Inhalt die LBP-US-Anmeldung hat. Hier muß geprüft werden, wer hier das frühere conception date nachweisen kann. PP hat mindestens den 01.11.01. LBP den 14.11.01, den AT der EP2.

Auch hier ist die Gefahr einer Interference gegeben. Derzeit hat PP mit dem erteilten US2 die besseren Karten.

E iii) Fünfeckige Stecker

Für fünfeckige Stecker gibt es derzeit noch keine US-Anmeldung.

2 Patentlage Abschirmsystem

A Abschirmsystem S1

A i) PCT1

S1 wurde zum ersten Mal in ES1 am 01.10.00 angemeldet.

PCT1 nimmt die Priorität von ES1 in Anspruch. Die Nachanmeldung erfolgte innerhalb des Prioritätsjahres. Damit dürfte S1 in PCT der Zeitrang des 01.10.00 zustehen.

A ii) Status der PCT1

Sprache: Da Spanisch Veröffentlichungssprache ist, und das Spanische Patentamt als ISA tätig war, war bislang keine Übersetzung erforderlich.

Falls bei EPA eingereicht, wurde IB als RO gem. R 19.4 a)ii) tätig (siehe vorletzte Seite).

Gebühren: Da Anmelde-, Recherchen- und Bestimmungsgebühren entrichtet wurden, sind die Erfordernisse bei der Einreichung erfüllt.

Was in der regionalen/nationalen Phase noch nachgeholt werden muß, ist das Einreichen des Prioritätsbelegs.

Antrag auf ivP:
Bislang wurde kein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung (ivP) gestellt. Um in Staaten, die einen Vorbehalt gegenüber dem neuen Art. 22 geäußert haben, eine aufschiebende Wirkung von 20/21 Monate auf 30/31 Monate zu erzielen, hätte der ivP-Antrag am 01.05.02 bzw. 02.05.02 gestellt werden müssen. Diese Frist ist abgelaufen.

→ Damit ist eine Nationalisierung in Ländern nicht mehr möglich, für die noch der alte Art. 22 PCT gilt.

In US, EP dagen war ab dem 01.04.02 der neue Art. 22(1) mit der Einheitsfrist von 30 Monaten für die Regionalisierung/Nationalisierung anzuwenden. In EP mit der neuen R 107(1) bereits ab 02.01.02 eine Frist von 31 Monaten.

⇒ Einleitung der regionalen Phase in EP:
In EP muß die regionale Phase bis zum 02.05.03 (da 01.05.03 Feiertag) eingeleitet werden.

⇒ Einleitung der nationalen Phase in US:
In US gilt eine 30-Monatsfrist: In US muß die nationale Phase bis zum 01.04.03 eingeleitet werden.

⇒ Fazit:
PCT1 ist noch anhängig und kann noch rechtzeitig regionalisiert/ nationalisiert werden.

A iii) Patentierbarkeit S1

Aus der ähnlichen EP3, zu der ein Recherchenbericht mit nur ein A-Schrift vorliegt und der Tatsache, daß ein positiver Erstbescheid für EP3 vorliegt, sollte S1 über eine regionalisierte PCT1 in EP patentierbar sein.

A iv) Situation EP3

EP3 hat mit dem 15.03.01 einen schlechteren Zeitrang als eine regionalisierte PCT1.

Sobald PCT1 wirksam regionalisiert ist, wird PCT1 gem. Art. 158 (1)(2) iVm Art. 54(3)(4) und R 230(2) älteres Recht für überlappende EPÜ-Vertragsstaaten.

→ Wichtig: PCT1 zu regionalisieren und zumindest DE, ES, FR und GB wirksam benennen.

A v) PCT1 - EP3

Für das Abschirmsystem S1 hat PP im Vergleich zu LBP die besseren Karten, wenn PCT1 in EP wirksam regionalisiert wird.

B Abschirmsystem S2

B i) Das Abschirmsystem wird nur in ES1 und EP4 beschrieben. Es gibt keinen anderen Stand der Technik. EP4 sollte damit patentierbar sein, da EP4 gem. Art. 89 der Zeitrang des 01.10.00 zukommt.

Ihrem Schreiben ist leider nicht zu entnehmen, wie der Recherchenbericht zur EP4 ausgeht.

B ii) Status EP4

Zu EP4 wurde am 10.04.02 der Recherchenbericht veröffentlicht. Damit haben die Fristen zur Entrichtung der Benennungsgebühren und zur Stellung des Prüfungsantrags begonnen zu laufen:

Die Frist dazu lief am 10.10.02 ab. Haben Sie die Benennungsgebühren entrichtet? Haben Sie die Prüfungsgebühr entrichtet? Falls nein, haben Sie bereits entsprechende Mitteilungen gem. R85 a und R85 b vom EPA erhalten?

Da für Sie S2 wichtiger als S1 war, gehe ich davon aus, daß EP4 noch anhängig ist und sie die erforderlichen Handlungen vorgenommen haben.

Falls Sie R85a- und R85-Mitteilungen erhalten haben: Haben Sie diese fristgerecht beantwortet? Falls ja, dürfte EP4 noch anhängig sein. Falls nein, gilt EP4 als zurückgenommen. Es gibt keine Rechtsbehelfe.

C Offenbarung aus Zusammenfassung

Sie erwähnen, daß sowohl EP4 als auch PCT 1 in der Zusammenfassung die Offenbarung von beiden Abschirmsystemen aufweist.

Gem. Art. 85 EPÜ bzw. Art. 3(3) PCT ist zu beachtend, daß die Zusammenfassung ausschließlich der technischen Information dient. Sie ist insbesondere nicht Ort der Offenbarung für mögliche Änderungen, wie in G3/89 und G11/91 sowie T246/86 bestätigt. Das heißt: Sie können durch Anspruchsänderungen weder in der EP4 noch in der PCT Ansprüche auf das jeweils andere Abschirmsystem richten.

3 Verhandlungsposition

A Dreieckiger HVHF-Stecker

EP: LBP hat rechtskräftiges Patent in DE, ES, FR, GB
PP hat nichts, da EP1 keine Priorität genießt und EP2 voller Stand der Technik

US: PP hat mit US2 bereits Patent.
LBP hat US-Anmeldung anhängig
→ Interference möglich.

B Viereckiger HVHF-Stecker

EP: LBP hat zwar mit EP2 Patent, dies ist jedoch durch EP1 mit älterem Zeitrang vorweggenommen und kann diesbezüglich mit Einspruch gekippt werden.
EP2 ist in DE, ES, FR, GB erteilt.

PP kann aus EP1 Patent erhalten.

US: PP hat mit US2 bereits erteiltes Patent.

LBP: Situation unklar. Falls anhängige Anmeldung, Möglichkeit der Interference.

C Fünfeckiger HVHF-Stecker

EP: Wenn, dann erhält nur PP aus EP1 heraus Patent.

Erfinderische Tätigkeit jedoch durch Veröffentlichung der EP2 fraglich.

D Abschirmsystem S1

EP: Wenn PCT1 wirksam regionalisiert wird, steht PP das Patent zu.
EP3 wird wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen werden.

US: PCT1 kann in US noch nationalisiert werden.
Ob LBP US-Anmeldungen eingereicht hat, ist unklar.
→ Dies sollte noch recherchiert werden.

E Abschirmsystem S2

EP: Falls EP4 noch anhängig ist, kann EP4 zum Patent geführt werden.
→ Vorteil PP
LBP hat diesbezüglich keine Anmeldungen.

US: Derzeit hat PP keine US-Anmeldung zu S2.
Die Grace Period zu S2 läuft zwar noch, da PCT1 und EP4 am 10.04.02 veröffentlicht wurden.

Gem. 35 U.S.C. 102 d) ist jedoch eine US-Anmeldung nicht möglich, da
ES1 am 15.01.03 bereits erteilt wurde.

Aus PCT1 können keine Ansprüche auf S2 gerichtet werden.

F Fazit

Die Situation von PP sieht in allen Punkten bis auf den dreieckigen HVHF-Stecker und der unklaren Interference-Situation in US besser aus als die von LBP.

Sie können deshalb dem Treffen gelassen entgegen sehen.

Sollte es zu einer Einigung kommen, so wäre für die Länder DE, ES, FR, GB, was den Stecker angeht, an eine Kreuzlizenz-Vereinbarung zu denken.

So würde PP die Erlaubnis erhalten, dreieckige HVHF-Stecker herzustellen und zu vertreiben, und LBP die Erlaubnis, viereckige HVHF-Stecker herzustellen und zu vertreiben. Die US-Patente/Anmeldungen können in die Vereinbarung eingeschlossen werden.

4.1 Was kann PP gegen das Patentportfolio von LBP tun?

A Einspruch gegen EP2

Hinweis auf Erteilung der EP2 wurde am 6.11.02 bekanntgemacht. Gem. Art. 99(1) läuft die Einspruchsfrist bis 06.08.03.

Einspruchsgrund gem. Art. 100 a) ist mangelnde Neuheit bzgl. EP1. EP1 ist älteres Recht gem. Art. 54(3). Wenn der Recherchenbericht zur EP1 vorliegt, beginnt die 6-Monatsfrist zur Entrichtung der Benennungsgebühren.

→ PP sollte dann auf jeden Fall die Gebühren für DE, ES, FR und GB entrichten.

→ LBP muß dann EP2 auf den auf dreieckige HVHF-Stecker gerichteten Anspruch beschränken.

⇒ Bis 06.08.03 Einspruchsvorschrift vorbereiten, Einspruch einlegen und Einspruchsgebühr entrichten.

B Eingaben Dritter zu EP3

Sobald PCT1 in die regionale Phase wirksam eingetreten ist, kann PP das EPA mit einer Eingabe Dritter gem. Art. 115 auf die aus PCT 1 regionalisierte EP-Anmeldung hinweisen, die EP3 neuheitsschädlich als älteres Recht gem. Art. 54(3) iVm Art. 158(1)(2) vorwegnimmt. Bei der Regionalisierung sollte auf jeden Fall DE, ES, FR und GB wirksam benannt werden.

Alternativ kann man das Gegenmaterial auch aufsparen und nach Erteilung der EP3 in einem Einspruch verwenden.

C US-Anmeldung zu EP3

Es sollte recherchiert werden, ob es zu EP3 eine US-Nachanmeldung gibt.

4.2 Position von PP verbessern

A Bearbeitung von EP1 beschleunigen

Gem. der Mitteilung des Präsidenten vom 1.10.01 (ABL 2001, 459) zum PACE-Programm kann PP die beschleunigte Bearbeitung der EP1 beantragen. Eine beschleunigte Recherche kann zwar nur bei Einreiche beantragt werden. Ich empfehle dennoch, den Antrag zu stellen.

Antrag auf beschleunigte Prüfung stellen.

Sofort Prüfungsgebühr entrichten und auf die Mitteilung nach Art. 96(1) verzichten.

Wenn der Recherchenbericht vorliegt, geänderte Ansprüche nach Art. 123(1) iVm R86(2) einreichen, die den dreieckigen Stecker nicht mehr umfassen. Damit vereinfacht sich das Prüfungsverfahren.

B Regionalisierung/Nationalisierung PCT1

B i) EP

Bis 02.05.03 PCT1 vor EPA regionalisieren

- Falls PCT1 auf spanisch, Übersetzung in EPA-Amtssprache
- Zahlung der nationalen Gebühr
- keine Recherchengebühr, da gem. Art. 157(3) a) bei spanischem Patentamt als ISA keine ergänzende Recherche erforderlich ist
- Prüfungsgebühr entrichten

B ii) US

Bis 01.04.03 PCT1 in USA nationalisieren.

In USA müssen die Erfinder Anmelder sein. Derzeit sind nur PP und die spanische Tochtergesellschaft als Anmelder benannt.

→ Gem. R 92 bis 1 a) bis zum 01.04.03 beim IB am besten per Fax die Hinzufügung der Erfinder als Anmelder beantragen.

C Mögliche Nachanmeldungen

C i) S1, S2

Unter Beanspruchung der Priorität der ES1 sind keine Nachanmeldungen mehr möglich, da das Priojahr bereis abgelaufen ist.

Aber S1 über PCT1 in US und EP weiterverfolgbar.

Zu S2 ist meines Erachtens wg. 35 USC 102 d) keine Nachanmeldung innerhalb der Grace Period möglich. Dies sollte aber schnellstens über einen US-Anwalt abgeklärt werden.

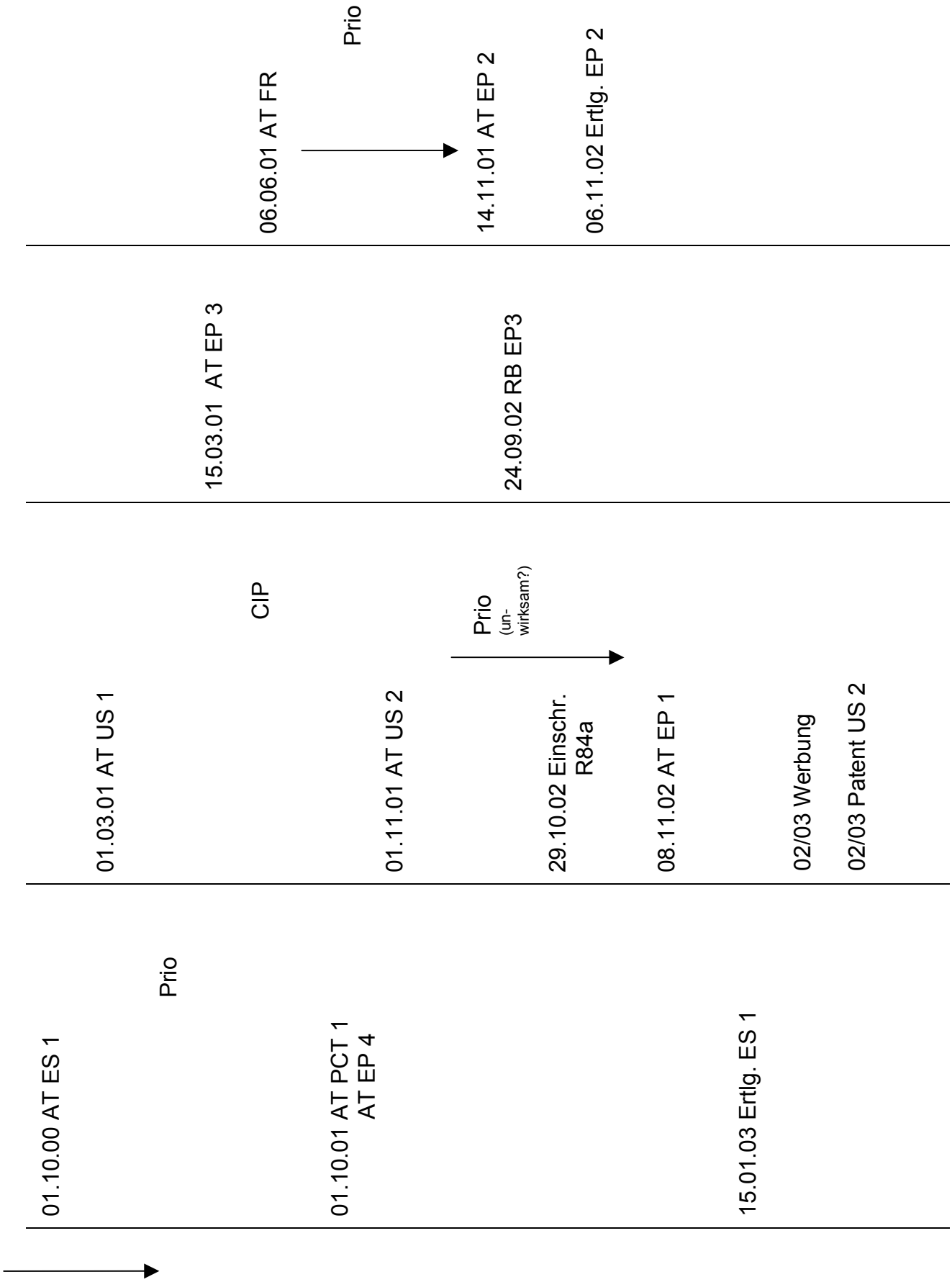
C ii) HVHF-Stecker

Offen im Ländersprektrum US, EP ist nur noch der fünfeckige HVHF-Stecker für US. Hierzu könnte eine Nachanmeldung unter Beanspruchung der Priorität der EP1 bis zum 08.11.03 eingereicht werden.

In EP könnte eine Teilanmeldung zu EP1 für den fünfeckigen Stecher eingereicht werden, falls dieser nicht als einheitlich mit dem viereckigen Stecker a posteriori angesehen wird.

Falls PCT1 beim EPA als RO eingereicht wurde

Das EPA als RO akzeptiert gem. Art. 151 iVm R 104 nur eine der EPA-Amtssprachen als Sprache. Da Spanisch keine EPA-Amtssprache ist, leitet EPA die PCT gem. R 19.4 a)ii) an das IB weiter. Das IB wird als RO tätig.

Da die spanische Tochterfirma Mitanmelder ist, ist zuständiges Anmeldeamt aufgrund der Anmeldesprache spanisch. Das spanische Patentamt wird dann auch als ISA tätig.

Als Hilfe für Ihr Treffen: