Prüfungsarbeit eines Bewerbers - DII

Artikel („Art.“) und Regeln („R.“) ohne Gesetzesangaben sind solche des EPÜ.
Richtlinien für die Prüfung im EPA werden als „A-I, 1.1“ o. ä. zitiert.
„Der Weg zum europäischen Patent 2“ wird als „LfA“ (Leitfaden für Anmelder) zitiert.

1. Frage

1.1 Grundsoftware

Wurde erstmals 1997 in Electra-FI offenbart.
Prioritätsfrist gem. Art. 87 EPÜ bzw. Art. 4(C)1 PVÜ ist abgelaufen.
Electra-FI wurde vor der Veröffentlichung zurückgezogen, jedoch sind wg. Prioritätsbeanspruchung durch Electra-EP Rechte bestehen geblieben, so daß Art. 87(4) EPÜ bzw. Art. 4(C)4 PVÜ nicht greifen.
→ Electra Optic kann keinen wirksamen Prioritätsanspruch auf Grundsoftware richten!

Grundsoftware ist auch in Oedipus-EP offenbart und beansprucht. → Oedipus Electric (= separate juristische Person) kann gem. Art. 4(A)(1), (C)(1) PVÜ, Art. 8(2)a) PCT bis

30.4.2003
↓ 12 Monate Art. 4(C)(1) PVÜ, R. 80.2 PCT
30.4.2004 (Freitag)

eine PCT-Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität einreichen.

Grundsoftware wurde Februar 2004 auf einer öffentlichen Konferenz schriftlich offenbart. Dies ist bei Inanspruchnahme der Priorität aus Oedipus-EP unschädlich (Art. 8(2)a) PCT, Art. 4(B) PVÜ). Ohne Inanspruchnahme der Priorität ist diese Offenbarung jedoch neuheitsschädlicher Stand der Technik, außer in USA aufgrund der „Grace Period“.

Ergebnis
In „Europa“, i. e. in den EPÜ-Vertragsstaaten erhalten Sie Schutz für die Grundsoftware durch Oedipus-EP. Ein solcher Schutz gilt gem. Art. 2(2), Art. 64 auch in der Tschechischen Republik, sofern diese wirksam benannt ist. Aufgrund der Vorsorgebenennung im Antrag kann die Tschechische Republik gem. Art. 79(2) innert 6

Monaten nach Hinweis auf die Veröffentlichung des Recherchebericht benannt werden, der gem. Art. 93 frühestens 18 Monate nach Anmeldung erfolgt. Auf jeden Fall können wir also Schutz in der Tschechischen Republik und den übrigen interessierenden EPÜ-Staaten durch Zahlung der Benennungsgebühren erhalten. Damit Sie diesen Schutz erhalten, sollten wir die Übertragung der Anmeldung gem. R. 20 eintragen lassen, allerdings noch nicht sofort (s. u.).

Ob das EPA ein Patent auf die Grundsoftware erteilen wird, ist angesichts Art. 52(2), (3) fraglich, da es sich sowohl um Software als solche als auch um die Wiedergabe von Information als solche handeln könnte.
Da jedoch mit der Bildverbesserung eine technische Aufgabe mit neuen technischen Merkmalen gelöst wird und hierzu auch technische Überlegungen notwendig waren und – mit der Verbesserung des Bildes – auch ein weiterer technischer Effekt erzielt wird, sollte ein entsprechender Anspruch trotzdem gewährbar sein, vgl. T 931/95, T 208/84, T 769/92, T 833/91, T 1173/97, T 935/97.

Für Schutz in USA und Japan bietet sich (neben nationaler Anmeldung, ebenfalls unter Beanspruchung der Priorität, s. u.) eine PCT-Nachanmeldung durch Oedipus Electric an: Oedipus kann bis zum 30.4.2004 die Priorität aus Oedipus-EP in Anspruch nehmen (s. o.), solange die Übertragung an Sie noch nicht eingetragen ist.
Nach Eintragung kann Oedipus, der nicht mehr Anmelder ist, die Priorität nicht mehr beanspruchen, Sie als neuer Anmelder jedoch auch nicht, da es nicht Ihre erste Anmeldung ist (s. o.).
→ Für USA, JP PCT-Anmeldung durch Oedipus vor Nachweis der Übertragung gem. R. 20 EPÜ.

Für Südkorea und Taiwan, die beide weder WTO/Trips- noch PCT- noch PVÜ-Mitglieder sind, kann eine Priorität aus Oedipus-EP nicht wirksam in Anspruch genommen werden – hier ist die Offenbarung auf der Konferenz wohl neuheitsschädlicher Stand der Technik.

1.2 Schaltung

Die besonders effektive Schaltung wurde erstmals von Electra in Electra-FI offenbart. Zur Priorität gilt das unter 1.1 Gesagte, jedoch kann keine Priorität aus Oedipus-EP beansprucht werden, da die Schaltung dort nicht offenbart ist.

In einer Nachanmeldung könnte die Schaltung jedoch offenbart und beansprucht werden. Zwar käme einem entsprechenden Anspruch mangels Priorität nur der Zeitrang der Nachanmeldung (i. e. Anmeldetag) zu, dies ist jedoch unschädlich, da die Schaltung laut Sachverhalt sonst noch nirgends offenbart ist (daher neu gem. Art. 54) und sich nicht in naheliegender Weise ergibt (daher gem. Art. 56 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht) und somit insgesamt patentfähig ist.

Als Nachanmeldung kommt im Hinblick auf USA, JP, EUROPA eine PCT-Anmeldung in Frage, bezüglich Südkorea und Taiwan jeweils nationale Anmeldungen.

1.3 Verbesserte Software

Die verbesserte Software wurde erstmals von Electra in Electra-EP offenbart.
Zwar kann hieraus keine Priorität mehr gezogen werden (Priofrist abgelaufen spätestens Ende 1998), jedoch ist diese vor Veröffentlichung zurückgenommen und bildet daher weder Stand der Technik gem. Art. 54(2) noch eine erste Anmeldung im Sinne Art. 87(1) EPÜ bzw. Art. 8(2)a) PCT, Art. 4(C)1 PVÜ.

In einer Nachanmeldung könnte die verbesserte Software daher offenbart und beansprucht werden. Zwar käme einem entsprechenden Anspruch nur der Anmeldetag als Zeitrang zu (s. 1.2), da jedoch die verbesserte Software laut Sachverhalt noch nirgends veröffentlicht ist und im übrigen neu und erfinderisch gegenüber der Grundsoftware ist, ist dies unkritisch, der Anspruch sollte patentfähig sein.

Als Nachanmeldung wie unter 1.2 PCT-Anmeldung für USA, JP, EP; nationale Anmeldungen für Südkorea und Taiwan.

1.4 Digitalkamera

Die Verwendung der Software in einer Kamera wurde erstmals von Oedipus in Oedipus-EP offenbart, da in Electra-FI, Electra-EP nur die Anwendung auf einen Desktop-Computer offenbart ist. Gem. G 2/98, G 3/93 muß eine Erfindung in einer früheren Anmeldung vollständig und eindeutig offenbart sein, damit diese eine erste Anmeldung im Sinne des Art. 87(1) ist.
Die Priorität aus Oedipus-EP könnte also auch von Electric nach Übertragung in Anspruch genommen werden.

Mögliche Ansprüche wären

a) Digitalkamera mit Grundsoftware
b) Digitalkamera mit verbesserter Software
c) Digitalkamera mit verbesserter Schaltung
d) Verwendung der Grundsoftware in Digitalkamera
e) Verwendung der verbesserten Software in Digitalkamera
f) Verwendung der verbesserten Schaltung in Digitalkamera.

Dabei kommt nur a) und d) die Priorität aus Oedipus-EP zu, den anderen Ansprüchen der Zeitrang einer Nachanmeldung, in der dies zu beanspruchen ist, da in Oedipus-EP nicht vollständig und eindeutig offenbart (G 2/98, G 3/93).

1.5 Zusammenfassung

Da Sie die Grundsoftware in Electra-FI (an den Rechte bestehen geblieben sind) offenbart haben, können Sie auf Oedipus-EP keinen Prioritätsanspruch richten, sobald Sie diese Anmeldung übernommen haben (Auch wenn die Richtlinien Erfinderidentität fordern C-V, 1.4. Dies ist aber bspw. bei USA sowieso egal, da hier Frau Myopia als (Mit-) Erfinderin Anmelderin sein müßte. Im Übrigen geht eine notwendige Erfinderidentität nicht aus Art. 4(A)1, (C)1, 4 PVÜ hervor, der gem. Art. 8(2)a) PCT für die PCT-Anmeldung maßgeblich ist!)
Daher rate ich zu einer PCT-Nachanmeldung durch Oedipus Electric, in der die Priorität aus Oedipus-EP beansprucht wird, und die offenbart und beansprucht

a)	Grundsoftware	Priorität aus Oedipus-EP
b)	Schaltung	Anmeldetag der PCT-Anmeldung
c)	verbesserte Software	Anmeldetag der PCT-Anmeldung
d)	Digitalkamera-Ansprüche	a) - f) gemäß 1.4 mit Priorität aus Oedipus-EP für Digitalkamera + Grundsoftware und Anmeldung für die anderen Gegenstände.

Für USA müssen Frau Myopia und Dr. Panopticon als Anmelder angegeben werden, die Anmeldung wird in USA dann auf Electra übertragen. Bestimmt werden sollten EP, USA und JP.

Für Südkorea und Taiwan, die keine Priorität anerkennen, schlage ich entsprechende nationale Anmeldungen vor, die im Namen von Electra Optic eingereicht werden können.

O.G. PCT-Anmeldung kann dann von Oedipus auf Electra übertragen werden (R. 92bis. PCT).

Alternativ könnte Electra Optic (falls es dem eigenen Tochterunternehmen nicht „traut“) eine PCT-Anmeldung ohne Inanspruchnahme der Priorität einreichen.
Da Oedipus-EP noch nicht veröffentlicht ist, kann es dieser PCT-Anmeldung höchstens nach Eintritt in die regionale Phase als Stand der Technik gem. Art. 54(3), 158 EPÜ entgegengehalten werden.
Auf diese Gegenstände kann Electra also in der PCT-Anmeldung in der europäischen Phase verzichten, da sie durch Oedipus-EP geschützt werden, die auf Electra übertragen wird.

Nach Einreichung der PCT-Anmeldung sollten wir die Übertragung der Oedipus-EP auf Electra eintragen lassen R. 20 EPÜ.

Als maximale Schutzdauer empfiehlt die PVÜ 20 Jahre ab Anmeldetag – dies ist der Fall in USA, EP (Art. 63) und Japan.
Eine Verlängerung der Schutzdauer gem. Art. 63(2) EPÜ kommt nicht in Frage.

O. G. PCT- bzw. nationale Anmeldungen sollten auch einheitlich im Sinne Art. 81 EPÜ bzw. R. 13 EPÜ sein, da sie alle auf der erfinderischen Grundsoftware aufbauen.

Von der Veröffentlichung der Geschichte der Software rate ich ab. Das Recht auf ein europäisches Patent steht gem. Art. 60(2) EPÜ demjenigen von unabhängigen Erfindern zu, der die Erfindung als erster anmeldet, sofern diese Anmeldung veröffentlicht wird. Dies war bei Electra-EP nicht der Fall, so daß Oedipus-EP mit Frau Myopia unproblematisch ist. Trotzdem könnte diese Veröffentlichung als Beleg dafür genommen werden, daß bspw. eine Erfindernennung unrichtig ist.

Zu dem Prioritätsrecht von Electra an Oedipus-EP nach Übertragung:
Wie oben angeführt, stellen die Richtlinien C-V, 1.4 auf Erfinderidentität ab, damit eine frühere Anmeldung eine erste Anmeldung ist.
Trotzdem geht aus Art. 4(C), (A) PVÜ i. V. m. Art. 8(2)a) PCT ebenso wie aus Art. 87(1), (4) EPÜ hervor, daß die frühere Anmeldung nicht auf denselben Anmelder zurückgehen darf. Dies wäre aber bei vorheriger Übertragung von Oedipus-EP auf Electra der Fall. Daß die Übertragungsurkunde bereits unterzeichnet ist, ist gem. R. 20(3) zumindest im europäischen Verfahren unwichtig, da sie dem EPA noch nicht vorgelegt, der Rechtsübergang also noch nicht wirksam ist.

Folgt man obiger Auffassung nicht (Rechtssprechung hierzu habe ich nicht gefunden), so könnte Electra selber die o. g. PCT-Anmeldung anstelle von Oedipus einreichen und die Priorität aus Oedipus-EP in Anspruch nehmen. Hierzu wäre die vorherige Übertragung des Prioritätsrechts oder – wie hier – der Prioritätsanmeldung gem. R. 20(1) vor PCT-Anmeldung notwendig, die dem EPA gem. R. 20(3) vor PCT-Anmeldung angezeigt werden mußte, indem die Übertragungsurkunde vorgelegt wird.

Ich würde aber, wie dargelegt, dazu raten, die PCT-Anmeldung durch Oedipus einreichen und anschließend auf Electra übertragen zu lassen (in USA ist sowieso eine Übertragung von den Anmeldern = Erfindern Myopia, Panopticon auf Electra erforderlich), da Oedipus die Priorität aus Oedipus-EP zweifelsfrei in Anspruch nehmen kann. Da es sich um ein Tochterunternehmen handelt, geht Electra hierbei auch kein Risiko ein.

Prinzipiell wären auch einzelne PCT- bzw. nationale Anmeldungen auf die einzelnen Erfindungen a) bis d) möglich, dies ist aber nicht sinnvoll.

2. Frage

2.1 Rechtsstand von Leda-PCT

Leda-PCT beansprucht wirksam die Priorität aus Leda-EP, so daß ihr gem. Art. 8(2)a) PCT, Art. 4(A)1 PVÜ dessen Zeitrang (12/01) zusteht. Daß Leda-EP zurückgenommen wurde, ist unschädlich (Art. 4(A)3 PVÜ).

Daher ist die Veröffentlichung von Zeus-EP bzw. der Verkauf und die Verwendung durch Klondyke kein Stand der Technik.

Damit sollte Leda-PCT in USA (wo Zeus keine Anmeldung hat) und Japan zum Patent führen, da der Chip neu und erfinderisch ist. Hierzu muß Leda-PCT in USA bzw. Japan nationalisiert werden, gem. Art. 22(1) PCT spätestens bis Juni 2004.

Wird Leda-PCT in Europa regionalisiert (gem. Art. 22 PCT, R. 107 EPÜ bis Juli 2004), steht ihm Zeus-EP mit Zeitrang von Zeus-CZ (11/00) gem. Art. 89, 54(3), (4), R. 23 a) EPÜ neuheitsschädlich entgegen – hier wird eine regionalisierte Leda-PCT nicht zum Patent führen.

In der internationalen Phase wird Zeus-EP, die nach der Erstellung des internationalen Rechercheberichts für Leda-PCT gem. Art. 18, R. 42 PCT veröffentlicht wurde, nicht im Recherchebericht erwähnt.

2.2 Freie Verwendung von Chips

Gem. Art. 2(2), 64 EPÜ gewährt Zeus-EP Schutz wie nationale Patente in den (= allen) benannten Vertragsstaaten. Die Slowakei (Sitz von Ihrer Tochter Leda) – die Slowakei ist als Slowenien aufgefaßt. Für die Slowakische Republik existiert kein Erstreckungsabkommen – und die Tschechoslowakei (Sitz von Zeus, alleiniger Produktionsstandort) traten erst am 1.12.2002 bzw. 1.7.2002 dem EPÜ bei, vorher war Slowakei Erstreckungsstaat (ABl. 1994, 75), d. h. Zeus-EP gewährt Schutz in allen EPÜ-Staaten, die zum Zeitpunkt der Anmeldung wirksam benannt werden konnten, und (Erstreckung vorausgesetzt, wovon ich aufgrund der Benennung aller Vertragsstaaten

ausgehe – dies muß jedoch nachgeprüft werden!) aufgrund der Erstreckungsvereinbarung (s. o.) auch in der Slowakei.
In der Tschechischen Republik gewährt Zeus-EP keinen Schutz, hier bleibt abzuwarten, ob Zeus-CZ gültig ist (prüft das Partnerunternehmen).

→ In den in Zeus-EP benannten Staaten können Sie den Chip nicht verwenden (vorausgesetzt, die nationalen Erfordernisse, insbesondere Übersetzungen gem. Art. 65 EPÜ, sind erfüllt – das prüfe ich nach).
In der Slowakei kann Leda den Chip ebenfalls nicht herstellen, falls Zeus-EP wirksam auf Slowakei erstreckt wurde – das prüfe ich nach (vorausgesetzt, Slowakei = Slowenien! Ansonsten kein Schutz <in slowakischer Republik, da Beitritt erst nach Anmeldung von Zeus-EP!> In der Tschechischen Republik kann der Chip ebenfalls nicht verwendet werden, sofern Zeus-CZ gültig ist. Das prüft das Partnerunternehmen.

In allen übrigen Staaten, insbesondere USA, kann der Chip frei verwendet werden, da Zeus keine äquivalenten Anmeldungen oder Patente hat.

Die unter 1) behandelte Schaltung sollte zu einem Patent u. a. mit Wirkung für die Tschechische Republik führen, so daß Zeus die Produktion der Chips mit erheblicher Leistungsverbesserung verboten werden könnte.

Umgekehrt kann Zeus Leda die Produktion von Chips (mit oder ohne Schaltung) untersagen.

→ Hier sollte über eine Kreuzlizenz verhandelt werden!

2.3 Bereits verkaufte Chips

Gem. Art. 64(1) gewährt Zeus-EP vom Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf Erteilung an Schutz in den benannten Vertragsstaaten, also seit Januar 2004.

Vorher gewährt gem. Art. 67(1), (2) die veröffentlichte Anmeldung Zeus-EP ab Mai 2002 mindestens einen Entschädigungsanspruch.

Im weiteren wird wie oben davon ausgegangen, daß die Slowakei Slowenien (SI) ist. Sollte es sich um die slowakische Republik handeln (SR), die erst am 1.7.2002 und damit nach dem Anmeldetag von Zeus-EP dem EPÜ beitrat, gäbe es keine Ansprüche gegen die in der Slowakei produzierende und bisher nur nach USA exportierende Leda Optical!

Gem. Art. 4, 5 der Erstreckungsverordnung (ABl. 94, 75) gewährt die Zeus-EP-Anmeldung bwz. das Zeus-EP-Patent einstweiligen Schutz gemäß Art. 93, 94 GEG bzw. Schutz gem. Art. 32 GEG.
Da die Chips vor Veröffentlichung von Zeus-EP verkauft wurden, steht Zeus keine Entschädigung für die an Klondyke verkauften Chips zu.

2.4 Frage von Klondyke
„soll er besser die Chips von Zeus kaufen?“

Auf keinen Fall: Leda-PCT wird voraussichtlich (s. 2.1) zu einem Patent in den USA führen, zumal Zeus dort keine Anmeldung getätigt hat.

D. h., Sie könnten Klondyke die Verwendung der Chips, sofern sie nicht von Ihnen (bzw. Leda) hergestellt sind, untersagen.

Umgekehrt hindern die einzig bestehenden Schutzrechte Zeus-EP (und evtl. Zeus-CZ) Sie nicht, die Chips direkt in USA zu produzieren und an Klondyke zu verkaufen.

Da Klondyke die Chips nur in einer nur in USA vertriebenen Kamera verwendet, hat Zeus auch keine Untersagungs- oder Schadenersatzansprüche gegen Klondyke aus dem europäischen Patent Zeus-EP.

Daher sollte Klondyke von Leda beziehen.