EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2004

PRÜFUNGSAUFGABE D – TEIL II

Diese Prüfungsaufgabe enthält:

*	Schreiben des Mandanten einschließlich zwei (2) Fragen	2004/DII/d/1 - 4
*	Anlage: Kalender für 2003 und 2004 mit Angabe der Tage, an denen zumindest eine der Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist	2004/DII/d/5 - 6

45 % der verfügbaren Punkte für die Prüfungsaufgabe D werden für Teil I,
55 % für Teil II vergeben

Ihr Mandant ist Electra Optic, ein finnisches Unternehmen, das optische und elektronische Geräte wie z. B. Kameras herstellt. Sie erhalten von ihm folgendes Schreiben:

"Wir haben kürzlich Oedipus Electric, ein kleines Unternehmen, gekauft (das als separate juristische Person weiterbestehen wird); dieses griechische Unternehmen hat Software zur Bildverbesserung für Digitalkameras entwickelt. Wir haben festgestellt, daß Oedipus Electric am 30. April 2003 die europäische Patentanmeldung Oedipus-EP als Erstanmeldung eingereicht hat, in der eine Methode zur Bildverbesserung unter Nutzung dieser Software sowie eine Digitalkamera, auf der diese Software gespeichert ist, beschrieben und beansprucht werden. Die Erfinderin, Frau Myopia, arbeitet weiterhin bei Oedipus Electric und ist daran interessiert, diese Technologie weiterzuentwickeln.

Tatsächlich aber ist diese Software mit der von (unserem Mitarbeiter) Dr. Panopticon 1997 erfundenen Software ("Grundsoftware") identisch. Damals reichten wir die finnische Patentanmeldung Electra-FI ein. Electra-FI beschreibt und beansprucht nicht nur die Grundsoftware, sondern auch eine besonders effektive Schaltung für die Ausführung der Grundsoftware. Diese Schaltung ergibt sich nicht in naheliegender Weise aus der Grundsoftware und ist in Oedipus-EP nicht offenbart. 1997 reichten wir die europäische Patentanmeldung Electra-EP ein, die die Priorität von Electra-FI in Anspruch nimmt. In Electra-EP beschreiben und beanspruchen wir zusätzlich einige weitere neue und erfinderische Verbesserungen an der Grundsoftware, an die Oedipus Electric in der Tat nicht gedacht hat ("verbesserte Software"). Aufgrund der Größe und der Kosten der elektronischen Komponenten war der Einsatz der Erfindung nur auf einem Desktop-Computer möglich, und dies war auch das einzige in Electra-FI und Electra-EP offenbarte Ausführungsbeispiel.

Da es keinen Absatzmarkt gab, nahmen wir sowohl Electra-FI als auch Electra-EP vor der Veröffentlichung zurück. Wir wollten die Idee solange geheimhalten, bis sich die Marktsituation verbessert. Wir sind sicher, daß Frau Myopia die Grundsoftware unabhängig von Dr. Panopticon entwickelt hat. Beide bestätigen dies und beabsichtigen, nach der Veröffentlichung von Oedipus-EP einen gemeinsamen Artikel zur Geschichte der Software zu veröffentlichen.

Dank neuester elektronischer Komponenten wurde es möglich, die Grundsoftware, die Schaltung und die verbesserte Software in eine Pocket-Digitalkamera zu integrieren.

Im vergangenen Monat hat Oedipus Electric auf einer öffentlichen Konferenz die Grundsoftware und die Verwendung der Grundsoftware in einer Kamera schriftlich offenbart. Oedipus Electric hat seitdem zahlreiche Anfragen erhalten. Dies hat bei uns für viel Aufsehen gesorgt, und wir wollen nun die Grundsoftware, die Schaltung, die verbesserte Software und alles patentieren lassen, was Sie in bezug auf Digitalkameras für erfinderisch halten.

Wir verfügen über eine von Oedipus Electric unterzeichnete Übertragungsurkunde, gemäss der Oedipus-EP auf uns übergeht. Wir bitten Sie, den Rechtsübergang beim Europäischen Patentamt einzutragen und unsere Erfindungen in den USA, Europa, Japan, Südkorea, Taiwan und in der Tschechischen Republik schützen zu lassen. Die Tschechische Republik ist wichtig für uns, da unser größter Konkurrent, Zeus Cameras, dort angesiedelt ist und dort sein einziges Werk hat.

Wir sind davon überzeugt, daß diese Technologien bedeutsam sind, und wir wollen die maximale Schutzdauer für jede Erfindung sicherstellen.

Bitte geben Sie uns Auskunft darüber, ob wir unsere Erfindungen wirksam durch Patente schützen können und welche Anmeldungen und Handlungen erforderlich sind, um einen solchen Schutz im Namen von Electra Optic mit der maximalen Schutzdauer zu erlangen.

Zeus Cameras stellt für uns auch in anderer Hinsicht ein Problem dar. Unser Tochterunternehmen in der Slowakei, Leda Optical, entwickelte einen neuen und erfinderischen Chip für Digitalkameras. Im Dezember 2001 reichte Leda Optical nach einer intensiven Recherche zum Stand der Technik die europäische Patentanmeldung Leda-EP als Erstanmeldung ein. Leda-EP beschreibt und beansprucht den Chip. Im Dezember 2002 reichte Leda Optical unter Bestimmung von Europa, Japan und den USA die PCT-Anmeldung Leda-PCT ein. Leda-PCT enthält die gleiche Beschreibung und die gleichen Ansprüche wie Leda-EP und nimmt deren Priorität wirksam in Anspruch. Leda-EP ist zurückgenommen worden.

Im April 2002 verkaufte Leda erstmals seine Chips, und zwar an das Unternehmen Klondyke Kompakt Kameras in den USA, das diese in einer nur in den USA vertriebenen Kamera verwendete. Seither tätigte Leda Optical keine Verkäufe mehr, doch Klondyke plante, den Chip in seiner nächsten Generation von Digitalkameras einzusetzen, und Leda Optical rechnete in den nächsten Monaten mit einer Bestellung. Nun hat Klondyke jedoch Leda Optical schriftlich mitgeteilt, es habe von Zeus ein Schreiben erhalten, in dem Zeus den Vorwurf erhoben habe, daß die Digitalkameras von Klondyke mit dem integrierten Chip von Leda Optical das Patent Zeus-EP verletzten, und in dem Zeus Klondyke mit einer Verletzungsklage gedroht habe für den Fall, daß es diese Kameras in Europa vertreiben würde. Zeus habe Klondyke ferner aufgefordert, darüber Auskunft zu geben, von wem die Chips stammten. Zeus habe in seinem Schreiben deutlich gemacht, daß es über keine US-Anmeldung verfüge, die Zeus-EP entspreche. Klondyke hat nachgefragt, ob es nicht besser die Chips von Zeus statt die von Leda Optical kaufen sollte.

Zeus-EP benennt alle EPÜ-Staaten und wurde im November 2001 eingereicht, im Mai 2002 veröffentlicht, im Januar 2004 mit den ursprünglich eingereichten Ansprüchen erteilt und enthält Ansprüche, die der Chip von Leda verletzt. Die in Zeus-EP und Leda-PCT beschriebenen Chips sind identisch.

Zeus-EP beansprucht wirksam die Priorität einer im November 2000 eingereichten tschechischen Anmeldung Zeus-CZ und stimmt inhaltlich mit dieser überein. Eine Recherche hat ergeben, daß es zu Zeus-EP keine äquivalenten Anmeldungen oder Patente, abgesehen von Zeus-CZ, gibt. Wir haben unser tschechisches Partnerunternehmen gebeten, zu prüfen, ob Zeus-CZ gültig ist.

Für uns ist es wichtig, den Chip von Leda Optical weltweit uneingeschränkt einsetzen zu können, da wir mit einer großen Absatzmenge rechnen, wenn wir den Auftrag von Klondyke erhalten. Ferner haben wir erkannt, daß eine erhebliche Leistungsverbesserung erzielt werden kann, wenn unsere Schaltung für die Bildverbesserung in den Chip von Leda Optical aufgenommen wird.

Bitte geben Sie uns Auskunft, was den Rechtsstand von Leda-PCT betrifft, sowie darüber, ob wir den Chip von Leda Optical frei verwenden können, was Zeus in bezug auf die bereits verkauften Chips tun kann und was wir Klondyke auf seine Frage antworten sollen.“

Beantworten Sie die Fragen Ihres Mandanten und beraten Sie ihn, wie er seine Position verbessern kann.

Anlage 1

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 10. Oktober 2002 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2003 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 2003 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

2003

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 2003		**München Munich**	**Den Haag The Hague La Haye**	**Berlin**
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	01.01.03	x	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.03	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	18.04.03	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	21.04.03	x	x	x
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête nationale	30.04.03		x	
Maifeiertag - May Day - Fête du travail	01.05.03	x	x	x
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération	05.05.03		x	
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	29.05.03	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	09.06.03	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	19.06.03	x		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.08.03	x		
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Fête Nationale	03.10.03	x		x
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.03	x	x	x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.03	x	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.03	x	x	x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.03	x	x	x

Anlage 2

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 03. November 2003 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2004 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 2004 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

2004

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
29						

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 2004		**München Munich**	**Den Haag The Hague La Haye**	**Berlin**
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	01.01.04	x	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.04	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	09.04.04	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	12.04.04	x	x	x
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête nationale	30.04.04		x	
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération	05.05.04		x	
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	20.05.04	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	31.05.04	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	10.06.04	x		
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	01.11.04	x		
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.04	x	x	x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.04	x	x	x