EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2005

PRÜFUNGSAUFGABE D – TEIL II

Diese Prüfungsaufgabe enthält:

*	Schreiben des Mandanten einschließlich vier (4) Fragen	2005/DII/d/1 - 7
*	Anlage: Kalender für 2004 und 2005 mit Angabe der Tage, an denen zumindest eine der Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist	2005/DII/d/8 - 9

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

Sie sind ein zugelassener europäischer Patentvertreter und haben heute das folgende Schreiben der dänischen Firma "Möller Wind Enterprises" (MÖWE) erhalten, für die Sie beim EPA eine allgemeine Vollmacht haben. Die Firma MÖWE verkauft Windkraftanlagen, und all ihre Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen befinden sich in Dänemark.

"Sehr geehrte Damen und Herren,

ich hatte heute eine Besprechung mit Herrn Vinge, einem Erfinder und engen Freund, der seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Windkraftanlagentechnologie tätig ist. Bei dieser Besprechung sind mir gewisse Fakten und Probleme bewußt geworden, die meines Erachtens sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

Herr Vinge hat am 29.04.2002 eine europäische Patentanmeldung EP1 in dänischer Sprache eingereicht, in der alle Vertragsstaaten benannt sind. Herr Vinge ist Anmelder und als Erfinder genannt. EP1 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung eines Windkraftanlagenflügels mit einem Kern aus geschäumtem Kunststoffmaterial, der mit einer glatten, harten Schale vollverkapselt ist. Auf diese Weise ist ein Flügel herstellbar, der leichter und preiswerter ist als die im Stand der Technik bekannten. Die Ansprüche sind sowohl auf das Verfahren als auch auf den Flügel gerichtet. Die Anmeldung enthält keine Zeichnungen. Eine Übersetzung ins Englische wurde am 25.07.2002 eingereicht. EP1 wurde im Herbst 2003 veröffentlicht, und der Recherchenbericht enthielt keine relevanten Dokumente. Das EPA teilte Herrn Vinge mit, daß die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents Anfang April 2005 erfolgen wird. Das Patent wird in der Fassung der veröffentlichten Anmeldung erteilt werden.

Ebenfalls am 29.04.2002 reichte Herr Vinge eine weitere europäische Anmeldung EP2 in dänischer Sprache ein, in der alle Vertragsstaaten benannt sind. Herr Vinge ist wieder Anmelder und als Erfinder genannt. EP2 beschreibt und beansprucht einen Windkraftanlagenflügel mit verstellbaren Klappen. Mittels solcher Klappen kann ein Flügel auf nahezu alle Windverhältnisse eingestellt werden. Kurz nach Einreichung stellte Herr Vinge fest, daß die Zeichnungen in der Anmeldung fehlten.

Obwohl die Ansprüche von EP2 voll und ganz durch die Beschreibung gestützt sind und die Erfindung allein auf der Grundlage der siebenseitigen Beschreibung vollkommen verständlich ist, reichte er die fehlenden Zeichnungen am 25.05.2002 nach. Auf Nachfrage des EPA beantragte Herr Vinge, daß die Anmeldung auf den Tag neu datiert werden sollte, an dem die Zeichnungen eingereicht wurden. Diese Zeichnungen enthalten keine weiteren technischen Informationen. Am 25.07.2002 wurde eine englische Übersetzung eingereicht. EP2 wurde im Herbst 2003 veröffentlicht, und auch dieser Recherchenbericht enthielt keine relevanten Dokumente. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents erfolgte am 02.08.2004, und das Patent wurde in allen benannten Staaten wirksam validiert.

Nachdem eine schriftliche Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen worden war, informierte mich Herr Vinge am 15.05.2002 umfassend und in allen Einzelheiten über EP1 und EP2, um Tests und eine Bewertung zu ermöglichen.

Am 04.07.2002 feierten wir die Hochzeit von Herrn Vinges Tochter und meinem Sohn. Die Hochzeitsfeier fand in meinem Haus und Garten statt, und es nahmen rund 200 geladene Gäste teil, darunter wichtige Geschäftsfreunde und -partner von Herrn Vinge und mir. Zu meiner großen Überraschung und unmittelbaren Besorgnis bemerkte ich, daß meine Frau am Tag der Hochzeit im Garten die Aufstellung eines großen, fünf Tonnen schweren Prototyp-Flügels zu Dekorationszwecken veranlaßt hatte. Der Flügel wies Klappen gemäß EP2, einen geschäumten, nicht sichtbaren Kern gemäß EP1 und eine Vielzahl kleiner Dellen auf. Dellen sind kleine Vertiefungen in der Oberfläche, die bekanntlich geräuschdämmend sind. Ich fand jedoch heraus, daß die Dellen, wenn sie ausschließlich in einem ganz bestimmten Bereich nahe der Flügelspitze angeordnet sind (wie bei dem Prototypen), die Geräuschentwicklung überraschend wirkungsvoll reduzieren. Später am Abend, gegen 19 Uhr, gelang es mir, eine europäische Patentanmeldung EP3 in englischer Sprache zusammenzustellen und per Fax einzureichen; darin beschrieb und beanspruchte ich einen Flügel mit dieser Dellenanordnung und beschrieb die überraschende Wirkung dieser Anordnung. Ich bin Anmelder und als Erfinder benannt. EP3 wurde im Januar 2004 mit einem Recherchenbericht veröffentlicht, in dem keine relevanten Dokumente angeführt waren. Die Anmeldung ist wirksam in der Prüfungsphase vor dem EPA anhängig, und alle notwendigen Gebühren wurden entrichtet.

Auf der Feier war auch Herr Cervantes anwesend, der Inhaber unseres wichtigsten Wettbewerbers, der spanischen Firma Don Quichotte Wind Enterprises (DQWE). Herr Cervantes, der von Herrn Vinge eingeladen worden war, ist bekannt für eine recht aggressive Art der Geschäftsführung. Kurz nach der Einreichung von EP3 erörterte ich mit Herrn Cervantes und einigen anderen Gästen aus der Windkraftanlagenindustrie meine neue, auf Dellen basierende Technologie der Geräuschdämmung.

Später erfuhr ich, daß Herr Cervantes noch am Abend der Hochzeit gegen 23 Uhr ebenfalls per Fax eine europäische Patentanmeldung EP4 einreichte. Er ist Anmelder und als Erfinder genannt. EP4 beschreibt und beansprucht einen Flügel mit genau derselben Dellenanordnung, wie sie der Prototyp aufwies. EP4 beansprucht ferner eine Alternative in Form eines Flügels mit kleinen Erhebungen im gleichen Bereich nahe der Flügelspitze. Dellen und Erhebungen sind - was allgemein bekannt ist und auch in der Beschreibung von EP4 gewürdigt wird - insofern Äquivalente, als sie im wesentlichen demselben Zweck dienen und im wesentlichen dieselbe Wirkung erzielen. Aus der Beschreibung von EP4 geht hervor, daß der erfinderische Beitrag allein in der neuen und überraschenden Geräuschdämmung besteht, die sich aus der spezifischen Anordnung der Dellen/Beulen nahe der Flügelspitze ergibt. EP4 wurde im Januar 2004 mit einem Recherchenbericht veröffentlicht, in dem keine relevanten Dokumente angeführt waren. Die Anmeldung ist wirksam in der Prüfungsphase vor dem EPA anhängig, und alle notwendigen Gebühren wurden entrichtet.

Sowohl MÖWE als auch DQWE zeigen in ihren aktuellen Verkaufskatalogen Flügel mit Dellen. DQWE zeigt darüber hinaus die äquivalenten Erhebungen. Verkäufe wurden bisher noch von keiner der Firmen getätigt. Dennoch gilt die Technologie als kommerziell aussichtsreich, da geräuscharme Windkraftanlagen näher an Wohngebieten aufgestellt werden können.

Ein weiterer potentieller Konflikt mit DQWE könnte sich aus einer PCT-Anmeldung PCT1 ergeben, die Herr Cervantes am 15.07.2002 in englischer Sprache beim EPA eingereicht hat. Er ist Anmelder und als Erfinder genannt. PCT1 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung eines Windkraftanlagenflügels mit einem Kern aus geschäumten Recycling-Kunststoffen. Der geschäumte Kern ist vollverkapselt mit einer glatten, harten Schale, die den Kern als solchen unsichtbar macht. In PCT1 wird die wesentliche Idee der Erfindung in der Verwendung von Recycling-Kunststoff gesehen, einem im Vergleich zu neuem Kunststoff sehr preiswerten Material. Recycling-Kunststoff läßt sich insofern leicht von neuem Kunststoff unterscheiden, als er mehrfarbig ist. Die Ansprüche von PCT1 sind auf das Verfahren und den daraus hervorgehenden Flügel gerichtet. PCT1 wurde im Januar 2004 mit einem Recherchenbericht veröffentlicht, in dem keine relevanten Dokumente angeführt waren. PCT1 ist wirksam in die regionale Phase eingetreten und in der Prüfungsphase vor dem EPA anhängig. Eine korrespondierende US-Anmeldung wurde im Februar 2005 in ungeänderter Fassung erteilt.

Es erscheint mir offensichtlich, daß Herr Cervantes irgendwie Kenntnis von der Schaumkerntechnologie gemäß EP1 erhalten und diese Kenntnis als Grundlage für PCT1 verwendet hat. Herr Vinge - der einzige, der außer mir über das Innere des ausgestellten Flügels Bescheid wußte - erinnert sich vage, daß er auf der Hochzeit zu später Stunde mit Herrn Cervantes über den Flügel gesprochen hat. Dies war allerdings kurz bevor er von Frau Vinge nach Hause gebracht werden mußte, und an Einzelheiten der Unterhaltung kann - oder will - er sich nicht erinnern.

Die Verwendung von Recycling-Kunststoff für den Schaumkern ist für mich eigentlich nicht neu, da ich diese naheliegende Materialauswahl selbst in Erwägung gezogen hatte, als ich im Mai 2002 von der Schaumkernstruktur gemäß EP1 erfuhr. Tatsächlich enthielt auch der auf der Hochzeit gezeigte Flügel einen Schaumkern aus Recycling-Kunststoffmaterial. Seinerzeit versuchte ich bewußt, die Verwendung von Recycling-Kunststoff geheimzuhalten, da das Innere eines Flügels ja nicht sichtbar ist. Die erste Auslieferung erfolgte im Februar 2004, als ich einige Flügel mit einem Kern aus geschäumtem Recycling-Kunststoff an einen Kunden in Deutschland lieferte. Bei der Installation kam es jedoch zu einem Unfall, bei dem einer der Flügel zu Boden fiel und zerbrach. In einem Schreiben von letzter Woche gab Herr Cervantes an, daß er unlängst Kenntnis von diesem Zwischenfall und somit auch davon erhalten habe, daß wir Recycling-Kunststoffe als geschäumte Flügelkerne verwendeten. Daraufhin lud er uns für den 16.04.2005 zu einem Treffen ein.

Wir wissen, daß die Firma DQWE, deren Fertigungsanlagen sich alle in Spanien befinden, mit Flügeln gemäß der in PCT1 offenbarten Technologie sowohl in Europa als auch in den USA bereits hohe Umsätze erzielt hat.

Ein weiterer Aspekt von kommerzieller Bedeutung ist die Ausschreibung eines Großauftrags zur Lieferung von Flügeln an einen großen kalifornischen Windkraftpark, bei der wir mit DQWE konkurrieren. Angebotsschluß ist der 30.04.05. Die kalifornische Firma hat starkes Interesse an der kürzlich patentierten Klappentechnologie von EP2 geäußert, und wir sind überzeugt, daß die Fähigkeit zur Lieferung von Flügeln mit dieser Technologie entscheidend wäre, um uns den Auftrag zu sichern. Wenn wir den Auftrag bekämen, würden wir natürlich lieber das kostengünstigere Recycling-Kunststoffmaterial für die Schaumkerne verwenden.

Bei unserer heutigen Besprechung teilte mir Herr Vinge mit, daß er in den Ruhestand treten und alle Geschäftstätigkeiten aufgeben möchte. Er bot mir an, zum Preis von 2 Mio. EUR sämtliche Rechte aus EP1 an mich abzutreten. Zum Preis von 5 Mio. EUR bot er mir außerdem EP2 und alle aus EP2 resultierenden nationalen Patente an. Ferner teilte er mir mit, daß dasselbe Angebot auch DQWE unterbreitet worden sei. Aus familiären Gründen räumte mir Herr Vinge jedoch zwei Tage Bedenkzeit ein, bevor er die Gespräche mit DQWE wieder aufnimmt. Herr Vinge setzte mich auch davon in Kenntnis, daß Herr Cervantes eine verbindliche Zusage abgegeben hat, wonach er alle Rechte erwerben wird, die MÖWE nicht erwirbt.

Um mir die Entscheidung zu erleichtern, händigte mir Herr Vinge eine Kopie seiner kompletten Akten zu EP1 und EP2 aus. Ich stellte fest, daß EP1 in der ursprünglich eingereichten Fassung zusätzlich die sieben Seiten Text enthält, die mit der Beschreibung von EP2 identisch sind, wobei der technische Inhalt dieser Seiten aber in der Anmeldung, wie sie später veröffentlicht wurde, nirgendwo aufscheint. Danach befragt, erklärte Herr Vinge, daß diese Seiten versehentlich nicht beigefügt worden seien, als die englische Übersetzung von EP1 eingereicht wurde. Alle einschlägigen Gebühren für EP1 und EP2 wurden ordnungsgemäß entrichtet.

Ich halte die Klappentechnologie für immens wichtig und bin daher geneigt, dem Kauf von EP2 zum genannten Preis zuzustimmen. Was EP1 betrifft, so glaube ich, daß diese Technologie per se für MÖWE weniger wichtig und somit den geforderten Preis von 2 Mio. EUR nicht wert ist. Meines Erachtens ist die Schaumkerntechnologie wirtschaftlich nur dann wirklich interessant, wenn sie, wie in PCT1 offenbart, in Kombination mit Recycling-Kunststoffen eingesetzt wird.

Ich bitte Sie dringend um Ihren Rat in den oben genannten Angelegenheiten, insbesondere in folgenden Fragen:

1. Wie ist die Patentsituation in bezug auf:

   - die Schaumkerntechnologie und
   - die Verwendung von Recycling-Kunststoffmaterial?

   Welche Strategie soll ich verfolgen, und läßt sich meine Position vor dem geplanten Treffen mit Herrn Cervantes verbessern?

2. Wie ist die Patentsituation in bezug auf die Technologie der verstellbaren Klappen, und kann ich Maßnahmen zur Verbesserung meiner Position ergreifen?

3. Wie ist die Patentsituation in bezug auf die Dellen und die äquivalenten Beulen, und kann ich Maßnahmen zur Verbesserung meiner Position ergreifen?

4. Falls sich feindliche Maßnahmen gegenüber DQWE nicht vermeiden lassen, würde ich gerne anonym bleiben, um das Geschäftsklima nicht weiter zu verschlechtern. Was sind die Optionen?

Mit freundlichen Grüßen

Möller”

Anlage 1

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

Anlage 2

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 02. Juli 2004 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2005 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 2005 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

2005

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 2005		**München Munich**	**Den Haag The Hague La Haye**	**Berlin**
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.05	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	25.03.05	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	28.03.05	x	x	x
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	05.05.05	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	16.05.05	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	26.05.05	x		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.08.05	x		
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Fête Nationale	03.10.05	x		x
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	01.11.05	x		
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.05	x	x	x