Prüfungsarbeit eines Bewerbers - DII

1. Schaumkerntechnologie:

Die Schaumkerntechnologie ist in der EP1 beschrieben. Ab Erteilung Anfang April 2005 ist sie daher in allen Vertragsstaaten des EPÜ, die am 29.4.2002 bereits Vertragsstaaten waren, für Hr. Vinge geschützt, sofern wirksam validiert wird. Stand der Technik, der die EP1 gefährden könnte, gibt es nicht.

In Bezug auf die Schaumkerntechnologie hat DQWE nur die PCT1 mit Anmeldetag vom 15.7.2002, also nach dem Anmeldetag der EP1.

Da die EP1 den früheren Anmeldetag hat als die PCT1 stellt sie in Bezug auf die PCT1 Stand der Technik nach A 54(3) dar und zwar für die gemeinsam benannten Vertragsstaaten (A 54(4)). Dies gilt also nicht für die Vertragsstaaten BG, CZ, EE und SK, die alle erst am 1.7.2002 beigetreten sind, und daher nur in der PCT1 wirksam benannt sein können.

Stand der Technik nach A 54(3) ist nur für die Frage der Neuheit relevant nicht für die erfinderische Tätigkeit. Da die Ansprüche der PCT1 auf Recycling-Kunststoff-Schaumkerne (Herstellung und Flügel) gerichtet sind, und die Verwendung von Recycling-Kunststoffen spezieller ist als die Verwendung von beliebigen Kunststoffen, kann aus der EP1 nicht gegen die PCT1 (europ. Teil) vorgegangen werden, denn das Allgemeine nimmt das Spezielle nicht neuheitsschädlich vorweg.

Das am 15.5.2002 geführte Gespräch zwischen Ihnen und Herrn Vinge fand unter Geheimhaltung statt und ist daher nicht Stand der Technik nach A 54(2) für die PCT 1.

Dass der bei der Hochzeit am 4.7.2002 ausgestellte Flügel bereits einen Recycling-Kunststoff-Schaumkern besaß, ist ebenfalls unerheblich, da der Kern ja mit einer Schale vollverkapselt und somit von außen nicht erkennbar war:

Bei einer Ausstellung auf öffentlichem Gelände ist nur Stand der Technik, was für den Fachmann von außen, ohne Zerstörung des Flügels zu erkennen war.

Der PCT1 steht daher kein kritischer Stand der Technik entgegen, weswegen ihr europäischer Teil auch erteilt werden wird.

Falls beweisbar ist, dass Herr Cervantes die Schaumkerntechnologie nicht unabhängig von Hr. Vinge erfunden hat, könnte Hr. Vinge oder sein Rechtsnachfolger Klage gegen Hr. Cervantes in Spanien einreichen um zu erreichen, dass der Anspruch auf Erteilung des europ. Teils der PCT1 ihm zugesprochen wird. In den USA müsste dies für den US-Teil der PCT1 ebenfalls geschehen.

Im vorliegenden Fall wird eine widerrechtliche Entnahme durch Cervantes allerdings nicht zu beweisen sein, falls sich Hr. Vinge an nichts erinnern kann. Von einer derartigen Klage rate ich daher ab.

Dies umso mehr als Hr. Vinge (oder sein Rechtsnachfolger) ab Erteilung der EP1 Hr. Cervantes in den EPÜ-Vertragsstaaten ohnehin die Herstellung und den Verkauf von Flügeln mit Kunststoff-Schaumkerntechnologie verbieten kann, also insbesondere auch von solchen, die aus Recycling-Kunststoffen hergestellt sind. Da DQWE eine spanische Firma ist, würde ein derartiges Verbot Hr. Cervantes hart treffen (DQWE hat alle Fertigungsanlagen in Spanien). Hr. Cervantes hat allerdings in Europa und den USA das Monopol für Recycling-Kunststoff-Schaumkernflügel, was für Sie insbesondere angesichts des kalifornischen Großauftrages nachteilig ist.

2. V<u>erstellbare Klappen:</u>

Die verstellbaren Klappen wurden von Hr. Vinge in der EP2 beansprucht. Aufgrund der nachgereichten Zeichnungen kommt der EP2 als Anmeldetag nur der 25.5.2002 zu.

Dies bringt das Problem mit sich, dass die bereits am 29.4.2002 eingereichte EP1 Stand der Technik nach A 54(3) & (4) in Bezug auf die EP2 ist, da der Anmeldetag der EP1 vor dem der EP2 liegt, die EP1 nach dem Anmeldetag der EP2 wirksam nach A 93 veröffentlicht wurde und offenbar die Benennungsgebühren wirksam entrichtet wurden (R23a).

Da die EP1 in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung in Dänisch die 7 Seiten Beschreibung, welche ihrem Schreiben nach (S.2, Z. 1&2) die Klappentechnologie vollständig beschreiben, der EP2 enthielt, und eine frühere europ. Anmeldung im Sinne des A 54(3) mit ihrem gesamten Inhalt in der ursprünglich eingereichten Fassung neuheitsschädlich ist, ist die EP2 angesichts der EP1 in allen benannten Vertragsstaaten mangels Neuheit nicht rechtsbeständig. Dass die Sachverhalte der 7 Seiten Beschreibung, welche sich auf die Klappentechnologie beziehen, bei der Übersetzung in die Verfahrenssprache versehentlich nicht beigefügt und daher nicht nach A 93 veröffentlich wurden, ändert daran nichts (EPA-Prüfrichtlinien C-IV 6.1). Die EP2 ist daher wertlos und sollte von Ihnen nicht gekauft werden.

Kaufen sollten Sie allerdings die EP1, und zwar noch so rechtzeitig, dass der Rechtsübergang auf Sie beim EPA noch vor der Bekanntmachung des Hinweises auf Erteilung der EP1 (ca. Anfang April 2005) unter Vorlage der Übertragungsurkunde und Entrichtung der nach R 20(2) vorgeschriebenen Verwaltungsgebühr eingetragen werden kann. Der Grund ist folgender:

Nach R 25(1) kann der Anmelder (wie er im europ. Patentregister eingetragen ist) zu jeder anhängigen früheren Anmeldung eine Teilanmeldung einreichen. Die EP1 ist anhängig bis zum (nicht mehr am) Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf Erteilung im Patentblatt.

Werden Sie vor diesem Tag im Register als Anmelder der EP1 eingetragen, können Sie zur EP1 eine Teilanmeldung einreichen, mit Ansprüchen, die auf die in der EP1 in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbarte Klappentechnologie gerichtet sind. Auf diese Weise können Sie noch Schutz für die Klappentechnologie erhalten. Da einer Teilanmeldung der Anmeldetag der Stammanmeldung zukommt, also in diesem Fall der 29.4.2002, stellt auch die Vorbenutzung durch die Ausstellung eines Flügels mit Klappentechnologie in ihrem Garten am 4.7.2002 keinen Stand der Technik dar.

Da das Prioritätsjahr aber bereits ab dem 29.4.2002 lief und daher bereits abgelaufen ist, können in anderen Ländern, insbesondere den USA, keine rechtsbeständigen Anmeldungen auf die Klappentechnologie mehr eingereicht werden, da ihnen die Vorbenutzung vom 4.7.2002 neuheitsschädlich entgegenstehen würde.

Jedoch könnten Sie auf jeden Fall der spanischen Firma DQWE die Produktion von Flügeln mit Klappentechnologie in Europa verbieten. Dies ist angesichts des kalifornischen Großauftrags, bei dem Sie mit DQWE konkurrieren, besonders wichtig, da DQWE alle Fertigungsanlagen in Spanien hat!

3. Dellen und Beulen:

Die vorteilhafte Dellenanordnung haben Sie in der EP3 mit Anmeldetag vom 4.7.2002 beschrieben. Die am selben Tag stattgefundene Veröffentlichung eines Prototyps der Erfindung in ihrem Garten stellt keinen Stand der Technik nach A 54(2) dar, da sie ja nicht vor dem Anmeldetag der EP3 erfolgte.

Aus demselben Grund stellt diese Veröffentlichung auch keinen Stand der Technik für die EP4 von Cervantes dar.

Ausschlaggebend ist aber, dass das Recht auf das europäische Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zusteht (A 60(1)). Hätte Cervantes die Erfindung unabhängig von Ihnen gemacht, würde aufgrund des gleichen Anmeldetages Ihnen beiden ein Recht auf ein Patent zustehen.

Da die spezielle Anordnung der Dellen am Prototypen des ausgestellten Flügels erkennbar war, scheint es wahrscheinlich, dass Cervantes für seine am selben Tag eingereichte EP4 ihren Erfindungsgedanken widerrechtlich entnommen hat. Es besteht daher die Möglichkeit Hr. Cervantes in Spanien zu klagen, um den Anspruch auf Erteilung der EP4 auf Sie übertragen zu lassen.

Wenn wir dem EPA gegenüber nachweisen, dass wir dieses Verfahren gegen Hr. Cervantes eingeleitet haben, wird das EPA das Erteilungsverfahren der EP4 vorerst aussetzen (R 13(1)). Die Aussetzung ist möglich, da die EP4 bereits veröffentlicht wurde, nämlich im Januar 2004 (R 13(1)).

Da Hr. Cervantes aber tatsächlich die Verwendung von Erhebungen statt Dellen erfunden hat, wird ihm dieser beanspruchte Teil der EP4 bleiben. Da die Erhebungen gleich gut funktionieren wie die Dellen, wäre für Sie nicht viel gewonnen.

4. Zusammenfassung und Beantwortung Ihrer Fragen:

Frage 1:

In Bezug auf die Schaumkerntechnologie können Sie Cervantes die Herstellung von Kunststoff-Schaumkernflügel aller Art in Europa verbieten (nach Kauf der EP1). Cervantes kann Ihnen wiederum in Europa und den USA die Verwendung von Recycling-Kunststoffmaterial verbieten (PCT1).

Frage 2:

In Bezug auf die verstellbaren Klappen sollten Sie (wie bereits ausgeführt) die EP1, nicht aber die EP2 kaufen und zur EP1 eine auf die Klappen gerichtete Teilanmeldung einreichen. Aufgrund seiner verbindlichen Zusage wird Cervantes die wertlose EP2 kaufen. Da die Einspruchsfrist gegen die EP2 noch bis 9 Monate nach dem 2.8.2004, also bis 2.5.2005, läuft, können Sie Cervantes mit einem Einspruch gegen die EP2 (gestützt auf fehlende Neuheit angesichts des A 54(3)-Dokumentes EP1) drohen. Damit könnten Sie erreichen, dass nur Sie in Europa Flügel mit verstellbaren Klappen herstellen dürfen.

Frage 3:

In Bezug auf die Dellen steht ihnen letztendlich die Erteilung eines europ. Patents (EP3) zu, in Bezug auf die Erhebungen (Beulen) aber Hr. Cervantes (in Form einer auf die Beulen beschränkten EP4). Dellen und Beulen scheinen in Bezug auf die Geräuschdämmung gleich gut zu funktionieren, wenn sie nahe der Flügelspitze angeordnet sind.

Hr. Cervantes und Sie stehen patentrechtlich gesehen also gleich gut da.

Frage 4:

Sollte gegen die EP2 nach deren Erwerb durch DQWE Einspruch eingelegt werden, könnte ich als Strohmann fungieren. Dies wäre nach den Kriterien der G 3/97 & G 4/97 im vorliegenden Fall möglich, da nicht schon deswegen eine missbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, wenn ich als zugelassener Vertreter im eigenen Namen für einen Mandanten Einspruch einlege.

Die nachstehende Tabelle stellt die patentrechtliche Situation schematisch dar, unter der Annahme, dass Sie

- die EP1 gekauft haben
- die Teilanmeldung zur EP1 eingereicht haben
- Einspruch gegen die von Cervantes noch zu kaufende EP2 eingelegt haben

Sie	Cervantes
Kunststoff-Schaumkerntechnologie (EP) aus der EP1 Klappentechnologie (EP) aus Teilanmeldung zur EP1 Flügel mit Dellen (EP) aus EP3	Recycling-Kunststoff-Schaumkerne (EP, US) aus PCT1 Flügel mit Erhebungen (EP) aus EP4

Wie Sie sehen, stünden Sie insgesamt betrachtet besser da als Cervantes. Cervantes sollte daher bestrebt sein, sich mit Ihnen zu einigen. z.B.:

- Cervantes gestattet Ihnen die Verwendung von Recycling-Kunststoff für die Flügel, was es ihnen ermöglicht, den kalifornischen Großauftrag kostengünstig wahrzunehmen; im Gegenzug belangen Sie nicht Cervantes aus der EP1 und teilen sich den europ. Markt

- Cervantes darf Flügel mit vorteilhaft angeordneten Beulen und Sie solche mit Dellen herstellen und verkaufen; damit können Sie den europäischen Markt untereinander aufteilen

- nur Sie dürfen die Klappentechnologie verwenden, dies sichert Ihnen den kalifornischen Großauftrag; stimmt Cervantes dem nicht zu, könnten Sie die Herstellung von Klappen-Flügel in seiner spanischen Fabrik verhindern, und es entstünde ein Patt bzgl. Kalifornien

Da Sie mehr „auf Ihrer Seite der Tabelle“ haben als Cervantes auf seiner (ihm würde nur die Herstellung von Flügeln mit Erhebungen bleiben) wird er sich wohl mit Ihnen einigen müssen.