Prüfungsarbeit eines Bewerbers

Verwendete Abkürzungen:

Art.	-	Artikel
R	-	Regel
RiLi	-	Prüfungsrichtlinien des EPA
i. V. m.	-	in Verbindung mit
bzgl.	-	bezüglich
GebO	-	Gebührenordnung
m	-	Meter

Anmerkung: Das Schreiben wurde als neutrales „Gutachten“ verfaßt, d. h. es ist von der Good NV in der dritten Person die Rede, sie wird nicht unmittelbar angesprochen.

1) zur Frage 1:

Die Ansprüche 1 bis 5 haben unterschiedliche Zeitränge, je nachdem, in welcher der 3 früheren Anmeldungen die jeweilige Ausführungsform erstmals beansprucht wurde. Formal wurde die Priorität für alle 3 Anmeldungen zu Recht in Anspruch genommen (d. h. für FR1, D1 und IT1), insbesondere wurde die 12-monatige Prioritätsfrist für alle Anmeldungen gewahrt. Auch war die Good NV offensichtlich berechtigt, da sie in allen Fällen der Anmelder war und auch die angestellten Erfinder ihre Rechte übertragen hatten.

a) Der Anspruch 1 betrifft die Solarkollektoren mit gewellten Wänden allgemein. Dies wurde erstmals in FR1 (Anmeldetag 01.10.2003) beschrieben. Entsprechend kommt Anspruch 1 der 01.10.2003 als Zeitrang zu.
Jedoch fand im Jahr 2002, also vor dem 01.10.2003, in Tokio ein Symposium statt, auf dem gewellte Wände für Solarkollektoren beschrieben wurden. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Tagungsbericht vom Mai 2004 das mündlich Vorgetragene auf dem Symposium korrekt wiedergibt.

Sollte dies nicht der Fall sein, was sich durch Befragung von Teilnehmern des Symposiums ermitteln lassen sollte, gilt dies natürlich nicht. Der Vortrag auf dem Symposium bildet Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ und nimmt daher den Anspruch 1 vorweg, da zum Stand der Technik auch mündliche Offenbarungen gehören. Die EPB ist insoweit unbeachtlich, da sie erst im April 2004 eingereicht wurde, also einen jüngeren Zeitrang hat.

Anspruch 1 ist so nicht zu halten.

b) zu Anspruch 2:
Der Gegenstand von Anspruch 2, nämlich der Kollektor mit gewellten Wänden mit 5 – 16 Wellen pro Meter wurde erstmalig in der D1 (Anmeldetag 15.03.2004) offenbart, so daß Anspruch 2 dieses Datum als Zeitrang zukommt. Dieser Anspruch wird nicht durch die mündliche Offenbarung auf dem Symposium in Tokio 2002 vorweggenommen. Offenbart wurde offenbar nur allgemein ein Kollektor mit gewellten Wänden sowie ein Beispiel eines Kollektors mit 20 Wellen/m und 1 m Länge, was außerhalb des beanspruchten Bereiches liegt. Das Symposium ist zwar auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu beachten, sollte jedoch keine Probleme machen, da die gewellten Wände auf dem Symposium zur mechanischen Verstärkung der Kollektoren und nicht zur Erhöhung der thermischen Effizienz dienen, also einem völlig anderen Zweck. Darüber hinaus sagt die Good NV in ihrem Schreiben selbst, daß der Effekt überraschend war.
Die EPB wurde erst im April 2004 eingereicht und hat daher einen jüngeren Zeitrang als Anspruch 2, ist daher unbeachtlich.
Anspruch 2 hat gute Aussichten zu bestehen.

c) zu Anspruch 3:
In Anspruch 3 wird ein Solarkollektor mit gewellten Wänden mit 5 – 16 Wellen/Meter bei < 3 m Länge offenbart. Diese Ausführungsform wurde erstmals in IT1 offenbart (Anmeldetag 22.09.2004), weshalb Anspruch 3 dieser Tag als Zeitrang zukommt.

In der D1 wurden zwar auch schon Kollektoren mit 5 – 16 Wellen/Meter und einem Meter Länge beschrieben, das Merkmal „kleiner als 3 Meter Länge“ ist jedoch der D1 so nicht zu entnehmen.
Auf dem Symposium in Tokio wurde nur ein Kollektor mit 20 Wellen/m beschrieben, was außerhalb des beanspruchten Bereichs liegt. Hinsichtlich der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit gilt daher das unter 1b gesagte.
Die EPB hat einen Zeitrang April 2004, was vor dem Zeitrang des Anspruchs 3 liegt. Unter der Voraussetzung, daß der Gegenstand aus EPB nicht vorzeitig, also vor Ablauf von 18 Monaten, veröffentlicht wurde, ist EPB also nur nachveröffentlichter Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ, allerdings nach Art. 54 (4) EPÜ nur für übereinstimmend benannte Staaten, für die insbesondere auch die Benennungsgebühren gezahlt wurden oder noch werden (R 23a EPÜ).
Da die Anmeldung im April 2004 eingereicht wurde und die Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren erst 6 Monate nach Hinweis auf Veröffentlichung des Recherchenberichts, welche nach 18 Monaten frühestens erfolgt, endet, könnten selbst dann, wenn bisher noch keine Benennungsgebühren für EPB gezahlt wurden, diese noch gezahlt werden.
In einem Beispiel zeigt EPB einen Kollektor mit 10 Wellen pro Meter und 2 m Länge, was in den beanspruchten Bereich fällt und diesem die Neuheit nimmt. Anspruch 3 ist also so nicht haltbar.

Darüber hinaus wurde am 15.09.2004 die D1 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Hierin sind Kollektoren mit 5 – 16 Wellen/m und einem Meter Länge offenbart. Dies fällt in den beanspruchten Bereich. Der 15.09.2004 liegt auch vor dem 22.09.2004, dem Zeitrang von Anspruch 3, so daß D1 Anspruch 3 neuheitsschädlich entgegensteht.
Allerdings könnte Anspruch 3, da PCT 1 alle in den Prioritätsanmeldungen offenbarten Informationen enthält, also auch die gerade genannte, so überarbeitet werden, daß Kollektoren mit 5 – 16 Wellen/m und 1 m Länge beansprucht werden. In diesem Fall hätte Anspruch 3 den Zeitrang von D1 (15.03.2004), weil diese Priorität zu Recht beansprucht wäre. Dieses Datum liegt auch vor dem Zeitrang der EPB (April 2004), so daß die oben beschriebenen Probleme mit EPB unbeachtlich werden

Anspruch 3 sollte so überarbeitet werden, daß das Merkmal „< 3 m Länge“ durch „1 m Länge“ ersetzt wird.

Der durch diesen Anspruch generierte Schutzbereich wäre allerdings nicht sehr groß. Durch den Anspruch 2 werden allerdings ohnehin alle Kollektoren mit 5 – 16 Wellen/Meter erfaßt.

d) zu Anspruch 4:
Anspruch 4 nennt einen Kollektor mit gewellten Wänden, 15 – 30 Wellen/m und > 3 m Länge. Ein solcher Kollektor wird erstmals in der IT1 (Anmeldetag 22.09.2004) offenbart, weshalb dies der Zeitrang von Anspruch 4 ist.
Auf dem Symposium in Tokio wurde nur ein Kollektor von einem Meter Länge offenbart mit 20 Wellen pro Meter. Da 1 m Länge außerhalb des Bereichs von Anspruch 4 liegt, ist die mündliche Offenbarung auf dem Symposium 2002 nicht neuheitsschädlich. Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit gilt das unter 1b) gesagte, d. h. Anspruch 4 ist auch erfinderisch gegenüber der Offenbarung auf dem Symposium.
Die EPB hat einen Zeitrang April 2004, was vor dem Zeitrang des Anspruchs 4 liegt. U. a. wird ein Kollektor mit 20 Wellen/m, der 4 m lang ist, gezeigt. Dies fällt in den beanspruchten Bereich, weshalb EPB als Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ dem Anspruch 4 entgegensteht (zur Eigenschaft als Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ vgl. die Ausführungen unter 1c).
Die Veröffentlichung der D1 am 15.09.2004 macht Kollektoren mit 5 – 16 Wellen/m zum Stand der Technik, wobei keine Einschränkung auf eine bestimmte Kollektorengröße bestand. Eine explizite Vorwegnahme des Merkmals „> 3 m Länge“ fehlt zwar in der D1, die Anzahl der Wellen pro Meter überlappt aber mit der Angabe aus Anspruch 4. Hinsichtlich der Anzahl der Wellen sind Kollektoren mit 15 oder 16 Wellen/m durch D1 vorweggenommen. Da D1 beliebige Kollektorengrößen betrifft, hätte es der Fachmann auch in Erwägung gezogen, 15 oder 16 Wellen/m für Kollektoren größerer Bauart, nämlich > 3 m Länge zu verwenden. Anspruch 4 wäre daher nicht erfinderisch gegenüber D1. Es sei angemerkt, daß ein Anspruch im gesamten Bereich neu und erfinderisch sein muß.

In der IT1, deren Inhalt auch Inhalt der PCT1 ist, wurden Beispiele angegeben, aus denen alle ganzzahligen Werte von Wellen pro Meter deutlich hervorgehen. Jeder einzelne Wert 15, 16, 17 ... 30 Wellen/m ist also für die größeren Kollektoren offenbart. Eine Einschränkung auf 17 – 30 Wellen/m und eine Länge > 3 m wäre also durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt. Dieser Bereich würde nicht mehr mit dem Bereich aus D1 überlappen.
Da D1 darüber hinaus gerade betont, daß der vorteilhafte Effekt nur im Bereich 5 – 16 Wellen/m auftritt, wäre der Fachmann auch nicht dazu veranlaßt worden, 17 – 30 Wellen/m zu verwenden, im Gegenteil die D1 hätte ihn davon abgehalten. Ein solcher Anspruch wäre daher gegenüber D1 neu und erfinderisch.
Allerdings verbleibt das oben erwähnte Problem, daß ein Kollektor mit 20 Wellen/m und 4 m Länge durch EPB als Stand der Technik nach Art. 54 (3) offenbart wurde.
Nach der Entscheidung G 1/03 kann aber zur Herstellung der Neuheit gegenüber einem Art. 54 (3)-Dokument ein Disclaimer eingeführt werden, auch wenn dieser nicht ursprünglich offenbart war. Dieser darf allerdings nicht mehr ausklammern als notwendig und darf nicht zur Herstellung von erfinderischer Tätigkeit verwendet werden. Letzteres ist nicht der Fall, da IT1 einen überraschenden Effekt beschreibt.

Der Anspruch 4 könnte also auf einen Solarkollektor mit 17 – 30 Wellen/m und > 3 m Länge gerichtet werden, mit der Maßgabe, daß ein Kollektor mit 20 Wellen/m und 4 m Länge ausgenommen ist.

e) zu Anspruch 5:
Anspruch 5 ist auf das Extrudierverfahren gerichtet, das erstmals in der F1 vom 01.10.2003 beschrieben wurde. Dies ist daher der Zeitrang von Anspruch 5.
Da kein Stand der Technik bekannt ist, der das Extrudierverfahren vorwegnimmt, dürfte Anspruch 5 neu und erfinderisch sein und keine Probleme aufwerfen.

2) Kann die Euro-PCT 1 auf das Vereinigte Königreich und Belgien ausgeweitet werden?

Die europäische Phase wurde hier offenbar vorzeitig nach einem ausdrücklichen Antrag gemäß Art. 23 (2) PCT eingeleitet. Nach R 107 (1) (d) EPÜ sind für internationale Anmeldungen innerhalb von 31 Monaten nach Prioritätstag (hier gilt der früheste Prioritätstag 01.10.2003, Art. 88 Abs. 2 S. 3 EPÜ) die Benennungsgebühren zu entrichten, sofern die Frist nach Art. 79 (2) EPÜ früher abläuft. Ob letzteres der Fall ist, kann nicht gesagt werden, da keine Informationen über die Veröffentlichung des Recherchenberichts vorliegen. In aller Regel trifft der Ablauf der 31- Monatsfrist mit der Einleitung der europäischen Phase zusammen. Hier wurde jedoch die europäische vorzeitig eingeleitet und die 31-Monatsfrist ist noch nicht abgelaufen; diese läuft (01.10.2003 + 31 Monate → 01.05.2006 (Feiertag) → Erstreckung nach R 85 (1) EPÜ) erst am 02.05.2006 ab. Da grundsätzlich alle Staaten als vorsorglich benannt gelten und die endgültige Benennung durch Zahlung der Benennungsgebühren erfolgt, können noch weitere Staaten benannt werden, insbesondere durch Zahlung von 7 Benennungsgebühren sämtliche Staaten, die zum Anmeldetag EPÜ-Vertragsstaaten waren (Art. 2 Nr. 3 GebO).

3) Möglichkeit, den Eintritt in die nationale Phase außerhalb Europas für PCT1 aufzuschieben, ohne Zuschlagsgebühren zu entrichten:

Grundsätzlich gilt gemäß Art. 22 (1) PCT auch ohne Stellung eines Antrags auf internationale vorläufige Prüfung eine Frist von 30 Monaten ab Prioritätsdatum für die Einleitung der nationalen Phasen, sofern nicht die Bestimmungsämter noch längere Fristen gewähren. Ein mit Kosten verbundener Antrag auf vorläufige internationale Prüfung ist daher nicht mehr erforderlich. Lediglich einige wenige europäische und afrikanische Länder haben noch die Unvereinbarkeit dieser Regelung mit nationalem Recht erklärt, aber auch diese Staaten sind durch regionale Anmeldungen zu erfassen. Die reguläre Frist zur Einleitung der nationalen Phasen endet daher am 01.04.2006 (Samstag) → Verlängerung auf 03.04.2006.

Darüber hinaus bestünde die Möglichkeit, auf die Priorität der F1 zu verzichten, worauf sich noch nicht abgelaufene Fristen nach dem neuen Prioritätsdatum berechnen, also dem der D1 15.03.2004 (R 90bis.3 d PCT).
Die neue 30-Monatsfrist zur Einleitung der nationalen Phase würde also am 15.09.2006 enden, also insbesondere nach Juni 2006.

Allerdings geht natürlich die Priorität der Ansprüche 1 + 5 verloren, was für Anspruch 1 unerheblich ist, da dieser ohnehin so nicht zu halten ist. Für Anspruch 5 muß abgewogen werden, wie wichtig das Extrudierverfahren ist und ob tatsächlich kein Stand der Technik hierzu mit Datum vor dem 01.10.2004 existiert. Das zuletzt genannte Datum der Anmeldung von PCT1 würde zum neuen Zeitrang von Anspruch 5, der neue Zeitrang von Anspruch 1 wäre der 15.03.2004, da die Kollektoren mit gewellten Wänden auch in der D1 enthalten waren.

4) Sobald das Patent Euro-PCT1 erteilt ist, kann Herr Bad in den benannten Vertragsstaaten daran gehindert werden, Kollektoren mit 10 Wellen/m zu vertreiben, da diese von Anspruch 2, der voraussichtlich gewährbar ist, erfaßt würden.
Der Kollektor mit 20 Wellen/m würde von dem wie vorgeschlagen geänderten Anspruch 4 erfaßt, allerdings nur dann, wenn er nicht gerade unter den Disclaimer fällt, also nicht ausgerechnet 4 m lang ist.
Sollte Herr Bad die Kollektoren nach ihrem Extrudierverfahren aus Anspruch 5 herstellen, würden die Kollektoren auch als unmittelbares Verfahrenserzeugnis nach Art. 64 (2) EPÜ zu erfassen sein.

Schließlich könnte auch gegen Herrn Bad bezüglich der EPB vorgegangen werden, falls sich nachweisen läßt, daß ihm das Recht an der Erfindung nicht zusteht nach Art. 60 (1) EPÜ, was angesichts von Herrn Ugly der Fall sein könnte. In diesem Fall könnte vor nationalen Gerichten ein Verfahren nach Art. 61 EPÜ angestrengt werden, um sich den Anspruch auf Patenterteilung übertragen zu lassen.

5) Herr Bad könnte nur dann die Good NV daran hindern, ihre Kollektoren zu vermarkten, wenn diese unter Ansprüche eines zu EPB erteilten Patents fielen.
In erster Linie ist die EPB auf eine neue Plattenstruktur gerichtet, also eine ganz andere Erfindung. Sollte hierauf ein Patent erteilt werden, käme es darauf an, ob die Good NV eine solche Plattenstruktur verwendet, was offenbar völlig unabhängig von der Wellenform der Wände ist.

Die nachträgliche Einreichung von Ansprüchen auf die Wellenstruktur hinsichtlich der Beispiele in der EPB ohne Beanspruchung der speziellen Plattenstruktur dürfte ausgeschlossen sein, da die spezielle Plattenstruktur in der EPB als wesentlich beschrieben ist, während die Wellenform eher zufällig offenbart wird, aber nicht erläutert ist. Nach dem Wesentlichkeitstest (T 331/87; T 60/90) wäre das Weglassen der Merkmale der Plattenstruktur ein Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ und daher unzulässig.
Eine weitere Einschränkung der Plattenstruktur auf die offenbarten Kollektoren mit Wellenform wäre wohl möglich, aber würde nichts weiter bringen.