Prüfungsarbeit eines Bewerbers

Frage 1

Zur Prioritätssituation von PCT1:

PCT1 wurde innerhalb eines Jahres nach Einreichung der F1, D1, IT1 eingereicht, also rechtzeitig um deren Priorität zu beanspruchen. Zudem ist es möglich nicht nur von Patentanmeldungen, sondern auch von Anmeldungen auf ein Gebrauchsmuster, wie D1, eine Priorität zu beanspruchen. Außerdem sind sowohl Frankreich, Deutschland als auch Italien PVÜ Staaten. Des weiteren kann eine PCT Anmeldung die Priorität von mehreren früheren Anmeldungen in Anspruch nehmen. Dabei kommt den verschiedenen in der PCT Anmeldung beanspruchten Gegenständen jeweils der Zeitrang der früheren Anmeldung zu, in der dieser Gegenstand zum ersten Mal offenbart wurde.

Es ergeben sich folgende Zeitränge für PCT1:
Anspruch 1: 1.10.2003 (in F1 offenbart)
Anspruch 2. 15.3.2004 (in D1 offenbart)
Anspruch 3: 22.9.2004 (die Beispiele in D1 mit 5-16 Wellen/m haben zwar eine Länge von 1 m und fallen damit unter Anspruch 3, der Bereich < 3m wurde jedoch erst in IT1 offenbart; Erfordernis der selben Erfindung, G2/98)
Anspruch 4: 22.9.2004 (in IT1 offenbart)
Anspruch 5: 1.10.2003 (in F1 offenbart)

Der Artikel wurde erst im Mai 2004 veröffentlicht. Er selbst ist also Stand der Technik für die Gegenstände in PCT1, die einen späteren Zeitrang haben, also für die Ansprüche 3 und 4. Das einzige Beispiel im Artikel (20 Wellen/m bei einer Länge von 1 m) fällt jedoch nicht unter diese Ansprüche. Also ist der Artikel nicht neuheitsschädlich für PCT1.

Weiterhin werden die Wellen laut dem Artikel zu einem anderen Zweck (mechanische Verstärkung) als in PCT1 (Verbesserung der Kollektoreneffizienz) eingesetzt. Also ist der Artikel auch nicht für die erfinderische Tätigkeit relevant.

Problematisch könnte das Symposium selbst sein, auf dem wahrscheinlich ein öffentlicher Vortrag mit etwa demselben Inhalt wie der Artikel gehalten wurde. Da dieser Vortrag im Jahr 2002 stattfand, gehört er zum Stand der Technik für PCT1 nach Eintritt in die nationalen Phasen (im internationalen Verfahren wird nur schriftlicher Stand der Technik berücksichtigt). Wir sollten klären, ob sich die Teilnehmer des Symposiums zur Geheimhaltung verpflichteten. Falls ja, wäre der Vortrag kein Stand der Technik. Weiterhin lag ein recht großer Zeitraum zwischen Vortrag und Artikel, es ist also nicht selbstverständlich davon auszugehen, dass Vortrag und Artikel identisch übereinstimmen. Sollte das EPA jedoch zu dieser Ansicht kommen bzw. ein eventueller Einsprechender nachweisen (z.B. durch Zeugenbeweis: Zuhörer und/oder Vortragender), dass Vortrag und Artikel übereinstimmen, wäre Anspruch 1 durch den Vortrag neuheitsschädlich getroffen. Für die Ansprüche 2 bis 5 ist er dagegen nicht relevant, da er deren Gegenstand nicht offenbart und auch für die erfinderische Tätigkeit nicht heranzuziehen ist (vgl. Argumentation bei Artikel).

Die Ausstellung auf der Messe in Costa del Sol ist für PCT1 nicht relevant, da sie erst nach deren spätesten Prioritätstag stattfand.

D1 wurde am 15.10.2004 veröffentlicht, also nach dem spätesten Prioritätstag von PCT1, ist also auch kein Stand der Technik für die Gegenstände von PCT1, die nur die Priorität von IT1 genießen.

EPB wurde im April 2004 eingereicht. Sie hat damit einen späteren Zeitrang als die Ansprüche 1, 2 und 5 der EURO-PCT1, aber einen früheren Zeitrang als die Ansprüche 3 und 4 der EURO-PCT1. Wir könnten versuchen geltend zu machen, dass diese Anmeldung auf einen offensichtlichen Missbrauch durch Herrn Ugly zurückging.

Da PCT1 vor Ablauf von 6 Monaten nach Veröffentlichung der EPB eingereicht wurde (Veröffentlichung EPB: ca. Oktober 2005), wäre EPB eine unschädliche Offenbarung im Sinne des Art. 55(1)a) EPÜ für die EURO-PCT1 und würde bei der Beurteilung der Patentierbarkeit nicht berücksichtigt. Diese Vorgehensweise scheint schwierig zu sein, siehe Aussage von Herrn Bad (wir brauchen einen Beweis für den Missbrauch). Können wir den Missbrauch durch Herrn Ugly nicht nachweisen, dann wäre EPB Stand der Technik nach Art. 54(3) und (4) EPÜ für die Ansprüche 3 und 4 der EURO-PCT1 für die wirksam gemeinsam benannten Vertragsstaaten (DE, FR und IT). Dabei wären die Beispiele in EPB neuheitsschädlich für die Ansprüche 3 und 4 (10 Wellen/m bei einer Länge von 2 Metern → Anspruch 3; 20 Wellen/m bei einer Länge von 4 Metern → Anspruch 4). Herr Bad hat dabei keine Möglichkeit, „die kollidierenden Ausführungsformen für DE, FR und IT zurückzunehmen“, da die Anmeldung für alle Vertragsstaaten einheitlich sein muss (die bestehenden Ausnahmeregelungen zu Art. 118 EPÜ greifen hier nicht). Er müsste für EPB die Benennungen für DE, FR und IT vor der Veröffentlichung von EPB zurücknehmen. Dann wäre EPB kein Stand der Technik nach Art. 54(3), (4) EPÜ für EURO-PCT1 für diese Vertragsstaaten.

Fazit:
Anspruch 1: evtl. neuheitsschädlich getroffen durch den Vortrag im Jahr 2002
Anspruch 2: kein Problem
Anspruch 3. neuheitsschädlich getroffen (Art. 54(3), (4) EPÜ) durch EPB; evtl. Neuheitsschonfrist (Art. 55(1)a EPÜ) oder Rücknahme der Benennungen DE, FR, IT durch Herrn Bad vor Veröffentlichung von EPB
Anspruch 5: kein Problem

Um eventuelle Problem mit dem Vortrag zu vermeiden, könnte Anspruch 1 gestrichen werden. Damit würde aber auch auf den breitesten Schutzumfang verzichtet werden.

Bzgl. der EPB sollte zum jetzigen Zeitpunkt keine Anpassung der Ansprüche durchgeführt werden, erst Art. 55(1)a) Argumentation probieren und weiteres Vorgehen von Herrn Bad bzgl. der EPB abwarten. Es wäre aber die Aufnahme eines Disclaimers denkbar, da EPB ein 54(3) Dokument ist. Dabei müssten die Beispiele (10 Wellen/m bei 2 m Länge und 20 Wellen/m bei 4 m Länge) aus den Ansprüchen 3 bzw. 4 ausgenommen werden.

Es könnten auch auf jeden Fall Verwendungsansprüche hinzugefügt werden, basierend auf den Ansprüchen 1 bis 4:

„Verwendung von gewellten Wänden in Solarkollektoren zu Steigerung der thermischen Effizienz der Kollektoren."

Solche Ansprüche sind neu und erfinderisch, da weder der Vortrag (hier werden die gewellten Wände zur mechanischen Verstärkung verwendet) noch EPB (hier wird auf die Funktion der gewellten Wände nicht eingegangen) eine solche Verwendung offenbaren oder nahe legen.

Frage 2

Nach R107(1)d) EPÜ können Benennungsgebühren entrichtet werden bis 31 Monate nach dem frühesten Prioritätstag bzw. 6 Monate nach Veröffentlichung des Recherchebericht, je nachdem, welche Frist später abläuft. Der internationale Recherchebericht, der für die Fristberechnung anstelle des europäischen Recherchebericht tritt, wurde mit größter Wahrscheinlichkeit bereits im Frühjahr 2005 (18 Monate nach dem Anmeldetag des frühesten Prioritätsdokuments) veröffentlicht.

Die 31 Monatsfrist läuft am 1.5.2006 (verlängert auf den 2.5.2006) ab. Bis zu diesem Zeitpunkt können noch weitere Benennungsgebühren ohne Zuschlag entrichtet werden.

Da im Formular für die Einleitung der regionalen Phase in Europa alle EPÜ Vertragsstaaten vorsorglich benannt werden, kann EURO-PCT1 also bis zum 2.5.2006 durch Zahlung der Benennungsgebühren ohne Zuschlag auf GB und BE ausgeweitet werden. Danach ist noch eine Ausweitung durch Zahlung der Benennungsgebühren mit 50% Zuschlag bis 2 Monate nach Ablauf dieser Frist (2.7.2006, verlängert auf 3.7.2006, zusammengesetzte Frist) möglich (R108(4) EPÜ), bzw. bis 2 Monate nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf das Fristversäumnis hingewiesen wird, falls auf eine solche Mitteilung nicht verzichtet wurde (R108(3) EPÜ).

Frage 3

Für die meisten Länder hat der Eintritt in die nationale Phase vor Ablauf von 30 Monaten nach Prioritätsdatum stattzufinden, im vorliegenden Fall also bis zum 1.4.2006 (Samstag, in den meisten Ländern vermutlich auf den folgenden Montag verlängert, also 3.4.2006).

Für internationale Anmeldungen besteht die Möglichkeit, einen Prioritätsanspruch zurückzunehmen vor Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritätsdatum (R90bis.3e) PCT), also bis zum 1.4.2006, verlängert auf den 3.4.2006. Maßgeblicher Zeitpunkt: Eingang der Zurücknahmeerklärung beim IB, Anmeldeamt oder evtl. IPEA. Fristen, die bei Zurücknahme des Prioritätsanspruchs noch nicht abgelaufen sind, werden ausgehend vom neuen Prioritätsdatum berechnet.

Wird auf die Priorität der F1 also vor dem 3.4.2006 verzichtet, können die nationalen Phasen bis Ablauf von 30 Monaten ab Anmeldetag der D1 eingeleitet werden ohne Zahlung von Zuschlagsgebühren, also bis 15.9.2006. Da die Entscheidung der Investoren im Juni 2006 erwartet wird, wäre ein solcher Aufschub ausreichend.

Allerdings würden die Ansprüche 1 und 5 ihren Zeitrang verlieren. Dies scheint aber unproblematisch: Zu Anspruch 5 (neuer Zeitrang: Anmeldetag der PCT1, also 1.10.2004) ist kein Stand der Technik bekannt. Anspruch 1 (neuer Zeitrang: Anmeldetag der PCT1, also 1.10.2004; in D1 werden zwar Kollektoren mit gewellten Wänden auch allgemein beansprucht. Sie ist aber für diesen Aspekt nicht die erste Anmeldung, das war F1, und kann für diesen auch keine Priorität begründen.) wird durch den Vortrag bereits neuheitsschädlich getroffen, selbst bei Beibehaltung der ursprünglichen Priorität. Stand der Technik gegen einen entsprechenden Verwendungsanspruch (s. Frage 1) ist dagegen nicht bekannt.

Frage 4

Sollte der Vortrag nicht als neuheitsschädlich angesehen werden und Anspruch 1 von EURO-PCT1 in seiner jetzigen Form erteilt werden, können wir Herrn Bad in allen Staaten hindern, in denen EURO-PCT1 nationalisiert wird, Kollektoren mit gewellten Wänden zu vermarkten. Wir sollten EURO-PCT1 daher auf jeden Fall auf GB und BE ausdehnen (Frage 2), da Herr Bad dort die Kollektoren bereits auf den Markt gebracht hat.

Selbst wenn Anspruch 1 von EURO-PCT1 in seiner jetzigen Form nicht erteilt wird, gibt Anspruch 2, der auf jeden Fall patentierbar zu sein scheint (Frage 1), uns die Möglichkeit, Herrn Bad daran zu hindern, den Kollektor mit 10 Wellen pro Meter in den Staaten zu vertreiben, für die EURO-PCT1 nationalisiert wird, da diese Ausführungsform unter Anspruch 2 fällt. Auch andere Kollektoren mit 5-16 Wellen/m darf er aufgrund unseres Anspruchs 2 nicht vermarkten.

Sind wir mit unserer Argumentation bzgl. der missbräuchlichen Offenbarung erfolgreich (s. Frage 1) würden uns die Ansprüche 3 und 4 der EURO-PCT1 evtl. ermöglichen, Herrn Bad zu hindern, den Kollektor mit 10 Wellen (Anspruch 3) bzw. mit 20 Wellen (Anspruch 4) zu vermarkten. Dies hängt allerdings davon ab, ob diese Kollektoren die Längenanforderungen der Ansprüche 3 und 4 erfüllen.

Auch andere Kollektoren gemäß den Angaben der Ansprüche 3 und 4 dürfte Herr Bad dann nicht vermarkten.

Zur schnellstmöglichen Wahrnehmung des vorläufigen Schutzes sollten wir Übersetzungen der Patentansprüche in den Staaten veröffentlichen lassen bzw. Herrn Bad zustellen (je nach nationalem Recht), in denen wir vermuten, dass Herr Bad EURO-PCT1 verletzt.

Weiterhin können wir unsere nationalen Rechte geltend machen.

F1 gibt uns die Möglichkeit, Herrn Bad daran zu hindern, jegliche Kollektoren mit gewellten Wänden in Frankreich zu vermarkten, falls F1 trotz des Vortrags erteilt werden sollte.
Durch D1 können wir Herrn Bad hindern, Kollektoren mit gewellten Wänden in Deutschland zu vermarkten (Prämisse wie oben) und den Kollektor mit 10 Wellen pro Meter zu vermarkten.

IT1 gibt uns für Italien die Möglichkeit, Herrn Bad zu hindern, den Kollektor mit 10 bzw. 20 Wellen zu vermarkten, falls diese die entsprechenden Längen aufweisen. Dabei ist allerdings das Schicksal der IT1 aufgrund der EPB (evtl. älteres nationales Recht) ungewiss, wir sollten diesbezüglich unsere italienischen Kollegen befragen.

Für Länder außerhalb Europas hängt der Schutz natürlich davon ab, wo wir nationale Phasen zur PCT1 einleiten (s. Frage 3). In Ländern außerhalb Europas gehört EPB nicht zum Stand der Technik für PCT1, da sie kein älteres nationales Recht dort darstellt. Daher können wir Herrn Bad in den Ländern, für die wir die nationale Phase einleiten, hindern, Solarkollektoren zu vermarkten, die unter die Ansprüche 2 bis 4 fallen, insbesondere den Kollektor mit 10 Wellen/m (Anspruch 2) und evtl. den Kollektor mit 20 Wellen/m (abhängig von seiner Länge; Anspruch 4). Bzgl. Solarkollektoren mit gewellten Wänden allgemein (Anspruch 1) hängt die Situation davon ab, wie der Vortrag als Stand der Technik nach nationalem Recht beurteilt wird.

Schließlich sollten wir prüfen, wie Herr Bad die Solarkollektoren herstellen lässt, da seine Produktion evtl. den Verfahrensanspruch der EURO-PCT 1 verletzt. Sollte dies der Fall sein, gäbe uns das eine weitere Möglichkeit, Herrn Bad am Vertrieb seiner Solarkollektoren zu hindern.

Frage 5

Herrn Bads Rechte hängen letztendlich vom genauen Wortlaut der Ansprüche ab, die für EPB erteilt werden. Da in EPB eine neue Struktur der parallel übereinander liegenden Platten eines Solarkollektors beansprucht werden, scheinen sie die von Good NV vertriebenen Kollektoren nicht zu betreffen, da diese wahrscheinlich nicht die neue, in EPB beanspruchte Struktur aufweisen. Herr Bad kann Good NV also nicht daran hindern, ihre Solarkollektoren zu vertreiben, solange diese nicht die neue, in EPB beanspruchte Struktur aufweisen. Insbesondere ist im dritten Absatz auf Seite 1 des Briefs beschreiben, dass die Solarkollektoren von Good NV eine herkömmliche Struktur haben und nicht die neue, in EPB beanspruchte Struktur.

Je nach dem Offenbarungsgehalt der EPB (falls Solarkollektoren mit gewellten Wänden darin allgemein offenbart sein sollten) gesteht jedoch die Gefahr, dass Herr Bad die Ansprüche entsprechend ändert und entweder allgemein auf Solarkollektoren mit gewellten Wänden oder auf Solarkollektoren mit zehn Wellen/m und einer Länge von 2 m bzw. zwanzig Wellen/m und einer Länge von 4 m richtet. In diesem Fall sollten wir jedoch eine nationale Klage vor dem zuständigen nationalen Gericht (s. Anerkennungsprotokoll: Sitz des Herrn Bad, falls EPÜ Vertragsstaat) anstrengen, da Herrn Bad das Recht auf eine solche Anmeldung nicht zusteht. Sollte dieser Aspekt der EPB uns dann zugesprochen werden durch das nationale Gericht, könnten wir eine neue europäische Patentanmeldung, die sich auf diesen Aspekt richtet, einreichen.