EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2007

PRÜFUNGSAUFGABE D – TEIL II

Diese Prüfungsaufgabe enthält:

*	Schreiben des Mandanten einschließlich fünf (5) Fragen	2007/DII/d/1 - 6
*	Anlage: Kalender für 2006 und 2007 mit Angabe der Tage, an denen zumindest eine der Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist	2007/DII/d/7 - 8

40 % der verfügbaren Punkte für die Prüfungsaufgabe D werden für Teil I,
60 % für Teil II vergeben

Sie sind zugelassener Vertreter und erhalten heute, am 6. März 2007, folgendes Schreiben von einem neuen Mandanten, Caledonian Sportswear Ltd.

Wir sind ein Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das Textilien und Sportbekleidung herstellt und eine kleine Gruppe finanziell verbundener, aber rechtlich eigenständiger Unternehmen kontrolliert, darunter Sean Insulation Ltd., ein Hersteller von Isolierplatten für die Automobil- und Flugzeugindustrie. Wir bitten Sie, uns in folgenden anhängigen Angelegenheiten zu beraten, die in nächster Zeit anstehen.

1. Vor zwei Jahren haben wir bei der Suche nach neuen Fasern für warme Sportbekleidung eine neue Polymerzusammensetzung entwickelt (Zusammensetzung B + A). Diese Zusammensetzung ist eine Mischung der bekannten Polymere B und A, und mit ihr haben wir dicke und steife Schaumstoffbahnen mit sehr guten Isoliereigenschaften hergestellt. Da diese Schaumstoffbahnen für die Technologie unserer Tochterfirma Sean Insulation Ltd wichtig waren, haben wir die Technologie und alle zugehörigen Rechte auf sie übertragen. Am 16. September 2005 reichte sie eine britische Anmeldung (UK-1) ein, die die Zusammensetzung B + A sowie aus dieser Zusammensetzung hergestellte, isolierende steife Schaumstoffbahnen offenbart und beansprucht.

Anfang letzten Jahres haben wir eine neue Methode zur Verarbeitung der Polymerzusammensetzung B + A entwickelt. Mit diesem Verfahren können aus der Zusammensetzung B + A dünne und flexible Schaumstoffbahnen gewonnen werden. Solche dünnen Bahnen eignen sich für Tauchanzüge sowie für Schwimm- und Surfbekleidung und sind bekannten dicken Materialien überlegen.

Am 18. März 2006 haben wir eine EP-Anmeldung (EP-1) als Erstanmeldung eingereicht. EP-1 offenbart und beansprucht die Polymerzusammensetzung B + A, das neue Schäumverfahren zur Herstellung der dünnen Bahnen und die damit hergestellten dünnen Bahnen. Die Beschreibung offenbart auch Beispiele für Tauchanzüge und Schwimm- und Surfbekleidung aus der geschäumten Zusammensetzung B + A sowie ein Beispiel für einen Anzug aus einer neuen Bahn aus geschäumtem Polymer B allein. Daneben ist zum Vergleich das Beispiel eines bekannten Anzugs aus geschäumtem Polymer A angegeben.

In der Regel zahlen wir die Anmelde- und die Recherchengebühr am letztmöglichen Tag, doch im Fall von EP-1 haben wir die fristgerechte Zahlung vergessen und im Mai 2006 eine Mitteilung des EPA erhalten, der zufolge die Gebühren noch mit einer Zuschlagsgebühr gezahlt werden könnten.

Anstatt die Zuschlagsgebühr zu entrichten, haben wir nicht reagiert und haben am 19. Juni 2006 eine weitere EP-Anmeldung (EP-2) unter Inanspruchnahme der Priorität von UK-1 eingereicht. Alle Gebühren für EP-2 wurden entrichtet.

EP-2 hat dieselben Ansprüche wie EP-1, die Beschreibung von EP-2 entspricht der Beschreibung von EP-1 mit der Ausnahme, dass wir das Beispiel und alle Bezugnahmen auf Polymer B allein gestrichen haben und Beispiele für dünne Schaumstoffbahnen hinzugefügt haben, die aus Zusammensetzungen des Polymers B mit anderen bekannten schäumbaren Polymeren C, D und E gewonnen werden. Die Polymere C, D und E ähneln bekanntlich dem Polymer A und gehören zu einer Klasse von Polymeren (Klasse Z), die unter anderem die Polymere A, C, D und E umfasst.

Inzwischen haben wir herausgefunden, dass Schaumstoffbahnen ausschließlich aus Polymer B dünn genug sein könnten, um kommerziell sehr interessant zu werden.

Wir haben vom EPA den Recherchenbericht für EP-2 erhalten. Im Recherchenbericht ist eine einzige Vorveröffentlichung angeführt:

- US-Spectre, veröffentlicht im Mai 2005, offenbart Polymer A und dessen Verwendung zur Herstellung von Schaumstoffbahnen für das Sporttauchen; diese Bahnen sind genauso dick wie die herkömmlichen, bekannten Bahnen.

Vor Kurzem haben wir herausgefunden, dass das "American Journal of Surf and Scuba" (AJSS) in der Ausgabe vom Juni 2006 einen Fachartikel enthält, in dem das Patent US-Spectre besprochen wird. In dem Artikel wird vorgeschlagen, das Polymer B alleine oder in Kombination mit A oder anderen ähnlichen Polymeren, wie die Polymere C und D, zu verwenden, um die Dicke der Schaumstoffbahnen für Tauch- und Surfkleidung zu verringern. Diese Veröffentlichung trug den Datumsaufdruck 16. Juni 2006.

Wir haben außerdem ein neues Extrudierverfahren entwickelt, um die Polymerzusammensetzungen aus Polymer B + Polymere der Klasse Z (wie A oder C, D, E) zu Fasern und Garnen zu verarbeiten, aus denen Textilien hergestellt werden.
Vor unserem neuen Verfahren konnten aus den Zusammensetzungen B + Polymere der Klasse Z nur Schaumstoffe gewonnen werden.

Die Textilien haben dieselben wärmeisolierenden Eigenschaften wie die Schaumstoffbahnen, die aus denselben Polymerzusammensetzungen B + Polymere der Klasse Z gewonnen werden. Gewebte Textilien eignen sich sehr gut für Tauchanzüge und Surf-Bekleidung, während nicht gewebte sehr gut als isolierende Verkleidung für feste Isolierplatten geeignet sind.

Am 7. Juli 2006 reichten wir die Patentanmeldung EP-3 (ohne Inanspruchnahme einer Priorität) ein, in der das Extrudierverfahren, die Polymerzusammensetzungen B + Polymere der Klasse Z und die daraus herstellbaren Textilien, d. h. gewebte und nicht gewebte Textilien, offenbart und beansprucht werden.

Die Zusammensetzung B + A, das Extrudierverfahren zur Herstellung von Garnen und Fasern daraus sowie die Textilien wurden in einer Pressemitteilung im August 2006 offenbart.

Die neuen Zusammensetzungen von Polymer B + Polymeren der Klasse Z sowie die Fasern, die Textilien und die dünnen Schaumstoffbahnen aus Polymer B allein und aus Polymer B + Polymeren der Klasse Z sollen in einer neuen Fabrik hergestellt werden, die wir gerade in Australien bauen. Ein weltweiter Schutz für alle in unseren Anmeldungen offenbarten Merkmale ist für unser Unternehmen wesentlich, damit unsere hohen Forschungsinvestitionen abgesichert sind. Wir haben vor, Sean Insulation Ltd. und alle Vermögenswerte dieses Unternehmens zu verkaufen, um den Bau der australischen Fabrik zu finanzieren. Das Patentportfolio von Sean Insulation umfasst nur die Anmeldung UK 1 und eine von Sean Insulation am 2. September 2006 eingereichte internationale Anmeldung Sean-PCT, die die Priorität von UK-1 beansprucht und dieselbe Beschreibung und dieselben Ansprüche aufweist wie UK-1.

2. Unsere frühere Angestellte Frau Moneypenny war an den Studien beteiligt, wie die neue Polymerzusammensetzung Polymer B + Polymere der Klasse Z zu Textilien verarbeitet werden kann. Während dieser Arbeiten erdachte Frau Moneypenny das in EP-3 beanspruchte Extrudierverfahren. Sie erdachte auch ein neues Webverfahren (Verfahren ALFA), das eigens für die Garne der Polymerzusammensetzung B + A entwickelt wurde und für das diese Garne erforderlich sind. Mit dem Verfahren ALFA braucht man 25 % weniger Zeit, um einen Quadratmeter gewebten Stoffs zu erhalten. Da wir damals an diesem Webverfahren nicht interessiert waren, haben wir keine Anmeldung eingereicht. Im Mai 2006 kündigte Frau Moneypenny unserem Unternehmen, um sich selbstständig zu machen.

Zu unserem Erstaunen haben wir vor Kurzem eine Verwarnung von unserem Konkurrenten Goldfinger Ltd., einem irischen Unternehmen, erhalten, in der wir über dessen europäische Patentanmeldung EP-Gold informiert wurden. Dem Schreiben beigefügt war eine Kopie der Anmeldungsunterlagen von EP-Gold. EP-Gold wurde am 13. Juli 2006 als Erstanmeldung eingereicht und beansprucht das Webverfahren ALFA. Die Anmeldung EP-Gold beansprucht auch den gewebten Stoff.

Nicht erwähnt werden das Extrudierverfahren oder die für das Webverfahren erforderlichen Garne.

In ihrem Schreiben warnt uns die Firma Goldfinger Ltd, das Webverfahren ALFA zu verwenden und aus der Zusammensetzung B + A gewonnene, gewebte Stoffe zu verkaufen, sofern wir ihr nicht hohe Lizenzgebühren zahlen.

Wir setzten uns daraufhin sofort mit Frau Moneypenny in Verbindung, die uns, Caledonian Sportswear Ltd, über folgende Tatsachen informierte:

- Sie hat im Juni 2006 der Firma Goldfinger Ltd im Rahmen einer schriftlichen Geheimhaltungsvereinbarung das Verfahren ALFA mündlich offenbart. Sie hat ihnen mitgeteilt, dass es sich um ihre Erfindung handelt und dass gemäß Vertrag zwischen ihr und uns wir die rechtmäßige Eigentümerin dieser Erfindung sind. Sie hat Goldfinger Ltd ferner mitgeteilt, dass wir ihrer Ansicht nach kein Interesse an dem Webverfahren ALFA hätten.
- Sie hat der Firma Goldfinger das Verfahren zur Herstellung der Fasern nicht offenbart.
- Sie hat am 20.Dezember 2006 eine nationale Anmeldung (UK-Penny) eingereicht. Diese Anmeldung verweist auf die Pressemitteilung, offenbart das Verfahren ALFA sowie offenbart und beansprucht eine Verbesserung des Verfahrens ALFA bezeichnet als Webverfahren BETA. Diese Verbesserung besteht aus einem zusätzlichen Merkmal Y, durch das alle Garnarten, also auch Garne aus B + einem Polymer der Klasse Z, mit derselben hohen Geschwindigkeit durch das Webverfahren BETA bearbeitet werden können. Anspruch 1 von UK-Penny entspricht dem Anspruch 1 von EP-Gold mit dem zusätzlichen Merkmal Y.

Frau Moneypenny schlug eine enge Zusammenarbeit mit Caledonian vor, um das neue universelle Webverfahren BETA zu entwickeln, zu schützen und zu verwerten. Wir sind an dem neuen Verfahren von Frau Moneypenny sehr interessiert und bereit, die Zusammenarbeit mit ihr wieder aufzunehmen.

Auf der Grundlage der Informationen von Frau Moneypenny antworteten wir auf die Verwarnung von Goldfinger, dass wir die Eigentümer jedweder Rechte auf das Verfahren ALFA sind. Die Firma Goldfinger erwiderte darauf, dass sie das Verfahren ALFA eigenständig erdacht und entwickelt habe, und zwar anhand der Informationen aus dem oben genannten Artikel in AJSS.

Für die gewebten Textilien wird nun intensiv geworben, und die Verkaufszahlen sind seit Verkaufsbeginn im Januar 2007 ständig gestiegen. Deshalb möchten wir jedes Problem bei der Vermarktung unserer gewebten Textilien und des Schnellwebverfahrens BETA sowie bei der Belieferung anderer Unternehmen mit Garnen aus einer unserer Polymerzusammensetzungen vermeiden.

Bitte analysieren Sie für uns folgende Punkte:

1. den Umfang und die Rechtslage unserer Patentanmeldungen EP-1, EP 2, EP-3 und Sean-PCT;

2. die Schritte, die erforderlich sind, um weltweiten Schutz für unsere Produkte und Verfahren zu erlangen sowie um die Kosten im nächsten Jahr so gering wie möglich zu halten, wobei gleichzeitig der Wert des Patentportfolios von Sean Insulation Ltd. für Isolierplatten im Hinblick auf den künftigen Verkauf dieser Firma maximiert werden soll;

3. den Umfang und die Rechtslage von EP-Gold und UK-Penny;

4. die möglichen Auswirkungen von EP-Gold auf unser Geschäft; und

5. Wege zur Lösung des Konflikts mit Goldfinger hinsichtlich des Textilwebverfahrens. Aus finanziellen Gründen möchten wir keinen Rechtsstreit über die Inhaberschaft bezüglich EP-Gold anfangen

Anlage 1

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 14. Oktober 2005 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2006 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 2006 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

2006

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 2006		**München Munich**	**Den Haag The Hague La Haye**	**Berlin**
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.06	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	14.04.06	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	17.04.06	x	x	x
Maifeiertag - May Day - Fête du Travail	01.05.06	x	x	x
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête Nationale	05.05.06		x	
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	25.05.06	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	05.06.06	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	15.06.06	x		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.08.06	x		
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Fête Nationale	03.10.06	x		x
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	01.11.06	x		
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.06	x	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.06	x	x	x

Anlage 2

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 14. Juli 2006 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2007 geschlossen sind

1. Nach Regel 85(1) EPU 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 2007 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

2007

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 2007		**München Munich**	**Den Haag The Hague La Haye**	**Berlin**
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	01.01.07	x	x	x
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	06.04.07	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	09.04.07	x	x	x
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête nationale	30.04.07		x	
Maifeiertag - May Day - Fête du Travail	01.05.07	x	x	x
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	17.05.07	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	28.05.07	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	07.06.07	x		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.08.07	x		
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Fête nationale	03.10.07	x		x
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	01.11.07	x		
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.07	x	x	x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.07	x	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.07	x	x	x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.07	x	x	x