

Prüferbericht - Aufgabe D 2007 - Teil II

Übersetzung des englischen Originaltextes

Dieses Jahr wurde rund die Hälfte der Punkte für die Analyse des Patentportfolios von Caledonian [und ihrer Tochter Sean Insulation] sowie die Ausarbeitung angemessener Empfehlungen unter Berücksichtigung der Vorgaben von Caledonian vergeben. Die restlichen Punkte gab es für die Analyse der Situation betreffend Goldfinger und Frau Moneypenny. Im Allgemeinen beantworteten die Bewerber den ersten Teil recht gut, den zweiten Teil hingegen weniger gut.

Entscheidend bei der Aufgabe war die Berücksichtigung folgender Punkte:

- die Ungültigkeit des Prioritätsanspruchs von EP-2
- die Frage, ob das Datum auf einem Schriftstück tatsächlich auch das Datum an dem es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist
- sicherstellen, dass der Mandant nach dem Verkauf von Sean Insulation weiterhin die Rechte auf die Zusammensetzung B+A hat

und

- die ausreichende Offenbarung von EP-Gold und UK-Penny

Die Bewerber benötigten nicht alle diese Punkte, um zu bestehen; doch war es eher unwahrscheinlich, dass diejenigen, die weniger als zwei davon korrekt berücksichtigten, die Prüfung bestehen.

Im Einzelnen:

Die Bewerber sollten zunächst die Situation analysieren, einschließlich der Prioritätsansprüche und der Eigentumsfragen an den verschiedenen Patentrechten, und dann Empfehlungen abgeben, damit der Mandant den bestmöglichen Schutz erhält. Viele Bewerber konnten die Situation richtig analysieren, aber nur wenige waren auch in der Lage, nützliche und vollständige Ratschläge zur Lösung der Konflikte mit dem Konkurrenten zu formulieren.

Einigen Bewerbern entging bei der Analyse, dass es Veröffentlichungen aus dem Stand der Technik gab, die beim Verlust von Prioritäten Probleme verursachen könnten. Andere übersahen die Ungültigkeit des Prioritätsanspruchs von EP-2. Wieder andere gingen nicht auf die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen gleichzeitig anhängigen Anmeldungen ein. Andere hegten überhaupt keine Zweifel daran, dass das im AJSS genannte Datum auch das Datum an dem es der Öffentlichkeit zugänglich wurde, obwohl es dafür ganz klar keine Garantie gab.

Die meisten Bewerber stellten fest, dass eine oder mehrere neue Anmeldungen einzureichen sind, aber nicht alle gaben ausdrücklich an, wer der (die) Anmelder für diese Anmeldungen sein sollte(n), welchen Inhalt diese haben und welche Prioritäten sie beanspruchen sollten.

Nur wenige Bewerber trugen in ihren Empfehlungen dem beabsichtigten Verkauf der Firma Sean Insulation Rechnung.

Viele Bewerber hatten Schwierigkeiten, die Schwächen in der Patentposition des Konkurrenten Goldfinger, insbesondere die unzureichende Offenbarung von EP-Gold, vollständig zu ermitteln. Einige von ihnen gaben Ratschläge im Hinblick auf ein Vindikationsverfahren, obwohl der Mandant dies ausdrücklich ausgeschlossen hatte; andere folgerten lediglich, dass eine Austauschlizenz eine Lösung sein könnte, berücksichtigten aber keine anderen, wesentlich vorteilhafteren Möglichkeiten.

Die Chancen, die sich durch die von der früheren Angestellten, Frau Moneypenny, eingereichte Patentanmeldung boten, wurden von den meisten Bewerbern gebührend berücksichtigt.

Erstaunlicherweise erkannten einige Bewerber nicht, dass ein Patent, das ALFA gültig beansprucht, gleichzeitig die Verwertung von BETA blockiert hätte.

Lösungsvorschlag - Aufgabe D 2007 - Teil II

Frage 1

EP-1 lautet auf Caledonian und hat den frühesten Anmeldetag für das neue Schäumverfahren, für flexible dünne Bahnen aus B+A, für geschäumte Bahnen aus B alleine und für Tauchanzüge und -bekleidung aus B+A oder B alleine. EP-1 gilt als zurückgenommen, weil keine Gebühr bezahlt wurde und die Anmeldung nicht wiederaufleben kann. Da ihr aber ein Anmeldetag zuerkannt wurde, kann die Priorität von EP-1 weiterhin in Anspruch genommen werden.

EP-2 ist die Erstanmeldung für die Zusammensetzungen B+C, B+D und B+E, für dünne flexible geschäumte Bahnen aus diesen Zusammensetzungen sowie daraus hergestellte Tauchanzüge und -bekleidung. EP-2 könnte als Grundlage dafür dienen, eine allgemeinere Polymerzusammensetzung von B+Klasse Z zu beanspruchen. EP-2 beansprucht die Priorität von UK-1, doch ist dieser Anspruch ungültig, weil EP-2 auf Caledonian lautet und UK-1 auf Sean Insulation. Deshalb ist das wirksame Datum für EP-2 der 19.6.06 (der Anmeldetag).

Der Artikel im AJSS ist auf den 16.6.06 datiert, kann aber der Öffentlichkeit auch früher oder später zugänglich gemacht worden sein. Falls das AJSS für die Öffentlichkeit vor dem 19.6.06 (Anmeldetag von EP-2) verfügbar war, stellt es für EP-2 einen vollständigen Stand der Technik dar. Es wird somit die Neuheit von B+A, B+C, B+D und möglicherweise von dünnen Bahnen im Allgemeinen zerstören. Da das Polymer E zur selben Polymerklasse wie B, C und D (Klasse Z) gehört und diesen ähnelt, ist die Kombination B+E höchstwahrscheinlich auch nicht erfinderisch gegenüber dem AJSS. Unter diesen Umständen ist kein Schutz für die Zusammensetzungen B+C/D/E möglich. Falls jedoch das AJSS der Öffentlichkeit am oder nach dem 19.6.06 zugänglich gemacht wurde, stellt es für EP-2 keinen Stand der Technik dar.

Das neue Verfahren zur Herstellung von dünnen Bahnen gemäß EP-2 ist nicht im AJSS offenbart und daher keinesfalls vorweggenommen.

EP-3 ist die Erstanmeldung für das Herstellungsverfahren für Fasern und Garne und die daraus hergestellten Textilien. EP-3 beansprucht die Polymerzusammensetzungen B+Klasse Z, aber EP-2, das Zusammensetzungen von B+A/C/D/E offenbart, stellt gegenüber den Ansprüchen auf B+Klasse Z aus EP-3 nur für die Neuheit relevanten Stand der Technik (nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ) dar.

Das AJSS offenbart B+A/C/D und bildet aufgrund des Unterschieds zwischen dem im AJSS angegebenen Datum und dem Anmeldetag von EP-3 mit großer Wahrscheinlichkeit Stand der Technik gegenüber EP-3.

US-Spectre offenbart keine Kombination aus Polymeren und ist für keine Anmeldung relevant.

Die Pressemitteilung wurde im August 2006 veröffentlicht, d. h. nach dem wirksamen Datum der drei Anmeldungen. Sie ist für diese deshalb irrelevant.

Dünne Bahnen von geschäumtem Polymer B alleine und Anzüge aus diesen Bahnen wurden in EP-1 offenbart, werden aber in keiner der derzeit anhängigen Anmeldungen offenbart oder beansprucht. Dünne Bahnen von B alleine und Anzüge daraus werden im AJSS vorgeschlagen.

UK-1 lautet auf Sean Insulation. Falls Sean Insulation beschließt, diese Anmeldung weiterzuverfolgen, so wird UK-1 zu einem nationalen älteren Recht für EP-2 und EP-3, falls/wenn diese erteilt sind und im UK validiert werden. UK-1 hat den frühesten Anmeldetag (bzw. Sean-PCT hat den frühesten Prioritätstag) für die Zusammensetzung B+A und für isolierende geschäumte Bahnen aus B+A.

Sean-PCT ist hinsichtlich der Beschreibung und der Ansprüche mit UK-1 identisch und beansprucht wirksam die Priorität von UK-1. Beim Eintritt in die europäische Phase bildet sie gegenüber EP-2 und EP-3 nur für die Neuheit relevanten Stand der Technik (gemäß Art. 54 (3) EPÜ) für gemeinsam benannte Staaten. In UK-1 und Sean-PCT ist die Zusammensetzung B+A offenbart, die für einen unveränderten, auf die Zusammensetzungen B+Z gerichteten Anspruch neuheitsschädlich wäre.

Frage 2

Erforderliche Schritte:

Überprüfen Sie, wann das AJSS der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, um zu ermitteln, ob es relevanten Stand der Technik gegenüber EP-2 und EP-3 bildet.

EP-1 ist die einzige Anmeldung, deren Anmeldetag eindeutig vor der Veröffentlichung des AJSS liegt. Durch die Inanspruchnahme der Priorität von EP-1 könnte eine Vorwegnahme durch das AJSS umgangen werden.

Des Weiteren wird Patentschutz für dünne Bahnen aus B alleine beantragt, da diese kommerziell interessant geworden sind und dieses Merkmal in EP-1 offenbart ist, in allen anderen Anmeldungen aber fehlt.

Deshalb:

- reichen Sie eine PCT-Anmeldung unter Inanspruchnahme der Prioritäten von EP-1, EP-2 und EP-3 (Mehrfachprioritäten sind möglich) oder mehrere Anmeldungen mit geeigneten Prioritäten ein;
- offenbaren und beanspruchen Sie alle Merkmale, die in EP-1, EP-2 und EP-3 beansprucht sind, und fügen Sie weitere Ansprüche hinzu auf:
 - Bahnen aus geschäumtem B alleine gemäß EP-1;
 - Tauchanzüge und -bekleidung aus gewebten Textilien;
 - Zusammensetzungen B+Klasse Z, mit Ausnahme von B+A;
 - Zusammensetzungen B+C/D/E und daraus erzeugte dünne geschäumte Bahnen;
 - Tauchanzüge und -bekleidung aus geschäumtem B+A;
 - Verwendung nicht gewebter Textilien als Verkleidungen für Isolierplatten und verkleidete Platten im Hinblick auf die spätere Übertragung an Sean Insulation.

Reichen Sie vorzugsweise eine erste PCT-Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität von EP-1, EP-2 und EP-3 ein, in der Sie nur das beanspruchen, was an Sean Insulation übertragen werden soll, und eine zweite PCT-Anmeldung, ebenfalls unter Inanspruchnahme der Priorität von EP-1, EP-2 und EP-3, in der die Ansprüche auf alles gerichtet sind, was Caledonian behalten möchte. Alternativ können Sie auch eine PCT-Anmeldung und später in der nationalen/regionalen Phase Teilanmeldungen einreichen, um an Sean Insulation die für sie interessanten Gegenstände zu übertragen.

Sie können EP-2 und EP-3 zurücknehmen oder durch Nichtzahlung der Prüfungs- und Benennungsgebühren fallen lassen, um Kosten zu sparen. Führen Sie nur die PCT-Anmeldung(en) weiter und stellen Sie einen Antrag auf teilweise Rückerstattung der Recherchegebühr(en) für die PCT-Anmeldung(en) auf der Grundlage von EP-2 und/oder EP-3.

Neue Anmeldungen müssen vor Ablauf des Prioritätsjahres von EP-1 (18.3.07, Sonntag, somit verschoben auf 19.3.07) und vorzugsweise vor der Veröffentlichung von UK-1, EP-2 und Sean-PCT (wird ab dem 16.3.2007 erfolgen) eingereicht werden, damit ihre Wirkung als für die Neuheit relevanter Stand der Technik eingeschränkt wird.

Wenn Sean-PCT in die nationale und die regionale Phase eintritt und erteilt wird, hat Sean Insulation Rechte auf die Zusammensetzung B+A und jede Art von Erzeugnis, das die Zusammensetzung B+A beinhaltet. Dies könnte für Ihr Geschäft später hinderlich sein. Deshalb ist unbedingt sicherzustellen, dass die Rechte für B+A-Zusammensetzungen auf Caledonian übertragen werden, bevor Sean Insulation verkauft wird. Sie können Sean-PCT und UK-1 kaufen oder von Sean Insulation auf Caledonian übertragen oder für Caledonian eine Lizenz für B+A erwerben oder gemeinsame Inhaberschaft mit einer Verwertungsvereinbarung vorsehen. Belassen Sie nur feste Platten im Namen von Sean Insulation, indem Sie später zum Beispiel Teilanmeldungen einreichen.

Frage 3

EP-Gold besitzt den ersten Anmeldetag für das Webverfahren ALFA. Zwar beansprucht EP-Gold auch gewebte Stoffe, doch sind diese durch EP-3 und durch die PCT-Anmeldungen, die wie oben vorgeschlagen unter Inanspruchnahme der Priorität von EP-3 einzureichen sind, offenbart und beansprucht. Diese Anmeldungen wären beim Eintritt in die regionale EP-Phase für gemeinsam benannte Staaten nur für die Neuheit relevanter Stand der Technik (Art. 54 (3) und (4) EPÜ) gegenüber EP-Gold.

EP-Gold wiederum könnte nur für die Neuheit relevanten Stand der Technik (nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ) für jede Anmeldung bilden, die die Priorität von UK-Penny beansprucht, dies jedoch nur in gemeinsam benannten Staaten und auch nur, wenn Goldfinger die Benennungsgebühren entrichtet.

In EP-Gold ist jedoch nicht offenbart, wie Fasern und Garne aus der Zusammensetzung B+A herzustellen sind (Extrudierverfahren), obwohl das beanspruchte Webverfahren ALFA nur mit diesen Fasern und Garnen funktioniert. Dieses Extrudierverfahren war zum Zeitpunkt der Einreichung von EP-Gold weder allgemeines Fachwissen noch der Öffentlichkeit offenbart. Für EP-Gold besteht deshalb ein Offenbarungsmangel, da das Ausgangsmaterial für das Webverfahren ALFA nicht verfügbar war. Dieser Anspruch von EP-Gold ist offenbar nicht patentfähig.

Da EP-Gold keine ausreichende Offenbarung ist, kann es außerdem nicht zum Stand der Technik gehören und neuheitsschädlich für einen auf das Verfahren ALFA gerichteten Anspruch auf der Grundlage der Offenbarung von UK-Penny sein.

Wenn EP-Gold ferner eine Verletzung der Geheimhaltungsvereinbarung zwischen Frau Moneypenny und Goldfinger darstellt, ist seine Veröffentlichung eine missbräuchliche Veröffentlichung und kann nicht als Stand der Technik gegenüber einem auf das Verfahren ALFA gerichteten Anspruch auf der Grundlage der Offenbarung von UK-Penny betrachtet werden.

UK-Penny besitzt den ersten Anmeldetag für das Webverfahren BETA. In UK-Penny sind ausreichend offenbart:

- das Verfahren BETA, weil (aufgrund des Merkmals Y) jede Art von Faser benutzt werden kann;
- das Verfahren ALFA, weil auf die Pressemitteilung Bezug genommen wird und das Extrudierverfahren für das erforderliche Ausgangsmaterial (Garne) öffentlich zugänglich gemacht wurde.

Da kein Stand der Technik gegenüber dem Verfahren ALFA vorliegt, werden die entsprechenden Ansprüche von EP-Gold wahrscheinlich erteilt, sofern keine Schritte dagegen unternommen werden.

Frage 4

Das Webverfahren BETA beruht auf dem Verfahren ALFA mit dem zusätzlichen Merkmal Y und liegt damit im Schutzbereich von EP-Gold.

Goldfinger könnte EP-Gold dazu verwenden, Kunden zu drohen, und es in den benannten Staaten geltend machen, in denen Patentverletzungsklagen auf der Grundlage einer Anmeldung zulässig sind.

Bei einer Erteilung von EP-Gold hätte Goldfinger ein Patent auf das Verfahren ALFA in denjenigen Benennungsstaaten, in denen das Patent validiert wird, und dieses Patent könnte gegen die Nutzung der Verfahren ALFA und BETA in diesen Staaten geltend gemacht werden. Die Erzeugnisse, die mit diesen Verfahren unmittelbar hergestellt werden, lägen dann auch im Schutzbereich von EP-Gold, sodass Goldfinger auch auf sie Anspruch hätte.

Da EP-Gold vor weniger als einem Jahr eingereicht wurde, kann es immer noch als Grundlage für die Einreichung von Anmeldungen in anderen Ländern oder Rechtskreisen dienen.

Frage 5

Einigen Sie sich mit Frau Moneypenny und reichen Sie so bald wie möglich eine EP- oder PCT-Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität von UK-Penny ein. Wenn Caledonian der alleinige Anmelder ist, müssen vor der Einreichung die Prioritätsrechte übertragen werden; andernfalls reichen Sie gemeinsam mit Frau Moneypenny ein. Alternativ kann Frau Moneypenny der alleinige Anmelder sein und die Anmeldung (ganz oder teilweise) anschließend an Caledonian übertragen. Zwar sind in UK-Penny die Webverfahren ALFA und BETA vollständig offenbart, beansprucht wird aber nur BETA; beanspruchen Sie deshalb in der einzureichenden Anmeldung auch das Verfahren ALFA, d. h. das Verfahren ohne das zusätzliche Merkmal Y.

Caledonian wird in allen Staaten aufgrund der PCT-Anmeldung(en), die die Priorität von EP-3 beansprucht (beanspruchen), ein Patent auf Fasern, Garne und gewebte Stoffe aus der Polymerzusammensetzung B+Z haben.

Die auf EP-3 basierende(n) PCT-Anmeldung(en) bildet (bilden) beim Eintritt in die europäische Phase gegenüber EP-Gold nur für die Neuheit relevanten Stand der Technik (Art. 54 (3) und (4) EPÜ), weshalb zu diesem Zeitpunkt alle Länder benannt und Gebühren entrichtet werden sollten, um sicherzustellen, dass Goldfinger keinen Schutz für gewebte Stoffe erhält.

Falls EP-Gold und der zugehörige Rechenbericht veröffentlicht worden sind (vorzeitige Veröffentlichung), reichen Sie Einwendungen Dritter zusammen mit einer Kopie der die Priorität von EP-3 beanspruchenden PCT-Anmeldung(en) und von EP-3 selbst ein.

EP-Gold ist außerdem wegen unzureichender Offenbarung ungültig, d. h. Sie können darauf bei der Einreichung Ihrer Einwendungen hinweisen, oder aber im Falle einer Erteilung Einspruch einlegen.

Kontrollieren Sie, ob es für EP-Gold Familienmitglieder in anderen Ländern gibt.

Da jedenfalls das Webverfahren ALFA in EP-Gold nur das Weben von Garnen der Polymerzusammensetzung B+A betrifft, kann es nicht ohne die Zustimmung von Caledonian/Sean Insulation verwendet werden, die ein Recht auf gewebte Polymerstoffe haben.

Legen Sie deshalb in einem Schreiben an Goldfinger alle oben stehenden Anmerkungen zur Patentierbarkeit und Unzulänglichkeit von EP-Gold dar und fordern Sie Goldfinger auf, EP-Gold vor der Veröffentlichung zurückzunehmen.

Alle vorstehenden Ausführungen beruhen auf europäischem Recht; sollte Goldfinger in anderen Rechtskreisen eine bessere Position haben, so kann eine gegenseitige Lizenzvereinbarung erforderlich sein.