
Prüfungsarbeit eines Bewerbers

Anmerkungen

SdT	= SdT
A	= Artikel
R	= Regel

Alle zitierten A/R sind solche des EPÜ, sofern nicht anders gekennzeichnet.

Prio	= Priorität
bzgl	= bezüglich

Frage 1:

a) Die einzigen Anmeldungen, die sich mit dem Sportschläger R befassen, sind die IN-DS und die PCT-DS.

Das uns kein SdT bekannt ist, der der IN-DS entgegenstehen könnte, ist diese wohl valid, da R auch auf einem technischen Effekt beruht (leichter und steifer Schläger).

Fraglich ist nun, ob die PCT-DS die Prio der IN-DS wirksam in Anspruch nehmen konnte und damit denselben Zeitrang hat. Indien ist sowohl Mitglied des PCT, der PVÜ und der WTO, somit ist die Prio wirksam.

Da die Priofrist auch eingehalten wurde, ist die Prio wirksam und auch die aus der PCT-DS resultierende Euro-PCT-DS ist somit rechtsbeständig.

Für den Sportschläger R kann DS also auch ein europäisches Patent erhalten.

Zudem könnte DS auch noch neue Ansprüche auf den Tennisschläger R1 richten in der europäischen Phase, da dieser in der Beschreibung offenbart ist und kein SdT entgegensteht.

Frage 1:

b) Für den Tennisschläger R1 haben sie die DK-U.

Dieser steht die PCT-DS wohl nicht entgegen, was aber noch abzuklären wäre von unseren Kollegen.

Zudem haben Sie die DK-1 und die DK-2. Ob diesen die Euro-PCT-DS, sollte auf diese ein Patent mit Wirkung für DK erteilt werden, entgegensteht, muss ebenfalls von unseren dänischen Kollegen geklärt werden. Die Prio von DK-U konnte auf jeden Fall wirksam für DK-1 und DK-2 in Anspruch genommen werden, da die 12-Monats-Frist eingehalten wurde.

Fraglich ist zudem, ob Sie sowohl auf die DK-1 als auch auf die DK-2 ein Patent erhalten können aufgrund eines Doppelschutzverbotes. Auch dies muss von unseren dänischen Kollegen abgeklärt werden.

Sie haben zudem in EP-1 und EP-2 den R1 beansprucht. Die Prio von R1 bezüglich

DK-1 und DK-2 ist aber nicht wirksam, da es sich bei DK-1 und DK-2 nicht um die ersten Anmeldungen bezüglich R1 handelt, denn dies ist DK-U. A 87(4) greift auch nicht, da DK-U Grundlage für DK-1 und DK-2 als Prioanmeldung war und bereits veröffentlicht wurde.

Die Ansprüche haben also jeweils als wirksames Datum den Anmeldetag (AT) von EP-1 (15.12.07) beziehungsweise EP-2 (14.11.07).

Aus diesem Grund steht diesen Ansprüchen die Euro-PCT-DS als SdT gemäß A 54(3) neuheitsschädlich entgegen, da diese R1 in der Beschreibung offenbart und ein früheres wirksames Datum hat.

Zudem steht den Ansprüchen auch die DK-U-Veröffentlichung als SdT gemäß A 54(2) neuheitsschädlich entgegen.

Und auch die Veröffentlichung der DK-1 und DK-2 im August 07 sowie der Verkauf von R1 steht den Ansprüchen der EP-1 und der EP-2, die auf R1 gerichtet sind, gemäß A 54(2) neuheitsschädlich entgegen.

Fazit:

Ein europäisches Patent können sie auf R1 nicht mehr erhalten. Die Situation in Dänemark muss noch abgeklärt werden.

Allerdings besteht die Möglichkeit, dass DS ein europäisches Patent auf R1 erhält (siehe 1a). Dies bleibt abzuwarten. Allerdings wird DS wohl auf jeden Fall ein Patent in Europa auf R erhalten. Da R allgemein Sportschläger mit Titan im Rahmen betrifft, fällt ihr R1 in den Schutzbereich von R.

DS könnte ihnen deshalb den Vertrieb von R1 untersagen in denjenigen Ländern, in denen DS sein Patent validiert (momentan sind alle Staaten benannt).

Frage 1:

c) Der Schlägerdämpfer D1 wurde zum ersten Mal in der DK-1 offenbart und beansprucht. Der DK-1 steht kein SdT entgegen. Denn auch die EP-BEP, sollte aus dieser ein Patent in DK resultieren, hätte zwar das bessere Datum, betrifft aber nur den Dämpfer D2, der ein völlig anderes Wirkprinzip hat und D1 nicht vorwegnimmt. Zudem weist D1 einen technischen Effekt auf.

Die DK-1 ist bezüglich D1 wohl rechtsbeständig.

Außerdem wird D1 in der EP-1 beansprucht. Für D1 ist die Prio von DK-1 wirksam, da die Priofrist eingehalten wurde und DK-1 die erste Anmeldung bezüglich D1 ist.

Damit hat der auf D1 gerichtete Anspruch von EP-1 ein wirksames Datum vom 27.12.06.

Damit steht auch diesem Anspruch kein SdT entgegen.

Die EP-BEP käme nämlich nur als 54(3)-Dokument in Betracht und offenbart aber nur D2.

Allerdings wird das EPA den Anspruch der EP-1 nach der momentanen Situation wohl wegen mangelnder Ausführbarkeit zurückweisen, da die Seiten 3 und 4 der Beschreibung der EP-1 nicht mit eingereicht wurden und deren Inhalt wesentlich für die Ausführung der Erfindung, insbesondere zur Herstellung des Dämpfers D1 ist.

Fraglich ist, ob Sie diese fehlenden Teile noch gemäß R 56 nachreichen können, ohne eine Verschiebung des Anmeldetages zu bekommen (R 56(3)). Da die EP-1 am 15.12.07 angemeldet wurde, unterliegt sie dem EPÜ 2000 und R 56 ist anwendbar.

Zudem beansprucht die EP-1 die Priorität von DK-1 und in dieser sind die Seiten 3 und 4 enthalten, da die EP-1 eine Übersetzung der DK-1 ist (R 56(3)).

Die 2-Monats-Frist zur Einreichung der Unterlagen ist allerdings am

15.12.07 + 2 Monate = 15.02.08 (Fr) abgelaufen.

Und die Weiterbehandlung für diese Frist ist gemäß R 135 ausgeschlossen.

Möglich ist allerdings eine Wiedereinsetzung in die Frist von R 56. Da sie ja aufgrund des Feuers (= höhere Gewalt) verhindert waren, ihre Kontrollbesprechung am 28.12.07, die ja noch innerhalb der 2-Monats-Frist gewesen wäre, durchzuführen und somit unverschuldet erst am 28.02.08 feststellen konnten, dass die Seiten fehlten, hat so ein Antrag wohl auch Aussicht auf Erfolg.

Die 2-Monats-Frist seit Wegfall des Hindernisses ist auch noch nicht abgelaufen, denn sie hat frühestens am 28.02.08 begonnen, läuft also mindestens bis zum 28.04.08.

Die 1-Jahres-Frist gemäß R 136(1) läuft auch erst am 15.02.09 ab.

Näheres zu dem Antrag werden wir Ihnen unter Frage 2 erläutern.

Sollte dem Antrag stattgegeben werden, wird der Anspruch von EP-1 gerichtet auf D1 wohl erteilt.

Frage 1:

d) Der Schlägerdämpfer D2 wird in FR-BEP und EP-BEP beansprucht. Uns ist kein SdT bekannt, der der FR-BEP bezüglich D2 entgegensteht. FR-BEP ist somit rechtsbeständig.

Bei EP-BEP ist die Frage zunächst, ob die Prio von FR-BEP wirksam ist, da die 12-Monats-Frist nicht eingehalten wurde gemäß A 87(1), da EP-BEP erst einen Tag zu spät eingereicht wurde. Da der 03.09.06 aber ein Sonntag war, wurde die Priorität auf den 04.09.06 verlängert gemäß R 86 EPÜ 1973. Somit ist die Prio wirksam.

Damit steht auch der EP-BEP kein uns bekannter SdT entgegen.

Fraglich ist aber, ob die EP-BEP noch in Kraft ist, da weder Anmelde- noch Recherche-Gebühren bezahlt wurden.

Diese Gebühren hätten gemäß A 78 EPÜ 1973 innerhalb eines Monats gezahlt werden müssen nach Einreichung, also bis zum 04.10.06. Die Zahlung hätte auch innerhalb einer Nachfrist gemäß R 85a EPÜ 1973 von einem Monat nach Mitteilung erfolgen können. Alle diese Fristen sind aber heute lange verstrichen, so dass die Anmeldung als zurückgenommen gelten müsste.

Da BEP jedoch bereits am 06.09.06, also kurz nach dem Anmeldetag von EP-BEP für insolvent erklärt wurde, ist das Verfahren gemäß R 90(1)b) automatisch unterbrochen worden, ohne dass ein Antrag gestellt werden musste.

Dadurch wurden gemäß R 90(4) EPÜ 1973 die am Tag der Unterbrechung, also am 06.09.06, laufenden Fristen gehemmt, also auch die Fristen zur Zahlung der Recherchegebühr und der Anmeldegebühr. Die Fristen beginnen wieder von neuem zu laufen, wenn das Verfahren wieder aufgenommen wird. Die Fortsetzung des Verfahrens erfolgt dabei, wenn dem EPA bekannt wird, wer die Berechtigung erlangt hat, das Verfahren fortzusetzen. Es setzt dann eine Frist dazu (R 90(2)).

Fazit:

Die EP-2 ist nicht erloschen, das Verfahren ist nur momentan unterbrochen.

Frage 1:

e) Die einzigen Anmeldungen, die sich mit dem Griff G befassen, sind die DK-2 und die EP-2.

Der DK-2 steht kein uns bekannter SdT entgegen, der einen derartigen Griff offenbart. Die DK-2 ist somit rechtbeständig.

Die EP-2 nimmt die Prio der DK-2 wirksam in Anspruch, da die 12-monatige Priofrist eingehalten wurde und die DK-2 die erste Anmeldung bzgl. G ist.

Somit hat auch die EP-2 ein wirksames Datum vom 29.12.06 und es existiert kein uns bekannter SdT, der der EP-2 entgegen steht bzgl. G.

Allerdings haben Sie Anmelde- und Recherchegebühren nicht bezahlt, weshalb die EP-2 als zurück genommen gilt gemäß der Mitteilung des Amts vom 17.12.07.

Die Anmeldung unterliegt zwar noch dem EPÜ 1973 aufgrund ihres AT's, allerdings wendet das EPA den Rechtsbehelf der Weiterbehandlung seit dem 13.12.07

(Inkrafttreten des EPÜ) an, wenn er für den Anmelder günstiger ist als der alte Rechtsbehelf (Übergangsbestimmungen Mitteilung EPA v. 20.09.07, Nr. 4),

vorausgesetzt

Weiterbehandlung ist nach dem EPÜ 2000 vorgesehen.

Das ist vorliegend der Fall (A121, R135, A78(2)).

Die Mitteilung war vom 17.12.07 datiert und galt also eingegangen am 27.12.07.

Damit lief die Weiterbehandlungsfrist bis zum 27.2.08 (Mi).

Diese Frist ist also heute bereits abgelaufen. Allerdings ist es möglich Wiedereinsetzung in die Weiterbehandlungsfrist beantragen.

Da die Mitteilung am Tag des Brandes bei Ihnen einging und die Patentakten dabei beschädigt wurden, Sie also unverschuldet die Weiterbehandlungsfrist versäumten, hat auch dieser Antrag wohl Aussicht auf Erfolg (höhere Gewalt). Die 2-monatige Wiedereinsetzungsfrist beginnt auch wieder frühestens am 28.2.08 und ist somit auch noch nicht abgelaufen und die 1-Jahresfrist läuft auch erst am 27.2.09 ab.

Sollte also dem Antrag statt gegeben werden, und Sie alle erforderlichen Schritte, die wir Ihnen unter Frage 2 näher erläutern werden, vornehmen, können Sie die EP-2 wiederbeleben.

Dann wird ein EP-Patent bzgl. G auf die EP-2 wohl erteilt werden.

Frage 1:

f)

f₁) R1+D1

Die Kombination R1+D1 wird in der DK-1 und der EP-1 beansprucht.

Da D1 wohl rechtbeständig ist, ist auch die Kombination aus R1+D1 wohl rechtbeständig, zumindest was DK-1 betrifft.

Die Prio von DK-1 konnte für die Kombination D1+R1 auch wirksam für die EP-1 in Anspruch genommen werden.

Somit ist auch der Anspruch der EP-1 gerichtet auf die Kombination D1+R1 rechtbeständig, was den SdT anbetrifft.

Das EPA könnte allerdings auch hier wieder mangelnde Ausführbarkeit geltend machen aufgrund der Beschreibungsseiten. Dem können Sie aber wie unter Frage 1c) beschrieben entgegen wirken.

Somit haben Sie gute Chancen ein Patent aus EP-1 auf D1+R1 zu bekommen.

Allerdings müssen Sie bei dem Vertrieb von R1+D1 beachten, dass DS aus der EURO-PCT-DS ein europäisches Patent erhalten kann, in deren Schutzbereich sie beim Verkauf von R1+D1 fallen. Somit kann DS Ihnen in diesem Fall den Verkauf von D1+R1 untersagen.

f₂) R1+G

Die Kombination von R1+G ist in der DK-2 und EP-2 beansprucht. Aufgrund der Patentwürdigkeit von G ist auch die Kombination von G+R1 rechtbeständig.

Allerdings bzgl. EP-2 nur unter den unter Frage 1g) genannten Voraussetzungen, dass Sie EP-2 wiederbeleben können.

Dann haben Sie gute Chancen ein Patent aus EP-2 auf G+R1 zu bekommen. Aber auch hier müssen Sie beachten, dass Sie mit dem Verkauf von G+R1 in den Schutzbereich von EURO-PCT-DS fallen.

f₃) R1+D2

Der Verkauf von R1+D2 fällt in den Schutzbereich von EURO-PCT-DS, sollte diese so erteilt werden. Dies stört DS natürlich nicht. Allerdings würde der Verkauf auch in den Schutzbereich von FR-BEP (wenn Verkauf in FR) und von EP-BEP fallen, sollte EP-BEP weiter geführt werden und zu einem Patent führen.

Frage 2:

2.1 Handlungen bzgl. EP-1

Wie bereits unter Frage 1c) und f) erläutert müssen Sie einen Antrag auf Wiedereinsetzung gemäß A122, R136 in die Frist von R56(2) stellen. Der Antrag muss spätestens bis zum 28.4.08 gestellt werden. Für den Antrag muss die Gebühr in Höhe von 550 EURO gezahlt werden (R136(1)). Der Antrag muss begründet werden und die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft gemacht werden (R136(2)). Hier müssen Sie also den Vorfall mit dem Feuer anführen, weshalb Sie deshalb die Frist unverschuldet versäumt haben. Am besten, Sie geben eidesstattliche Versicherungen bzgl. Des Vorfalls (Tag, Wiederherstellung der Akten etc.) ab. Diese können wir auch gerne für Sie vorbereiten. Außerdem müssen Sie die versäumte Handlung nachholen gemäß R136(2) innerhalb der obigen Frist. Sie müssen also die fehlenden Seiten 3 und 4 einreichen.

Außerdem müssen Sie eine Abschrift der DK-1 einreichen (R56(3)a)) und eine Übersetzung der DK-1 einreichen (R56(3)b)) in eine Amtssprache (Deutsch, Englisch, Französisch, also am besten Englisch, da die EP-1 engl. ist) einreichen. Zudem müssen Sie gemäß R56(3)c) angeben, wo die fehlenden Seiten 3 und 4 in der DK-1 und in deren Übersetzung vollständig enthalten sind. Des Weiteren müssen Sie gemäß R56(3) beantragen, dass der AT ihrer EP-1 erhalten bleibt.

Sollte alles erfolgreich verlaufen, sollten Sie einen PACE-Antrag stellen, sowie unbedingten Prüfungsantrag stellen, d.h. auf die Mitteilung nach R70(2) verzichten, um möglichst schnell ein Patent zu erhalten, Dadurch können Sie ihre Situation gegenüber DS stärken.

Frage 2:

2.2 Handlungen bzgl. EP-2

Auch hier sollten Sie wie schon in Fragen 1e) und f) erläutert einen Wiedereinsetzungsantrag, diesmal in die Frist von R135(1) stellen. Bzgl. Frist und Form und Gebühr sind dieselben Voraussetzungen zu erfüllen wie für die EP-1. Auch hier muss begründet werden, dass die Frist aufgrund des Brandes unverschuldet versäumt wurde, da Sie das Schreiben vom EPA erst am Tag des Brandes erhalten haben und ihre Akten bis zum 28.2.08 nicht mehr verwendbar waren.

Die Handlungen, die für EP-2 innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist nachzuholen sind, sind hier die Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr in Höhe von 585 EURO (GebO EPÜ A2 Nr. 12,2 und 1) sowie die Zahlung der Anmelde- und Recherchegebühren (170 und 1000 EURO, GebO EPÜ A2, Nr. 2 und 1). Denn dadurch wird der Antrag auf Weiterbehandlung gestellt, durch Vornahme der versäumten Handlung.

Sollten die Anträge Erfolg haben, sollten Sie danach Antrag auf beschleunigte Behandlung (PACE-Antrag) stellen sowie Prüfungsantrag stellen durch Zahlung der Gebühr und auf die Mitteilung nach R70 (2) verzichten, um eine möglichst schnelle Erteilung zu erhalten.

2.3 Handlungen bzgl. EP-BEP

Damit Sie verhindern können, dass DS die Schlägerkombination R1+D2 verkauft in Europa sollten Sie EP-BEP von BEP und FR-BEP kaufen. Danach sollten Sie dem EPA bekannt machen, dass Sie die Berechtigung erlangt haben, das Verfahren der EP-BEP weiter zu führen. Dazu sollten Sie den Rechtsübergang beim EPA registrieren lassen.

Das EPA wird dann eine Frist bestimmen, nach welcher das Verfahren wieder aufgenommen wird. Nach dieser Frist fangen die Fristen zur Zahlung der Anmeldegebühr und der Recherchegebühr von neuem an zu laufen. Ab dem Tag der Wiederaufnahme haben Sie also 1 Monat Zeit, die Gebühren zu bezahlen (wobei der Tag der Wiederaufnahme nicht eingerechnet wird). Sie sollten die Gebühr am besten gleich am bzw. kurz nach dem Tag der Wiederaufnahme bezahlen.

Sollten Sie auch hier wieder eine beschleunigte Bearbeitung wünschen, um schnell ein Patent zu erhalten, was angesichts der Situation mit DS ratsam wäre, sollten Sie auch hier einen PACE-Antrag stellen und unbedingten Prüfungsantrag stellen.

Frage 3:

Wie bereits in der Beantwortung der vorhergehenden Fragen 2 und 1 erläutert, hat DS bzgl. R und R1 die besseren Rechte in Europa als Sie, abgesehen von der Situation in DK, was noch abzuklären ist. Denn die EURO-PCT-DS benennt alle Staaten des EPÜ wirksam.

Somit kann Ihnen DS den Vertrieb Ihrer Schläger R1 alleine und in Kombination mit D1,D2 und G untersagen, falls ein europäisches Patent erteilt wird, wovon auszugehen ist, und natürlich nur in den Ländern, in denen DS das Patent validiert.

Auch jetzt kann DS außerdem schon vorläufigen Schutz aus der EURO-PCT-DS gegen Sie geltend machen, wenn er die erforderlichen Schritte dazu einleitet, die gemäß A 67 (3) gegebenenfalls notwendig sind (A 29 PCT, A 153 (4) iVm A 67 (1)(2)), da die EURO- PCT-DS schon offengelegt ist.

Allerdings haben Sie, wenn Sie die erforderlichen Maßnahmen, die ich unter Frage 2 erläutert habe, die Rechte an D1, D2, G und den Kombinationen D1+R1, G+R1.

Diese sollten Sie DS zeigen, also die dazugehörigen Schriften.

Sollten Ihre Patente EP-1, EP-2 und EP-BEP erteilt werden können Sie, diese gegen DS geltend machen und DS den beabsichtigten Verkauf seiner 3 Schlägertypen und Schläger mit G und D1 oder D2 untersegen.

Zudem können Sie den vorläufigen Schutz gemäß A 67 nach Veröffentlichung gegen DS geltend machen.

Denn, da die Wiedereinsetzung bei EP-1 und EP-2 erfolgte als EP-1 und EP-2 noch nicht veröffentlicht waren, da die 18-Monatsfrist dazu noch nicht abgelaufen ist (diese läuft erst im Juni 08 ab), kann DS kein Weiterbenutzungsrecht gemäß

A 122 (5) geltend machen.

Da jeder von Ihnen dem anderen etwas untersagen kann, was den anderen behindert, sollten Sie eine Kreuzlizenz mit DS vereinbaren. Da seine EURO-PCT-DS ein Schutzrecht mit großem Schutzbereich ist, sollten Sie ihm anbieten, ihm eine Lizenz an EP-1 und EP-2 sowie EP-BEP bezgl. Der Kombination D1, R1+D1, G, R1+G und bezgl. D2 zu geben in Europa, wenn er Ihnen eine Lizenz an EURO-PCT-DS in Europa gibt. Dann können Sie beide alle ihre Kombinationen nebeneinander zu vertreiben.

Denn die PCT-EURO-DS mit dem Anspruch R kann Sie nicht nur an dem Vertrieb der Tennisschläger mit den Titanfasern, sondern jeglicher Sportschläger mit Titanfasern hindern.

Die Lizenz kann natürlich erst nach Veröffentlichung von EP-1, EP-2 und EP-3 ihre Wirkung entfalten.