Prüferbericht - Prüfungsaufgabe D 2008 - Teil II

Übersetzung des englischen Originaltextes

Dies war die erste Eignungsprüfung nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000. Die meisten Bewerber zeigten gute Kenntnisse der neuen Bestimmungen und konnten somit bei den Aufgaben D1 und D2 einen Großteil der möglichen Punkte in Bezug auf das EPÜ 2000 erzielen.

Entscheidend bei der diesjährigen Aufgabe D2 waren folgende Aspekte: die Analyse des Gegenstands, die Wirksamkeit der Priorität, die neuen Bestimmungen des EPÜ 2000, die Unterbrechung des Verfahrens und der Schutzumfang der verschiedenen Patente bzw. Patentanmeldungen.

Die Bewerber analysierten gekonnt den Gegenstand und beantworteten kompetent die Frage nach der Wirksamkeit der Prioritäten. So wussten die meisten von ihnen insbesondere, dass Indien zum maßgeblichen Zeitpunkt Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft war und dass das EPA demzufolge den Prioritätsanspruch einer indischen Patentanmeldung anerkennt. Viele erkannten auch, dass die Prioritätsansprüche von EP1 und EP2 bezüglich R1 unwirksam sind, weil DK1 und DK2 nicht die Erstanmeldungen für diesen Gegenstand sind.

Darüber hinaus stellten die Bewerber mehrheitlich unter Beweis, dass sie über solide Kenntnisse der neuen Bestimmungen des EPÜ 2000 verfügen, insbesondere, was die Rechtsbehelfe anbelangt. Allerdings wurden Punkte abgezogen, wenn die Bewerber nicht angegeben hatten, welche Handlungen vorzunehmen sind, um z. B. die fehlenden Teile nachzureichen und Wiedereinsetzung zu erzielen.

Obwohl die meisten Bewerber durchaus wussten, dass das Verfahren im Falle der Insolvenz unterbrochen werden kann, waren nur wenige von ihnen in der Lage, die Bestimmungen der Regel 142 EPÜ korrekt anzuwenden. Viele Bewerber hielten es nicht für notwendig, dem EPA die Insolvenz anzuzeigen, und meinten, dass das Verfahren automatisch unterbrochen werde. Ebenfalls außer Acht gelassen wurde häufig, dass das EPA den Tag der Wiederaufnahme des Verfahrens bestimmt und dass die (gesamte) Frist für die Entrichtung der Recherchen- und der Anmeldegebühr an diesem Tag von Neuem zu laufen beginnt.

Häufig wurden Punkte dafür abgezogen, wie der durch die verschiedenen Patente bzw. Patentanmeldungen gewährte Schutz analysiert wurde. Erstaunlicherweise meinten einige Bewerber, dass ein auf den Sportschläger im Allgemeinen gerichteter Anspruch keinen Schutz für das spezielle Beispiel eines Tennisschlägers gewähre, und hielten es für notwendig, einen abhängigen (!) Anspruch für einen Tennisschläger aufzunehmen, um den Schutz auf den Tennisschläger auszudehnen. Auch wenn ein abhängiger Anspruch als Auffangposition aufgenommen werden kann, ändert sich hierdurch nicht der Schutzumfang.

Einige Bewerber machten auch geltend, dass CT durch EP1 über Schutz für den Dämpfer D1 verfüge und daher berechtigt sei, die Kombination R1+D1 zu verkaufen, obwohl die Euro-PCT-DS ihres Mitbewerbers DS den Tennisschläger R1 zum Gegenstand hat.

Oft übersehen wurde auch, dass CT wie auch DS gegen vorläufige Rechte verstoßen haben, indem sie Schläger verkauft oder zum Verkauf angeboten haben, die von den Ansprüchen der veröffentlichten Anmeldungen ihrer Mitbewerber abgedeckt wurden.

Die meisten Bewerber hatten zwar eine gegenseitige Lizenzvereinbarung als beste Lösung erkannt, gaben aber nicht an, welche Rechte darin zu regeln sind. Es sei noch einmal daran erinnert, dass es für die bloße Erwähnung eines Lizenzaustauschs ohne Angabe der zu tauschenden Rechte nicht die volle Punktzahl gibt.

Lösungsvorschlag - Aufgabe D 2008 - Teil II

Memorandum

1 Momentane Rechtslage (22 Punkte):

Sportschläger R und Tennisschläger R1: IN-DS ist die früheste Anmeldung für den Sportschläger R. Zudem war Indien zum maßgeblichen Zeitpunkt Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft. Daher kann IN-DS selbst in der europäischen regionalen Phase als Prioritätsanmeldung für PCT-DS herangezogen werden. Wirksames Datum für den Sportschläger R ist daher der 10.12.05.

Das Gleiche gilt für den Tennisschläger R1, auch wenn sich die in IN-DS bzw. PCT-DS enthaltenen Ansprüche auf den Sportschläger im Allgemeinen richten und nicht auf das spezielle Beispiel des Tennisschlägers R1. Zu PCT-DS gibt es keinen Stand der Technik.

Die Erstanmeldung von CopenTennis (CT) für den Tennisschläger R1 ist DK-U. Die Prioritätsansprüche von EP1 und EP2 bezüglich R1 sind unwirksam, da DK1 und DK2 nicht die Erstanmeldungen von CT für R1 sind. Demzufolge ist das wirksame Datum für den Tennisschläger R1 in EP1 bzw. EP2 der jeweilige Anmeldetag.

Die Veröffentlichung von DK-U, DK1 und DK2 sowie PCT-DS ist neuheitsschädlich für die allein auf den Tennisschläger R1 gerichteten Ansprüche in EP1 und EP2.

Da DK in Euro-PCT-DS als Staat benannt ist, stellt die Anmeldung in Bezug auf den Tennisschläger R1 ein älteres Recht gegenüber DK-U, DK1 und DK2 dar.

Damit kann DS in allen PCT-Vertragsstaaten (insbesondere den EPÜ-Staaten) Patentschutz für Sportschläger R und seine besondere Ausführungsform R1 erlangen und uns in fast jedem Land an Herstellung und Verkauf von R1 hindern, sobald die aus PCT-DS hervorgehenden Patente erteilt und gegebenenfalls validiert sind.

Schlägerdämpfer D1: DK1 ist die Erstanmeldung für den Schlägerdämpfer D1. Der Prioritätsanspruch von EP1 bezüglich D1 ist wirksam; wirksames Datum ist der Anmeldetag von DK1, d. h. der 27.12.06.

Sofern veröffentlicht, wird EP-BEP für den in EP1 enthaltenen Dämpfer D1 in Europa zum Stand der Technik gemäß Art. 54 (3) EPÜ. Darüber hinaus stellt FR-BEP im Hinblick auf EP1 ein nationales älteres Recht dar, das im europäischen Verfahren bei der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt wird.
Schlägerdämpfer D1 unterscheidet sich aber deutlich von Schlägerdämpfer D2 und beruht auf einem anderen Prinzip. Daher ist er offensichtlich neu gegenüber D2. Das aus EP1 hervorgehende französische Patent kann in Frankreich gegenüber FR-BEP aufrechterhalten werden.

Da es keinen Stand der Technik gibt, in dem Schlägerdämpfer D1 offenbart ist, ist der auf D1 gerichtete Anspruch neu.

Aufgrund der fehlenden Seiten ist die Offenbarung von Schlägerdämpfer D1 in EP1 nicht ausreichend (Art. 83 EPÜ).

Schlägerdämpfer D2: FR-BEP ist die Erstanmeldung für den Schlägerdämpfer D2.
Die Prioritätsfrist von FR-BEP endete am Sonntag, den 3.9.06 und verlängerte sich bis zum 4.9.06. Damit wurde die Priorität von FR-BEP in EP-BEP fristgerecht beansprucht.
Wirksames Datum für EP-BEP ist der Anmeldetag von FR-BEP.

Die Frist für die Entrichtung der Anmelde- und der Recherchengebühr für EP-BEP endete einen Monat nach dem Anmeldetag, d. h. am 4.10.06.
Infolge der Nichtentrichtung der Anmelde- und der Recherchengebühr gilt EP-BEP als zurückgenommen.

Da es keinen Stand der Technik gibt, in dem D2 offenbart ist, ist der auf den Schlägerdämpfer D2 gerichtete Anspruch offensichtlich neu und erfinderisch.

Griff G: DK2 ist CTs Erstanmeldung für den Griff G. Der Prioritätsanspruch von EP2 bezüglich G ist wirksam; das wirksame Datum ist der Anmeldetag von DK2, d. h. der 29.12.06.

Da es keinen Stand der Technik gibt, in dem Griff G offenbart ist, ist der auf G gerichtete Anspruch offensichtlich neu und erfinderisch.

Allerdings gilt EP2 als zurückgenommen, weil die Anmelde- und die Recherchengebühr für diese Anmeldung nicht entrichtet wurden.

Die angegebenen beliebigen Kombinationen von R bzw. R1 mit D1, D2 und G:
Da die auf Schlägerdämpfer D1 und Griff G als solche gerichteten Ansprüche neu und erfinderisch sind, sind auch die auf die Kombinationen von Tennisschläger R1 mit Schlägerdämpfer D1 und/oder Griff G gerichteten Ansprüche neu und erfinderisch.

Die Kombinationen R1+D1+G, R1+D2 bzw. von Sportschläger R mit D1, D2 und G sind in keiner Anmeldung ausdrücklich offenbart.

Weitere auf R1+D2 oder eine beliebige Kombination von R mit D1, D2 und G gerichtete Anmeldungen wären nicht neu gegenüber der Pressemitteilung von DS.
Eine auf R1+D1+G gerichtete Anmeldung wäre nicht neu angesichts der Verkaufstätigkeit von CT.
Aus diesem Grund ist es nicht sinnvoll, weitere auf den genannten Gegenstand gerichtete Anmeldungen einzureichen.

Alle von CT und DS zum Verkauf angebotenen Kombinationen umfassen R bzw. R1 und fallen daher unter den Schutzumfang von PCT-DS; da sie zusätzlich D1, D2 und/oder G enthalten, fallen sie auch unter den Schutzumfang der auf DK1, FR-BEP und/oder DK2 beruhenden Patentanmeldungen.

2 Empfehlungen für die in den nächsten drei Monaten vorzunehmenden Handlungen (26,5 Punkte):

Was Schlägerdämpfer **D1** anbelangt, so ist es gemäß EPÜ zulässig, fehlende Seiten aufzunehmen (R. 56 (2) und (3) EPÜ, s. auch Richtlinien A-II, 5.2 und 5.4), sofern
- der Anmelder die fehlenden Seiten nachreicht,
- der Anmelder beantragt, dass den verspätet eingereichten Teilen die beanspruchte Priorität zugrunde gelegt wird, um eine Neufestsetzung des Anmeldetags zu vermeiden,
- die verspätet eingereichten Teile vollständig in der Anmeldung enthalten sind, deren Priorität beansprucht wird, d. h. in DK1,
- der Anmelder eine Abschrift der prioritätsbegründenden Anmeldung einreicht,
- der Anmelder eine Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung in einer Amtssprache des EPA einreicht,
- der Anmelder angibt, wo in der Prioritätsunterlage und ihrer Übersetzung die nachgereichten fehlenden Teile vollständig enthalten sind.

Diese Handlungen hätten innerhalb von 2 Monaten nach dem Anmeldetag, d. h. bis zum 15.2.08, vorgenommen werden müssen. Diese Frist ist abgelaufen.
Aus der Unterlassung einer Aufforderung durch das EPA gemäß R. 56 EPÜ können keine Ansprüche hergeleitet werden, es wäre zu riskant, darauf zu warten.

In die abgelaufene Frist gemäß R. 56 (2) EPÜ ist Wiedereinsetzung möglich; diese kann innerhalb von 2 Monaten nach dem 28.2.08, d. h. bis zum 28.4.08, beantragt werden.
Innerhalb dieser Frist sollten Sie folgende Handlungen vornehmen:
- Wiedereinsetzung beantragen,
- die Tatsachen angeben und begründen, warum das Erfordernis "aller gebotenen Sorgfalt" erfüllt ist, was angesichts der Sachlage (Brand, Sicherheitskopien, Kontrollbesprechungen) wahrscheinlich ist,
- die vorgeschriebene Gebühr entrichten und
- die versäumte Handlung nachholen, indem Sie allen oben genannten Erfordernissen der R. 56 (2) und (3) EPÜ entsprechen.

Folglich kann CT in Europa Patentschutz für Schlägerdämpfer D1 erlangen und es jedem Mitbewerber untersagen, D1, einschließlich R+D1 und R1+D1, herzustellen oder zu verkaufen, sobald EP1 erteilt und validiert ist.

Angesichts der Ankündigung von DS, in Europa mit dem Verkauf von Schläger R bzw. R1 einschließlich Dämpfer **D2** zu beginnen, sollte CT die Patentrechte von BEP kaufen.
Diese gewähren Schutz für den auf FR-BEP beruhenden Schlägerdämpfer D2 in Frankreich. DS bietet R+D2 und R1+D2 zum Verkauf an, die unter den Umfang von FR-BEP fallen.
EP-BEP würde im Falle des Wiederauflebens analogen Schutz in ganz Europa gewähren.

Da die Anmelderin von EP-BEP ab dem 6.9.2006 insolvent war, wird das EPA das Verfahren an diesem Tag unterbrechen, sobald ihm dieser Sachverhalt angezeigt und nachgewiesen wird.
Einigen Sie sich mit BEP und zeigen Sie dem EPA an, dass
- CT die neue Inhaberin der Patentrechte von BEP ist,
- BEP ab dem 6.9.2006 insolvent war.

Es sind Nachweise zum Beleg der Insolvenz und des Übergangs der Patentrechte vorzulegen.
Für die Eintragung des Rechtsübergangs ist zudem eine Gebühr zu entrichten.

Das EPA teilt dann mit, an welchem Tag das Verfahren bezüglich EP-BEP wiederaufgenommen wird. Die einmonatige Frist für die Entrichtung der Anmelde- und der Recherchengebühr für EP-BEP beginnt an diesem Tag wieder von Neuem zu laufen. Stellen Sie sicher, dass die Gebühren fristgerecht entrichtet werden.

Um für Griff **G** neben Schutz in Dänemark auch Schutz in Europa zu erlangen, muss EP2, die die Priorität von DK2 beansprucht, aufrechterhalten werden. EP2 wurde am 14.11.07 nach Maßgabe des EPÜ 1973 eingereicht, die Frist für die Entrichtung der Anmelde- und der Recherchengebühr endete am 14.12.07, als das EPÜ 2000 bereits in Kraft war. Gemäß den Übergangsbestimmungen findet im Falle des Rechtsverlusts der im EPÜ 2000 vorgesehene Rechtsbehelf Anwendung.
Daher kann für die Frist zur Entrichtung der Anmelde- und der Recherchengebühr die Weiterbehandlung beantragt werden. Die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung beträgt zwei Monate ab Erhalt der Mitteilung über den Rechtsverlust und endete am 27.2.08.

In die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung ist Wiedereinsetzung möglich; diese muss innerhalb von 2 Monaten ab dem 28.2.08, d. h. bis zum 28.4.08, beantragt werden.

Beantragen Sie innerhalb dieser Frist Wiedereinsetzung in die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung und nehmen Sie die erforderlichen Handlungen einschließlich der Entrichtung der Weiterbehandlungsgebühr vor.

Folglich kann CT in Europa Patentschutz für G erlangen und es DS untersagen, in Europa Schläger zu verkaufen, die mit Griff G, einschließlich R+G und R1+G, ausgestattet sind, sobald EP2 erteilt und validiert ist.

3 Vorschläge für eine Strategie für die Verhandlungen mit DS (11,5 Punkte):

Als Vorbereitung auf das Treffen mit DS sollten Sie über die Akteneinsicht den Status von PCT-DS prüfen. Außerdem raten wir Ihnen, zu beobachten, ob weitere Patentanmeldungen veröffentlicht werden.

Zudem sollten Sie die Anträge auf Wiedereinsetzung schnellstmöglich einreichen. Versuchen Sie, sich mit BEP zu einigen, und leiten Sie die erforderlichen Schritte ein, um den Rechtsübergang vor dem Treffen mit DS abzuwickeln.

Sie müssen berücksichtigen, dass CT sich seit der Veröffentlichung von PCT-DS durch den Verkauf von R1+D1+G potenziell schadensersatzpflichtig gemacht hat.

Auch DS könnte sich in einer schwierigen Lage befinden, da die Firma möglicherweise DK1 und DK2 verletzt hat, indem sie R1 bzw. R in Kombination mit D1 und/oder G zum Verkauf angeboten hat.

Sie sollten in Erwägung ziehen, EP1 und EP2 frühzeitig zu veröffentlichen sowie eine Übersetzung der Patentansprüche einzureichen, wo dies für den Erhalt eines einstweiligen

Schutzes sinnvoll ist. Bitte bedenken Sie, dass der durch eine anhängige Patentanmeldung begründete einstweilige Schutz im nationalen Recht geregelt ist.
Darüber hinaus sollten Sie überlegen, ob Sie nicht die beschleunigte Bearbeitung Ihrer EP-Anmeldung im Rahmen von PACE beantragen.

Selbst wenn Sie nur in Europa tätig sind, können Sie sich die in den USA und anderen Ländern geltenden Neuheitsschonfristen zunutze machen, indem Sie entsprechende Patentanmeldungen einreichen, um Ihre Verhandlungsposition gegenüber DS zu verbessern.

Da CT den Tennisschläger R1 in fast keinem Land der Welt herstellen oder verkaufen darf, braucht der Betrieb für R1 eine Lizenz von DS.
DS wiederum kann ihre mit G, D1 oder D2 ausgestatteten Schläger, insbesondere R bzw. R1 mit G, D1 oder D2, in Europa nicht ohne eine Lizenz von CT verkaufen.

DS befindet sich auch deshalb in einer starken Verhandlungsposition, weil CT die Firma nur vom europäischen Markt fernhalten kann, der nur einen potenziellen Markt darstellt, während DS die Firma CT auf ihrem gesamten Markt und an ihrem einzigen Geschäftssitz blockieren kann.

Ein Lizenzaustausch erscheint unvermeidlich. Eine mögliche gegenseitige Lizenzvereinbarung beinhaltet eine Lizenz für Tennisschläger R1 zugunsten von CT im Austausch gegen Lizenzen für andere mit D1, D2 und/oder G ausgestattete Schläger (Squash, Badminton) zugunsten von DS.

(Von den Bewerbern wird nicht verlangt, dass sie bei der Bearbeitung von Aufgabe D II die Rechtsgrundlage angeben, s. die Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten, Buchstabe V, Nr. 23. Alle in diesem Bericht gemachten diesbezüglichen Angaben dienen allein der Information.)