

Prüferbericht - Prüfungsaufgabe D 2009 - Teil II

Übersetzung des englischen Originaltextes

Mit dieser Aufgabe wurde den Bewerbern wie in den meisten Jahren ein Mandant präsentiert, der es geschafft hatte, sich in Schwierigkeiten zu bringen, und nun dringend Hilfe benötigte. In diesem Jahr bestand zusätzlich das Problem, dass der Mandant in einem kritischen Zeitraum nicht erreichbar sein würde.

Es wird erwartet, dass die Bewerber die genannten Sachverhalte und Daten akzeptieren. Die Bewerber werden auch daran erinnert, dass im Teil II zwar keine Rechtsgrundlagen anzugeben sind, dies aber manchmal zur Stützung der Ausführungen hilfreich sein kann.

Insbesondere sollte auf folgende Aspekte eingegangen werden:

- Die Existenz von Slugbanit-Varianten, die keine Auswirkung auf Schnecken hatten, beeinflusste die Gültigkeit der Patente und Anmeldungen von Silybum.
- Wenn für eine PCT-Anmeldung, die GB2 entspricht, keine Priorität in Anspruch genommen werden konnte, bildeten nach Artikel 54 (2) EP1, EP2 und EP3 den Stand der Technik mit den daraus resultierenden Problemen der erfinderischen Tätigkeit.
- Es gab noch genügend Zeit, die Priorität von GB2 in Anspruch zu nehmen.
- PCT-BF könnte beim Eintritt in die europäische regionale Phase für Silybum in Europa zum Problem werden, und zwar wegen der Auswirkungen auf die Patente von Silybum wie auch auf die Freiheit der Firma Silybum, ihre Produkte zu vermarkten.
- Silybum und Big Farma könnten jeweils Produkte herstellen, ohne die Patente des anderen zu verletzen, doch könnte mit einer gegenseitigen Lizenz ein besseres Produkt auf den Markt gebracht werden.

Die Mehrheit der Bewerber erkannte die meisten dieser Aspekte. Unterschiede zeigten sich jedoch darin, wie sie damit umgingen. Schwächere Bewerber analysierten einfach nur die Situation und nannten die Probleme, während die besseren Bewerber Angaben zur Problemlösung machten.

Die notwendige Analyse des Status der Patente und Anmeldungen des Mandanten und der damit verbundenen Probleme war in der Regel angemessen.

Was die Verbesserung der Patente anging, so erkannten fast alle Bewerber, dass im Beschränkungs- oder Einspruchsverfahren Änderungen möglich sind, dass nicht nur Escargine abgedeckt werden und das Problem der nicht funktionsfähigen Formen von Slugbanit gelöst wird. Weniger Bewerber erkannten, dass im Falle eines Nichteintritts von PCT-BF in die europäische regionale Phase nur die Frage der Formen von Slugbanit zu berücksichtigen ist.

Im Hinblick auf die Wiederherstellung des Prioritätsanspruchs für die PCT-Anmeldung erkannten die meisten Bewerber die Lösung, doch relativ wenige analysierten deren Vorteile. Wegen der unterschiedlichen Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags bei einer PCT-Anmeldung gegenüber einer EP-Anmeldung erkannten viele Bewerber nicht, dass mit der PCT-Anmeldung Ansprüche einzureichen waren.

Die Frage der Strategie gegenüber Big Farma bereitete einigen Bewerbern Schwierigkeiten, die nur die Auswirkungen der Patente von Silybum und Big Farma für die Patente des jeweils anderen berücksichtigten. Diejenigen Bewerber, die prüften, was jede Partei trotz der Patente des anderen herstellen darf, fanden in der Regel eine gute Lösung.

Lösungsvorschlag - Aufgabe D 2009 - Teil II

Status der europäischen Patente und Patentanmeldungen (8 Punkte)

Priorität

Da der 6. Januar 2008 (ein Jahr nach dem Anmeldetag von GB1) ein Sonntag ist, verlängert sich die Einjahresfrist für die wirksame Beanspruchung der Priorität bis zum 7. Januar 2008. EP1, EP2 und EP3 wurden alle innerhalb dieser Frist eingereicht.

GB1 wurde ohne Ansprüche eingereicht, hat aber eine eindeutige Offenbarung (Absätze in der Beschreibung) zur Stützung der Ansprüche von EP1, EP2 und EP3, sodass das Prioritätserfordernis "derselben Erfindung" erfüllt ist.

GB1 und EP1/EP2/EP3 haben denselben Anmelder, sodass die Beanspruchung der Priorität gerechtfertigt ist.

Das Prioritätsrecht erschöpft sich nicht - mehrere Anmeldungen können dieselbe Priorität beanspruchen.

Die Priorität wurde somit für alle Ansprüche in EP1, EP2 und EP3 wirksam beansprucht.

Erforderliche Schritte

EP1 und EP3 wurden am 1. März 2009 erteilt, sodass die Dreimonatsfrist (in den meisten Ländern) für die nationale Validierung am **1. Juni 2009** endet (diese kann verlängert werden, weil der 1. Juni in einigen Ländern ein Feiertag ist). Für die Erstreckungsstaaten einschließlich Albaniens, das unter den vorliegenden Umständen offenkundig von Bedeutung ist, gilt ebenfalls die Dreimonatsfrist, die am **1. Juni 2009** endet.

Aufgrund des Londoner Übereinkommens ist für viele Länder keine vollständige Übersetzung erforderlich.

Für EP2 sind die Übersetzungen der Ansprüche, die Erteilungs- und die Druckkostengebühr und das Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung innerhalb der nächsten vier Monate beim EPA fällig.

Probleme in den Anmeldungen (11 Punkte)

Stand der Technik

Slugbanite und Escargine sind bekannt, doch scheint dies der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit der Gegenstände der Ansprüche von EP1, EP2 und EP3 nicht entgegenzustehen, da die einzigen früheren Verwendungen dieser Verbindungen und Mineralien weitab von der Abschreckung von Schnecken liegen. Die abschreckende Wirkung war für diese Verbindungen und Mineralien nicht bekannt, sondern nur für Kupfermetall.

PCT-BF hat das früheste Prioritätsdatum für die Abschreckung von Schnecken durch die Verwendung von Zusammensetzungen aus kupferorganischen Verbindungen einschließlich Escarginen und Klebstoff. Diese Anmeldung hat auch das früheste Prioritätsdatum für Verfahren zur Behandlung von Töpfen mit solchen Zusammensetzungen sowie für behandelte Töpfe.

Falls PCT-BF in die europäische Phase eintritt, wird für EP1, EP2 und EP3 in allen Staaten Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ sein. Die 31-Monats-Frist für PCT-BF endet am 15. Juli 2009.

EP1, EP2 und EP3 enthalten allesamt Ansprüche, die Kombinationen von organischen Kupferverbindungen und Klebstoff abdecken.

EP1 bedingt ein Mittel zum Anlocken von Schnecken; somit ist der Gegenstand des Anspruchs von EP1 neu gegenüber PCT-BF.

Der Anspruch von EP2 und der unabhängige Anspruch von EP3 bedingen nicht das Vorhandensein eines Mittels zum Anlocken von Schnecken und sind somit nicht neu gegenüber PCT-BF, weil die beanspruchten Zusammensetzungen Escargine allein in Kombination mit einem Klebstoff abdecken.

Der abhängige Anspruch von EP3 ist neu, weil in PCT-BF nicht offenbart ist, dass die Zusammensetzungen zur Abschreckung von Schnecken an einem Streifen zwischen 1/4 und 3/4 der Topfhöhe angebracht werden.

Nicht funktionsfähige Ausführungsformen

Es besteht kein Grund, an der erfinderischen Tätigkeit der Verwendung von Slugbaniten zum Töten von Schnecken bei den funktionsfähigen Ausführungsformen zu zweifeln. Ihre Wirksamkeit zu diesem Zweck ist nicht Teil des allgemeinen Fachwissens über diese Stoffe.

Obwohl eine funktionsfähige Ausführungsform offenbart ist, haben aber nicht alle Slugbanite die Wirkung, Schnecken zu töten.

Man könnte argumentieren, dass die erfinderische Tätigkeit für den Gegenstand der Ansprüche von EP1, EP2 und EP3 bezweifelt werden kann, weil zwei der vier Varianten von Slugbanit nicht die gewünschte technische Wirkung haben. (Alternativ könnte argumentiert werden, dass aus demselben Grund die ausreichende Offenbarung zu bezweifeln ist, weil 50 % der Varianten von Slugbanit nicht funktionsfähig sind: dabei handelt es sich nicht um eine gelegentlich nicht funktionsfähige Ausführungsform, die entschuldigt werden könnte.)

Wie können die Patente und die Anmeldungen verbessert werden? (13 Punkte)

EP3 und möglicherweise EP1 werden mit potenziell ungültigen Ansprüchen erteilt, können aber geändert werden:

- sollte gegen sie Einspruch eingelegt werden, im Einspruchsverfahren; die Einspruchsfrist läuft noch bis 1. Dezember 2009;
- durch Beschränkung nach der Erteilung;
- in nationalen Nichtigkeitsverfahren oder anderweitig, soweit nach nationalem Recht zulässig.

Falls PCT-BF in die europäische regionale Phase eintritt, ist deshalb der unabhängige Anspruch von EP3 so zu beschränken, dass Zusammensetzungen, die Escargine alleine enthalten, ausgeschlossen sind.

Der abhängige Anspruch von EP3 kann als unabhängiger Anspruch aufrechterhalten werden und muss nicht so beschränkt werden, dass Escargine ausgeschlossen sind. Bei Änderungen nach der Erteilung muss keine Einheitlichkeit gewahrt werden.

Sowohl für EP3 als auch für EP1 besteht nach der Erteilung die Möglichkeit einer Beschränkung auf Slugbanit-A (anstelle von Slugbanit allgemein). Dabei sind verschiedene Änderungen denkbar:

- Eine Beschränkung auf Slugbanit aus der Mine "Hosta la Vista" ist möglich, könnte aber für einen wirksamen Schutz zu eng sein, es sei denn, in Verletzungsverfahren kann mit "Äquivalenz" argumentiert werden.
- Zwar wird Slugbanit-A in der Patentschrift nicht namentlich genannt, doch wenn der Fachmann weiß, dass aus der Mine "Hosta la Vista" nur Slugbanit-A gefördert wird, könnte man dies als Grundlage für die Beschränkung verwenden, Slugbanit durch Slugbanit-A zu ersetzen; dagegen könnte allerdings der Einwand erhoben werden, dass Gegenstände hinzugefügt wurden.
- Mit einer Post-Grant-Beschränkung auf Slugbanit des Typs, wie er aus der Mine "Hosta la Vista" gewonnen wird, könnte das Ziel erreicht werden, Slugbanit-A zu schützen (dies könnte jedoch zu Einwänden wegen mangelnder Klarheit führen).
- Eine Beschränkung auf Slugbanite mit der gewünschten technischen Wirkung [Töten von Schnecken] wäre besser, weil potenziell Slugbanit-B und Slugbanit-A abgedeckt wären, doch könnte auch dies zu Einwänden wegen mangelnder Klarheit führen.

Welche die beste Änderung ist, hängt vom Wortlaut der Beschreibung ab.

Wird Einspruch eingelegt, während das Beschränkungsverfahren anhängig ist, wird das Beschränkungsverfahren eingestellt und die Gebühr zurückgezahlt (R. 93 (2) EPÜ).

Im Hinblick auf EP2 könnte Silybum versuchen, geänderte Ansprüche samt Übersetzungen einzureichen und das EPA über das Slugbanit-Problem und/oder den Stand der Technik zu informieren.

Obwohl die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ bereits ergangen ist, **kann** die Prüfung von EP2 wiederaufgenommen werden (Richtlinien C-VI, 4.11), und zwar im Hinblick auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit bei den nicht funktionsfähigen Formen von Slugbanit und die potenziellen Auswirkungen von PCT-BF für Escargine. Falls die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ die erste war, sind Änderungen von Rechts wegen gestattet und die Prüfung **muss** wiederaufgenommen werden.

Eine Beschränkung im Hinblick auf Escargine ist unnötig, wenn PCT-BF nicht in die regionale Phase eintritt. Dieser Eintritt in die regionale Phase ist allerdings erst fällig, nachdem die Frist für die Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ abgelaufen ist. Tritt PCT-BF nicht vor dem Fälligkeitstag in die regionale Phase ein, kann im Hinblick auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ die Weiterbehandlung beantragt werden.

Wird EP2 erteilt, bevor PCT-BF in die regionale Phase eintritt, ist die Beschränkung von EP2 noch nach der Erteilung möglich.

Erweiterte Ansprüche, die nicht beanspruchte Aspekte abdecken, wären für EP2 oder in Teilanmeldungen möglich. Dies wären zum Beispiel Ansprüche auf die Breite des Streifens bei der Beschichtung der Töpfe; Verfahren zum Abschrecken/Töten von Schnecken; spezifische Ansprüche auf die kombinierte Verwendung von Escarginen und Slugbaniten zum Abschrecken/Töten von Schnecken.

Rettung der PCT-Anmeldung (19,5 Punkte)

GB2 ist die erste Anmeldung für die Verwendung von Slugbanit-B zum Töten von Schnecken und für das neue Verfahren zur Gewinnung von Slugbanit. GB2 wurde vor der Veröffentlichung von EP1, EP2 und EP3 eingereicht.

Obwohl EP1, EP2 und EP3 Slugbanite allgemein offenbaren, enthalten sie keine spezifische Offenbarung von Slugbanit-B, sodass ein Anspruch auf die Verwendung von Slugbanit-B zum Töten von Schnecken oder von Slugbanit-B enthaltenden Zusammensetzungen zum Töten von Schnecken neu wäre.

EP1, EP2 und EP3 wären Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ für jede Euro-PCT-Anmeldung, die die Priorität von GB2 beansprucht. Wenn keine Priorität beansprucht wird, wären EP1, EP2 und EP3 jedoch Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ. In letzterem Fall würden Probleme hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit entstehen, da EP1, EP2 und EP3 die Verwendung von Slugbaniten allgemein zum Töten von Schnecken offenbaren.

Falls also expliziter Schutz für Slugbanit-B aus der PCT-Anmeldung benötigt wird, sollte der Prioritätsanspruch beibehalten werden. Verfahrensansprüche über die Gewinnung von fein zerkleinertem Slugbanit können jedoch noch patentierbar sein, auch wenn die Priorität verloren geht.

12 Monate nach dem Anmeldetag von GB2 ergeben den 3. Januar 2009, doch weil dies ein Samstag ist, verlängert sich die Prioritätsfrist bis zum 5. Januar 2009 [R. 80.5 PCT].

Noch ist Zeit, um eine PCT-Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität von GB2 mit einem Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts einzureichen, da die Zweimonatsfrist (R. 26bis.3 a) PCT) am 5. März 2009 endet.
Für die Wiederherstellung ist zu beachten:

- Einreichung der Anmeldung innerhalb der Frist für die Wiederherstellung (R. 26*bis*.3 b) i) PCT)
- Darlegung der Gründe für das Versäumnis, die Frist für die Einreichung der PCT-Anmeldung einzuhalten (R. 26*bis*.3 b) ii) PCT)
- möglicherweise sind eine Erklärung oder Nachweise zur Stützung der Gründe für das Versäumnis erforderlich (R. 26*bis*.3 b) iii) PCT))
- Silybum kann eine solche Erklärung jedoch noch später einreichen (R. 26*bis*.3 f) PCT) [könnte die ursprüngliche PCT-Anmeldung und den Umschlag als Beweismittel enthalten]
- eine Gebühr für die Wiedereinsetzung ist fällig [550 EUR, Art. 2.13 GebO]

Damit ein Anmeldedatum zuerkannt werden kann, muss eine PCT-Anmeldung Ansprüche enthalten (Art. 11 (1) iii) e) PCT). Sie haben keine Kopie der PCT-Anmeldung, sondern nur von GB2, die keine Ansprüche enthielt. Stellen Sie sicher, dass die Anmeldung Ansprüche von angemessenem Umfang enthält. Sie können Probleme bekommen, wenn die im Umschlag enthaltenen Ansprüche von denen abweichen, die Sie nun einreichen, oder wenn die PCT-Anmeldung keine Ansprüche enthielt.

Das EPA wird bei der Entscheidung über die Wiederherstellung das Kriterium der gebotenen Sorgfalt anwenden [R. 26*bis*.3 a) i) PCT].

[Ein Antrag auf Wiederherstellung beim IB oder beim britischen Patentamt ist eine theoretische Möglichkeit, um vom großzügigeren Kriterium des "unbeabsichtigten" Fehlers nach Regel 26*bis*.3 a) ii) PCT zu profitieren, doch können hier Probleme auftauchen, da der ursprüngliche Fehler in dem Versäumnis bestand, eine PCT-Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt und nicht beim IB oder beim britischen Patentamt einzureichen.]

Die Unterzeichnung der Anmeldung und die Übergabe des verschlossenen Umschlags an einen vertrauenswürdigen und zuverlässigen Angestellten können für die Erfüllung der gebotenen Sorgfalt sprechen, ebenso wie die Entrichtung der Gebühren; wird die gebotene Sorgfalt jedoch nicht anerkannt, kann diese in der nationalen Phase geltend gemacht werden, und der unbeabsichtigte Fehler kann in der nationalen Phase in den Ländern geltend gemacht werden, die dieses Kriterium zulassen [R. 49*ter*.2 PCT].

Die USA haben einen Vorbehalt gegen die Wiedereinsetzung [R. 49*ter*.1 g) PCT] geltend gemacht, sodass die Wiederherstellung des Prioritätsrechts für die USA [und andere Länder mit Vorbehalten] nicht möglich ist; allerdings gilt für die USA eine Neuheits-schonfrist von einem Jahr, sodass Slugbanit-B und das Verfahren zur Gewinnung von Slugbaniten in den USA patentiert werden können.

Jedenfalls wäre es ratsam, GB2 aufrechtzuerhalten, bis feststeht, dass die Wiederherstellung des Prioritätsrechts gewährt wurde.

Strategie gegenüber Big Farma (8,5 Punkte)

Big Farma ist in der überlegenen Position, was die Verwendung von Zusammensetzungen aus kupferorganischen Verbindungen (z. B. Escarginen) und Klebstoffen gegen Schnecken betrifft. Big Farma kann Silybum daran hindern, diese Verbindungen zu verwenden, unabhängig von etwaigen Patenten, die Silybum hat oder erhalten könnte. Der Besitz eines Patents verleiht nicht das Recht auf Verwendung der patentierten Technologie.

Die Ansprüche von PCT-BF scheinen neu und wahrscheinlich erfinderisch gegenüber der Tatsache zu sein, dass Escargine bekannte Verbindungen sind, vor allem weil EP1 und EP3 erteilt wurden. Es wäre sinnvoll, PCT-BF im Hinblick auf das Ergehen des Recherchenberichts zu überwachen.

Silybum ist in seinen Zusammensetzungen nicht auf die Verwendung von Escarginen angewiesen; wenn also Big Farma aggressiv wird, kann Silybum die Verwendung von Escarginen einstellen und hat dann immer noch ein funktionsfähiges Produkt.

Silybum ist in der überlegenen Position, was Slugbanite betrifft [trotz der Mängel in seinen Patenten und Anmeldungen] und kann Big Farma in den EPÜ-Staaten einschließlich Erstreckungsstaaten daran hindern, Slugbanite allein oder in Kombination gegen Schnecken zu verwenden.

Silybum kann Big Farma auch unabhängig von PCT-BF daran hindern, Töpfe mit Escarginen und/oder Lockmittel enthaltenden Verbindungen in Streifen auf 1/4 bis 3/4 der Topfhöhe zu beschichten.

Big Farma darf keine Slugbanite benutzen, darf seine Verbindung (Escargine) lediglich nicht in Streifen zwischen 1/4 und 1/3 der Topfhöhe auftragen und darf keine Lockmittel hinzufügen.

Big Farma hat eine Fabrik in Albanien; Silybum kann dort Schutz erhalten, weil für EP1-3 Erstreckungsgebühren entrichtet wurden und diese Anmeldungen dort noch validiert werden können.

Slugbanite und Escargine werden bei alleiniger Verwendung Konkurrenzprodukte sein; bei der kombinierten Verwendung von Escarginen und Slugbaniten erhält man jedoch ein Produkt, das jedem der Einzelprodukte überlegen ist.

Eine Zusammenarbeit von Big Farma und Silybum, z. B. durch eine gegenseitige Lizenzerteilung, würde die früheste und breiteste Einführung von Slugbaniten und Escarginen - allein oder in Kombination - zur Schneckenbekämpfung erlauben und beiden Firmen die Herstellung von besseren Produkten gestatten, als jeder einzeln ohne diese Zusammenarbeit herstellen könnte. Auch die Öffentlichkeit würde davon profitieren, weil damit technisch bessere Produkte frühzeitig auf den Markt gebracht würden.