Prüferbericht - Prüfungsaufgabe D 2010 - Teil II

Übersetzung des englischen Originaltextes

Die diesjährige Prüfungsaufgabe umfasste relativ wenige Anmeldungen und Erfindungen - dementsprechend überschaubar war die Analysephase. Die Kandidaten mussten aber wichtige Strategien und Schritte festlegen, um den Wünschen des Mandanten zu entsprechen.

Gut gelöst wurden im Allgemeinen die Analyse der Ausgangssituation und die Anwendung der Rechtsvorschriften (z. B. Vorgehen bei der Beantragung der Weiterbehandlung). Um eine hohe Punktzahl zu erhalten, mussten jedoch auch Maßnahmen erkannt und vorgeschlagen werden, die den Anforderungen des Mandanten am besten gerecht wurden.

In diesem Jahr kam es hauptsächlich auf Folgendes an:

1. Im ersten Teil mussten die Bewerber erkennen, dass die Struktur des zur Durchführung des Fischfangverfahrens notwendigen Signals in EPKM nicht offenbart ist, weil dort lediglich auf EP1 verwiesen wird. KA könnte also durch eine Zurücknahme von EP1 vor der Veröffentlichung sicherstellen, dass EPKM wegen mangelnder Offenbarung nicht patentierbar ist. Auch musste erkannt werden, dass die Priorität von EP1 nicht in Anspruch genommen werden sollte, weil EP1 dann mit der Veröffentlichung von EP3 öffentlich zugänglich gemacht würde (als Prioritätsunterlage in der Akte von EP3), wodurch das in EPKM beschriebene Fischfangverfahren ausreichend offenbart wäre. Darüber hinaus war es wichtig festzustellen, dass die Offenbarung des Fischfangverfahrens auf der Website von KM in Verbindung mit der in EP3 offenbarten Struktur des Signals jede künftige Patentierung des Verfahrens verhindern würde.

2. Zur Verbesserung der Patentsituation von KA in Europa sind die Patentrechte aus EP3 unerlässlich. Mit der Änderung des Anmeldetags von EP3 wurde der Bericht von KA zum Stand der Technik, sodass der ursprüngliche Anmeldetag von EP3 unbedingt wiederhergestellt und die Priorität von EP2 beansprucht werden muss. Die meisten Bewerber erkannten dies und schlugen die richtige Verfahrensweise hierfür vor, nämlich die Aufnahme eines Anspruchs auf die Priorität von EP2 in EP3 und die Verwendung dieser Prioritätsunterlage zur Einreichung der fehlenden Teile (gemäß R. 56 (3) EPÜ), um eine Änderung des Anmeldetags zu verhindern. Der erste Schritt muss jedoch sein, die in Erwiderung auf die Mitteilung des EPA bereits nachgereichten fehlenden Teile zurückzunehmen.

3. Bezüglich der Unterstützung von Norwayfish gegen Swedishfish erkannten die meisten Bewerber, dass die Offenbarung von EP4 nicht neuheitsschädlich für EPF ist, weil sie zu allgemein ist, und dass PCTJU im Einspruchsverfahren für einen Neuheitseinwand gegen EPF herangezogen werden kann. Die meisten Bewerber stellten auch richtig fest, dass der Eintritt von PCTJU in die europäische Phase nach wie vor möglich ist, und zwar im Wege der Weiterbehandlung. Die Mehrheit schlug hierfür die richtige Abfolge von Schritten vor. Zur korrekten Beantwortung der Frage mussten die Bewerber außerdem erkennen, dass das EPÜ in Norwegen erst am 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist und Norwegen somit zwar in EPF, aber nicht in EP4 benannt war und auch nicht unter die EP-Bestimmung von PCTJU (EP-PCTJU)

fällt. Nach dem EPÜ 2000 gilt EP-PCTJU jedoch in allen Vertragsstaaten als Stand der Technik (EPF wurde nach Dezember 2007 eingereicht, somit gilt für das Prüfungs- und Einspruchsverfahren von EPF das EPÜ 2000). Keinen Punktabzug erhielten Bewerber, die auf der Grundlage von Artikel 153 (4) und Regel 165 EPÜ argumentierten, dass nur für die Entrichtung der EP-Anmeldegebühr und die Einreichung einer Übersetzung von PCTJU die Weiterbehandlung beantragt werden müsse, damit PCTJU zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ werde.

4. Um Patentrechte gegenüber Swedishfish geltend zu machen, das ausschließlich in Norwegen tätig ist, müsste der Mandant über Patentrechte in Norwegen verfügen. Hier kam es in erster Linie darauf an zu prüfen, in welchen Ländern EP4, PCTJU oder EPF durchsetzbar sind, und so zu erkennen, dass Norwegen aus den oben angeführten Gründen weder in EP4 noch in EP-PCTJU benannt werden kann. Demzufolge hält KA in Norwegen keine Patentrechte, die gegenüber Swedishfish geltend gemacht werden könnten. Geprüft werden sollte aber, ob ein direkter Eintritt von PCTJU in die regionale Phase in Norwegen möglich ist. Schließlich wäre das Material M nach dem Widerruf von EPF und ohne sonstigen wirksamen Patentschutz in Norwegen dort frei verwendbar.

Lösungsvorschlag - Aufgabe D 2010 - Teil II

1. Hinderung von KM und allen sonstigen Interessenten an der Erlangung eines Patents für das Fischfangverfahren (14 Punkte)

EP1 ist die Erstanmeldung für das Signal, das nur erwachsene Fische anzieht, und EPKM die Erstanmeldung für das Fischfangverfahren, das dieses Signal verwendet.

Die öffentliche Konferenz und das dort vorgeführte Video gehören in Bezug auf EPKM zum Stand der Technik. Da die Merkmale des Signals im Video aber nicht offenbart wurden, ist dieses keine ausreichende Offenbarung und kann somit nicht als maßgeblicher Stand der Technik gelten.

EPKM offenbart die Verwendung des Signals für ein Fischfangverfahren, nicht aber die Merkmale des zur Durchführung des Verfahrens notwendigen Signals, weil sie lediglich einen Verweis auf EP1 enthält. Damit das in EPKM beanspruchte Fischfangverfahren ausreichend offenbart ist, muss EP1 dem EPA am Anmeldetag von EPKM vorliegen (was der Fall ist) und am oder vor dem Anmeldetag von EPKM der Öffentlichkeit zugänglich sein.

EP1 wurde noch nicht veröffentlicht. Wenn die Veröffentlichung von EP1 verhindert wird, wäre das in EPKM beanspruchte Fischfangverfahren nicht ausreichend offenbart und damit nicht patentierbar. EP1 kann vor der Veröffentlichung zurückgenommen werden. Die Veröffentlichung würde im Juli 2010 stattfinden, sodass bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen (5 Wochen vor der Veröffentlichung) noch etwa zwei Monate Zeit sind. EP1 sollte innerhalb dieses Zeitrahmens zurückgenommen werden, damit sichergestellt ist, dass sie nicht veröffentlicht wird. Außerdem sollte bei allen späteren europäischen Patentanmeldungen (z. B. EP2, EP3) auf die Inanspruchnahme der Priorität von EP1 verzichtet werden, weil sonst nach der Veröffentlichung der späteren Anmeldung, die ebenfalls im Juli 2010 erfolgen würde (18 Monate nach dem Prioritätstag), die Prioritätsunterlage EP1 als Teil der Anmeldungsakte der Öffentlichkeit zugänglich wäre.

EP1 als das Dokument, auf das Bezug genommen wird, ist dann der Öffentlichkeit nicht zugänglich, sodass EPKM wegen unzureichender Offenbarung des Fischfangverfahrens nicht patentierbar ist. In diesem Stadium gibt es mehrere Handlungsalternativen: KA könnte KM informieren, dass dessen Anmeldung, soweit sie das Fischfangverfahren betrifft, nicht patentierbar sein wird, und darauf hoffen, dass KM die Anmeldung zurücknimmt oder fallen lässt. Falls das EPA ein Patent auf EPKM erteilt, könnte KA aber auch dagegen Einspruch wegen mangelnder Offenbarung einlegen.

Darüber hinaus bildet die Veröffentlichung des Inhalts von EPKM auf der Website von KM einen Tag nach der Einreichung von EPKM oder die Veröffentlichung von EPKM selbst in Verbindung mit der Veröffentlichung der Struktur und der Merkmale des Signals im Bericht von KA Ende Januar 2010 einen Stand der Technik, der jeder künftigen auf das Fischfangverfahren gerichteten Patentanmeldung entgegensteht.

2. Verbesserung der Patentsituation von KA in Europa (23 Punkte)

EP2 ist die erste Anmeldung, in der das Filter F1 und der Schaltkreis C1 offenbart sind; allerdings ist die Offenbarung des Schaltkreises C1 nicht ausreichend. Die erste ausreichende Offenbarung von C1 ist EP3, die auch den erfinderischen Zusammenhang zwischen C und F1 herstellt.

Die öffentliche Konferenz vom 20. Januar 2009 und das dort vorgeführte Video können EP2 und EP3 nicht als Stand der Technik entgegengehalten werden, weil die Merkmale des Signals oder des zu seiner Erzeugung notwendigen Schaltkreises darin nicht offenbart wurden und somit keine ausreichende Offenbarung des Signals erfolgt ist.

Wenn/Falls EPKM veröffentlicht wird, wäre sie nur für die Neuheit von EP2 und EP3 relevant, d. h. als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ. Als solcher scheidet sie aber aus, weil sie die Art des Signals oder des zu seiner Erzeugung notwendigen Schaltkreises nicht offenbart.

EP2 wäre, wenn/falls sie veröffentlicht wird, ein Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ, der nur für die Neuheit der Ansprüche 1 und 2 von EP3 relevant ist.

Durch EP2 kann KA Schutz für das Filter F1 und das Signal erlangen, nicht aber für den Schaltkreis C1, weil der nicht ausreichend offenbart ist. Die einzige Möglichkeit für KA, den Schaltkreis C1 schützen zu lassen, führt also über EP3.

Allerdings wurde der Anmeldetag von EP3 auf den 2. Februar 2010 geändert, nachdem die fehlenden Teile der Anmeldung nachgereicht wurden. Der Bericht von KA, dem EP3 beigefügt war, wurde der Öffentlichkeit Ende Januar 2010 in der Bibliothek zugänglich gemacht, selbst wenn ihn niemand eingesehen hat. Somit wäre dieser Bericht neuheitsschädlich für EP3 mit dem neuen Anmeldetag. Damit KA über EP3 Schutz erlangen kann, müsste diese Anmeldung einen Anmelde- oder Prioritätstag vor Ende Januar 2010 haben.

Der ursprüngliche Anmeldetag von EP3 kann wiederhergestellt werden.

Um die Änderung des Anmeldetags rückgängig zu machen, muss KA den Antrag auf Berichtigung vom 2. Februar 2010 zurückziehen. Dies kann KA innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 56 EPÜ tun, d. h. bis zum 27. März 2010 (verlängert bis zum 29. März). EP3 hätte dann einen Anmeldetag, der vor der Veröffentlichung des Berichts liegt, wodurch dieser nicht mehr zum Stand der Technik gehört.

Damit die Offenbarung von EP3 ausreichend ist, müssen jedoch die fehlenden Teile ergänzt werden. Dies kann ohne Änderung des Anmeldetags durch Beanspruchung der Priorität von EP2 und einen Antrag auf Übernahme der fehlenden Teile in EP3 geschehen.

EP3 wurde innerhalb von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag von EP2 eingereicht; dieser Zeitraum ist am 1. März 2010 abgelaufen. Ein Prioritätsanspruch kann innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Prioritätstag aufgenommen werden, d. h. bis zum 1. Juli 2010 (R. 52 EPÜ).

KA muss die Aufnahme eines Anspruchs auf die Priorität von EP2 in EP3 sowie eine Berichtigung von EP3 (nach R. 56 (3) EPÜ) beantragen, um die fehlenden Seiten 6 bis 9 einzufügen. Der Antrag auf Berichtigung kann noch bis 12. März 2010 (d. h. bis zwei Monate nach der Anmeldung von EP3) gestellt werden. Die Zurücknahme der mit dem Berichtigungsantrag vom 2. Februar 2010 eingereichten fehlenden Teile muss also vor dem 12. März 2010 erfolgen; KA kann damit nicht bis zum 29. März 2010 warten. Auch die Aufnahme des Prioritätsanspruchs kann nicht bis zum 1. Juli 2010 aufgeschoben werden.

Ansprüche auf eine Unterwasserkamera mit dem Schaltkreis C1 und der erfinderischen Kombination von F1 und C könnten in EP3 oder in eine mögliche Teilanmeldung aufgenommen werden.

3. Hilfe für Norwayfish (NF) in der Auseinandersetzung mit Swedishfish (SF) (19 Punkte)

In EPF wird die Priorität von S1 wirksam beansprucht, sodass das wirksame Datum von EPF im Oktober 2007 liegt. EP4 ist in Bezug auf EPF ein neuheitsschädlicher Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ. Da in EP4 nicht das Material M, sondern nur die allgemeine Klasse G offenbart ist, ist EPF neu gegenüber EP4.

Das einzige Dokument, in dem das Material M offenbart ist, ist PCTJU. Wenn PCTJU wirksam in die regionale Phase vor dem EPA (EP-Phase) eintritt, wäre sie in Bezug auf EPF ein Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ. KA sollte also das Angebot von JU annehmen und sich die Patentrechte an PCTJU übertragen lassen.

Die Frist für den Eintritt von PCTJU in die EP-Phase (31 Monate nach dem Anmeldedatum) ist im Dezember 2009 abgelaufen. Es kann aber noch Weiterbehandlung beantragt werden, und zwar bis zwei Monate nach Zustellung der Mitteilung über den Rechtsverlust. Diese Zweimonatsfrist endet am 14. März 2010 (verlängert bis 15. März). Zusammen mit dem Antrag auf Weiterbehandlung sollten alle für den Eintritt in die EP-Phase erforderlichen Handlungen vorgenommen und für jede versäumte Handlung die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet werden.

[Nach Artikel 153 und Regel 165 EPÜ scheint es zur Bildung eines Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ auszureichen, dass KA eine Übersetzung von PCTJU einreicht und die Anmeldegebühr sowie die entsprechenden Weiterbehandlungsgebühren zahlt. Im vorliegenden Fall ist es jedoch ratsam, alle versäumten Handlungen vorzunehmen, die für den Eintritt in die EP-Phase erforderlich sind, damit die Veröffentlichung der Anmeldung sichergestellt ist. Wenn nämlich die Erfordernisse der Regel 159 EPÜ nicht erfüllt sind, gilt die Anmeldung nach Ablauf der 31-Monatsfrist als zurückgenommen.]

Für den Eintritt in die EP-Phase nach Ablauf der 31-Monatsfrist können KA und JU als gemeinsame Anmelder auftreten, müssen sich aber durch einen zugelassenen Vertreter vertreten lassen. Alternativ kann KA, wenn die Rechtsübertragung vor dem Eintritt in die EP-Phase erfolgt ist, auch alleine auftreten, muss dann aber beim Eintritt in die EP-Phase die Eintragung des Rechtsübergangs beim EPA beantragen.

Nachdem EP-PCTJU zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ geworden ist, sollte gegen EPF Einspruch wegen mangelnder Neuheit eingelegt werden. Die Einspruchsfrist läuft am 9. Juni 2010 ab.

EPF wurde nach Januar 2008 eingereicht, sodass Norwegen als benannt gilt, weil es dem EPÜ am 1. Januar 2008 beigetreten ist. PCTJU hingegen wurde vor Januar 2008 eingereicht, sodass Norwegen darin nicht benannt werden konnte. EP-PCTJU gilt jedoch (weil das EPÜ 2000 anzuwenden ist) in Bezug auf EPF für alle Vertragsstaaten als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ, weswegen EPF widerrufen wird und SF die Schutzrechte aus EPF in allen Vertragsstaaten einschließlich Norwegen verliert. Nach dem Widerruf von EPF dürfte das Verletzungsverfahren gegen NF keinen Erfolg haben.

4. Geltendmachung von Patentrechten gegenüber Swedishfish (SF) (4 Punkte)

EP4 wurde ebenfalls vor Januar 2008 eingereicht, sodass Norwegen darin nicht benannt werden konnte. SF ist ausschließlich in Norwegen tätig; Rechte gegenüber SF lassen sich also nur auf der Grundlage von Patentrechten in Norwegen geltend machen. Weder aus EP4 noch aus EP-PCTJU ergeben sich aber Rechte in Norwegen, sodass NF sie nicht gegen SF verwenden kann.

In PCTJU war Norwegen benannt, und diese Anmeldung hätte direkt in die nationale Phase in Norwegen eintreten können. Inzwischen ist aber die Frist für den Eintritt in die nationale Phase in Norwegen abgelaufen. Es sollte geprüft werden, ob PCTJU jetzt noch in die nationale Phase eintreten kann. Falls ja, hätte KA ein norwegisches Patent, das das Material M abdeckt. SF würde dieses Patent verletzen und könnte dafür verklagt bzw. daran gehindert werden. Ist ein Eintritt von PCTJU in die nationale Phase in Norwegen nicht mehr möglich, steht die Verwendung des Materials M nach dem Widerruf von EPF in Norwegen jedermann frei, weil sie nicht patentrechtlich geschützt ist.

EP4 und EP-PCTJU könnten - je nach den Regelungen im schwedischen Patentrecht - als älteres Recht gegen S1 geltend gemacht werden.