
Prüfungsarbeit eines Bewerbers

Memorandum

1. Status Ihrer europäischen Patentanmeldungen

EP1 wurde am 20.12.07 eingereicht und beansprucht die Priorität von GB1, eingereicht am 06.01.2007. Die Frist von 12 Monaten für die Beanspruchung der Priorität nach Art. 87(1) EPÜ endete somit am 06.01.2008 (Sonntag). Es konnte also bis zum 07.01.2008 eine Nachanmeldung eingereicht werden. Diese Frist vom 07.01.2008 gilt auch für EP2 und EP3, die am 07.01.2008 eingereicht wurden und somit die Priorität in Anspruch nehmen können.

Alle drei Anmeldungen wurden nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht. Die Anmeldung GB1 enthielt zwar keine Ansprüche, die Ansprüche der EP1 - EP3 waren aber in der Beschreibung der GB1 enthalten, da für die Abfassung der Ansprüche Absätze aus der Beschreibung von GB1 verwendet werden konnten.

GB1 und EP1 - EP3 wurden alle im Namen Ihrer Firma eingereicht. Somit ist auch das Erfordernis der Anmelderidentität nach Art. 87(1) EPÜ erfüllt.

Somit beanspruchen alle drei Anmeldungen EP1 - EP3 wirksam die Priorität der GB1. Diese Aussage ist insbesondere auch für die Aussagen zur Patentierbarkeit relevant, worauf ich unter 2.) zu sprechen kommen werde und auf die obigen Ausführungen zurückkommen werde.

Für alle drei Anmeldungen EP1 – EP3 wurden die Anmelde-, die Recherchen-, alle Benennungs- und Erstreckungsgebühren sowie die Prüfungsgebühr bereits entrichtet.

Anspruchsgebühren waren nicht zu bezahlen, da weniger als 10 bzw. 15 Ansprüche (letzteres seit 01.04.2008). Jahresgebühren können höchstens noch für EP2 bis Ende Januar 2010 fällig werden, abhängig vom Erteilungstag der EP2. In den nächsten 5 Monaten ist hierzu nichts zu unternehmen.

EP1 und EP3 wurden am 01.03.2009 erteilt, d. h. die Druckkostengebühren wurden bereits entrichtet und die Ansprüche in die beiden anderen Amtssprachen übersetzt.

Nach Art. 65 EPÜ müssen für einige Vertragsstaaten Übersetzungen angefertigt werden, wobei die Frist zur Einreichung der Übersetzungen vom Vertragsstaat abhängt, in jedem Fall aber mindestens 3 Monate ab Erteilung, also mindestens bis zum 01.06.2009.

Bitte teilen Sie mir bei unserem Treffen nächste Woche mit, in welchen Vertragsstaaten Sie Schutz wünschen. Bitte beachten Sie, dass einige Vertragsstaaten wie DE, FR, GB keine Übersetzung des Patents in ihre Amtssprachen fordern, sodass die Übersetzungskosten sich in Grenzen halten dürften (London Agreement).

Auf jeden Fall empfehle ich Ihnen, Patentschutz in Albanien zu erlangen, wo Big Farma seine europäischen Produktionsanlagen hat. Die Erstreckungsgebühr für Albanien wurde ja bezahlt. Albanien fordert die Übersetzung der Ansprüche in das Albanische. Eine komplette Übersetzung ist nur bei gerichtlichen Verfahren erforderlich. Ferner ist die Bestellung eines zugelassenen Inlandsvertreters in Albanien erforderlich.

Für EP2 erging letzte Woche eine Mitteilung nach R. 71(3) EPÜ. Unbeschadet möglicher Änderungen in den zu erteilenden Ansprüchen der EP2, auf die ich unter 2. eingehen werde, müssen innerhalb von 4 Monaten nach der Mitteilung nach R. 71(3) EPC (+10 Tage zusätzlich, ausgehend vom aufgedruckten Datum der Mitteilung), die Übersetzung des Anspruchs in die beiden anderen Amtssprachen des EPA, also de und fr, beim EPA eingereicht werden und die Erteilungsgebühr in Höhe von € 790,00 entrichtet werden. Ebenso wie für EP1 und EP3 müssen dann wieder die nationalen Phasen eingeleitet werden, dies hat aber noch Zeit nach Ihren Reisen.

2. Patentierbarkeit der EP-Anmeldungen und –Patente

Wie auf Seite 1 unter 1.) bereits gesagt, beanspruchen alle drei EP1 – EP3 wirksam die Priorität von GB1.

Probleme wegen einer möglichen Erschöpfung des Prioritätsrechts, wie sie in T 998/99 angeführt sind, bestehen nicht, wie durch T 15/01 klargestellt wurde.

In den Prüfungsverfahren von EP1 – EP3 wurde kein relevanter Stand der Technik zitiert.

Ich sehe allerdings die folgenden zwei Probleme hinsichtlich der Patentierbarkeit:

a) Sie teilten mir mit, dass die Tötung der Schnecken nur bei der Verwendung von Slugbanit (im Folgenden „SI“) A und B, nicht aber bei SI C und D erfolgreich ist. Somit ist fraglich, ob die Erfindung über die ganze Breite der Ansprüche ausführbar nach Art. 83 EPÜ ist, bzw. da nur eine Beispiel für SI-A beschrieben wurde, ob sie über die ganze Breite der Ansprüche nach Art. 84 EPÜ von der Beschreibung gestützt wird.

Da EP1 und EP3 bereits erteilt sind und EP2 kurz vor der Erteilung steht, braucht uns ein möglicher Einwand nach Art. 84 EPÜ, der in einem möglichen Einspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden kann, weniger zu beunruhigen.

Allerdings werden die Erfordernis nach Art. 83 EPÜ in letzter Zeit strenger angewendet. So reicht es zwar aus, wenn dem Fachmann mindestens ein Weg zur Ausführung der Erfindung eindeutig aufgezeigt wurde (T 292/85). Jedoch genügt die Offenbarung eines einzigen Wegs zur Ausführung der Erfindung nur dann, wenn sie die Ausführung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ermöglicht (T 409/91). Gerade dies scheint hier aber nicht vorzuliegen. Gezeigt wurde ein Beispiel mit SI-A, das auch ausführbar ist, aber SI-C und SI-D sind nicht ausführbar und sind trotzdem durch die allgemeine Bezeichnung SI im Anspruch abgedeckt. Dass SI-A nicht explizit in der Anmeldung genannt ist, sondern nur die Mine ihres Ursprungsorts ist unschädlich, da ein Fachmann weiß, dass in dieser Mine nur SI-A gefördert wird.

Art. 83 EPÜ ist ein möglicher Einspruchsgrund (Art. 100 b) EPÜ). Es kann somit sein, dass die Ansprüche auf SI-A anstelle SI allgemein beschränkt werden müssten. Für SI-B, das zwar ausführbar ist, bietet die Beschreibung offensichtlich leider keine Offenbarung. Eine Beschränkung der Ansprüche könnte auch von Ihnen aus durch ein Beschränkungsverfahren durchgeführt werden.

b) Die PCT-BF könnte Stand der Technik sein bzw. werden. PCT-BF wurde vor dem Anmeldetag der GB1, sowie der EP1 – EP3 eingereicht und nach deren Anmeldetag veröffentlicht. Sie könnte also Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ für alle Vertragsstaaten (da EP1 – EP3 unter EPÜ 2000 eingereicht wurden) werden, wenn die weiteren Voraussetzungen der Art. 153(5) und R. 165 EPÜ erfüllt werden, nämlich Eintritt in die regionale Phase innerhalb von 31 Monaten ab Anmeldetag, d.h. bis zum 15.07.2009, und Entrichtung der Anmeldegebühr. Da die PCT-BF vor dem USPTO eingereicht wurde, war sie auf Englisch und eine Übersetzung der PCT-BF ist daher nicht erforderlich. Es sollte also überprüft werden (z.B. durch eine Familienrecherche oder direkt unter Angabe des WO-Aktenzeichens in epoline) zu gegebener Zeit, ob PCT-BF tatsächlich die oben genannten Erfordernisse erfüllt bzw. erfüllen wird.

Für den Fall, dass die PCT-BF Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ wird, ist sie für die Beurteilung der Neuheit von EP1 – EP3, nicht aber für die erfinderische Tätigkeit relevant.

PCT-BF offenbart

- Zusammensetzungen aus kupferorganischen Verbindungen, z.B. Escargine (im Folgenden „Es“), und einem Klebstoff zur Schnecken-tötung,
- Verfahren zur Beschichtung von Pflanzentöpfen, und
- beschichtete Pflanzentöpfe, vollständig beschichtet bzw. nur der Topfrand beschichtet.

PCT-BF offenbart nicht anorganische Kupferverbindungen, wie z.B. SI, die Verwendung von Lockmittel für Schnecken in den Zusammensetzungen, sowie die Pflanzentöpfe, die an den spezifischen Positionen zwischen $\frac{1}{4}$ und $\frac{3}{4}$ der Topfhöhe beschichtet sind, sowie das entsprechende Beschichtungsverfahren an diesen speziellen Positionen.

Somit ist der Anspruch von EP1 nicht neuheitsschädlich durch PCT-BF getroffen, da hier Zusammensetzungen mit einem zusätzlichen Anlockmittel beansprucht sind. Zur Erinnerung: für die erfinderische Tätigkeit ist PCT-BF nicht relevant.

Der Anspruch von EP2 ist nicht durch PCT-BF neuheitsschädlich getroffen, sofern ein Verfahren zur Beschichtung mindestens eines Teils der Oberfläche von Pflanzentöpfen mit Zusammensetzungen, enthaltend SI oder eine Kombination von SI und Es, betroffen ist. Für Zusammensetzungen, die Es alleine enthalten, könnte ggf. eine Beschränkung des Verfahrens auf die spezifischen Positionen zwischen $\frac{1}{4}$ und $\frac{3}{4}$ der Topfhöhe patentfähig sein, sofern die Beschreibung eine entsprechende Offenbarung bietet.

Der Anspruch 1 von EP3 ist nicht durch PCT-BF neuheitsschädlich getroffen, sofern Pflanzentöpfe, die zumindest teilweise mit Zusammensetzungen, enthaltend SI oder eine Kombination von SI und Es, beschichtet sind, betroffen ist. Für Zusammensetzungen, die Es alleine enthalten, kann das Merkmal des abhängigen Anspruchs betreffend spezifischer Positionen aufgenommen werden.

Da gegenwärtig noch nicht feststeht, ob PCT-BF überhaupt Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ für EP1 – EP3 wird, muss vorerst noch nichts unternommen werden. Sollte PCT-BF Stand der Technik werden, können obige Beschränkungen in einem möglichen Einspruchsverfahren oder von Ihnen aus in einem Beschränkungsverfahren vorgenommen werden.

3. Verbesserung der Anmeldungen

EP1 und EP3 sind bereits erteilt. Teilanmeldungen oder weitere Ansprüche können nicht mehr eingereicht werden. Es könnte evtl. ein Beschränkungsverfahren, wie oben unter 2. a) besprochen wurde, eingeleitet werden, um mögliche Einwände hinsichtlich der Ausführbarkeit durch Beschränkung auf SI-A aus dem Weg zu räumen, sodass ein rechtsbeständiges (allerdings s. oben unter 2. b) abhängig von der Frage, ob PCT-BF Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ wird) Patent erhalten wird, mit dem gegen Dritte vorgegangen werden kann.

EP2 ist noch anhängig. Es wurde erst letzte Woche eine Mitteilung nach R. 71(3) EPÜ erlassen.

Die Beschreibung der EP2, die identisch mit GB1 ist, bietet noch Offenbarung für die folgenden Gegenstände, die bisher in keiner der EP1 – EP3 beansprucht wurden:

- Zusammensetzung, umfassend Es und SI (sofern patentierbar)
- Verwendung von Es und/oder SI zur Abtötung von Schnecken (die Verwendung von Es alleine wäre allerdings durch PCT-BF vorweggenommen; da allerdings noch nicht klar ist, ob PCT-BF Stand der Technik wird, sollte trotzdem vorerst ein Anspruch darauf gerichtet werden)

Diese Gegenstände könnten durch die EP2 auf zwei Wege geschützt werden.

a) Zum Einen können in Erwiderung auf die Mitteilung nach R. 71(3) EPÜ zusätzliche Ansprüche auf die oben genannten Gegenstände gerichtet werden. Eine Zulassung von Änderungen in diesem Verfahrensablauf liegt zwar im Ermessen der Prüfungsabteilung. Sollte vor der Mitteilung nach R. 71(3) EPÜ kein Prüfungsbescheid ergangen sein, sollten die zusätzlichen Ansprüche aber zugelassen werden, da nach Art. 123(1) EPÜ der Anmelder zumindest einmal Gelegenheit haben muss, von sich aus die Anmeldung zu ändern. Gleichzeitig mit den zusätzlichen Ansprüchen müssten die geänderten Ansprüche auch in die beiden anderen Verfahrenssprachen übersetzt werden und die Erteilungsgebühr entrichtet werden (s. 1. oben)

Allerdings ist fraglich, ob diese Gegenstände mit dem in EP2 beanspruchten Verfahren zur Beschichtung der Oberfläche von Pflanzentöpfen mit Zusammensetzung, enthaltend Es und/oder SI, einheitlich wäre nach Art. 82 EPÜ. Meine vorläufige Einschätzung ist, dass Einheitlichkeit gegeben ist. Das gemeinsame technische Merkmal ist die Verwendung von Es und/oder SI zur Schneckenabtötung, wozu diese Zusammensetzungen auf die Oberfläche von Pflanzentöpfen aufgetragen werden kann und die synergistische Wirkung der Kombination Es + SI.

b) Alternativ dazu könnte in der EP2 auch eine Teilanmeldung eingereicht werden, die auf die oben genannten Gegenstände gerichtet ist. Eine Teilanmeldung kann bis zum Tag der Veröffentlichung der Patenterteilung eingereicht werden, also vermutlich in 5 bis 6 Monaten, wenn die Frist von 4 Monaten zur Beantwortung der Mitteilung nach R. 71(3) EPÜ voll ausgeschöpft wird.

Durch diese zusätzlichen Gegenstände könnten Sie Dritte, insbesondere Big Farma, daran hindern, zusätzlich oder alternativ zu Es SI für die Abtötung von Schnecken einzusetzen.

4. PCT-Anmeldung

Die PCT-Anmeldung sollte die Priorität der GB2 in Anspruch nehmen. GB2 hat den Anmeldetag 03.01.2008. Somit hätte die PCT-Anmeldung bis spätestens 03.01.2009 (Samstag), verlängert gemäß R. 80.5 PCT auf 05.01.2009 (Montag) eingereicht werden müssen; die Prioritätsfrist beträgt 12 Monate.

Die wirksame Inanspruchnahme der Priorität der GB2 ist insofern wichtig, als die PCT-BF im August 2008 und v.a. als die EP1 - EP3 am 09.07.2008 veröffentlicht wurden und somit ohne gültige Prioritätsbeanspruchung Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ sowohl für Neuheit als auch für erfinderische Tätigkeit darstellen würden. Mit gültiger Prioritätsbeanspruchung sind diese lediglich Veröffentlichungen nach Art. 54(3) EPÜ, also nur relevant für die Neuheit.

GB2 und somit auch die gewünschte PCT-Anmeldung betreffen

- zum einen Zusammensetzungen zur Schneckenabtötung enthaltend SI-B allein oder in Kombination mit Es. Diese wären neu gegenüber Zusammensetzungen enthaltend SI und/oder Es, da das Allgemeine („SI“) nicht das Spezielle („SI-B“) vorwegnimmt. Wären EP1 – EP3 auch für die erfinderische Tätigkeit relevant, wäre eine Patentierbarkeit von SI-B allein oder in Kombination mit Es durchaus fraglich.
- zum anderen ein Verfahren zur Gewinnung von SI für die Verwendung in den Zusammensetzungen. Da das Verfahren besonders effektiv für die Gewinnung von fein zerkleinertem SI ist, müsste es patentfähig sein, zumal in dem vorliegenden Stand der Technik kein entsprechendes Verfahren zur Gewinnung von SI überhaupt erwähnt wird.

Angesichts des ersten Gegenstands der GB2, nämlich SI-B allein oder in Kombination mit Es, wäre es allerdings sehr hilfreich, wenn die Priorität der GB1 wirksam in Anspruch genommen werden könnte.

Die Prioritätsfrist ist wie oben dargelegt am 05.01.2009 abgelaufen. Nach R. 26bis.3 PCT besteht die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit Ablauf der Prioritätsfrist (R. 2.4 PCT, wobei R. 80.5 PCT auf die Prioritätsfrist entsprechend anzuwenden ist), d.h. bis zum 05.03.2009 beim Anmeldeamt die Wiederherstellung des Prioritätsrechts zu beantragen. Mögliche Anmeldeämter für Sie ist das EPA und das UK-Patentamt oder das Internationale Büro. Alle drei haben keine Mitteilung über die Unvereinbarkeit nach R. 26bis.3j PCT, bzw. das EPA hat seine Mitteilung zum 13.12.2007 zurückgenommen. Das EPA wendet als Erfordernis die Beachtung der gebotenen Sorgfalt an, was nach Ihren Angaben eines erstmaligen Versehens einer

zuverlässigen und langjährigen Mitarbeiterin auch erfüllt sein dürfte, während das IB und auch das UKPTO nur das Erfordernis, dass das Fristversäumnis unbeabsichtigt war, vorsieht. Da später in die EP regionale Phase eingetreten werden soll, muss das strenge Erfordernis der gebotenen Sorgfalt spätestens dann nachgewiesen werden (R. 49ter.1b), c) PCT), sodass die internationale Anmeldung gleich beim EPA eingereicht werden sollte.

Angesichts der nahen Frist vom 05.03.2009 habe ich die am 03.03.2009 nachmittags von Ihnen erhaltene Anmeldung GB2 unter Hinzufügung geeigneter Ansprüche, die auch durch die Beschreibung der GB2 gedeckt sind, beim EPA als PCT-Anmeldeamt eingereicht und die Umstände, die zum Fristversäumnis führten, glaubhaft gemacht.

Die PCT-Anmeldung kann später in viele Länder nationalisiert oder regionalisiert werden, u.a. nach EP und die USA.

Allerdings erkennt die USA eine Wiederherstellung des Prioritätsrecht durch ein anderes Anmeldeamt nicht an, da die USA eine Mitteilung nach R. 49ter.1g) PCT über die Unvereinbarkeit mit nationalem Recht dem IB übermittelt haben. Auch eine Wiederherstellung des Prioritätsrechts durch das Bestimmungsamt USPTO selbst nach R. 49ter.2 PCT ist nicht mit nationalem US-Recht vereinbar (Mitteilung nach R. 49ter.2h) PCT). Nur wenn das USPTO als PCT-Anmeldeamt fungiert ist Wiederherstellung des Prioritätsrechts nach R. 26bis.3 PCT möglich, mit dem Kriterium „unbeabsichtigt“ (keine Mitteilung nach R. 26bis.3j) PCT). Da Sie als britische Firma allerdings nicht berechtigt sind, beim USPTO als PCT-Anmeldeamt eine internationale Anmeldung einzureichen, habe ich von dieser Möglichkeit Abstand genommen.

Um trotz Ihrer veröffentlichten EP1 – EP3 in den USA Patentschutz zu erlangen, sollten wir über einen US-Kollegen trotzdem demnächst unmittelbar beim USPTO eine Patentanmeldung ohne Prioritätsinanspruchnahme einreichen, da das US-Patentrecht eine 12-monatige Neuheitsschonfrist für frühere eigene Veröffentlichungen vorsieht (35 U.S.C. 102(b)). Die US-Anmeldung sollte also vor dem 09.07.2009 eingereicht werden.

Alternativ zu der PCT-Anmeldung hätte ich auch eine direkte EP-Anmeldung unter Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ in die Prioritätsfrist einreichen können, zumal die USA über die PCT-Anmeldung ohnehin nicht weiterverfolgt wird. Um aber auch noch die Möglichkeit offen zu halten, Patentschutz in anderen Ländern zu erlangen, habe ich mich für die Einreichung einer PCT-Anmeldung entschieden.

5. Strategie gegenüber Big Farma

Big Farma erhält vermutlich Schutz für:

- kupferorganische Verbindungen, insbesondere Es, in Kombination mit Klebstoff zur Schnecken-tötung
- Verfahren zur Beschichtung von Pflanzentöpfen
- beschichtete Pflanzentöpfe (vollständig bzw. nur Topfrand)

Sie erhalten vermutlich, wenn man davon ausgeht, dass PCT-BF in die europäische Phase eintritt (ansonsten würde Big Farma in Europa gar keinen Patentschutz erhalten), Schutz für:

- Zusammensetzungen enthaltend Es und/oder SI + Lockmittel + Klebstoff (EP1)
- Verfahren zur Beschichtung von Pflanzentöpfen mit SI oder Es + SI (EP2)
- Mit SI oder Es + SI beschichtete Pflanzentöpfe (EP3)
- Mit Es beschichtete Pflanzentöpfe im spezifischen Bereich $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$ (EP3)
- Zusammensetzung enthalten Es + SI (Teil anmeldung zu EP2)
- Verwendung von SI oder Es + SI zur Abtötung von Schnecken (Teil anmeldung zu EP3)
- Zusammensetzung enthaltend SI-B oder Es + SI-B (PCT)
- Verfahren zur Gewinnung von SI (PCT)

Somit könnte Big Farma ohne Ihre Zustimmung nur Es alleine + Klebmittel verwenden, wobei aber nicht gleichzeitig ein Lockmittel vorhanden sein darf, und zwar zur Schnecktötung und zur Beschichtung von Pflanzentöpfen; zumal die europäischen Produktionsanlagen von Big Farma in Albanien liegen, wo Sie Patentschutz bekommen werden.

Sie könnten ohne Zustimmung von Big Farma Es nicht verwenden zur Schnecken-tötung oder zur Beschichtung von Pflanzentöpfen, sondern lediglich SI.

Die besonders vorteilhafte Kombination von Es und SI wäre damit für beide blockiert. Es würde sich somit eine Kreuzlizenzierung zumindest für die Kombination von Es und SI anbieten sowohl zur Schnecken-tötung als auch zur Beschichtung von Pflanzentöpfen, als auch die damit beschichteten Pflanzentöpfe anbieten.

Sollte es keine Einigung geben, habe Sie mit EP1 und EP3 bereits zwei erteilte Patente, deren Validierung in Albanien zügig betrieben werden sollte, sodass Sie Big Farma zumindest daran hindern können, die darin beanspruchten Gegenstände in ihrer einzigen europäischen Produktionsstätte herzustellen, während Big Farma bislang „nur“ eine Patentanmeldung mit entsprechendem vorläufigen Schutz hat.