

Alle Normenangaben ohne Gesetzesverweis beziehen sich im Folgenden auf das EPÜ und seine Ausführungsordnung.

1.) a. Sean-PCT

- Die Sean-PCT nimmt Priorität der UK-1 in Anspruch.
- Beide wurden von Sean Insulation Ltd. („Sean“) angemeldet.
- Die Priorität ist wirksam bzgl. der Erfordernisse des A87(1): PVÜ-Staat (UK✓), 12 Monate ✓, erste Anmeldung ✓, gleicher Anmelder ✓, wirksamer Anmeldetag der UK-1 ✓
(16.09.05 + 12M → 16.09.06)

➤ Das Recht auf die Anmeldung war ordnungsgemäß übertragen worden (A60).

➤ Der Inhalt ist identisch.

=> Die Sean-PCT erlaubt weltweiten Schutz bei Fortführung der entsprechenden nationalen / regionalen Phasen (zu dem Anmeldedatum gab es bereits die vorsorgliche Benennung aller Vertragsstaaten gem. R4.9a)i) PCT) für folgenden Gegenstand

- Polymerzusammensetzung B+A
 - Isolierende steife Schaumstoffbahnen aus B + A
 - Die einzige Veröffentlichung mit früherem Zeitrang als die Sean- PCT, nämlich den 16.09.05, ist die US-Spectre mit Zeitrang Mai 05; diese offenbart aber nicht B + A und Schaumstoffbahnen aus B + A.
 - Anscheinend ist B + A und die Schaumstoffbahnen auch erfinderisch gegenüber A allein.
- => Sean- PCT kann weltweit zur Erteilung geführt werden

b. EP-1:

- Für die EP-1 wurden keinerlei Gebühren bezahlt, auch nicht nach Aufforderung des EPA´s (Gem. R85a(1) 1 Monat nach Zustellung)
- Die Anmeldung gilt demnach nach A96(3) als zurückgenommen; hierfür gibt es keine Rechtsbehelfe der Weiterbehandlung oder Wiedereinsetzung.
- Allerdings müssen für einen wirksamen Anmeldetag nach A80 keine Gebühren bezahlt werden.
- Die EP-1 kann daher noch bis zum 19.03.07 (18.03.07 ist ein Sonntag) als Grundlage für eine Nachanmeldung genutzt werden unter Inanspruchnahme der Priorität.
- Mehr diesbezüglich unter Frage 2.)

c. EP-2:

- Die EP-2 wurde von Caledonian Sportswear Ltd. („Caledonian“) eingereicht, wobei Priorität der UK-1 in Anspruch genommen wurde, die allerdings von Sean eingereicht worden war.
- Das Recht zur Inanspruchnahme steht jedoch nur dem Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger zu (A87(1)).
- Es ergibt sich in Ihrer Schilderung nicht, dass Caledonian das Prioritätsrecht von Sean erworben hatte. Dies hätte dem EPA im Zweifelsfall nachgewiesen werden müssen (J 19/87)
=> Die Inanspruchnahme der Priorität erfolgte nicht wirksam, der Zeitrang der EP-1 ist somit der Anmeldetag, der 19.06.06 (RiLi C-V, 1.4).
- Damit könnte AJSS relevanter Stand der Technik sein.
- AJSS ist gemäß dem Datumsaufdruck am 16.06.06 veröffentlicht worden, also 3 Tage vor Einreichung der EP-2.
- Daher lohnt es sich, hier Untersuchungen anzustrengen, ob dies tatsächlich der tatsächliche Erscheinungstag war, denn bzgl. der Frage des relevanten Standes der Technik nach A54(2) kommt es auf den tatsächlichen Erscheinungstag an und nicht auf das aufgedruckte Datum (T 381/87, T 729/91, T 750/94).

Fall 1: AJSS ist tatsächlich vor oder am 18.06.06 der Öffentlichkeit zugänglich gewesen:

- Dann nimmt AJSS B sowie Zusammensetzungen aus B mit A, C oder D vorweg, um die Dicke für Schaumstoffbahnen für Tauch- und Surfbekleidung zu reduzieren.
- Wir gehen davon aus, dass dies so „vorgeschlagen“ wurde, dass der Fachmann diese Lehre ausführen konnte (RiLi C-IV, 5.2; T 26/85, T 206/83, T 491/99).
- Damit kann EP-2 keinen Schutz mehr für B+A erhalten.
- Auch die dünnen Schaumstoffbahnen aus B und den anderen Polymeren C und D erscheinen neuheitsschädlich vorweggenommen.
- Lediglich die dünne Schaumstoffbahn aus B + E ist nicht durch AJSS vorweggenommen, erscheint aber nicht erfinderisch, da E eine bekannte Alternative aus der Klasse Z darstellt (RiLi C-IV Anhang, 1.1ii)).

- Nicht vorweggenommen sind aber das neue Schäumverfahren zur Herstellung der dünnen Bahnen sowie die damit hergestellten dünnen Bahnen der EP-2. Hierfür kann trotz AJSS noch Schutz erlangt werden.
- Bekannt sind ferner ein Anzug aus geschäumten Polymer A (bereits aus US-Spectre) sowie Taucher- und Surfanzüge aus B+A (aus AJSS). Es ist vermutlich nicht erfinderisch, diese Lehre auf Schwimmbekleidung zu übertragen.

Fall 2: AJSS kein Stand der Technik

- In diesem Fall ist die US-Spectre, die Polymer A und seine Verwendung zur Herstellung von Schaumstoffbahnen für das Sporttauchen offenbart, der einzige relevante Stand der Technik. Schutz kann für den Rest der EP-2 erwirkt werden, also für das neue Schäumverfahren zur Herstellung der dünnen Bahnen und die damit hergestellten dünnen Bahnen. Aus der Offenbarung könnten die Beispiele bzgl. der Tauch-, Schwimm- und Surfanzüge in Ansprüche umformuliert werden, (wobei es evtl. Probleme bzgl. der Einheitlichkeit geben könnte). Auch die Polymermischung B+C, D oder E sollte als Anspruch formuliert werden sowie B+A. Bzgl. B+A ist allerdings zu sagen, dass die Sean- PCT diesbezüglich ein früheren Zeitrang hat und, sollte sie in Europa regionalisiert werden, gem. A158(1)(2) als relevanter Stand der Technik zur Frage der Neuheit (A54(3)) zählt. Auch wenn C, D, E Äquivalente derselben Klasse sind, kann Sean- PCT diesbezüglich nicht gefährlich werden, da es ausschließlich zur Frage der Neuheit herangezogen werden kann.

Beide Fälle:

- Die EP-1 ist für die EP-2 kein Stand der Technik nach A54(3), da für sie u.a. keine Benennungsgebühren mehr bezahlt werden können. Sie wurde auch nie veröffentlicht und ist somit auch Stand der Technik nach A54(2).
- Auch das Gespräch von Frau Moneypenny im Juni 06 kann kein Stand der Technik nach A54(2) sein, da es unter Geheimhaltung stattfand.

d. EP-3:

- Zeitrang ist der 07.07.06.
- Das Gespräch von Frau Moneypenny und Goldfinger war geheim und damit kein Stand der Technik und A54(2).

- Das Extrudierverfahren ist neu und erfinderisch, da es bisher nicht möglich war, Textilien aus $B + Z$, $Z = \{A, C, D, E\}$ herzustellen.
- Die Polymerzusammensetzungen $B + A$, C oder D sind aus der AJSS bekannt (A54(2)). Ferner ist $B + C$, D oder E aus der EP-2 (A54(3)(4)) bekannt.
- Auch der Schutz für die mit diesem Verfahren hergestellten gewebten und nicht gewebten Textilien ist möglich.

2.) Sean:

- Die Sean- PCT sollte fortgeführt werden.

Allerdings gibt es hier widerstreitende Interessen:

Wertvoller für Sean wäre es, einen weltweiten Schutz für den Gegenstand der Sean-PCT zu erwirken. Hierunter fiele auch die Zusammensetzung $B+A$. Diese ist auch für Caledonian interessant. Daher sollten Sie mit dem Käufer unbedingt vereinbaren, dass er Ihnen für die Produkte von Caledonian, an denen Sean ohnehin nicht interessiert ist, eine Freilizenz erteilt, die auch die Möglichkeit der Vergabe von Unterlizenzen umfasst, damit Sie eventuelle Verhandlungsmasse bzgl. der Verwendung von $B + A$ für Verhandlungen mit Ihren Konkurrenten wie beispielsweise Goldfinger haben.

Unter diesen Voraussetzungen sollte der Wert von Sean nach wie vor nicht reduziert sein und Ihre Handlungsmöglichkeiten von Caledonian nicht eingeschränkt sein. An den steifen Schaumstoffbahnen haben Sie vermutlich ohnehin kein Interesse.

Caledonian:

- Um weltweiten Schutz zu erlangen, und dabei die Kosten der kommenden Jahre möglichst gering zu halten, empfiehlt sich das Einreichen einer oder mehrerer PCT-Anmeldungen.
- Grundsätzlich können noch von EP-1, EP-2 und EP-3 die Prioritäten in Anspruch genommen werden.
- Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, könnten die Lehren der EP-1, EP-2 und EP-3 in eine gemeinsame PCT-Anmeldung gefasst werden. Diese sollte bis 19.03.07 eingereicht werden. Sie sollte insbesondere die Zusammensetzung $B+A$ umfassen und beanspruchen, falls der Käufer von Sean diesen wichtigen Anspruch nicht in allen Ländern zu einem Patent führt. Tut er dies doch, kann $B+A$ im Prüfungsverfahren immer noch gestrichen werden.

- Ansprüche der PCT sollten insbesondere die oben unter 1.) vorgeschlagenen Neuformulierungen umfassen.
- Beim Zusammenfassen zu einer PCT-Anmeldung muss mit der Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherche-Gebühren gerechnet werden. Dies ist allerdings immer noch billiger als lauter eigenständige Anmeldegebühren.
- In den nationalen Phasen kann die PCT-Anmeldung dann, sofern nötig und soweit gewünscht, geteilt werden.
- Auch aus der UK-Penny sollte unbedingt eine PCT-Nachmeldung eingereicht werden. Diese kann im Namen von Frau Moneypenny erfolgen oder Sie erwerben zuvor die UK-Penny oder zumindest das Prioritätsrecht daran von Frau Moneypenny.
- Am sichersten für Ihre Planung wäre es, wenn Sie die UK-Penny erwerben würden samt sämtlicher Rechte. Damit entfällt auch die Gefahr, dass Frau Moneypenny trotz derzeitiger Bereitschaft, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Verhandlungen mit Goldfinger aufnimmt.
- Goldfinger darf nicht die Rechte aus der UK-Penny erlangen, dies wäre sehr schlecht für Sie (ausführlicher weiter unten).
- Da Sie erwähnten, dass Bahnen ausschließlich aus B aus heutiger Sicht besonders interessant sind, sollte die neue PCT-Anmeldung unbedingt diesen Aspekt abdecken und beanspruchen. Hierfür muss die Priorität der EP-1 in Anspruch genommen, die Beispiel zu B allein offenbart, und insbesondere den Zeitrang vor der AJSS hat.

3.) EP-Gold:

- Die EP-Gold mit Zeitrang vom 13.07.06 beansprucht zwar das Verfahren Alfa, erwähnt aber nicht die hierfür unbedingt erforderlichen Garne aus B + A.
- Daher muss überprüft werden, ob die Lehre der EP-Gold am Anmeldetag überhaupt für den Fachmann ausführbar war (A83).
- Ist dies nicht der Fall, kann EP-Gold nicht erteilt werden bzw. kann von uns in einem Einspruch angegriffen werden.
- Fraglich ist auch, ob Goldfinger berechtigt ist, da die Erfindung ja wohl nicht von Goldfinger stammt. Die mangelnde Berechtigung könnte in einer Vindikationsklage in England (A2-6 Anerkennungsprotokoll i. V. m. A164(1)) angegriffen werden.

- Allerdings behauptet Goldfinger, dass er die Erfindung selbst gemacht hat, und zwar aus AJSS.
- AJSS offenbart aber kein Webverfahren, sondern lediglich die Zusammensetzung B sowie B+C, D oder A.
- Insofern erscheint eine Vindikationsklage aussichtsreich, da ja Frau Moneypenny im Juni 06 Alfa mündlich gegenüber Goldfinger offenbart hat.
- Alfa erscheint neu und erfinderisch zu sein (25 % höhere Ausbeute). Der so hergestellte Stoff ist schützbar.
- Zu dem bereits genannten A83 Problem tritt hinzu, dass Alfa ein Webverfahren von Garnen aus B + A betrifft.
- Allerdings war es zum Zeitpunkt der Einreichung der EP-Gold nicht bekannt, aus B + einem Element der Klasse Z, also insbesondere aus B + A einen Garn herzustellen. Dies wurde zwar wenige Tage vorher von Ihnen in der EP-3 offenbart; allerdings war dies dem Fachmann da ja noch nicht zugänglich.
- Somit war es nicht möglich für den Fachmann zum Anmeldetag, das Alfa-Verfahren auszuführen.
- Der Fachmann hat hiervon erst durch die Pressemitteilung im August 06 Kenntnis erlangt.
- Damit ist es aus meiner Sicht äußerst fraglich, ob EP-Gold A83 erfüllen kann. Ich glaube es nicht.

3. UK – Penny:

- Zeitrang der Anmeldung ist der 20.12.96
- Das Verfahren Alfa (bisher lediglich offenbart) kann nicht mehr beansprucht werden, da es gegenüber der EP-Gold nicht rechtsbeständig wäre (A139(1) i. V. m. A138(1)).
- Beta ist jedoch eine Verbesserung, die zuvor nicht offenbart wurde, und die Alfa für alle Polymerzusammensetzungen anwendbar macht.
- Die UK-Penny sollte unbedingt als prioritätsbegründende Anmeldung für eine PCT-Anmeldung mit weltweitem Schutz genutzt werden.
- Allerdings entspricht der Anspruch 1 der UK-Penny dem Anspruch 1 der EP-Gold mit dem zusätzlichen Merkmal Y.
- Dies bedeutet, dass die UK-Penny auch selbst bei Erteilung stets ein abhängiges Patent sein könnte, und zwar von der EP-Gold (sofern jeweils in den gleichen Ländern

angemeldet, aber momentan kann sowohl Frau Money Penny als auch Goldfinger beliebige Nachmeldungen einreichen, also insbesondere weltweiten Schutz anstreben).

- Allerdings – siehe weiter unten – komme ich zu dem Ergebnis, dass die EP-Gold nicht zur Erteilung geführt werden kann. Damit ist die UK-Penny nicht abhängig von der EP-Gold.
- Die EP-Gold stellt nach den Ausführungen von weiter unten auch keinen relevanten Stand der Technik (bzgl. Neuheit) dar, da sie am Anmeldetag nicht ausführbar war.

=> Die UK-Penny ist sehr wertvoll. Dies auch, da in ihr und den Nachanmeldungen Ansprüche auf das Verfahren Alfa gerichtet werden können (siehe weiter unten).

=> Sie sollten unbedingt Verhandlungen mit Frau Money Penny bzgl. den Rechten an der UK-Penny aufnehmen.

4.) Wie dargelegt, könnte die EP-Gold aus folgenden Gründen nicht rechtsbeständig sein:

- Mangelnde Ausführbarkeit (A83);
 - Goldfinger hat kein Recht auf ein Patent (A60).
-
- Da Sie ja keinen Rechtsstreit mit Goldfinger beginnen möchten, gehen wir im Folgenden in einem worst-case Szenario davon aus, dass die EP-Gold zur Erteilung geführt werden kann.
 - Dann entfaltet die EP-Gold vorläufigen Schutz nach Veröffentlichung der Anmeldung (ca. Mitte Januar 08, sofern Goldfinger keine verfrühte Veröffentlichung beantragt) gem. A93 bzw. vollständigen Schutz nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung.
 - Der Schutz bezieht sich auf das Herstellungsverfahren Alfa und die so gewebten Stoffe.
 - Sie wollen zwar in Australien produzieren und fallen damit nicht in den Schutz der EP-Gold. Allerdings kann Goldfinger noch bis zum 13.07.07 auch in Australien (direkt oder über PCT) Schutz für das Verfahren erlangen.
 - Bedenken Sie, dass patentrechtlich Beta ein von Alfa abhängiges Verfahren ist. Das bedeutet, dass Goldfinger Ihnen die Verwendung von Beta verbieten könnte, wenn er den Gegenstand der EP-Gold auch in Australien schützen lassen kann.

- Ist an dem gewebten Stoff zu erkennen, dass er mit dem Verfahren Alfa oder Beta hergestellt wurde, dürfen Sie darüber hinaus auch die fertigen Produkte nicht nach Europa bringen, wenn Goldfinger die EP-Gold zur Erteilung in Europa führen kann.
- Bitte bedenken Sie, dass dies ein worst-case-Szenario war für den Fall, dass weder das EPA, noch Sie eine Patenterteilung bzw. -aufrechterhaltung aus oben genannten Gründen verhindern.
- Allerdings sind wir der Meinung, dass die EP-Gold nicht rechtsbeständig ist. Wir könnten daher entweder gleich nach Veröffentlichung der Anmeldung eine Einwendung Dritter gem. A115 machen und unsere Bedenken den Prüfer mitteilen. Dies hat den Nachteil, dass wir nicht Verfahrensbeteiligte sind. Allerdings erscheint es noch sehr lange, das Prüfungsverfahren abzuwarten und erst bei positivem Ausgang einen Einspruch gem. A100b) i.V.m. A83 einzureichen.
- In jedem Fall haben Sie auf Grund der fehlenden Rechtsbeständigkeit der EP-Gold mit keinen gravierenden Auswirkungen auf Ihren Geschäftsbetrieb zu rechnen.

5. Auch wenn Sie keinen Rechtsstreit mit Goldfinger anfangen möchten, können Sie die oben erörterte Vindikationsklage und einen Einspruch nach A100b) i. V. m. A83, d.h. wegen mangelnder Ausführbarkeit, als Drohkulisse nutzen.

- Sie können mit Goldfinger eine Kreuzlizenzierung anstreben, wobei Sie angesichts der UK-1 bzw. EP-1 momentan noch völlig über die Rechte an der Polymer-Zusammensetzung B+A verfügen. Das Verfahren der EP-Gold von Goldfinger funktioniert ja nur für diese Polymerzusammensetzung, so dass er ein großes Interesse an einer Übereinkunft haben wird.
- Darüber hinaus können Sie auch die Verbesserung Beta als Verhandlungsmasse ansehen, das ja auch für andere Polymerzusammensetzungen funktioniert.
- Viel wichtiger ist jedoch, dass Sie vor den Verhandlungen mit Goldfinger von Frau Money Penny zumindest das Prioritätsrecht an der UK-Penny erwerben. Hierauf sollten Sie eine PCT-Anmeldung einreichen, die auf Alfa (bereits in UK-Penny offenbart) und Beta gerichtet ist, und die Priorität der UK-Penny in Anspruch nimmt.
- Die EP-Gold ist hierfür kein Stand der Technik, da sie nicht nacharbeitbar war zum Anmeldezeitpunkt (RiLi C-IV, 5.2)
- Somit könnten Sie vollkommenen Schutz für alle Verfahren und alle Zusammensetzungen erlangen.

- Somit sind Sie in einer starken Position, die Sie Schutz für A+B sowie Beta (sofern Frau Money Penny weiterhin zu Ihnen steht und Ihnen zusichert, keine Lizenzen an der UK-Penny an Goldfinger abzugeben). Damit ist die gesamte Herstellmöglichkeit gewebter Stoffe aus diesen Polymerzusammensetzungen abgedeckt.
- Bitte beachten Sie, dass derzeit aus sämtlichen Anmeldungen EP-1, EP-2, EP-3, EP-Gold und UK-Penny noch Nachanmeldungen unter Inanspruchnahme der Priorität eingereicht werden können. Sowohl Sie wie auch Goldfinger können daher den territorialen Schutz noch frei bestimmen.
- Allerdings wird Goldfinger auch in den Nachanmeldungen nicht den Zeitrang der EP-Gold erlangen können, da die Erfindung zu diesem Zeitpunkt nicht ausführbar war.
- Damit haben Sie auch in territorialer Hinsicht sämtliche Möglichkeiten.
- Insofern sollten Sie auch bei einer gütlichen Einigung ohne Rechtsstreit bedenken, dass Sie eine sehr starke Verhandlungsposition haben.
- Ein weiterer Vorschlag an Goldfinger ist, dass er die EP-Gold fallen lässt. Noch ist sie nicht veröffentlicht und auch das Abmahnschreiben gilt als geheim.
- Goldfinger verliert damit nicht viel, da die EP-Gold ohnehin nicht rechtsbeständig ist, aber damit kann eine frühere Veröffentlichung der Technik verhindert werden.

| PART II | | | |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 18 | 13 | 11 |
| 2 | 14 | 8 | 7 |
| 3 | 11 | 6 | 6 |
| 4 | 5 | 4 | 3,5 |
| 5 | 12 | 8 | 8,5 |
| TOTAL PART II | 60 | 39 | 36 |
| Total Parts I + II | | | |
| | 100 | 69,5 | 66,5 |