

Vorbemerkung:

In folgenden werden die ggf. benutzten Abkürzungen erläutert:

Anm.	≙	Anmeldung
Art.	≙	Artikel
AT	≙	Anmeldetag
eP	≙	europäisches Patent
ePa	≙	europäische Patentanmeldung
EPA	≙	Europäisches Patentamt
Gegst.	≙	Gegenstand
IPEA	≙	mit der vorläufigen intern. Prüfung beauftragte Behörde
IPER	≙	Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht
ISA	≙	Internationale Recherchebehörde
M	≙	Monate
Prio	≙	Priorität
PT	≙	Prioritätstag /-datum
R	≙	Regel
SA	≙	Stamm Anmeldung
TA	≙	Teil Anmeldung
bzgl.	≙	bezüglich
BPräs	≙	Beschluß des Präsidenten (EPA)
ggü.	=	gegenüber
gg.	≙	gegen

Soweit Normen ohne Gesetzesangabe zitiert sind, beziehen sich diese auf das EPU oder dessen Ausführungsordnung.

# 1) Patentlage im Hinblick auf HVHF-Stecker

## a) US 2

Die US 2 wurde im Februar 2002 erteilt und entfaltet daher Schutz für 3- und 4-eckige Stecker.

Da die US 2 als CIP den Zeitrang der US 1 beibehält ist die FR 1 nicht schädlich, zumal die US 1 bereits 3-eckige Stecker beschreibt, die auch in der FR A von LBP enthalten sind.

## b) EP 1

### i) Priorität

EP 1 beansprucht die Prio aus der US 2 (CIP). Bzgl. des 3-eckigen Steckers handelt es sich bei der US 2 nicht um die erste Anmeldung (Art. 87(1)). Auch sind Rechte, nämlich der Zeitrang der US 1 für die US 2 erhalten geblieben (entgegen Art. 87(4))\* Bezüglich des 3-eckigen Steckers ist die Prio der EP 1 somit nicht wirksam im Anspruch genommen, während der 4-eckige Stecker die Prio der US 2 genießt, da dieser erstmalig dort offenbart wurde. Der 5-eckige Stecker kann nur dem AT der EP 1 beanspruchen, da dieser hier erstmalig genannt ist.

(\*trotzdem die US 1 sofort zurückgezogen wurde!)

ii) ~~Anmeldetag~~ ~~Prio~~ ~~rechtzeit~~  
Anmeldetag + Prio

Fraglich ist, ob die Priorität überhaupt noch beansprucht werden kann, da die EP1 erst nach dem Priojahr (Art. 87(1)) beim EPA eingegangen ist.

R 84a (1) i.V.m. BPräs vom 11.12.1998 fingiert ein verspätetes Eingehen als rechtzeitig, wenn es Stages vor Fristablauf aufgegeben wird und weitere Bedingungen vorliegen. Das Windschritt wurde jedoch erst am 29.10.2002 aufgegeben. Der Fristablauf war ~~am~~ eigentlich am 1.11.2002, jedoch verschiebt sich diese Frist auf den 4. 11. 2002 (~~R 85(1)~~ R 85(1)).

Die weiteren Bedingungen sind auch erfüllt, so daß die Einreichung der EP1 noch rechtzeitig erfolgte und die Priorität wirksam beansprucht werden konnte (zumindest für den 4-echigen Stecker).

iii) Welchen StdT bildet die Patente de LBP?  
EP2

Die EP2 beansprucht die Prio der FR1. Diese Prio ist aber nur für den 3-echigen Stecker gültig, da der 4-echige Stecker erstmals in der EP2 und nicht in der

~~FR~~ 1 erwähnt wird.

Dem 5-eckigen Stecker aus der EP1 ~~hätte~~ kann die EP2 als StLT im S. des Art. 54(3) entgegengehalten werden. Allerdings nur bzgl. der Neuheit, so daß ein solcher Angriff erfolglos bleibt wird (z.B. im Einspruch). (siehe auch (Art. 56 S. 2))

Dem 4-eckigen Stecker <sup>(EP1)</sup> ggü. stellt die EP2 nur insoweit StLT nach Art. 54(3) dar, als der 3-eckige Stecker offenbart ist, da diese die Prior vom 6.6.2001 genießt, während der 4-eckige <sup>(EP1)</sup> Stecker die Prior vom 1.11. ~~2001~~ <sup>2001</sup> hat. Auch hier darf nur auf Neuheit getestet werden (Art. 56 S. 2), so daß auch dieser Angriff erfolglos wäre.

Dem 3-eckigen Stecker <sup>(EP1)</sup> steht die EP2 als StLT ~~ggü.~~ nach Art. 54(3) ggü. so daß ein Einspruch gg. das EP1 bzgl. des 3-eckigen Steckers erfolgreich sein könnte. Dies allerdings nur, soweit die übereinstimmende Vertragsstaaten betroffen sind, nämlich DE, FR, ES und GB (Art. 54(4)).

iv) Einheitlichkeit

Die Erfindung der DP1 muß gem. Art. 82 einheitlich sein. Gem. R 30 (1) ~~kommt~~ ist dieses Erfordernis nur dann erfüllt, wenn zwischen den Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren technischen Merkmalen besteht.

Dieses Merkmal ist wohl in der Ecke zu sehen, unabhängig von oben Anzahl.

Auch können die drei beanspruchten Stecker durch ihre gemeinsame Wirkung einheitlich werden, welche auf ein besonderes Strukturmerkmal zurückzuführen ist.

Diese ~~einheitliche~~ gemeinsame Wirkung besteht z.B. in der Erhaltung der Produktlebensdauer, die bei Querschnitt in einer Art offensichtlich nicht erzielt wird.

Einheitlichkeit i.S. d. Art. 83 ist somit gegeben.

⇒ Fazit:

Der 3-achlige Stecker <sup>in der EP1</sup> würde in einem Einspruchsverfahren (sofern es zur Patentfähigkeit kommen würde) bzw. im ~~ein~~ Erteilungsverfahren aller Voraussicht nach keinen Bestand haben

## 2) Patentlage

### a) ES 1

Die ES 1 hat einen älteren Zeitrang als die EP 3. Darüber hinaus würde die ES 1 ohne Änderungen erteilt, so daß diese Schutz in Spanien gewährt. Da in der EP 3 u.a.

ES benannt wurde, könnte das europäische Patent mit Wirkung für Spanien, nichtig ge-  
klagt werden (Art. 138 (1) a), sofern es über-  
haupt zu einer Erteilung kommt. Vorliege be-  
steht die Möglichkeit, daß die LBP auf  
die Bestimmung/Benennung von ES verzichtet,  
um einem Nichtigkeitsverfahren zu entgehen.  
(s.a. Art. 79 (3)).

### b) PCT 1

Die PCT 1 ~~beanspruchtet die~~ <sup>nimmt die</sup> Priorität aus der ES 1.  
gem. Art. 8 PCT ~~wird~~ <sup>ist</sup> in Anspruch, ~~was~~  
~~rechtlich~~ ~~ist~~ ~~das~~ ~~ist~~ Dies wurde ~~als~~  
(lt. Sachverhalt) wirksam beansprucht, da den  
Erfordernissen des Art. 8(2) <sup>PCT</sup> i.V.m. Art. 4 PVÜ ent-  
sprochen wurde. Ferner ist es zulässig, daß  
mehrere Anmelder eine PCT-Anmeldung ein-  
reichen (R. 18.3), solange einer nach Art. 9  
PCT berechtigt ist. Dies ist hier der Fall.

Die PCT 1 stellt ggü. der EP 3 einen Stand  
nach Art. 54(3) dar. Zum einen hat diese

(Art. 89)  
 den älteren Zeitung, nämlich den 1.10.2000, zum  
 anderen wurde die PCT 1 nach dem Anmelder-  
 tag der EP 3 veröffentlicht, nämlich am 10.4.2002.  
 (s.a. Art. 89, Art. 157(1)). Darüber hinaus wurden  
 die Bestimmungsggebühren eingereicht und alle möglichen  
 Bestimmungen vorgeprogrammieren und somit auch alle  
 EPÜ-Vertragsstaaten inkl. DE, ES, FR, GB, die auch  
 in der EP 3 benannt wurden.

Gemäß einer älteren PCT-Anmeldung ist, für die das  
 EPA als Bestimmungsort oder ausgewähltes Amt  
 tätig wird, entfällt nach Art. 150(3) i.V.m.  
 Art. 158(1) S. 2 jedoch erst ihre Wirkung als Stoll  
 nach Art. 54(3), wenn ihre Übersetzung in  
 die Amtssprache vorliegt und die nationale  
 Gebühr gezahlt ist (Art. 158(2)).

Demzufolge muß dies nachgeholt werden, um  
 die PCT 1 zum Stoll nach Art. 54(3) er-  
 starben zu lassen.

Gemäß R 107(1)a) muß die Übersetzung ~~31~~<sup>31</sup>  
 Monate nach dem Prioritätstag eingereicht werden.  
 Dies wäre, ausgehend vom 1.10.2000, der  
 2.5.2003 (R 83(4) i.V.m. R 85(1)). Bis zu diesem  
 Zeitpunkt sollte auch die nationale Grundgebühr  
 nach R 107(1)c) entrichtet werden.

c) EP4

Die EP4 nimmt die Priorität von EP1 ebenfalls wirksam in Anspruch (Art. 88). Gegenüber der ggf. anzureichenden EP3 der LBP ist die EP4 jedoch von geringer Relevanz. Zwar hat auch die EP4 den älteren Charakter, aber als StGT nach Art. 54(3) dürfte die EP3 nicht nur auf Neuheit ggü. der EP4 geprüft werden (Art. 85 S. 2). Da die EP4 lediglich die „vollständig anderen“ Abschirmsysteme S2 beschreibt, während in der EP3 nur die Abschirmsysteme S1 beschrieben sind, wäre ein Neuheitsangriff (im Einspruch o.ä.) nicht erfolgreich.

Die Zusammenfassung der EP4 beschreibt zwar auch das Abschirmsystem S1, allerdings dient die Zusammenfassung des lediglich der technischen Information, insbesondere hat sie keine rechtliche Wirkung und kann nicht herangezogen werden, um die Aufnahme eines neuen Ggts. in die Beschreibung zu rechtfertigen.

Die Zusammenfassung kann insbesondere nicht zur Bestimmung des StGT nach Art. 54(3) herangezogen werden (Art. 85 S. 2).

### 3) Verhandlungsposition der PP (siehe auch unter 1) und 2))

#### a) Verwarrung (Stecker)

Gemäß Art. 64 (1) gewährt die EP2 der LBP nach dem Hinweis auf Entbeilg am 6.12.2002 dieselben Rechte aus dem Patent EP2, die der LBP in ~~den~~ <sup>diesen</sup> ~~nationalen~~ Staaten erlangtes nationales Recht. Dies umfasst i.d.R. auch <sup>gewährt</sup>

das Verbotungsrecht ggü. einer Werbung mit dem patentierten Gegenst.

Bzgl. des 3-eckigen Steckers (s.o.) wäre die Verwarrung demzufolge gerechtfertigt.

Bzgl. des 4-eckigen Steckers bestimmt zwar zunächst auch ein Verbotungsrecht, allerdings ließe sich dies onthäften, indem auf die prioritätsältere 4-eckige Ausführungsform in der EP1 verwiesen würde.

#### b) Die Abschlusssysteme

Bislang hat die EP3 nicht zu einem Patent geführt. Viel mehr stehen der LBP zunächst nur die Rechte aus der veröffentlichten Anmeldung gem. Art. 67 zu. In ES (Spanien) ist bzw. wäre die EP3 ggü. dem ES1 wohl nicht rechtsbeständig. Ferrer kann die PCT 1 in dem Treffen (und zwar nach den <sup>nachwendigen</sup> Verhandlungen, die unter 2) beschrieben sind) gezogen werden, die der Patentierbarkeit der SA aus der EP3 ab.

gegenstehen wird.

c) Möglicher Ansatz: <sup>und der US</sup>

Bzgl. der EP1 ~~und~~ der PP und der EP2 der LBP könnte über Lizenzen verhandelt werden.

~~die Steckung~~ (\*seine 4-eckigen Stecker.)  
Da die LBP \*vorzugsweise in den USA sowie in DE, ES, FR und GB vertriebt, könnte die PP der LBP eine Lizenz für diese Staaten aus der EP1, die alle Vertragsstaaten benennt, sowie ~~und~~ der USA geben.

Eine derartige vertragliche Lizenz für alle oder einen Teil der benannten Vertragsstaaten ist ausdrücklich in Art. 73 geregelt.

Im Gegenzug könnte die LBP der PP eine Lizenz ~~gewa~~ aus der EP2 gewähren, die die PP in die Lage versetzt, auch dreieckige Stecker zu vertreiben und bewerben zu dürfen.

Bzgl. der Abschimsysteme hat die PP gute Chancen ein etwaiges Patent aus der EP3 zu vermeiden, es sollte sich aber die Frage gestellt werden, ob sich ein solcher Angriff lohnt, da die PP ja bereits festgestellt hat, daß der Eigent. der FCT 1, nämlich "S1" für PP weniger von Interesse ist, so daß die ~~die~~ Fortführung der FCT 1 in die nationalen regio-

nalen Phasen letztlich nur das Ziel hätte, die EP3 zu vernichten. Nichts desto trotz, verschafft die PCT1 der PP eine starke Verhandlungsposition.

4) Was kann PP gg. das Patentpatent der LBP unternehmen?

a) EP2

Gegen die EP2 könnte Einspruch gemäß Art. 99 eingelegt werden. ~~Der Umfang des~~

Die Einlegung des Einspruchs könnte noch bis zum 8.9.2003 erfolgen (Art. 99 I i.V.m. ~~Art. 99 I~~ R 85(1)).

Der Umfang des <sup>gem. RSS(6)</sup> Angriffs würde sich auf ~~den~~ den 3-echrigen Stecker beschränken.

Da die EP1 erst dann StfT i.S.d. Art. 54(3) sein kann, wenn diese veröffentlicht ist (und zwar nach dem AT der EP2), kann erwogen werden, die EP1 auf Antrag vor Ablauf der Art. 18 M. zu veröffentlichen (Art. 93(1) S. 2).

~~a)~~ b) EP3

Wie bereits unter 2) erläutert, könnte <sup>bzgl. der PCT1</sup> die Erfordernisse des Art. 158 erfüllt werden, so daß ein StfT nach Art. 54(3) entsteht, mit dem die EP3 in einen Einspruch angegriffen werden kann.

Da die EP3 bislang nur den Rang einer Anm.

hat, könnte die PP auch nach Art. 15 Einwen-  
dungen ~~erheben~~ (zumal EP3 bereits veröffentlicht  
wurde) und eine Patenterteilung von vorne herein  
auszuschließen.