

Teil D II

1)

a) Sportschläger R (Titanfasern im Rahmen)

Der Sportschläger R ist in IN-DS allgemein beansprucht. Weiter sind Beispiele genannt. Ferner beansprucht die PCT-DS den Sportschläger R. Die PCT-DS beansprucht den AT der IN-DS (10.12.2005) wirksam.

Für die IN-DS gibt es keinen relevanten St.d.T. Nur die FR-BEP hat einen älteren Zeitrang, offenbart aber nicht Sportschläger R.

Aufgrund der wirksamen Prioritätsbeanspruchung stellt die DK-U auch für PCT-DS keinen St.d.T. dar.

Die EP-Phase ist aus PCT-DS wirksam eingeleitet für alle Staaten.

→ Ein Patent für Sportschläger R wird voraussichtlich in IN und EP erteilt werden.

b) Tennisschläger R1 (Titanfasern im Rahmen)

DK-U beansprucht R1. Da PCT-DS einen älteren Zeitrang als DK-U hat und die europäische Phase wirksam eingeleitet ist, kann die PCT-DS ein älteres Recht für DK-U darstellen. Dies ist nach dänischem Gebrauchsmusterrecht näher zu prüfen. In einem solchen Fall wäre die PCT-DS neuheitsschädlich für DK-U, da die PCT-DS auch den Tennisschläger offenbart.

DK1 und DK2 beanspruchen wirksam die Priorität der DK-U. Hier stellt die PCT-DS ein älteres Recht dar, da die EP-Phase mit Benennung DK wirksam eingeleitet wurde.

EP1 und EP2 beanspruchen ebenfalls R1. Die Priorität der DK1 bzw. DK2 ist für R1 jedoch nicht wirksam, da DK1 bzw. DK2 nicht die erste Anmeldung für R1 ist. Damit bilden sowohl die PCT-DS als auch der eigene Verkauf von R1 im August 2007 vollen St.d.T. gemäß Art. 54(2).

→ Eine Patentierung von R1 ist nicht mehr möglich. Allenfalls hat das DK-Gebrauchsmuster Bestand (Prüfung durch dänische Anwälte).

c) Schlägerdämpfer D1

DK1 offenbart erstmalig Dämpfer D1, damit ist DK1 hierfür die erste Anmeldung, die Priorität der DK-U greift bzgl. D1 nicht.

Die FR-BEP bildet lediglich bzgl. FR ein älteres nationales Recht, ist aber nicht neuheitsschädlich.

Die EP-BEP kann ggf. noch St.d.T. nach Art 54(3) werden (so sie denn veröffentlicht wird), ist aber ebenfalls nicht neuheitsschädlich.

Die PCT-DS beschreibt keinen Dämpfer.

→ DK1 ist voraussichtlich patentierbar.

Die EP1 nimmt die Prio der DK1 wirksam in Anspruch, damit stellt der Verkauf keinen St.d.T. für die EP1 dar. Ohne die Seiten 3, 4 ist die EP1 jedoch nicht ausführbar. Eine Korrektur nach R. 139 ist nicht möglich, da die Änderung nicht offensichtlich ist. Die Änderung nach Art. 70 ist nicht möglich, da die eingereichte Fassung (engl.) die verbindliche Fassung darstellt. Eine Berichtigung nach Art. 90(4), R. 56(3) ist möglich:

Frist: 15.02.2008 → abgelaufen

Weiterbehandlung nicht möglich, aber Wiedereinsetzung

→ EP1 ist über Wiedereinsetzung in patentfähige Form zu bringen

→ aktuell ist D1 nur durch DK1 geschützt, kann aber auch noch durch EP1 geschützt werden. D1 ist grundsätzlich patentfähig.

d) Schlägerdämpfer D2

FR-BEP ist patentfähig; es ist kein relevanter St.d.T. bekannt. Die Anmeldung ist anhängig.

Für EP-BEP sind die Gebühren nicht bezahlt. DA BEP jedoch insolvent ist, ist das Verfahren unterbrochen, auch wenn das EPA noch nicht informiert ist (R. 142).

Das Verfahren war bereits unterbrochen als die Gebühreinzahlung (urspr. Frist: 06.10.2006) noch möglich war.

→ Gebühreinzahlung bei Wiederaufnahme möglich, die Anmeldung ist noch anhängig.

→ Für D2 werden voraussichtlich FR-BEP und EP-BEP erteilt werden.

e) Griff G

Griff G ist erstmalig in DK2 beschrieben und beansprucht Die Prio der DK-U umfasst daher G nicht. DK2 ist anhängig.

EP2 beansprucht für G wirksam die Priorität der DK2. Frist zur Gebühreinzahlung war der 14.12.2007 → EP2 gilt als zurückgenommen

Nach Art. 121 EPÜ 2000 (nach Übergangsbestimmungen anwendbar) ist eine Weiterbehandlung möglich: Mitteilung 17.12.2007 → 27.12.2007 (R. 126(2)) → 27.02.2008 (2 Monate) → WB ist jetzt ausgeschlossen, aber Wiedereinsetzung in Frist zur WB möglich (Art. 122, R. 136):

Wegfall des Hindernisses war der 28.02.2008 → Frist zur Wiedereinsetzung: 28.04.2008

Griff G ist grundsätzlich patentierbar, da kein relevanter St.d.T. bekannt ist.

DK2 wird voraussichtlich erteilt werden, ebenso EP2 nach „Wiederbelebung“

f) Kombinationen

Kombination R1 mit D1 erstmalig in DK1 beschrieben und beansprucht; kein rel. St.d.T. bekannt; PCT-DS nur St.d.T. nach Art. 54(3)

→ patentfähig (DK1, EP1)

Kombination R1 mit G erstmalig in DK2 beschrieben und beansprucht; kein rel. St.d.T. bekannt; PCT-DS nur St.d.T. nach Art. 54(3)

→ patentfähig (DK2, EP2)

Kombination aus R1 und D2 erstmals in Pressemitteilung beschrieben; nicht patentfähig wg. Pressemitteilung sowie VÖ von FR-BEP und VÖ von DK1 (nicht erfinderisch)

2) Handlungen

Sportschläger R → keine Handlungen notwendig

Tennisschläger R1 → keine Handlungen notwendig, da weiterer Schutz nicht möglich ist

Schlägerdämpfer D1 → DK1 zur Erteilung bringen
EP1: Wiedereinsetzung beantragen und gemäß R. 56(3) fehlende Seiten nachreichen;
urspr. Frist: 2 Monate nach AT → 15.02.2008
Feuer ist entschuldbarer Hinderungsgrund; üblicherweise war erforderliche Sorgfalt gewahrt (regelmäßige Kontrolle)

Frist für WE: 2 Monate nach Wegfall des Hindernisses (28.02.)
→ 28.04.2008

bis 28.04.2008 (Art. 122, R. 136; Art. 90, R.56):

- WE beantragen (Gebühr, Begründung)
- Handlung nachholen (fehlende Seiten nachreichen + Abschrift der Prioanmeldung + Übersetzung der Prioanmeldung + Angabe wo fehlende Teile in Prioanmeldung stehen)
- PACE beantragen (wenn nicht bereits erfolgt)
- Ggf. Prüfungsantrag stellen (mit WE)

Schlägerdämpfer D2 →

- D2 kaufen
- EPA über Kauf und Verfahrensunterbrechung (R. 142) informieren
- Gebühren für EP bezahlen (Frist: 1 Monat ab Wiederaufnahme des Verfahrens):
 - Anmeldegebühr
 - Recherchegebühr
- Prüfungsantrag stellen
- PACE beantragen

Griff G

→

DK2 zur Erteilung bringen

EP2: Wiedereinsetzung beantragen bis zum 28.04.2008

- Gebühr
- Begründung (Feuer; Sorgfalt)
- Handlung nachholen:
 - Weiterbehandlung beantragen
 - Gebühr für WB
 - Handlung nachholen:
 - Gebühren bezahlen (Anmeldegebühr, Recherchegebühr)
- PACE beantragen

Kombinationen

→

siehe Empfehlungen zu EP1 und EP2

Weitere Handlungen:

- Ggf. nationale Gebrauchsmuster abzweigen, um auch ohne erteilte Patente bereits Unterlassungsansprüche gegen DS zu haben
- Unterrichtung von DS über die Wiedereinsetzungsanträge, um eine Benutzungsaufnahme im „guten Glauben“ (Art. 122(5)) zu verhindern

3) Strategie

Nach Durchführung der zuvor vorgeschlagenen Schritte können Sie DS den europäischen Markteintritt für die Dämpfer D1 und D2 sowie den Griff G für alle Arten von Schlägern untersagen (nach Patenterteilung) bzw. Lizenzgebühren fordern.

Umgekehrt kann DS von Ihnen Lizenzgebühren für R1 fordern bzw. den Vertrieb nach Patenterteilung untersagen.

Da DS nicht nur Tennis- sondern auch Squash- und Badmintonschläger mit der von Ihnen geschützten Technologie in Europa vertreiben möchte, bietet sich eine Kreuzlizenzierung an: DS lizenziert R1 an Sie, im Gegenzug lizenzieren Sie D1, D2 und G mit Ausnahme für Tennisschläger an DS. Somit hätten Sie keine direkte Konkurrenz für Tennisschläger in Europa, DS könnte dennoch auf den europäischen Markt (allerdings eingeschränkt) vordringen.