

## 8. TERMIN: EPÜ I

### 1. Aufgabe:

Fritz Eilig  
Erfinder  
Stuttgart

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

als Anlage finden Sie die Unterlagen meiner deutschen Patentanmeldung, die ich heute vor einem Jahr beim DPA eingereicht habe. Bitte reichen Sie unter Inanspruchnahme der Priorität eine entsprechende europäische Patentanmeldung ein.

Mit freundlichen Grüßen,  
Fritz Eilig

2. Aufgabe:

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

vorige Woche ging uns ein europäischer Recherchenbericht zu unserer Erfindung "Sprachgesteuerter Reißverschluß" zu, in dem eine vor dem Anmeldetag unserer europäischen Patentanmeldung veröffentlichte europäische Patentanmeldung aufgeführt war, die von einem früheren Mitarbeiter unserer Entwicklungsabteilung ohne unser Wissen unter Benennung der Staaten Deutschland, Großbritannien und Schweden eingereicht worden war, jedoch vor ca. 11 Monaten als zurückgenommen galt, da die Prüfungsgebühr nicht bezahlt worden war.

Der Gegenstand dieser Anmeldung ist mit demjenigen unserer späteren Anmeldung mehr oder weniger identisch, was die grundlegenden Prinzipien angeht.

Wir hoffen sehr, daß wir durch den Streich, den uns unser früherer Mitarbeiter da gespielt hat, nun keinen irreparablen Schaden erleiden.

Für unsere europäische Anmeldung haben wir Deutschland, Großbritannien und Italien benannt. Bitte unternehmen Sie alles Notwendige, um uns den maximalen Patentschutz in diesen Ländern zu sichern.

3. Aufgabe:

Selex AG  
Stuttgart

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

als uns gestern die Veröffentlichung unserer europäischen Patentanmeldung "Verfahren zum Entsalzen von Meerwasser" (Anmeldetag 19. Mai 1994) übersandt wurde, mußten wir mit Entsetzen feststellen, daß auf dieser Druckschrift der Anmeldetag einer japanischen Patentanmeldung, deren Priorität wir beansprucht haben, mit "21.5.1994" statt richtig "21.5.1993" angegeben wurde.

Eine Überprüfung unserer Akte ergab dann, daß der Prioritätstag schon im Erteilungsantrag versehentlich falsch angegeben war; wir haben aber das korrekte Prioritätsdatum im November 1994 beim Europäischen Patentamt eingereicht.

Das erfindungsgemäße Verfahren wurde bereits im Januar 1994 in Japan auf einer Messe vorgeführt.

Es ist uns daher sehr daran gelegen, das Prioritätsdatum zu korrigieren. Was ist zu tun?

Ferner haben wir festgestellt, daß als "benannte Vertragsstaaten" neben Spanien, Frankreich und Italien leider fälschlich Luxemburg statt richtig Griechenland auf der veröffentlichten Patentanmeldung angegeben ist. Auch dieser Fehler beruht auf einem Versehen beim Ausfüllen des Erteilungsantrags.

Daß ursprünglich Griechenland benannt werden sollte, geht aus einer Aktennotiz unseres Managing Directors vom 23. April 1994 hervor.

An einem luxemburgischen Patent haben wir aus verständlichen Gründen kein Interesse. Können wir noch Patentschutz für Griechenland erhalten?

4. Aufgabe:

Heimlich & Co.  
70000 Stuttgart

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

am 6. Dezember 1995 haben wir beim Deutschen Patentamt eine europäische Patentanmeldung eingereicht, für die wir die Priorität einer US-Anmeldung vom 24. Februar 1995 beansprucht und die Staaten Frankreich, Italien und Deutschland benannt haben.

Nun erhielten wir vor acht Tagen einen Beschluß einer Prüfungsstelle des DPA, wonach der Gegenstand unserer Anmeldung ein Staatsgeheimnis darstelle und die Anmeldung daher nicht an das Europäische Patentamt weitergeleitet werde.

Unseres Erachtens beruht dieser Beschluß auf einem groben, leicht aufzuklärenden Mißverständnis, da unsere Erfindung nichts mit Geheimwaffen zu tun hat, sondern ausschließlich dem friedlichen Miteinander aller Völker dieser Erde dienen kann.

Können wir trotz dieses Beschlusses noch ein europäisches Patent für unsere Erfindung bekommen? Können wir, falls die Geheimhaltungsanordnung aufrechterhalten wird, irgendeinen Schutz für unsere Erfindung außerhalb Deutschlands erhalten?

Bitte lassen Sie uns wissen, wie Sie unsere Lage einschätzen.

5. Aufgabe:

Greentech Haushaltswaren GmbH  
70000 Stuttgart

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

vorgestern haben wir einen ersten Prüfungsbescheid zu einer unserer europäischen Patentanmeldungen erhalten.

In dieser Anmeldung sind zwei Ausführungsformen eines neuartigen Gurkenschälers beschrieben, von denen die eine elektrisch und die andere mit Dampf betrieben wird. Der ursprünglich eingereichte Anspruchssatz umfaßt einen Hauptanspruch 1, der sich auf die beiden Ausführungsformen gemeinsame Schälmesseranordnung bezieht, sowie einen Unteranspruch 2, der sich auf den Akkumulator der elektrisch betriebenen ersten Ausführungsform bezieht, und einen Unteranspruch 3, der sich auf die Kohlefeuerung der dampfbetriebenen zweiten Ausführungsform bezieht.

Leider ist bei der Recherche ein vorveröffentlichtes Dokument aufgetaucht, das die erfindungsgemäße Schälmesseranordnung offenbart, weshalb die Prüfungsabteilung uns den Hauptanspruch nicht gewähren will.

Die Unteransprüche weisen unseres Erachtens jedoch eine ausreichende Erfindungshöhe auf. Nur ist uns bisher noch nichts dazu eingefallen, wie wir den technischen Zusammenhang zwischen den Erfindungen, die in den Unteransprüchen 2 und 3 verkörpert sind, herstellen sollen. Um eine Teilung der Anmeldung kommen wir also nicht herum.

Bevor wir aber eine Menge Geld für eine Teilanmeldung zu der dampfbetriebenen Version hinlegen, wollen wir erst einmal antesten, welche Maßstäbe die Prüfungsabteilung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit anlegt.

Zu diesem Zweck beabsichtigen wir, jetzt erst einmal einen neuen Anspruchssatz einzureichen, der sich nur auf die elektrisch betriebene Version des Gurkenschälers bezieht.

Falls uns die Prüfungsabteilung dann mitteilt, daß sie diesen Anspruch für gewährbar hält, werden wir eine Teilanmeldung zu der dampfbetriebenen Version einreichen, um uns auch diese schützen zu lassen.

Sehen Sie bei diesem Vorgehen irgendwelche Probleme?

6. Aufgabe:

Spielwiese AG  
70000 Stuttgart

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

unsere dänische Mutterfirma hat am 29. August 1995 verschiedene Ansichten eines neuartigen Stehauf-Kreisels als dänisches Geschmacksmuster hinterlegt und am 12. Oktober 1995 eine dänische Patentanmeldung, betreffend denselben Kresel, eingereicht.

Gegenstand des Patents ist im wesentlichen der mit Hilfe von Finite-Elemente-Methoden ermittelte optimierte Kreselquerschnitt, der auch aus den Zeichnungen des Geschmacksmusters zu ersehen ist.

Für eine am 22. Dezember 1995 von uns eingereichte deutsche Patentanmeldung desselben Kresels haben wir die Priorität der dänischen Patentanmeldung beansprucht.

Seit November letzten Jahres liefern wir unseren Kresel europaweit aus. Da er auf dem europäischen Spielzeugmarkt wie eine Bombe eingeschlagen hat, haben wir schon mit dem Gedanken gespielt, Kresel dieser Art in allen EU-Staaten patentrechtlich schützen zu lassen.

Leider ist uns mittlerweile bekannt geworden, daß ein Bauplan für einen dem unsrigen sehr ähnlichen Kresel in der Ausgabe September 1995 einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht wurde.

Nachdem einer unserer Mitarbeiter kürzlich von einem Seminar über internationales Patentrecht zurückkam, hat er vorgeschlagen, wir sollten doch eine europäische Patentanmeldung für alle EU-Staaten unter Inanspruchnahme der Priorität

tät der dänischen Geschmacksmusteranmeldung einreichen und dafür die deutsche Patentanmeldung zurücknehmen.

Was halten Sie von diesem Vorschlag?

7. Aufgabe:

Software AG  
70000 Stuttgart

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir haben am 1. Februar 1994 ein Verfahren zum Haltbarmachen von Fruchtsäften zum deutschen Patent angemeldet, bei dem der Fruchtsaft mit UV-Licht bestrahlt wird. Dieses Verfahren wurde von uns im Juni-Heft 1994 des Fachblatts "Saft und Kraft" im Detail vorgestellt.

Ein verbessertes Verfahren, bei dem der Fruchtsaft zusätzlich mit Ultraschallschwingungen beaufschlagt wird, haben wir am 2. August 1994 ebenfalls zum deutschen Patent angemeldet.

Aufgrund des sich abzeichnenden Interesses mehrerer potentieller Lizenznehmer haben wir am 4. Oktober 1994 eine europäische Patentanmeldung eingereicht, für die die Prioritäten der deutschen Anmeldungen beansprucht wurden.

Anspruch 1 dieser europäischen Anmeldung betrifft das einfachere Verfahren, nur mit UV-Bestrahlung, Anspruch 2 das verbesserte Verfahren mit zusätzlicher Anwendung von Ultraschall.

Wir haben nun einen ersten Prüfungsbescheid vom EPA erhalten, in dem behauptet wird, der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht erfinderisch; ferner sei der Gegenstand von Anspruch 2 durch die Kombination unserer Veröffentlichung in "Saft und Kraft" mit einer US-Patentschrift aus dem Jahre 1985 nahegelegt.

Wir verstehen die Logik dieser Argumentation nicht so ganz, da wir doch hinsichtlich des Inhalts des "Saft und Kraft"-

Artikels die Priorität in Anspruch nehmen können, die lange vor der Veröffentlichung dieses Artikels liegt.

Können Sie uns hier weiterhelfen?

8. Aufgabe:

Innova GmbH  
70000 Stuttgart

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

mit Bescheid vom 27. Januar 1995 hat uns die Recherchenabteilung des Europäischen Patentamts dazu aufgefordert, für eine unserer europäischen Patentanmeldungen eine zusätzliche Recherchegebühr zu bezahlen, da die beiden unabhängigen Ansprüche dieser Anmeldung sich angeblich auf zwei getrennte Erfindungen beziehen.

Am selben Tag erhielten wir ein ähnliches Schreiben, mit dem die Uneinheitlichkeit einer unserer PCT-Anmeldungen vom Europäischen Patentamt beanstandet wurde.

Wir halten es für das Beste, wenn Sie die unabhängigen Ansprüche beider Anmeldungen so umformulieren, daß der jeweils zugrundeliegende einheitliche Erfindungsgedanke deutlich hervortritt.

Wenn die Recherchenabteilung sich dann immer noch nicht überzeugen läßt, dann legen Sie bitte Beschwerde ein.