

Arbeitsgemeinschaft der Patentanwaltskandidaten

Übungsaufgaben zum 9. Termin (EPÜ II)

1. Aufgabe

Ehrlich GmbH
Treustadt

Sehr geehrter Patentanwalt,

Sie sind für uns in einem Einspruchsverfahren gegen die Firma Widerlich vor dem Deutschen Patentamt tätig. Die Firma Widerlich hatte im Rahmen einer Betriebsfeier in unserer Firma aus der Schublade unseres technischen Entwicklungsleiters die Unterlagen über unsere neueste Erfindung, die wir eigentlich geheimhalten wollten, entwendet und selbst zum Patent angemeldet. Sie hatten das herausgefunden und meines Wissens Einspruch aufgrund dieser Umstände gegen das Patent der Firma Widerlich erhoben.

Nun haben wir zu unserem Entsetzen erfahren, daß die Firma Widerlich diese Idee auch noch beim Europäischen Patentamt angemeldet hat und auch dort ein Patent erteilt bekommen hat.

Können Sie auch bitte vor dem Europäischen Patentamt entsprechend vorgehen?

Mit freundlichen Grüßen

Ehrlich GmbH

2. Aufgabe

Fritz Lässig
Genie und Erfinder
Brainstadt

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

ich hatte Sie ja unlängst beauftragt, gegen ein deutsches Patent und das entsprechende europäische Patent der Firma Kernig Einspruch zu erheben. Da die Einspruchsfristen kurz vor dem Ablauf standen, habe ich Ihnen nur einige allgemeine Angaben aus Lexikas geben können, die belegen sollten, daß die Idee der Firma Kernig nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

In der Zwischenzeit konnte ich in Erfahrung bringen, daß eine andere Firma schon früher diese Idee gehabt hat und auch schon Maschinen gebaut und an mehrere Kunden verkauft und ausgeliefert hat, bei denen die Idee der Firma Kernig verwirklicht ist. Mir liegen zwischenzeitlich entsprechende Zeugenaussagen, Rechnungen und Unterlagen vor, mit denen diese Vorgänge lückenlos belegbar sind.

Können Sie nun bitte möglichst schnell diese Unterlagen in die beiden Einspruchsverfahren vor dem Deutschen und dem Europäischen Patentamt einführen? Wenn ich meine Unterlagen richtig verstehe, sind wir vor beiden Ämtern in der ersten Instanz unterlegen, haben aber gegen die Entscheidungen, mit denen unsere Einsprüche zurückgewiesen wurden, Beschwerde eingelegt.

Bitte bestätigen Sie mir kurz, daß die Sache nunmehr erfolgreich für mich ablaufen wird, und daß mir keine weiteren Kosten entstehen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Fritz Lässig

3. Aufgabe

Firma Klarwort GmbH
Reinstadt

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,
nachdem wir unser europäisches Patent mit viel Kosten und Mühen endlich zur Erteilung gebracht haben, hat die Firma Schwafelix Einspruch erhoben.

In der Einspruchsbegründung wird unser einziger unabhängiger Anspruch 1 sowie der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 4, 5, 6 und 7 angefochten. Dazu wurden allgemeine Erklärungen abgegeben, wonach die beanspruchten Lösungen für das Problem unserer Erfindung, dem Stand der Technik entnommen werden könnten. Dazu wurden noch einige Vorveröffentlichungen angeführt, die kurz zusammengefaßt und knapp kommentiert wurden. Der ganze Einspruchsschriftsatz hatte gerade zwei Seiten.

Mir fällt nun auf, wenn Sie für uns Einsprüche machen, daß die Einspruchsschriftsätze viel länger und ausführlicher sind, und daß Sie zu allen Ansprüchen des angegriffenen Patentes Stellung nehmen.

Können wir daraus schließen, daß der Einspruch der Firma Schwafelix unklar und nebulös ist und daher zurückzuweisen ist?

Könnten Sie uns das bitte kurz bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen

Firma Klarwort GmbH

4. Aufgabe

Schiffswerft Schnelle Schotte GmbH
Seestadt

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir haben eine Erfindung betreffend einen Lukendeckel zu einem europäischen Patent geführt.

Mit Entsetzen mußten wir nunmehr feststellen, daß die Firma Neidheimer Einspruch gegen unser europäisches Patent erhoben hat.

Die Firma Neidheimer hat Zeichnungen und Gesprächsnotizen eingereicht, die aus einer gemeinsamen Besprechung vor dem Prioritätstag unseres Patentes mit einem möglichen Kunden herstammten, dem wir die Idee dieses Lukendeckels beschrieben haben. Mit der Firma Neidheimer hatten wir damals noch ein gutes Verhältnis, so daß wir in der gemeinsamen Besprechung, an der die Firma Neidheimer, der Kunde und wir teilgenommen haben, unsere Idee in allen Einzelheiten vorgestellt haben.

Wir waren alle der Auffassung, daß diese Informationen vertraulich zu behandeln seien.

Da unsere Firma den Auftrag bekommen hat und nicht die Firma Neidheimer, ist diese wohl so verärgert, daß diese nunmehr Einspruch, gestützt auf offenkundige Vorbenutzung, beim Europäischen Patentamt erhoben hat.

Können wir dagegen etwas unternehmen?

Mit freundlichen Grüßen

Schiffswerft Schnelle Schotte GmbH

5. Aufgabe

Eurotech GmbH
Grenzstadt

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

bei einer unserer älteren Patentserien hatten wir nach der Patenterteilung durch das Deutsche Patentamt und durch das Europäische Patentamt noch Stand der Technik aufgefunden, der eine gewisse Einschränkung des Patentbesitzes notwendig machte. Vor dem Deutschen Patentamt haben wir das über ein Beschränkungsverfahren durchgeführt. Da in der europäischen Sache die Einspruchsfrist nicht abgelaufen war, haben wir als Patentinhaber selbst Einspruch erhoben und konnten die entsprechenden Änderungen durchführen.

Wir haben nun gerade eine ähnliche Fallkonstellation entdeckt, wobei wir allerdings nur ein europäisches Patent haben. Da auch hier noch nicht die Einspruchsfrist abgelaufen ist, bitte ich Sie, wie seinerzeit zu verfahren und Einspruch gegen unser eigenes Patent zu erheben.

Können Sie diese Vorgehensweise kurz bestätigen?

Mit freundlichen Grüßen

Eurotech GmbH

6. Aufgabe

Firma Glücklich
Seligstadt

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

gegen unser europäisches Patent hat unser Konkurrent Hartnäckig GmbH Einspruch erhoben. Das Europäische Patentamt hat den Einspruch zurückgewiesen. Die Firma Hartnäckig GmbH hat dagegen Beschwerde eingelegt und im Beschwerdeverfahren erstmals Material vorgelegt, das die Aufrechterhaltung unseres Patenten sehr in Frage stellt. Wir konnten uns aber nun glücklicherweise mit der Firma Hartnäckig GmbH einigen, die die Angelegenheit nicht mehr weiterverfolgen möchte.

Wir wollen ganz sicher gehen, daß die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes von sich aus nicht mehr aktiv werden kann und bitten daher um Auskunft, ob es ausreichend ist, daß die Firma Hartnäckig GmbH die Beschwerde zurücknimmt, oder ob es besser ist, den Einspruch zurückzunehmen.

Könnten Sie uns darüber bitte kurz Bescheid geben?

Mit freundlichen Grüßen

Firma Glücklich

7. Aufgabe

Reformatio GmbH
In Peiusstadt

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

in einem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt gegen unser europäisches Patent mußten wir etwas Federn lassen und konnten nur noch erreichen, daß das Europäische Patentamt beabsichtigt, das Patent in einem beschränkten Umfange aufrechtzuerhalten. Wir könnten zwar mit diesem eingeschränkten Patent leben, hätten es aber doch gerne, das Patent in dem breiteren, ursprünglich erteilten Umfange aufrechtzuerhalten. Nun hat die Einsprechende ihr Ziel ja auch nicht erreicht, nämlich daß unser Patent in vollem Umfange widerrufen wird, so daß wir befürchten, daß die Einsprechende in die Beschwerde geht.

Kann es uns nun passieren, sei es

- a) wenn wir nur allein in die Beschwerde gehen,
- b) wenn nur die Einsprechende in die Beschwerde geht,
- c) wenn wir beide in die Beschwerde gehen,

daß die Beschwerdekammer das Patent selbst noch in dem Umfange widerruft, in dem das Europäische Patentamt beabsichtigt, das Patent aufrechtzuerhalten?

Wie sollen wir vorgehen, damit wir zumindest das Patent in dem eingeschränkten Umfange aufrechterhalten können?

Mit freundlichen Grüßen

Reformatio GmbH

8. Aufgabe

Gebeutel GmbH
Streitstadt

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

vor etwa knapp drei Monaten haben wir eine Klageschrift zugestellt bekommen, in der wir wegen Verletzung eines europäischen Patentes in Anspruch genommen werden. Wir haben zwischenzeitlich intensiv recherchiert und haben Material gefunden, mit dem wir das sehr allgemein gefaßte europäische Patent sicherlich soweit zu Fall bringen könnten, daß unsere Ausführungsform, die wir europaweit vertreiben, nicht mit umfaßt ist. Soeben haben wir erfahren, daß gegen dieses europäische Patent noch ein Einspruchsverfahren anhängig ist, das sich allerdings schon in der Beschwerdeinstanz befindet, so daß alsbald mit einer Entscheidung zu rechnen ist.

Sollen wir diese Entscheidung nun einmal abwarten, oder können wir noch etwas in dem Einspruchsverfahren unternehmen?

Mit freundlichen Grüßen

Gebeutel GmbH

9. Aufgabe

Patentanwalt Freundlich
Stuttgart

Sehr geehrter Herr Kollege Freundlich,

ich bin Ihnen zwar sehr dankbar, daß Sie während meines Urlaubs meine Vertretung gemäß § 46 der Patentanwaltsordnung übernommen haben, allerdings haben Sie in der Akte X einen folgenschweren Fehler begangen.

Während meiner Abwesenheit ist nämlich ein Bescheid des Europäischen Patentamtes eingegangen, der eine Zwei-Monats-Frist auslöste. Dieser Bescheid trägt das "Datum der Abgabe zur Post" vom 25.02. Sie haben diesen Bescheid am 28.02. in meinem Büro erhalten und umgehend eine Kopie dieses Bescheides, mit einem Eingangsstempel versehen, an das Europäische Patentamt zurückgesandt.

Im Gegensatz dazu verfare ich jedoch ständig so, daß vom "Datum der Abgabe zur Post" eine Frist von 10 Tagen hinzugerechnet und ab dem so erhaltenen Datum die Zwei-Monats-Frist bestimmt wird. Empfangsbestätigungen schicke ich hingegen nicht an das Europäische Patentamt zurück.

Ich habe Ihre abweichende Handhabung erst am 03.05. entdeckt. Wäre meine Handhabung angewandt worden, wäre dann noch Zeit gewesen, die fristgebundene Handlung vorzunehmen. Aufgrund Ihres Fehlers war jedoch die Frist bereits abgelaufen, mit verhängnisvollen Folgen für meinen Mandanten.

Ich bitte Sie daher um Ihre Stellungnahme hierzu und ggf. um Einschaltung Ihrer Haftpflichtversicherung.

Mit vorzüglicher kollegialer Hochachtung

Patentanwalt Dr. Schulze

10. Aufgabe

Sparsam GmbH
Knickerheimerstadt

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

Sie beschäftigen einen sehr pfiffigen Patentanwaltskandidaten, der sich in meiner Erfindung schon sehr gut auskennt. Ihr Patentanwaltskandidat hat es in einer Anhörung vor dem Deutschen Patentamt erreicht, daß die Sache erteilt wird.

In der parallelen europäischen Angelegenheit, die im gleichen Umfange erteilt worden ist, wurde nun Einspruch erhoben. Da Ihr Kandidat ja bestens mit der Sache vertraut ist, bitte ich Sie, zu der angesetzten mündlichen Verhandlung in der Einspruchsache Ihren Kandidaten zu schicken und nicht selbst hinzugehen, wobei ich hoffe, daß dies selbstverständlich auch für mich mit einer Kostenreduzierung verbunden ist.

Können Sie mir das bitte kurz bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen

Sparsam GmbH

Arbeitsgemeinschaft der Patentanwaltskandidaten

EPÜ II.: ÜBUNGSAUFGABEN

Dr. Axel v. Hellfeld

Mai 1995

- 1) Ein europäisches Patent enthält einen unabhängigen Verfahrensanspruch und eine Reihe davon abhängiger weiterer Verfahrensansprüche. Darüberhinaus enthält das Patent noch einen Anspruch auf eine "Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gemäß einem der Verfahrensansprüche".

In einem Einspruch gemäß EPÜ Art. 99 legt die Einsprechende im einzelnen dar, weshalb nach Ihrer Auffassung die Lehre des unabhängigen Verfahrensanspruches nicht neu sei. Hierzu wird auch der Stand der Technik vorgelegt.

Zu den abhängigen Verfahrensansprüchen heißt es in der Einspruchsbeurteilung: "die abhängigen Verfahrensansprüche beinhalten nur dem Fachmann geläufige Maßnahmen; sollte die Patentinhaberin das Patent mit einem auf den Gegenstand eines bisher abhängigen Verfahrensanspruches eingeschränkten neuen Hauptanspruch verteidigen, bleibt weiterer Sachvortrag und Vorlage eines entsprechenden Standes der Technik vorbehalten". Der von der Einsprechenden innerhalb der Frist des Art. 99 vorgelegte Stand der Technik betrifft die abhängigen Verfahrensansprüche nicht.

Zum auf eine "Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens" gerichteten Patentanspruch heißt es in der Einspruchsbeurteilung nur: " Der Vorrichtungsanspruch fällt mit dem unabhängigen Verfahrensanspruch aus den oben genannten Gründen."

Welche Risiken beinhaltet dieser Einspruch?

- 2) Gegen ein europäisches Patent haben 3 Parteien Einspruch eingelegt. Die Einspruchsabteilung weist die Einsprüche zurück und hält das europäische Patent in unveränderter Form aufrecht.

Eine der Einsprechenden erfährt zuverlässig, daß eine andere Einsprechende wirksam Beschwerde eingelegt hat. Um die Beschwerdegebühr zu sparen, legt sie selbst keine Beschwerde ein.

Welche Risiken beinhaltet dieses Vorgehen?

- 3) Ein Anmelder beantragt die Erteilung eines europäischen Patenten gemäß einem Hauptantrag oder hilfsweise gemäß einem Hilfsantrag.

Die Prüfungsabteilung erteilt das europäische Patent gemäß Hilfsantrag und weist den Hauptantrag mit der Begründung zurück, sein Gegenstand sei nicht erfinderisch.

Der Anmelder legt Beschwerde ein und erhält einen sogenannten "Zwischenbescheid" der Beschwerdekammer, in der die vorläufige Auffassung geäußert wird, der Gegenstand des Hauptantrages sei nicht erfinderisch und auch der Gegenstand des (von der Prüfungsabteilung gewährten) Hilfsantrages sei nicht patentfähig, da es sich um eine "Wiedergabe von Informationen" im Sinne des Art. 52 (1) (d) handele.

Stehen dem Patentinhaber, abgesehen von gegebenenfalls materiellen Argumenten, auch verfahrensrechtliche Grundsätze zur Seite?

- 4) In einer mündlichen Verhandlung vor einer Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes erklärt ein gemäß Art. 134 zugelassener Vertreter, daß er den Parteivortrag einer Person überlasse, die sich in Ausbildung zum Vertreter vor dem EPA befinde. Zum technischen Sachverhalt werde sich überdies auch der Erfinder äußern.

So geschieht es auch. Der Erfinder und der "Azubi" tragen vor, letzterer stellt auch die Anträge. Der zugelassene Vertreter sitzt unbeteiligt dabei.

Probleme?