

EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2022

Aufgabe D2

Diese Prüfungsaufgabe enthält:

Teil II: Rechtliche Beurteilung

Fragen 1-4 (55 Punkte)

Heute ist der 8. März 2022.

Sie erhalten folgende E-Mail der Firma Optimisme.

Sehr geehrte(r) Vertreter(in),

[001] mein Name ist Candide. Ich bin Geschäftsführer der italienischen Firma Optimisme (OPT). OPT ist auf Plastik-Recycling spezialisiert. Wir entwerfen unsere eigenen Recyclingmaschinen in unserer Firma und lassen sie von der Firma Torre (TOR) herstellen, einem italienischen Hersteller von Plastik-Recyclingmaschinen. Als wir 2018 angefangen haben, mit TOR zusammenzuarbeiten, haben wir eine Vereinbarung unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung ist TOR zur Geheimhaltung verpflichtet, und alles seitdem generierte geistige Eigentum gehört OPT. In Zukunft werden wir diese Maschinen selbst herstellen.

[002] Ein bekanntes Recyclingverfahren beinhaltet das Zerschneiden des Plastikmülls in kleine Stücke in einer Mühle, d. h. in einem Behälter mit rotierenden Klingen am Boden. Ein anorganisches Füllmaterial in Pulverform wird der Mühle zur Vermischung mit den Plastikstücken zugeführt, um die Festigkeit des Plastiks zu erhöhen. Das Problem dieser bekannten Maschine ist, dass die maximale Menge an Füllmaterial, die der Mühle zugeführt werden kann, 10 % Gewichtsanteil beträgt. Werden der Mühle größere Mengen zugeführt, wird ein Teil des Füllmaterials aus der Maschine ausgeworfen und viel Staub erzeugt. Um 50 % Gewichtsanteil Füllmaterial zu erhalten, muss herkömmlicherweise das Plastik aus der Mühle mit einer weiteren Maschine verarbeitet werden, in der weiteres Füllmaterial mit dem Plastik vermischt wird.

[003] Im Januar 2019 haben wir eine neue Plastik-Recyclingmaschine erfunden. In unserer Maschine wird das Füllmaterial am Boden der Mühle zugeführt, sodass es mit den Plastikstücken vermischt wird, während der Plastikmüll zerschnitten wird. Dies ist eine große Verbesserung gegenüber den herkömmlichen Verfahren: Wir können dem Plastik in der Mühle bis zu 50 % Gewichtsanteil Füllmaterial zuführen, und während des Verfahrens wird weniger Staub erzeugt, sodass die Arbeiter sicherer sind als zuvor.

[004] Am 3. Juni 2019 haben wir TOR unsere gesamten technischen Zeichnungen und einen voll nacharbeitbaren erklärenden Bericht übergeben, um ihnen die Herstellung unserer Maschine zu ermöglichen, die wir FEED genannt haben. Am 1. Juli 2019 haben wir einen Prototyp der Maschine FEED mit einem Zuführungsrohr am Boden der Mühle erhalten. Wir haben die von TOR erhaltene Maschine FEED durch Hinzufügen eines zweiten Zuführungsrohrs am Boden der Mühle modifiziert. Wir haben entdeckt, dass durch die Verwendung von zwei Zuführungsrohren für das Füllmaterial eine überraschend größere Gleichmäßigkeit des recycelten Plastiks erhalten werden kann. Am 22. Juli 2019 haben wir eine europäische Patentanmeldung, OPT-EP1, eingereicht. OPT-EP1 offenbart und beansprucht eine Maschine umfassend mindestens ein Rohr zum Zuführen von Füllmaterial am Boden der Mühle. OPT-EP1 offenbart auch die Maschine mit zwei Zuführungsrohren am Boden der Mühle. Dieses Merkmal ist im abhängigen Anspruch 2 beansprucht.

[005] Nach der Einreichung von OPT-EP1 haben wir festgestellt, dass es möglich ist, durch eine auf der Maschine FEED befestigte spezielle Wassersprühvorrichtung (SPRAY) den von der Maschine erzeugten Staub zu reduzieren, überraschenderweise ohne die Eigenschaften des recycelten Plastiks zu beeinträchtigen. Am 4. Oktober 2019 haben wir die europäische Patentanmeldung OPT-EP2 eingereicht, ohne Priorität zu beanspruchen. OPT-EP2 enthält die gesamte Beschreibung und alle Ansprüche von OPT-EP1; sie offenbart zusätzlich die Vorrichtung SPRAY und die Maschine FEED mit darauf befestigter Vorrichtung SPRAY.

[006] Am 30. September 2020 haben wir die internationale Anmeldung OPT-PCT eingereicht. OPT-PCT enthält die gesamte Beschreibung und alle Ansprüche von OPT-EP2 und beansprucht zusätzlich die Vorrichtung SPRAY als solche und die Maschine FEED mit darauf befestigter Vorrichtung SPRAY. OPT-PCT beansprucht die Priorität von OPT-EP2.

[007] OPT-EP1 wurde erteilt wie eingereicht. Der Hinweis auf die Erteilung wurde am 27. Januar 2021 veröffentlicht. Gegen OPT-EP1 wurde von einem deutschen Anwalt Einspruch eingelegt. Die Einspruchsgründe sind mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit basierend auf zwei Dokumenten.

[008] Das erste Dokument ist TOR-EP, eine europäische Patentanmeldung eingereicht von TOR am 3. Juni 2019. Die Abbildungen in TOR-EP sind identisch mit den Zeichnungen, die wir TOR gegeben haben, und die Absätze der Beschreibung sind identisch mit den Absätzen des Berichts, den wir TOR gegeben haben. TOR-EP hat einen einzigen Anspruch, der auf eine Maschine mit einem Rohr zum Zuführen von Füllmaterial am Boden der Mühle gerichtet ist.

[009] TOR-EP offenbart einen Gegenstand, der mit dem Gegenstand von OPT-EP1 nahezu identisch ist. Der einzige Unterschied ist, dass TOR-EP nicht die zwei Zuführungsrohre von OPT-EP1 erwähnt. TOR-EP erwähnt auch nicht die Wassersprühvorrichtung von OPT-EP2. Eine Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung wurde vor fünf Tagen an TOR geschickt.

[010] Das zweite Dokument ist eines unserer eigenen Videos, das unseren Prototypen der Maschine FEED zeigt und erklärt, wie sie funktioniert. Wir haben das Video auf unsere Internetseite hochgeladen, auf der es seit dem 10. Juli 2019 öffentlich zugänglich ist. Die in dem Video gezeigte Prototyp-Maschine hat nur ein Zuführungsrohr und keine Wassersprühvorrichtung. Dem Einsprechenden zufolge ist ein auf eine Maschine mit zwei Zuführungsrohren gerichteter Anspruch angesichts einer Maschine mit einem einzigen Zuführungsrohr naheliegend.

[011] Wir haben eine auf den 3. Dezember 2021 datierte Mitteilung der Einspruchsabteilung erhalten mit der Aufforderung, innerhalb von vier Monaten eine Stellungnahme zu dem Einspruch einzureichen. Bitte helfen Sie uns bei der Abfassung unserer Antwort. Unserer Meinung nach sollte der Einspruch zurückgewiesen werden, weil er von einem Anwalt eingelegt wurde, der kein Interesse an dem Fall hat.

[012] Zwei Rohre zum Zuführen von Füllmaterial am Boden der Mühle haben einen weiteren überraschenden Vorteil. Wir haben kürzlich entdeckt, dass die Klingen der Mühle sauber bleiben, wenn Füllmaterial in Pulverform über ein Rohr und Füllmaterial in Granulatform über ein anderes Rohr zugeführt wird. Das Granulat wird durch Pressen des Füllmaterials in Pulverform hergestellt. Dieses Zuführungsverfahren, das wir CLEAN nennen, bietet einen wichtigen Vorteil, weil es bis zu 30 % der Kosten des Recyclingverfahrens einspart, indem vermieden wird, dass die Maschine zum Reinigen der Klingen angehalten werden muss. Das alleinige Zuführen von Granulat bietet diesen Vorteil nicht.

[013] Da das Verfahren CLEAN eine derart wertvolle Entwicklung ist, wollen wir es mit einer Patentanmeldung schützen. Bevor wir diese Anmeldung einreichen, möchten wir die Meinung der Einspruchsabteilung dazu erfahren. Unsere Idee wäre, in unserer schriftlichen Erwiderung auf den Einspruch diesen neu entdeckten Vorteil der zwei Rohre zur Argumentation für das Vorhandensein erfinderischer Tätigkeit heranzuziehen.

[014] Wir haben unsere Anmeldung OPT-PCT im Hinblick auf ein geplantes Joint Venture mit Avidus eingereicht, einem Anlagefonds, der uns bei der Herstellung unserer eigenen Maschinen und der Ausweitung unserer Aktivitäten in den USA, China und Indien helfen wird.

[015] Es gibt ein weiteres Problem mit TOR. Vor zwei Wochen haben wir ein Unterlassungsschreiben von TOR erhalten mit der Aufforderung, jegliche Verwendung unserer Maschine FEED mit der Vorrichtung SPRAY im Hinblick auf ihr europäisches Patent TOR-EP-old einzustellen. TOR-EP-old offenbart und beansprucht eine Wassersprühvorrichtung, die mit der von uns hergestellten und in unserer Maschine verwendeten identisch ist, und die in OPT-EP2 offenbart ist. Diese Wassersprühvorrichtung hat TOR 2014 auf einer Messe in Barcelona, bei der wir anwesend waren, für eine unterschiedliche Verwendung gezeigt. Diese Wassersprühvorrichtung wurde in einer datierten Broschüre, die auf der Messe ausgeteilt wurde und die in unserem Besitz ist, vollständig offenbart.

[016] TOR-EP-old wurde 2015 ohne Inanspruchnahme einer Priorität eingereicht und 2017 erteilt. Avidus hat gegen TOR-EP-old Einspruch eingelegt mit unzureichender Offenbarung als einzigem Einspruchsgrund. Der Einspruch wurde zurückgewiesen, und Avidus hat Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt. Die Beschwerde ist anhängig.

[017] Wir haben versucht, TOR zu kontaktieren, um die oben genannten Probleme zu lösen, aber TOR hat sich geweigert, mit uns zu sprechen. Avidus hat uns informiert, dass sie von TOR kontaktiert wurden. TOR benutzt TOR-EP, um Avidus zu überzeugen, uns in dem Joint Venture durch TOR zu ersetzen. Avidus hat uns mitgeteilt, dass sie im Falle einer Einigung mit TOR ihre Beschwerde zurücknehmen werden.

Wir haben für nächste Woche ein Treffen mit Avidus geplant und benötigen Ihre Hilfe zu folgenden Punkten:

1. Beschreiben Sie die derzeitige Patentsituation für:
 - a) die Maschine FEED mit einem Zuführungsrohr am Boden der Mühle
 - b) die Maschine FEED mit zwei Zuführungsrohren am Boden der Mühle
 - c) das Zuführungsverfahren CLEAN
 - d) die Wassersprühvorrichtung SPRAY
 - e) die Maschine FEED mit Wassersprühvorrichtung SPRAY

2. Wie raten Sie uns, auf den Einspruch gegen OPT-EP1 zu antworten?

3. Was können wir tun, um unsere Situation zu verbessern?

4. An der Herstellung und Verwendung von welchen Produkten und Verfahren können wir TOR nach den Verbesserungsmaßnahmen hindern, und in welchen Ländern?