

# Der Patent- und Gebrauchsmusterschutz im Ausland, das EPÜ und das PCT

## 1. Bis wann muß der Schutz einer technischen Erfindung im Ausland erfolgen?

Normalerweise kann der Schutz einer technischen Erfindung, d.d. eines Patents oder ggf eines Gebrauchsmusters, im Ausland **innerhalb von 12 Monaten** nach der Hinterlegung in der Bundesrepublik Deutschland dann erfolgen, sofern dieser Staat sich nach der **Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)** verpflichtet hat, einer entsprechenden in einem Vertragsstaat, beispielsweise Deutschland hinterlegten Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung, wenn dies innerhalb von 12 Monaten geschehen ist, auch bei einer Nachanmeldung, diesen ersten Anmeldetag zuzubilligen.

*Bitte lesen Sie hierzu § 41 I PatG.*

Diesem internationalen Abkommen sind in der Zwischenzeit **174 Länder der Welt** beigetreten, worunter fast sämtliche Industriestaaten der Welt sind.

Darüber hinaus kann auch innerhalb von 12 Monaten eine Nachanmeldung erfolgen, sofern zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem entsprechenden ausländischen Staat ein Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der Priorität besteht, was derzeit der Fall ist für den Nicht-PVÜ-Staat Taiwan.

*Bitte lesen Sie hierzu § 41 II PatG.*

Sofern keine vertraglichen Abkommen zwischen Deutschland und dem entsprechenden ausländischen Staat vorliegen, sollte die Auslandspatentanmeldung **sobald als möglich, möglichst gleichzeitig, aber auf jeden Fall bei einer Patentanmeldung vor Ablauf der 18-Monatsfrist**, d.h. vor der Offenlegung der Patentanmeldung, und bei der Einreichung eines Gebrauchsmusters vor der Eintragung des Gebrauchsmusters und deren Bekanntgabe im Patentblatt geschehen.

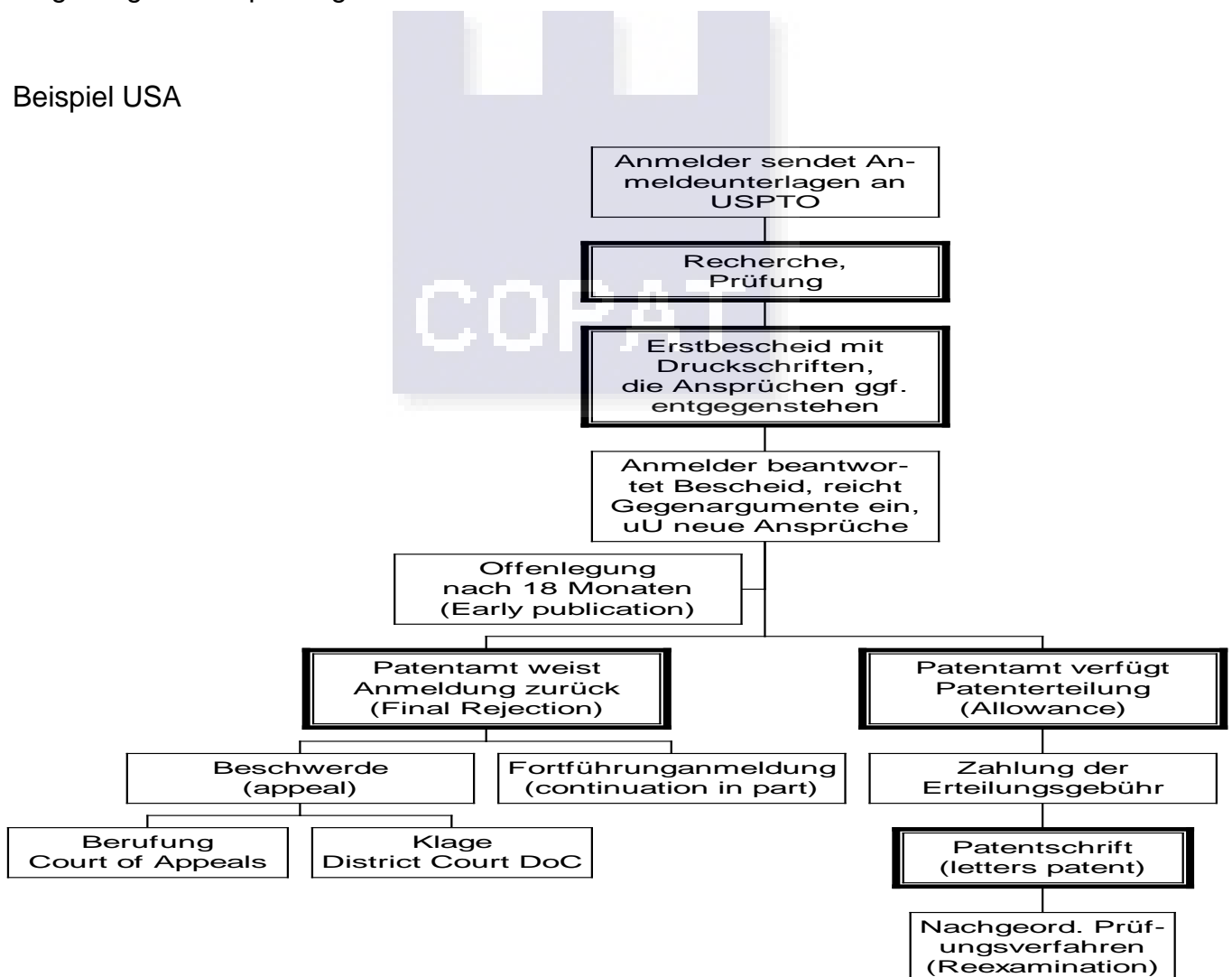
Bitte lesen Sie hierzu § 3 I S. 1 + 2 PatG, die entsprechend auch in fast allen anderen Ländern der Welt gelten.

## 2. Wie erfolgt der Schutz eines Patents im Ausland?

### 2.1 Nationale Patentanmeldung

Dies kann dadurch geschehen, daß die erste deutsche Anmeldung nach ihrer Übersetzung in die Landessprache beim ausländischen Patentamt über einen dort zugelassenen Patentanwalt eingereicht wird und die Anmeldegebühren entrichtet werden. Die Prüfungsstandards sind sehr unterschiedlich und reichen von einer reinen Formalprüfung mit Recherche bis zu einer langwierigen Sachprüfung.

Beispiel USA



Beispiel: China:

## Übersicht Erteilungsverfahren

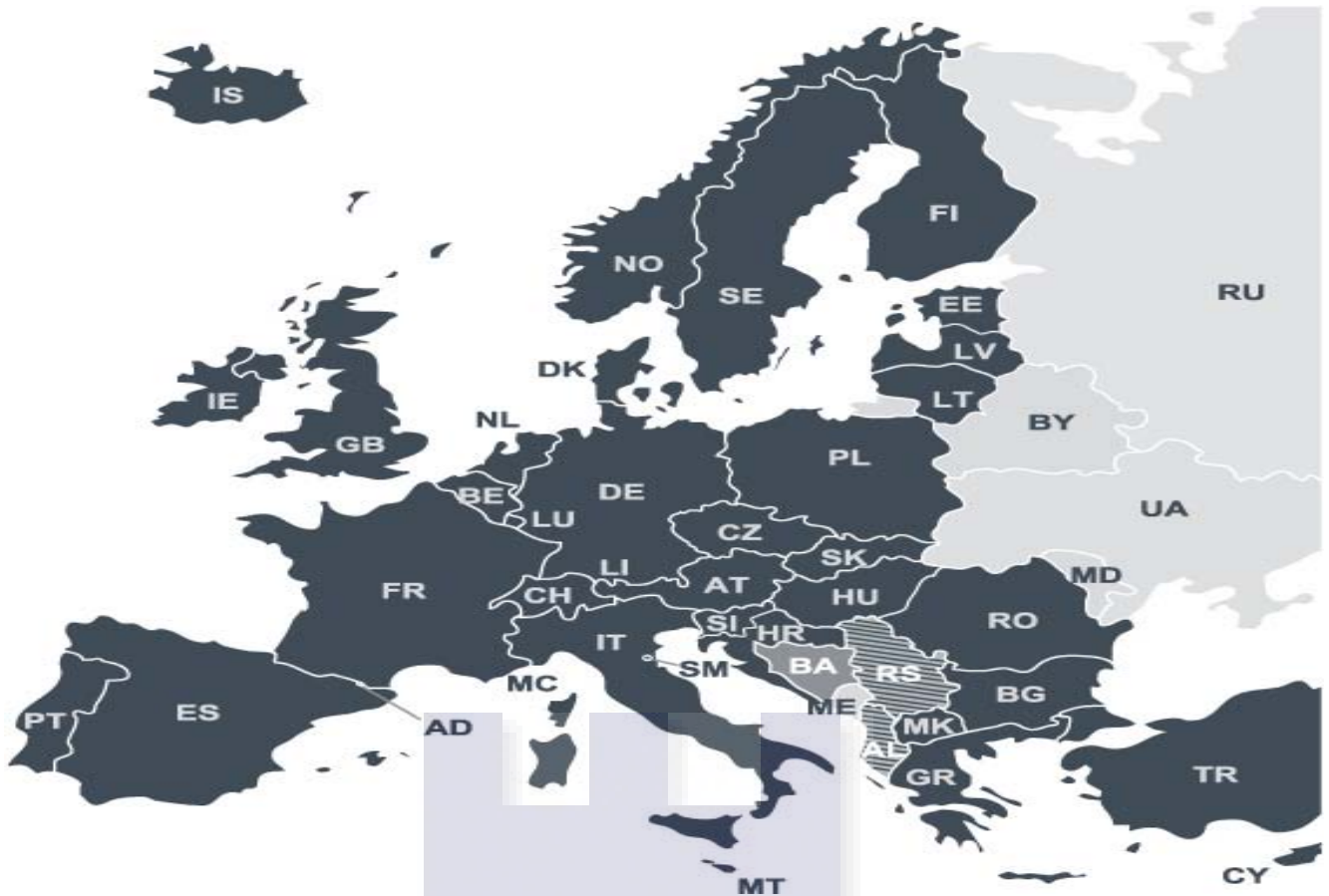
- (Anmeldung) / Nationalisierung in China
- Nach 9 - 12 / (18 Mon.) Offenlegung der Anmeldeunterlagen
- Ggf Änderung der Ansprüche innerh von 3 Mon. vor Prüfung
- Nach 36 Monaten Prüfungsantrag
- Prüfbescheid
- Erwiderung
- Erteilungsbeschluss
- Ggf Teilung der nicht patentierten Ansprüche
- Zahlung Registrierungsgebühr, aktuelle Jahresgebühr
- Patenterteilung, Urkunde
- Marking der Produkte empfohlen

### 2.2 Regionale Patentanmeldung

Sofern ein Auslandsschutz nicht nur in einem ausländischen Staat, sondern in mehreren ausländischen Staaten durchgeführt werden soll, sollte anstelle einer Anmeldung bei jedem ausländischen Patentamt nach Möglichkeit versucht werden, eine Einreichung im Rahmen eines regionalen Patentanmeldeverfahrens durchzuführen.

#### 2.2.1 Europäisches Patentübereinkommen

Das bekannteste dieser regionalen Patentanmeldeverfahren ist das Verfahren nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ), nach dem durch eine Einreichung beim Europäischen Patentamt eine Anmeldung in bis zu 35 europäische Staaten und der Türkei benannt und inf weiteren osteuropäischen Staaten erstreckt werden kann.



Dies sind derzeit Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, England, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn sowie Zypern und als erstreckte Staaten Albanien, Bosnien-Herzegowina und Serbien. Diese Staaten werden vorsorglich **alle** benannt, die Auswahl der Staaten erfolgt nach der Erteilung des Patents

Der typische Ablauf des Patenterteilungsverfahrens beim EPA:

- Anmeldung mit Zahlung der Anmelde- und Recherchegebühr ab 1.230 Euro
- innerhalb von 4 bis 30 Monaten: **Rechercheergebnis**
- **Veröffentlichung** der Anmeldung im **18. Monat nach (Erst)Anmeldung**, ggf mit Recherchebericht
- 6 Monate nach Recherchebericht muss **Prüfungsantrag** gestellt werden,
- nach 10 bis 20 Monaten Prüfbescheid des EPA.
- Stellungnahme mit geänderten Ansprüchen und / oder argumentativ

- **Patenterteilung** oder **Zurückweisung**

- ggf. **Einspruch** durch Wettbewerber (**9 Monate** nach Erteilung des Patents)

**Nationalisierung** in benannten Staaten (**3 Monate** nach Erteilung des Patents), ggf Übersetzung, Zahlung nat. Gebühren, Honorar ausländischer Patentvertreter

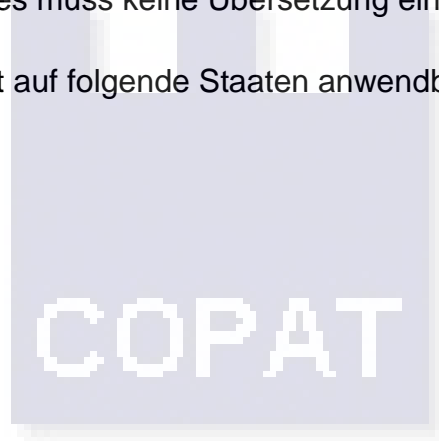
Durch das seit Mai 2008 geltende Londoner Übereinkommen kommt es zum Teil zu einem Verzicht auf Übersetzungserfordernisse durch die Vertragsstaaten des EPÜ.

Im Londoner Übereinkommen wird unterschieden zwischen Staaten, die eine Amtssprache mit einer der **Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch und Französisch)** gemein haben, und Staaten, die keine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des EPA gemein haben.

1) Staaten, die eine der Amtssprachen des EPA sprechen, verzichten auf die Übersetzungserfordernisse (es muss keine Übersetzung eingereicht werden)

Diese Bestimmung ist derzeit auf folgende Staaten anwendbar:

- Deutschland
- Frankreich
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Monaco
- Schweiz
- Vereinigtes Königreich



2) **Staaten, die keine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des EPA gemein haben**, können verlangen, dass eine **Übersetzung der Patentansprüche** in einer ihrer Amtssprachen eingereicht wird (Artikel 1 (3) des Londoner Übereinkommens).

Folgende Staaten verlangen, dass die Patentansprüche in ihrer Amtssprache eingereicht werden:

- Dänemark (Dänisch)
- Island (Isländisch)
- Kroatien (Kroatisch)

- Lettland (Lettisch)
- Niederlande (Niederländisch)
- Slowenien (Slowenisch)
- Schweden (Schwedisch)

Die obigen Staaten verzichten auf **weitere Übersetzungserfordernisse, wenn das europäische Patent in der von ihnen vorgeschriebenen Amtssprache des EPA erteilt oder in diese Sprache übersetzt und eingereicht worden ist**

Folgende Staaten haben **Englisch** vorgeschrieben:

- Dänemark
- Island
- Kroatien
- Niederlande
- Schweden



Für die übrigen Staaten muss das Europäische Patent wie vor 2008 ganz in die Landessprache übersetzt werden.

#### **Vor- und Nachteile einer Europäischen Patentanmeldung:**

- Es können bis zu 36 + 3 Staaten benannt werden
- **Recherche (inkl. Gutachten), Prüfung, Erteilung** für benannte Staaten
- Anforderungen an Patentfähigkeit geringer, Erteilungsquote ~ 59 %.
- **Anmeldezahlen steigend:** 2007: 135.429 2008: 140.725.
- 18 % der Anmeldungen aus DE, 25 % aus US, 16 % aus JP
- Nur **31 %** der gegen **5,3 %** der Europäische Patente eingereichten Einsprüche führen zum Widerruf des Patents.
- Nationalisierung in den Staaten z.T. mit Übersetzung der gesamten Patentschrift, amtlichen Gebühren, Vertretergebühren

## 2.2.2 Eurasisches Patentübereinkommen

Weitere Möglichkeit der Einreichung über ein regionales Patentanmeldeverfahren ist eine Anmeldung in Moskau nach dem Eurasischen Patentübereinkommen, dem derzeit 9 Länder, d.h. Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Moldau, Russische Föderation, Tadschikistan, Turkmenistan und Weißrußland beigetreten sind. Diese Staaten **können**, müssen aber nicht **alle** benannt werden.

## 2.2.3 Patentübereinkommen in den Afrika und in Arabien

### 2.2.3.1 Afrikanische Organisation für geistiges Eigentum (OAPI)

Eine Patentanmeldung für die Staaten Äquatorialguinea, Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabun, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kongo, Mali, Mauretanien, Niger, Senegal, Togo, Tschad und Zentralafrikanische Republik.

COPAT

### 2.2.3.2 Afrikanische Regionale Organisation für gewerblichen Rechtsschutz (ARIPO)

Eine Patentanmeldung für die Staaten Botsuana, Gambia, Ghana, Kenia, Lesotho, Malawi, Mosambik, Sambia, Sierra Leone, Zimbabwe, Somalia, Sudan, Swasiland, Tansania und Uganda.

### 2.2.3.3 Golf Kooperationsrat (GCC)

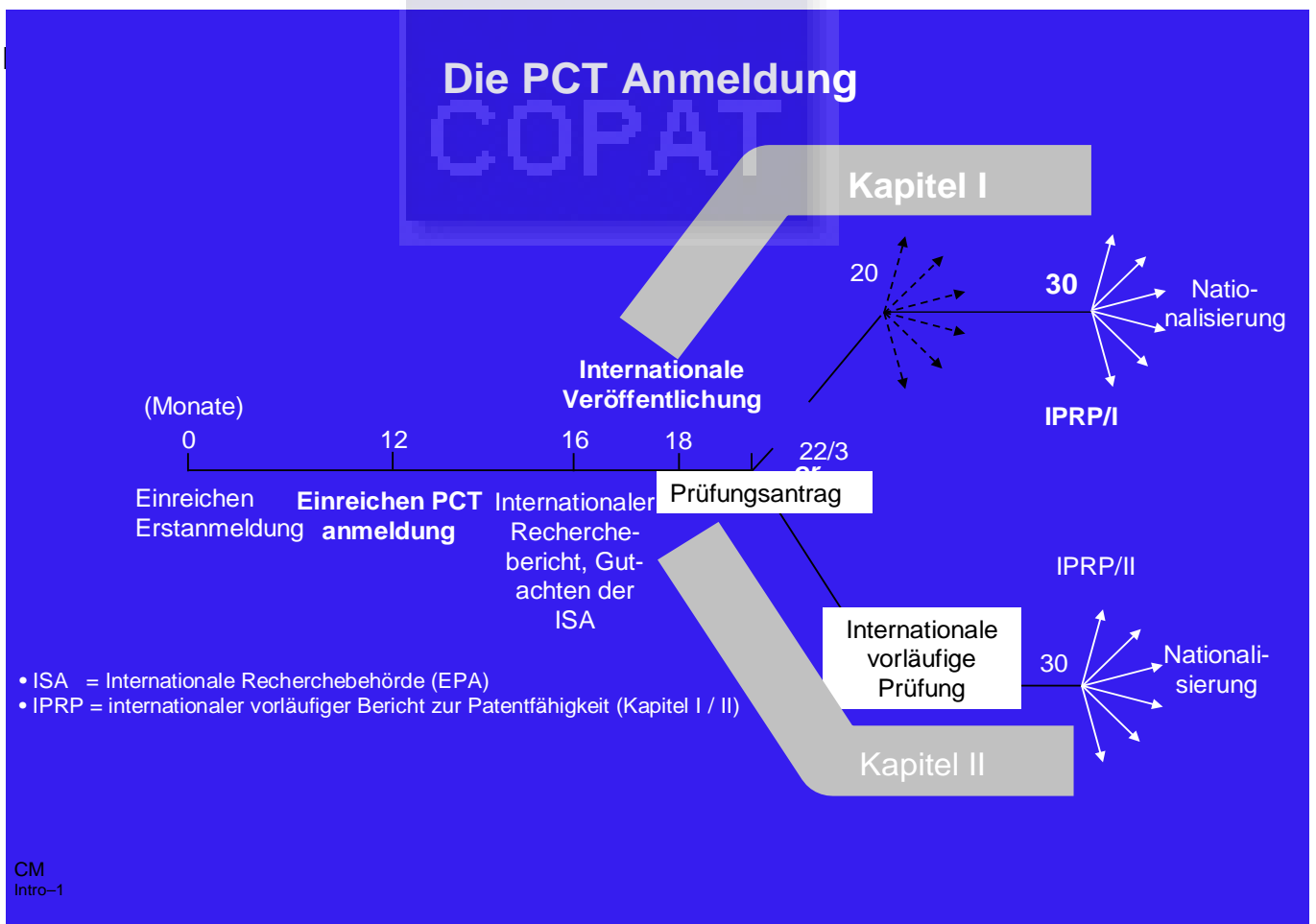
Eine Patentanmeldung für die Staaten Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.



## 2.3 Patent Cooperation Treaty (Patentzusammenarbeitsvertrag) PCT



Um zunächst Zeit zu gewinnen, ist es weiterhin möglich, eine internationale Patentanmeldung als Option auf ein Patent nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT) in derzeit bis zu 142 Ländern der Welt (Stand 12/09) einzureichen und dort im Rahmen eines einheitlichen Verfahrens zunächst **recherchieren** (Kapitel I) und dann **vorläufig prüfen** zu lassen (Kapitel II). Im Rahmen des vorläufigen Recherche- und Prüfungsverfahrens nach dem PCT können auch die vorgenannten regionalen Patentanmeldeverfahren (EPÜ, EAÜ, OAPI, ARIBO) zunächst recherchiert werden.





Vor- und Nachteile des Internationalen Patentanmeldeverfahrens:

- Mit Anmeldung in einer Sprache bis zu 142 Staaten benennen
- **Recherche** und ggf vorläufige **Prüfung** für benannte Staaten
- Kosten für Übersetzung / nationale Verfahren erst (8/18 Mon.später
- aber allein **amtliche Gebühren von 2.668 Euro**
- **Entscheidung über Weiterverfolgen** erst (8/ 18 Mon. später
- **Prüfungsergebnis** ist für spätere **EP-Anmeldung** verbindlich
- die Patenterteilung wird um (8/ 18 Monate verzögert
- **Es kann kein internationales Patent erteilt werden**
- **Anmeldezahlen steigend:** 2007: 160.506, 2008: 163.600
- 12 % der Anmeldungen in Deutsch, 61,5 % EN, 16,5 % JP
- in < 10 % der Anmeldungen wird vorläufige Prüfung beantragt
- Nur 67 % der int. Veröffentlichungen enthalten Recherchebericht

#### 2.4 Gemeinschaftspatent

Weiterhin ist es seit Jahrzehnten geplant, ein für alle Länder der EU geltendes Gemeinschaftspatent erteilt zu bekommen. Dieses Gemeinschaftspatentübereinkommen ist allerdings **noch nicht in Kraft getreten.**

### **3. Wie erfolgt der Schutz von Gebrauchsmustern im Ausland?**

#### 3.1 Nationale Gebrauchsmusteranmeldung

Dies kann in speziellen nationalen ausländischen Patentämtern geschehen, da nur in speziellen Staaten der Welt, wie beispielsweise

in Europa Bulgarien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Portugal, Ungarn,

sowie sonst in Australien, Brasilien, China, Japan, Mexiko, Rußland, Südkorea, der Türkei, Taiwan überhaupt die Möglichkeit besteht, Gebrauchsmuster anzumelden. Auch hierzu ist wieder ein dort zugelassener Patentanwalt notwendig.

Eine Einreichung eines Gebrauchsmusters im Rahmen eines regionalen Gebrauchsmuster-eintragungsverfahrens existiert bislang nicht, nur über das PCT-Verfahren, s.o. unter 2.3, können auch Gebrauchsmusteranmeldungen einheitlich recherchiert werden, bevor nach 30 Monaten dann Land für Land die Eintragung der Gebrauchsmuster stattfindet..

#### 3.2 Gemeinschaftsgebrauchsmuster

Geplant, aber noch nicht in die Tat umgesetzt, ist die Anmeldung und Eintragung eines Gemeinschaftsgebrauchsmusters für alle 27 EU-Staaten in Alicante.