

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

**Teilvortrag vom 07.05.99 zum
EU-PROJEKT ECOVIN
(am PIM, GH UNI ESSEN)**

PA Dr. Ralf SIECKMANN
Cohausz Hannig Dawidowicz & Partner
Schumannstr. 97-99,
40235 Düsseldorf

www.copat.com

© 1999 PA Dr. SIECKMANN,
CHDP Düsseldorf

1

Übersicht

- 1. Wo gibt es in Europa Patente und Gebrauchsmuster ?
- 2. Welche Entwicklungen können wie beansprucht werden ?
- 3. Voraussetzungen / Alternativen für den Schutz im Ausland ?
 - 3.1 nationale Patentanmeldungen im europäischen Ausland
 - 3.2 Europäische Patentanmeldungen
 - 3.3 Internationale Patentanmeldungen
- 4. Was muß man über Lizenzen wissen ?

© 1999 PA Dr. SIECKMANN,
CHDP Düsseldorf

2

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Wie entsteht ein gewerbliches Schutzrecht ?

Offenbarung einer neuen Entwicklung, unter Schaffung einer Priorität

durch Benutzung, im Streitfall u. U. schwer nachweisbar	durch Anmeldung, Schaffung eines Anmeldetags
---	--

Anmeldung eines GbrM, Patents, Schutz ist definiert durch technische Merkmale in Ansprüchen	Anmeldung eines Designs, Schutz ist definiert durch ästhetische Merkmale in Abbildung(en)
---	---

© 1999 PA Dr. SIECKMANN,
CHDP Düsseldorf

3

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

1. Wo gibt es in Europa Patente und Gebrauchsmuster ?

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf



EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Patentschutz ist in ganz Europa möglich für Erzeugnisse und Verfahren (Patentkategorien)

Gebrauchsmusterschutz in Europa nur in den Staaten Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn. Laufzeit meist bis zu 10 Jahre. Der Schutz ist auf **Erzeugnisse** beschränkt.

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf



EUROPÄISCHES PATENTRECHT

2. Welche Entwicklungen können wie beansprucht werden ?

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf



EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Patentkategorien

Was kann / soll beansprucht werden?

Erzeugnis Verfahren

Zusammens. Sache Schaltung Vorrichtung Biol. Material Material Bearbeitung Herstellung Verwendung

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Einheitliche Patentkategorien (in einer Anmeldung beanspruchbar, löst gleiche Aufgabe)

- Verfahren - Produkt - Verwendung
- Verfahren - Zwischenprodukt - nicht erf. Weiterverarbeitung
- Herstellung Katalysator - Katalysator - Verwendung
- Analogieverfahren - Produkt
- Verwendung von zwei Mikroorganismusstämmen gleicher Art
- Herstellung von Stoffen, Fotoauszeichnungsmaterial mit Teil der Stoffe
- Polymerisation - Vernetzung
- Vorrichtung - Verfahren unter Verwendung der Vorrichtung
- Sache - Vorrichtung zur Herstellung der Sache
- Verfahren - Mittel oder Vorrichtung zur Ausführung
- Konservierungs- und Desinfektionsmittel
- Verfahrens- oder Verwendungsanspruch breiter als Stoffanspruch

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

3. Voraussetzungen / Alternativen für eine Anmeldung im Ausland

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf

Europäisches Patentrecht

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

3.1 Nationale Patentanmeldungen im europäischen Ausland

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf



EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Kurze Wiederholung / Vergleich zum nationalen Patentrecht

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf



EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Strategie / Kosten einer DE Patentanmeldung inklusive Eintragung / Erteilung

mit der Anmeldung 330 DM
Anmelde- und Sofort-Recherchegebühr
Rechercheergebnis in ~ 6 Mon.
(A) ggf Abzweigung eines GbM 50 DM
Anmeldegebühr GbM => Eingetragenes
recherchiertes GbM in < 12 Mon.
Summe Kosten (A) 380 DM
(Verfahren, Verwendung nicht geschützt)

(B) sonst innerh. von 7 J. 420 - 1.695 DM
Prüfungsantrag, Jahresgebühren, später
ggf. Erteilungsgebühr
Summe Kosten B: 750 - 2.025 DM



< 12 Mon. Nachanmeldung nach PVÜ, EPÜ, PCT

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf



EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Einzureichende Unterlagen (in der jeweiligen Landessprache)

- **Übersetzung der Erstanmeldeunterlagen**, ggf ergänzt durch weitere Entwicklungen
- vom Anmelder unterzeichnete **ggf. (über)beglaubigte Vollmacht**
- **ggf. (über)beglaubigter Nachweis des Übergangs der Erfindung** auf den Anmelder
- **beglaubigte Kopie der deutschen Ersthinterlegung, in beglaubigter Übersetzung**
- **Gebühr für Anmeldung, Recherche, später ggf Prüfung, Erteilungsgebühr, Jahresgebühren**

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf 16

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Vor- und Nachteile einer nationalen Anmeldung (Frankreich)

- ▷ Es muß eine französische Übersetzung durch Patentanwalt, Fachübersetzer erstellt werden, zusätzl. Kosten für Vertreter
- ▷ nur **Recherche**, keine **Sachprüfung** des Patents
- ▷ Herausgabe der Offenlegungsschrift mit **Recherchenotiz**
- ▷ Erteilung durch Registrierung
- ▷ Kein Einspruchsverfahren vorgesehen
- ▷ Löschung des Patents nur über Nichtigkeitsklage



© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf 17

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Vor- und Nachteile einer nationalen Anmeldung (Großbritannien)

- ▷ Es muß eine englische Übersetzung durch Patentvertreter, Fachübersetzer erstellt werden, zusätzl. Kosten für Vertreter
- ▷ **Recherche, Offenlegung, dann Sachprüfung** des Patents
- ▷ Einspruchsverfahren nur bei im Nichtigkeitsverfahren geänderten Patenten vorgesehen
- ▷ Löschung des Patents über Nichtigkeitsantrag



© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf 18

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

3.2 Europäische Patentanmeldungen

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf



EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Kosten einer Europäischen Patentanmeldung

für 4 bzw. [alle 19] Staaten, bis 10 Ansprüche, Preise ab 1.7.99

mit der Anmeldung	1.598 - 1.633 DM
Anmelde- Recherchegebühr, ggf Priobeleg	
nach 9 - 14 Monaten	3.394 - [3.840] DM
Prüfungsgebühr, Benennungsgebühren	
nach 15 - 36 Monaten	2.148 - 2.947 DM
Ertelungsgebühr, 3. (+ 4.) Jahresgebühr	
Summe:	<u>7.175 - 8.420 DM</u>

mögliche Erstreckung auf Albanien, Rumänien, Lauen, Lettland, Mazedonien, Slowenien je 200 DM



Deutschland, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweiz, Schweden, Spanien, Zypern

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf



EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Einzureichende Unterlagen (nach dem EPÜ)

- ggf. durch weitere Entwicklungen ergänzte **Erstanmeldeunterlagen** in Deutsch
- Nachweis des **Übergangs der Erfindung** auf den Anmelder (Erfinderbenennung)
- **beglaubigte Kopie der deutschen Ersthinterlegung**
- **Gebühr für Anmeldung, Recherche, ggf Ansprüche über 10., später Benennungsgeb., Prüfungsgebühr, Ertelungsgebühr, Jahresgebühren**

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf



EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Wie können chemische / biologische Entwicklungen angemeldet werden ?

- A. Normalfall:**
 - schriftliche Beschreibung mit Ausführungsbeispiel, ggf. Figuren, Ansprüche mit techn. Merkmalen / Parameter / Herstellverfahren.
- B. Nucleotid- und Aminosäuresequenzen (Abl EPA 11/98, Beil.)**
 - Beschreibung + zusätzl. *Sequenzprotokoll auf Disk. in PatentIn 2.0*
- C. Biologisches Material** (Zellkultur, Virus, Mikroorganismus usw.)
 - *Ordnungsgemäße Hinterlegung (z.B. DSM, Braunschweig) und Hinweis (Nr.) in Beschreibung, Hinterlegung nach Budapester Abkommen und Einwilligung der Probenahme durch Sachverständige*
- D. Einreichung der Anmeldeunterlagen auf Diskette (on-line)**
 - 

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf  22

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Das Patenterteilungsverfahren nach dem EPÜ

innerhalb von 4 bis 20 Monaten: **Rechercheergebnis**

- **Veröffentlichung** der Anmeldung im **18. Monat nach Erstanmeldung**, ggf mit Recherchebericht
- 6 Monate nach Recherchebericht, **Prüfungsantrag**, nach 10 bis 20 Monaten Prüfbescheid des EPA.
- Stellungnahme mit geänderten Ansprüchen und / oder argumentativ und / oder Vergleichsversuchen
- **Patenterteilung oder Zurückweisung**
- ggf. **Einspruch** durch Wettbewerber
- **Nationalisierung** in benannten Staaten, Übersetzung, nat. Gebühren, Honorar ausländischer Patentvertreter

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf  23

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Schnelle Erteilung eines EP-Patents bei Markteinführung des Produktes

1. Antrag auf **beschleunigte** Recherche / Prüfung mit Anmeldung bevorzugte Recherche, (Prüf)bescheide innerhalb von 3 Monaten
2. Beantwortung des Bescheids innerhalb von 2 / 4 Monaten.
3. Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ **sofort** beantworten
4. Mit Antwort auf Regel 51 (6) EPÜ neben der Druckkostengebühr auch ggf fällige Jahresgebühr entrichten, Antrag auf **beschleunigte** Veröffentlichung nach Art 95 (6) EPÜ stellen

⇒ Patent in etwa **einem Jahr** nach Anmeldung

Zum Vergleich übliches Verfahren (Jahresbericht EPA 1997)

- 30 % der Anmeldungen **ohne Recherchebericht**, erfolgt üblicherweise 4 bis 15 Monate nach der Anmeldung, der **1. Prüfbericht** erfolgt nach ~ 13,4 Monaten ⇒ Patent nach 2 bis 6 Jahren

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf  24

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Vor- und Nachteile einer EPÜ Anmeldung

- ▷ Es können bis zu **19 + 6** Staaten benannt werden
- ▷ **Recherche, Prüfung und Erteilung** für benannte Staaten
- ▷ Anforderungen an Patentfähigkeit geringer
- ▷ **Anmeldezahlen steigend**: 1997: 44.522 1998: 48.764
- ▷ **19 %** der Anmeldungen aus DE, 28 % aus US, 18% aus JP
- ▷ Nur **33 %** der gegen **6,2 %** der Europäische Patente eingereichten Einsprüche führen zum Widerruf des Patents.
- ▷ Nationalisierung in den Staaten mit Übersetzung der gesamten Patentschrift, amtlichen Gebühren, Vertretergebühren **teuer**

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf  25

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

3.3 Internationale Patentanmeldungen (PCT)

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf  26

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Über das PCT benennbare Staaten Europas

die EPÜ Staaten (**Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweiz, Schweden, Spanien, Zypern**),

Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Island, Jugoslawien, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldau, Norwegen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn.

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf  27

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Vor- und Nachteile einer int. Anmeldung

- ▷ Es können bis zu 100 Staaten benannt werden
- ▷ **Recherche** und ggf vorläufige **Prüfung** für benannte Staaten
- ▷ Kosten für Übersetzung / nat. Verfahren erst 8/18 Mon.später
- ▷ **Entscheidung über Weiterverfolgen** erst 8/18 Mon. später
- ▷ **Prüfungsergebnis** ist für spätere **EP-Anmeldung** verbindlich
- ▷ Patenterteilung wird um 8/18 Monate verzögert
- ▷ **Es kann kein internationales Patent erteilt werden**
- ▷ **Anmeldezahlen steigend:** 1997: 54.422, 1998: 67.007
- ▷ 13,6 % der Anmeldungen in Deutsch, nach 42,3 % in Englisch
- ▷ in > 80% der Anmeldungen wird vorl. Prüfung beantragt

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf  31

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

4. Was muß man über Lizenzen wissen ?

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf  32

EUROPÄISCHES PATENTRECHT

Was ist eine Lizenz ?

Ein **gewerbliches Schutzrecht**, wie ein Patent, kann **beschränkt** oder **unbeschränkt** auf andere **übertragen werden** (= Lizenz).

Man unterscheidet weiter

- ausschließliche Lizenz** (Lizenznehmer erhält weitgehend die Rechte des Schutzrechtsinhabers, keine weitere Lizenz möglich).
- einfache Lizenz** (Lizenznehmer (=LN) erhält nur Recht auf Herstellung oder Vertrieb, mehrere Lizenznehmer erhalten für gleiches Gebiet / Bereich Lizenz).

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP Düsseldorf  33
