



Patent- und Erfinderrecht

Dr. Lars Hoppe

VKK PATENTANWÄLTE

Edisonstrasse 2

87437 Kempten

www.vonnemann.de



V. Schutz einer Erfindung im Ausland

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

Gliederung

1. Nationales ausländisches Patent
2. Europäisches Patent
3. PCT-Anmeldung
4. Gemeinschaftspatent
5. Geheimpatent

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

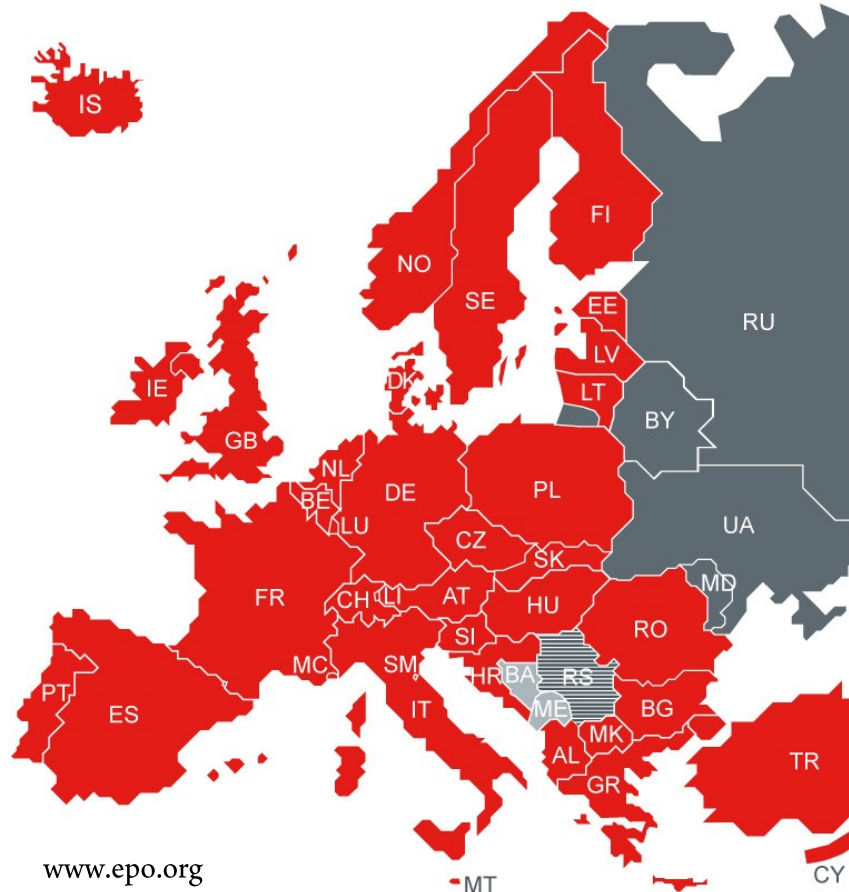
- Nationales ausländisches Patent
 - Gewähren Schutz nur in den Grenzen des jeweiligen Staates (wie deutsches Patent)
 - Mitarbeit ausländischer Patentanwälte erforderlich
 - Übersetzungen
 - Anpassung an nationale Vorschriften
 - **Vertretungsberechtigung**

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

- Europäisches Patent (EP)
 - Vorteile:
 - Zentralisiertes Anmelde- und Prüfungsverfahren
 - Kostenersparnis
 - Dreisprachiges Amt (DE, EN, FR)
 - Nachteil: Ab Erteilung des EP-Patentes zerfällt dieses in ein **Bündel nationaler Patente!**
 - Erfordernis: Ausländische Patentanwälte
 - Anfertigung von Übersetzungen
 - Umschreibung des EP-Patentes in nationale Patente

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

- Mitgliedsstaaten des EPÜ (Europäisches Patentübereinkommen)



38 Mitgliedsstaaten
+
4 Erstreckungsstaaten
(per 2010)

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

- EP-Verfahren
 - Ähnlich DE, jedoch Besonderheiten auf Grund Staatenzahl
 - Anmeldung
 - Umfang wie DE
 - Gebühren wie DE
 - Prioritätsfrist 12 mon ab AT
 - Veröffentlichung 18 mon ab AT oder Prio-Tag
 - Prüfungsantrag
 - Innerhalb von 6 mon nach Veröffentlichung des Rechercheberichts
 - Zahlung der Benennungsgebühren

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

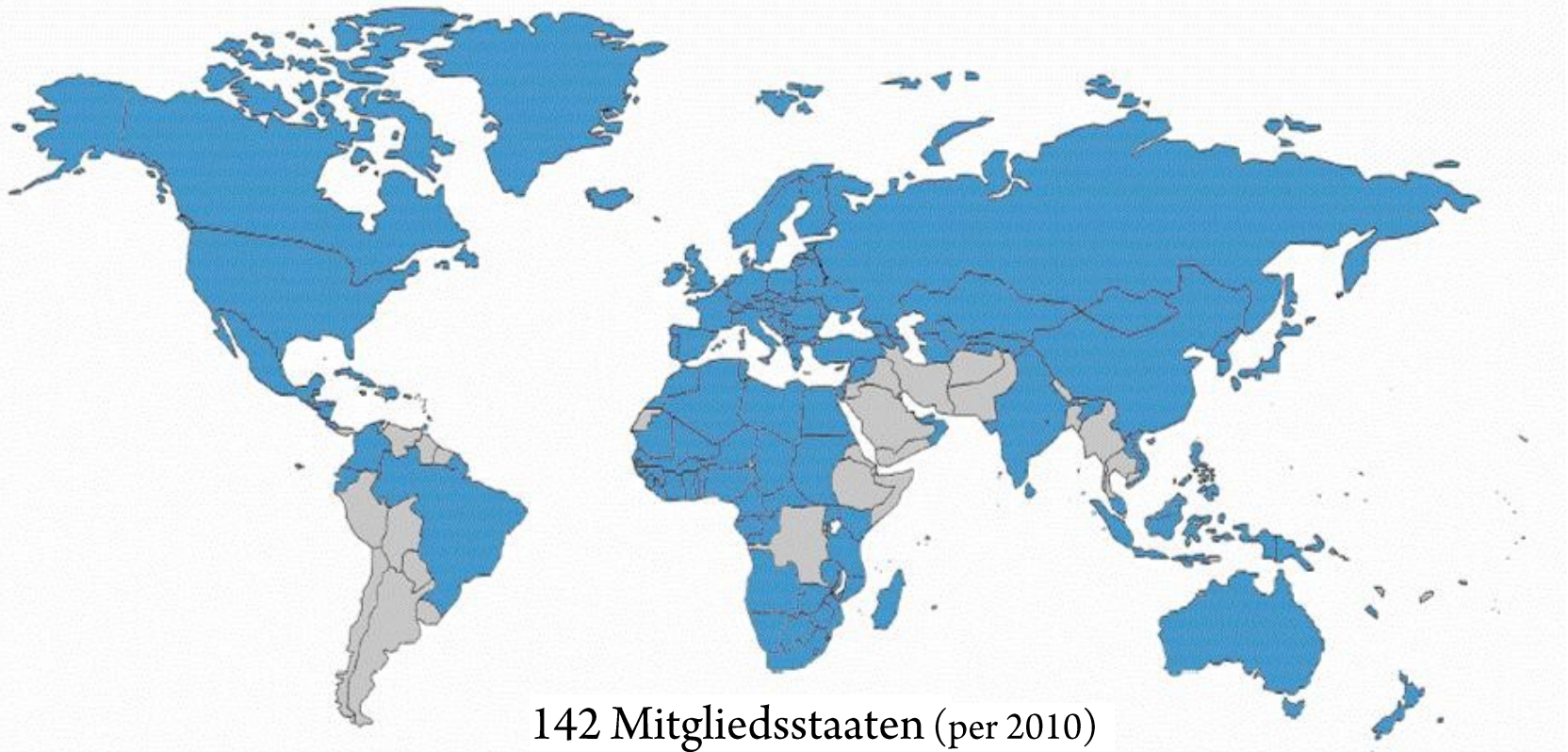
- EP-Verfahren
 - Prüfung 1,5 – 2 Jahre, Bescheide, Eingaben (wie DE)
 - Erteilungsbeschluss
 - Übersetzung der Patentansprüche in die verbleibenden Amtssprachen
 - EP-Patentschrift 2 mon später
 - Umsetzung auf nationaler Ebene (**Validierung**)
 - Gebühren + Übersetzungen
 - Frist 3 mon ab Veröffentlichung der Erteilung
 - **EP-Patent erlischt, falls keine Validierung erfolgt**

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

- EP-Verfahren
 - Einspruch
 - Zentralisiertes Verfahren
 - Zulässigkeit und Begründetheit ähnlich DE
 - Frist 9 mon ab Veröffentlichung der Erteilung
 - Gebühr
 - Nichtigkeit
 - **Kein** zentralisiertes Verfahren
 - Nur einzelne nationale Patente angreifbar (vor nationalen Gerichten, z. B. BPatG)
 - Gründe im EPÜ 2000 geregelt
 - Ältere Rechte nach nationalem Recht verwendbar (anderer SdT im EPÜ)
 - Beschwerde
 - Materielles ähnlich DE
 - Frist 2 mon
 - Gebühr

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

- PCT-Anmeldung (Patent Cooperation Treaty)



www.wipo.int

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

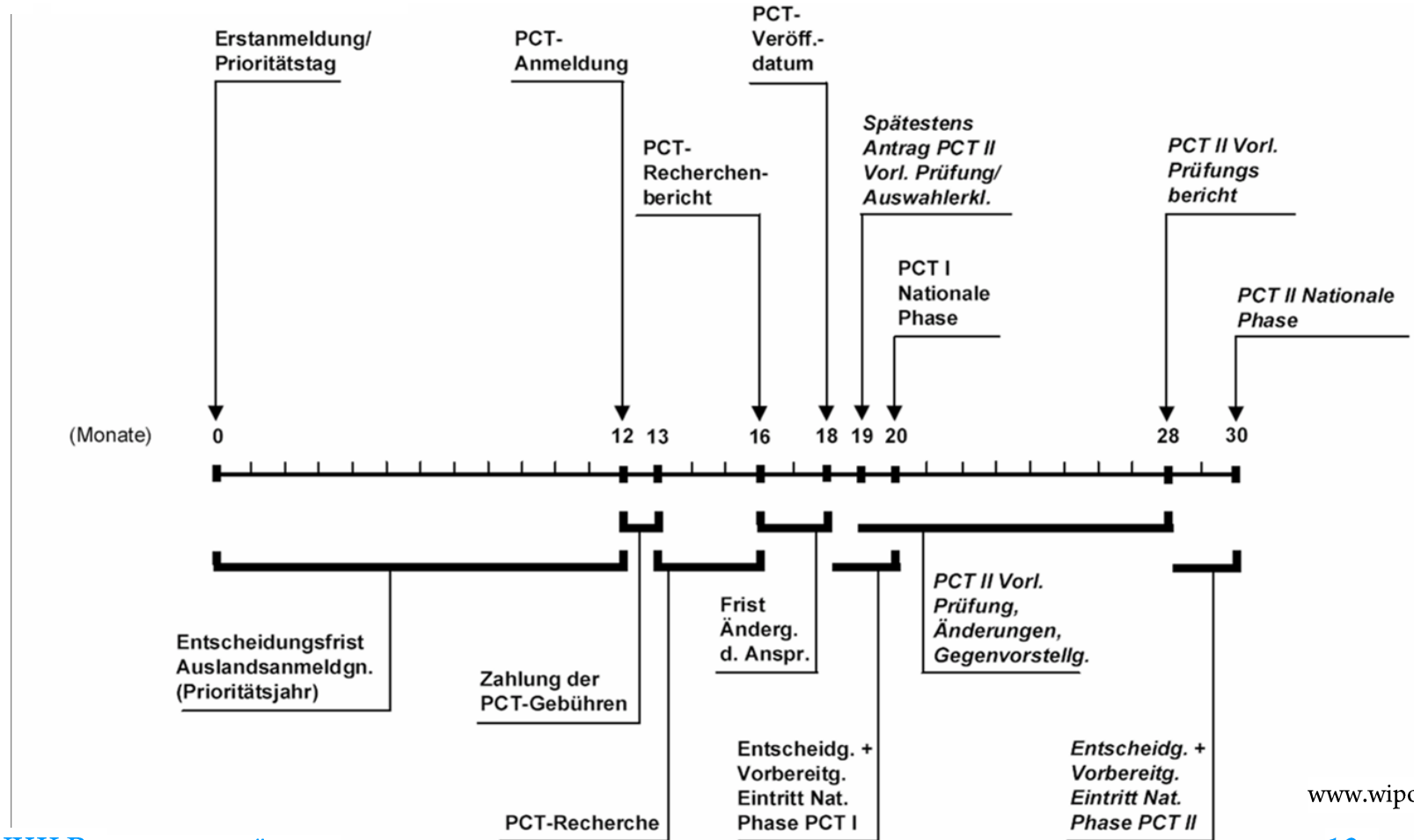
- PCT-Verfahren

Hintergrund

- Nur **eine** internationale Patentanmeldung!
- Gilt in allen Mitgliedsstaaten als zu übersetzende nationale Anmeldung

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

- PCT-Verfahren



V. Schutz einer Erfindung im Ausland

- PCT-Verfahren

- Vorteile

1. 18 mon **Zeitgewinn**, internationale Anmeldung erfordert nationales Verfahren erst nach 30 statt 12 mon
2. Nur eine internationale Recherche (Nachrecherche des EPA gratis)
3. Zentrale Umschreibung möglich
4. Prüfungsantrag möglich, positiver Bericht präjudiziert in der Praxis das EP-Prüfergebnis, nicht verbindlich für nationale Prüfverfahren
5. Liquiditätsschonung
6. Nachbesserung der Anmeldung vor Eintritt in die regionalen und nationalen Phasen möglich

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

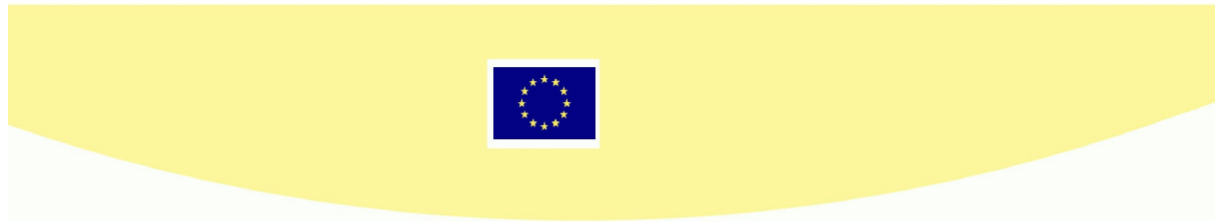
- PCT-Verfahren
 - Nachteile
 1. **Kein internationales Patent!**
 2. Anmeldung gilt als separate regionale / nationale Anmeldungen
 3. Unverbindliches Prüfungsverfahren

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

- Gemeinschaftspatent
 - Ein **einziges** Patent mit **voller Wirksamkeit** in jedem Mitgliedsstaat!
 - GPÜ (Gemeinschaftspatentübereinkommen) ist Sonderabkommen zum EPÜ
 - Keine Länderauswahl möglich
 - Hohe Übersetzungskosten
 - Nur eine zentrale Jahresgebühr
 - Anmeldung beim EPA

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

- Gemeinschaftspatent



**RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION**



17076/09 (Presse 365)
(OR. en)

MITTEILUNG AN DIE PRESSE

2982. Tagung des Rates

Wettbewerbsfähigkeit (Binnenmarkt, Industrie und Forschung)

Brüssel, den 3./4. Dezember 2009

www.concilium.europa.eu

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

- Gemeinschaftspatent

VERBESSERUNG DES PATENTSYSTEMS IN EUROPA – Schlussfolgerungen des Rates

EU-PATENTVERORDNUNG

Der Rat hat eine Aussprache über die Verbesserung des Patentsystems in Europa geführt und Schlussfolgerungen zu den Grundzügen des künftigen Patentsystems angenommen, das sich auf zwei Hauptpfeiler stützen soll:

1. die Schaffung eines einheitlichen Patentgerichtssystems, das über die ausschließliche gerichtliche Zuständigkeit für zivilrechtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Verletzung und der Rechtsgültigkeit von EU-Patenten und Europäischen Patenten verfügen und ein Gericht erster Instanz (mit einer Zentralkammer sowie örtlichen und regionalen Kammern) sowie ein Berufungsgericht umfassen würde;
2. die Schaffung eines EU-Patents als einheitliches Rechtsinstrument für die Erteilung von EU-weit gültigen Patenten. In öffentlicher Sitzung verständigte sich der Rat zudem auf eine allgemeine Ausrichtung (d. h. eine grundsätzliche Einigung in Erwartung der Stellungnahme des Europäischen Parlaments) hinsichtlich eines Verordnungsentwurfs über die Schaffung des EU-Patents.

Work
in
Progress

Die Schlussfolgerungen, die die Grundlage für die weitere Arbeit bilden werden, sind nachstehend wiedergegeben.

www.concilium.europa.eu

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

- Geheimpatent

§ 93 StGB Begriff des Staatsgeheimnisses

- (1) Staatsgeheimnisse sind Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse, die nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und vor einer fremden Macht geheim gehalten werden müssen, um die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland abzuwenden.
- (2) Tatsachen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder unter Geheimhaltung gegenüber den Vertragspartnern der Bundesrepublik Deutschland gegen zwischenstaatlich vereinbarte Rüstungsbeschränkungen verstoßen, sind keine Staatsgeheimnisse.

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

- Umsetzung im Patentrecht §§ 50 – 53 PatG
 - Geheimhaltungsanordnung durch Sachprüfer von Amts wegen
 - Verteidigungsministerium ist vor Anordnung zu hören
 - Beschwerdefähige Entscheidung
- ⇒ Keine Veröffentlichung der Anmeldung / des Patentbesitzes
- ⇒ Jährliche Prüfung auf Beständigkeit der Anordnung
- ⇒ Entschädigungsanspruch (unter Umständen)

V. Schutz einer Erfindung im Ausland

- Sanktionen bei Zuwiderhandlung

Wer geheimhaltungsbedürftige Erfindungen veröffentlicht oder im Ausland als Patent anmeldet

- Freiheitsstrafe bis 5 Jahre
- Geldstrafe

- Verfahren

- Geheimhaltungsanordnung gemäß § 50 PatG
- Frist 4 mon ab Anmeldetag

⇒ Falls ausbleibend, liegt in der Regel kein Staatsgeheimnis vor!