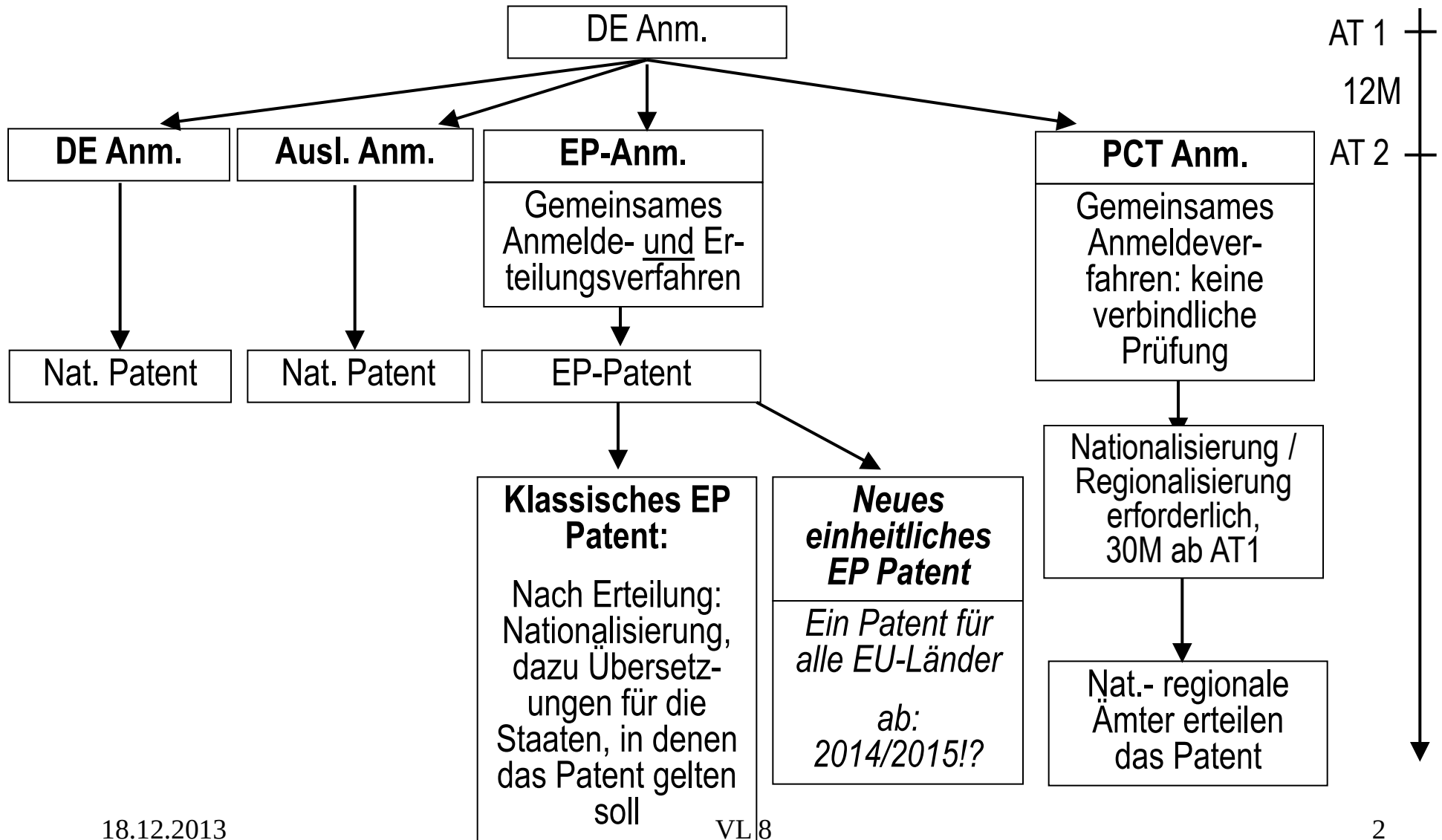


Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 8: Nachanmeldungen: Europäisches und Internationales Anmeldeverfahren

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling, Patentanwalt
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Übersicht Nachanmeldemöglichkeiten



Wege zur Erlangung von Patentschutz im Ausland

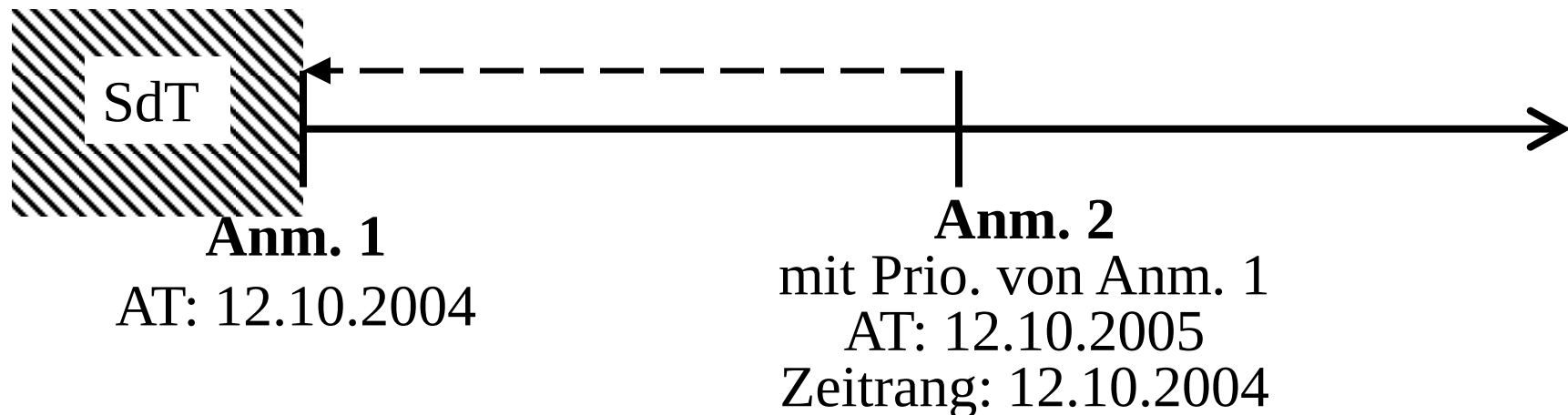
- **Nationale Anmeldung**, in jedem Land einzeln:
 - Unterschiedliche Sprachen je Land
 - Unterschiedliche Anmelde- u. Prüfungserfordernisse je Land
 - Hohe Kosten: Auslandsvertreter, Übersetzungen
- **Europäische Anmeldung** nach dem EPÜ (Europäisches Patent Übereinkommen) beim EPA oder über nat. Ämter
 - Ein regionales Anmelde- und Erteilungsverfahren in einer Sprache (DE, GB o. FR) für 31 Vertragsstaaten (+5 Erstreckungsstaaten)
- **Einheitliches EU Patent**: „echtes“ EU- Patent mit einheitlicher Wirkung in allen Ländern der politischen EU –
noch nicht in Kraft wg. Sprachenproblematik; wohl ab 2014/2015!
- **Internationale PCT-Anmeldung** (PCT: Patent Cooperation Treaty) bei der WIPO/Genf (World Intellectual Property Organisation) oder über nat. Ämter oder EPA
 - Ein Anmeldeverfahren für über 100 Staaten mit int. Recherche und int. Veröffentlichung (WO-Druckschrift)
 - Erteilungsverfahren sind in den einzelnen Bestimmungsstaaten / bei den regionalen Patentämtern (EPA, ARIPO, OAPI, Eurasisches Patentamt) durchzuführen

Voraussetzungen Priorität

Priorität: Der Anmelder einer ersten Voranmeldung (Anm. 1) kann innerhalb von 12 Monaten nach der Voranmeldung für die gleiche Erfindung eine **Nachanmeldung** (Anm. 2) unter Inanspruchnahme der Priorität, d.h. des Zeitrangs der Voranmeldung einreichen. Die Voranmeldung braucht dazu nicht mehr anhängig zu sein, ein vom Amt zuerkannter **Anmeldetag** reicht aus.

Vier Voraussetzungen für wirksame Prio.-Inanspruchnahme:

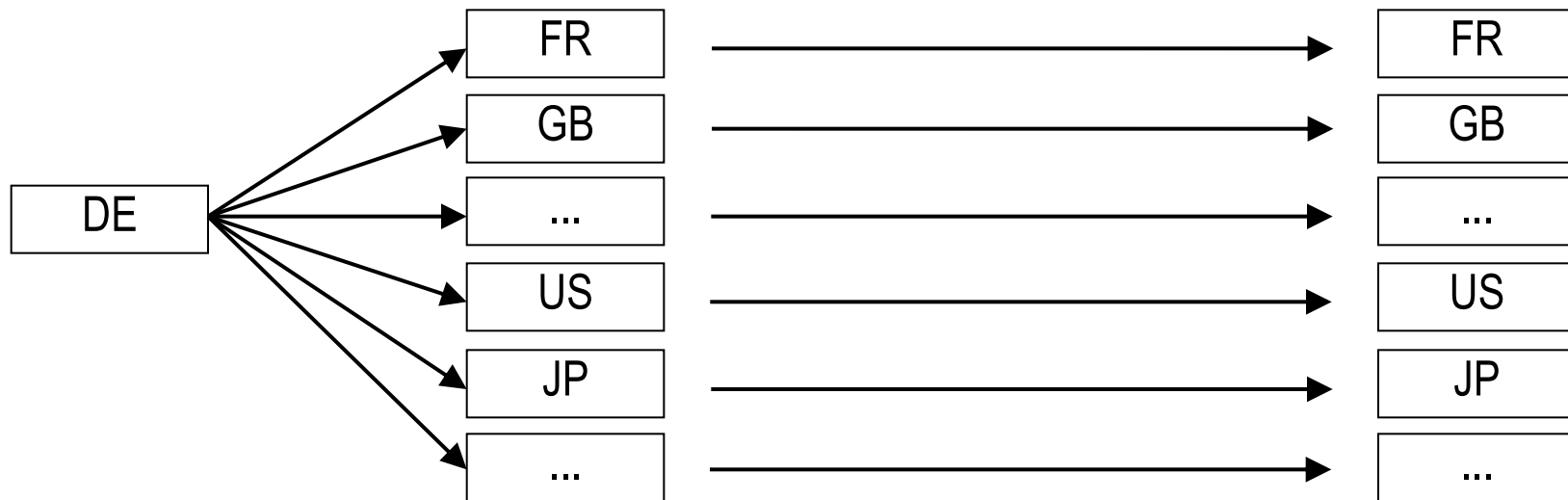
1. Gleicher Anmelder
2. Voranmeldung ist die erste Anmeldung für diese Erfindung
3. Innerhalb 12 Monatsfrist
4. Die gleiche Erfindung betreffend



Rechtsgrundlage Priorität

- **Grundlegender Internationaler Vertrag ist die Pariser Verbandsübereinkunft – PVÜ von 1883**
 - Fast alle wirtschaftlich wichtigen Staaten der Erde sind Mitglied
 - Grundsatz der **Inländergleichbehandlung (Art.2)**:
Ausländer werden gleich behandelt wie Inländer
 - Grundsatz der Anerkennung des **Prioritätsrechts**:
*Zwischen der Voranmeldung und der Nachanmeldung entstandener Stand der Technik ist für die Nachanmeldung **nicht patentschädlich***
 - Priorität ist in **Art. 4 PVÜ** geregelt; diese Regelung wurde übernommen in die nationalen Gesetze (§ 40, 41 PatG) und ins EPÜ (Art. 87 bis 89 EPÜ)
- **Kostenvorteil für den Anmelder**: Hohe Kosten treten erst ein Jahr nach der ersten Anmeldung auf, wenn Nachanmeldungen, eine EP- oder PCT-Anmeldung eingereicht werden und/oder Übersetzungen erforderlich sind.

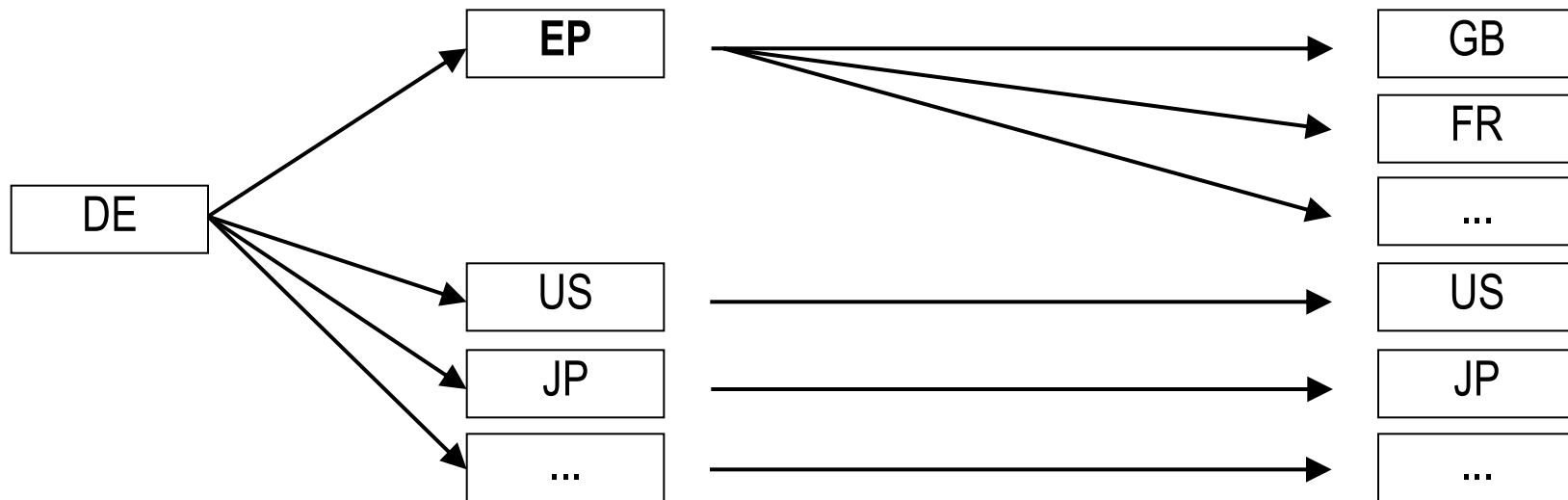
Patentschutz auf nationalem Wege



Zeitrang	←	Anmeldung Erteilung	→	→	→	Wirkung
Nat. Erst- anmeldung		National mit Priorität				national

- Anmeldung bei entsprechendem nationalen Patentamt
- Bei mehreren Anmeldungen:
 - Unterschiedliche Anmelde- u. Prüfungserfordernisse (Sprachen!) je Land
 - Hohe Kosten: Auslandsvertreter, Übersetzungen

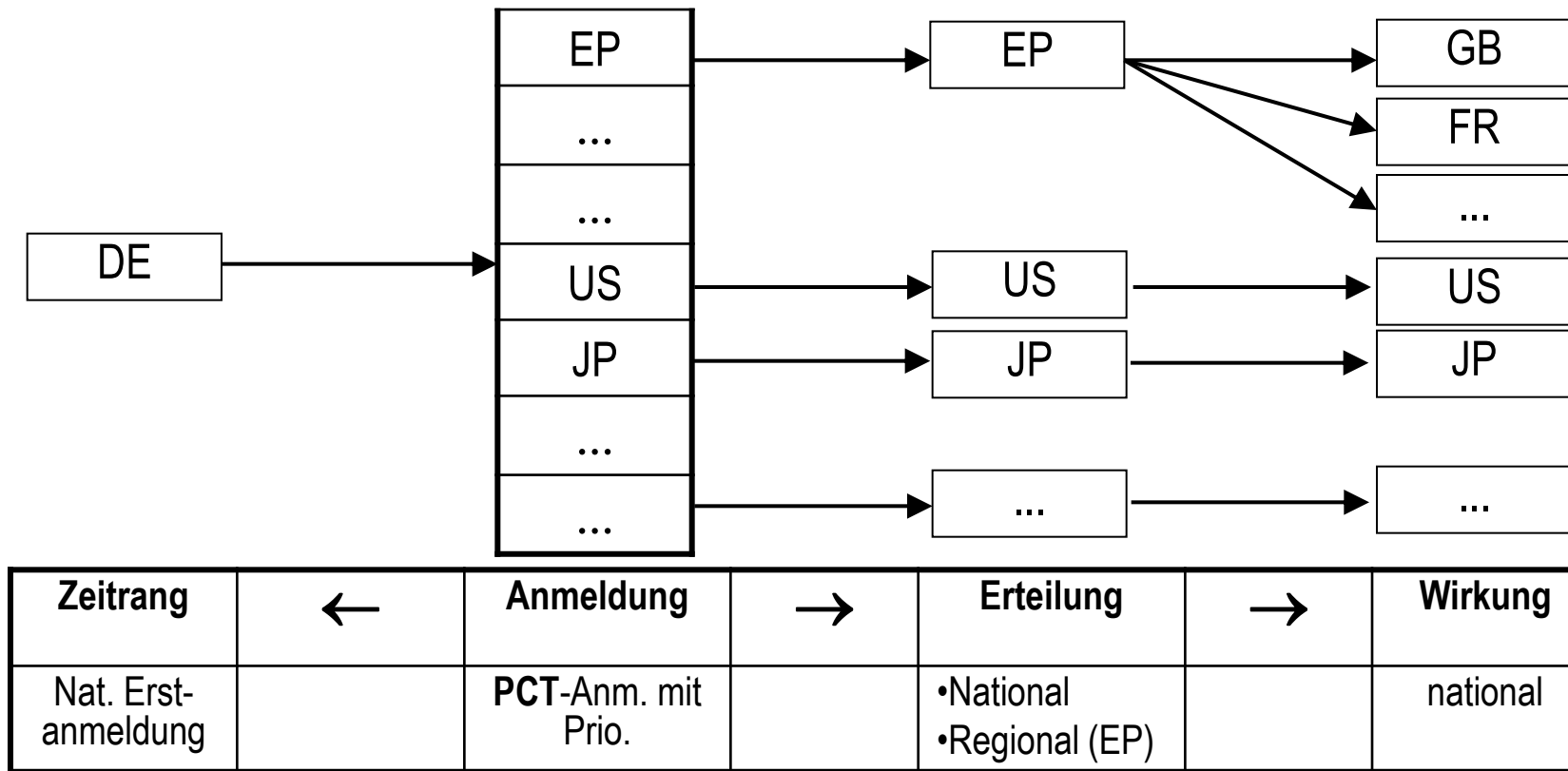
Patentschutz auf nat. und europäischem Wege



Zeitrang	←	Anmeldung Erteilung	→	→	→	Wirkung
Nat. Erst- anmeldung		•National •Regional (EP)				national

- Anmeldung bei EPA und ggf. bei nationalen Patentämtern
- EP-Anm. hat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung
- EPA: Ein Anmelde- und Erteilungsverfahren in einer Sprache (DE, GB o. FR) für zu benennende Vertragsstaaten

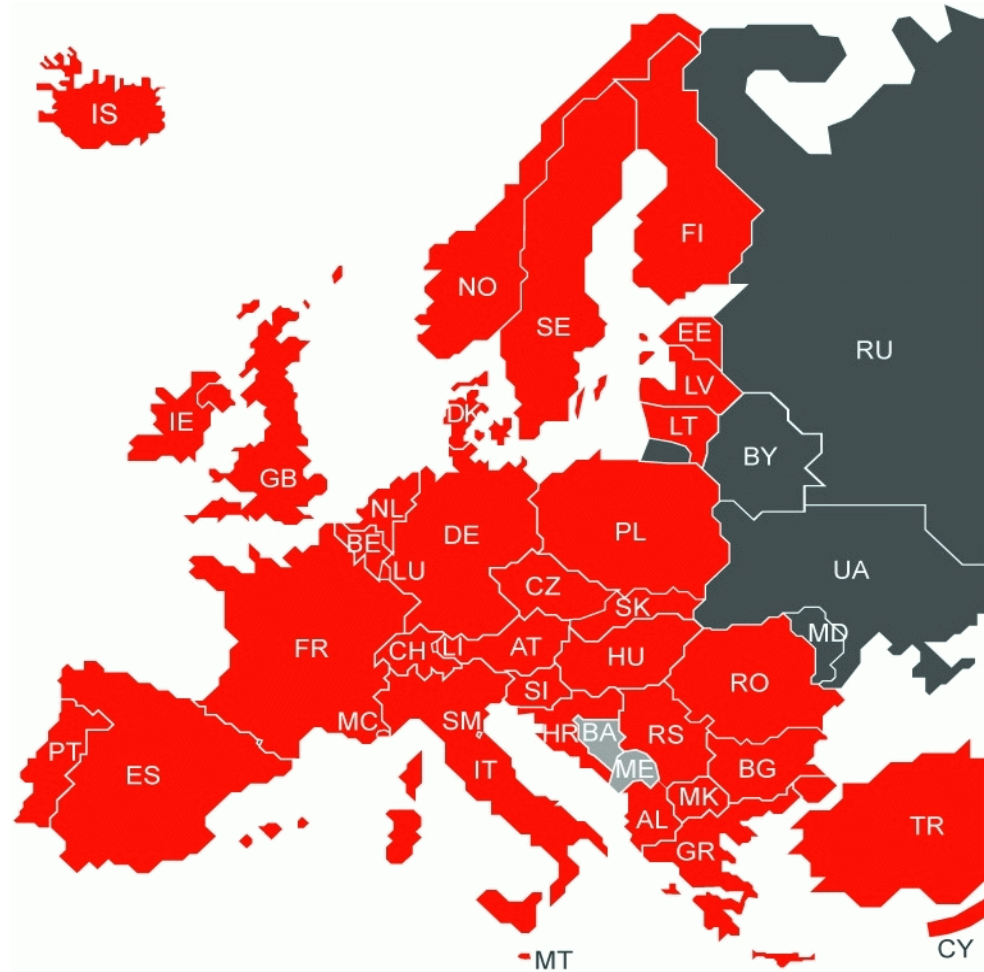
Patentschutz auf internationalem Wege (PCT)



- Anmeldung bei WIPO/EPA und ggf. bei nationalen Patentämtern
- PCT Anm. hat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung
- PCT: Ein Anmeldeverfahren mit int. Recherche und int. Veröffentlichung (WO-Druckschrift); Erteilungsverfahren sind in den einzelnen Bestimmungsstaaten / bei den regionalen Patentämtern (EPA, OAPI, ARIPO, Eurasisches PA) durchzuführen

EPÜ: 38 Mitgliedsstaaten und 2 Erstreckungsstaaten

http://www.epo.org/about-us/epo/member-states_de.html



Code	Mitgliedstaat	Seit
AL	Albanien	1. Mai 2010
AT	Österreich	1. Mai 1979
BE	Belgien	7. Oktober 1977
BG	Bulgarien	1. Juli 2002
CH	Schweiz	7. Oktober 1977
CY	Zypern	1. April 1998
CZ	Tschechische Republik	1. Juli 2002
DE	Deutschland	7. Oktober 1977
DK	Dänemark	1. Januar 1990
EE	Estland	1. Juli 2002
ES	Spanien	1. Oktober 1986
FI	Finnland	1. März 1996
FR	Frankreich	7. Oktober 1977
GB	Vereinigtes Königreich	7. Oktober 1977
GR	Griechenland	1. Oktober 1986
HU	Ungarn	1. Januar 2003
HR	Kroatien	1. Januar 2008
IE	Irland	1. August 1992
IS	Island	1. November 2004
IT	Italien	1. Dezember 1978
LI	Liechtenstein	1. April 1980
LT	Litauen	1. Dezember 2004
LU	Luxemburg	7. Oktober 1977
LV	Lettland	1. Juli 2005
MC	Monaco	1. Dezember 1991
MK	Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	1. Januar 2009
MT	Malta	1. März 2007
NL	Niederlande	7. Oktober 1977
NO	Norwegen	1. Januar 2008
PL	Polen	1. März 2004
PT	Portugal	1. Januar 1992
RO	Rumänien	1. März 2003
RS	Serbien	1. Oktober 2010
SE	Schweden	1. Mai 1978
SI	Slowenien	1. Dezember 2002
SK	Slowakei	1. Juli 2002
SM	San Marino	1. Juli 2009
TR	Türkei	1. November 2000

+ Erstreckungsstaaten

BA Bosnien und Herzegowina

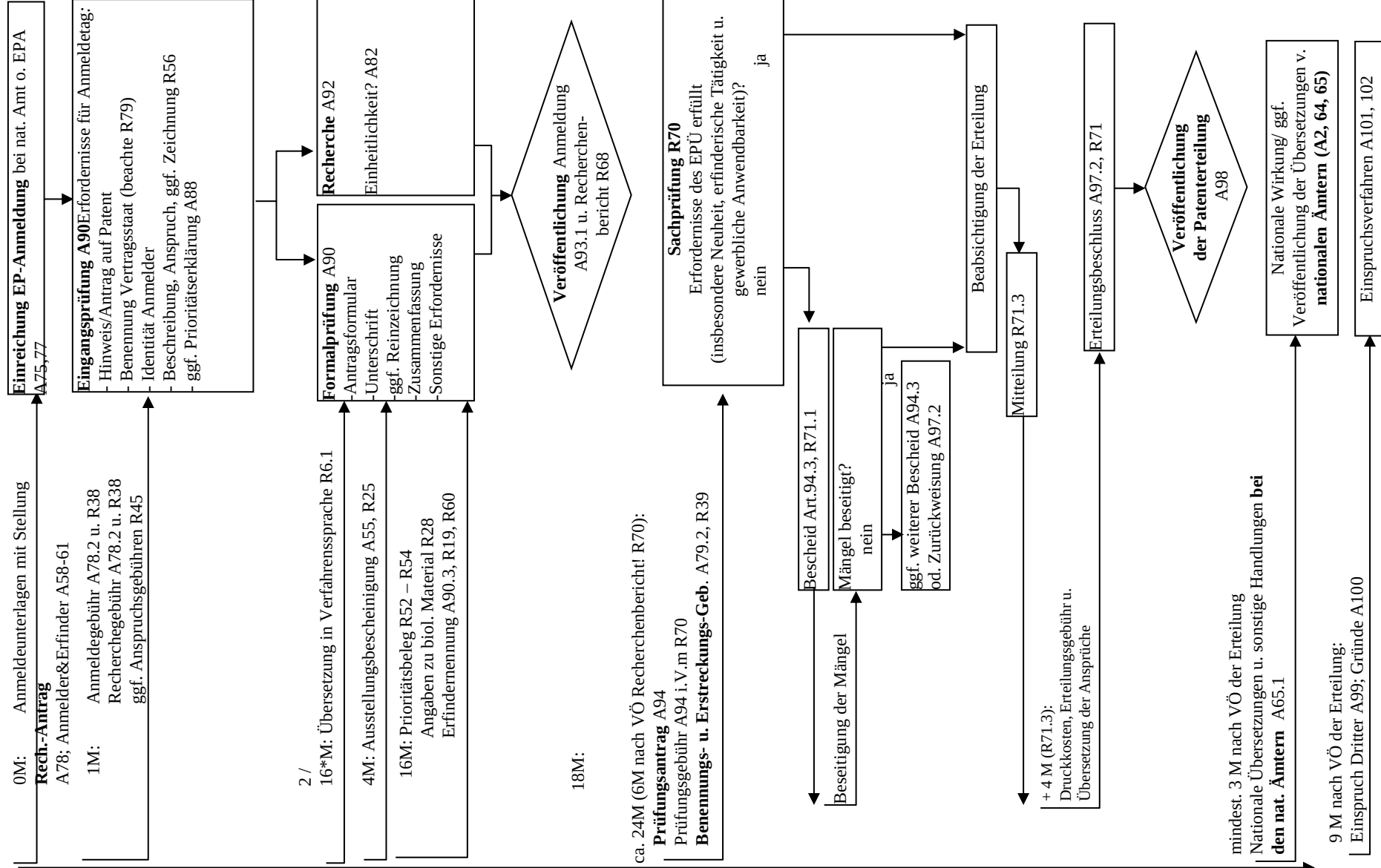
ME Montenegro

Zeit in Monaten

ab AT oder Zeitrang* der Prio.-Vor Anmeldung

18.12.2013

Anmeldeverfahren nach dem EPÜ



Anmeldeverfahren nach dem EPÜ

<http://www.european-patent-office.org>

Wesentliche Merkmale:

- Behandlung der Anmeldung in einer der 3 **Amtssprachen**:
Deutsch, Englisch oder Französisch
- **Recherchenantrag** ist mit Einreichung der Anmeldung zu stellen
(AnmG: 180€, RechercheG: 1.050€, ab dem 20. Anspruch 200€/Anspruch)
- Mit der Veröffentlichung der Anmeldung (18 Monate nach AT bzw. Prio.-Tag) wird der **Recherchebericht veröffentlicht**, oder falls noch nicht erstellt, kurz darauf
- **Prüfungsantrag** ist 6 Monate nach der Veröffentlichung des Rechercheberichts zu stellen, dabei ist auch für die Staaten eine Gebühr zu bezahlen, für die das Patent erteilt werden soll
(PrüfG: 1.405 €; BennungsG für alle Länder: 500 €)
- Prüfung und **Erteilung erfolgt zentral vom EPA** für die benannten Länder
(ErteilG mit DruckG: 790 €)
- Für ein Wirksamwerden des Patents ist in manchen Vertragsstaaten eine **Übersetzung** (Übersetzungskosten!) bei den jeweiligen nat. Ämtern einzureichen und **Gebühren** für nationale Veröffentlichungen zu entrichten

Londoner Übereinkommen vom 17.10.2000

Art. 65: *Übersetzung der europäischen Patentschrift*

- (1) *Jeder Vertragsstaat kann für den Fall, daß die Fassung, in der das Europäische Patentamt für diesen Staat ein europäisches Patent zu erteilen oder in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten beabsichtigt, nicht in einer seiner Amtssprachen vorliegt, vorschreiben, daß der Anmelder oder Patentinhaber bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eine Übersetzung der Fassung nach seiner Wahl in einer der Amtssprachen dieses Staats, oder, soweit der betreffende Staat die Verwendung einer bestimmten Amtssprache vorgeschrieben hat, in dieser Amtssprache einzureichen hat.*
- Davon haben bis zum 1. Mai 2008 fast alle Vertragsstaaten (außer Luxemburg und Monaco) Gebrauch gemacht.
 - **Londoner Übereinkommen vom 1. Mai 2008**
Fakultatives Übereinkommen, jeder EPÜ-Vertragsstaat kann beitreten
 - Schaffung sachgerechter Übersetzungserfordernisse für europäische Patente
 - Ganz oder weitgehender Verzicht der Einreichung von Übersetzungen europäischer Patente in einzelnen Landessprache

London Agreement

Art. 1

- (1) Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens, der eine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des EPA gemein hat, verzichtet auf die in Artikel 65 Absatz 1 EPÜ vorgesehenen Übersetzungserfordernisse.
- (2) Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens, der keine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des EPA gemein hat, verzichtet auf die in Artikel 65 Absatz 1 EPÜ vorgesehenen Übersetzungserfordernisse, wenn das europäische Patent in der von diesem Staat vorgeschriebenen Amtssprache des EPA erteilt oder in diese Sprache übersetzt und nach Maßgabe des Artikels 65 Absatz 1 EPÜ eingereicht worden ist.
- (3) Die in Absatz 2 genannten Staaten behalten das Recht zu verlangen, daß eine Übersetzung der Patentansprüche in eine ihrer Amtssprachen nach Maßgabe des Artikels 65 Absatz 1 EPÜ eingereicht wird.

EPÜ Vertragsstaaten	Unterzeichnung	Urkunde betreffend	hinterlegt am	Inkrafttreten
Albanien				
Belgien				
Bulgarien				
Dänemark	17.10.2000	Ratifizierung	18.1.2008	1.5.2008
Deutschland	17.10.2000	Ratifizierung	19.02.2004	1.5.2008
Estland				
Finnland		Beitritt	25.7.2011	1.11.2011
Frankreich	29.6.2001	Ratifizierung	29.1.2008	1.5.2008
Griechenland				
Irland				
Island	-----	Beitritt	31.8.2004	1.5.2008
Italien				
Kroatien	-----	Beitritt	31.10.2007	1.5.2008
Lettland	-----	Beitritt	5.4.2005	1.5.2008
Liechtenstein	17.10.2000	Ratifizierung	23.11.2006	1.5.2008
Litauen	-----	Beitritt	22.1.2009	1.5.2009
Luxemburg	20.3.2001	Ratifizierung	18.9.2007	1.5.2008
Malta				
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien				
Monaco	17.10.2000	Ratifizierung	12.11.2003	1.5.2008
Niederlande	17.10.2000	Ratifizierung	5.10.2006	1.5.2008
Norwegen				
Österreich				
Polen				
Portugal				
Rumänien				
San Marino				
Serbien				
Schweden	17.10.2000	Ratifizierung	29.4.2008	1.5.2008
Schweiz	17.10.2000	Ratifizierung	12.6.2006	1.5.2008
Slowakei				
Slowenien	-----	Beitritt	18.9.2002	1.5.2008
Spanien				
Tschechische Republik				
Türkei				
Ungarn	-----	Beitritt	28.9.2010	1.1.2011
Vereinigtes Königreich	17.10.2000	Ratifizierung	15.8.2005	1.5.2008
Zypern				

I. Present Situation

➤ European Patent Organization

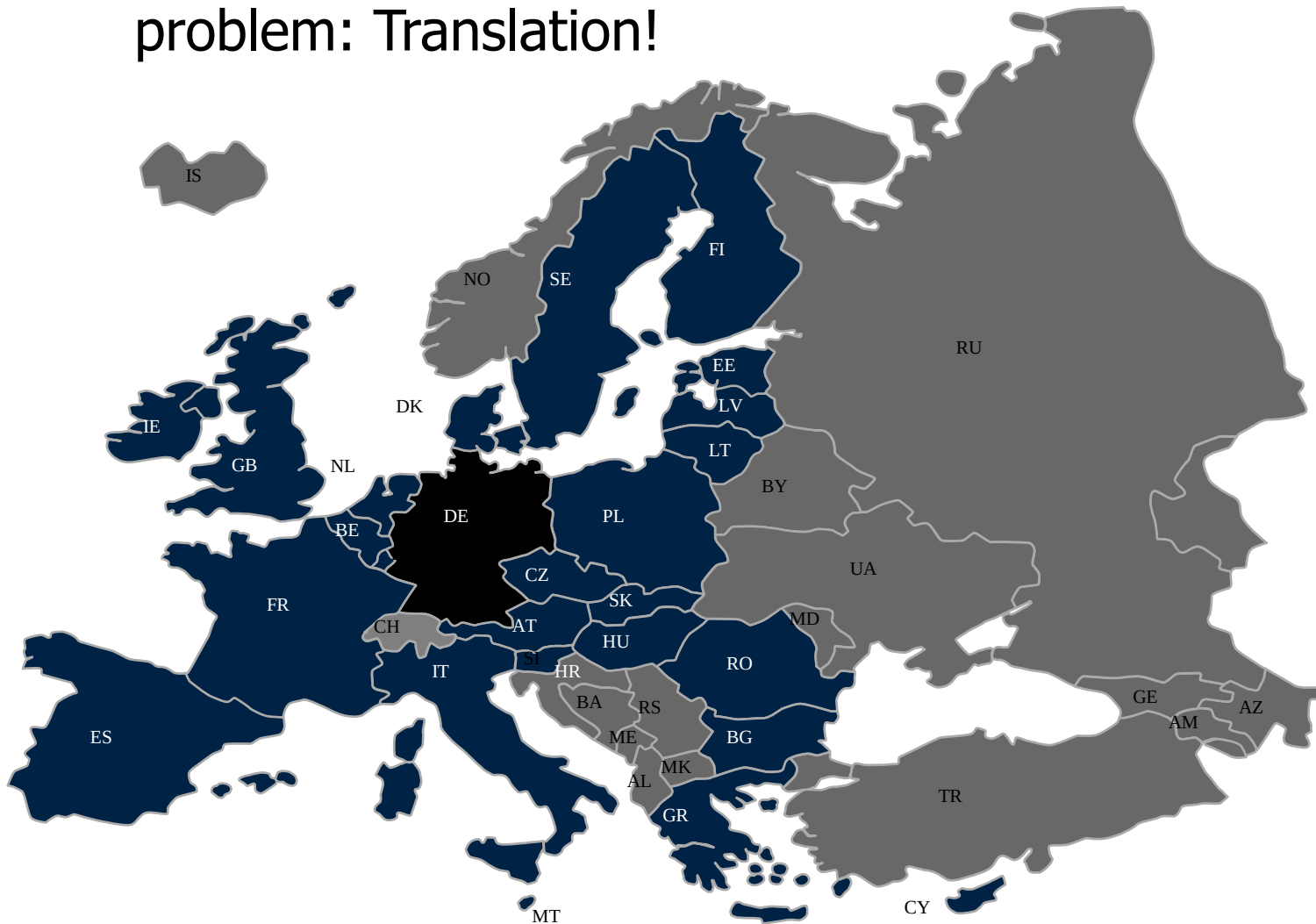
- 38 Member States
(27 EU-States + 11 non-EU-States,
such as Switzerland, Norway, Turkey,
etc.)
- **European Patent** =
bundle of national patents
- **Infringement and Nullity Proceedings**
are handled in each national
Member State separately
 - different languages
 - different procedural law
 - different interpretation of patent
 - different results





II. Unitary Patent - Overview

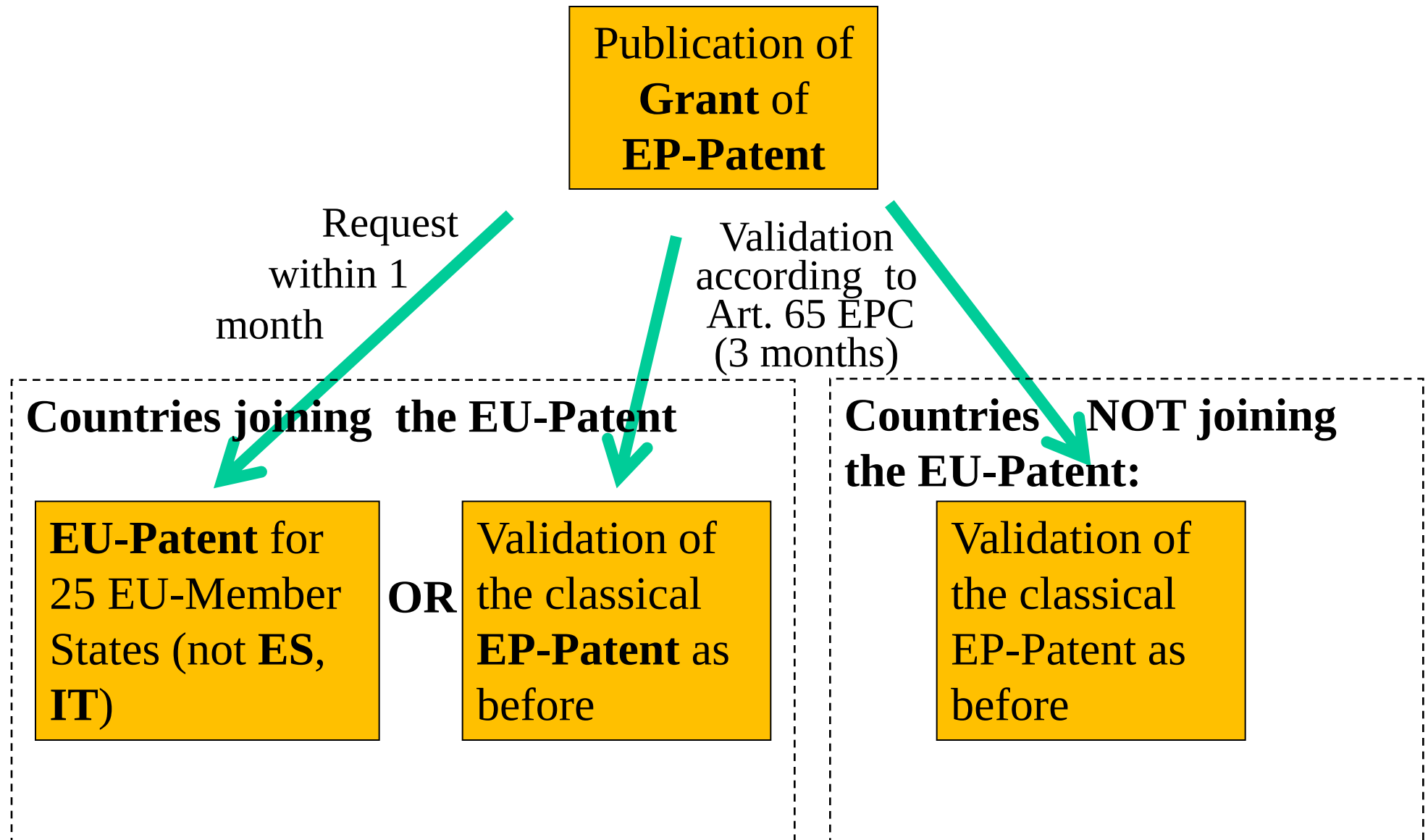
- *Community Patent System* discussed for nearly 40 years. Main problem: Translation!



II. Unitary Patent – 2 Regulations

- EU Council agreed on a general approach to two draft EU regulations on the so-called European Patent with unitary effect:
Unitary Patent (EU-Patent) (June 27, 2011)
 - Draft Regulation 1:
Enhanced co-operation on unitary patent protection
 - Draft Regulation 2:
Translation agreement
- These two proposals have been approved by
25 EU-Member States; only **Spain** and **Italy** objected
- Next Steps:
 - Approval European Parliament
 - Finalizing of the Rules of Procedure

II. Unitary Patent – Regulation 1: Granting



II. Unitary Patent – Regulation 1: Granting

Competent Authority: EPO

- Keep in mind: EU is **NOT** a contracting state of the EPC !
- Anyway: Request for Unitary Patent has to be filed within 1 month from the publication of granted classical EP Patent (Art. 12fa)) with EPO
- Unitary Patent is administrated by the EPO
- Renewal fees for the Unitary Patent have to be paid to the EPO

II. Unitary Patent – Regulation 2: Translation

➤ The present 3-language regime

- German,
- French,
- English



is to apply as a matter of principle both for

- prosecution, and
- after grant.

➤ After requesting a Unitary Patent a high-quality **machine translation** into all (presently) 23 official languages of the EU member states will be made available,

- just for information, and
- without any legal effect.

II. Unitary Patent – Regulation 2: Translation

➤ For a **transitional period of 6 years, max. 12 years** (until the machine translation system is fully operational):

- If the language of proceedings before the EPO is French or German, a full translation of the EP-specification must be provided into English to the EPO,



- If the language of proceedings is English, a full translation into an official language of **any** EU member state is to be filed with the EPO



II. Unitary Patent – Aim

- Adoption of the two draft regulations as soon as possible.
- EU-Commission hopes that the first Unitary Patents will be granted up until **Jan. 1, 2014**
- Problem:
Unitary patent requires a harmonized European Patent Litigation System, **the Unified Patent Court**

PCT (Washington, 1970), amended in 1979 and modified in 1984 and 2001
(PCT Union)

Status on October 14, 2011

PCT: 144 Vertragsstaaten

<http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/pct.pdf>

Regionale Verbände:

•Europäisches Patent, EP

•Afrikanisches OAPI Patent, OA

•Afrikanisches ARIPO Patent, AP

•Europäisches Patent, EA (GUS-Nachfolgestaaten)

State	Date on which State became party to the Treaty	State	Date on which State became party to the Treaty
Albania	October 4, 1995	Iceland	March 23, 1995
Algeria ¹	March 8, 2000	India ¹	December 7, 1998
Angola	December 27, 2007	Indonesia ¹	September 5, 1997
Antigua and Barbuda	March 17, 2000	Ireland	August 1, 1992
Armenia ¹	December 25, 1991	Israel	June 1, 1996
Australia	March 31, 1980	Italy	March 28, 1985
Austria	April 23, 1979	Japan	October 1, 1978
Azerbaijan	December 25, 1995	Kazakhstan ¹	December 25, 1991
Bahrain ¹	March 18, 2007	Kenya	June 8, 1994
Barbados	March 12, 1985	Kyrgyzstan ¹	December 25, 1991
Belarus ¹	December 25, 1991	Lao People's Democratic Republic ¹	June 14, 2006
Belgium	December 14, 1981	Latvia	September 7, 1993
Belize	June 17, 2000	Lesotho	October 21, 1995
Benin	February 26, 1987	Liberia	August 27, 1994
Bosnia and Herzegovina	September 7, 1996	Libya	September 15, 2005
Botswana	October 30, 2003	Liechtenstein	March 19, 1980
Brazil	April 9, 1978	Lithuania	July 5, 1994
Bulgaria	May 21, 1984	Luxembourg	April 30, 1978
Burkina Faso	March 21, 1989	Madagascar	January 24, 1978
Cameroon	January 24, 1978	Malawi	January 24, 1978
Canada	January 2, 1990	Malaysia ¹	August 16, 2006
Central African Republic	January 24, 1978	Mali	October 19, 1984
Chad	January 24, 1978	Malta ¹	March 1, 2007
Chile ¹	June 2, 2009	Mauritania	April 13, 1983
China ^{2,3}	January 1, 1994	Mexico	January 1, 1995
Colombia	February 28, 2001	Monaco	June 22, 1979
Comoros	April 3, 2005	Mongolia	May 27, 1991
Congo	January 24, 1978	Montenegro	June 3, 2006
Costa Rica	August 3, 1999	Morocco	October 8, 1999
Côte d'Ivoire	April 30, 1991	Mozambique ¹	May 18, 2000
Croatia	July 1, 1998	Namibia	January 1, 2004
Cuba ¹	July 16, 1996	Netherlands ⁶	July 10, 1979
Cyprus	April 1, 1998	New Zealand	December 1, 1992
Czech Republic	January 1, 1993	Nicaragua	March 6, 2003
Democratic People's Republic of Korea	July 8, 1980	Niger	March 21, 1993
Denmark	December 1, 1978	Nigeria	May 8, 2005
Dominica	August 7, 1999	Norway ⁴	January 1, 1980
Dominican Republic	May 28, 2007	Oman ¹	October 26, 2001
Ecuador	May 7, 2001	Papua New Guinea	June 14, 2003
Egypt	September 6, 2003	Peru	June 6, 2009
El Salvador	August 17, 2006	Philippines	August 17, 2001
Equatorial Guinea	July 17, 2001	Poland ⁴	December 25, 1990
Estonia	August 24, 1994	Portugal	November 24, 1992
Finland ⁴	October 1, 1980	Qatar ¹	August 3, 2011
France ^{1,5}	February 25, 1978	Republic of Korea	August 10, 1984
Gabon	January 24, 1978	Republic of Moldova ¹	December 25, 1991
Gambia	December 9, 1997	Romania ¹	July 23, 1979
Georgia ¹	December 25, 1991	Russian Federation ¹	March 29, 1978 ⁷
Germany	January 24, 1978	Rwanda	August 31, 2011
Ghana	February 26, 1997	Saint Kitts and Nevis	October 27, 2005
Greece	October 9, 1990	Saint Lucia ¹	August 30, 1996
Grenada	September 22, 1998	Saint Vincent and the Grenadines ¹	August 6, 2002
Guatemala	October 14, 2006	San Marino	December 14, 2004
Guinea	May 27, 1991	Sao Tome and Principe	July 3, 2008
Guinea-Bissau	December 12, 1997	Senegal	January 24, 1978
Honduras	June 20, 2006	Serbia ⁸	February 1, 1997
Hungary ¹	June 27, 1980	Seychelles	November 7, 2002
		Sierra Leone	June 17, 1997

State	Date on which State became party to the Treaty	State	Date on which State became party to the Treaty
Singapore	February 23, 1995	Togo	January 24, 1978
Slovakia	January 1, 1993	Trinidad and Tobago	March 10, 1994
Slovenia	March 1, 1994	Tunisia ¹	December 10, 2001
South Africa ¹	March 16, 1999	Turkey	January 1, 1996
Spain	November 16, 1989	Turkmenistan ¹	December 25, 1991
Sri Lanka	February 26, 1982	Uganda	February 9, 1995
Sudan	April 16, 1984	Ukraine ¹	December 25, 1991
Swaziland	September 20, 1994	United Arab Emirates	March 10, 1999
Sweden ⁴	May 17, 1978	United Kingdom ⁹	January 24, 1978
Switzerland	January 24, 1978	United Republic of Tanzania	September 14, 1999
Syrian Arab Republic	June 26, 2003	United States of America ^{10,11}	January 24, 1978
Tajikistan ¹	December 25, 1991	Uzbekistan ¹	December 25, 1991
Thailand ¹	December 24, 2009	Viet Nam	March 10, 1993
The former Yugoslav Republic of Macedonia	August 10, 1995	Zambia	November 15, 2001
		Zimbabwe	June 11, 1997

(Total: 144 States)

INTERNATIONAL SEARCHING AND PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITIES UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY

The Patent Offices of Australia, Austria, Brazil, Canada, China, Egypt¹², Finland, India¹², Israel¹², Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation, Spain, Sweden, the United States of America, the European Patent Office, and the Nordic Patent Institute.

¹ With the declaration provided for in Article 64(5).

² Applies also to Hong Kong, China with effect from July 1, 1997.

³ Not applicable to Macao, China.

⁴ With the declaration provided for in Article 64(2)(a)(ii).

⁵ Including all Overseas Departments and Territories.

⁶ Ratification for the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba. The Netherlands Antilles ceased to exist on October 10, 2010. As from that date, the PCT continues to apply to Curaçao and Sint Maarten. The PCT also continues to apply to the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba which, with effect from October 10, 2010, have become part of the territory of the Kingdom of the Netherlands in Europe.

⁷ Date of ratification of the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from December 25, 1991.

⁸ Serbia is the continuing State from Serbia and Montenegro as from June 3, 2006.

⁹ The United Kingdom extended the application of the PCT to the Isle of Man with effect from October 29, 1983.

¹⁰ With the declarations provided for in Articles 64(3)(a) and 64(4)(a).

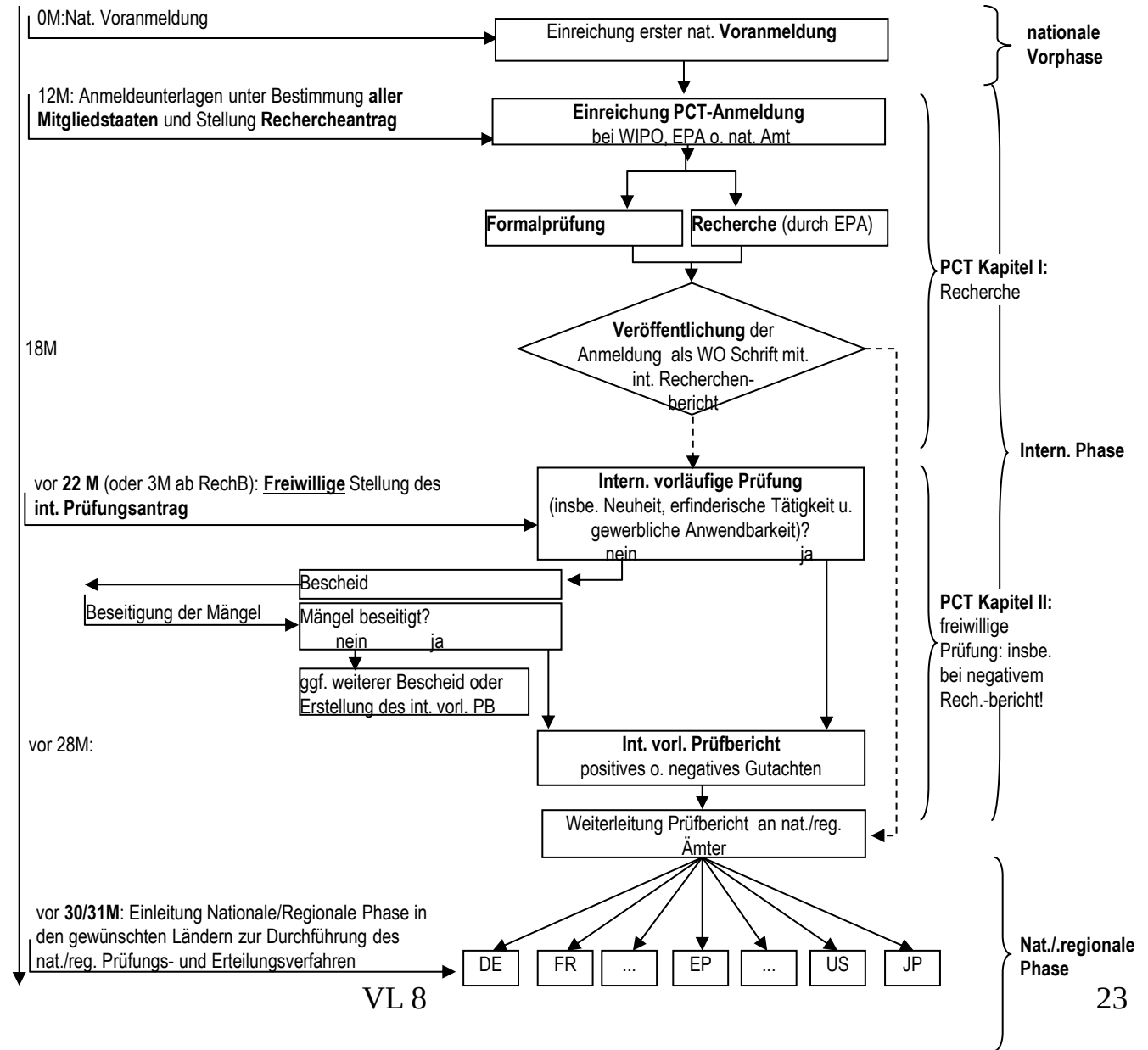
¹¹ Extends to all areas for which the United States of America has international responsibility.

¹² The Patent Offices of Egypt, India and Israel have been appointed to act as International Authorities with effect from dates yet to be notified to the International Bureau by those Offices when they are ready to start functioning in that capacity.

Anmeldeverfahren nach dem PCT

Anmelder
Zeit in Monaten
ab AT oder Zeitrang der Prio.-Vor Anmeldung

Amt (WIPO und EPA)



Anmeldeverfahren nach dem PCT

<http://www.wipo.int/patentscope/en/patents.html>

Wesentliche Merkmale:

- Einreichung der Anmeldung in der **Sprache eines nat. Mitgliedstaates**
- **Recherchenantrag** ist mit Einreichung der Anmeldung zu stellen (AnmG: 900€, RechercheG: 1615€), wobei **alle Mitgliedstaaten** bestimmt sind.
- Mit der Veröffentlichung der Anmeldung (18 Monate nach AT bzw. Prio.-Tag) wird der Recherchebericht veröffentlicht, oder falls noch nicht erstellt, kurz darauf.
- **Freiwillige Internationale vorläufige Prüfung** ist innerhalb von 22 Monaten ab Anmeldetag /Prioritätstag oder 3 Monate nach der Veröffentlichung des Rechercheberichts zu stellen (PrüfG: 1595 €), es wird dann ein unverbindlicher Int. vorläufiger Prüfbericht (Gutachtencharakter) erstellt.
- Vor **30/31 Monaten** ab Anmeldetag /Prioritätstag müssen in den Ländern die **nationalen Phasen/regionale Phasen** vom Anmelder eingeleitet werden, in denen er tatsächlich Schutz haben möchte.
→ Auslandsvertreter und Übersetzungen erforderlich (Kosten!)
- Für ein Wirksamwerden des Patents in den einzelnen Ländern ist dort das **nat. / regionale Prüfungsverfahren** zu durchlaufen

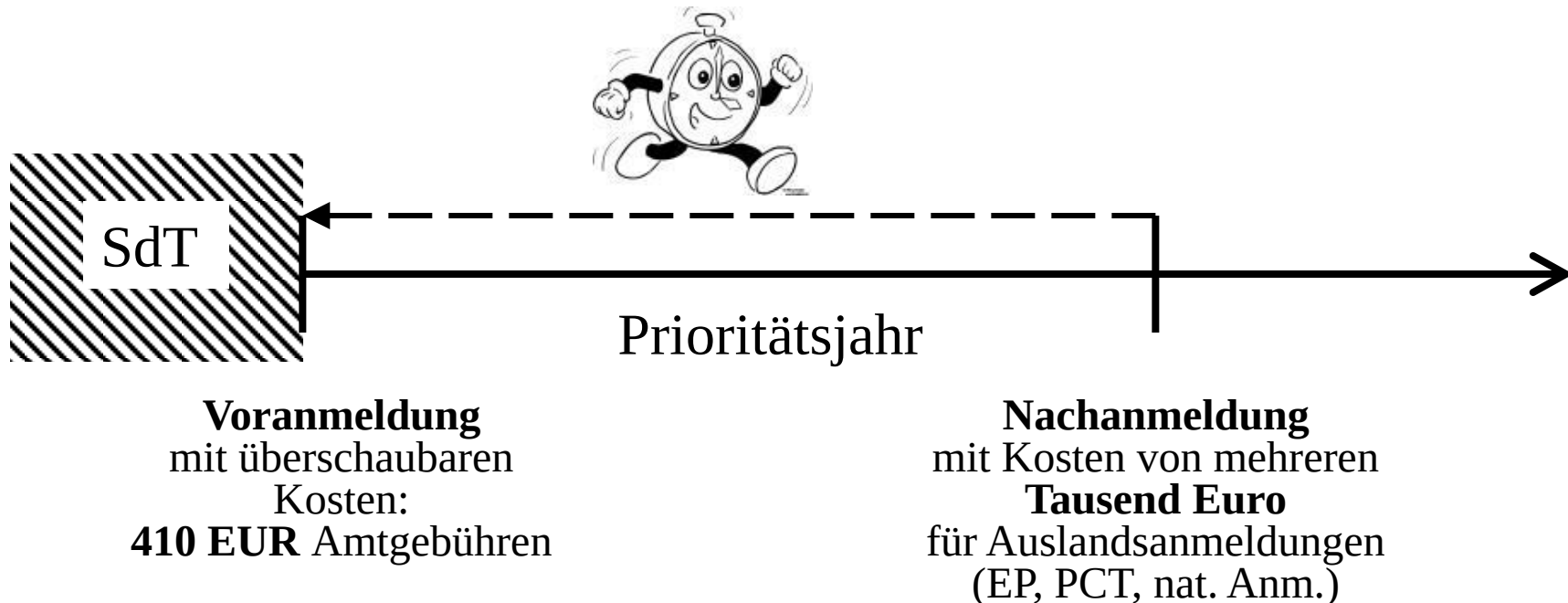
Abwägung der Vorgehensweise

- Will man Schutz nur in 1 o. 2 Staaten, oder nur in deutschsprachigen Ländern, sind nationale Anmeldungen zu empfehlen
- Will man Schutz in 3 oder mehr europäischen Staaten, ist eine EP-Anmeldung zu empfehlen
- Will man zusätzlich Schutz in außereuropäischen Ländern, insbesondere in USA , JP, dann ist eine PCT-Anmeldung zu empfehlen
- Vorteil PCT: Die Hauptkosten (nat. Verfahrensabschnitte mit Übersetzungen) können bis zu 2,5 Jahre (30 Monate) ab Prioritätstag der Anmeldung hinausgezögert werden

Die Uhr tickt!

Mit Einreichung der Ersten Anmeldung beginnt die Uhr zu ticken!

- Der Anmelder hat **ein Jahr** Zeit
 - für die Suche eines Geldgebers bzw.
 - für die Entscheidung, ob sich das Weitermachen im Ausland lohnt!
- Erfinden ist eine Sache, Vermarkten eine andere;
nicht jeder Erfinder ist ein guter Verkäufer!



Fall 1

Der A meldet eine Erfindung mit den Merkmalen ABC zum Patent in DE am 25.10.2002 an. Kurz darauf kommt er durch Versuche zu dem Ergebnis, dass anstelle des Merkmals C die Sache mit dem Merkmal D noch besser funktioniert. Auf einer Messe am 25.05.2003 präsentiert er beide Varianten.

Kurz vor Ablauf des Prioritätsjahres meldet er nun unter Beanspruchung der Priorität der DE-Anmeldung eine EP-Nachanmeldung an, in der er die beiden Varianten in zwei unabhängigen Ansprüchen beansprucht: Anspruch 1: ABC und Anspruch 2: ABD.

- a) Ist die Präsentation des A vom 25.5.2003 patenthinderlich?
- b) Was wäre, wenn das Merkmal D eine Ergänzung zu den Merkmalen ABC wäre und in der Nachanmeldung im Anspruch 1 ABC und im Anspruch 2 ABCD beansprucht wäre?

Fall 2

A möchte am nächsten Tag seine Erfindung auf einem Erfindertag präsentieren und meldet schnell noch ein „provisorisches“ Patent P1 an. Er zahlt dafür keine Gebühren, bekommt aber einen Anmeldetag vom DPMA mitgeteilt.

Nach der Präsentation meldet er dann ein ausführliches DE-Patent P2 an, und zwar unter Beanspruchung der Priorität von P1.

Mit Ablauf des Prioritätsjahres der P2 reicht der A nun eine PCT-Anmeldung ein, bei der er die Priorität der P2 in Anspruch nimmt.

Gibt es ein Problem?

Fall 3

Der B hat am 12.12.2002 ein Patent beim DPMA angemeldet. Da ihn die Sache nicht weiter interessiert, hat er die Erfindung nirgends gezeigt oder sonst veröffentlicht. Am 12.06.2003 erhielt B vom DPMA einen Recherchebericht, in dem nur „A“ Schriften genannt sind.

Am 1.12.2003 trifft B zufällig den I, dem er seine Erfindung unter vier Augen anvertraut. I, der seine Geheimhaltung zusichert, ist brennend interessiert. I möchte die Erfindung in der Türkei bauen und in der EU, USA und JP vertreiben. I möchte dort unbedingt Patentschutz und sagt B zu, die damit zusammenhängenden Kosten zu tragen.

B sichert dem I zu, das mit dem Patentschutz sei kein Problem, er kümmere sich drum!

- a) Was kann B nun tun bzw. wo/wie wird er anmelden?
- b) Was wäre, wenn B den I erst am 20.12.2003 getroffen hätte?