

Berufsbildungs- und Technologiezentrum

Technologietransferstelle
Werkstraße 600
19061 Schwerin
Tel.: 0385/6435-184
Fax: 0385/613068
Internet: www.hwk-schwerin.de
e-Mail: technologietransfer@hwk-schwerin.de



Grundzüge Patentierungsverfahren

Patentstrategien

1. Deutsches Patent

Der beauftragte Patentanwalt arbeitet in Abstimmung mit dem Erfinder die Patentanmeldung aus und meldet sie an. Grundsätzlich ist es vorteilhaft, eine Anmeldung von einem sachkundigen Patentanwalt ausarbeiten und einreichen zu lassen. Notwendig ist das Hinzuziehen eines Patentanwaltes aus rechtlichen Gründen allerdings nicht. Wenn man eine Anmeldung alleine macht ("Provisorische Patentanmeldung"), sollte man sich unbedingt vorher über einige Grundregeln informieren. Hilfreich ist hier besonders das "Merkblatt für Patentanmelder", das bei der Auskunftsstelle im Deutschen Patent- und Markenamt kostenlos angefordert werden kann (download unter <http://www.dpma.de/formulare/p2791.doc>). In diesem Merkblatt sind u.a. Beispiele angegeben, wie die Ausarbeitung einer Erfindung für die Patentanmeldung gegliedert und formuliert werden sollte.

Nach der Einreichung der Patentanmeldung beim DPMA bestimmt der Antragsteller den weiteren Ablauf des Verfahrens in großem Umfang selbst. Nachfolgend ist der Normalfall aufgeführt, ergänzt durch wichtige strategische Hinweise zum Vorgehen nach der Anmeldung.

1.1. Einreichung der Patentanmeldung beim DPMA

Es sind eine technische Beschreibung der Erfindung (in der Regel mit Zeichnungen) sowie die Patentansprüche einzureichen. Darin ist zu formulieren, was unter Schutz gestellt werden soll. Der fachkundigen Ausarbeitung der Patentanmeldung und insbesondere der Patentansprüche kommt eine zentrale Bedeutung zu, zumal nach Abgabe des Antrags keine weiteren technischen Angaben nachgereicht werden dürfen. Anmeldungen werden häufig aufgrund von Fehlern abgelehnt, die bei sorgfältiger Ausarbeitung hätten vermieden werden können. Deshalb nutzen Sie die Hilfe von Patentanwälten zur Anfertigung der Anmeldungsunterlagen.

Der Anmeldetag ist das wichtigste Datum für eine Patentanmeldung. Achten Sie auf eine möglichst frühzeitige Patentanmeldung. Der Anmeldetag ist der Stichtag, um Ihre Erfindung auf eine Patentfähigkeit hin zu beurteilen. Alle vor dem Anmeldetag erfolgten Patentanmeldungen, Veröffentlichungen, Benutzungen, wissenschaftlichen Untersuchungen, Dissertationen (= Stand der Technik) entscheiden über diese Patentfähigkeit. Mit der Anmeldung beginnt außerdem die Laufzeit des Schutzrechtes (max. 20 Jahre). Ab dem Tag der Anmeldung dürfen Sie Ihre Erfindung wirtschaftlich verwerten, ohne dass dies die Patentfähigkeit beeinträchtigt.

Der Anmeldetag (AT) ist gleich der Prioritätstag. Das DPMA prüft die Anmeldung sofort auf Einhaltung der formalen Voraussetzungen (Formalprüfung/Vorprüfung), ggf. wird man zur Mangelbeseitigung bis zu einer bestimmten Frist aufgefordert.

Verbunden damit sollten Sie den Antrag auf Recherche stellen, d.h. Ihre Erfindung wird

beurteilt auf Patentfähigkeit.

Grund:

- Das Ergebnis der Recherche liegt nach ca. 3 bis 4 Monaten vor und bei ggf. neuheitsschädlichem Stand der Technik kann ausgestiegen werden, ohne die Gebühr für den Prüfungsantrag zu bezahlen.

1.2. Prüfungsantrag stellen:

Die Patentwürdigkeit der Erfindung wird vom Deutschen Patentamt nur auf Antrag hin geprüft (gegen Entgelt). Dieser Prüfungsantrag muss spätestens bis zum Ablauf von sieben Jahren ab Einreichung der Anmeldung gestellt werden; andernfalls verfällt die Anmeldung.

Hinweis:

Stellen Sie den Prüfungsantrag innerhalb von 4 Monaten nach dem Anmeldetag (besser gleich mit der Anmeldung, generell: spätestens 7 Jahre nach Anmeldung muss es geschehen).

Dabei prüft das Deutsche Patent und Markenamt (DPMA), ob die Anmeldung den gesetzlichen Anforderungen genügt und ob die Erfindung patentfähig ist (Sachprüfung).

Folgender Grund dafür:

- Der (erste) Prüfungsbescheid mit der Stellungnahme zur Patentfähigkeit liegt ca. 8 Monate nach dem Anmeldetag vor. Entscheidungen über eventuelle Nachanmeldungen im Ausland bzw. beim Europäischen Patentamt (EPA, <http://www.european-patent-office.org>) können somit rechtzeitig innerhalb des Prioritätsjahres gefällt werden.

Weitere Hinweise:

- 12 Monate nach der Patentanmeldung endet die Prioritätsfrist: Nur innerhalb dieser Frist kann für die Erfindung beim Europäischen Patentamt (EPA,) oder bei einem anderen ausländischen Patentamt eine Patentanmeldung vorgenommen werden, für die das Datum der DPMA-Anmeldung in Anspruch genommen werden kann.
- 7 Jahre nach der Anmeldung endet die Möglichkeit, einen Prüfungsantrag zu stellen. Wird diese Frist versäumt, kann kein Patent mehr erteilt werden. Der Prüfungsantrag muss daher spätestens 7 Jahre nach der Patentanmeldung gestellt werden, sonst gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Das deutsche Patent schützt nur in Deutschland gegen die unbefugte Benutzung des angemeldeten Gegenstandes, nicht aber gegen Herstellung oder Vertrieb des Produktes in anderen Ländern.

1.3. Erster Prüfungsbescheid: 8 Monate nach dem Anmeldetag

Der erste Prüfungsbescheid des Patentamtes erlaubt eine zuverlässige Prognose über die Patentfähigkeit im In- und Ausland. Der Prüfungsbescheid basiert auf dem weltweit recherchierten Stand der Technik. Außerdem beurteilt der Prüfungsbescheid, inwieweit es sich bei der angemeldeten Erfindung tatsächlich um eine Neuheit handelt und ob dieser eine erfinderische Tätigkeit zu Grunde liegt.

1.4. Ablauf der Prioritätsfrist: 12 Monate nach dem Anmeldetag

Innerhalb dieser Frist können im Ausland für dieselbe Erfindung Patente angemeldet werden. Als Stichtag für die Beurteilung der Patentfähigkeit gilt der Tag 0 (Priorität) der ersten Anmeldung (AT).

1.5. Veröffentlichung der Patentanmeldung: 18 Monate nach dem Anmeldetag

Die Patentanmeldung wird offen gelegt, d. h., die Erfindung wird der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Jedermann hat das Recht auf freie Einsicht in die Akten.

1.6. Patenterteilung: XX Monate nach dem Anmeldetag (es gibt keinen festen Termin)

Sobald die Patenterteilung veröffentlicht wird, kann der Patentinhaber für die unter Schutz gestellte Erfindung Ansprüche gegen Dritte auf Unterlassung, Schadenersatz, Auskunft, evtl. Vernichtung geltend machen. Auch die Vergabe von Lizenzen aus dem Patent ist möglich. Ein Einspruch durch Dritte gegen das Patent muss innerhalb von 3 Monaten nach Patenterteilung erfolgen.

Für die Aufrechterhaltung des Patents bzw. der Anmeldung sind ab dem dritten Jahr jährlich zunehmende Aufrechterhaltungsgebühren zu zahlen. Die Laufzeit des Patents endet entweder spätestens 20 Jahre ab dem Anmeldetag oder wenn die Aufrechterhaltungsgebühren nicht mehr gezahlt werden.

2. Ausländische Patentanmeldungen

Wer in einem Land eine Patentanmeldung eingereicht hat, kann entsprechende Anmeldungen in ausländischen Staaten bzw. als europäische Patentanmeldung innerhalb von zwölf Monaten nach dem Tag der Erstanmeldung (AT) nachreichen. Dabei kann er die „Priorität“, d. h. den Zeitrang des Anmeldetages der Erstanmeldung beanspruchen. Das bedeutet, dass die ausländischen Anmeldungen dann rückwirkend die Priorität der Erstanmeldung erhalten.

Nach Einreichung einer deutschen Anmeldung hat man also zwölf Monate Zeit, um sich für Auslandsanmeldungen zu entscheiden. Dies bewirkt, dass Veröffentlichungen, auch eigene, die in diesem Zeitraum erscheinen, bei der Prüfung der Auslandsanmeldungen nicht berücksichtigt werden.

Dabei gibt es drei Wege::

2.1. Nationale Patentanmeldungen

Sie können bei den Patentämtern der ausländischen Staaten eingereicht werden. Erschwerend kommt hinzu, dass jedes Land andere gesetzliche Bestimmungen, andere Vorschriften und eventuell auch eine andere Sprache hat.

2.2. Europäische Patentanmeldung

Bei der Europäischen Patentanmeldung ist die Anmeldung in deutscher Sprache beim Europäischen Patentamt (EPA) in München einzureichen. Sie kann sich auf einige oder alle Vertragsstaaten erstrecken.

Eine europäische Patentanmeldung kann sich auf einige oder alle Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens erstrecken.

Für folgende Staaten trifft das derzeit zu:

- Belgien,
- Bulgarien,

- Bundesrepublik Deutschland,
- Dänemark,
- Estland,
- Finnland,
- Frankreich,
- Griechenland,
- Irland,
- Italien,
- Liechtenstein,
- Luxemburg,
- Monaco,
- Niederlande,
- Österreich,
- Portugal,
- Schweden,
- Schweiz,
- Slowakei,
- Spanien,
- Tschechische Republik,
- Türkei,
- Großbritannien,
- Zypern.

Weiterhin kann die europäische Patentanmeldung auf folgende Staaten erstreckt werden:

- Albanien,
- Litauen,
- Lettland,
- Mazedonien,
- Rumänien,
- Slowenien.

Das Europäische Patentamt prüft – ähnlich wie das Deutsche Patentamt – den Anmeldegegenstand auf Patentfähigkeit. Kommt es zur Erteilung eines Europa-Patents, muss für die interessierenden Länder eine Übersetzung des zunächst in der Regel nur in Deutsch vorliegenden Patents vorgenommen werden. Es entstehen dann in den vom Anmelder benannten Staaten voneinander unabhängige nationale Patente, für die das jeweilige nationale Recht gilt.

Wird in drei oder mehr der obengenannten europäischen Staaten Patentschutz gewünscht, so ist eine europäische Patentanmeldung preiswerter und weniger arbeitsaufwendig als einzelne nationale Patentanmeldungen. Allerdings entstehen nach der Erteilung eines Europäischen Patents noch erhebliche Kosten, da das Europäische Patent in jedem einzelnen Staat wie ein nationales Patent wirkt und damit für jeden einzelnen Staat regelmäßig Jahresgebühren gezahlt werden müssen.

Einfacher und voraussichtlich preiswerter wird das **zukünftige Gemeinschaftspatent** sein, das zukünftig in allen EU-Staaten übernational als einheitliches Recht wirksam sein wird. Gegen das Europäische Patent kann beim Europäischen Patentamt durch Einspruch innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Europäischen Patentes vorgegangen werden. Nichtigkeitsklagen können dagegen nur in den einzelnen benannten Staaten eingereicht werden und richten sich nach dem jeweiligen nationalen Recht.

Model	Übersetzungs- kosten	Verfahrens- gebühren	Vertreter- kosten	Verlängerungs- gebühren	Gesamt
Gemeinschaftspatent in der Form des im Rat beschlossen Kompromisses	EUR 4845	EUR 4300	EUR 5500	EUR 8500	EUR 23145
Zum Vergleich gegenwärtiges europäisches Patent	EUR 10200	EUR 4300	EUR 5500	EUR 8500	EUR 28500

aus Unterlagen der EU zur Schätzung von Patentkosten
(das durchschnittliche europäische Patent umfasst 17 Seiten Patentbeschreibung und drei Seiten Patentansprüche. Es benennt acht Mitgliedstaaten und wird über einen Zeitraum von zehn Jahren aufrechterhalten. Die Benennung einer größeren Anzahl von Staaten bzw. die Aufrechterhaltung des Patents für einen längeren Zeitraum würde zu vermehrten Kosten führen)

Die Frage der Benennung von Staaten, in denen Schutz begehrt wird, stellt sich beim Gemeinschaftspatent nicht, da dieses automatisch im gesamten Gebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten wird. Man geht von Übersetzungskosten pro Seite von EUR 85 für Patentansprüche sowie EUR 76 für die Patentbeschreibung aus und greift für die Höhe von Verfahrensgebühren sowie Vertreterkosten auf die in einem Papier der spanischen Präsidentschaft vom April 2002 enthaltenen Schätzungen zurück.

Nach dem nunmehr gefundenen Kompromiss werden beim Gemeinschaftspatent lediglich die Patentansprüche in alle offiziellen Sprachen (19 Übersetzungen) übersetzt.

Demgegenüber werden gegenwärtig beim durchschnittlichen europäischen Patent mit Blick auf die acht am häufigsten benannten Staaten sechs Übersetzungen des vollständigen Patents (Ansprüche und Beschreibung) erforderlich.

Die Verlängerungsgebühren werden jährlich gezahlt, um die Wirksamkeit des Patent aufrecht zu erhalten. Die Zahl von EUR 8500 entspricht der anerkannten Höhe der während der Lebensdauer eines durchschnittlichen europäischen Patents zu zahlenden Gebühren und stellt gleichzeitig die vereinbarte maximale Höhe der entsprechenden Gebühren für das Gemeinschaftspatent dar.

2.3. Internationale Patentanmeldung

Sie erlaubt die Durchführung einer Recherche und eine vorläufige Prüfung. Nach Ablauf bestimmter Fristen ist sie in eine nationale oder europäische Anmeldung zu überführen. Die hierbei entstehenden Kosten können durch die internationale Anmeldung nach hinten verschoben werden. Der „Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens“ (PCT) ermöglicht es, mit einem einzigen Antrag auf Patenterteilung mehrere (auch außereuropäische) Länder zu erfassen. Sie ermöglicht es dem Anmelder, seine Erfindung in mehr als 120 Staaten der Erde zu schützen. Der Anmelder kann so zunächst effizient bei Amtsgebühren, Übersetzungskosten und Anwälten in den einzelnen Staaten sparen oder die Kosten auf spätere Zeitpunkte verschieben. Für eine solche internationale Patentanmeldung wird eine zentrale Neuheitsrecherche durchgeführt. Erst wenn der Anmelder den „Internationalen Recherchenbericht“ erhalten hat, der ihm Aufschluss über die Erteilungsaussichten gibt, muss er die jeweiligen nationalen Phasen in den ihn interessierenden Ländern einleiten. Nach Durchführung dieses Verfahrens muss die internationale Patentanmeldung in ein Europa-Patent oder in jeweilige nationale Anmeldungen überführt werden. Insgesamt kann die Einleitung der nationalen Phasen oder die Anmeldung des Europa-Patents um 30 bzw. 31 Monate ab dem ursprünglichen Prioritätstag aufgeschoben werden.

So lange kann man sich also die Option auf die Einleitung einer Vielzahl nationaler Patentanmeldungen offen halten und die damit verbundenen Kosten aufschieben.

Diese weitere Bedenkzeit, einschließlich einer gesicherten Entscheidungsgrundlage (Recherchenbericht, Prüfungsbericht) muss der Anmelder sich jedoch mit den recht hohen PCT-Gebühren erkaufen.

Auch hier gilt daher, dass in Anbetracht der erheblichen Kosten eine fachliche Beratung über die Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit einer PCT-Anmeldung im Einzelfall ratsam ist.

Merksatz für die internationale Patentanmeldung ist: Man kauft Zeit.