

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Rechtsanwalt Thomas Meinke

Vorlesung Patentrecht und gewerblicher Rechtsschutz

### **Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)**

Aufgrund des Territorialitätsprinzips gelten die Rechte aus einem einzelnen nationalen, bspw. deutschen Patent stets nur in dem jeweiligen Land, z.B. in der Bundesrepublik Deutschland. Möchte ein Erfinder in einem anderen Staat ebenfalls Patentschutz erlangen, muß er grundsätzlich in jedem einzelnen Staat eine eigene Patentanmeldung einreichen. Dies bedeutet einen erheblichen Arbeits-, Zeit- und Kostenaufwand.

Eine erhebliche Vereinfachung bedeutet daher das im Herbst 1973 in München von 16 europäischen Staaten unterzeichnete "Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente" (**EPÜ = Europäisches Patentübereinkommen**). Derzeitige Vertragsstaaten des am 07.10.1977 in Kraft getretenen Übereinkommens sind:

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

### **Die Europäische Patentorganisation (EPO)**

Das EPÜ wird von der Europäischen Patentorganisation (EPO) durch-

geführt. Organe der EPO sind

- a) das **Europäische Patentamt (EPA)**
- b) der Verwaltungsrat.

Das Europäische Patentamt wird von dem Präsidenten geleitet, der vom Verwaltungsrat ernannt wird und ihm gegenüber verantwortlich ist. Die verschiedenen Generaldirektionen des Europäischen Patentamtes werden von mehreren Vizepräsidenten geleitet.

Sowohl das Europäische Patentamt wie die Europäische Patentorganisation haben ihren Sitz in München. EPA-Zweigstellen befinden sich in Den Haag und Berlin.

Jeder Vertragsstaat ist berechtigt, einen Vertreter und einen Stellvertreter für den Verwaltungsrat zu entsenden.

### **Das europäische Patent (EP)**

Materielle Voraussetzungen zur Erteilung eines europäischen Patentes sind

- Neuheit
- erfinderische Tätigkeit
- gewerbliche Anwendbarkeit.

Neuheitsschädlich ist alles, was vor dem Prioritäts- oder Anmeldetag der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich ge-

macht worden ist.

Zusätzlich ist neuheitsschädlich auch der Inhalt älterer europäischer Patentanmeldungen, die nicht vorveröffentlicht sind. Deren Inhalt gilt aber nur für diejenigen Länder als Stand der Technik, für die die ältere europäische Patentanmeldung gilt.

Auch beim europäischen Patent sind vom Patentschutz ausgenommen insbesondere Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden, ästhetische Formschöpfungen, Anweisungen an den menschlichen Geist, Software als solche usw. Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen und tierischen Körpers sowie Diagnostizierverfahren als solche sind ebenfalls nicht patentierbar. Ausgeschlossen sind ebenfalls Patente für Pflanzensorten und Tierarten und im wesentlichen biologische Züchtungsverfahren, soweit es sich nicht um mikrobiologische Verfahren handelt.

### **Anmeldung und Prüfung**

Europäische Patentanmeldungen sind beim Europäischen Patentamt (EPA) schriftlich einzureichen. Gleichzeitig sind diejenigen Staaten zu benennen, für die Schutz begehrt wird.

Das gesamte Erteilungsverfahren ist bis zur rechtskräftigen Erteilung des europäischen Patentbeschlusses beim EPA zentralisiert. Entgegenstehender Stand der Technik wird zentral ermittelt, nachdem zuvor bereits eine Recherche von der Dienststelle in Den Haag durchgeführt wurde. Innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung des

Recherchenberichts ist zur Aufrechterhaltung der europäischen Patentanmeldung der sog. Prüfungsantrag zu stellen und eine Prüfungsgebühr zu entrichten, außerdem sind für die bereits mit der Anmeldung benannten Vertragsstaaten die Länderbenennungsgebühren zu zahlen. Werden eine oder mehrere Benennungsgebühren nicht gezahlt, so gilt die Anmeldung für die Länder, für die keine Benennungsgebühren gezahlt werden, als zurückgenommen. Gleiches gilt für die Anmeldung insgesamt, wenn die Prüfungsgebühr nicht gezahlt wird.

Die europäische Patentanmeldung wird vorab von der Eingangsstelle einer formellen Prüfung unterworfen (Eingangs- und Formalprüfung). Insbesondere wird die Vollständigkeit der Unterlagen und die rechtzeitige Entrichtung der Gebühren geprüft. Daran schließt sich die Recherche in Den Haag an.

Nach wirksamer Stellung des Prüfungsantrages und Entrichtung der Prüfungsgebühr wird die Patentanmeldung materiell von der Prüfungsabteilung geprüft, die aus drei sachkundigen Mitgliedern besteht. Am Ende dieses materiellen Prüfungsverfahrens steht die Patenterteilung oder die (teilweise) Zurückweisung der Anmeldung.

Wird das europäische Patent erteilt, führt dies zu einem Bündel nationaler Rechte in den vom Anmelder genannten Staaten (**Bündel-patent**). Die jeweiligen nationalen Rechte unterliegen den einzelstaatlichen Regelungen der angeschlossenen Vertragsstaaten. Dazu gehört vor allem die Verpflichtung, eine **Übersetzung der Patentschrift** in die jeweilige Landessprache fristgerecht einzureichen. Hierzu bedarf es in aller Regel der Einschaltung von

Patentanwälten in dem jeweiligen Vertragsstaat, zumal zahlreiche formelle, in jedem Staat unterschiedliche Verfahrensvorschriften zu beachten sind.

### **Einspruchsverfahren**

Nach der Erteilung des europäischen Patents beginnt eine **9-monatige Einspruchsfrist**. Der Einspruch ist aus denselben Gründen, wie gegen ein deutsches Patent, zulässig, er muss schriftlich eingelegt werden, gleichzeitig ist eine Einspruchsgebühr zu zahlen.

Über einen Einspruch entscheidet die zuständige Einspruchsabteilung, die normalerweise ebenfalls aus drei Mitgliedern besteht. Im europäischen Einspruchsverfahren findet in der Regel - anders als in Deutschland - auch eine mündliche Verhandlung statt. Über den Einspruch entscheidet die Einspruchsabteilung durch Beschluss. Der oder die Einsprüche kann/ können zurückgewiesen werden, das Patent kann aber auch eingeschränkt oder ganz widerrufen werden.

### **Beschwerdeverfahren**

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung kann Beschwerde eingelegt werden. Die zuständige zweite Instanz des Europäischen Patentamtes sind die Beschwerdekammern. Es gibt sowohl eine juristische Beschwerdekammer, wie auch technische Beschwerdekammern, eine Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten und eine große Beschwerdekammer.

Die juristische Beschwerdekammer setzt sich aus drei rechtskundigen Mitgliedern zusammen, während die technischen Beschwerdekammern, je nach Lage des Falles, aus drei oder fünf Mitgliedern bestehen.

Die große Beschwerdekammer stellt keine weitere Instanz gegen die Entscheidungen der anderen Beschwerdekammern dar, jedoch soll sie in einem gewissen Umfang den Nachteil einer fehlenden dritten Instanz dadurch ausgleichen, dass sie durch Übertragung von Fällen mit wesentlicher Bedeutung eine einheitliche Rechtsanwendung sicherstellt. Sie besteht aus sieben Mitgliedern, von denen fünf rechtskundige Mitglieder und zwei technisch vorgebildete Mitglieder sind.

Sowohl die Entscheidungen der Eingangsstelle, wie auch der Prüfungsabteilungen, der Rechtsabteilung und der Einspruchsabteilungen sind mit der Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerdefrist beträgt 2 Monate ab Zustellung des entsprechenden Beschlusses, zugleich beginnt die Begründungsfrist von 4 Monaten. Beide Fristen sind nicht verlängerbar, innerhalb einer Frist von 4 Monaten ab Zustellung der angefochtenen Entscheidung muss also eine schriftliche Begründung der Beschwerde eingereicht sein.

### **Fristversäumnisse**

Ein Fristversäumnis hat in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt in der Regel zur Folge, dass die Anmeldung als zurückgenommen bzw. der gestellte Antrag als zurückgewiesen gilt. Hierüber hat das europäische Patentamt dem Anmelder eine Mitteilung zu machen bzw.

eine entsprechende Entscheidung zuzustellen. In einer Reihe von Fällen kann der Anmelder dann unter gleichzeitiger Zahlung einer Zusatzgebühr die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen. Wurde eine Frist trotz Beachtung aller gebotenen Sorgfalt nicht eingehalten, besteht in bestimmten, eingeschränkten Fällen auch die Möglichkeit der sogenannten Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand.

### **Erteiltes europäisches Patent**

Beim europäischen Patent, einem sogenannten "Bündelpatent", das nicht das seit Jahren geplante Gemeinschaftspatent darstellt, ist nur das dargestellte Erteilungs- und Einspruchsverfahren zentralisiert. Das erteilte Patent wird unter Beachtung der Vorschriften des EPÜ (Europäisches Patentübereinkommen) im nationalen Vertragsstaatenbereich weiterbehandelt.

Dies gilt insbesondere auch für etwaige **Nichtigkeitsverfahren**. Aufgrund des Rechts eines Vertragsstaates kann das europäische Patent mit Wirkung für das Territorium des jeweiligen Staates für nichtig erklärt werden. Eine solche Entscheidung gilt nicht für die anderen Staaten, in denen das Bündelpatent ebenfalls in Kraft gesetzt wurde. In den anderen Staaten sind daher ggfs. getrennt weitere Nichtigkeitsverfahren nach dem jeweiligen nationalen Recht durchzuführen.

### **Amtssprache**

Die offiziellen Amtssprachen des Europäischen Patentamtes (EPA)

sind Deutsch, Englisch und Französisch. Europäische Patentanmeldungen können in einer dieser drei Sprachen eingereicht werden.

Das Erteilungsverfahren des EPA wird in der gewählten Verfahrenssprache durchgeführt, die der Anmelder als Amtssprache mit der Anmeldung gewählt hat. Entsprechend erfolgt auch die Veröffentlichung der Patentanmeldung (Offenlegungsschrift). Auch das erteilte Patent wird in der gewählten Amtssprache veröffentlicht (Patentschrift), jedoch hat der Anmelder zuvor noch **Übersetzungen der Ansprüche in die beiden anderen Amtssprachen** einzureichen, die ebenfalls mitveröffentlicht werden. Um das Patent in den einzelnen Vertragsstaaten wirksam zu machen, ist in allen Ländern eine zusätzliche Übersetzung der vollständigen Patentschrift (nicht nur der Ansprüche) in die jeweilige Landessprache erforderlich.

**Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT = Patent Cooperation Treaty / Patentzusammenarbeitsvertrag)**

Möchte ein Anmelder über den Bereich des europäischen Patentübereinkommens hinaus in weiteren Staaten Patentschutz für seine Erfindung erreichen, so kann er in diesen Ländern jeweils weitere nationale Anmeldungen einreichen. Die Patenterteilungsvoraussetzungen weichen jedoch in vielen Staaten deutlich voneinander ab, zudem erfordert die parallele Anmeldung in mehreren Staaten einen erheblichen Arbeits-, Zeit- und Kostenaufwand, außerdem müssen mehrere Patentämter parallel zueinander arbeiten.

Ein einheitliches **"Weltpatent"** gibt es nicht. Trotzdem stellt der

Patentzusammenarbeitsvertrag (**PCT/Internationale Patentanmeldung**) eine erhebliche Erleichterung dar. Das Erteilungsverfahren wird auf internationaler Ebene bis zu einer internationalen Recherche und/oder einer internationalen vorläufigen Prüfung durchgeführt, und geht danach auf die nationalen Patentämter über.

Der PCT-Vertrag wurde bereits im Jahr 1970 unterzeichnet und ist im Januar 1978 in Kraft getreten. Ihm gehören alle Staaten des europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) ebenso wie die USA und Japan und alle anderen wirtschaftlich bedeutsamen Industrienationen an.

Bei dem PCT-Vertrag wird eine internationale Patentanmeldung in nur einer Sprache bei nur einem Patentamt, dem sogenannten Anmeldeamt, hinterlegt. Diese Anmeldung hat dann die Wirkung einer nationalen Patentanmeldung in allen Vertragsstaaten, die der Anmelder benannt und für die er Gebühren entrichtet hat.

Das Anmeldeamt übernimmt zunächst eine Offensichtlichkeitsprüfung, um formelle Mängel festzustellen. Anschließend wird eine **internationale Recherche zum Stand der Technik** durchgeführt, bei der in üblicher Weise die für die materielle Beurteilung der Patentierbarkeit in Betracht zu ziehenden Druckschriften ermittelt werden. Zuständig für die Recherche ist die internationale Recherchenbehörde.

Insoweit stehen die Patentämter der USA, Japans und das Europäische Patentamt zur Verfügung, deren Zuständigkeit richtet sich nach dem gewählten Anmeldeamt. Deutsche Anmelder können eine PCT-

Anmeldung sowohl beim Deutschen Patent- und Markenamt oder beim Europäischen Patentamt hinterlegen. Hierfür ist in jedem Fall das **Europäische Patentamt** die zuständige **internationale Recherchenbehörde**.

Der ausgearbeitete internationale Recherchenbericht wird zunächst dem Anmelder mitgeteilt, dieser hat die Möglichkeit, aufgrund des Recherchenergebnisses seine Patentansprüche zu ändern, oder seine Anmeldung zurückzuziehen. Nach Ablauf einer 2-Monatsfrist wird die internationale Anmeldung zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht den Patentämtern aller vom Anmelder bezeichneten Staaten übermittelt.

Nach Ablauf von 18 Monaten ab dem Prioritätstag wird die internationale Anmeldung zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht vom internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum **WIPO = World Intellectual Property Organization / OMPI = Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle** veröffentlicht. Damit ist die erste Phase des PCT-Vertrages beendet.

Anschließend wird das Erteilungsverfahren vor den jeweiligen nationalen Patentämtern unter Berücksichtigung des Ergebnisses des internationalen Verfahrens fortgesetzt, falls der Anmelder die notwendigen Maßnahmen vor den einzelnen nationalen Patentämtern trifft.

Der Anmelder kann in einer zweiten Phase des PCT-Vertrages alternativ auch die **internationale vorläufige Prüfung** beantragen. Dies muss bis zum Ablauf von 19 Monaten ab dem Prioritätstag geschehen.

Der Antrag ist freiwillig, und auch nicht für alle Mitgliedsländer des PCT verbindlich, jedoch für die wirtschaftlich wichtigsten. Der Anmelder kann dadurch die **internationale Phase** der Anmeldung **auf maximal 30 Monate** ab dem Prioritätszeitpunkt verlängern. Dies ist sinnvoll, wenn noch nicht feststeht, in welchen Ländern die Anmeldung tatsächlich weiterverfolgt werden soll.

Das Prüfungsverfahren erstreckt sich auch nach dem PCT-Vertrag auf die Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Verwertbarkeit. Stellt die zuständige Prüfungsabteilung älteren Stand der Technik fest, erhält der Anmelder Gelegenheit, die Anmeldungsunterlagen in geeigneter Weise (im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung) zu ändern. Anschließend wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht herausgegeben, der ein Gutachten über die Patentfähigkeit darstellt. Dieser Bericht wird nicht veröffentlicht, sondern nur den Patentämtern der vom Anmelder benannten Staaten mitgeteilt, in denen die endgültige Patenterteilung erfolgen soll.

Spätestens mit Ablauf der zweiten Phase (30 Monate ab Prioritätsdatum) muss der Anmelder in den von ihm endgültig gewünschten Ländern der Anmeldung vor dem jeweiligen nationalen Patentämtern weiterverfolgen. Es ist auch eine Weiterverfolgung als europäische Patentanmeldung (sogenannte Euro-PCT-Anmeldung) beim EPA (Europäischem Patentamt) möglich.

Der wesentliche Vorteil des PCT-Vertrages besteht darin, dass ein Patentanmelder kurz vor Ablauf des sogenannten Prioritätsjahres nur eine Anmeldung in einer, praktischerweise sogar seiner eigenen

Sprache, hinterlegen kann, die ihm für längere Zeit, nämlich für die erste und ggfs. auch zweite PCT-Phase als wirksame Anmeldung in mehreren Ländern zur Verfügung steht. Dies stellt insbesondere dann einen wesentlichen Vorteil dar, wenn sich der Anmelder in Eile befindet, oder zunächst noch nicht endgültig entscheiden kann, in welchen Ländern er (außer in dem Land der Erstanmeldung) ein Patent anmelden will.

Ein weiterer Vorteil ist es, dass die engen zeitlichen Vorgaben sowohl die beteiligten Patentbehörden, wie auch den Anmelder zu einer zügigen Vorgehensweise zwingen. Innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit kann daher Klarheit über die wesentlichen Patentierbarkeitserfordernisse geschaffen werden.

Wird die PCT-Anmeldung nach Ablauf der ersten und/oder zweiten Phase in den einzelnen Ländern weiterverfolgt, sind durch das vorgeschaltete PCT-Verfahren allerdings zusätzliche Kosten entstanden, die entfallen würden, wenn man direkt in den einzelnen Staaten eine Anmeldung eingereicht hätte. Allerdings lassen sich durch das PCT-Verfahren dann Kosten sparen, wenn man durch die zusätzliche internationale Recherche erfährt, dass der Anmeldungsgegenstand doch nicht patentfähig ist, so dass sich dann weitere Auslandsanmeldungen erübrigen.