

Dr. Jürgen Beckmann

Patentanwalt, European Patent and Trademark Attorney

Dipl.-Phys. Dr. Jürgen Beckmann • An der Baumschule 23 • 57462 Olpe
Tel. 02761 8379880 • Fax 02761 8379881 • E-Mail: jbeckmann@be-patent.de

Merkblatt Auslandspatente

Voraussetzungen

Patente können in allen wichtigen Industrieländern der Welt angemeldet werden. Die Schutzvoraussetzungen sind dabei im Wesentlichen überall ähnlich, wobei es vor allem auf Neuheit und

erfinderische Tätigkeit ankommt. Typische Besonderheiten weist das Patentsystem der USA auf, welches bis 2013 z.B. die Rolle des Erfinders und des Tages der Erfindung stärker betont hat.

Priorität

Die meisten Auslandsanmeldungen werden unter Beanspruchung der Priorität einer früheren nationalen (z.B. deutschen) Anmeldung vorgenommen. Innerhalb von 12 Monaten nach einer ersten nationalen Anmeldung können nämlich (in den meisten Ländern) Nachanmeldungen vorgenommen werden, denen die Priorität - d.h. der Anmeldetag - dieser ersten Anmeldung zugute kommt. Zwischen der

ersten Anmeldung und den Nachanmeldungen bekannt gewordener Stand der Technik ist daher für die Patentfähigkeit unschädlich. Das Prioritätsjahr ist für den Anmelder wichtig, um vor kostenintensiven Auslandsanmeldungen die Markt- und Patentchancen seiner Erfindung ohne Risiko eines Rechtsverlustes sondieren zu können.

Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)

Im Rahmen des EPÜ ist es möglich, mit Wirkung für eine Reihe europäischer Staaten (s. Liste am Ende) ein Patent zentral anzumelden und ein einheitliches Prüfungs- und Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) in München durchzuführen. Nach seiner Erteilung zerfällt ein solches Europäisches Patent in ein Bündel nationaler Patente in den Staaten, die der Anmelder auswählt.

Ferner gibt es Erstreckungsstaaten, in denen nach Erteilung eines EP Patents auf Antrag ohne erneute Prüfung ein paralleles Patent erteilt wird.

Ungefähre Kosten nach Angaben des EPA (6 Staaten, Laufzeit 10 Jahre; Stand: 2004; alle Kostenangaben ohne

USt.):

<u>Amtsgebühren:</u>	4.400 EUR
<u>Anwaltskosten:</u>	9.630 EUR
(sehr vom Aufwand abhängig)	
<u>Übersetzungen:</u>	6.650 EUR
<u>Nationale Jahresgebühren:</u>	10.900 EUR
SUMME:	32 580 EUR

Seit Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens fallen die o.g. Übersetzungskosten in der Regel deutlich geringer aus. Ab 2017 wird es voraussichtlich auch einen kostengünstigeren einheitlichen Patentschutz für die Teilnehmerstaaten des "Europäischen Einheitspatent" geben.

Extrakosten können durch Beschwerde- und Einspruchsverfahren entstehen.

Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT)

Im Rahmen des PCT (Patent Cooperation Treaty) ist es möglich, mit Wirkung für zahlreiche Staaten der Welt (s.u.) ein Patent zentral anzumelden und recherchieren zu lassen ("Internationale Patentanmeldung"). Das Prüfungs- und Erteilungsverfahren erfolgt jedoch vor den jeweiligen nationalen Patentämtern in den Staaten, die der Anmelder hierfür bestimmt hat. Den Extrakosten stehen folgende Vorteile gegenüber:

1. Eine Anmeldung in einer Sprache sichert Anmeldetag in vielen Ländern.
2. Der Anmelder gewinnt Zeit und aus der Recherche Informationen für die Entscheidung, in welchen Ländern tatsächlich kostenintensive Nationalisierungen durchgeführt werden sollen.

Wichtige Fristen:

30 Monate nach dem Prioritätstag ist in den gewünschten Staaten die Nationalisierung einzuleiten (einige wenige Staaten haben eine kürzere Frist von 20 Monaten). Es kann ein Antrag auf Internationale Vorläufige Prüfung (IPE) gestellt werden, woraufhin ein unverbindliches Prüfungsverfahren durchgeführt wird.

Kosten eines durchschnittlichen Verfahrens (Amtsgebühren + Anwalts-honorar, ohne Ausarbeitung der Anmeldung):

Anmeldung + Recherche: ca. 5500 EUR
Int. Vorläufige Prüfung: ca. 2500 EUR
Nationalisierung: ca. 1-3000 EUR/Land.

Liste der Mitgliedsländer

EPÜ:

AL Albanien*, AT Österreich, BE Belgien, BG Bulgarien, CH Schweiz*, CY Zypern, CZ Tschechische Republik, DE Deutschland*, DK Dänemark*, EE Estland, ES Spanien, FI Finnland*, FR Frankreich*, GB Vereinigtes Königreich*, GR Griechenland, HR Kroatien*, HU Ungarn*, IE Irland*, IS Island*, IT Italien, LI Liechtenstein*, LT Litauen*, LU Luxemburg*, LV Lettland*, MC Monaco*, MK Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien*, NL Niederlande*, NO Norwegen*, PL Polen, PT Portugal, RO Rumänien, RS Serbien, SE Schweden*, SI Slowenien*, SK Slowakei, SM San Marino, TR Türkei
Erstreckungsstaaten: BA Bosnien und Herzegowina und ME Montenegro
Eine Validierung des EP-Patents ist möglich in Marokko, Republik Moldau

Stand: Juli 2016; Aktuelle Liste unter: <http://www.epo.org>

* Mitglieder des Londoner Übereinkommens, d. h. keine Übersetzung der Patentschrift nötig, wenn DE, EN oder FR Amtssprache des Landes; sonst: nur Übersetzung der Ansprüche in Landessprache, Beschreibung gegebenenfalls in DE, EN, oder FR.

PCT:

Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Benin, Brunei Darussalam, Brasilien, Botswana, Belarus (Weißrussland), Belize, Kanada, Zentralafrikanische Republik, Republik Kongo, Schweiz (Confoederatio Helvetica), Chile,

Kamerun, China, Volksrepublik, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, Zypern, Tschechien, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Spanien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Grenada, Georgien, Ghana, Gambia, Guinea, Äquatorialguinea, Griechenland, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Iran, Islamische Republik, Island, Italien, Japan, Kenia, Kirgisistan, Komoren, St. Kitts und Nevis, Korea, Republik (Südkorea), Kuwait, Kasachstan, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Libyen, Marokko, Monaco, Moldawien (Republik Moldau), Montenegro, Madagaskar, Mali, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Polen, Portugal, Katar, Rumänien, Serbien, Russische Föderation, Ruanda, Saudi-Arabien, Seychellen, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, San Marino, Senegal, São Tomé und Príncipe, El Salvador, Syrien, Arabische Republik, Swasiland, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Vereinigte Republik, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Vietnam, Südafrika, Sambia, Simbabwe

EP Europäisches Patent (s.o.)

Stand: Juli 2016. Aktuelle Liste unter:

http://www.wipo.int/pct/de/pct_contracting_states.html

Alle Angaben ohne Gewähr

Stand: Juli 2016