

# Mitteilungen

## der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

4

99. Jahrgang April 2008

### Aus dem Inhalt

#### Beiträge

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Naumann / Zimmermann</b> | EPÜ 2000: Die Inanspruchnahme einer Priorität   |
| <b>von Michel</b>           | Europäische Patente – neue Übersetzungsvorgaben ab Mai 2008 nach dem Londoner Protokoll   |
| <b>Stratmann / Dernauer</b> | Die neue Praxis des DPMA zur Erteilung von ergänzenden Schutz-zertifikaten für Pflanzenschutzmittel – eine Frage des Vertrauens-schutzes? |
| <b>Wirtz</b>                | Aktuelles aus dem Markenrecht   |
| <b>Fabry</b>                | Sehen – Hören – Fühlen: Marken für alle Sinne, Zum Stand der Rechtsprechung zu Sondermarken   |
| <b>Volpert</b>              | Mediation – Eine Alternative zum streitigen Verfahren auch im Gewerblichen Rechtsschutz?  |

#### Entscheidungen

- |              |   |
|--------------|---|
| <b>BPatG</b> | Durchbruchsspannung – Antragsbindung im Einspruchsverfahren   |
| <b>BPatG</b> | Volks-Handy, Volks-Camcorder, Volks-Kredit – Zur Eintragungs-praxis des DPMA, insbesondere von Serienmarken |
| <b>BGH</b>   | Hinweis auf Konflikt – Hinweis auf mögliche Konflikte bei Anbah-nung eines neuen Mandats                    |
| <b>BPatG</b> | Inlandsvertreter II – Weitergeltung einer Bestellung als Inlands-vertreter im Markenrecht                   |

- a) die Frist der 51(4)-Mitteilung oder die Frist zur Weiterbehandlung nach dem 13.12.2007 abläuft und
  - b) die Bescheide nach Regel 38(5) und/oder Regel 41(1) – jeweils EPÜ 1973 – noch nicht abgesandt wurden.
- ✓ Läuft bei Euro-PCT-Anmeldungen, bei denen ein Prioritätsrechtsverlust festgestellt wurde, die Frist zur Beantragung eines Rechtsmittels erst nach dem 12.12.2007 ab, so kann der Anmelder Weiterbehandlung (Regel 163 EPÜ 2000 nicht ausgeschlossen) beantragen<sup>27</sup>.

### *Praktische Hinweise für den Anmelder*

Dem Anmelder werden mit den neuen großzügigeren Regelungen in Bezug auf das Prioritätsrecht zum einen verschiedene Möglichkeiten geboten, einen drohenden Verlust eines Prioritätsanspruchs zu verhindern (Wiedereinsetzung, Korrektur), zum anderen wird dem Anmelder vier Monate mehr Zeit eingeräumt, um sich über eine mögliche Beanspruchung einer Priorität im klaren zu werden. Ob dies jedoch generell zu einer Änderung des Anmeldeverhaltens führt, ist eher zu bezweifeln bzw. es ist davon abzuraten, dies als Anlass für eine neue Vorgehensweise zu nehmen. Es ist zu bedenken, dass die Nachreichung des Prioritätsanspruchs zu erheblichen Verzögerungen bei der Recherche und möglicherweise sogar bei der Sachprüfung führen kann (letzteres für den Fall, dass die Prioritätsangaben dem EPA erst nach Abschluss der Recherche vorliegen). Es kann allerdings nicht

ausgeschlossen werden, dass es im Einzelfall notwendig sein könnte, die 16-Monatsfrist für die Beanspruchung einer Priorität bewusst auszunutzen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass auch die interne Fristennotierung und der entsprechende Arbeitsablauf im Hinblick auf eine späte Prioritätsbeanspruchung neu zu organisieren wäre, was erfahrungsgemäß zu Problemen führen kann.

Als Hinweise für die Praxis soll außerdem darauf verwiesen werden, dass bei Verwendung des für das EPÜ 2000 aktualisierten Erteilungsantrags (Form 1001) unbedingt darauf zu achten ist, eine Erstanmeldung auch tatsächlich als solche kenntlich zu machen, nämlich durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens in Feld 25.3, um die beschleunigte Bearbeitung durch das EPA sicherzustellen.

Auch die Nachreichung von Prioritätsbelegen bei Euro-PCT-Anmeldungen erfordert besondere Aufmerksamkeit und entsprechende Anpassungen in der Fristennotierung, aufgrund der Tatsache, dass diese Frist nicht mehr verlängerbar ist. Sobald eine Aufforderung des EPA eingegangen ist, muss die Erlangung der Abschrift der in der internationalen Anmeldung beanspruchten Priorität mit größter Dringlichkeit verfolgt werden, zumal wahrscheinlich besondere Umstände deren Einreichung in der internationalen Phase verhindert haben könnten und diese auch jetzt noch die Beschaffung erschweren könnten. Andererseits ist nach neuem Recht das Versäumen der Frist zur Behebung von Mängeln im Prioritätsanspruch mittels der Weiterbehandlung heilbar (nur bei Euro-PCT).

27 Implementation of the Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000, which is available (in English only) at <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/Information/EPO/archiveinfo/20070912.html>.

## Europäische Patente – neue Übersetzungsvorgaben ab Mai 2008 nach dem Londoner Protokoll

*Achim von Michel\**

Mit der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde in Berlin durch die französische Regierung am 29.1.2008 ist nach jahrelangem Tauziehen nun endlich der Weg frei für eine Neuregelung des Übersetzungsaufwands von europäischen Patenten in nationale Sprachen der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation (EPO). 13 von 34 Staaten haben das London Agreement ratifiziert, das zum 1. Mai in Kraft treten wird. Schweden und Litauen setzen die neuen Bestimmungen ebenfalls, aber ohne Ratifikation, um. Nationale Übergangsregelungen zur Anwendung des Londoner Protokolls stellen Anmelder in den kommenden Monaten vor besondere Herausforderungen.

Bis zu 40.000 Euro an Übersetzungskosten für maximal 23 Sprachversionen musste ein Patentanmelder bisher veranschlagen, wollte er seine Erfindung in allen Mit-

gliedsländern des Europäischen Patentabkommens zur Geltung bringen. Der Grund: Nach bisherigem Recht muss spätestens 3 Monate nach Erteilung eines europäischen Patents die komplette Patentschrift beim entsprechenden nationalen Patentamt in der jeweiligen Landessprache vorliegen, anderenfalls gilt das Patent in diesem Land als nicht erteilt. Seit 1999 bemühen sich die Patentexperten in Europa dieses System zu modernisieren, das in der Praxis kaum Mehrwert bringt, und so die Übersetzungsbezogenen Kosten im europäischen Patentwesen drastisch zu senken. „Tatsächlich werden die Übersetzungen der Patentschrift nur in etwa 1 bis 3 Prozent aller Fälle genutzt, denn das europäische Patentsystem sieht vor, dass eine Patentanmeldung 18 Monate nach der Einreichung zumindest in der Sprache, in der sie angemeldet wurde, veröffentlicht werden muss“, erklärt Eugen Stohr, Direk-

\* Achim von Michel, Pressesprecher, Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) Bayern.

tor im Bereich Internationale Rechtsangelegenheiten im Europäischen Patentamt (EPA). Unternehmen, die sich für den aktuellen Stand der Patentierungsverfahren in einem bestimmten Technologiezweig interessieren, haben also schon lange vor der offiziellen Veröffentlichung der übersetzten Patentschrift die Möglichkeit, an die gewünschten Informationen zu gelangen, durch Nutzung entsprechender kommerzieller Anbieter auch in den verschiedensten Sprachversionen.

Mit dem im Jahr 2000 verabschiedeten London-Protokoll zu Artikel 65 des Europäischen Patentabkommens (EPÜ), das am 29. Januar durch Frankreich als letztem noch fehlendem Unterzeichnerstaat ratifiziert wurde, verpflichten sich die teilnehmenden Mitgliedstaaten, auf die Anfertigung kompletter Übersetzungen der Patentschriften in die jeweilige Landessprache zu verzichten. Länder, die eine Amtssprache mit der EPO – Deutsch, Englisch oder Französisch – gemeinsam haben (zurzeit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Luxemburg, Monaco, Liechtenstein) verlangen keine Übersetzungen mehr, denn die europäische Patentschrift enthält die Ansprüche in allen drei Amtssprachen und die Beschreibung entweder in Deutsch, Englisch oder Französisch. Alle anderen teilnehmenden Länder (derzeit Kroatien, Dänemark, Island, Lettland, Niederlande, Slowenien) bestehen nur noch auf einer zusätzlichen Übersetzung der Patentansprüche in ihre Landessprache und verlangen teilweise für die Patentbeschreibung eine Übersetzung in ihre so genannte Präferenzsprache. In diese Sprache ist die Patentbeschreibung zu übersetzen, falls die Erteilungssprache des europäischen Patents eine andere ist. Kroatien, Dänemark, Island und die Niederlande haben sich für Englisch als Präferenzsprache entschieden, während Lettland und Slowenien keine solche Sprache gewählt haben und demzufolge auch keine solche Übersetzung verlangen.

Für alle Staaten, die dem Londoner Übereinkommen nicht beigetreten sind, gilt weiterhin die bisherige Pflicht zur Übersetzung der kompletten Patentschrift in die Landessprache. Schweden beabsichtigt, die Bestimmungen des London Agreements mit Wirkung vom 1.5.2008 anzuwenden, mit Übersetzung der Patentansprüche in die Landessprache und Englisch als Präferenzsprache. Auch Litauen wendet ohne Ratifizierung das Übereinkommen an und verzichtet sogar auf eine Präferenzsprache. Eugen Stohr: „Zu einem solchen Thema wird man innerhalb der EPO niemals Einstimmigkeit erzielen können. Unser freiwilliger Ansatz reduziert den Übersetzungsbedarf zu Beginn zumindest um etwa 10 Sprachen. Da sich viele Unternehmen in Zukunft überlegen werden, ob sie die deutlich kostenintensivere Anmeldung in einem Land vornehmen, das dem London Agreement nicht zugestimmt hat, erwarten wir einen Sog-Effekt, der bewirkt wird, dass nach und nach alle Mitgliedsstaaten der neuen Regelung zustimmen.“ Tritt dieser Fall ein, werden europäische Patente in Zukunft noch kostengünstiger sein. Doch auch schon mit den 13 Unterzeichnerstaaten hat die Europäische Patentorganisation einen wichtigen Meilenstein erreicht und die finanziellen sowie administrativen Anforderungen an die Ausstellung von europäischen Patenten in der nationalen Phase deutlich gesenkt.

Hintergrund der gestiegenen Herausforderungen im europäischen Patentwesen ist eine Verknüpfung zweier Entwicklungen. So nimmt die Anzahl der Patentanmeldungen in Europa, aber auch weltweit kontinuierlich zu – allein das Europäische Patentamt erhält derzeit über 200.000 Anmeldungen pro Jahr. Hinzu kommt, dass vor

allem asiatische Staaten wie Japan, Südkorea und China enorme Zuwachsraten bei den Patentanmeldungen vorweisen können und sich damit auch zunehmend auf den europäischen Markt etablieren. Eine weitere Entwicklung, die der Globalisierung zuzuschreiben ist, betrifft den weltweiten Übersetzermarkt. Auch hier ist eine rasante Zunahme zu beobachten. Übersetzungsdienstleistungen werden für Unternehmen in einer wirtschaftlich zusammenwachsenden Welt immer wichtiger. Untersuchungen der European Union of Associations of Translation Companies (EUATC) belegen dies. Die Experten bezifferten für 2005 allein den europäischen Übersetzermarkt mit rund 5,3 Mrd. Euro. 2010 sollen es dann 6,43 Mrd. Euro sein. Und Patentübersetzungen machen einen bedeutenden Anteil an dieser Summe aus.

Daher dürfte das Inkrafttreten des London Agreements für die Branche der Übersetzer in Europa schon bald spürbare Auswirkungen haben. Michael Sneddon, CEO des auf Patentwesen spezialisierten, internationalen Übersetzungsunternehmens Multiling, geht davon aus, dass insbesondere kleine lokale Übersetzungsbüros den verminderten Bedarf zu spüren bekommen werden. „Global betrachtet handelt es sich jedoch eher um eine Verschiebung. In unserem weltweiten Netzwerk mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien bemerken wir schon seit einiger Zeit einen klaren Trend zugunsten asiatischer Sprachen. Immer mehr Unternehmen nutzen die Möglichkeiten einer weltweiten PCT-Anmeldung und benötigen daher chinesische, japanische und andere asiatische Sprachversionen ihrer Patentedokumente.“

Die praktische Umsetzung des Londoner Übereinkommens wird Patentanmelder in den kommenden Monaten vor zusätzliche Herausforderungen stellen, denn eine Reihe von nationalen Übergangsregelungen erschweren zunächst eine einheitliche Verfahrensweise. So gilt das Übereinkommen zwar grundsätzlich für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat im Europäischen Patentblatt bekannt gegeben worden ist. Daher ist in den meisten Staaten das Datum der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung maßgebend. England und die Schweiz haben allerdings davon abweichende Übergangsregelungen erlassen. So müssen in der Schweiz bereits für alle Anmeldungen, bei denen die dreimonatige Frist zur Einreichung der Übersetzung nach Bekanntgabe der Erteilung im Europäischen Patentblatt am 1.5.2008 noch nicht abgelaufen ist, keine Übersetzungen eingereicht werden. Auch für Anmeldungen in Großbritannien kann diese dreimonatige Frist in Anspruch genommen werden, so dass im Ergebnis Anmeldungen mit der Benennung Schweiz und Großbritannien, für die der Hinweis am oder nach dem 1.2.2008 erfolgt, keine Übersetzungen der Beschreibungen mehr eingereicht werden. Problematisch gestaltet sich die Lage in Deutschland, denn hier wurde zwar mit dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen vom 10.12.2003 ein Umsetzungsgesetz erlassen. Dieses Gesetz wird jedoch nach Auskunft des Bundesministeriums der Justiz wieder aufgehoben werden, nachdem der dort vorgesehene Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht mit dem Londoner Übereinkommen übereinstimmt.

Das Bundesministerium der Justiz beabsichtigt nach Auskunft der Deutschen Patentanwaltskammer, rückwirkend zum 1.5.2008 ein neues Umsetzungsgesetz zu erlassen (Die Verkündung im Bundesgesetzblatt ist für Juni 2008 geplant.). In diesem Gesetz soll geregelt werden,

dass Artikel II § 3 IntPatÜG aufgehoben wird und dass in Artikel XI § 2 IntPatÜG eine Übergangsvorschrift vorgesehen wird, nach der für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem 1.5.2008 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden ist, Artikel II § 3 IntPatÜG jeweils in der Fassung anwendbar ist, die im Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises gegolten hat. Dies wird bedeuten, dass für europäische Patente, bei denen der Erteilungshinweis vor dem 1.6.1992 veröffentlicht wurde, wie bisher keine Übersetzungspflicht besteht. Für Patente, bei denen der Erteilungshinweis vom 1.6.1992 bis einschließlich 30.4.2008 veröffentlicht wurde, gilt das jetzt bestehende Recht weiter, d.h. die Übersetzung ist für erteilte europäische Patente und im Einspruchsverfahren geänderte europäische Patente erforderlich. Nach vorläufiger Auskunft des Bundesjustizministeriums ist für im Beschränkungsverfahren vor dem EPA abgeänderte europäische Patente unabhängig von deren Erteilungstag in keinem Fall eine Übersetzung vorgesehen.

Für europäische Patente, für die der Hinweis auf Erteilung am oder nach dem 1.5.2008 veröffentlicht wird, ist dann keine Übersetzung mehr erforderlich.

*TABELLE: Übersetzungsanforderungen für Patentschriften*

Frankreich: keine Übersetzung

Deutschland: Keine Übersetzung (Regelung gemäß Umsetzungsgesetz, das rückwirkend zum 1.5.2008 erlassen werden soll).

Großbritannien: keine Übersetzung (bei Hinweis auf Erteilung bereits am oder nach dem 1.2.2008)

Liechtenstein: Keine Übersetzung

Luxemburg: Keine Übersetzung

Monaco: Keine Übersetzung

Schweiz: Keine Übersetzung (bei Hinweis auf Erteilung bereits am oder nach dem 1.2.2008)

Dänemark: Übersetzung der Ansprüche in die Landessprache, Übersetzung der Beschreibung in Englisch

Island: Übersetzung der Ansprüche in die Landessprache, Übersetzung der Beschreibung in Englisch

Niederlande: Übersetzung der Ansprüche in die Landessprache, Übersetzung der Beschreibung in Englisch

Kroatien: Übersetzung der Ansprüche in die Landessprache, Übersetzung der Beschreibung in Englisch

Lettland: Übersetzung der Ansprüche in die Landessprache, keine Übersetzung der Beschreibung

Slowenien: Übersetzung der Ansprüche in die Landessprache, keine Übersetzung der Beschreibung

Schweden: Übersetzung der Ansprüche in die Landessprache, Übersetzung der Beschreibung in Englisch (Schweden hat das London Agreement noch nicht ratifiziert, beabsichtigt aber, es mit Wirkung vom 1.5.2008 einzuführen)

Litauen: Keine Übersetzung

## Die neue Praxis des DPMA zur Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten für Pflanzenschutzmittel – eine Frage des Vertrauensschutzes?

Klemens Stratmann\* / Marc Dernaer\*\*

*Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat seine Praxis zur Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten für Pflanzenschutzmittel hinsichtlich des am Anmeldetag vorzulegenden Zulassungstyps grundsätzlich geändert. Die neue Praxis wird bereits seit mehreren Monaten auf anhängige Zertifikatsanmeldungen für Pflanzenschutzmittel angewandt, obwohl erst eine vor kurzem veröffentlichte Mitteilung des Präsidenten des DPMA auf die Praxisänderung deutet. Es ist ferner zu befürchten, dass die neue Praxis des DPMA die Rechtsbeständigkeit der meisten seit 1998 erteilten Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel in Frage stellt. Der vorliegende Aufsatz soll den rechtlichen Hintergrund der Praxisänderung beleuchten und als Warnung für die betroffenen Zertifikatsanmelder dienen. Ferner wird der Frage nachgegangen, ob ein Zertifikatsanmelder, dessen Zertifikat auf Grundlage des*

*– nach der neuen Praxis des DPMA – falschen Zulassungstyps erteilt wurde, sich auf Vertrauensschutz berufen kann.*

### 1. Hintergrund

Gemäß Art. 3 (1) der EG-Verordnung Nr. 1610/96 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel wird das Zertifikat erteilt, wenn in dem Mitgliedsstaat, in dem die Anmeldung eingereicht wird, zum Zeitpunkt dieser Anmeldung

- das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt ist;
- für das Erzeugnis als Pflanzenschutzmittel eine gültige Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Art. 4 der Richtlinie 91/414/EWG oder gemäß

\* Patentanwalt Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Klemens Stratmann, Hoffmann · Eitle, Patent- und Rechtsanwälte, München.

\*\* Rechtsanwalt Dr. iur. Marc Dernaer, LL.M. (Tōhoku University, Japan), Hoffmann · Eitle, Patent- und Rechtsanwälte, München.