

Auf dem Weg zum Europäischen Patent – Expertentipps von Direct Validation

Innovationen sind Investitionen in die Zukunft von Unternehmen: Um am Markt zu bestehen und immer vorne mit dabei zu sein, sind stetige Neuerungen einfach unerlässlich. Patente spielen dabei zwar eine zentrale Rolle, der Europäische Patentprozess verschlingt aber oft Unsummen an finanziellen Mitteln und an Zeit. Planen Sie gerade ein Patent auf die europäische Ebene zu bringen, scheuen aber die großen Kosten? Oder reicht Ihr Unternehmen regelmäßig Europäische Patente ein? Direct Validation zeigt den Weg auf, den ein Patent in Europa gehen muss und gibt wertvolle Tipps, wie auch bei der Patentierung Ressourcen geschont werden können.

1. DIE VORUNTERSUCHUNG – Informationen einholen

Erkundigen Sie sich, welche Erfindungen überhaupt patentierbar sind, denn hierfür gibt das Europäische Patentamt strenge Rahmenbedingungen. Hier können gleich im Vorfeld Fehler vermieden und Prozesse richtig strukturiert werden. Man sollte sich auch generell darüber informieren, ob die Idee überhaupt patentierbar ist. Die Patentämter (nicht nur die EPO) haben da sehr ähnliche Grundsatzregeln ([mehr Informationen darüber finden Sie hier](#)).

Expertentipp von Direct Validation: In der Datenbank des Europäischen Patentamts können Sie bereits im Vorfeld selbst recherchieren. Ist meine Idee wirklich neu? Suchen Sie in der EPO Datenbank, der größten Datenbank der Welt ([Datenbank des Europäischen Patentamts](#)).

2. DIE ANMELDUNG – die Patentanmeldung beginnt

Eine europäische Patentanmeldung besteht aus einem Erteilungsantrag, einer Beschreibung der Erfindung, Patentansprüchen, Zeichnungen und einer Zusammenfassung. An dieser Stelle werden auch die Länder angegeben, für die voraussichtlich der Patentschutz gelten kann.

Expertentipp von Direct Validation: Man sollte bei der Erstellung der Patentschrift jedoch beachten, dass die Anzahl der einzureichenden Seiten sowie die Patentansprüche begrenzt sind. Zusätzliche Gebühren können anfallen, wenn die Schrift mehr als 35 Seiten umfasst und mehr als 15 Ansprüche enthält. Die aktuell gültigen Preislisten finden Sie auf dieser Seite: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2012.html>. Ein Patentanwalt ist für die Ausarbeitung der Patentschrift übrigens rechtlich nicht notwendig. Vor allem wenn man keine Erfahrung in diesem Bereich besitzt, wird aber dazu geraten, einen Patentanwalt zu konsultieren und sich bei der Ausarbeitung des Textes helfen zu lassen, denn hier gilt es, rechtliche Stolpersteine zu beachten!

3. DAS PRÜFVERFAHREN

Im ersten Teil des Prüfverfahrens recherchiert und kontrolliert das EPA

Wenn der Prüfungsantrag gestellt ist, kontrolliert das Europäische Patentamt, ob ein Patent erteilt werden kann. Es wird geprüft, ob alle erforderlichen Angaben und Unterlagen vorhanden sind und die formalen Rahmenbedingungen eingehalten wurden. Unter anderem prüft das Patentamt die Neuheit der Erfindung und schickt dem Einreicher eine erste Stellungnahme, ob die Erfindung patentierbar ist.

Ist die Recherche abgeschlossen, wird die Patentanmeldung veröffentlicht

18 Monate nach dem Anmeldetag wird die Anmeldung veröffentlicht, in der Regel zusammen mit dem Recherchebericht. Der Anmelder hat dann sechs Monate Zeit, um zu entscheiden, ob er das Verfahren fortsetzen will.

4. DER VALIDIERUNGSPROZESS besteht aus mehreren Phasen:**a.) Erteilungsbeabsichtigung (Intention to grant)**

Zunächst informiert das Europäische Patentamt den Einreicher, dass in Kürze das beantragte Patent zur Erteilung gelangen wird. Dies ist die sogenannte **71(3) Phase** die mit der Erklärung einer Erteilungsbeabsichtigung beginnt. In dieser maximal 4 Monate dauernden Phase müssen die Patentansprüche in 2 weitere Sprachen übersetzt und beim EPA eingereicht werden (wenn die Patentschrift z. B. in Deutsch verfasst wurde, muss nun jeweils eine englische und eine französische Übersetzung erstellt und eingereicht werden.

Expertentipp von Direct Validation: Auf www.directvalidation.de gibt es weitere Informationen zur 71(3) Phase.

b.) Das europäische Patent wird erteilt (Decision to grant)

Herzlichen Glückwunsch, die Prüfungsabteilung hat das Patent erteilt. Damit zerfällt das europäische Patent in ein "Bündel" einzelner nationaler Patente, welche jedoch von den Ländern automatisch anerkannt werden, solange alle erforderlichen Schritte der Validierung eingehalten werden. Unter anderem hat man einen auf 3 Monate begrenzten Zeitrahmen. Während dieser Phase müssen länderabhängig gegebenenfalls erforderliche Übersetzungen in nationale Sprachen angefertigt und eingereicht sowie die Gebühren bezahlt werden müssen.

Expertentipp von Direct Validation: Der Patenteinreicher muss sich hier entscheiden, in welchen der über 40 Länder, die Teil des Europäischen Patentabkommens sind, Patentschutz beantragt werden soll. Dies ist eine strategische Entscheidung, die gut durchdacht sein muss.

Fragen, die in dieser Phase beantwortet werden müssen:

- Will man selbst produzieren und verkaufen oder denkt man eher daran zu lizenzieren?
- In welchen Märkten soll das Patent zur Anwendung kommen - wo will man verkaufen?
- In welchen Ländern soll produziert werden?
- In welchen Ländern verkaufen meine Mitbewerber?
- In welchen Ländern fertigen meine Mitbewerber?

c.) Die Validierung in den einzelnen Ländern beginnt

Innerhalb einer bestimmten Frist – normalerweise beträgt diese 3 Monate – muss das Patent in jedem ausgewählten Vertragsstaat validiert werden, damit es seine Schutzwirkung erhält und gegen Patentverletzungen verteidigt werden kann.

Expertentipp von Direct Validation: Hier gibt es das größte Sparpotenzial – bis zu 50 Prozent gegenüber der Validierung durch den Patentanwalt sind möglich. Direct Validation ist der erste Anbieter weltweit, der die komplette Phase der europäischen Validierung für den Patenteinreicher ohne Mittler (lokale Patentanwälte und Übersetzungsagenturen) in der Mehrheit der europäischen Länder übernimmt.

Was gehört bei Direct Validation zum Validierungsprozess?

Das Kernstück der Validierung bildet die Erstellung aller erforderlichen Übersetzungen durch geprüfte Übersetzer. Direct Validation beauftragt dazu nur Übersetzer, die Erfahrung im

Patentprozess und auch in genau dem geforderten Gebiet haben, in dem das Patent eingereicht wird. So wird beispielsweise ein Patent aus dem Bereich Chemie ausschließlich von einem Chemiker übersetzt – und das auch nur in seine Muttersprache. Dazu kommt, dass er die Übersetzung zusammen mit einem Qualitätsprüfer erstellt.

Die Übersetzung wird dann bei den nationalen Patentämtern eingereicht und alle notwendigen Gebühren entrichtet. Rechtzeitig und in den meisten Fällen früher als vereinbart schickt Direct Validation den Abschlussbericht (inkl. Einreichungsprotokoll) an den Patenteinreicher oder dessen Patentanwalt, so dass dieser die volle Übersicht behält.

Durch diese Dienstleistungen werden Einsparungen möglich und Ressourcen frei, um weitere Innovationen oder auch die Einreichung des Patents in weiteren Ländern zu realisieren.

Kontakt:

Direct Validation

European Patent Validations

Thomas Marx, Director Business Development

Tel: (+49) 089 20 60 21 120

Fax: (+49) 089 20 60 21 610

E-Mail: t.marx@directvalidation.com

Web: www.directvalidation.de