

Mandanteninformation Februar 2008

Das Londoner Übereinkommen – endlich ein Happy End

Im Jahr 2000 beschlossen, dann sieben Jahre lang von Frankreich blockiert – das war bis vor wenigen Tagen die Geschichte des Londoner Übereinkommens, mit dem die Übersetzungskosten für Europäische Patente verringert werden sollen.

Nun hat Frankreich endlich die Urkunde zur Ratifikation des Übereinkommens beim Auswärtigen Amt in Berlin hinterlegt, und das Londoner Übereinkommen tritt am

1. Mai 2008

in Kraft. Von den Wirkungen des Übereinkommens profitieren alle europäischen Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens veröffentlicht wird.

Einige wichtige Informationen zum Londoner Übereinkommen sind nachfolgend zusammengestellt:

1) Zusammenfassung des Inhalts des Londoner Übereinkommens

Das Londoner Übereinkommen sieht vor, daß die Vertragsstaaten in weitem Umfang darauf verzichten, eine Übersetzung eines Europäischen Patents in ihre Landessprache zu verlangen. Wichtig ist, daß der Beitritt zum Londoner Übereinkommen freiwillig ist. Für die Staaten des Europäischen Patentübereinkommens, die nicht beitreten (und das ist derzeit die Mehrheit), ändert sich nichts am Übersetzungserfordernis.

Bei den Staaten, die dem Londoner Übereinkommen beitreten, wird zwischen zwei Gruppen von Vertragsstaaten unterschieden:

- i) Die Vertragsstaaten, deren Landessprache auch eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts ist, verzichten völlig auf eine Übersetzung. Dies sind derzeit Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Schweiz/Liechtenstein und Luxemburg.

- ii) Die übrigen Vertragsstaaten können allenfalls eine Übersetzung der Beschreibung in eine Amtssprache des Europäischen Patentamts und eine Übersetzung der Patentansprüche in ihre Landessprache verlangen. Eine solche Übersetzung fordern derzeit die Niederlande, Schweden und Dänemark. Andere Vertragsstaaten (Lettland und Slowenien) verlangen gar keine Übersetzung.

Unverändert bleibt das Erfordernis, bei Erteilung des Patents eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen einzureichen, die nicht die Sprache der Anmeldung sind.

2) Verringerung des Umfangs von Übersetzungen in der Praxis

In der Anlage ist eine Übersicht über die Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens beigefügt, die im Jahr 2000 am häufigsten benannt wurden (in absteigender Reihenfolge). Fett hervorgehoben sind die Staaten, die auch Vertragsstaat des Londoner Übereinkommens sind.

Es ist zu erkennen, daß eine pauschale Aussage über die Verringerung des Übersetzungserfordernisses nicht möglich ist. Vielmehr hängt es von den konkret in einem Patent benannten EPÜ-Mitgliedsstaaten ab, ob sich die Übersetzungskosten überhaupt verringern.

Beispiel: Frankreich verlangt als Vertragsstaat überhaupt keine Übersetzung. Ist aber Belgien benannt, muß dennoch eine französische Übersetzung der Beschreibung angefertigt werden.

3) Mögliche Änderungen für die Praxis

Nachfolgend sind einige mögliche Änderungen der Anmeldestrategie skizziert, die sich aus dem Londoner Übereinkommen ableiten lassen.

- a) Einreichen der Anmeldung in englischer Sprache

Falls in der EP-Patentanmeldung üblicherweise die Niederlande, Schweden und/oder Dänemark benannt werden, jedoch nicht Österreich, könnte die Anmeldung künftig in englischer Sprache (anstatt in deutscher Sprache) eingereicht werden. In vielen Fällen liegt sowieso eine englische Fassung der Anmeldungsunterlagen für Nachanmeldungen z.B. in den USA vor. Wird die EP-Anmeldung gleich auf Englisch eingereicht, wird nach der Erteilung eine separate Übersetzung für die Niederlande, Schweden und/oder Dänemark eingespart, die ansonsten angefertigt

werden müßte. Es müssen aber weiterhin die Patentansprüche für diese Staaten in die jeweilige Landessprache übersetzt und mit der englischen Beschreibung veröffentlicht werden.

b) Überprüfung der benannten Staaten

Im Hinblick auf den Wegfall des Übersetzungserfordernisses für einige Staaten sollte geprüft werden, ob nicht diese Staaten vermehrt benannt werden sollten. Im optimalen Fall kann durch die Zahlung nur der Benennungsgebühr Patentschutz in einem weiteren Vertragsstaat erhalten werden. Allerdings fallen auch für diese Staaten Jahresgebühren an, die mit steigender Laufzeit überproportional ansteigen.

c) Mehrere nationale Patentanmeldungen ./ eine einzige EP-Patentanmeldung

Bisher galt die Regel, daß drei nationale Patentanmeldungen etwa dieselben Kosten verursachen wie eine einzige europäische Patentanmeldung. Der Wegfall des Übersetzungserfordernisses für einige Staaten wird die Grenze, ab der sich eine europäische Patentanmeldung an Stelle einiger nationaler Anmeldungen rechnet, weiter zu Gunsten der EP-Anmeldung verschieben.

4) Zusammenfassung

Grundsätzlich werden europäische Patentanmeldungen attraktiver, da die Kosten für Übersetzungen der Patentschrift in verschiedene Sprachen mit dem Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens sinken werden. Es hängt aber von den konkret in einem Europäischen Patent benannten und später validierten Staaten ab, in welchem Umfang sich die Übersetzungskosten verringern. Es sollte geprüft werden, ob nicht zukünftig die Benennung von anderen Vertragsstaaten oder die Wahl einer anderen Sprache für die Anmeldung Vorteile bietet.

In jedem Fall empfiehlt sich eine individuelle Beratung über Vorteile und Nachteile.

Übersicht über das Übersetzungserfordernis nach Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens

für die 15 Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, die im Jahr 2000 am häufigsten benannt wurden (in absteigender Reihenfolge)

Vertragsstaat	Übersetzung Beschreibung	Übersetzung Ansprüche
Deutschland	Nein	Nein
Großbritannien	Nein	Nein
Frankreich	Nein	Nein
Italien	Landessprache	Landessprache
Niederlande	Englisch	Landessprache
Spanien	Landessprache	Landessprache
Schweden	Englisch	Landessprache
Belgien	Landessprache	Landessprache
Schweiz/Liechtenstein	Nein	Nein
Österreich	Landessprache	Landessprache
Dänemark	Englisch	Landessprache
Portugal	Landessprache	Landessprache
Griechenland	Landessprache	Landessprache
Luxemburg	Nein	Nein
Irland	Landessprache	Landessprache

Mitgliedsstaaten des Londoner Übereinkommens im Fettdruck

PRINZ & PARTNER GbR

Patentanwälte • European Patent and Trademark Attorneys

Die „Mandanteninformationen“ erscheinen in loser Reihenfolge und beschäftigen sich mit Themen, die für unsere Mandanten von Interesse sein könnten. Es handelt sich hierbei um eine allgemeine Information und nicht um Rechtsberatung oder eine fachliche Auskunft. Wir können daher keine Haftung übernehmen für die Folgen von Maßnahmen, die auf der Basis von hier gegebenen allgemeinen Informationen ergriffen wurden.

Sollten Sie aufgrund unserer Informationen Handlungsbedarf sehen, empfehlen wir eine ausführliche Rechtsberatung, bei der alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden können.

Rückfragen zum Thema dieses Rundschreibens beantwortet Ihnen gerne Jochen Sties (j.sties@prinz.eu).

© Prinz & Partner 2008

Prinz & Partner GbR
D-80335 München
Tel: + 49 (0) 89 / 59 98 87-0
Fax: + 49 (0) 89 / 59 98 87-211
www.prinz.eu

Egon Prinz Dipl.-Ing. (1928 - 1997) • Hartmut Degwert Dipl.-Phys.
Dr. Werner Sulzbach Dipl.-Chem. • Thomas Kitzhofer Dipl.-Ing. • Jochen Sties Dipl.-Ing., LL.M.
Jürgen Strass Dipl.-Phys. • Dr. Bernhard Fuchs Dipl.-Ing. • Hannah Hildebrandt Rechtsanwältin, LL.M.