



Mandanteninformation | Juni 2020

**PATENTSTRATEGIEN – DAS ÄNDERT SICH IN CHINA,
FRANKREICH UND AM EPA**

**FINANCIAL TIMES RANKING:
PRINZ & PARTNER UNTER DEN TOP-3 DER
EUROPÄISCHEN PATENTANWALTSKANZLEIEN**

Patentstrategien – das ändert sich in China, Frankreich und am EPA

Es ist immer wichtig, die eigene Anmeldestrategie bei geänderten Rahmenbedingungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Wir wollen Sie mit diesem ausführlichen Rundschreiben über neue Situationen in China, Frankreich und am Europäischen Patentamt informieren.

China

Wir reisen seit vielen Jahren regelmäßig nach China und besuchen dort zahlreiche Kanzleien, um mit diesen die aktuelle Situation am Chinesischen Patentamt zu diskutieren und eventuell neue Strategien und Ideen auszuarbeiten. Die explodierenden Patentanmeldezahlen am Chinesischen Patentamt führten dazu, dass innerhalb des Patentamts unter der Hand Erteilungsquoten ausgegeben wurden, wie uns mehrere Kanzleien übereinstimmend berichteten. Das führt teilweise dazu, dass, wie Prüfer in Einzelgesprächen einräumten, sie nach zu vielen Erteilungen zur Einhaltung der Quote Zurückweisungen schreiben – unabhängig von der Qualität der gerade vorliegenden Erfindung.

Ziel ist es, die Anzahl der Patentanmeldungen dadurch deutlich zu senken.

Die Erteilungsquote war in China im Jahr 2019 so schlecht, dass wir Ihnen eine geänderte Anmeldestrategie vorschlagen. Da Sie in China erst innerhalb von drei Jahren nach dem Prioritätstag Prüfungsantrag stellen müssen, empfehlen wir dringend, diese Zeit auszunutzen und nicht bereits mit der Patentanmeldung in die Prüfung zu gehen. Wenn die Anmeldezahlen zurückgehen, können wir auf besser kalkulierbare Prüfungsverfahren mit wieder angemessener Erteilungsquote hoffen. Vereinfacht gesagt: Viel schlechter als derzeit kann es kaum noch werden, deshalb sollte die Zeit für Sie spielen. Im Übrigen schieben Sie so auch die Kosten auf einen späteren Zeitpunkt.

Es gibt nun auch noch eine zweite Option, die Prüfung zu verschieben. Der Anmelder kann gleichzeitig mit der Stellung des Prüfungsantrags einmalig eine verzögerte Bearbeitung durch den Prüfer um ein, zwei oder maximal drei Jahre beantragen. Wird der Prüfungsantrag selbst also drei Jahre hinausgezögert, lassen sich maximal mit dem Antrag auf verzögerte Bearbeitung drei weitere Jahre gewinnen, in denen kein Prüfungsbescheid ergeht. Dieser Antrag lässt sich aber nicht mehr ändern: Beispiel: Man hat z.B. drei Jahre Verzögerung beantragt und nach einem Jahr kommt ein Verletzer auf den Markt. Der Anmelder hat nun keine Möglichkeit, die Prüfung zu beschleunigen.

Unsere Empfehlung: Den Prüfungsantrag nicht sofort, sondern später stellen. Wenn ein Patent nicht dringend erwirkt werden muss, sollte der Prüfungsantrag um drei Jahre hinausgeschoben werden. Danach sollte im Einzelfall entschieden werden, ob noch ergänzend eine Verzögerung der Bearbeitung beantragt wird.

Frankreich

In Frankreich gab es bislang keine substanzielle Patentprüfung, sondern nach Erhalt des Recherchenberichts musste man nur die Neuheitshürde überspringen.

Dies hat sich nun geändert, der französische Staat möchte bestandskräftigere Patente.

Anmeldungen, die ab dem 22. Mai 2020 in Frankreich eingereicht wurden, werden nun auch auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit hin geprüft.

Zugleich wird ein Einspruchsverfahren eingeführt, wie wir es aus dem deutschen Patentgesetz kennen, mit einer Einspruchsfrist von neun Monaten ab Patenterteilung.

Anders als im deutschen Patentsystem kann auch eine Nichtigkeitsklage während der Einspruchsfrist oder während eines laufenden Einspruchs eingereicht werden.

Wichtig für Patentinhaber, aber auch für Marken- und Designinhaber ist die sogenannte Fünf-Jahresfrist, innerhalb der ein Schutzrechtsinhaber gegen einen Verletzer vorgehen kann. Diese Frist beginnt mit dem Tag, an dem der Schutzrechtsinhaber alle Tatsachen vorliegen hat oder hätte haben müssen, um eine Verletzungsklage einzureichen.

Um es Firmen ebenso wie Einzelerfindern zu ermöglichen, auf günstigem Wege ein Prioritätsrecht zu erwirken, können ab jetzt provisorische Anmeldungen eingereicht werden, zu denen allerdings innerhalb von zwölf Monaten eine reguläre Anmeldung eingereicht sein muss, die dann auch Patentansprüche zu enthalten hat.

Auch im weitgehend unbekanntem Gebrauchsmusterrecht in Frankreich gab es Änderungen. Die Laufzeit von Gebrauchsmustern, die nach dem 9. Januar 2020 eingereicht wurden oder werden, beträgt nun zehn Jahre und nicht mehr sechs Jahre. Ferner kann ein Gebrauchsmuster bis kurz vor seiner Veröffentlichung, die etwa 16 Monate nach dem Prioritätstag erfolgt, in eine Patentanmeldung umgewandelt werden.

Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt

Es sind neue Regelungen zum Einspruchs- und zum Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt in Kraft getreten, die massiv sind. Ohne auf Details einzugehen, lassen sich diese Regelungen wie folgt zusammenfassen:

- Sowohl Patentinhaber als auch Einsprechende müssen ihre Rückzugsmöglichkeiten, Angriffe und auch ihre Argumente sofort vorlegen.
- Im Beschwerdeverfahren wird es schwer bis unmöglich, neue Dokumente oder, als Patentinhaber, neue Ansprüche zugelassen zu bekommen, die nicht im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht wurden.

Man kann folglich als Patentinhaber in keiner Weise mehr taktieren, zum Beispiel auf die vorläufige Stellungnahme der Einspruchsabteilung warten und dann (weitere) Hilfsanträge präsentieren oder erst dann die durchschlagenden Argumente vortragen. Als Einsprechender gilt es, sofort sämtliches Material einzureichen und extrem umfassend anzugreifen.

Die Umfänge der Einspruchs- und Beschwerdeverfahren werden stark zunehmen und damit wird auch eine deutliche Kostensteigerung einhergehen. Selbst wenn man als Patentinhaber oder Einsprechender versucht, kosteneffizient zu arbeiten und sich kurz zu halten, wird man durch umfangreiche Schriftsätze der Gegenseite automatisch gezwungen, ebenso ausführlich zu antworten.

In vielen Fällen ist es deshalb angeraten, während des Prüfungsverfahrens Eingaben Dritter zu machen, eventuell auch anonym, um eine Patenterteilung gar nicht zuzulassen oder um eine deutliche Einschränkung der Ansprüche zu erreichen. Unsere Erfahrung mit solchen Eingaben Dritter ist durchaus positiv. Voraussetzung dafür ist natürlich eine Patentüberwachung in Form einer Klassenüberwachung und/oder Überwachung der Konkurrenten.

In der Coronazeit wurden mündliche Verhandlungen im Anmeldeverfahren als Videokonferenzen abgehalten – dies soll auch weiterhin so beibehalten werden. Ferner sollen die Anmeldungen innerhalb von 36 Monaten durch das Prüfungsverfahren gepeitscht werden. Aus internen Kreisen des EPA war zu hören, dass diese Beschleunigung dadurch zustande kommen soll, dass die mündlichen Verhandlungen nunmehr sehr schnell angesetzt werden, z.B. bereits nach der Antwort auf den ersten Prüfungsbescheid. Der Anmelder soll seine Ansprüche nach dem erweiterten EP-Recherchenbericht bei schlechtem Recherchenergebnis sofort deutlich einschränken, so dass danach nur noch kleinere Korrekturen nötig sind.

Die Videokonferenzen werden, ähnlich wie im Einspruchsverfahren die mündlichen Verhandlungen, deutlich formalistischer ablaufen, d.h. man wird alle Anträge vorher stellen müssen und konstruktive Diskussionen werden dann die Ausnahme sein. Man rechnet mit deutlich schlechteren Erteilungsquoten über diese Videokonferenzen – verglichen mit den bisherigen Verhandlungen. Die Anmelder müssen nun über Telefonate mit dem Prüfer sehr früh im Verfahren eine Einigung suchen. Diese Telefonate werden als letzte Chance aber dementsprechend aufwendig in ihrer Vorbereitung sein, denn auf die Videokonferenz darf der Anmelder nicht setzen.

Dies sind insgesamt sehr unerfreuliche Nachrichten für Anmelder am EPA.

Zusammenfassung

China

Prüfungsantrag für Patente kann um maximal 3 Jahre aufgeschoben werden. Zusätzlich kann mit der Stellung des Prüfungsantrags auch noch eine verzögerte Bearbeitung um 1, 2 oder 3 Jahre beantragt werden.

Frankreich

Patentanmeldungen werden nun auch auf erfinderische Tätigkeit substanziell geprüft. Gegen Patente kann Einspruch eingelegt werden.

EPA

Neue Regelungen im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren werden den Aufwand für Patentinhaber und Einsprechende massiv erhöhen – und damit auch die Kosten.

Das Prüfungsverfahren wird gestrafft; mündliche Verhandlungen werden über Videokonferenz abgehalten und bieten kaum noch Chancen auf eine Einigung. Das Prüfungsverfahren wird sich damit vermutlich auf einen Prüfungsbescheid und ein Telefonat mit dem Prüfer beschränken.



FRAGEN?

Sollten Sie Fragen zu Ihrer Patentstrategie haben, Sie mit uns diskutieren wollen oder Fragen zu den obigen Themen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir stehen Ihnen per E-Mail unter t.kitzhofer@prinz.eu oder telefonisch unter +49 (0) 89 / 59 98 87-105 sehr gerne zur Verfügung.

Financial Times Ranking: Prinz & Partner unter den Top-3 der Patentanwaltskanzleien in Europa

Die Financial Times hat 2020 zum zweiten Mal ihr Ranking der 160 besten europäischen Patentanwaltskanzleien durchgeführt. In der Liste der „Europe’s Leading Patent Law Firms“ erreicht Prinz & Partner den dritten Platz. Das Ranking basiert auf Empfehlungen, die von über 2.900 Mandanten und Anwaltskollegen abgegeben wurden. Dabei konnten die Kanzleien in sechs verschiedenen technischen Bereichen empfohlen werden. Prinz & Partner erzielte folgende Ergebnisse, die sich nach dem Medaillen-Prinzip orientieren:

Materials & Nanotechnology: Gold (sehr häufig empfohlen)

Chemistry & Pharmaceuticals: Silber (häufig empfohlen)

Mechanical Engineering: Gold (sehr häufig empfohlen)

Biotechnology & Food: Silber (häufig empfohlen)

Electrical Engineering: Gold (sehr häufig empfohlen)

IT & Software: Silber (häufig empfohlen)



Prinz & Partner mbB
Rundfunkplatz 2
80335 München

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0
Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211
E-Mail: info@prinz.eu