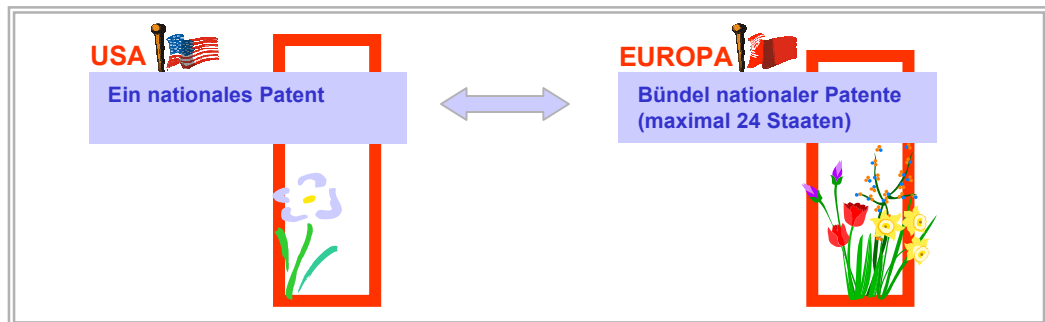


### 1.1 Worin bestehen die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Patentsystem der USA und dem Europäischen Patentsystem?

Wir möchten Sie im folgenden über die wichtigsten Unterschiede zwischen dem US Patentsystem und dem Europäischen Patentsystem informieren.

- 1.1 Es gibt derzeit noch kein europäisches Patent, welches automatisch in allen 24 Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens gültig ist. Beim europäischen Patentsystem können Mitgliedsstaaten des EPÜ benannt werden. Dies ermöglicht es dem Anmelder diejenigen Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens auszuwählen, in denen er Patentschutz für seine Erfindung wünscht. In den meisten Fällen wird der Anmelder nicht alle derzeit 24 Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens auswählen, sondern eine relativ geringe Anzahl wichtiger Staaten, wie beispielsweise Frankreich, Großbritannien, Deutschland oder Italien.



**PATENTANWÄLTE**  
**REINHARD SKUHRA**  
**WEISE & PARTNER**

Friedrichstrasse 31  
D-80801 München  
Tel: 0049/89/381610-0  
Fax: 0049/89/3401479  
<http://www.isarpatent.com>  
[RSW@isarpatent.com](mailto:RSW@isarpatent.com)

**Unser Team**

**Mechanik:**  
Reinhard Weise  
Udo Skuhra  
Jürgen Metzler

**Elektrotechnik:**  
Udo Skuhra  
Glyndwr Charles  
Dr. Matthias Heinbach

**Biotechnologie:**  
Dr. Werner Behnisch  
Wolfgang Sandmann

**Chemie:**  
Dr. Werner Behnisch  
Dr. Jens Tack

**Physik:**  
Dr. Stephan Barth  
Ralf Peckmann  
Daniel Papst

**Marken:**  
Reinhard Weise  
Udo Skuhra  
Dr. Werner Behnisch  
Wolfgang Sandmann

Ein europäisches Patent wird in den benannten Staaten nur dann rechtliche Wirkung entfalten, wenn die Benennungsgebühren durch den Anmelder eingezahlt und eine Übersetzung der Anmeldung beim jeweiligen nationalen Patentamt hinterlegt wird. Im Gegensatz dazu ist ein US-Patent automatisch für das gesamte Staatsgebiet der Vereinigten Staaten gültig.

- 1.2 Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen dem US Patentsystem und dem Europäischen Patentsystem besteht darin, dass die Erfindung in Europa die Anforderung der absoluten Neuheit gemäß Art. 54 EPÜ erfüllen muss. Die Anforderung an die Neuheit der Erfindung sind bei dem Europäischen Patentübereinkommen höher als bei der entsprechenden US-Regelung. Eine Erfindung ist neu, wenn sie nicht einen Teil des Standes der Technik bildet. Den Stand der Technik bildet alles, was mittels schriftlicher oder mündlicher Beschreibung an die Öffentlichkeit getreten ist. In Europa kann eine Erfindung nur patentiert werden, wenn sie absolut neu ist. Dies bedeutet, dass die Erfindung weder durch schriftliche noch mündliche Beschreibung oder in sonstiger Weise vor dem Prioritätstag der EP-Anmeldung veröffentlicht worden ist. Ein Anmelder muss sich bewusst sein, dass jegliche Information über die Erfindung, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, die Neuheit seiner eigenen Erfindung zerstören kann. Im Gegensatz dazu besteht in den Vereinigten Staaten eine einjährige Neuheitsschonfrist. In den USA gibt es eine nicht verlängerbare Frist zur Einreichung einer Anmeldung innerhalb eines Jahres nach dem fraglichen Vorgang. Ein derartiger Vorgang kann ein erstes Verkaufsangebot, eine öffentliche Benutzung oder eine sonstige Veröffentlichung der Erfindung sein. Falls die Anmeldung innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr nach der Veröffentlichung der Erfindung eingereicht wird, erhält man in Europa kein Patent, während in den Vereinigten Staaten noch ein Patentschutz für die Erfindung erlangt werden kann.

Worin bestehen die Unterschiede zwischen dem Patentsystem der USA und dem Europäischen Patentsystem?

- 1.3 Der nächste wesentliche Unterschied zwischen dem US Patentsystem und dem europäischen Patentsystem besteht darin, dass in den Vereinigten Staaten das sog. first-to-invent-Prinzip gilt, während in Europa das first-to-file-Prinzip angewendet wird. In den Vereinigten Staaten hat derjenige, der die Erfindung zuerst macht, das Recht auf das Patent.
- Im Gegensatz dazu wird in Europa das Patent für gewöhnlich derjenigen Person verliehen, die den frühesten effektiven Anmeldetag besitzt. Wenn zwei oder mehr Personen die gleiche Erfindung unabhängig voneinander gemacht haben, führen die Unterschiede zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Patentsystem dazu, dass der Besitz der Erfindung in Europa und in den USA unterschiedlich bewertet wird. Wenn beispielsweise eine Person B die gleiche Erfindung später macht als eine Person A, jedoch die Anmeldung vor der Person A beim Patentamt hinterlegt, ist in den Vereinigten Staaten die Person A, die die gleiche Erfindung vor der Person B gemacht hat (und dies auch beweisen kann) berechtigt, das Patent zu erhalten. Im Gegensatz dazu bekommt in Europa die Person B, die die Erfindung unabhängig und später als die Person A gemacht hat, jedoch die Anmeldung zuerst eingereicht hat, das Patent.
- 1.4 Der nächste Unterschied zwischen dem US Patentsystem und dem Europäischen Patentsystem ist, dass in Europa keine sog. provisorische Anmeldung existiert. In den Vereinigten Staaten besteht die Möglichkeit, eine provisorische Anmeldung zu hinterlegen, um einen früheren effektiven Anmeldetag für eine spätere nicht provisorische Patentanmeldung zu bekommen. Eine provisorische Anmeldung ist für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Anmeldetag anhängig und verfällt automatisch, falls keine entsprechende nicht provisorische Anmeldung hinterlegt wird.
- 1.5 Die folgende Tabelle fasst die Hauptunterschiede zwischen dem Patentsystem der Vereinigten Staaten und dem Europäischen Patentsystem zusammen:

ein nationales Patent	↔	ein Bündel nationaler Patente (in 24 EP-Staaten)
First-to-invent-Prinzip	↔	First-to-file Prinzip
Provisorische Anmeldung	↔	Keine provisorische Anmeldung
Neuheitsschonfrist von 1 Jahr	↔	Absolute Neuheit
Reexamination procedure	↔	Einspruchsverfahren
Information disclosure statement	↔	Kein information disclosure statement
Best mode disclosure requirement	↔	kein best mode disclosure requirement
Eid oder Erfindererklärung	↔	Kein Eid oder Erfindererklärung
50% Gebührenermäßigung für Kleinunternehmen	↔	Keine Gebührenermäßigung

Aufgrund der wesentlichen Unterschiede zwischen dem US Patentsystem und dem Europäischen Patentsystem muss ein Anmelder, der Patentschutz sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten wünscht, die folgenden **Faustregeln** unbedingt beachten:

1. **Falls Patentschutz in Europa gewünscht ist, sollte eine Erfindung niemals veröffentlicht werden, bevor nicht zumindest eine provisorische Anmeldung in den Vereinigten Staaten hinterlegt worden ist.**
2. **Während der Forschungs- und Entwicklungsphase sollte der Anmelder den Fortgang des Forschungsvorganges dokumentieren, so dass er im Zweifel in der Lage ist, das Datum, an dem die Erfindung tatsächlich durch ihn gemacht worden ist, nachzuweisen (first-to-invent-Prinzip in den Vereinigten Staaten).**
3. **Falls man eine Erfindung gemacht hat, sollte eine Patentanmeldung so schnell wie möglich hinterlegt werden, um einen frühen effektiven Prioritätstag zu erhalten (first-to-file-Prinzip in Europa).**
4. **Falls eine Erfindung bereits veröffentlicht worden ist, sollte zumindest eine US-Anmeldung innerhalb der Neuheitsschonfrist von einem Jahr eingereicht werden.**

## 2. Gute Gründe zur Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke

Seit 1996 wurden beim Harmonisierungsamt (OHIM) in Alicante etwa 300.000 Gemeinschaftsmarken hinterlegt. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, welche Vorteile Ihnen die Registrierung einer Gemeinschaftsmarke bietet? Wir möchten Sie im folgenden über die Vorteile eines der erfolgreichsten supranationalen Schutzsysteme für Marken informieren.

### 2.1 Einheitliches Schutzrecht

Durch eine einzige Anmeldung wird der Markenschutz in allen 15 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union garantiert. Die Gemeinschaftsmarke bietet auch Schutz für solche Länder, die der EU zukünftig beitreten werden.

### 2.2 Zeit- und kostensparendes Anmeldesystem

Es besteht für den Anmelder keine Notwendigkeit mehr, mit den einzelnen nationalen Patent- und Markenämtern mit ihren unterschiedlichen Vorschriften zu korrespondieren. Das Harmonisierungsamt in Alicante ist der einzige Ansprechpartner, was u.a. die nachfolgenden Vorteile bietet:

- eine einzige Anmeldung;
- eine einzige Anmeldesprache, z.B. deutsch oder englisch;
- ein einziges und harmonisiertes Recht;
- ein zentralisiertes Widerspruchsverfahren.

### 2.3 Geringe Kosten

Die Anmeldegebühr für die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke beträgt für 3 Waren- und Dienstleistungsklassen € 975. Die Eintragungsgebühr nach erfolgter Eintragung der Gemeinschaftsmarke beläuft sich auf € 1.100. Im Vergleich zu 15 nationalen Anmeldeverfahren sind daher die anfallenden Gebühren für eine Gemeinschaftsmarke gering. Mit einem Minimum an Kosten bietet die Gemeinschaftsmarke ein Maximum an Schutz in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

### 2.4 Recherche nach kollidierenden älteren Markenrechten

Ohne zusätzliche Kosten für den Anmelder führen das Harmonisierungsamt und die Mitgliedsstaaten der EU (mit Ausnahme von F, IT und DE) eine amtliche Recherche nach älteren Marken durch, die einer Registrierung möglicherweise entgegenstehen könnten.

### 2.5 Prioritätsrecht

Innerhalb von 6 Monaten nach der Hinterlegung einer nationalen Markenmeldung kann, ohne Prioritätsverlust, eine Gemeinschaftsmarkenmeldung hinterlegt werden.

### 2.6 Senioritätsrecht

Nationale Marken oder internationale Marken (IR-Marken), in denen ein Mitgliedsland der EU bestimmt ist, können jederzeit in die Gemeinschaftsmarke integriert werden. Die älteren Rechte bleiben erhalten, so dass eine weitere Verlängerung der nationalen Marken dann nicht mehr notwendig ist.



## 2.7 Verlängerungsgebühren

Anders als bei einem europäischen Patent ist alle 10 Jahre nur eine Verlängerungsgebühr zu entrichten, um die Gemeinschaftsmarke für alle EU-Mitgliedsstaaten für weitere 10 Jahre zu verlängern.

## 2.8 Widersprüche

Das Harmonisierungsamt hält einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung nicht von Amts wegen ältere verwechselbare Markenrechte entgegen. Dritte haben jedoch die Möglichkeit, innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung aufgrund älterer Rechte Widerspruch einzulegen. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das Harmonisierungsamt die Verwechselbarkeit der Marken sehr zurückhaltend beurteilt. Es besteht daher für den Anmelder eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, auch ein Widerspruchsverfahren zu bestehen.

## 2.9 Umwandlung in eine nationale Marke

Falls die Gemeinschaftsmarkenanmeldung aufgrund älterer Markenrechte nicht registrierbar ist, ist es möglich, die Anmeldung in nationale Markenmeldungen umzuwandeln, ohne das Prioritätsrecht zu verlieren.

## 2.10 Benutzungsverpflichtung

Innerhalb von 5 Jahren nach Registrierung muss die Gemeinschaftsmarke rechtserhaltend benutzt werden, um einen Löschungsantrag Dritter zu vermeiden. Diese Löschungsgefahr wird jedoch bereits vermieden, wenn die Gemeinschaftsmarke in nur einem Mitgliedsland der EU benutzt wird. Die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in weiteren Mitgliedsstaaten ist nicht zwingend erforderlich.

## 2.11 Registrierung von Handelsmarken

Während in den meisten nationalen Markenämtern der EU der Schutz für Einzelhandelsdienstleistungen durch eine Marke nicht möglich ist, registriert das Harmonisierungsamt diese Dienstleistungen in Klasse 35. Beispiele hierfür sind: "Einzelhandelsdienstleistungen für Lebensmittel und Getränke", "Einzelhandelsdienstleistungen eines Kaufhauses oder Supermarkts" usw.

## 2.12 Registrierung von Slogans

Die Registrierung von Slogans ist beim Harmonisierungsamt deutlich liberaler als vor den nationalen Ämtern. Beispielsweise wurden die nachfolgenden Slogans als Gemeinschaftsmarke registriert: "Ihr Partner für eine gesunde Zukunft" (medizinische Dienstleistungen), "Das Prinzip der Bequemlichkeit" (Möbel).

## 2.13 Verletzung einer Gemeinschaftsmarke

Verletzungsklagen können vor den Gemeinschaftsmarkengerichten erhoben werden. Gemeinschaftsmarkengerichte sind nationale Gerichte, deren Entscheidungen in der gesamten EU Gültigkeit besitzen, so dass Verletzer in den verschiedenen Mitgliedsstaaten nicht einzeln verfolgt werden müssen. Nur die Gemeinschaftsmarke bietet diesen EU-weiten Schutz.



**Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gemeinschaftsmarke ein attraktives und vereinfachtes Schutzsystem zu angemessenen Kosten bietet und einen umfangreichen Markenschutz für den Gemeinsamen Markt gewährleistet.**