



VPP-Vortrag

„Praxis im Anmeldeverfahren vor dem Russischen und Eurasischen Patentamt“

Christian Hano

v.FÜNER EBBINGHAUS FINCK HANO

PATENTANWÄLTE
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS



EUROMARKPAT
EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS





Eurasisches Patentübereinkommen

Land	Einwohnerzahl
Russland	150 mio
Kasachstan	17 mio
Weißrussland	10 mio
Aserbaidshjan	8 mio
Tadschikistan	6 mio
Turkmenistan	5 mio
Kirgisien	5 mio
Moldawien	5 mio
Armenien	4 mio



Zum eurasischen Patentübereinkommen gehören nicht:

Land	Einwohnerzahl
Ukraine	52 mio
Usbekistan	22 mio
Georgien	6 mio
Baltischen Republiken	9 mio

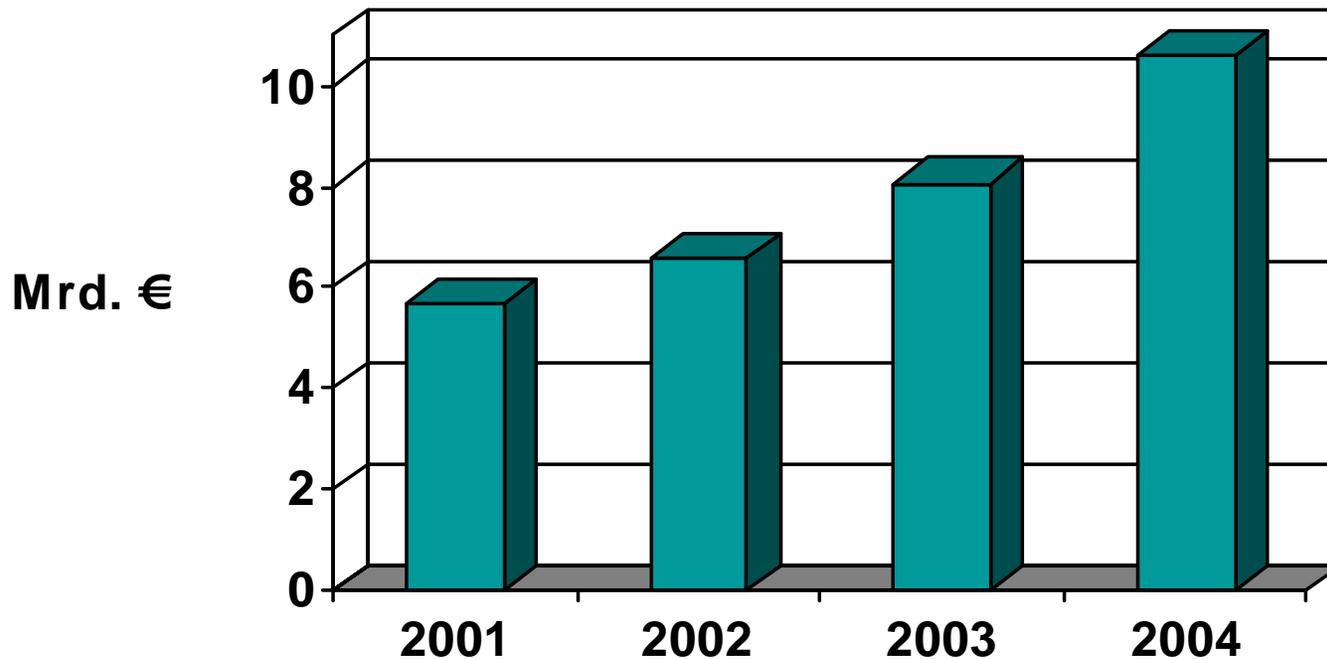


Warum in Russland anmelden?

- ⇒ **Konkurrenz abhalten**
- ⇒ **Keine Lizenzeinnahmen ohne Patentschutz**
- ⇒ **hoher Bedarf an Materialgütern,
pharmazeutischen Produkten etc.**
- ⇒ **hohes Wirtschaftswachstum**



Wachstum deutscher Exporte nach Russland





Zahl der Patentanmeldungen in Russland

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Insgesamt	23211	19992	21362	24559	28688	29989	29225	31573
Inländer	18014	15106	16454	19900	23377	24777	23712	25685
Ausländer	5197	4886	4908	4759	5311	5212	5513	5888
Ausländer in %, ca.	29 %	32 %	30 %	24 %	23 %	21 %	23 %	23 %



Schutzrechtsarten

Patente → 20 Jahre

Schutzzertifikate → 20 + max 5 Jahre

Gebrauchsmuster → 5 + 3 Jahre

Geschmacksmuster → 10 + 5 Jahre



Was ist patentierbar?

- **Alles, was in DE patentierbar ist**
- + **Verfahren zur chirurgischen und therapeutischen Behandlung, Diagnostizierverfahren**

Beachte! Verwendungsansprüche:

- AT bis 11.03.03 – neue Verwendung für bekannte Gegenstände
- AT ab 11.03.03 – auch neue Verwendung für neue Gegenstände



Einreichung der Anmeldung allgemein

- **Anmeldegebühr 200 USD**
- **Einzelvollmacht (keine Generalvollmacht) innerhalb von 2 Monaten nach amtlicher Mitteilung**
- **Beglaubigter Priobeleg binnen 16 Mo nach Prio (wiedereinsetzbar)**
- **Für jeden Anspruch ab 26 → 30 USD**



Einreichung einer nationalen Anmeldung

- **Bei einer fremdsprachigen Anmeldung beträgt die Frist für Übersetzung 2 Mo nach Erhalt einer amtlichen Mitteilung. Bis 10 Mo verlängerbar!**



Einreichung einer PCT- Anmeldung

- **Frist - 31 Mo nach Prio**
- **Bearbeitungsbeginn - 31 Mo nach Prio**
(Ausnahme – Antrag auf beschleunigte Bearbeitung)
- **Übersetzung – 2 Mo nach 31 Mo – Frist, bzw. Antrag auf beschleunigte Bearbeitung. *Bis 10 Mo verlängerbar!***

Zu übersetzende Unterlagen:

- die im internationalen Verfahren zuletzt gültigen Unterlagen
- ggf. neue dem Verfahren zugrunde zu legende Unterlagen



Formalprüfung, 1/2 Prüfung auf:

- **Vollständigkeit der Anmeldeunterlagen + Übersetzung**
- **Einzahlung der vorgeschriebenen Gebühren**
- **Übereinstimmung der Daten in Erteilungsantrag und Titelblatt der WO-Schrift**
- **Dokumente bezüglich der Änderung der Daten von Anmelder etc. vorhanden?**
- **ISR und/oder IPER vorhanden?**



Formalprüfung, 2/2 Prüfung auf:

- **Einheitlichkeit ohne Analyse des Wesens der beanspruchten Erfindung**
- **Mehrfachabhängigkeit von abhängigen Ansprüchen**



1. Vorrichtung zur

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2..

Nicht erlaubt:

4. Vorrichtung nach einem der vorgehenden Ansprüche..

Erlaubt:

4. Vorrichtung nach Anspruch 3 ...



Veröffentlichung

- **Anmeldedaten (inkl. Ansprüche) werden 18 Monate nach AT bzw. nach Ablauf der 31-Monatsfrist veröffentlicht (außer wenn WIPO-Veröffentlichung auf Russisch)**
- **Ab diesem Zeitpunkt (oder ab dem Tag, an dem der Anmelder den Benutzer über die Einreichung unterrichtet hat) besteht einstweiliger Schutz**



Sachprüfung

- **Frist – 3 Jahre ab AT, bzw. internationalen AT
(verlängerbar um 2 Monate + \$ 100)
Prüfungsgebühr für unabhängige Ansprüche:**

National

1. Anspruch 300,- USD
 2. Anspruch 240,- USD
 3. Anspruch 240,- USD
- usw.

PCT (wenn IS –20%)

1. Anspruch 240,- USD
 2. Anspruch 192,- USD
 3. Anspruch 192,- USD
- usw.



Einreichen zusätzlicher Unterlagen 1/2

- **Wesen der Erfindung darf nicht geändert werden**
- **Änderungen auf Initiative des Anmelders: Gebühr \$ 50, wenn nach Ablauf von 2 Mo nach Ablauf der 31 Monate**
- **Nicht auf Initiative des Anmelders: Keine Gebühr, wenn eingereicht nach Erhalt einer amtlichen Mitteilung + Änderungen im Zusammenhang mit Inhalt der amtlichen Mitteilung.**



Einreichen zusätzlicher Unterlagen 2/2

- **Einreichen neuer Ansprüche (bis zur Stellung des Prüfungsantrags): \$ 50 + \$ 30 für jeden neuen Anspruch**
- **Einreichen neuer Ansprüche (nach Stellung des Prüfungsantrags): \$ 50 + \$ 240 für jeden neuen unabhängigen Anspruch**
- **Änderungen der Anmeldeunterlagen bis zum Erlass des Erteilungs- bzw. Zurückweisungsbeschlusses möglich**



Prüfungsverfahren

- **Erster Bescheid in ca. 6 Mo**
Erwiderungsfrist - 2 Mo
Verlängerung: - ohne Begründung bis zu 10 Mo
- weiter nur mit Begründung

Tip: Entgegenhaltung bestellen
- **Schlussmitteilung (final action)**
Erwiderungsfrist - 6 Mo
Nicht verlängerbar!



Beanstandungen in der Prüfung

- **Einheitlichkeit**
- **Neuheit, erfinderische Tätigkeit,**
- **gewerbliche Anwendbarkeit → u.a. muss ein technisches Ergebnis erreicht werden,**



NEUHEIT

- **Gesamtheit der Merkmale muss aus einem Stand der Technik bekannt sein (fotografischer Ansatz)**
- **Neuheitsschädlich sind auch:**
 - **ältere nachveröffentlichte russische Anmeldungen anderer Anmelder**
 - Jedoch keine EA-Patentanmeldungen
 - **ältere PCT-Anmeldungen anderer, wenn nationale Phase beim RPA eingeleitet wurde**



Stand der Technik

- **Alles was vor dem Priortag, bzw. AT weltweit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist**
- **Neuheitsschonfrist 6 Monate**
- **Zeichnungen allein werden derzeit nicht berücksichtigt**



Weitere Beanstandungen

- **Abhängige Ansprüche müssen Merkmale des kennz. Teils weiterbilden**
- **Prioerteilung bei Mehrfachprioritäten**
- **Angabe des Stands der Technik**
- **Übereinstimmung zw. Ansprüchen und Beschreibung**



Teilanmeldung

- **Teilanmeldung kann eingereicht werden bis zum Datum der Registrierung des Stammpatents oder (im Falle der Zurückweisung) bis die Möglichkeit der Beschwerde erschöpft ist**



Erteilung

- Ansprüche im Erteilungsbeschluss haben oft Fehler

Tip: Ansprüche prüfen (lassen)

- Frist zur Zustimmungserklärung und Zahlung der Erteilungsgebühr (\$ 400) + aufgelaufene Jahresgebühren innerhalb von 2 Mo ab Erhalt des Erteilungsbeschlusses; innerhalb von 2 bis 6 Mo + Zuschlag (50% auf alle Gebühren)



Jahresgebühren

(Nachfrist 6 Mo + 50% Zuschlag)

Patentjahr	Amtsgebühr, \$
3. bis 4.	je 100
5. bis 6.	je 150
7. bis 8.	je 200
9. bis 10.	je 300
11. bis 12.	je 450
13. bis 14.	je 600
15. bis 18.	je 750
19. bis 20. (bzw. bis 25. für SPC)	je 1000



Beschwerdeverfahren

- **Beschluss über Zurückweisung, Erteilung oder Rücknahmefiktion**
- **Frist: 6 Mo**
- **Zuständig: Kammer für Patentstreitigkeiten**
- **Gebühr: \$ 300**
- **Gerichtsgebühr (1. Instanz): ca. \$ 30**



Wiedereinsetzung

- Jahresgebühren – **3 Jahre** nach Ablauf
 - gegen Gebühr (bis 6 Mo +50%, dann 2.5-fache Jahresgebühr)
 - keine Begründung
- 31-Mo Frist (gesetzlich nicht geregelt), Prüfungsantrag, Bescheidserwiderung, Beschwerde – **12 Mo** nach Ablauf der Frist
 - gegen Gebühr - bis 6 Mo 80,- USD
 - bis 12 Mo 320,- USD
 - mit Begründung



Lizenzierung oder Übertragung

- **Registrierung des Lizenzvertrags für erteilte Patente obligatorisch, sonst unwirksam, Gebühr: \$ 200 (für 1 Patent) + \$ 100 (für jedes weitere Patent). Dauer: 2 – 3 Monate.**
- **Registrierung des Übertragungsvertrags für erteilte Patente obligatorisch, sonst unwirksam, Gebühr: \$ 200 für jedes Patent. Dauer: 2 – 3 Monate.**
- **Übertragung der Patentanmeldung: \$ 50**
- **Eintragung einer Vertragsänderung: \$ 50**



Lizenzvertrag

- **Lizenzdauer angeben**
- **Kontrollfunktion (Qualität) durch den Lizenzgeber**



Nichtigkeitsverfahren

- **Es gibt keinen Einspruch**
- **zuständig ist die Kammer für Patentstreitigkeiten (Gebühr: \$600)**
- **Entscheidungen der Kammer für Patentstreitigkeiten unterliegen der gerichtlichen Überprüfung durch das Arbitragegericht (Gebühr 1. Instanz ca. \$ 30)**



Nichtigkeitsgründe

- **Mangelnde Patentfähigkeit**
- **Unzulässige Erweiterung im Erteilungsverfahren**
- **Mehrere identische Patente mit gleicher Priorität**
- **Unberechtigter Inhaber**



Recherche nach Stand der Technik

Tipp:

Die Prüfer des russischen Patentamts führen für relativ geringe Kosten ausgezeichnete Recherchen nach Stand der Technik durch.



Eurasische Patente

Vorteile

- Ein Anmelde-, Recherche- und Prüfungsverfahren für alle Länder
- keine Benennung erforderlich
- nur eine russische Übersetzung
- keine Jahresgebühren bis zur Erteilung
- keine nationalen Vertreter

Fazit: reduzierte Kosten



Nachteile

- Keine Schutzzertifikate (erst ab 1.1.2004)
- Nur einheitliche Übertragung der Anmeldung oder des Patentes möglich



Schutzrechtsarten

- **Patente - 20 Jahre**
- **Schutzzertifikat (seit 1.1.2004) - Basispatent + Dauer, die in dem nationalen Recht des entsprechenden Mitgliedsstaats vorgesehen ist (zur Zeit RU, BY, MD, KG und KZ); Schutzzertifikat wird dann entsprechend den nationalen Bestimmungen vom EAPA für den jeweiligen Mitgliedsstaat erteilt**



Anmeldung regional

- **Frist für Übersetzung – 2 Mo nach AT, verlängerbar um weitere 2 Mo für 100 USD**
- **Priofrist bei begründeten Antrag ist verlängerbar um 2 Mo für 500 USD**
- **Anmelde- und Recherchegebühr 800 USD, ab 6. Anspruch 70 USD für jeden Anspruch**
- **Generalvollmacht möglich**
- **Priobeleg 3 Mo nach AT**
- **Erfinderbenennung**



Anmeldung PCT

- **Frist 31 Mo**
- **Übersetzung 2 Mo nach 31-Monatsfrist
(ursprüngliche Anmeldung oder im PCT-
Verfahren geänderte Unterlagen)**
- **Anmelde- und Recherchegebühr um 25%
verringert, wenn ein int. Recherchenbericht
für die ersten 5 Ansprüche vorliegt**



Veröffentlichung

- **Veröffentlichung des Recherchenberichts zusammen mit der Anmeldung 18 Mo nach Prio**
- **Vorläufiger Schutz nach Veröffentlichung:
Übersetzung der Ansprüche in die nationalen Sprachen nicht erforderlich!**



Prüfungsverfahren 1/2

Prüfungsantrag:

- 6 Mo nach Veröffentlichung des Recherchenberichts
 - bei PCT 6 Mo nach Veröffentlichung des internat. Recherchenberichts
- ⇒ gleichzeitig mit Einleitung der regionalen Phase

Gebühr:

- 800 USD für einen unabhängigen Anspruch
- 1.400 USD für mehr als einen unabh. Anspruch



Prüfungsverfahren 2/2

- Anmelder kann Unterlagen wenigstens einmal ändern
- Änderung der Ansprüche => Amtsgebühr 100 USD (Formalprüfung) bzw. 200 USD (Sachprüfung)
- Einreichung neuer unabhängiger Ansprüche => Amtsgebühr 300USD
- Frist zur Beantwortung von Prüfungsbescheiden 4 Mo
Verlängerung möglich (30,- bis 100,- USD pro Monat)
- Einheitlichkeit wird streng beurteilt



Beanstandungen in der Sachprüfung

- **Einheitlichkeit**
- **Patentierbarkeit**
- **Gewerbliche Anwendbarkeit**
- **Neuheit, erfinderische Tätigkeit**



Patentierbarkeit

**Alles, was in DE patentierbar ist
+ Verfahren zur chirurgischen oder
therapeutischen Behandlung,
Diagnostizierverfahren**



Stand der Technik

- **Alles was vor dem Priortag, bzw. AT weltweit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist**
- **Neuheitsschonfrist 6 Monate**



Neuheitsprüfung

- **Gesamtheit der Merkmale muss aus dem Stand der Technik bekannt sein**
- **Neuheitsschädlich sind auch:**
 - **ältere nachveröffentlichte EA-Anmeldungen**
 - Auch eigene EA-Anmeldungen
 - Jedoch keine russischen Patentanmeldungen
 - **ältere PCT-Anmeldungen, wenn regionale Phase beim EA eingeleitet wurde**



Erteilung

- **Mitteilung über Bereitschaft zur Erteilung des Patents (ähnlich R. 51 (4) in EPÜ)**
- **Zahlung der Erteilungsgebühr innerhalb von 4 Mo nach Zustellung der Mitteilung**
Gebühr: 800 USD
5 USD für jede Seite > 35
- **Erteilungsbeschluss**
- **Veröffentlichung der Erteilung**



Teilanmeldung

- **Teilanmeldung kann eingereicht werden bis zum Datum der Registrierung des Stammpatents oder (im Falle der Zurückweisung) bis die Möglichkeit der Beschwerde erschöpft ist**



Validierung

- **Durch Angabe der gewünschten Mitgliedsstaaten + Zahlung der Jahresgebühren für diese Mitgliedsstaaten, Zahlung direkt bei EAPA, Jahresgebühren erstmals nach Erteilung der Patents (+ ggf. aufgelaufene Jahresgeb.) am AT, Nachfrist: 6 Monate + 50% Zuschlag**
- **Keine nationalen Vertreter, keine Übersetzung**



Jahresgebühren in Eurasien

Patentjahr	Amtsgebühr, \$ (für RU+BY+KZ)
1. bis 2.	0
3.	325
4.	425
5.	488
6.	538
7.	650
8.	750
...	...
19. bis 20.	je 2850



Häufigste Erstbenennungen (1998 – 2005)

- 1. RU (97%)**
- 2. BY (63%)**
- 3. KZ (61%)**



Anmelderbeschwerde

- **Frist: 3 Mo ab Erhalt des Zurückweisungsbeschlusses**
- **Gebühr: \$ 550**
- **Instanz: Kollegium aus 3 Prüfern, von denen mindestens 2 nicht an der angefochtenen Entscheidung beteiligt waren**



Umwandlung

- **Nach endgültiger Zurückweisung der Eurasischen Anmeldung kann diese in nationale Anmeldungen umgewandelt werden**
- **Antrag beim EAPA innerhalb von 6 Monaten ab Erhalt der Entscheidung**



Wiedereinsetzung

- **Versäumnis einer festgelegten Frist, außer Wiedereinsetzungs-, Prio-, Einspruchsfrist, Nachfrist für Jahresgebühren**
- **Innerhalb von 12 Mo nach Ablauf der Frist oder innerhalb von 2 Mo nach Wegfall des Hindernisses, je nachdem welche Frist später abläuft;**
- **bei Versäumnis von Jahresgebührenzahlung: 3 Jahre nach Ablauf der Frist**
- **Gebühr für Patentanmeldung: \$ 100, für Patent: \$ 300 + Begründung**



Lizenzierung oder Übertragung

- **Lizenzverträge müssen in den einzelnen Mitgliedsstaaten registriert werden; es gilt nationales Recht**
- **Übertragung wird nach Registrierung beim EAPA Dritten gegenüber wirksam (Gebühr für Patentanmeldung: \$200, für Patent: \$ 400)**



Einspruch

Frist

- 6 Mo ab Veröffentlichung der Erteilung
- Gebühr 800 USD

Gründe

- mangelnde Patentfähigkeit
- unzulässige Erweiterung



Einspruchsbeschwerde

- **An Präsidenten des EAPO**
- **innen 4 Monate ab Zustellung der Entscheidung**

Präsident kann

- **zurückverweisen oder**
- **endgültige Entscheidung treffen**



Nichtigkeitsverfahren

- **EA-Patente können vor den entsprechenden Behörden eines Mitgliedsstaats für diesen Mitgliedsstaat auf der Grundlage des EAPÜ und der Patentrichtlinien für nichtig erklärt werden**



Nichtigkeitsgründe

- Mangelnde Patentfähigkeit
- Ältere nationale Anmeldung
- Unzulässige Erweiterung
- Unberechtigter Inhaber



Kostenvergleich

für eine Patentanmeldung mit 25 Seiten und 20 Ansprüchen
(davon 3 unabhängig), inklusive Vertreterhonorar

Land	Anmeldung \$	Prüfung \$	Erteilung \$	Summe \$
Weißrussland	1.100	2.100	700	3.900
Kazakhstan	1.100	1.500	900	3.500
Russland	800	1.300	800	2.900
Eurasien	2.800	1.700	900	5.400



Patentverletzung

- **grundsätzlich durchsetzbar**
- **zuständig sind die Arbitragegerichte**
- **einstweilige Verfügung ist möglich**
- **Grenzbeschlagnahme ist möglich**



Geschmacksmuster Anmeldeerfordernisse

- **Antrag unter Angabe des Urhebers und des Anmelders**
- **Einen Satz von Abbildungen**
- **Beschreibung des Geschmacksmusters**
- **Eine Auflistung der kennzeichnenden Merkmale**

Nur wenn die Anmeldeerfordernisse erfüllt sind, wird ein Anmeldetag zuerkannt.

VORSICHT bei Prioritätsanmeldungen!!!



Geschmacksmuster

- **Mitteilung des Stands der Technik**
- **Neuheitsschonfrist 6 Monate**
- **Anmeldegebühr bis 5 Muster 300,- USD**
dann je 30,- USD pro Muster
- **Keine Prüfungsgebühr**
- **Prüfung auf Neuheit und Eigentümlichkeit**
- **Erteilungsgebühr 400,- USD**



Beispiel:

Glassbehälter, dessen Querschnitt Innengrenzen und Außengrenzen aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens auf der Außengrenze und/oder der Innengrenze eine Teil der Grenzlinie wenigstens eines der Querschnitte in Form eines Fragments oder einer Kombination der Fragmente eines schrägen Konusquerschnitts eines geraden kreisförmigen Konus ausgebildet ist.