

Allgemeines Verfahren für eine britische Patentanmeldung

Was ist ein Patent?

Ein Patent ist eine gesetzliche Monopolstellung, die einem Erfinder (oder seinem Arbeitgeber) das Recht gibt, andere für maximal 20 Jahre daran zu hindern, seine Erfindung herzustellen, zu verkaufen, zu importieren oder anderweitig zu nutzen. Patente haben einen räumlichen Geltungsbereich und das vorliegende Dokument bezieht sich ausschließlich auf das Vereinigte Königreich.

Was ist im Vereinigten Königreich patentierbar?

Damit eine Erfindung im Vereinigten Königreich patentierbar ist (wobei dies in den meisten Ländern zutrifft), muss sie zum Datum der Einreichung der ersten Patentanmeldung, die die Erfindung beschreibt, neu sein. Das bedeutet, dass die Erfindung vor dem Datum der Patentanmeldung nicht vom Erfinder oder einer anderen Partei der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein darf. Es ist daher wichtig zu überlegen, ob eine britische Patentanmeldung eingereicht werden sollte, bevor die Erfindung auf den Markt gebracht oder anderweitig veröffentlicht wird.

Die Erfindung muss sich außerdem ausreichend von bereits Bekanntem unterscheiden, um mehr als eine naheliegende Weiterentwicklung zu sein – sie muss einen „erfinderischen Schritt“ beinhalten.

Der Patentschutz gilt nur für technische Angelegenheiten. Manche Ideen oder Erfindungen kommen hierfür nicht infrage. Dazu gehören die bloße Entdeckung einer neuen Verwendung oder einer neuen Eigenschaft, eine schriftliche, künstlerische oder musikalische Arbeit (diese fallen unter den Urheberrechts-, nicht den Patentschutz), die Regeln für ein Spiel, ein Schema für die Geschäftsabwicklung, eine Art der Präsentation von Informationen oder ein Computerprogramm (jedoch sind viele Computerprogramme durch Patente geschützt, sie sollten sich also umfassend beraten lassen, wenn eine Erfindung ein Computerprogramm beinhaltet).

Unsere Rolle als IP-Spezialisten für Patentwesen

In der Regel bereiten wir die Beschreibung und die Ansprüche für Sie vor (eine so genannte Spezifikation) und kümmern uns nach Einholung Ihrer Zustimmung und der Vornahme etwaiger Anpassungen um den gesamten Papierkram für die Einreichung einer Anmeldung beim britischen Patentamt. Für Ihre Anmeldung führen wir einen detaillierten Terminkalender und holen Ihre Weisungen rechtzeitig ein, noch bevor sich diverse Fristen und kostenintensive Angelegenheiten ergeben. Wir kümmern uns um alle Formalitäten sowie die Korrespondenz mit dem britischen Patentamt, halten Sie auf dem Laufenden und holen je nach Bedarf in den einzelnen Phasen Ihre Anmerkungen ein. Außerdem können wir Sie in vielen damit verbundenen Angelegenheiten beraten (siehe unten).

Im Allgemeinen berechnen wir unsere gesamte Arbeitszeit auf Stundenbasis, wobei einige Gebühren Festbeträge sind, z. B. die Servicegebühr für die Prüfungsgebühr und die Verlängerungsgebühren.

Verfahren

Das Verfahren zur Erteilung eines Patents im Vereinigten Königreich kann grob in vier Phasen unterteilt werden: Einreichung, Recherche, Veröffentlichung und Prüfung.

1. Einreichung

Die erste Phase besteht darin, eine Patentanmeldung beim britischen Amt für geistiges Eigentum (UKIPO, früher Patentamt) einzureichen, die mindestens aus einer Beschreibung der Erfindung sowie (falls zutreffend) Zeichnungen besteht. Beim Einreichen einer Patentanmeldung im Vereinigten Königreich wird ein „britisches Anmeldedatum“ generiert, ab welchem ein „Prioritätsjahr“ läuft. Am oder vor dem ersten Jahrestag des britischen Anmeldedatums müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die Anmeldung aufrechtzuerhalten. Wenn ein Patentschutz im Ausland benötigt wird, wird dieser normalerweise am oder vor dem ersten Jahrestag des britischen Anmeldedatums beantragt, damit die Priorität der britischen Anmeldung in Anspruch genommen werden kann. Das heißt, die im Ausland eingereichte Anmeldung wird so behandelt, als ob sie am Tag der Einreichung der ersten britischen Anmeldung eingereicht worden wäre, vorausgesetzt, es handelt sich um dieselbe Erfindung.

Während des Prioritätsjahres führt das UKIPO erst dann die Prüfung der Anmeldung durch, wenn die Recherchegebühr gezahlt und die Patentansprüche eingereicht wurden. Dies geschieht üblicherweise zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung, muss jedoch am oder vor dem ersten Jahrestag des britischen Anmeldedatums erfolgen.

Wenn es während des Prioritätsjahres Verbesserungen oder Änderungen an der Erfindung gibt, können diese in eine zweite britische Patentanmeldung aufgenommen werden. Die zweite Anmeldung beansprucht die Priorität gegenüber der ersten Anmeldung und hat Anspruch auf das britische Anmeldedatum der ersten Anmeldung für einen Gegenstand, den beide Anmeldungen gemeinsam haben.

2. Suche

Allgemeines Verfahren für eine britische Patentanmeldung

April 2014

Nachdem die Recherchegebühr bezahlt wurde, führt ein Prüfer des UKIPO eine Recherche in zuvor veröffentlichten Patentschriften und einer begrenzten Auswahl anderer Literatur durch, um veröffentlichte Dokumente zu identifizieren, die für die Neuheit oder das Naheliegen der Erfindung relevant sein können. Etwa vier Monate nach Zahlung der Recherchegebühr wird dem Anmelder ein Recherchenbericht zugesandt, in dem diese Dokumente aufgeführt sind. Der Recherchenbericht kann verwendet werden, um die Aussicht auf Erteilung der Patentanmeldung zu beurteilen.

3. Veröffentlichung

Ungefähr achtzehn Monate nach dem ersten britischen Anmeldedatum wird die Patentanmeldung zusammen mit dem Recherchenbericht veröffentlicht. Wenn der Recherchenbericht positiv ausgefallen ist und die Aussichten auf Erteilung des Patents gut sind, kann der Anmelder sich dafür entscheiden, mit der Phase der ausführlichen Prüfung fortzufahren. Wenn der Recherchenbericht negativ ausgefallen ist und die Anmeldung innerhalb von etwa 15 Monaten nach dem ersten Anmeldedatum im Vereinigten Königreich zurückgezogen wird, kann die Veröffentlichung verhindert werden.

4. Prüfung

Innerhalb von sechs Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung ist eine Prüfungsgebühr zu entrichten. Die Anmeldung wird dann einem UKIPO-Prüfer zugeteilt, der einen Prüfungsbericht ausstellt, in dem etwaige Einwände gegen die Anmeldung aufgeführt sind. Mögliche Einwände sind, dass die Erfindung nicht neu ist oder lediglich eine offensichtliche Abweichung von bereits Bekanntem darstellt. Auch redaktionelle Einwände sind möglich.

Dem Anmelder steht eine Frist (in der Regel sechs Monate) zur Verfügung, um auf die Einwände zu reagieren, indem er darlegt, dass die Einwände falsch oder unangebracht sind, oder indem er die Anmeldung ändert, um die Einwände auszuräumen. Es kann zu mehreren Schriftwechseln kommen; dieses Verfahren wird als „Durchführung des Erteilungsverfahrens der Anmeldung“ bezeichnet.

Durch die gleichzeitige Zahlung der Recherche- und Prüfungsgebühr ist es möglich, die Recherche- und Prüfungsphase zusammenzulegen. Diese Variante des normalen Verfahrens kann dann nützlich sein, wenn der Anmelder beantragt, dass ein Patent früher erteilt wird, als dies sonst der Fall wäre.

Erteilung des Patents

Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfungsphase wird die britische Patentanmeldung formell angenommen und die Anmeldung in ihrer angenommenen Form als erteiltes britisches Patent veröffentlicht. In der Regel geschieht dies etwa drei bis vier Jahre nach dem britische Anmeldedatum.

Verlängerungsgebühren

Am vierten und an jedem weiteren Jahrestag des Anmeldedatums im Vereinigten Königreich sind Verlängerungsgebühren zu entrichten, um das erteilte britische Patent aufrechtzuerhalten.

Schutz in anderen Ländern

Wenn Patente erforderlich sind, um Exportmärkte oder Produktionsinteressen im Ausland zu schützen, gibt es drei Möglichkeiten, um ausländischen Schutz zu erlangen:

- a) Einreichung ausländischer nationaler Patentanmeldungen in jedem ausländischen Land, in dem Schutz benötigt wird,
- b) Einreichung einer europäischen Patentanmeldung, in der ein oder mehrere europäische Länder benannt sind, in denen Schutz benötigt wird, und
- c) Einreichung einer internationalen Patentanmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (eine „PCT-Anmeldung“), in der ein oder mehrere Länder oder Regionen weltweit benannt werden, in denen Schutz benötigt wird.

Nahezu alle Länder sind Vertragsparteien des PCT, und das Übereinkommen sieht vor, dass eine Anmeldung für ein ausländisches Patent, die am oder vor dem ersten Jahrestag des britischen Anmeldedatums nach einer der Optionen (a), (b) oder (c) eingereicht wird, so behandelt wird, als sei sie am britischen Anmeldedatum wirksam eingereicht worden.

Wir können Sie ausführlicher über die Verfahren und Kosten beraten, die mit der Beantragung eines Patentschutzes im Ausland verbunden sind.

Recherchen vor der Einreichung

Wir können auch bereits vor der Anmeldung Neuheitsrecherchen in der Patentliteratur durchführen, um zu beurteilen, ob eine Erfindung neu ist. Diese Recherchen vor der Anmeldung können sich insbesondere dann lohnen, wenn eine Reihe von ausländischen Anmeldungen in Erwägung gezogen wird oder erhebliche Investitionen in eine neue Anlage geplant sind. Die Ergebnisse können eine gewisse Sicherheit

hinsichtlich der Patentierbarkeit der Erfindung geben, bevor erhebliche Finanzmittel für das Projekt bereitgestellt werden.

Eine solche Neuheitsrecherche ist breit aufgestellt, aber nicht zielgerichtet – es wird ein sogenannter Shotgun-Ansatz verwendet. Erwartungsgemäß wird bei einer solchen Recherche wahrscheinlich jedes Patent gefunden, das ein Verletzungsrisiko darstellen könnte. Aber keine Recherche kann jemals garantieren, dass alle relevanten Patente identifiziert wurden. Wenn also mehr Gewissheit benötigt wird, dass das Ergreifen bestimmter konkreter kommerzieller Schritte kein bereits bestehendes Patent verletzt, muss eine Verletzungsrecherche durchgeführt werden. Auch diese Art der Recherche können wir durchführen.

Streitsachen und Versicherung

Die Kosten für Patentstreitsachen im Vereinigten Königreich sind hoch. Während die überwiegende Mehrheit der britischen Patente nie in Rechtsstreitigkeiten verwickelt ist, möchten Erfinder oder kleine Unternehmen mit begrenzten Mitteln möglicherweise eine Versicherung für die Kosten von Patentstreitigkeiten abschließen. Zur Deckung der Rechtskosten für die Einleitung einer Patentklage oder die Abwehr einer Patentklage können Versicherungen abgeschlossen werden. Weitere Information hierzu liefern wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Kosten

Unsere Rechnungen bestehen aus drei Komponenten:

- a) eine Gebühr, die auf unserer für die Angelegenheit aufgewendeten Arbeitszeit basiert;
- b) eine Servicegebühr, bei der es sich um eine pauschale Verwaltungsgebühr handelt, die für die jeweilige geleistete Arbeit spezifisch ist und hauptsächlich administrative Angelegenheiten abdeckt, und
- c) Auslagen (z. B. UKIPO-Gebühren, Zeichnergebühren, ausländische Anwaltskosten, Telefon-, Kopier-, Fax- und Reisekosten).

Die Arbeitszeit wird berechnet, indem alle aufgewendeten Zeiten erfasst werden (ob am Telefon, in Besprechungen, beim Erstellen von Dokumenten oder bei der sonstigen Bearbeitung Ihrer Akte). Entsprechend können die meisten unserer Kosten nur geschätzt werden, da sie stark vom Zeitaufwand abhängen.

Erteilte Patente unterliegen der Zahlung jährlicher Verlängerungsgebühren, um das Patent aufrechtzuerhalten – Einzelheiten zu den spezifischen Verlängerungskosten erhalten Sie auf Anfrage.