

Gründe für die Aufrechterhaltung von britischen Parallelanmeldungen

Wenn eine britische Patentanmeldung zum ersten Mal beim britischen Amt für geistiges Eigentum (UKIPO) eingereicht wird, wird häufig ein Jahr später eine entsprechende europäische oder internationale Patentanmeldung nach dem gemäß dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) eingereicht. Die PCT-Patent-Anmeldung kann sich schließlich beim Europäischen Patentamt (EPA) zu einer europäischen Patentanmeldung weiterentwickeln. Wenn ein europäisches Patent erteilt wird, kann dieses im Vereinigten Königreich als europäisches Patent (UK) wirksam gemacht werden. In der Zwischenzeit kann die zuerst eingereichte britische Anmeldung aufrechterhalten worden sein.

Dies geschieht häufig dann, wenn an der Patentschrift keine inhaltliche Änderung vorgenommen wurde. Bei wesentlichen Änderungen kann es ratsam sein, die erste britische Anmeldung aufzugeben und einfach mit dem PCT und den nachfolgenden europäischen Anmeldungen fortzufahren.

Nachdem eine PCT- oder europäische Patentanmeldung eingereicht wurde, besteht jedoch die Möglichkeit, die britische Anmeldung parallel anhängig zu halten, und es muss eine Entscheidung getroffen werden, ob dies geschehen soll oder nicht.

Aufrechterhaltung

Erstens wird einer britischen Anmeldung aufgrund einer „Erfüllungsfrist“ im Vereinigten Königreich und der Tatsache, dass die Prüfung oft früher beginnt, wahrscheinlich wesentlich früher stattgegeben als einem Patent über den PCT- bzw. den europäischen Weg. Für viele Anmelder ist es von Vorteil, bereits frühzeitig über ein erteiltes Patent zu verfügen, z. B. zwei oder drei Jahre nach der Erstanmeldung, und nicht erst nach vier oder fünf Jahren, wie es beim PCT/EP der Fall ist. Beispielsweise kann ein erteiltes britisches Patent es einem Unternehmen ermöglichen, das vorteilhafte Steuersystem der „Patentbox“ zu nutzen. Die Patentbox reduziert die fällige Körperschaftsteuer für Gewinne aus Produkten, die durch ein erteiltes britisches Patent geschützt sind.

Ein erteiltes britisches Patent kann auch als Grundlage für eine beschleunigte Prüfung entsprechender Anmeldungen für dieselbe Erfindung in den USA und in anderen Ländern im Rahmen eines Verfahrens namens „Patent Prosecution Highway“ verwendet werden.

Darüber hinaus kann die britische Anmeldung manchmal auf eine bestimmte Erfindung ausgerichtet sein, für die der Schutz in einer parallelen europäischen Anmeldung nicht aufrechterhalten werden soll. Damit ist auch eine Ausweichmöglichkeit gegeben, falls beschlossen wird, die parallele Anmeldung aus irgendeinem Grund verfallen zu lassen.

Schließlich sind die Kosten in absoluten Zahlen für die Aufrechterhaltung einer britischen Anmeldung im Vergleich zur Durchführung und Sicherung der Erteilung des entsprechenden europäischen Patents normalerweise nicht sehr hoch, da der Großteil der Kosten bei der Erstanmeldung anfällt.

Doppelte Patentierung

Letztendlich könnte die Aufrechterhaltung paralleler Anmeldungen jedoch dazu führen, dass ein doppeltes Patent erteilt wird – eines vom UKIPO und das entsprechende europäische Patent vom EPA. Es sollte also klar sein, dass, wenn ein paralleles britisches Patent erteilt wird, und eine europäische Anmeldung ebenfalls zu einem europäischen (britischen) Patent führt, das UKIPO möglicherweise das von ihm erteilte Patent zugunsten des europäischen Patents widerrufen möchte, wenn dieses der Ansicht ist, dass die beiden Patente dieselbe Erfindung abdecken.

Wenn Sie daran interessiert sind, eine parallele britische Patentanmeldung aufrechtzuerhalten, teilen Sie dies bitte Ihrem zuständigen HGF-Spezialisten mit.