

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

DE: Deutschland

Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze

Am 1. November 1998 sind die wesentlichen Bestimmungen des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze vom 16. Juli 1998¹ (2. PatGÄndG) in Kraft getreten.

Um die gewachsene und weiter zunehmende Bedeutung des Markenwesens in der Arbeit des Deutschen Patentamts auch nach außen zu dokumentieren, ist das Amt mit dem neuen Gesetz umbenannt worden und führt nun die Bezeichnung "**Deutsches Patent- und Markenamt**". Hauptziel der Gesetzesänderungen ist es jedoch, die Förmlichkeiten bei der Einreichung von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen zu vereinfachen sowie das deutsche Recht an die europäische und internationale Rechtsentwicklung anzupassen.

Die für die Praxis wichtigsten Änderungen des Patentgesetzes sind nachstehend kurz zusammengefaßt. Wegen der Einzelheiten wird auf die Veröffentlichungen zum neuen Recht im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen hingewiesen, wo auch die Gesetzesbegründung abgedruckt ist (Bl.f. PMZ 1998, 382, 393).

Patentierungsvoraussetzungen

Zu den wenigen materiellrechtlichen Änderungen gehört die Neufassung von § 3 (2), Satz 1, Nr. 2 PatG. Sie trägt der verlängerten Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren für europäische Patentanmeldungen (Art. 79 (2) EPÜ) Rechnung, die seit dem 1. Juli 1997 gilt². Die Vorschrift ist der Regel 23a EPU nachgebildet und bestimmt, daß bei der Prüfung nationaler Anmeldungen europäische Patentanmeldungen nur dann als ältere Anmeldungen in Betracht zu ziehen sind (Art. 139 (1) EPÜ), wenn die Benennungsgebühr für Deutschland wirksam gezahlt ist.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

DE: Germany

Amendment of the Patent Law and other laws

On 1 November 1998 the main provisions of the Second Law amending the Patent Law and other laws of 16 July 1998¹ entered into force.

The growing importance of trade marks in the German Patent Office's work has been drawn to the public's attention by renaming it the "**German Patent and Trade Mark Office**". The main aim of the changes to the law, however, is to simplify the formalities involved in filing patent and utility model applications and bring German law into line with developments in European and international law.

The changes to the Patent Law likely to have the biggest impact in practice are summarised below. Further details have been published in the Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen which has also printed the grounds for changing the law (Bl.f. PMZ 1998, 382, 393).

Patentability criteria

One of the few substantive changes to the Patent Law is the rewording of Section 3(2), first sentence, No. 2. This takes account of the extended period for paying the designation fees for European patent applications (Art. 79(2) EPC) which has been applicable since 1 July 1997. The provision mirrors Rule 23a EPC by stipulating that when national applications are examined European patent applications must only be considered as prior applications (Art. 139(1) EPC) if the designation fee for Germany has been validly paid.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

DE: Allemagne

Modification de la loi sur les brevets et d'autres lois

Les dispositions essentielles de la deuxième Loi portant modification de la loi sur les brevets et d'autres lois en date du 16 juillet 1998¹ sont entrées en vigueur le 1^{er} novembre 1998.

Pour bien souligner l'importance accrue et toujours croissante des marques à l'Office allemand des brevets, celui-ci change de nom et s'appelle désormais "**Office allemand des brevets et des marques**". Les modifications apportées à la loi visent toutefois surtout à simplifier les formalités attachées au dépôt des demandes de brevet et de modèle d'utilité et à adapter le droit allemand à l'évolution du droit en Europe et dans le monde.

Les principales modifications de la loi sur les brevets sont brièvement résumées ci-après. Pour plus de précisions sur la nouvelle législation et ses motifs, on se reportera aux informations publiées dans le Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (Bl. f. PMZ 1998, 382, 393).

Conditions de brevetabilité

Parmi les quelques modifications apportées sur le fond, figure le nouveau texte de l'article 3(2), première phrase, alinéa 2 de la loi sur les brevets, qui tient compte du délai, désormais plus long, de paiement des taxes de désignation afférentes aux demandes de brevet européen (Art. 79(2) CBE), en vigueur depuis le 1^{er} juillet 1997². Cet article, qui s'inspire de la règle 23bis CBE, dispose que lors de l'examen des demandes nationales, les demandes de brevet européen ne doivent être prises en considération en tant que demandes antérieures (Art. 139(1) CBE) que si la taxe de désignation a été valablement acquittée pour l'Allemagne.

¹ BGBl. 1998 I, 1827.

² ABI. EPA 1997, 13, 107, 113.

¹ BGBl. 1998 I, 1827.

² OJ EPO 1997, 13, 107, 113.

¹ BGBl. 1998 I, 1827.

² JO OEB 1997, 13, 107, 113.

Einreichung von Patentanmeldungen

Nach neuem Recht (§ 34 (1), (2) PatG) können Patentanmeldungen in Deutschland künftig nicht nur beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in **München**, seiner Dienststelle **Jena**³ und dem neuen Technischen Informationszentrum **Berlin**⁴ des DPMA eingereicht werden⁵, sondern auch über **Patentinformationszentren**, die vom Bundesministerium der Justiz bekannt gemacht werden. Die neuen Bestimmungen gelten auch für die **Einreichung von europäischen und internationalen Patentanmeldungen** (Art. II, § 4 (1); III, § 1 (2) IntPatÜG).

Die Neufassung von § 35 (1) PatG ermöglicht die anmeldetagsbegründende **Einreichung von Patentanmeldungen, die nicht in deutscher Sprache** abgefaßt sind. Der Anmelder hat in solchen Fällen innerhalb einer Frist von 3 Monaten eine anwaltlich beglaubigte oder von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigte deutsche Übersetzung der Anmeldung nachzureichen (§ 10 (1) PatAnmV).

Die **Mindestanforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags** werden durch § 35 (2) PatG nunmehr ausdrücklich festgelegt. Danach müssen vorliegen: der Name des Anmelders, ein Antrag auf Erteilung des Patents und ein Text, der dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen ist.

Prioritätsrecht

Eine erhebliche Vereinfachung bei der **Inanspruchnahme von Unionsprioritäten** ergibt sich durch die Neufassung von § 41 (1) PatG. Die hierfür erforderlichen Handlungen (Prioritätserklärung, Vorlage des Prioritätsdokuments) können danach bis zum Ablauf von 16 Monaten ab Prioritätsdatum vorgenommen werden. Übersetzungen des Prioritätsbelegs sind künftig nur auf Anforderung des Patentamts einzureichen (§ 10 (4) PatAnmV).

Filing of patent applications

Under the new law (Section 34(1), (2)) patent applications in Germany may be filed in future not only with the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) in **Munich**, its branch in **Jena**³ and the DPMA's new technical information centre in **Berlin**⁴ ⁵, but also via **patent information centres** to be specified by the Federal Ministry of Justice. The new provisions also apply to the **filing of European and international patent applications** (Art. II, Section 4(1); Art. III, Section 1(2), Law on International Patent Treaties).

The new wording of Section 35(1) permits **the filing of patent applications not drafted in German** as the basis for according a date of filing. In such cases the applicant has to file, within three months, a German translation of the application authenticated by a lawyer or prepared by a court-appointed translator (Section 10(1) Patent Filing Regulation).

The **minimum requirements for according a date of filing** have now been expressly stipulated in Section 35(2). This states that the applicant's name must be given, together with a request for the grant of a patent and a text capable of being regarded as a description.

Right of priority

The new wording of Section 41(1) makes it much simpler to **claim priorities under the Paris Convention**. The procedural steps required (declaration of priority, submission of priority document) can now be taken up to the expiry of 16 months from the date of priority. In future, translations of the priority document only have to be filed at the request of the Patent Office (Section 10(4) Patent Filing Regulation).

Dépôt de demandes de brevet

En vertu de la nouvelle législation (Art. 34(1) et (2) Loi sur les brevets), les demandes de brevet pourront à l'avenir être déposées en Allemagne non seulement auprès de l'Office allemand des brevets et des marques (OABM) à **Munich**, de son agence à **léna**³ et de son nouveau centre d'information technique⁴ à **Berlin**⁵, mais également par l'intermédiaire des **centres d'information brevet** qui seront indiqués par le Ministère fédéral de la justice. Les nouvelles dispositions s'appliquent également au **dépôt des demandes de brevet européen et de demandes internationales** (Art. II, paragr. 4(1); art. III, paragr. 1(2) Loi sur les traités internationaux en matière de brevets).

La nouvelle version de l'article 35(1) de la loi sur les brevets permet l'obtention d'une date de dépôt lorsque la **demande de brevet est déposée dans une langue autre que l'allemand**. Dans ce cas, le demandeur est tenu d'en produire une traduction en allemand certifiée conforme par un avocat ou effectuée par un traducteur agréé, et ce dans un délai de trois mois (Art. 10(1) Ordonnance relative au dépôt des demandes de brevet).

L'article 35(2) de la loi sur les brevets fixe désormais expressément les **exigences minimales à remplir pour l'attribution d'une date de dépôt**, à savoir l'indication du nom du demandeur, la présentation d'une requête en délivrance d'un brevet et la production d'un texte ayant la forme d'une description.

Droit de priorité

La nouvelle version de l'article 41(1) de la loi sur les brevets simplifie considérablement la **revendication de priorités unionistes**. Ainsi, les actes requis à cette fin (déclaration de priorité, présentation du document de priorité) peuvent être accomplis dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité. La traduction du document de priorité ne devra plus à l'avenir être produite que sur demande de l'office des brevets (Art. 10(4) Ordonnance relative au dépôt des demandes de brevet).

³ Deutsches Patent- und Markenamt, Dienststelle Jena, D-07738 Jena, Tel.: (+49-3641) 40 154, Fax: (+49-3641) 40 56 90.

⁴ Deutsches Patent- und Markenamt, Technisches Informationszentrum Berlin, D-10958 Berlin, Tel.: (+49-30) 25 99 20, Fax: (+49-30) 25 99 24 04.

⁵ Vgl. Bl. f. PMZ 1998, 381.

³ German Patent and Trade Mark Office, Jena branch, D-07738 Jena, Tel.: (+49-3641) 40 154, Fax: (+49-3641) 40 56 90.

⁴ German Patent and Trade Mark Office, Technical Information Centre Berlin, D-10958 Berlin, Tel.: (+49-30) 25 99 20, Fax: (+49-30) 25 99 24 04.

⁵ See Bl. f. PMZ 1998, 381.

³ Office allemand des brevets et des marques, Agence de léna, D-07738 léna, Tél. : (+49-3641) 40 154, Fax : (+49-3641) 40 56 90.

⁴ Office allemand des brevets et des marques, Centre d'information technique de Berlin, D-10958 Berlin, Tél. : (+49-30) 25 99 20, Fax : (+49-30) 25 99 24 04.

⁵ Cf. Bl. f. PMZ 1998, 381.

Eine für die Praxis besonders wichtige Neuregelung ist die Wiedereinführung der Möglichkeit der **Wiedereinsetzung bei Versäumung der Prioritätsfrist**. Die Wiedereinsetzung in die 12-Monatsfrist zur Einreichung der Nachanmeldung ist nach dem neuen Recht (§ 123 (1) PatG) aber nur möglich, wo eine Unionspriorität beansprucht wird – für die sog. innere Priorität (§ 40 PatG) bleibt die Wiedereinsetzung ausgeschlossen.

Wie bei anderen Fristen ist die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist nach Maßgabe des § 123 (2) PatG zu beantragen. Dies bedeutet insbesondere, daß eine **Wiedereinsetzung ausgeschlossen** ist, wenn nach Ablauf der versäumten Prioritätsfrist mehr als ein Jahr vergangen ist.

Dem Schutz berechtigter Interessen Dritter trägt der neu eingefügte § 123 (7) PatG Rechnung. Danach steht demjenigen, der nach Ablauf der versäumten Prioritätsfrist und vor Wiedereinsetzung die Benutzung der fraglichen Erfindung aufnimmt bzw. vorbereitet, ein **Weiterbenutzungsrecht** zu.

Fristen

Durch die Neufassung von § 17 (3), Satz 2 PatG wird die Berechnung der Zweimonatsfrist zur **zuschlagsfreien Zahlung der Jahresgebühren** vereinfacht. Die Frist läuft nunmehr jeweils am letzten Tag des zweiten Monats nach Fälligkeit der Jahresgebühr ab.

A new provision which will be particularly important in practice is the reintroduction of the possibility of **re-establishment of rights in the case of failure to observe the period of priority**. Under the new law (Section 123(1)), however, re-establishment of rights in respect of the 12-month time limit for filing the follow-up application is only possible if a Paris Convention priority has been claimed; the so-called "inner priority" (Section 40) remains excluded from re-establishment of rights.

As with the other time limits, re-establishment of rights in respect of the priority period must be requested in accordance with Section 123(2). This means in particular that **re-establishment is ruled out** if the priority period has expired more than one year ago.

The new Section 123(7) is intended to protect the legitimate interests of third parties. The provision accords a **right of further use** to someone who starts, or prepares to start, using the invention in question after expiry of the missed priority period and before re-establishment of rights.

Time limits

The new wording of Section 17(3), second sentence, simplifies the calculation of the two-month period for **paying renewal fees without a surcharge**. The time limit now expires on the last day of the second month after the renewal fee falls due.

Une nouveauté particulièrement importante dans la pratique est la réintroduction de la possibilité d'être **rétabli dans ses droits en cas d'inobservation du délai de priorité**. Toutefois, en vertu de la nouvelle législation (Art. 123(1) Loi sur les brevets), le rétablissement dans les droits quant au délai de douze mois pour le dépôt de la demande ultérieure n'est possible qu'en cas de revendication d'une priorité unioniste. Ce rétablissement est en effet exclu pour la priorité interne (Art. 40 Loi sur les brevets).

Comme pour les autres délais, le rétablissement dans les droits quant au délai de priorité doit être demandé conformément aux dispositions de l'article 123(2) de la loi sur les brevets. Cela signifie en particulier que **le rétablissement dans les droits est exclu** lorsqu'il s'est écoulé plus d'une année à compter de l'expiration du délai de priorité non observé.

Le nouveau paragraphe 7 de l'article 123 de la loi sur les brevets tient compte des intérêts légitimes des tiers. En vertu de cette disposition, quiconque a commencé à exploiter l'invention en question après l'expiration du délai de priorité non observé et avant le rétablissement dans les droits peut **continuer à exploiter l'invention**.

Délais

La nouvelle version de l'article 17(3), deuxième phrase de la loi sur les brevets simplifie le calcul du délai de deux mois **pour le paiement (sans surtaxe) des taxes annuelles**. Ce délai expire désormais le dernier jour du deuxième mois suivant l'échéance de la taxe annuelle.