

NEWSLETTER 12/2007

EPÜ 2000 und Londoner Übereinkommen

EPC 2000 and London Agreement

Im Nachfolgenden wird eine kurze Zusammenfassung von Änderungen betreffend das EPÜ 2000 und das Londoner Übereinkommen zur Übersetzungsregelung für europäische Patente gegeben.

I. EPÜ 2000

Das Europäische Patentübereinkommen ist mit wesentlichen Änderungen und Ergänzungen am 13. Dezember 2007 in Kraft getreten. Die diesbezügliche Gesetzesvorlage wird mit dem Schlagwort „EPÜ 2000“ bezeichnet. Nachfolgend werden in Kürze wesentliche Änderungen angesprochen und dargelegt.

Nach aktuellsten Informationen des EPA sind alle EPÜ-Mitgliedstaaten ab dem 13.12.2007 dem neuen EPÜ zugehörig. Darüber hinaus werden ab 01.01.2008 auch die Staaten Norwegen und Kroatien dem EPÜ angehören.

Thema Sprachen

Im Hinblick auf die Sprachenregelung wurde eine Änderung dahingehend durchgeführt, dass mit dem Inkrafttreten am 13.12.2007 nach Art. 14 eine europäische Patentanmeldung nunmehr in jeder beliebigen Sprache (somit beispielsweise auch Japanisch, Chinesisch, Russisch etc.) eingereicht werden kann. Allerdings ist diesbezüglich dann zu beachten, dass eine Übersetzung in eine der Amtssprachen des EPA innerhalb einer Frist von zwei

In the following a brief summary of the amendments concerning the EPC 2000 and the London Agreement for the regulation of translation requirements for European patents is given.

I. EPC 2000

The European Patent Convention entered into force with essential amendments on December 13, 2007. The corresponding bill is referred to as „EPC 2000“. In the following essential amendments are briefly mentioned and set out.

According to most current information by the EPO all EPC member states are parties to the new EPC as from December 13, 2007. Furthermore Norway and Croatia will be EPC contracting states from 01.01.2008.

Subject: Languages

With regard to the language regulation an amendment has been made to the effect that upon entry into force of Art. 14 on December 13, 2007, a European patent application now may be filed in any language (this means e.g. also Japanese, Chinese, Russian etc.). However, it then is to be taken into account that a translation into one of the official languages of the EPC needs to be effected within a period of two months after date of filing. A divisional

Monaten nach der Einreichung zu erfolgen hat. Eine Teilanmeldung kann jedoch nur in der Verfahrenssprache eingereicht werden.

Thema: Patentierbarkeit

Im neuen Art. 54(3) ist geregelt, dass eine europäische Anmeldung für alle EPÜ-Staaten unabhängig von deren wirksamer Benennung für alle vor und ab dem 13.12.2007 eingereichten europäischen Anmeldungen als Stand der Technik zu zählen ist. Im Hinblick auf Euro-PCT-Anmeldungen gilt dies, wenn die in Regel 153(3)(4) beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind und die Anmeldegebühr bezahlt ist.

Es ist auch darauf hinzuweisen, dass der alte Art. 54(4) wie auch der neue Art. 54(4) auf vor dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängige Anmeldungen und Patente anwendbar sind, wobei davon auszugehen ist, dass die für den Anmelder günstigere Auslegung der Artikel heranzuziehen sein wird.

Der neue Art. 54(5), welcher die zweite und weitere medizinische Indikation eines bekannten Stoffs umfasst, ist auch auf die beim Inkrafttreten des neuen EPÜ anhängigen europäischen Patentanmeldungen anzuwenden, soweit eine Entscheidung über die Erteilung des Patents noch nicht ergangen ist.

Durch den neuen Art. 54(5) scheint die bisher durch die Rechtsprechung definierte Anspruchsformulierung in Form von sogenannten Swiss-Type-claims nicht mehr nötig zu sein; eine derartige Formu-

application, though, may be filed in the language of the proceedings only.

Subject: Patentability

In new Art. 54(3) it is regulated that a European application is to be rated as prior art for all EPC states irrespective of their effective designation for all European applications filed prior to and as from the date of December 13, 2007. With respect to Euro PCT applications this applies if the requirements described in Rule 153(3)(4) are met and the application fee is paid.

Also, it is to be pointed out that former Art. 54(4) as well as new Art. 54(4) are applicable to applications and patents that were pending before the entry into force of the EPC 2000. In this connection it is to be assumed that the interpretation of the articles which is more favourable for the applicant will have to be applied.

New Art. 54(5) which comprises the second and further medical indications of a known substance is also to be applied to the European patent applications pending at the time of entry into force of the new EPC, insofar as a decision on the grant of the patent has not been made yet.

New Art. 54(5) seems to have rendered the formulation of claims in the form of so-called Swiss-type claims hitherto defined by jurisdiction no longer necessary; such formulation should continue to be possible,

lierung dürfte jedoch weiterhin möglich sein. Näheres dazu wird die Entscheidungspraxis des EPA ergeben.

Dies wird sich anhand erster durch die Beschwerdekammern entschiedener Fälle beurteilen lassen.

Thema Priorität

Im neuen Art. 87 ist nunmehr geregelt, dass auch Erstanmeldungen von WTO-Mitgliedstaaten prioritätsbegründend für eine europäische Anmeldung sein können.

In der neuen Regel 52(2) ist nunmehr festgehalten, dass die Prioritätserklärung (Tag/Staat/Aktenzeichen) nicht mehr „bei der Einreichung der europäischen Anmeldung abgegeben werden muss“, sondern dass dies bei der Einreichung der Anmeldung erfolgen soll und somit lediglich eine Kann-Bestimmung darstellt. Die Prioritätserklärung kann nun nach Regel 52(2) auch noch bis 16 Monate ab der frühesten Priorität abgegeben bzw. nachgereicht werden. Es ist jedoch weiterhin zu empfehlen, in diesem Zusammenhang die bisherige Praxis beizubehalten, um Missverständnisse und Versäumnisse von Prioritätserklärungen zu vermeiden. Darüber hinaus wurde nun auch geregelt, dass das Versäumnis der Abgabe der Prioritätserklärung der Wiedereinsetzung zugänglich ist, wobei auch in diesem Zusammenhang wohl nur in sehr seltenen Fällen einer Wiedereinsetzung zugestimmt werden wird.

though. The decision-making practice of the EPO will render further details in this respect.

An evaluation of this issue will be possible on the basis of initial cases decided by the Boards of Appeal.

Subject: Priority

In new Art. 87 it is now regulated that first filings by WTO member states, too, can be priority-substantiating for a European application.

In new Rule 52(2) it now is put down that the priority declaration (day/state/file reference) no longer “must be stated when filing the European application”, but that this should happen when filing the application and thus merely represents a discretionary regulation. The priority declaration according to Rule 52(2) can now be made or filed even until 16 months from the earliest priority. However, it continues to be advisable to maintain the hitherto way of proceeding in practice, in order to avoid misunderstandings and failure of making priority declarations. Moreover, it has also been regulated that in the event of failure of making a priority declaration restitutio in integrum is possible. However, also in this connection presumably only in very rare cases a restitutio in integrum will be granted.

Ein weiterer wesentlicher Änderungspunkt im „EPÜ 2000“ ist die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist, wobei dies bis zwei Monate nach Ablauf der Prioritätsfrist möglich ist.

Darüber hinaus wurden zahlreiche weitere Änderungen für Verfahren vor der Erteilung eines Patents betreffend die Einreichung der Anmeldung, die Benennung der Vertragsstaaten, die Zurechnung eines Anmeldetags etc. vorgenommen, deren Erläuterung den vorliegenden Rahmen übersteigen würde und im Vergleich zu den oben genannten Änderungen für Anmelder aus Nicht-EPÜ-Staaten von nachrangiger Bedeutung sind. Im Bedarfsfalle stehen wir diesbezüglich jedoch für detailliertere Erläuterungen jederzeit gerne zur Verfügung.

Im Nachfolgenden werden noch Änderungen betreffend die Verfahren nach der Erteilung eines europäischen Patents erläutert.

Thema Einspruch

Im Hinblick auf den im Einspruchsverfahren zu verwendenden Stand der Technik ist nun auch auf den neu geregelten Art. 54(3) zu achten, wie dies bereits oben erläutert wurde. In diesem Zusammenhang gilt dies auch für Patente, die vor dem Inkrafttreten erteilt wurden. Änderungen in den Artikeln 52 und 53 sind ab Inkrafttreten auf alle europäischen Patente anzuwenden. Dies ist auch bei Einsprüchen, bei denen Patentierbarkeit nach Art. 52 oder Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 53 eine Rolle spielen, zu berücksichtigen.

A further essential amendment in the “EPC 2000” is the possibility of reinstatement into the priority term, this being possible until two months after expiry of the priority term.

Moreover, numerous further amendments to the proceedings prior to grant of a patent concerning the filing of the application, the designation of contracting states, the assignment of an application date etc. have been made. The detailed explanation of these amendments would go beyond the scope of this newsletter and in comparison with the above-named amendments these are of secondary significance for applicants from non-EPC states. If needed, though, we can provide further details at any time.

In the following, amendments concerning the proceedings taking place after grant of a European patent will be explained.

Subject: Opposition

With respect to the prior art to be used in the opposition proceedings now newly regulated Art. 54(3) is to be observed, as it has already been set out in the above. In this connection this also applies to patents that were granted prior to the entry into force. Amendments in Art. 52 and Art. 53 are to be applied to all European patents as from entry into force. This also is to be observed in the case of oppositions where patentability according to Art. 52 or exceptions of patentability according to Art. 53 play a role.

Thema Beschränkungsverfahren und Widerrufsverfahren

Das gemäß Art. 105a bis 105c neu eingeführte Beschränkungsverfahren und das neu eingeführte Widerrufsverfahren soll dem Patentinhaber die Möglichkeit geben, eine Abgrenzung gegen einen neu aufgefundenen Stand der Technik durchführen zu können, Patentansprüche auf das Wesentliche zu fokussieren und entstandene Rechtsansprüche rückwirkend zu beseitigen. Ein praktischer Nutzen kann dahingehend erkannt werden, dass eine eventuelle Nichtigkeits- oder Teilnichtigkeitsklage vermieden werden kann oder die Minderung des Kostenrisikos in rechtlichen Auseinandersetzungen ermöglicht wird. Die Verfahren können nur auf Antrag des Patentinhabers selbst jederzeit gegen eine entsprechende Gebühr eingeleitet werden. In diesem Zusammenhang hat ein Einspruchsverfahren unabhängig von seiner zeitlichen Einleitung im Bezug zu der Einleitung des Beschränkungsverfahrens Vorrang. Andererseits ist zu beachten, dass ein vor der Einlegung eines Einspruchs angestoßenes Widerrufsverfahren Vorrang vor dem Einspruchsverfahren hat.

Eine Beschränkung ist durch Änderung der Ansprüche möglich, wobei lediglich Art. 84 (Klarheit) und Art. 123 (unzulässige Erweiterung), nicht aber die Patentfähigkeit nach Art. 52 to 57 geprüft wird. Die in den Verfahren ergangene Entscheidung wirkt ex tunc, also von Anfang an, für alle im europäischen Patent benannten Staaten.

Subject: Restriction Proceedings and Revocation Proceedings

The limitation proceedings and the revocation proceedings newly introduced according to Arts. 105a to 105c are meant to provide the patent proprietor with the possibility of effecting a demarcation against a newly established prior art, of making patent claims focus on essentials, and of removing accrued legal claims in retrospect. A practical benefit may be seen in that the possible nullity suit or partial nullity suit can be avoided or the cost risk involved in litigation be reduced. The proceedings can be initiated at any time only upon request of the patent proprietor himself for a corresponding fee. In this connection opposition proceedings take precedence irrespective of the time of their initiation with respect to the introduction of the limitation proceedings. On the other hand, it is to be noted that a revocation proceedings launched prior to entering an opposition takes precedence over the opposition proceedings.

A limitation is possible by way of amending the claims, with merely Art. 84 (clarity) and Art. 123 (inadmissible broadening), but not the patentability according to Arts. 52 to 57 being examined. The decision made in the proceedings becomes effective ex tunc, i.e. from the beginning, for all states designated in the European patent.

Die Grundlage für das Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren ist das europäische Patent wie es erteilt oder im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren geändert wurde. Die Möglichkeit der Einleitung eines Beschränkungsverfahrens oder eines Widerrufsverfahrens gilt auch für vor dem Stichtag für das Inkrafttreten des „EPÜ 2000“ erteilte oder geänderte europäische Patente.

Auch neu eingeführt wurde die Möglichkeit der Überprüfung von Beschwerdeentscheidungen durch die Große Beschwerdekammer gemäß Art. 112a. Dies gilt jedoch nur für Entscheidungen ab dem Stichtag des Inkrafttretens des „EPÜ 2000“. Die hierfür vorgesehenen Gründe einer derartigen Überprüfung sind jedoch sehr beschränkt, so dass ein solches Verfahren die große Ausnahme bleiben dürfte.

Auch bezüglich der Verfahren nach der Erteilung eines europäischen Patents sind weitere Änderungen ergangen, welche im einzelnen zunächst hier nicht detailliert erläutert werden müssen. Bei Bedarf oder Interesse werden wir jedoch auch hier darauf hinweisen und Ihnen nähere Ausführungen geben.

Darüber hinaus haben sich auch Änderungen in der Gebührenordnung sowie im Verfahrensrecht betreffend die Zustellung von Dokumenten etc. ergeben, welche jedoch auch hier nicht explizit und detaillierter erläutert werden müssen. Hier stehen wir selbstverständlich auch für Fragen oder Erläuterungen zur Verfügung.

The basis for the restriction proceedings or the revocation proceedings is the European patent as granted or amended in the opposition proceedings or the restriction proceedings. The possibility of initiating restriction proceedings or revocation proceedings also exists for European patents granted or amended prior to the date of entry into force of the “EPC 2000”.

Also newly introduced has been the possibility of the examination of appeal decisions by the Enlarged Board of Appeal according to Art. 112a. This, however, only applies to decisions made as from the date of entry into force of the “EPC 2000”. But the reasons envisaged for such examination are very limited, so that such proceedings should remain a very rare exception.

Also as far as the proceedings conducted after the grant of a European patent are concerned further amendments have been made, which do not need to be set out here in more detail for the time being. If required or of interest, here, too, we will point this out to you and provide further explanations.

Moreover, also amendments in the list of fees as well as in the procedural law concerning the delivery of documents etc. have been made, which, however, do not need to be explicitly stated and set out in detail at this point. Of course, again, we are available for possible questions and explanations.

In der Neufassung des EPÜ lassen sich nach objektiver Betrachtung eine Vielzahl von Neuregelungen finden, welche als sinnvoll für die Praxis bewertet werden können. Allerdings lassen sich auch hier noch Ungereimtheiten oder für die Praxis sehr aufwendige Regelungen und Vorgänge erkennen, deren praktische Nützlichkeit angezweifelt werden kann. Es bleibt also abzuwarten, wie sich das „EPÜ 2000“ bewährt, wobei in diesem Zusammenhang bereits in Erfahrung gebracht werden konnte, dass schon an weiteren Änderungen und Neuregelungen gearbeitet wird, welche möglicherweise in einigen Jahren dann zum Tragen kommen könnten.

In the new version of the EPC upon objective inspection numerous new regulations can be found which can be rated as making sense in practice. However, there are also inconsistencies or regulations and procedures which prove relatively complex when applied in practice and the practical usefulness of which remains questionable. After all, it remains to be seen if the “EPC 2000” will stand the test of time. In this connection it has been found out that already further amendments and new regulations are in preparation and will possibly become effective in some years from now.

II. Londoner Übereinkommen

Mit dem Londoner Übereinkommen verpflichten sich die Vertragsparteien, auf die Einreichung von Übersetzungen europäischer Patente in ihrer Landessprache ganz oder weitgehend zu verzichten. Für die Praxis bedeutet dies, dass Inhaber europäischer Patente künftig keine Übersetzungen der europäischen Patentschrift vorlegen müssen, wenn das Patent für dem Londoner Übereinkommen angehörende EPÜ-Vertragsstaaten erteilt ist, in denen eine der EPA-Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch) Amtssprache ist. Wo dies nicht der Fall ist, muss der Anmelder eine vollständige Übersetzung der Patentschrift in die Landessprache nur vorlegen, wenn das Patent nicht in der von dem betreffenden Staat bestimmten EPA-Sprache vorliegt.

Zehn Vertragsstaaten haben das Übereinkommen unterzeichnet. Für sein Inkrafttreten ist die Ratifikation durch mindestens acht Vertragsstaaten erforderlich, darunter die drei Staaten, in denen 1999 die meisten europäischen Patente wirksam geworden sind. Dies sind Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Nachdem Frankreich als letzter dieser drei grundlegenden Staaten per Ratifizierung des Londoner Übereinkommens zugestimmt hat, ist mit dem baldigen Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens zu rechnen.

Gegenwärtig wären Deutschland, Großbritannien, Dänemark, Liechtenstein, Monaco, die Niederlande, Schweden, Schweiz, Lettland, Slowenien, Island und dann auch Frankreich Mitgliedstaaten des Londoner Übereinkommens.

II. London Agreement

The parties to the London Agreement undertake to waive, entirely or largely, the requirement for translations of European patents to be filed in their national language. In practice this means that proprietors of European patents no longer will have to submit a translation of the European patent specification for patents granted for an EPC contracting state party to the London Agreement and having one of the three EPO languages (German, English, French) as an official language. Where this is not the case, the applicant will be required to submit a full translation of the patent specification into the national language only if the patent is not available in the EPO language designated by the country concerned.

Ten contracting states have signed the agreement. To enter into force, it must be ratified by at least eight contracting states, including the three states where most European patents have become effective in 1999. These states are Germany, France, and Great Britain. Now that France as the last of the three main states has agreed with the London Agreement by way of ratification, it is to be reckoned with the London Agreement to enter into force soon.

Presently Germany, Great Britain, Denmark, Liechtenstein, Monaco, the Netherlands, Sweden, Switzerland, Latvia, Slovenia, Iceland and then also France would be member states of the London Agreement.

Nach Auskunft des EPA dürfte das Londoner Übereinkommen in der ersten Jahreshälfte 2008 in Kraft treten und Patentanmeldungen, auf deren Erteilung nach dem Stichtag des Inkrafttretens im Europäischen Patentblatt hingewiesen wird, unterliegen bereits den erleichterten Übersetzungsanforderungen des Londoner Übereinkommens.

Für europäische Patente, deren Erteilungshinweis im Patentblatt kurz vor dem Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens erfolgen würde und welche dann den kostenintensiven derzeitigen Regelungen unterlägen, könnte eine Verzögerung dieses Erteilungshinweises durch Versäumnis der Frist nach Regel 71(3) (alt Regel 51(4)) provoziert werden. Da dieses Fristversäumnis der Weiterbehandlung nach Art. 121 zugänglich ist, welche spätestens 2 Monate nach Kenntnis des Versäumnisses geltend gemacht werden muss, könnte eine entsprechende Zeitverzögerung erreicht werden, so dass dann der Hinweis auf die Erteilung im Patentblatt erst nach dem Stichtag des Inkrafttretens des Londoner Übereinkommens erwirkt werden würde, und damit die neuen Übersetzungsanforderungen anzuwenden wären.

Wie bisher auch, müssen die Ansprüche in alle drei Amtssprachen nach der Erteilung eines europäischen Patents übersetzt werden. Einige Länder, u.a. Frankreich und Großbritannien, verzichten auf die Übersetzung der Beschreibung in die englische bzw. die französische Sprache. Dies gilt auch entsprechend für Deutschland,

According to the EPO the London Agreement should enter into force in the first half of 2008 and patent applications the grant of which is mentioned in the European Patent Bulletin after the date of entry into force already are subject to the easier translation requirements of the London Agreement.

For European patents the grant of which would be mentioned in the Patent Bulletin shortly prior to the entry into force of the London Agreement and which then would be subject to the costly present regulations a delay of this mention of grant could be provoked by way of failure to respond according to Rule 51(4) (new Rule 71(3)). A further processing according to Art. 121 after such failure of meeting the term is possible. Since such further processing has to be claimed until two months after gaining knowledge of the failure at the latest, a corresponding delay could be achieved, so that the mention of grant in the Patent Bulletin then would only be effected after the date of entry into force of the London Agreement and thus the new translation requirements would be applicable.

As has been the case up to now, upon grant of a European patent translations of the claims into all three official languages continue to be required. Some countries, amongst others France and Great Britain, dispense with the translation of the description into the English or the French language, respectively. This also holds

das bei einem in englischer oder französischer Sprache vorliegenden Patent auf die Übersetzung der Beschreibung ins Deutsche verzichtet.

Von den Ländern, in denen keine der Amtssprachen verwendet wird, haben sich bis zum jetzigen Zeitpunkt die Niederlande, Schweden, Island und Dänemark entschieden, dass die Beschreibung einer Patentschrift in die englische Sprache und die Ansprüche in die jeweilige nationale Sprache übersetzt werden müssen.

Slowenien und Lettland fordern lediglich die Übersetzung der Ansprüche in die nationale Sprache, jedoch keine Übersetzung der Beschreibung, welche dort somit in Deutsch, Englisch oder Französisch vorliegen kann.

Durch das baldige Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens könnten somit die Kosten für ein europäisches Patent wesentlich reduziert werden, so dass es für Anmelder interessanter wird, europäische Patente zu erhalten. Anmelder sollten daher bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei der Entscheidung, ob eine europäische Anmeldung getätigt werden soll, das absehbare Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens berücksichtigen.

Es ist zu beachten, dass EPÜ-Vertragsstaaten, welche das Londoner Übereinkommen bis zu dessen Inkrafttreten nicht unterzeichnen oder ratifizieren, den Vorschriften dieses Übereinkommens nicht unterliegen. Dies bedeutet, dass in diesen Ländern dann weiterhin die bisherige Re-

true for Germany which for a patent present in the English or French languages dispenses with the translation of the description into German.

Of those countries in which none of the official languages is used, up to date the Netherlands, Sweden, Iceland and Denmark have decided that the description of a patent specification is required to be translated into the English language and the claims into the respective national language.

Slovenia and Latvia merely demand the translation of the claims into the national language, however, do not demand a translation of the description, which then could be German, English or French.

As a result of the London Agreement entering into force soon, the costs for a European patent could thus be reduced considerably, so that it will become more interesting for an applicant to obtain European patents. Applicants therefore should already at the present point in time bear in mind the forthcoming entry into force of the London Agreement, when deciding whether a European application should be filed.

It is to be taken into consideration that the EPC contracting states which have not signed or ratified the London Agreement by the time of its entry into force are not subject to the regulations of this agreement. This means that in these countries the hitherto regulation will continue to be

gelung gelten wird, dass die komplette Patentschrift in die jeweilige Landessprache übersetzt werden muss. Allerdings kann auch nach dem Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens ein EPÜ-Vertragsstaat diesem beitreten.

Offen ist gegenwärtig, inwieweit nach der Erteilung eines europäischen Patents in einem nationalen Verletzungsverfahren Schadenersatz erst ab dem Zeitpunkt des Vorliegens der Übersetzung auch der Beschreibung in diese nationale Sprache geltend gemacht werden kann, oder dies auch für den Zeitraum davor vorzusehen ist. Bei Streitfällen zwischen international tätigen Unternehmen dürfte diesbezüglich zu der Ansicht tendiert werden, dass Schadenersatzanspruch auch für den Zeitraum davor gegeben ist.

Nicht so klar dürfte dies dann zu beurteilen sein, wenn ein vermeintlicher Verletzer ein kleines oder mittleres Unternehmen ist. Denn es bleibt fraglich, ob diesem das Verstehen einer fremdsprachigen technisch-juristischen Beschreibung zur Vermeidung einer Verletzungshandlung zugemutet werden kann. In diesem Zusammenhang ist auch offen, ob ihm dann gegebenenfalls die Sorgfaltspflicht dahingehend zugesprochen werden muss, dass er sich eine entsprechende Übersetzung beschaffen hätte müssen. Dass dies für derartige Unternehmen erhebliche finanzielle Belastungen wären, ist offensichtlich, und würde die Kostenersparnis für nicht erforderliche Übersetzungen bei eigenen europäischen Anmeldungen wieder zunichte machen. Dennoch könnte auch hier die

applicable to the effect that the complete patent specification is required to be translated into the respective national language. However, an EPC contracting state can still become party to the London Agreement even after its entry into force.

At present it remains open in how far upon grant of a European patent reimbursement of damages in national violation proceedings can only be effectively claimed as from the time at which a translation also of the description into this national language was present, or else if this is also possible for the period of time prior thereto. In litigation cases between internationally operating enterprises in this regard the tendency should be towards a view that also for the period prior thereto claim for damages is given.

In cases in which the supposed violator is a small or medium-sized enterprise this should be harder to judge. This is because it remains questionable, whether such enterprise can be expected to understand a technical-legal description in a foreign language for avoiding a violating action. In this connection it also remains open, whether the enterprise possibly has the duty of care of obtaining a corresponding translation. That this would involve a considerable financial burden is obvious and it would in turn undo the reduction of costs for their own European applications. Nevertheless here, too, it could be argued that this raised duty of care is to be rendered a basis in litigation proceedings. The question is also how other potential member states of the London Agreement, e.g.

Auffassung vertreten werden, dass diese erhöhten Sorgfaltspflichten im Verletzungsverfahren zu Grunde zu legen sind. Fraglich ist allerdings auch, wie dies in den anderen potenziellen Mitgliedstaaten des Londoner Übereinkommens, beispielsweise Frankreich und Großbritannien, betrachtet wird, und wie dies die dortige Zivilgerichtsbarkeit beurteilen wird. Da europäische Patente üblicherweise für mehrere Staaten ersucht werden, wäre es wünschenswert, dürfte jedoch fern liegend sein, eine staatenübergreifende einheitliche Auslegung erzielen zu können, um Rechtssicherheit im Verletzungsfalle gewährleisten zu können. Es wird sich erst in der Praxis zeigen, wie die Gerichte in den einzelnen Staaten diese Thematik beurteilen werden. Eine Umgehung der oben erläuterten Problematik könnte der PCT-Weg mit daraus nur noch hervorgehenden Nationalisierungen in den gewünschten Staaten sein, da diesbezüglich das unverzügliche Übersetzungserfordernis weiterhin gilt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Alfons Hofstetter
Dr. Eduard Schurack
Dr. Wolfgang Rumpler
Michael Skora
Armin Lechner
Dr. Alexander Laub
Michael Schwarz
Dr. Patrick Baronikians

France and Great Britain, see this problem and how it is evaluated by their civil jurisdiction. Since European patents are commonly sought for several countries, a uniform interpretation in all countries to the effect that in the litigation case legal security could be guaranteed would be desirable, if hard to achieve. Only practice will show how courts in the individual countries will evaluate this issue. The above problem could be avoided by choosing the PCT path involving nationalizations in the desired countries only, since in this respect the immediate requirement of translation continues to be existent.

Yours sincerely

Dr. Alfons Hofstetter
Dr. Eduard Schurack
Dr. Wolfgang Rumpler
Michael Skora
Armin Lechner
Dr. Alexander Laub
Michael Schwarz
Dr. Patrick Baronikians

Wollen Sie unseren Newsletter zukünftig per Email erhalten? Haben Sie Anmerkungen?
Bitte schreiben Sie an news@hsspatent.de.

*Do you want to receive our newsletter via email? Do you have any comments?
Please contact us: news@hsspatent.de*

HOFSTETTER, SCHURACK & SKORA
Patent- und Rechtsanwälte / Patent Attorneys and Lawyers

Balanstraße 57
81541 München
+49-(0)89-4509180
muc@hsspatent.de

Marsiliusstraße 20
50937 Köln
+49-(0)221-9411593
koeln@hsspatent.de