INFORMATION

MANDANTENINFORMATION BETREFFEND ÄNDERUNGEN IM DEUTSCHEN PATENTGESETZ

Der Gesetzgeber hat Änderungen im deutschen Patentgesetz beschlossen. Das diesen Änderungen zugrunde liegende Patentrechtsmodernisierungsgesetz tritt am 1. Oktober 2009 in Kraft. Das Gesetz beinhaltet neben der Modernisierung und Vereinfachung einiger Verfahrensregelungen im Kern die Einführung von Anspruchsgebühren beim Einreichen von deutschen Patentanmeldungen sowie signifikante Änderungen im Nichtigkeitsverfahren.

1. EINFÜHRUNG VON ANSPRUCHSGEBÜHREN

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat im Gegensatz zum Europäischen Patentamt bislang keine Anspruchsgebühren bei Einreichung von deutschen Patentanmeldungen verlangt. Durch das Patentrechtsmodernisierungsgesetz werden für Anmeldungen, die ab dem 1. Oktober 2009 eingereicht werden, Anspruchsgebühren fällig. Die Anspruchsgebühren betragen 30 Euro pro Anspruch, und zwar für jeden über zehn Patentansprüche hinausgehenden Anspruch.

CLIENT INFORMATION CONCERNING CHANGES IN THE GERMAN PATENT ACT

The Legislature has decided to amend the German Patent Act. The amendments implemented by the "Patent-Law-Modernisation-Act" will become effective on October 1st, 2009. The Act includes in general the modernisation and simplification of proceeding regulations, and in particular the introduction of claim fees in filing German patent applications and significant changes in the patent nullity proceeding.

1. INTRODUCTION OF CLAIM FEES

Up to now the German Patent- and Trademark Office had – contrary to the European Patent Office – not asked for claim fees when filing a German patent application. Due to the Patent-Law-Modernisation-Act, claim fees have to be paid for applications filed on or after October 1st, 2009. The amount of the claim fees will be 30 Euro for each claim exceeding 10 claims.

INFORMATION

2. NICHTIGKEITSVERFAHREN

Im Nichtigkeitsverfahren wird die Rechtsbeständigkeit von erteilten Patenten geprüft. Bislang war das erstinstanzliche Gericht im Nichtigkeitsverfahren (das Bundespatentgericht) nicht verpflichtet, die Parteien vor einer mündlichen Verhandlung auf Gesichtspunkte hinzuweisen, die das Bundespatentgericht für entscheidungserheblich hält. Ab dem 1. Oktober ist das Bundespatentgericht verpflichtet, so früh wie möglich auf derartige Gesichtspunkte hinzuweisen. Hierdurch soll es den Parteien ermöglicht werden, ihren weiteren Vortrag auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Während in dem zweitinstanzlichen Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof bislang auch neue Tatsachen vorgetragen werden konnten, stellt das ab dem 1. Oktober 2009 geltende Berufungsverfahren in Nichtigkeitssachen nur noch eine Prüfung dar, ob das Urteil des Bundespatentgerichtes aus der ersten Instanz fehlerhaft war. Neue Tatsachen können in dem zweitinstanzlichen Prüfungsverfahren nur noch in Ausnahmefällen vorgetragen werden.

Die Neuregelungen gelten für alle Nichtigkeitsklagen, die am oder nach dem 1. Oktober 2009 beim Bundespatentgericht eingereicht werden.

Gerne beraten wir Sie im Falle von weiteren Fragen in einem persönlichen Gespräch.

Ihr WITTE, WELLER & PARTNER-Team

2. NULLITY PROCEEDING

In a nullity proceeding, the validity grant of a patent is evaluated. Up to now the first instance court (Federal Patent Court) was not obliged to inform the parties prior to the oral proceeding on the topics to be considered for the court decision. As of October 1st, the court is obliged to draw the parties attention to these aspects as early as possible. So the parties may focus already their written statements on the essentials.

Up to now it was possible during the appeal instance proceeding to present new facts before the Federal Supreme Court. As of October 1st, the appeal instance in nullity proceedings will merely examine the first instance decision for errors of judgement. New facts may be presented only in exceptional cases.

These amendments will be effective for all nullity actions filed on or after October 1st, 2009.

In case of further questions, please do not hesitate to contact us.

Your WITTE, WELLER & PARTNER-Team