



IP-Recht Osteuropa kompakt für die Praxis

Hamburg, 11. November 2011
Dr. Thomas Westphal
Dr. Dmitri Tkachev

„Osteuropa“



Nachfolgestaaten:

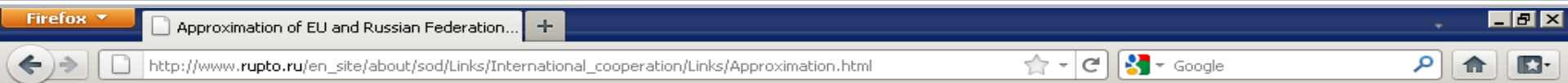
- Estland (1,5 Mio. Einwohner), Lettland (2,5) Litauen (3,5) [EU, EPÜ],
- **Russland (150 Mio. Einwohner)**, Kasachstan (17), Belarus (10), Aserbaidshjan (8), Tadschikistan (6), Moldawien (5), Turkmenistan (5), Kirgistan (5), Armenien (4) [EAPÜ]
- **Ukraine (52 Mio. Einwohner)**, Usbekistan (22), Georgien (6),

Annäherung und Goodwill

ROSPATENT



EPA



ROSPATENT



FEDERAL SERVICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY

Site map Contacts

Home → About ROSPATENT → International Cooperation → Approximation of EU and Russian Federation Intellectual Property Right aspects

About ROSPATENT

- Home
- NEWS
- ABOUT ROSPATENT
- POLICY & LAW
- PRODUCTS & SERVICES
- INFORMATIONAL RESOURCES
- CONTACTS

Approximation of EU and Russian Federation Intellectual Property Right aspects



The project is financed by The European Union



The project is implemented by The European Patent Office

The contents of these pages are the sole responsibility of the project implementation team and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

The EU – Russia project "Approximation of EU and Russian Federation Intellectual Property Right aspects" was launched in September 2009 and is implemented by the European Patent Office.

The main objective of the project, which will run in the next 12 months, is to examine the current Russian patent legislation and make recommendations on how to converge it with the European legislation as well as to develop patent guidelines that can be used by patent examiners at Rospatent. The project will also seek to streamline Russia's patent application, registration and processing procedure to approximate them to the EU approach and facilitate the teaching of Intellectual Property economics in Russia. Moreover, the experts of the project will address the Russian system of granting supplementary protection for pharmaceuticals in the light of the current European administrative and judicial practice. This project is implemented under the Common Spaces Facility which is intended to facilitate dialogue in the framework of the four EU- Russian Common Spaces.

The project is designed to be of immediate and direct benefit to Rospatent, FIPS and RGIIS staff and of indirect benefit to patent applicants/ technology based companies and attorneys, and RGIIS students. In the longer term the project will be of benefit to Russian and European users of the patent system in Russia, and patent based commerce and trade within Russia and between Russia and Europe.

• [News](#)

Prüfungsrichtlinien



Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

herausgegeben vom Europäischen Patentamt

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Капител „Einführung“

При разработке Руководства были использованы:

...Руководство по экспертизе в Европейском патентном ведомстве, 2010г., Часть С Руководящие принципы проведения экспертизы по существу, Часть В Руководство по поиску;

При разработке Руководства приняты во внимание ... комментарии экспертов Европейского патентного ведомства к Руководству по экспертизе в Европейском патентном ведомстве, 2010г.

Lizenzverträge zu registrierungspflichtigen IP

4. Teil ZGB, Kapitel 69 Allgemeiner Teil, Art. 1235-1239, Kapitel 72 Art.1369

- Beschreibung des Vertragsgegenstandes/Rechts, dass übertragen werden soll
- Art der Nutzung
- Art der Lizenz ausschließliche vs. nichtausschließliche/einfache, fehlende Bestimmung heißt „einfache“, d.h. LG kann Dritten weitere (einfache) Lizenzen einräumen
- Territorium, fehlende Bestimmung heißt Russland insgesamt
- Zeitraum, max. jedoch Schutzrechtslaufzeit, fehlende Bestimmung heißt 5 Jahre
- Lizenzvertrag gilt auch weiter bei Änderung des Schutzrechtsinhabers
- Schriftform erforderlich und
- **unabdingbare Registrierungspflicht bei zuständiger Behörde (ROSPAT), sonst ist Lizenzvertrag unwirksam (Art. 1235, Ziffer 2, Art.1369)**

Beachtliche Unterschiede zu DE/Europa

Patente

- 6 M. „Neuheitsschonfrist“ (Art. 1350 III)
- Kein Einspruchsverfahren
- Lösungsgrund: falscher Anmelder oder Erfinder (Art. 1398 I Nr. 4)
- Umwandlung Patent \leftrightarrow GebrM bis Erteilung möglich (Art. 1379 I), beides parallel geht nicht
- Benutzungszwang sonst droht Zwanglizenz nach 4 (Pat), 3 (GebrM) Jahren nach Eintragung (kein Sperrschutzrecht) (Art. 1362 I)
- auch chirurgische, therapeutische, diagnostische Verfahren patentierbar (Pat: Art. 1349 IV, Art. 1350 I, V, VI, GebrM: Art. 1351 V)

GebrM

- (**nur**) Neuheit, nicht erfind. Tätigkeit erforderlich (Art. 1351 I) aber wird nicht geprüft bei Eintragung (Art. 1390 I)
- Laufzeit 10+3 Jahre (Art. 1363 I, III)



„Neuheitsschonfrist“

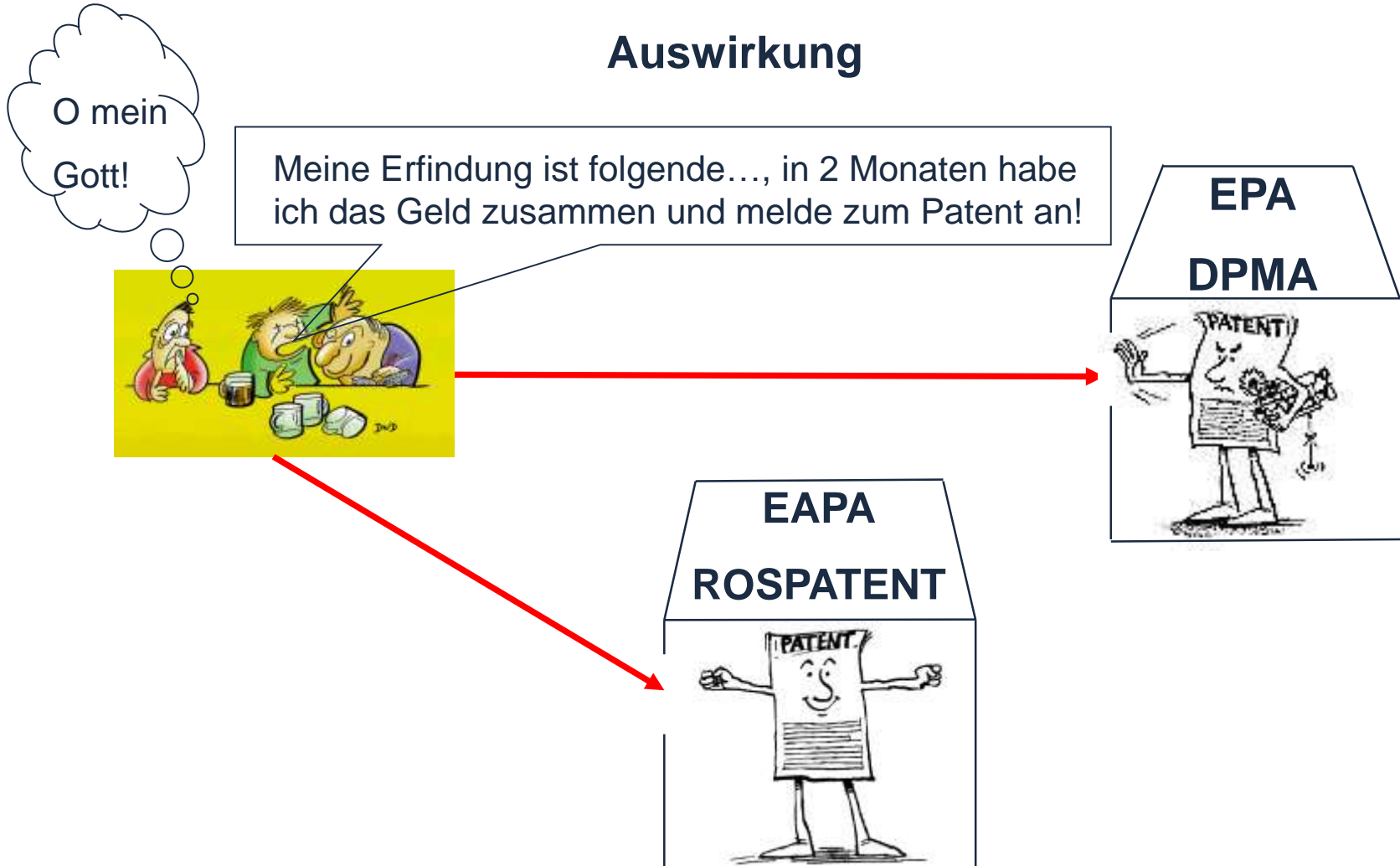
Статья 1350 п. 3, 4. части ГК

„ ...Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации...“

Artikel 1350 III, 4. Teil ZGB

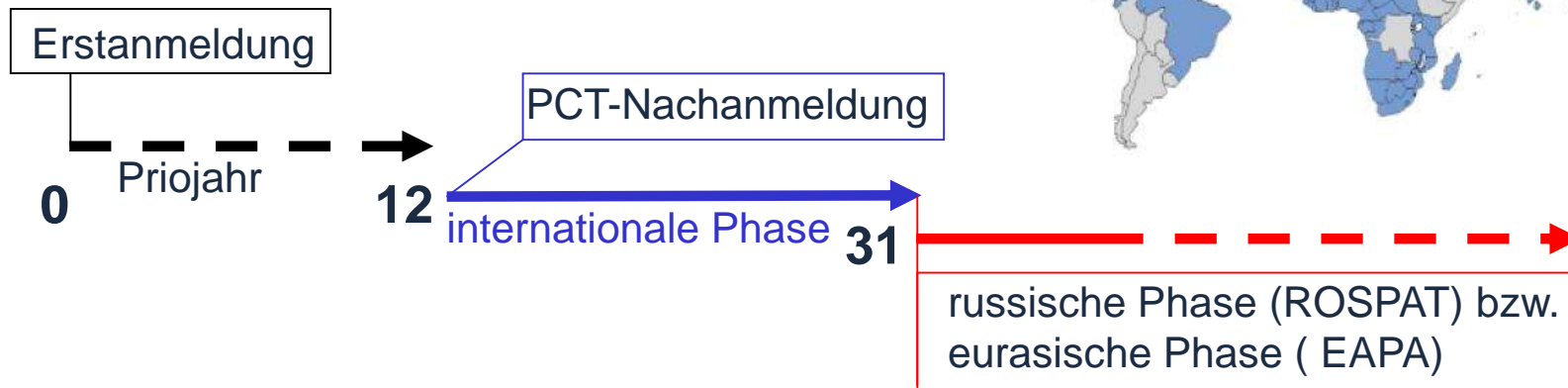
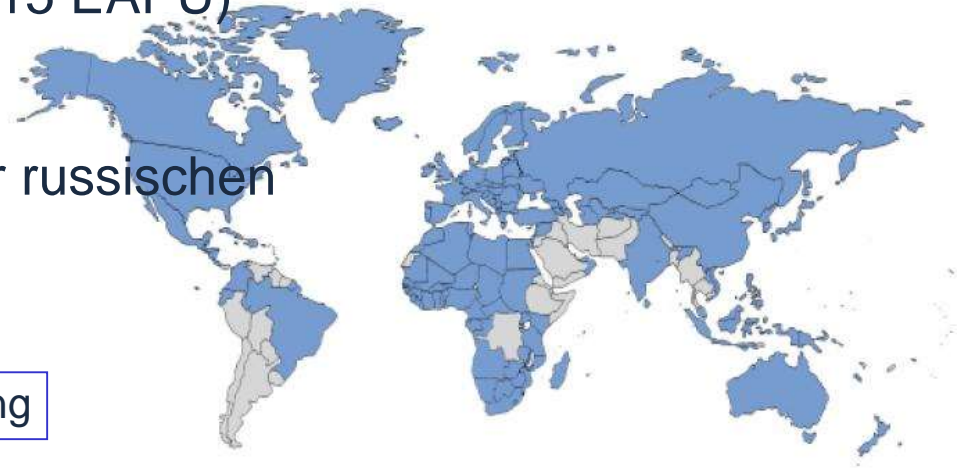
„ ...Die Offenbarung von die Erfindung betreffenden Informationen durch den Erfinder, Anmelder oder beliebigen Dritten, der diese Informationen von diesen direkt oder indirekt erhielt, so dass im Ergebnis das Wesen der Erfindung frei zugänglich wurde, bleibt bei der Beurteilung der Patentfähigkeit der Erfindung außer Betracht wenn die Patentanmeldung beim förderalen Amt für geistiges Eigentum innerhalb von sechs Monaten nach Offenbarung der Informationen eingereicht wird.“

Auswirkung



Weg zum Patent/GebrM in Russland

- Nationale Patent/GebrM-Anmeldung (Art. 1374-1377 4. Teil ZGB)
 - Eurasische Patentanmeldung (Art. 15 EAPÜ)
- oder**
- PCT-Anmeldung und Einleitung der russischen bzw. eurasischen Phase



! Übersetzung kann nachgereicht werden - **2M** nach Zugang der Anforderung (Art. 1374 II und Regeln 12.5 und 23.3 I Nr. 1.3 ФИПС Регламента)

Was spricht für eine Patent- oder GebrM-Anmeldung in Osteuropa, insbesondere Russland?

Die üblichen Argumente



+

ein „spezieller“ Grund



ROSPAT-Broschüre „Patent System in Russia“ aus 2010

www.rupto.ru/.../Patent_System_in_Russia.pdf



The project is financed
by
The European Union



The project is
implemented by
The European Patent
Office



In cooperation with
The Federal Service for
Intellectual Property,
patents and trademarks
(Rospatent)

Kapitel „Overview“

„...At the time being there is a practice of Russian companies to file patent applications preferably for utility models (which are not examined with respect to the patentability requirements i. e. novelty and industrial applicability) for slight modifications of products which are only protected outside the Russian Federation. If the genuine product is launched in the Russian Federation, it is possible that the owner of the utility model patent file an infringement action against the introduction into civil-law transactions of the genuine product. Therefore, it is recommended to file patent applications for at least the commercially most promising products also in the Russian Federation....“

Wichtiger Randaspekt: „Richtige“ Übersetzung mit Sachverstand

Broschüre „Patent System in Russia“ aus 2010

www.rupto.ru/.../Patent_System_in_Russia.pdf

Kapitel „EXAMINATION PROCEDURE FOR INVENTION PATENTS“

„...**There are some typical prosecution issues for invention patents in Russia**

1. **.Translation:** translation accuracy is an important issue for patent applications filed by foreign entities in Russia. Russian examiners are famous for drawing the applicant's attention to translation errors.
2. ...“

Geschmacksmusterschutz in Russland

- Noch nicht im Rahmen des internationalen Geschmacksmusters möglich, d.h.
- Nationale Geschmacksmusteranmeldung (Art. 1352, 1377)
 - Neuheitsschonfrist nur 6 (Art. 1352 IV) (nicht 12 wie in DE gem. § 6 GeschmG) Monate, kein „nicht eingetragenes Geschmacksmuster“
 - Zwingende Beschreibung ähnlich einem Patentanspruch (Art. 1377 II Nr. 4-5)
 - Amtsprüfung auf entgegenstehende ältere Rechte gem. Art. 1391 (Geschmacksmuster, Marken)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(19) **RU** (11) **80054** (51) МКП⁹ **28-02**

(15) Дата регистрации: 16.10.2011
(21) Номер заявки: 2011500023
(22) Дата подачи заявки: 11.01.2011
(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 11.01.2011
(45) Дата публикации: 16.10.2011

(12) СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Статус: по данным на 17.10.2011 - действует
Площина:

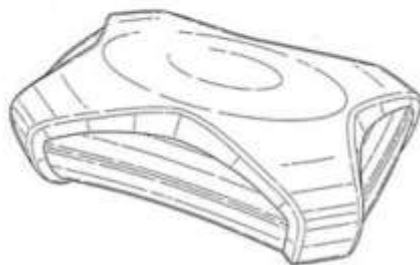
Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 11.01.2011
(73) Патентообладатель(и):
ЮНИЛЕВЕР Н.В. (NL)

(72) Автор(ы):
КАРОЕН Адриан Барклай (GB),
ЛЬОНГ Кок Шьян (GB),
УОТСОН Бенджамин Джеймс (GB)

(74) Представитель патентообладателя:
Архипова О.С., рег. № 1211

Адрес для переписки:
109012, Москва, ул. Ильинка, 5/2, ООО
"Союзпатент"

(54) МЫЛО (2 варианта)
(55)(57)
1. Мыло (вариант 1).



характеризующееся:

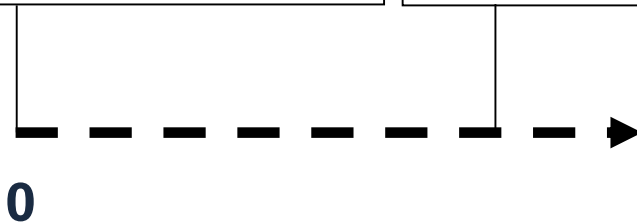
- выполнением в виде бруска призматической конфигурации со скругленными ребрами с выпуклой верхней стороной;
- выполнением по периметру бруска углублений клинообразной конфигурации в плане;
- выполнением в углублениях выделенных зон трапециевидной конфигурации с выпуклой верхней стороной;
- наличием на нижней стороне бруска в угловых зонах выступов четырехугольной конфигурации.

Markenschutz in Russland

- Nationale Markenmeldung (Art. 1492)

oder

- Basismarkenanmeldung, dann IR-Marke mit Benennung von u.a. Russland



- Benutzungsschonfrist 3 (nicht 5 Jahre) (Art. 1486 I)
- Amtsprüfung auf entgegenstehende ältere Rechte (Art. 1497-1499) wie z.B. Marken, Domains - Art.1483 IX Nr.3
- kein Widerspruchsverfahren
- ! Must have: Anmeldung in lateinischer und kyrillischer Transliteration/Übersetzung
- ! Löschungsantrag gegen jüngere Marke aus älterer Marke nur innerhalb von 5 Jahren nach Eintragung jüngerer Marke möglich (Art.1512 II Nr. 2) (positives Benutzungsrecht), d.h. Markenüberwachung einrichten

Markenüberwachung in der Praxis

SCT-Markenware



Watch E-Services - Trademarks Reported Selection - Microsoft Internet Explorer

Adresse <http://compumark.thomson.com/eservices/wow>

Norton Betrugsüberwachung ist aktiviert

Trademark reported on 2008-03-03 for Thomas Westphal

Your trademark: SCT	Reported trademark: CTS
Register(s) watched: WORLDWIDE	Register: GERMANY
Class(es) watched: 01 03 04 07 11 12	Class(es): 07 12 37
Your reference: SUDC035RAA	Applicant: SPEEDART AUTOMOBILDESIGN GMBH
	Opposition deadline: 2008-05-22 +71
	Goods/Services: 07: Auspuffkrümmer für Motoren, Luftfilter für Motoren, Kolben für Motoren, Kolbenringe, Kurbelwelle, Turbolader, Schalldämpfer für Motoren, Schaltkupplungen, Zylinderkolben 12: Kraftfahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten 37: Tuning von Kraftfahrzeugen, Ein- und Ausbau von

Allocate Status:
 New
 Yes
 No
 Hold
 Action

Write comment:

[View watch notice](#)
[E-mail watch notice](#)
[Request Free Translation to English](#)

Status overview:
New: 0
Yes: 0
No: 17
Hold: 0
Action: 0

Group by:
None

Request report

Beispiel Transliteration und Anmeldestrategie



+



Basismarke DE30235812

IR-Marke 866508
mit Schutz u. a. in Russland

Basismarke DE3020100193786

IR-Marke 1063390
mit Schutz u. a. in Russland,
Weißrussland, Ukraine

Beispiel Übersetzung

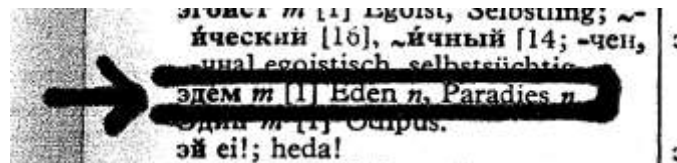
Hintergrund:

Deutsche Firma mit Exportgeschäft nach Russland verkauft Waren unter der Marke „**Eden**“ und genießt dafür Markenschutz in Russland, z.B. durch IR-Marke 526 039 „Eden“.

Jüngere (störende) Marke RU 274518 „**Эдем**“ (ausgesprochen „Edem“) Dritter kommt in Russland zur Eintragung obwohl das russische Amt von sich aus auf entgegenstehende ältere Marken prüft, d.h.

für russ. Markenamt: Eden ≠ Эдем

Ärgerlich, weil



„Reparatur“ des Versäumnisses mittels Löschungsantrag gegen RU 274518 „Эдем“ wegen Verwechslungsgefahr mit älterer IR-Marke „Eden“ (sofern benutzt) mit ungewissem Ausgang und Kosten, die deutlich höher als eine präventive „kyrillische“ Anmeldung sind.

Übungsbeispiel a



Übungsbeispiel b



Übungsbeispiel c

REWE zu ja!

Gute Qualität zum Discountpreis.

ja! ist Synonym für sorgfältig ausgesuchte und regelmäßig kontrollierte Produkte, zu gnadenlos günstigen Preisen. Seit über 25 Jahren finden Sie ja! in unseren Märkten. Der Start erfolgte zunächst mit einem Sortiment aus 28 'weißen' Artikeln. Heute gibt es über 500 Produkte in zahlreichen Produktgruppen.

<http://t3rewe.cms.nexum.de/index.php?id=ja-clever-sparen>



MIX®-Markt zur "Da"-Eigenmarke

- Große Einkäufe für wenig Geld.
- Mit unserem „Da“ ist es möglich
- Lernen Sie die Vielfalt von „Da“ kennen.
- Die Marke „Da“ ist zum festen Teil unseres großen Sortiments geworden.
- Alle „Da“ Produkte bieten gute und kontrollierte Qualität.
- Die „Da“ - Preise sind dauerhaft niedrig.
- Für Kunden, die gern am Preis sparen möchten, aber trotzdem eine gute Qualität erwarten, ist die „Da“ Marke genau richtig.
- Qualität kaufen und dabei Geld sparen: das möchte schließlich jeder.

http://www.mixmarkt.de/de/sortiment_eigene.php?id=5

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !



Zugabe?

Kostenoptimierte Strategie für Design-Anmeldungen in „Europa“

Internationales Design via WIPO				EU-Design via HABM
EU	+	+	+	+
<u>Zentraleuropa-Ergänzung</u> Bosnien und Herzegovina, Kroatien, Island, Liechtenstein, Montenegro, Schweiz, Serbien, Mazedonien, Monaco, Norwegen, Türkei		+	+	-
<u>Osteuropa-Ergänzung</u> Armenien, Aserbaidshan, Georgien, Kirgisien, Moldawien, Ukraine (aber <u>ohne</u> Russland, Weißrussland, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadjikistan)			+	-
1 Design, 6 Darstellungen	566CHF = 462 €	1178 CHF = 961 €	1630 CHF = 1330 €	350 €

Kostenoptimierte Strategie für Design-Anmeldungen in „Europa“

Internationales Design via WIPO				EU-Design via HABM
EU	+	+	+	+
<u>Zentraleuropa-Ergänzung</u> Bosnien und Herzegovina, Kroatien, Island, Liechtenstein, Montenegro, Schweiz, Serbien, Mazedonien, Monaco, Norwegen, Türkei		+	+	-
<u>Osteuropa-Ergänzung</u> Armenien, Aserbaidshan, Georgien, Kirgisien, Moldawien, Ukraine (aber <u>ohne</u> Russland, Weißrussland, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadjikistan)			+	-
6 Designs a 1 Darstellung	996 CHF = 812 €	2468 CHF = 2013 €	3655 CHF = 2982 €	1225 €