

## Übertragung Europäischer Patente und Europäischer Patentanmeldungen

### Was ist eine Übertragung Europäischer Patente?

Unter der Übertragung Europäischer Patente versteht man eine Eigentums-Übertragung europäischer Patente von einer übertragenden Rechtsvorgängerin auf eine begünstigte Rechtsnachfolgerin. Das entsprechende Dokument, mit welchem die Übertragung vollzogen wird, nennt man die Übertragungserklärung. Die Parteien, zwischen denen die Patentübertragung stattfindet, können entweder natürliche oder rechtliche Personen sein. Erteilte Europäische Patente müssen für jedes Land, in welchem das Europäische Patent validiert ist, gesondert übertragen werden. So lange sich das erteilte Europäische Patent noch innerhalb der 9-monatigen Einspruchsfrist befindet, kann eine Übertragung vom Europäischen Patentamt auch im amtlichen [Europäischen Patentregister](#) vermerkt werden, sofern dies beantragt wird und die entsprechende Übertragungserklärung vorgelegt wird. Den Vorgang der Eintragung der Rechtsnachfolgerin anstelle der Rechtsvorgängerin in das Patentregister nennt man auch Umschreibung. Eintragungen im Europäischen Patentregister sind allgemein in [Regel 143 EPÜ](#) geregelt, wobei [Artikel 72 EPÜ](#) in Verbindung mit [Regel 22 EPÜ](#) speziell die Eintragung von Rechtsübergängen regelt. Sofern eine Patentübertragung erst nach Erteilung des Europäischen Patents, aber in der Einspruchsfrist erfolgt, entfaltet die Eintragung der Rechtsnachfolgerin als neue Patentinhaberin in das Europäische Patentregister nur eine Wirkung für ein mögliches Einspruchsverfahren. Für andere Wirkungen der Übertragung Europäischer Patente, beispielsweise für eine positive Klageberechtigung vor einem Patentverletzungsgericht zur Durchsetzung des Europäischen Patents in einem Land, in welchem das

Europäische Patent validiert wurde, ist weiterhin je nach Landesgesetzgebung eine gesonderte Übertragung/Umschreibung im jeweiligen Land erforderlich.

### Was ist eine Übertragung einer anhängigen Europäischen Patentanmeldung?

Im Gegensatz zur Übertragung Europäischer Patente, was in der Regel für jedes Land, in welchem das Europäische Patent validiert wurde, gesondert erfolgen muss, können anhängige Europäische Patentanmeldungen einheitlich mit einer einzigen Übertragungserklärung und so automatisch mit Wirkung für alle Vertragsstaaten des EPÜ übertragen werden, sofern vor der Übertragung keine Benennung von einem oder mehreren Vertragsstaaten zurückgenommen wurde. Auf Antrag wird die Übertragung im Europäischen Patentregister eingetragen, sofern dem Europäischen Patentamt eine rechtswirksam unterzeichnete Übertragungserklärung nachgewiesen wird, sowie eine entsprechende [Gebühr für die Eintragung von Rechtsübergängen](#) entrichtet wird.

### Ist die Eintragung einer teilweisen Übertragung beim Europäischen Patentamt möglich?

Eine solche teilweise Übertragung kann in das Europäische Patentregister beim Europäischen Patentamt eingetragen werden. Auch wenn kein anteiliger Prozentsatz der Übertragung ausdrücklich in das Europäische Patentregister eingetragen wird, geht dieser aus der Übertragungserklärung hervor, welche das EPA in die der freien Akteneinsicht zugängliche Amtsakte aufnimmt. Auch können Inhaberinnen des Europäischen Patents im Falle von mehreren gemeinsamen Anmelderinnen komplett herausgenommen und/oder hinzugefügt werden. Sofern in der Übertragungserklärung nicht anders geregelt, werden gleiche Anteile bezüglich der Inhaberschaft von gemeinsamen Anmeldern angenommen. Auch können Lizenzen auf Antrag in das Europäische Patentregister eingetragen werden. Obgleich nicht beim Europäischen Patentamt in das Europäische Patentregister eintragbar, können freilich auch bestimmte Rechte an der Europäischen Patentanmeldung übertragen werden, was auch unabhängig und gesondert von der zugrundeliegenden Europäischen Patentanmeldung erfolgen kann. Beispielsweise ist die gesonderte Übertragung des Prioritätsrechts

nach der Pariser Verbandsübereinkunft möglich, womit sich eine Nachanmelderin den Zeitrang einer früheren, ersten Anmeldung sichern kann.

### Was ist für eine rechtswirksame Übertragung Europäischer Patente erforderlich?

Nationale Gesetze, Regeln und Formalitäten müssen für die Übertragung gesondert von Land zu Land beachtet werden, wobei die Übertragung üblicherweise von nationalen Behörden eingetragen wird, beispielsweise von nationalen Patentämtern. Hat man es mit einer größeren Anzahl von Validierungen in verschiedenen Ländern zu tun, ist es so gut wie unmöglich, eine einzige Übertragungserklärung zu verwenden, welche in allen Ländern gleichermaßen rechtswirksam ist. Üblicherweise sollten Anwälte in den verschiedenen Ländern beauftragt werden, um der Vielfalt von Anforderungen Genüge zu tun. Falls möglich sollten Europäische Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt übertragen werden, solange diese noch anhängig sind, um zu vermeiden, dass später eine Vielfalt unterschiedlicher nationaler Anforderungen erfüllt werden müssen, die sich von Land zu Land unterscheiden.

### Was sind die üblichen nationalen Anforderungen für die Übertragung Europäischer Patente?

Übertragungserklärungen bedürfen üblicherweise der Schriftform und erfordern die Unterschriften beider Parteien der Übertragung, d.h. von der Rechtsvorgängerin und der Rechtsnachfolgerin. Im Falle einer juristischen Person muss darauf geachtet werden, dass die unterzeichnende Person zur Unterzeichnung der Übertragungserklärung für diese juristische Person berechtigt ist. Üblicherweise ist als unterzeichnende Person ein Prokurist einer juristischen Person oder eine andere Person erforderlich, welche eine Firmenvollmacht zur Unterzeichnung solcher Dokumente erhalten hat. Obgleich es in einigen Ländern ausreichen kann, dass nur die Rechtsvorgängerin die Übertragungserklärung unterzeichnet, ist es in den meisten Ländern eher üblich, dass beide Parteien Rechtsvorgängerin und Rechtsnachfolgerin die Übertragungserklärung unterzeichnen müssen, damit diese rechtswirksam ist. Aus

praktischer Sicht ist es gute Praxis anzunehmen, dass stets die Unterschriften von beiden Parteien erforderlich sind. Die Unterzeichnung muss üblicherweise von Hand erfolgen. Als Alternative zur Einreichung des Originals mit der handschriftlichen Unterschrift erlaubt eine zunehmende Anzahl von Behörden, Fotokopien des Originals einzureichen, oder sofern die Einreichung elektronisch erfolgt, eingescannte Kopien der originalen Übertragungserklärung elektronisch einzureichen. Falls nicht eingereicht, sollte das Original gut aufbewahrt werden. In einigen Ländern ist eine notarielle Beglaubigung oder möglicherweise sogar eine Legalisierung gefordert, beispielsweise durch eine "Apostille", um eine rechtswirksame Eintragung der Übertragung zu bewirken.

#### Welcher Inhalt ist üblicherweise für eine Übertragungserklärung zur Übertragung Europäischer Patente erforderlich?

In den meisten Ländern ist es ausreichend, dass die Übertragungserklärung das Recht, welches übertragen wird, sowie die Parteien nennt, zwischen denen die Übertragung stattfindet. In manchen Ländern ist allerdings ein spezieller Text erforderlich oder angeraten. Aus praktischer Sicht ist es sinnvoll, Übertragungserklärungen formal als eine Art Vertrag anzusehen, auch wenn Übertragungserklärungen relativ wenig Inhalt im Vergleich zu anderen Arten von Verträgen haben. Einige Behörden können auch die Verwendung eines bestimmten Formulars verlangen, um eine Umschreibung in einem Register zu beantragen.

#### Was sind die Anforderungen für die Übertragung von anhängigen Europäischen Patentanmeldungen?

Wie bereits oben angemerkt, regeln Artikel 72 EPÜ in Verbindung mit Regel 22 EPÜ die Übertragung beim Europäischen Patentamt. Weitere Details, welche die Bedeutung von Artikel 72 EPÜ und Regel 22 EPÜ weiter ausführen, sind in den Richtlinien für die Prüfung beim Europäischen Patentamt beschrieben, auch kurz Prüfungsrichtlinien genannt, nämlich in [Teil E](#), Abschnitt XIII. Seit 1. November 2016 sind die

Prüfungsrichtlinien ergänzt worden, womit nun gilt: *“Nach Artikel 72 müssen die als Nachweis für die rechtsgeschäftliche Übertragung vorgelegten Dokumente von den Vertragsparteien unterzeichnet sein.“* Als Alternative dazu, das Original der Übertragungserklärung mit den handschriftlichen Unterschriften einzureichen, akzeptiert das Europäische Patentamt eine Kopie des Originals, oder falls im elektronischen Rechtsverkehr eingereicht wird, eine eingescannte Kopie, die elektronisch eingereicht wird. Falls das Original nicht eingereicht wurde, sollte es gut aufbewahrt werden. Kein bestimmtes Formular ist für die Übertragung erforderlich. Die Übertragungserklärung ist lediglich ein kurzes Dokument, welches die zu übertragende Europäische Patentanmeldung beispielsweise durch deren Anmeldenummer identifiziert, sowie die Parteien definiert, zwischen denen die Übertragung stattfindet. Außerdem sollte die Position (job title) oder falls zutreffend andere Quellen der Zeichnungsberechtigung beigefügt werden, beispielsweise eine interne Firmenvollmacht, welche der Übertragungserklärung beigefügt werden sollte, falls der Unterzeichner kein Prokurist ist. Falls nur ein bestimmter Anteil an der Europäischen Patentanmeldung übertragen wird, muss die Übertragungserklärung auch enthalten, wie groß dieser Anteil ist.

### Warum ist die Eintragung von Übertragungen wichtig?

Für anhängige Europäische Patentanmeldungen, oder für Zwecke des Einspruchsverfahrens bei erteilten Europäischen Patenten, ist nach [Artikel 60\(3\) EPÜ](#) nur die eingetragene Rechtsnachfolgerin als Anmelderin oder Patentinhaberin zu werten, welche im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt als berechtigt gilt, das Recht auf das Europäische Patent geltend zu machen. Für die Übertragung Europäischer Patente kann je nach Land eine fehlende Eintragung der Übertragung eine Verzögerungen der Durchsetzbarkeit des übertragenen Europäischen Patents zur Folge haben, da die Rechtsvorgängerin möglicherweise keine positive Klageberechtigung geltend machen kann, bevor die Übertragung rechtswirksam registriert ist, d.h. die Umschreibung erfolgt ist. Außerdem kann eine Übertragung erforderlich sein, um wirksam das Prioritätsrecht zu beanspruchen, auch wenn dazu nicht unbedingt eine Eintragung der Übertragung erforderlich ist.

### Was sind die häufigsten Fehler in Übertragungen?

Obgleich die schriftliche Übertragungserklärung nur sehr beschränkten Inhalt hat, können dennoch eine Vielzahl von Fehlern auftreten. Um nur einige zu nennen: Die vermeintliche Rechtsvorgängerin ist zur Übertragungszeit nicht die Inhaberin des übertragenen Europäischen Patents; das falsche Schutzrecht (beispielsweise die falsche Anmeldenummer) ist Gegenstand der Übertragungserklärung; wenigstens einer der Unterzeichner besitzt im Falle einer juristischen Person keine Prokura oder anders etablierte Zeichnungsberechtigung (Firmenvollmacht); die erforderliche Sprache ist nicht eingehalten oder ein erforderliches Formular wurde nicht verwendet; bestimmte Formerfordernisse werden nicht eingehalten wie beispielsweise die handschriftliche Unterschrift, die notarielle Beglaubigung oder die Legalisierung; einige Formerfordernisse für die Registrierung der Übertragung, d.h. die Umschreibung, sind nicht erfüllt, wie beispielsweise ein Antrag oder die Zahlung einer Antragsgebühr; die Unterschrift einer der beiden Parteien wie beispielsweise die Unterschrift der Rechtsnachfolgerin fehlt; die Parteien sind nicht vollständig definiert, sodass diese nicht eindeutig identifizierbar sind, beispielsweise durch die Verwendung eines inkorrekten Namens und/oder einer falschen Adresse; oder das Datum der Übertragung liegt zu spät, um bestimmte rechtliche Wirkungen zu entfalten.

### Was sind die rechtlichen Konsequenzen einer mangelbehafteten Übertragung?

Obgleich es möglich ist, bestimmte Auswirkungen von Mängeln in einer Übertragungserklärung durch nachträgliche Korrektur zu verhindern, ohne das ursprüngliche Übertragungsdatum zu verlieren, oder falls es die Fristen erlauben, einfach eine neue Übertragung durchzuführen und eintragen zu lassen, kommen diese Korrekturmaßnahmen in einigen Fällen zu spät. Um nur ein Beispiel zu nennen, damit eine Rechtsnachfolgerin das Prioritätsrecht nach der Pariser Verbandsübereinkunft wirksam beanspruchen kann, muss diese prioritätsbeanspruchende Rechtsnachfolgerin zum Zeitpunkt der Prioritätsbeanspruchung auch Inhaberin des Prioritätsrecht sein. Das

Risiko durch Übertragungsmängel liegt vor allem darin, dass diese Mängel zu spät erkannt werden, um noch rechtzeitig korrigiert werden zu können, damit bestimmte rechtliche Wirkungen zu einem erforderlichen Zeitpunkt entstehen. Aus diesem Grund sollten formale und inhaltliche Anforderungen für Übertragungserklärungen sehr ernst genommen werden.

Back to home page [Schlee IP International, P.C.](#)

ABOUT AUTHOR ALEXANDER SCHLEE



Alexander Schlee is a registered German, European and US patent attorney and holds the German equivalent to a master's degree in Mechanical Engineering. He is the founder of Schlee IP International P.C. in 2007 succeeding a Los Angeles branch office he founded as a former equity partner of Viering, Jentschura & Partners in the year 2000. Among other volunteer activities he served on the State Bar of California International Law Section Executive Committee and is a former president of the Los Angeles Intellectual Property Law Association LAIPLA. Alexander Schlee assists particularly clients having strong international Intellectual Property interests, among these especially clients doing business between the United States and Germany.