

MANDANTENINFORMATION SEPTEMBER 2009

Änderungen der Ausführungsordnung zum EPÜ

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hat Änderungen der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) beschlossen¹, die am 1. April 2010 in Kraft treten. Die Änderungen sollen der Verfahrensrationalisierung dienen und betreffen die Einreichung von Teilanmeldungen, die Recherche des Europäischen Patentamts (EPA), die Erwidern auf den erweiterten europäischen Recherchebericht und die Änderung von Euro-PCT-Anmeldungen.

Die Änderungen der Ausführungsordnung haben zur Folge, dass sich Anmelder zukünftig früher festlegen müssen, auf welchen Teil der Anmeldung die Recherche und Prüfung beschränkt werden soll.

Frist für die Einreichung von Teilanmeldungen

Derzeit kann eine Teilanmeldung zu jeder europäischen Patentanmeldung (die selbst auch eine Teilanmeldung sein kann) eingereicht werden, solange die europäische Patentanmeldung noch anhängig (d. h. nicht erteilt oder zurückgewiesen) ist. Dieses Recht wird nun stark eingeschränkt.

Nach der geänderten Regel 36 EPÜ müssen sich Anmelder in Zukunft als zeitliche Grenze für eine Teilanmeldung auf eine Frist von 24 Monaten nach dem ersten sachlichen Prüfungsbescheid einstellen. Auch für alle weiteren Generationen von

Teilanmeldungen wird die Frist ausgehend vom Datum des ersten Prüfungsbescheids der Stammanmeldung berechnet.

Eine weitere Möglichkeit zur Einreichung einer Teilanmeldung ergibt sich nur noch in den Fällen, in denen der Prüfer zu einem späteren Zeitpunkt in einem Prüfungsbescheid erstmals eine Einheitlichkeitsbeanstandung erhebt. Eine solche Beanstandung öffnet dann ein neues Zeitfenster von 24 Monaten für die Einreichung einer Teilanmeldung.

Die Weiterbehandlung bei Versäumnis der 24-Monatsfrist ist in beiden Fällen ausgeschlossen.

Die geänderte Regel 36 EPÜ betrifft alle derzeit anhängigen und zukünftigen europäischen Patentanmeldungen. Die neue 24-Monatsfrist gilt für alle Teilanmeldungen, die ab dem 1. April 2010 eingereicht werden. Für europäische Patentanmeldungen, zu denen der erste Prüfungsbescheid vor dem 1. April 2008 ergangen ist, gilt eine Übergangsregelung, die eine Frist von mindestens sechs Monaten nach Inkrafttreten der Neuregelung am 1. April 2010 gewährt.

Gegenstand der europäischen Recherche bei mehreren unabhängigen Ansprüchen in einer Kategorie

Regel 43 (2) EPÜ schreibt vor, dass mehrere unabhängige Ansprüche in der gleichen Kategorie nur dann erlaubt sind, wenn sie sich auf mehrere miteinander in

¹ Beschlüsse CA/D 2/09 und CA/D 3/09 vom 25. März 2009

Beziehung stehende Erzeugnisse, auf verschiedene Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung, oder auf Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe beziehen.

Wenn eine europäische Patentanmeldung mehrere unabhängige Ansprüche in der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthält, die zwar die Einheitlichkeitserfordernisse des Art. 82 EPÜ erfüllen, aber gegen Regel 43 (2) EPÜ verstoßen, wird das EPA - abweichend von der bisherigen Praxis - nicht mehr alle dieser Ansprüche recherchieren.

Der Anmelder wird ab 1. April 2010 gemäß der neuen Regel 62a EPÜ aufgefordert, innerhalb einer Frist von zwei Monaten anzugeben, welche Ansprüche der Recherche zugrunde zu legen sind. Reagiert der Anmelder nicht, wird die Recherche auf der Grundlage des ersten Anspruchs jeder Kategorie durchgeführt. Es besteht keine Möglichkeit, durch Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren weitere Ansprüche zum Gegenstand der Recherche zu machen.

Obligatorische Erwidern auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht

Derzeit steht es dem Anmelder frei, auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR) zu erwidern.

Nach der neuen Regel 70a EPÜ muss der EESR zwingend beantwortet werden, obwohl zu diesem Zeitpunkt in der Regel noch gar kein Prüfungsantrag gestellt ist. Das EPA wird den Anmelder ab 1. April 2010 auffordern, die im EESR beanstandeten Mängel innerhalb der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags (sechs Monate nach Veröffentlichung des Recherchenberichts) zu beseitigen. Reagiert der Anmel-

der auf diese Aufforderung nicht, gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Falls der Prüfungsantrag bereits vor der Übermittlung des Recherchenberichts gestellt wurde, fordert das EPA den Anmelder auf zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält. Die Beantwortung des EESR muss dann innerhalb der in dieser Aufforderung bestimmten Frist erfolgen. Gleiches gilt für Euro-PCT-Anmeldungen, für die ein ergänzender EESR erstellt wurde.

Änderung von Euro-PCT-Anmeldungen

Ein weiterer Zwang ergibt sich aus der geänderten Regel 161 EPÜ für Euro-PCT-Anmeldungen, für die das EPA in der internationalen Phase als Internationale Recherchenbehörde (ISA) oder als Behörde für die internationale vorläufige Prüfung (IPEA) tätig war. In der regionalen Phase dieser Anmeldungen wird das EPA den Anmelder zukünftig auffordern, zum internationalen Recherchenbericht bzw. zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht Stellung zu nehmen und die beanstandeten Mängel zu beseitigen.

Die Frist für diese Stellungnahme beträgt nur einen Monat. Unterbleibt eine Stellungnahme, gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Da die Mitteilung nach Regel 161 EPÜ üblicherweise etwa einen Monat nach Eintritt in die europäische Phase ergeht, ist es zukünftig empfehlenswert, sich frühzeitig, am besten bereits vor Einleitung der europäischen Phase, mit den Beanstandungen auseinandersetzen, die vom EPA als ISA oder IPEA erhoben werden, um nicht in Zeitnot zu geraten.

Die geänderte Regel 161 gilt für alle Euro-PCT-Anmeldungen, für die eine Mitteilung nach der bisherigen Regel 161 nicht vor dem 1. April 2010 ergangen ist.

Die „Mandanteninformationen“ erscheinen in loser Reihenfolge und beschäftigen sich mit Themen, die für unsere Mandanten von Interesse sein könnten. Es handelt sich hierbei um allgemeine Informationen und nicht um eine Rechtsberatung oder eine fachliche Auskunft. Wir können daher keine Haftung für die Folgen von Maßnahmen übernehmen, die auf der Basis der in den Rundschreiben zur Verfügung gestellten Informationen ergriffen wurden.

Falls Sie aufgrund unserer Informationen Handlungsbedarf sehen, empfehlen wir eine ausführliche Rechtsberatung, in der alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden können.

Rückfragen zum Thema dieses Rundschreibens beantwortet Ihnen gerne Jürgen Strass (J.Strass@prinz.eu).

© Prinz & Partner 2009

Prinz & Partner.
PATENTANWÄLTE

Rundfunkplatz 2
D-80335 München
Tel: + 49 (0) 89 / 59 98 87-0
Fax: + 49 (0) 89 / 59 98 87-211
www.prinz.eu

