

**NEUE ENTWICKLUNGEN HINSICHTLICH  
AMTSGEBÜHREN UND REGELN DES  
EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS**

**I) Einführung**

Seit der Einführung des neuen Europäischen Patentübereinkommens am 13. Dezember 2007, dem sogenannten EPÜ 2000, welches die Macht des Verwaltungsrates des Europäischen Patentamtes (EPA) erheblich gestärkt hat, scheint es zur Gewohnheit zu werden, dass alle zwei Jahre signifikante Veränderungen sowohl bei der Ausführungsordnung als auch bei der Gebührenordnung vorgenommen werden. In der Vergangenheit und auch dieses Jahr treten die Änderungen ab 1. April in Kraft. Hier ist unser kurzer Überblick über die ab April diesen Jahres gültigen Änderungen.

**II) Änderungen ab 1. April 2010**

Die am **1. April 2010** in Kraft tretenden besonders beachtenswerten Änderungen sind:

**Allgemein etwa 5% höhere Gebühren**

Fast alle Gebühren werden um etwa 5% erhöht.

So zum Beispiel steigt die Anmeldegebühr von € 100 auf € 105, die normale Recherchegebühr von €1.050 auf €1.105, die pauschale Benennungsgebühr für alle EPÜ-Vertragsstaaten von €500 auf €525 und die normale Prüfungsgebühr von €1.405 auf €1.480.

Bitte beachten Sie, dass bei einigen Gebühren eine Vorauszahlung möglich ist.

So können zum Beispiel die europäischen regionalen Phasen von PCT-Anmeldungen früher eingeleitet und dafür die alten Gebühren entrichtet werden. In diesem Fall muss jedoch eine frühzeitige Bearbeitung im Rahmen der PCT-Regeln beantragt werden, um in den Genuss der niedrigeren Gebühren zu kommen. Entsprechend Artikel 86, Regel 51 EPÜ können Jahresgebühren bis zu drei Monate vor dem Fälligkeitsdatum wirksam bezahlt werden. Sie können also prüfen, welche Jahresgebühren für Ihre Anmeldungen in diesen Zeitrahmen fallen und für eine Vorauszahlung geeignet sind.

### **Einführung einer Frist für die Einreichung von Teilanmeldungen**

Bisher konnte zu jeder anhängigen Stammanmeldung eine europäische Teilanmeldung eingereicht werden. Somit gab es bisher keine feste Frist für die Einreichung von Teilanmeldungen. Ab dem **1. April 2010** wird es eine solche Frist geben. Dabei unterscheidet das EPA zwischen einer ersten Frist für Teilanmeldungen, die vom Anmelder auf eigenen Wunsch eingereicht werden, und einer zweiten Frist für die Einreichung von Teilanmeldungen in Folge einer Beanstandung eines Mangels an Einheitlichkeit.

#### Frist für auf eigenen Wunsch des Anmelders eingereichte Teilanmeldungen

Ab 1. April 2010 können Teilanmeldungen auf eigenen Wunsch des Anmelders nur innerhalb *einer Frist von vierundzwanzig Monaten nach dem ersten sachlichen Prüfbescheid* eingereicht werden, welcher Bescheid *im Bezug auf die früheste Anmeldung ergangen ist* (neuer Artikel 36 (1a) EPÜ). Der Begriff "*früheste Anmeldung*" ist hier als die älteste Anmeldung einer Patentfamilie zu verstehen, die aus einer Stammanmeldung und Teilanmeldungen jener Stammanmeldung besteht. In der Praxis wird es daher nicht mehr möglich sein, Teilanmeldungen einer zweiten Generation einzureichen (Teilanmeldungen auf der Grundlage von Anmeldungen, die bereits Teilanmeldungen sind), weil die Zwei-Jahres-Frist ab dem ersten Prüfbescheid in der ersten Stammanmeldung in der Regel bereits abgelaufen sein wird.

#### Frist für Teilanmeldungen nach Beanstandung eines Mangels an Einheitlichkeit

Zusätzlich zu der vorgenannten Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung auf eigenen Wunsch des Anmelders wird eine zweite Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung in Folge einer Beanstandung eines Mangels an Einheitlichkeit eingeführt (neue Regel 36 (1b) EPÜ). Diese Art Teilanmeldung kann innerhalb *einer Frist von vierundzwanzig Monaten nach einem beliebigen Bescheid* eingereicht werden, *in dem die Prüfungsabteilung erstmals beanstandet hat, dass die frühere Anmeldung nicht den Anforderungen des Artikels 82 (Einheitlichkeit) entspricht.*

#### Übergangsbestimmungen

Die neuen Vorschriften gelten für alle beim EPA anhängigen Anmeldungen. Wenn die oben genannten Fristen für eine Anmeldung vor dem 1. April 2010 abgelaufen sind, kann eine Teilanmeldung noch innerhalb von sechs Monaten nach diesem Datum eingereicht werden. Am 1. April 2010 bereits angelaufene Fristen werden auf mindestens sechs Monate nach diesem Datum verlängert.

*Demnach wird in der Praxis die Frist für die Einreichung von Teilanmeldungen zu älteren, noch anhängigen Anmeldungen am 30. September 2010 ablaufen.*

**Frühe Pflicht zur Beschränkung der Zahl von unabhängigen Ansprüchen derselben Kategorie auf einen Anspruch**

Nach der neuen Regel 62a EPÜ wird das Europäische Patentamt den Anmelder auffordern, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten nach der Mitteilung in jeder Kategorie (Verfahren, Vorrichtung etc.) einen einzigen (der Regel 43 (2) EPÜ entsprechenden) unabhängigen Anspruch auszuwählen, zu dem die Recherche durchgeführt werden soll. Wenn der Anmelder eine solche Angabe nicht rechtzeitig macht, wird die Recherche auf der Grundlage des ersten Anspruchs einer jeden Kategorie durchgeführt.

Bei der Prüfung werden nur die Ansprüche berücksichtigt, die der Anmelder ausgewählt hat.

Nach Regel 43 (2) EPÜ darf eine europäische Patentanmeldung nur dann mehr als einen unabhängigen Anspruch in derselben Kategorie (Produkt, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten, wenn der Gegenstand der Anmeldung einer der folgenden Bedingungen entspricht:

- eine Mehrzahl von miteinander in Beziehung stehenden Erzeugnissen,
- verschiedene Verwendungszwecke eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung,
- alternative Lösungen für eine bestimmte Aufgabe, wo es unzweckmäßig ist, diese Alternativen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben.

**Neue Möglichkeit der Angabe des Gegenstandes, der recherchiert werden soll**

Unter der neuen Regel 63 EPÜ wird der Anmelder aufgefordert werden, *innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten* eine Erklärung über den zu recherchierenden Gegenstand abzugeben, wenn das Europäische Patentamt der Ansicht ist, dass eine europäische Patentanmeldung so wenig im Einklang mit dem EPÜ steht, dass eine sinnvolle Recherche des Standes der Technik auf der Grundlage aller Teile oder eines Teiles der beanspruchten Gegenstände nicht möglich ist.

Wenn diese Erklärung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit eingereicht wird oder wenn diese für eine Überwindung des Mangels nicht ausreicht, wird das Europäische Patentamt entweder eine begründete Erklärung abgeben, dass die europäische Patentanmeldung diesem Übereinkommen nicht genügt und dass eine sinnvolle Recherche des Standes der Technik aller oder einiger Teile des beanspruchten Gegenstands nicht möglich ist, oder das Europäische Patentamt wird einen Teil-Recherchenbericht erstellen, wenn das möglich ist. Die begründete Erklärung oder der Teil-Recherchenbericht gilt im weiteren Verfahren als europäischer Recherchenbericht.

Wenn ein Teil-Recherchenbericht bereits erstellt wurde, wird die Prüfungsabteilung den Anmelder auffordern, seine Ansprüche auf den recherchierten Gegenstand zu beschränken.

### **Pflicht zur Einreichung einer Antwort auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht**

Seit einigen Jahren wird dem europäischen Recherchenbericht eine Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht beigelegt, die eine begründete Aussage darüber enthält, ob die Anmeldung den Anforderungen des EPÜ entspricht. Wir haben schon in der Vergangenheit die Einreichung von geänderten Ansprüchen und / oder Argumenten in Erwiderung auf diese Stellungnahme empfohlen, da der Inhalt dieser Stellungnahme automatisch zum Inhalt des ersten Prüfbescheids der Prüfungsabteilung wurde, wenn keine Änderungen oder Argumente eingereicht wurden. In Zukunft ist das Einreichen einer Erwiderung auf diese Stellungnahme zwingend vorgeschrieben. Das Europäische Patentamt wird in seiner Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht dem Anmelder also Gelegenheit geben, zum europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen und wird den Anmelder gegebenenfalls auffordern, mögliche Mängel zu beseitigen und die Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen zu ändern (neue Regel 70a EPÜ).

*Wenn ein Prüfungsantrag bereits gestellt wurde, wird die Frist vom EPA festgesetzt werden (üblicherweise zwei Monate).*

*Wenn ein Prüfungsantrag noch nicht gestellt wurde, beträgt die Frist sechs Monate ab dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen wurde. Somit muss in diesem Fall die Antwort zusammen mit dem Prüfungsantrag erfolgen.*

Wenn der Anmelder dieser Aufforderung nicht nachkommt, gilt die Anmeldung als zurückgezogen.

### **Beschränkung des Zeitraums für eine Änderung der Anmeldung auf eigenen Wunsch des Anmelders**

Bis zum 1. April 2010 war es dem Anmelder erlaubt, nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen von sich aus zu ändern. Ab 1. April 2010 werden solche Änderungen nur in Antwort auf Mitteilungen des EPA und nur innerhalb der in dieser Mitteilungen vorgegebenen Frist (neue Regel 137 (2) EPÜ) zulässig sein.

Es wird daher nicht mehr möglich sein, in Erwiderung auf den ersten Prüfbescheid Änderungen auf eigenen Wunsch des Anmelders hin einzureichen. Vielmehr sind weitere Änderungen nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung zulässig. Diese wird in der Regel nur dann erteilt werden, wenn die Änderung durch eine Beanstandung der Prüfungsabteilung erforderlich wurde.

### **Pflicht zur detaillierten Angabe der Grundlage von Änderungen**

Nach der neuen Regel 137 (4) EPÜ muss der Anmelder alle eingereichten Änderungen angeben und die Grundlagen dafür in der ursprünglich eingereichten Anmeldung darlegen. Wenn die Prüfungsabteilung eine Unterlassung dieser Pflicht feststellt, kann sie die Behebung dieses Mangels *innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat* fordern.

### **Neue Verpflichtung, eine Antwort auf den internationalen Recherchenbericht (ISR) und den vorläufigen internationalen Prüfungsbericht (IPER) einzureichen, sofern das EPA die zuständige Behörde war, wie auch auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht**

Wenn das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde (ISA) oder als vorläufige internationale Prüfungsbehörde (IPEA) für eine Euro-PCT-Anmeldung tätig gewesen ist, wird der Anmelder gemäß des neuen Artikels 161 EPÜ aufgefordert, die schriftliche Stellungnahme der ISA oder den vorläufigen internationalen Prüfungsbericht (IPER) zu kommentieren und gegebenenfalls festgestellte Mängel zu korrigieren. Die gleiche Aufforderung ergeht, wenn das Europäische Patentamt einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellt hat. *Die Frist beträgt nur einen Monat nach dem Datum des jeweiligen Bescheides und kann nicht verlängert werden.* Wenn der Antragsteller auf diese Aufforderung nicht antwortet, gilt die Anmeldung als zurückgezogen.

### **III) Ausblick für den 1. April 2011**

Für den **1. April 2011** ist bisher nur eine einzige Änderung angekündigt:

Nach dem neuen Artikel 141 muss der Anmelder, der nach der Pariser Verbandsübereinkunft eine Priorität einer früheren Anmeldung beansprucht, eine Kopie der Recherchenergebnisse von der Behörde, bei der die frühere Anmeldung angemeldet wurde, zusammen mit der europäischen Patentanmeldung einreichen und zwar zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung. Im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung ist dieses Erfordernis beim Eintritt in die

*europäische Phase* zu erfüllen. Wenn dem Anmelder diese Informationen zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar sind, müssen die Informationen *unverzüglich nachgereicht werden, sobald sie verfügbar sind*. Diese Änderung des EPÜ hat Ähnlichkeit mit der "duty of candor" in den USA. Nach dem EPÜ ist diese Verpflichtung jedoch auf Recherchenergebnisse beschränkt.

Stellt das Europäische Patentamt fest, dass diese Informationen nicht eingereicht wurden, wird der Anmelder aufgefordert, diese Informationen innerhalb *einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten* einzureichen. Wenn die Informationen nicht innerhalb der in der Aufforderung gesetzten Frist eingereicht werden, gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgezogen.

#### **IV) Zusammenfassung**

Die allgemeine Erhöhung der Gebühren um 5% trägt vor allem der Inflation in den vergangenen zwei Jahren Rechnung. Die Änderungen der Ausführungsordnung zum EPÜ sind viel gravierender und werden das Leben des Anmelders erschweren, wohingegen die Arbeitsbelastung des EPA reduziert wird. Besonders nachteilig ist die Beschränkung der Möglichkeit, Teilanmeldungen einzureichen, weil hierdurch das Recht eines Anmelders auf optimalen Schutz seiner Erfindung eingeschränkt wird.

Daher empfehlen wir bereits vor dem 30. September 2010 zu prüfen, in welchen Anmeldungen Teilanmeldungen zweckdienlich sind.

---

***Bitte informieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche Kommentare oder Fragen zu den erwähnten Punkten haben.***

***Bitte beachten Sie, dass diese kurze Zusammenfassung keinen vollständigen Überblick über alle Änderungen der Gebühren und Vorschriften nach dem EPÜ geben kann.***