



Mandanteninformation | November 2013

WICHTIGE ÄNDERUNGEN DER AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN BEIM EPA

von Jochen Sties

Das Europäische Patentamt hat kürzlich entschieden, die Ausführungsvorschriften in zwei sehr wichtigen Punkten zu ändern: Die Frist zur Einreichung von Teilanmeldungen und die Möglichkeit, beim Eintritt einer PCT-Anmeldung in die europäische Phase zusätzliche Recherchegebühren zu zahlen.

TEILANMELDUNGEN

Derzeit gelten strikte Fristen, wenn Sie eine Teilanmeldung einreichen wollen. Im Allgemeinen kann eine Teilanmeldung nur innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt des ersten Prüfungsbescheids eingereicht werden (Regel 36 EPÜ).

Mit Wirkung zum **1. April 2014** wird diese Beschränkung aufgehoben.

Ab diesem Tag können Sie Teilanmeldungen für jede europäische Patentanmeldung einreichen, sofern diese noch anhängig ist. Dies gilt auch für solche Anmeldungen, bei denen die 24-Monats-Frist nach alter Regelung schon abgelaufen war.

Im Grundsatz bedeutet dies, dass der frühere Status wieder hergestellt wird und jeder Anmelder immer dann eine Teilanmeldung einreichen kann, wenn er dies für nötig erachtet.

Falls Sie eine Teilanmeldung zu einer anhängigen Anmeldung einreichen möchten, bei der dies nach der heutigen Rechtslage nicht möglich ist, beraten wir Sie gerne,

wie Sie die anhängige Anmeldung bis zum 1. April 2014 aufrechterhalten, so dass Sie dann wieder eine Teilanmeldung einreichen können.

Zu beachten ist, dass das EPA künftig bei Teilanmeldungen, die auf einer früheren Teilanmeldung basieren (Teilung in zweiter, dritter, etc. Generation), einen Zuschlag auf die Anmeldegebühr erhebt.

ZUSÄTZLICHE RECHERCHEGEBÜHREN

Beim Eintritt einer PCT-Anmeldung in die europäische Phase kann derzeit im ergänzenden Recherchebericht festgestellt werden, dass die Patentansprüche mehr als eine Erfindung enthalten (Beanstandung der Einheitlichkeit). In einem solchen Fall recherchiert der Prüfer lediglich die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung (Regel 164 EPÜ), und im anschließenden Prüfungsverfahren kann auch nur diese erste Erfindung weiterverfolgt werden. Sämtliche Ansprüche, die auf eine andere Erfindung gerichtet sind, können nur in einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden. Diese muss allerdings „blind“ eingereicht werden, also ohne dass Sie wissen, welchen Stand der Technik das EPA Ihrer Teilanmeldung später entgegenhält.

Ab dem **1. November 2014** wird es möglich sein, im Falle einer Beanstandung der Einheitlichkeit zusätzliche Recherchegebühren zu zahlen. Dann wird der Prüfer sämtliche Ansprüche recherchieren. Dies ermöglicht es, in der ersten Anmeldung beliebige der ursprünglich enthaltenen Ansprüche weiterzuverfolgen (und nicht nur diejenigen Ansprüche, die auf den vom Prüfer als erste Erfindung definierten Gegenstand gerichtet sind), so dass Sie während des Prüfungsverfahrens von einer Erfindung auf die andere „umsatteln“ können, wenn die andere Erfindung wichtiger ist oder leichter zu patentieren. Falls eine Teilanmeldung eingereicht werden muss, können anhand des Ergebnisses der Recherche des EPA die Erfolgsaussichten dieser Anmeldung genau eingeschätzt werden.

FRAGEN?

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder Jochen Sties (j.sties@prinz.eu) kontaktieren.

Wir freuen uns darauf, die Auswirkungen der anstehenden Änderungen mit Ihnen zu besprechen.

Prinz & Partner
Rundfunkplatz 2
80335 München

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0
Fax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211
E-Mail: j.sties@prinz.eu