

MANDANTENINFORMATION JANUAR 2011

Änderungen der Ausführungsordnung zum EPÜ

Nach zahlreichen Änderungen, die das Erteilungsverfahren effizienter gestalten sollen, legt das Europäische Patentamt (EPA) dem Anmelder zum Jahreswechsel eine weitere Bürde auf. Es wurden aber auch zwei Änderungen beschlossen, die durchaus als anmelderfreundlich bezeichnet werden können; diese treten jedoch erst deutlich später in Kraft. Nachfolgend erhalten Sie einen kurzen Überblick über die aktuellen Änderungen der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ).

1. Pflicht zur Vorlage von Rechercheergebnissen (geänderte Regel 141, neue Regel 70b)

Ab 1. Januar 2011 ist der Anmelder einer europäischen Patentanmeldung, der die Priorität einer früheren Anmeldung (Erstanmeldung) in Anspruch nimmt, verpflichtet, beim (EPA) eine Kopie der amtlichen Rechercheergebnisse zur Erstanmeldung einzureichen. Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, gilt diese Verpflichtung bezüglich aller Erstanmeldungen.

Als Rechercheergebnisse zählen insbesondere Recherchenberichte und Prüfungsbescheide, die vom Anmeldeamt der früheren Anmeldung erstellt wurden. Die ermittelten Druckschriften selbst müssen nicht beigefügt werden. Auch eine Übersetzung der Rechercheergebnisse in

eine der Amtssprachen des EPA ist nicht erforderlich.

Die Kopie der Rechercheergebnisse ist grundsätzlich zusammen mit der europäischen Patentanmeldung oder, im Falle einer Euro-PCT-Anmeldung, bei Eintritt in die europäische Phase einzureichen. Liegen zu diesem Zeitpunkt noch keine Rechercheergebnisse vor, muss sie der Anmelder unverzüglich nach Erhalt einreichen. Diese Verpflichtung besteht, solange die europäische Patentanmeldung anhängig ist.

Gegebenenfalls fordert die Prüfungsabteilung des EPA den Anmelder auf, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten die Rechercheergebnisse einzureichen oder zu erklären, dass ihm diese (noch) nicht vorliegen. Andernfalls gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen. Weiterbehandlung ist jedoch möglich.

Die Verpflichtung entfällt bei Teilanmeldungen, wenn bereits für die Stammanmeldung eine Kopie der Rechercheergebnisse eingereicht wurde.

Der Anmelder ist auch dann von der Verpflichtung befreit, wenn die Recherche zur Erstanmeldung vom EPA selbst durchgeführt wurde, oder wenn die Priorität einer in Japan, dem Vereinigten Königreich oder den USA eingereichten nationalen Erstanmeldung beansprucht wird.

Selbstverständlich werden wir als Vertreter dafür Sorge tragen, dass die Kopien der Recherchenergebnisse rechtzeitig beim EPA eingereicht werden. Wir bitten Sie aber, in den Fällen, in denen wir die Erstanmeldung nicht vertreten haben, uns möglichst bereits bei Erteilung des Auftrags für die Einreichung einer europäischen Nachanmeldung bzw. für die Einleitung der europäischen Phase die erforderlichen Recherchenergebnisse zu übersenden.

2. Frist zur Stellungnahme zum internationalen Recherchenbericht bzw. zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht in der europäischen Phase (Änderung der Regel 161)

In der regionalen Phase einer Euro-PCT-Anmeldung, für die das EPA in der internationalen Phase als Internationale Recherchenbehörde (ISA) oder als Behörde für die internationale vorläufige Prüfung (IPEA) tätig war, fordert das EPA den Anmelder auf, zum internationalen Recherchenbericht bzw. zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht Stellung zu nehmen und die beanstandeten Mängel zu beseitigen.

Die Frist für diese Stellungnahme, die derzeit nur einen Monat beträgt (siehe unsere Mandanteninformation vom September 2010), wird auf sechs Monate verlängert.

Die neue Sechs-Monats-Frist gilt für Euro-PCT-Anmeldungen, für die bis 1. Mai 2011 noch keine Mitteilung nach der derzeit geltenden Regel 161 EPÜ ergangen ist.

3. Änderungen der Anmeldeunterlagen nach Erhalt einer Mitteilung gemäß Regel 71 (3) (Änderung der Regel 71, neue Regel 71a, Änderung der Regeln 82 (2) und 95 (3))

Beantragt ein Anmelder nach Erhalt der Mitteilung des EPA gemäß Regel 71 (3) EPÜ Änderungen oder Berichtigungen des zur Erteilung vorgesehenen "Druckexemplars", muss der Anmelder nach gegenwärtiger Rechtslage gleichzeitig eine Übersetzung der entsprechend geänderten oder berichtigten Ansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des EPA einreichen und die Gebühr für die Erteilung und die Veröffentlichung der Patentschrift entrichten, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch offen ist, ob die Prüfungsabteilung die Änderungen oder Berichtigungen akzeptieren wird.

Demnächst wird es im Falle eines begründeten Antrags auf Änderung oder Berichtigung nicht mehr erforderlich sein, gleichzeitig die Übersetzung einzureichen und die Gebühr zu entrichten.

Stimmt die Prüfungsabteilung des EPA dem Antrag des Anmelders zu, wird eine weitere Mitteilung an den Anmelder geschickt, mit der er zur Einreichung der Übersetzung und zur Zahlung der Gebühr aufgefordert wird. Stimmt die Prüfungsabteilung dem Antrag des Anmelders nicht zu, wird das Prüfungsverfahren fortgesetzt.

Die geänderte Regel 71 EPÜ gilt für alle europäischen Patentanmeldungen, für die eine Mitteilung nach der bisherigen Regel 71 (3) EPÜ nicht vor dem 1. April 2012 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 2011

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

