



München, Februar 2010

RAISING THE BAR

Wird das EPÜ zum 01.04.2010 wirklich unfreundlicher für den Anmel- der – oder nur für den Anmelder mit der falschen Anmeldestrategie?

Im Zuge der Initiative „Raising the bar“ werden am 01.04.2010 teils einschneidende Änderungen auf europäische Anmelder zukommen. Eine Anmeldung muss nun bereits in einem sehr frühen Stadium des Erteilungsverfahrens auf die Erfordernisse des europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) gebracht werden – zudem wird die Möglichkeit der Teilanmeldung stark eingeschränkt. Die neuen Regelungen entfalten Wirkung auch auf bereits anhängige Anmeldungen. Daher ist es für Anmelder dringend notwendig, sich mit den Änderungen frühzeitig auseinanderzusetzen. DTS gibt Anregungen, wie mit den neuen Bestimmungen umgegangen werden kann.

Autoren: Christian Liefhold, [Robert Schnekenbühl](#)

ÄNDERUNGEN DES EPÜ ZUM 01.04.2010

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

1. Ab dem 01.04.2010 gelten verschärfte Regelungen für europäische Teilanmeldungen

Eine Teilanmeldung wird ab 01.04.2010 in der Regel nur noch vor Ablauf einer Frist von 24 Monaten seit der Zustellung des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung möglich sein. Anhängige Anmeldungen werden von dieser neuen Regelung auch erfasst, so dass im Einzelfall eine Teilanmeldung bereits ab dem **01.10.2010 (!)** nicht mehr möglich ist. (*Seite 2*)

2. Die europäische Recherchebehörde erhält zusätzliche Prüfungskompetenz

Bereits vor der Recherche wird ab 01.04.2010 durch den Recherchenprüfer geprüft, ob eine Rechtfertigung für mehr als einen unabhängigen Anspruch in einer Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung, Verwendung) vorliegt. Falls diese Rechtfertigung fehlt und auch durch den Anmelder nicht überzeugend belegt wird, erfolgt die Recherche nur für einen (im Zweifel für den ersten) unabhängigen Anspruch der strittigen Kategorie. Auch im Falle einer wegen mangelhaften Ansprüchen nicht durchführbaren Recherche ist die Recherchenabteilung nun zu einer Aufforderung zur Klärung der Mängel an den Anmelder berechtigt. (*Seite 5*)

3. Der erweiterte europäische Recherchenbericht erhält zunehmend den Charakter des Prüfungsbescheids

Ab 01.04.2010 trifft den Anmelder die Verpflichtung, auf die Stellungnahme des erweiterten europäischen Recherchenberichts zu antworten und Mängel zu beseitigen – wie es bei einem Prüfungsbescheid der Fall wäre. Diese Verpflichtung gilt nur dann, wenn in der Stellungnahme Mängel festgestellt wurden. Unterbleibt die Antwort, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. (*Seite 8*)

4. Ab 01.04.2010 gelten erhöhte Amtsgebühren am europäischen Patentamt

Die Amtsgebühren werden im Schnitt um etwa 5 % angehoben. Beispielhafte Änderungen: Die Recherchengebühr wird erhöht von EUR 1050 auf EUR 1150, die Prüfungsgebühr von EUR 1405 auf EUR 1480, die Erteilungsgebühr von EUR 790 auf EUR 830 und die Einspruchsgebühr von EUR 670 auf EUR 705. Die neuen Gebühren sind in dem [Beschluss zur Änderung des Art. 2 der Gebührenordnung](#) zu finden.

TIPPS ZUM UMGANG MIT DEN ÄNDERUNGEN ZUM 01.04.2010

Auf den nachfolgenden Seiten hat DTS für Sie **Details**, **Hintergrundinformationen** sowie **Empfehlungen** zu den Punkten 1–3 zusammengestellt. Falls sich Ihnen weitere Fragen zu den Einzelheiten der Gesetzesreform stellen oder wenn Sie nicht sicher sind, ob und wie Sie in Ihrer speziellen Situation auf die Änderungen reagieren sollten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir werden Ihnen auf schnellstem Wege fundierte Antworten auf Ihre Fragen geben können.

1. Das EPA schränkt die Möglichkeit einer Teilanmeldung drastisch ein

Bisherige Situation

Wie auch andere Rechtssysteme sieht das EPÜ die Möglichkeit vor, zu einer anhängigen Patentanmeldung eine Teilanmeldung einzureichen. Diese genießt das Prioritätsrecht und den Anmeldetag der bereits anhängigen Anmeldung. Aus einer Teilanmeldung können wiederum Teilanmeldungen abgeteilt werden. Bisher war eine Teilanmeldung möglich, solange das Erteilungsverfahren andauerte.

Situation ab dem 01.04.2010

Diese Teilungsmöglichkeit wird nun zeitlich beschränkt. Anknüpfend an den ersten Prüfungsbescheid bzw. den Beanstandungsbescheid wegen fehlender Einheitlichkeit beginnt eine von zwei möglichen 24-monatigen Fristen zu laufen, nach deren Ablauf eine Teilanmeldung nicht mehr möglich ist. Dies ist die mit Abstand bedeutendste Änderung. Es werden zwei Fälle und damit verbundene Fristen unterschieden:

Fall 1: Die freiwillige Teilanmeldung, Regel 36 (1) a¹

Die Frist für eine freiwillige Teilanmeldung beginnt zu laufen, sobald ein erster Prüfungsbescheid oder ein erster Erteilungsbeschluss für die Stammanmeldung oder für eine frühere Teilanmeldung zugestellt wurde. Dies sind Mitteilungen gemäß Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) oder gegebenenfalls Regel 71 (3). Ab dann verbleiben dem Anmelder noch 24 Monate, um Teilanmeldungen einzureichen.

Fall 2: Die obligatorische Teilanmeldung, Regel 36 (1) b

Die Frist für eine obligatorische Teilanmeldung beginnt zu laufen, wenn in einem Bescheid der Prüfungsabteilung für eine frühere Anmeldung erstmalig ein Mangel an Einheitlichkeit (Art. 82) festgestellt wurde, d.h. wenn die Anmeldung mehr als eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklicht. Die frühere Anmeldung ist dabei die Anmeldung, aus welcher abgeteilt werden soll.

Diese Änderung gilt auch bereits rückwirkend für alle anhängigen europäischen Patentanmeldungen. Die Übergangsregelung erlaubt jedoch eine Teilanmeldung in jedem Fall bis zum **01.10.2010** – auch wenn die nach Regel 36 (1) a und b berechneten Fristen kürzer oder bereits abgelaufen (siehe Abb. 1) wären.

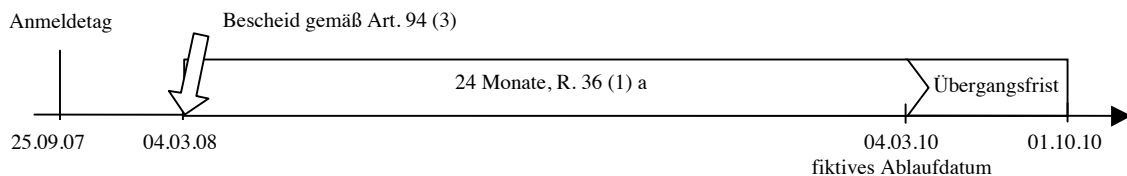


Abbildung 1: Übergangsregelung – ein mögliches Beispiel. Der Balken zeigt an, bis wann eine Teilanmeldung abgeteilt werden darf.

Nota bene

Zu den Änderungen des EPÜ hat das EPA auch geänderte Prüfungsrichtlinien erstellt. In den Prüfungsrichtlinien wurde u.a. ein Beispiel² zur Veranschaulichung der geänderten Regel 36 aufgenommen. Paradoxerweise wirft dieses Beispiel nun Fragen auf, wie der Wortlaut in Regel 36 auszulegen sei. Berücksichtigt man das in den Richtlinien gegebene Beispiel, so würde eine nach Regel 36 (1) a ausgelöste Frist nur für diejenigen Teilanmeldungen wirken, die sich in demjenigen Zweig von direkt zusammenhängenden Teilanmeldungen befinden, in welchem sich die (Teil)Anmeldung befindet, für die ein die Frist auslösender Bescheid ergangen ist. Stellt man jedoch ausschließlich auf den Wortlaut der Regel 36 (1) a ab, so würde man die Geltung einer nach Regel 36 (1) a ausgelösten Frist für die gesamte EP-Patentfamilie annehmen und nicht nur für Anmeldungen in einem Zweig von direkt zusammenhängenden Teilanmeldungen – der Wortlaut der Regel 36 (1) a legt daher eine restriktivere Auslegung nahe. Es ist bisher noch nicht abzusehen, wel-

¹ Wenn nicht anders gekennzeichnet beziehen sich Zitierungen auf das EPÜ

² Entwurf der neuen Prüfungsrichtlinien, Part A IV.6, 1.1.1.4 Example 2



che dieser beiden Auslegungen das EPA anwenden wird.

Zur geänderten Regel 36 (1) b hat das EPA zusätzlich klargestellt³: Ein Einwand nach Art. 2, der eine Frist gemäß Regel 36 (1) b auslöst, wird i.d.R. bereits zusammen mit einem ersten Bescheid der Prüfungsabteilung erhoben, weshalb die Fristen gemäß Regel 36 (1) a und b i.d.R. denselben Stichtag aufweisen. Als ein Bescheid in diesem Sinne zählt auch eine Ladung zur mündlichen Verhandlung, eine Niederschrift einer mündlichen Verhandlung oder eine Niederschrift einer telefonischen bzw. persönlichen Rücksprache. Der Fristbeginn ist jeweils das Datum der Zustellung bzw. bei persönlicher Anwesenheit die Aushändigung der entsprechenden Mitteilung. Diese neuen Fristen nach Regel 36 (1) a und b sind von Weiterbehandlung ausgeschlossen (Regel 135 (2)).

Hintergründe

Mit der bisherigen Regelung war es beispielsweise möglich, im Jahr 18 nach dem Anmeldetag noch eine Teilanmeldung einzureichen und zur Erteilung zu bringen. Mit einem solchen Patent konnte gegen bereits seit Jahren eingeführte Produkte von Mitbewerbern vorgegangen werden. Meist erfolgte die Teilanmeldung auch zu diesem Zweck und deswegen wurden die Ansprüche der Teilanmeldung gezielt entsprechend den Produkten der Mitbewerber formuliert.

Eine späte Teilanmeldung hat für den Anmelder entscheidende Vorteile. Er kann die Entwicklung der Konkurrenz-Situation abwarten und beobachten, um dann gezielt die technischen Aspekte in Teilanmeldungen zu verfolgen, die ihm hinsichtlich der Konkurrenz-Produkte einen Freiraum schaffen, den er in gleicher Weise bereits zum Anmeldezeitpunkt noch nicht für relevant gehalten hätte. Gleichzeitig bleibt jedoch die Stammanmeldung im Verfahren zur Verfolgung der bisherigen Ziele. Ein anderer Vorteil tritt in dem Fall zum Vorschein, wenn im Prüfungsverfahren Abgrenzungen zum Stand der Technik stattgefunden hatten, durch welche die Ansprüche am Ende kein wirtschaftliches Produkt mehr umfassten. In diesem Fall konnte durch eine der Stammanmeldung identische Teilanmeldung das Prüfungsverfahren sozusagen wiederholt werden – mit neuen Ansprüchen. Durch die Möglichkeit einer Teilanmeldung zu jedem Zeitpunkt des Erteilungsverfahrens besaß der Anmelder demnach eine hohe Flexibilität.

Diese Flexibilität steht jedoch im Widerspruch zu dem Informationsbedürfnis und Rechtssicherheitsbedürfnis der an der Patentanmeldung interessierten Öffentlichkeit. So ist es dem Anmelder durch eine späte Teilanmeldung möglich, den wahren Schwerpunkt des Patentbegehrens wieder in andere Richtungen verschieben. Die Öffentlichkeit kann dann nicht vorhersehen, welche Produkte die Anmeldung und ein daraus entstehendes Patent nun schützen werden, um sich darauf einzurichten und voraussichtliche Verletzungshandlungen einzustellen.

Diese Rechtsunsicherheit wird durch die nun am 01.04.2010 eingeführte zeitliche Begrenzung der Möglichkeit einer Teilanmeldung vermindert.

³ Mitteilung des EPA vom 20.08.2009 I. b



Empfehlung von DTS: Um geeignet auf diese Änderungen reagieren zu können, empfiehlt DTS, zunächst eine umfassende **Bestandsprüfung** des eigenen Patentportfolios bzw. der anhängigen Anmeldungen am EPA durchzuführen, denn vor allem **anhängige Anmeldungen sind von dieser Regelung akut betroffen**:

1. Für welche anhängigen Patentanmeldungen läuft die neue Frist zur Teilung am 01.10.2010 ab? (es sollte die restriktivere Auslegung (s. Nota bene) der Regel 36 (1) a angewendet werden)
2. Welche anhängigen Patentanmeldungen enthalten Erfindungen, die abgeteilt werden sollten?

Anschließend sollte sofort damit begonnen werden, eventuelle **Teilanmeldungen vorzubereiten**, damit die in den Anmeldungen potentiell enthaltenen Erfindungen nicht verloren gehen.

Falls der Zeithorizont für diese Maßnahmen nicht ausreichen sollte, schlägt DTS zur Lösung vor, **Schritte zu überdenken, durch welche die laufenden Fristen zur Teilung der Anmeldung gehemmt werden können**. Auf diese Weise steht einem Anmelder zusätzliche Zeit zur Planung und Durchführung einer Teilanmeldung zur Verfügung. Allerdings kann immer nur unter Berücksichtigung des jeweiligen Falles die optimale Lösung gefunden werden. Für nähere Informationen zu derartigen Strategien und deren konkreten Voraussetzungen setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

Für **zukünftige Patentanmeldungen** empfiehlt DTS, Maßnahmen zu überdenken, welche die Zustellung des ersten Prüfungsbescheids beeinflussen. Wenn die Möglichkeit zur Teilanmeldung möglichst lange offen gehalten werden soll, ist es beispielsweise denkbar, die **Prüfungsgebühr erst nach dem Erhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts** unter voller Ausnutzung der hierfür gegebenen Frist (6 Monate ab Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts im Patentblatt) zu entrichten. Auf diese Weise wird eine Frist zum Abteilen einer Teilanmeldung noch nicht durch die Stellungnahme des europäischen Recherchenberichts in Gang gesetzt. Wird andererseits die Prüfungsgebühr bereits zuvor entrichtet (beispielsweise mit Einreichung der Anmeldung) so gilt schon die Stellungnahme des erweiterten Recherchenberichts als ein erster Prüfungsbescheid, der die 24-monatige Frist zur freiwilligen Teilung auslöst. Zudem sollte ein Anmelder **umgehend nach dem ersten Prüfungsbescheid über mögliche Teilanmeldungen nachdenken**. Oftmals ist schon in diesem Stadium anhand des recherchierten Standes der Technik absehbar, welcher zusätzliche Nutzen aus dem Offenbarungsgehalt überhaupt noch mit Hilfe einer Teilanmeldung gezogen werden könnte.

Eine noch weitergehende, aber aufwendigere Maßnahme für zukünftige Patentanmeldungen ist die Bereitstellung einer parallelen **europäischen U-Boot-Anmeldung**, die im „abgetauchten Zustand“ verweilt und so die Möglichkeit einer Teilanmeldung ohne Anbindung an eine Frist sichert. Gerne prüft DTS, ob diese Variante auch in Ihrem Fall zu empfehlen ist.



2. Mehr Kompetenz für die Recherchenabteilung – der Vorstopper auf dem Weg zum europäischen Patent sorgt ab dem 01.04.2010 für noch mehr Ordnung

Ab 01.04.2010 wird die Kompetenz der Recherchenabteilung in zwei Aspekten gestärkt sein:

I. Eine Anmeldung weist mehrere unabhängige Ansprüche in einer Kategorie auf.

Bisherige Situation

Eine Anmeldung mit mehr als einem unabhängigen Anspruch in einer Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) entspricht in der Regel nicht den Anforderungen des EPÜ. Nur wenn ein bestimmter Ausnahmetatbestand zutrifft (Regel 43 (2)⁴, z.B. „Stecker – Steckdose“ als zwei unabhängige Ansprüche der Kategorie Vorrichtung), ist ein solcher Anspruchssatz zulässig. Lag eine Anmeldung mit mehreren unabhängigen Ansprüchen in einer Kategorie der Recherchenabteilung vor, war der Recherchenprüfer zu einer Überprüfung des Vorliegens eines Ausnahmetatbestandes nicht berechtigt. Er musste einen Recherchenbericht für eine Anmeldung zu allen unabhängigen Ansprüchen zu erstellen und die Überprüfung der Regel 43 (2) der Prüfungsabteilung überlassen.

Situation ab dem 01.04.2010

Für diese Anmeldungen kann aufgrund der am 01.04.2010 in Kraft tretenden neuen Regel 62a (1) bereits **vor** der europäischen Recherche durch den Recherchenprüfer festgestellt werden, ob in dem jeweiligen Fall das Vorliegen von mehreren unabhängigen Ansprüchen in einer Kategorie ausnahmsweise zulässig ist. Wenn kein Ausnahmetatbestand vorliegt, fordert der Recherchenprüfer den Anmelder auf, die Ansprüche kenntlich zu machen, für welche eine Recherche durchgeführt werden soll – die übrigen Ansprüche bleiben unrecherchiert. Der Anmelder kann jedoch auch widersprechen und versuchen, den Recherchenprüfer vom Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes zu überzeugen⁵. Falls der Anmelder auf die Aufforderung des EPA nicht antwortet, wird die Recherche jeweils auf den ersten unabhängigen Anspruch jeder Kategorie beschränkt.

II. Eine Anmeldung weist so starke Mängel auf, dass eine Recherche nicht oder nur teilweise möglich ist

Bisherige Situation

Auch bei Anmeldungen, die so mangelhaft ausgearbeitet waren, dass eine Recherche z.B. wegen mangelnder Stützung, Knappheit oder Klarheit gar nicht oder nur teilweise möglich war, musste der Recherchenprüfer zumindest für den recherchierbaren Anteil der Ansprüche einen Recherchenbericht erstellen (Regel 63) und konnte vorher keine Klärung des zu recherchierenden Gegenstands bewirken.

Situation ab dem 01.04.2010

Ab dem 01.04.2010 bekommt der Anmelder nun analog zu Regel 62a ebenfalls Gelegenheit, den zu recherchierenden Gegenstand zu präzisieren (Regel 63 (1)). Nimmt er diese Gelegenheit nicht wahr, erstellt das EPA – soweit überhaupt möglich – einen teilweisen Recherchenbericht (Regel 63 (2)).

Diese Änderungen gelten für europäische Patentanmeldungen, zu denen der europäische oder der ergänzende europäische Recherchenbericht ab dem 01.04.2010 erstellt wird. Eine Übersicht zu diesen Änderungen finden Sie in Abb. 2.

Nota Bene Ausnahmetatbestände, die ein Vorliegen von mehreren unabhängigen Ansprüchen in einer Kategorie rechtfertigen, sind nach wie vor die Sachverhalte:

1. mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse,
2. verschiedene Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung,
3. Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe, die nicht passend in einem Anspruch untergebracht werden können.

Hintergründe Das in den neunziger Jahren gestartete Projekt „BEST“ (Bringing Examination and Search Together) wurde mit der am 29.11.2000 beschlossenen Revision des EPÜ („EPÜ 2000“) Teil des

⁴ Wenn nicht anders gekennzeichnet beziehen sich Zitierungen auf das EPÜ

⁵ Mitteilung des EPA vom 15.10.2009 2.2

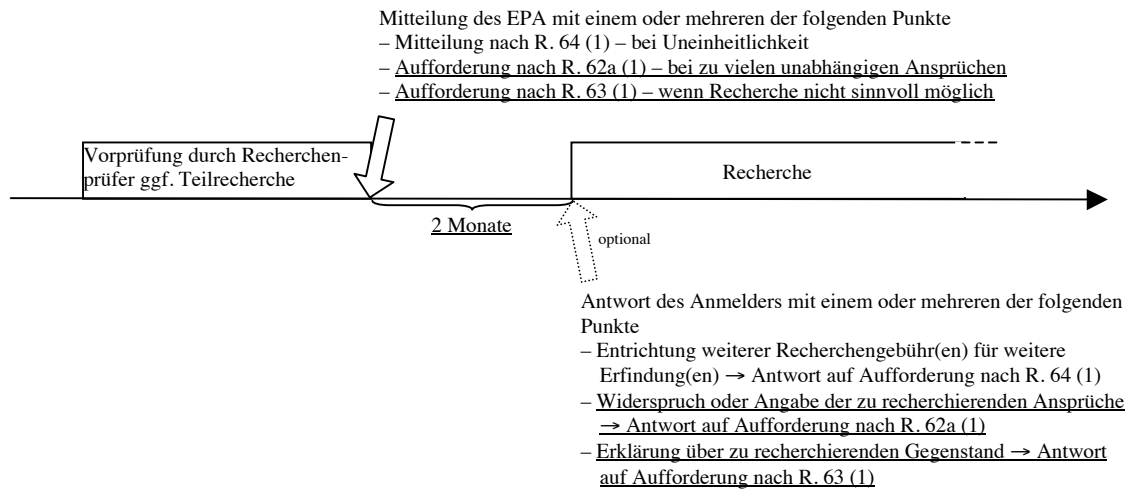


Abbildung 2: Erweiterte Kompetenzen der Prüfungsabteilung. Neuerungen sind unterstrichen dargestellt.

Übereinkommens. Dieses Projekt sollte die historisch bedingte, aber durch moderne Kommunikations- und Recherchentechnologie nicht mehr notwendige Trennung der Recherche und Prüfung im örtlichen (Den Haag – München – Berlin) und organisatorischen Sinne abmildern bzw. aufheben. Ziel von BEST ist eine Qualitäts- und Effizienzsteigerung im Erteilungsverfahren. Gemäß dem BEST-Verfahren führt ein Recherchenprüfer die Recherche durch und ist danach zudem Teil der Prüfungsabteilung. Diese mit dem EPÜ 2000 eingeführte Amtspraxis wurde weiterhin durch die Einführung des Erweiterten Europäischen Recherchenberichts (EESR) im Juli 2005 ausgebaut. In diesem Recherchenbericht ist bereits eine erste, bescheidsähnliche Stellungnahme zur Patentierbarkeit des recherchierten Gegenstands enthalten. Die neue Regel 62a sowie die Revision der Regel 63 stellen durch die mit ihnen einhergehende Verlagerung von Kompetenzen der Prüfungsabteilung in die Recherchenabteilung daher eine konsequente Weiterführung dieser Entwicklung dar. Der Recherchenprüfer kann nun bereits vor der Recherche eine Klärung durch den Anmelder veranlassen und ist nicht mehr verpflichtet alle vorhandenen Ansprüche zu recherchieren, sondern nur noch diese, die ohne Berücksichtigung des Standes der Technik erteilbar wären. Hierdurch erwartet sich das EPA hohe Effizienzsteigerungen.

Eine weitere Motivation für diese Gesetzesänderung dürfte die bis heute von vielen Anmeldern gerne angewendete Praxis sein, mehrere zwar technisch verwandte aber dennoch unterschiedliche Erfindungen in einer Patentanmeldung vereint zu verfolgen. Dies führt zum einen zu materiellrechtlichen Vorteilen für den Anmelder, denn durch die Eingliederung verschiedener Erfindungen unter Beanspruchung der jeweiligen Prioritäten stellen diese gegenseitig kein Hindernis bezüglich der für ein Patent geforderten Neuheit dar und können im weiteren Prüfungsverfahren in Kombination beansprucht werden – dies wäre nicht möglich, wenn von vornherein getrennte Anmeldungen eingereicht worden wären, da diese im laufenden Erteilungsverfahren nicht mehr zusammengefügt werden könnten. Zum anderen ergeben sich aber auch Kostenersparnisse, denn viele Gebühren – so auch die Recherchegebühr in Höhe von EUR 1050, für ab dem 01.04.2010 eingereichte Anmeldungen sogar EUR 1150 – müssen nur einmal entrichtet werden, obwohl faktisch mehr als eine Erfindung recherchiert wird. Diese jedoch umstrittene Praxis soll nun durch die neuen Regelungen abgewendet werden. Zwar war die Recherchenabteilung auch aufgrund der Gesetzeslage vor dem

01.04.2010 befugt, in einem Fall von Uneinheitlichkeit (Art. 82) die Recherche auf die erstgenannte Erfindung bzw. Erfindungsgruppe zu beschränken (Regel 64), jedoch stehen dem EPA mit der Änderung zum 01.04.2010 dann noch weitere Möglichkeiten zur Verfügung, den Gegenstand der Recherche vorab zu klären oder die Recherche ggf. einzuschränken.

Empfehlung von DTS:

DTS empfiehlt Anmeldern, die **Anmeldestrategien** auf lange Sicht den Vorgaben des EPÜ besser **anzupassen**. Erfindungen können immer schwieriger in einer einzigen Anmeldung gebündelt werden, um dann lange Zeit im Erteilungsverfahren in einer Anmeldung weiterbehandelt werden. Die Änderungen zielen darauf ab, die Anmelder möglichst früh dazu zu zwingen, nur eine einzige Gruppe von Erfindungen im Erteilungsverfahren zu verfolgen. Dies ist auch durch die Fristsetzung für Teilanmeldungen ersichtlich.

Ein Anmelder sollte auch sehr **frühzeitig überlegen** (also bereits vor der Recherche), **welche Sachverhalte in die Recherche einfließen** sollen, denn im Ergebnis wird – wie bisher durch Regel 137 (4) sichergestellt – auch in Zukunft kein Patent für nicht recherchierte Ansprüche erteilt werden.



3. Erweiterter Europäischer Recherchebericht wurde nochmals “erweitert” – drohender Rechtsverlust bei Nichtbeachtung!

Bisherige Situation

Im Zuge der europäischen Recherche wird durch die Recherchenabteilung seit Juli 2005 eine bescheidsähnliche Stellungnahme zur Patentierbarkeit erstellt (sog. „search opinion“) und an den Recherchebericht bzw. – im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung aus nicht EP-Staaten – an den ergänzenden europäischen Recherchebericht angehängt. Eine Antwort des Anmelders auf diese Stellungnahme war bisher **optional**.

Situation ab dem 01.04.2010

Auf die Stellungnahme des EPA zum Ergebnis der Recherche ist nun gemäß der neu eingeführten Regel 70a⁶ eine **verpflichtende** Antwort des Anmelders vorgesehen. Die Verpflichtung besteht dann, wenn in der Stellungnahme auf Mängel hingewiesen wird, die einer Patenterteilung entgegenstehen. In dieser Antwort soll der Anmelder die in der Stellungnahme des EPA festgestellten Mängel beseitigen. Sie muss innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab dem Hinweis zur Veröffentlichung des Rechercheberichts erfolgen, ansonsten gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 70a (3)).

Diese Änderung gilt für europäische Patentanmeldungen, zu denen der europäische oder der ergänzende europäische Recherchebericht ab dem 01.04.2010 erstellt wird.

Nota bene Das Prinzip der obligatorischen Beseitigung von Mängeln wird ab 01.04.2010 ebenso für Euro-PCT-Anmeldungen eingeführt werden, bei denen das EPA einen internationalen (ergänzenden) Recherchebericht oder einen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt hat. Diese Änderung findet sich in der ab 01.04.2010 gültigen **Regel 161**. Zur Veranschaulichung der verschiedenen Fälle (Euro-Direktanmeldung, Euro-PCT-Anmeldung aus Nicht-EP-Staat und Euro-PCT-Anmeldung aus EP-Staat) hat DTS Übersichten am Ende dieses Newsletters erstellt (**Abb. 3–5**).

Hintergründe Wie oben in den Hintergründen zu 2. erwähnt, zielt die Einführung des BEST-Verfahrens sowie des erweiterten europäischen Rechercheberichts auf eine verbesserte Effizienz im Erteilungsverfahren ab. Auch die am 01.04.2010 eingeführte verpflichtende Antwort auf eine negative Stellungnahme im Zuge der Recherche ist in diese Entwicklung einzuordnen. Durch eine verpflichtende Antwort wird das Prüfungsverfahren beschleunigt, da nun schon eine erste „Bescheiderwiderrung“ durch den Anmelder nach einer negativen Stellungnahme zur Recherche erfolgen muss. Insgesamt greifen daher mit den zum 01.04.2010 eingeführten Neuerungen das Rechercheverfahren und das Prüfungsverfahren besser ineinander. Allerdings ist zu beachten, dass eine positive Stellungnahme zur Recherche im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass der nächste Schritt des Erteilungsverfahrens unausweichlich die Patenterteilung ist. Die Prüfungsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten Mitgliedern zusammen, während in der Recherchenabteilung meist nur ein technisch vorgebildeter Recherchenprüfer vorgesehen ist. Eine in der Stellungnahme zur Recherche nicht korrekt abgegebene Einschätzung wird im weiteren Verlauf des Verfahrens aufgedeckt und korrigiert werden können.

Empfehlung von DTS: DTS empfiehlt in jedem Fall, **auf die Stellungnahme zum europäischen Recherchebericht zu antworten**, denn ansonsten ist bereits in diesem Stadium des Erteilungsverfahrens ein Rechtsverlust möglich. Das EPA lässt dem Anmelder hier keine Wahl offen. Eine solche Antwort sollte in jedem Fall erkennen lassen, dass der Anmelder bemüht ist, die in der Stellungnahme aufgezeigten Mängel zu beseitigen. Inwiefern sie Substantiiertheit aufweisen muss, ist bisher noch nicht ersichtlich. Es ist jedoch zu erwarten, dass dieselben Maßstäbe hierfür zu Grunde zu legen sind, die auch für die Beantwortung eines Prüfungsbescheids gelten.

⁶ Wenn nicht anders gekennzeichnet beziehen sich Zitierungen auf das EPÜ

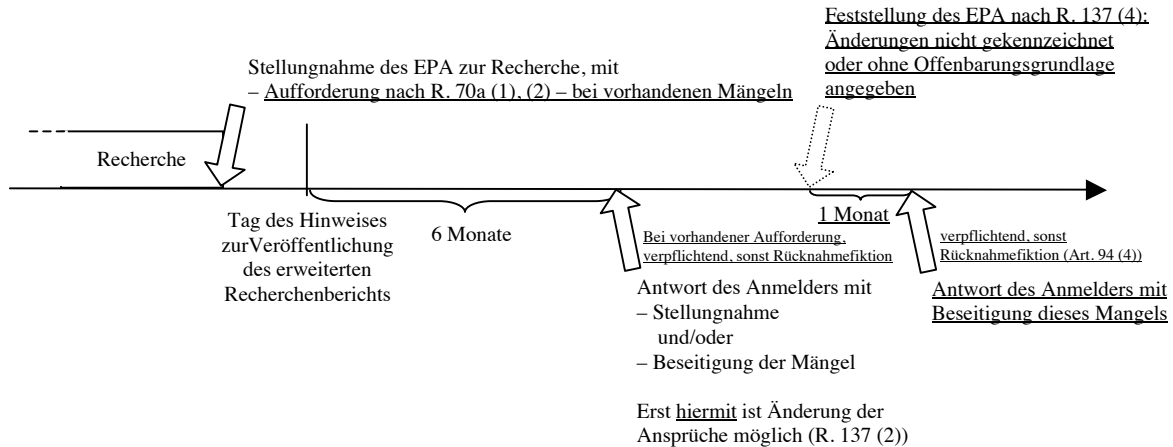


Abbildung 3: Verpflichtende Antwort des Anmelders gemäß der neuen **Regel 70a** auf die Stellungnahme des EPA zur Recherche im Falle einer **Euro-Direktanmeldung**. Die Neuerungen sind unterstrichen dargestellt.

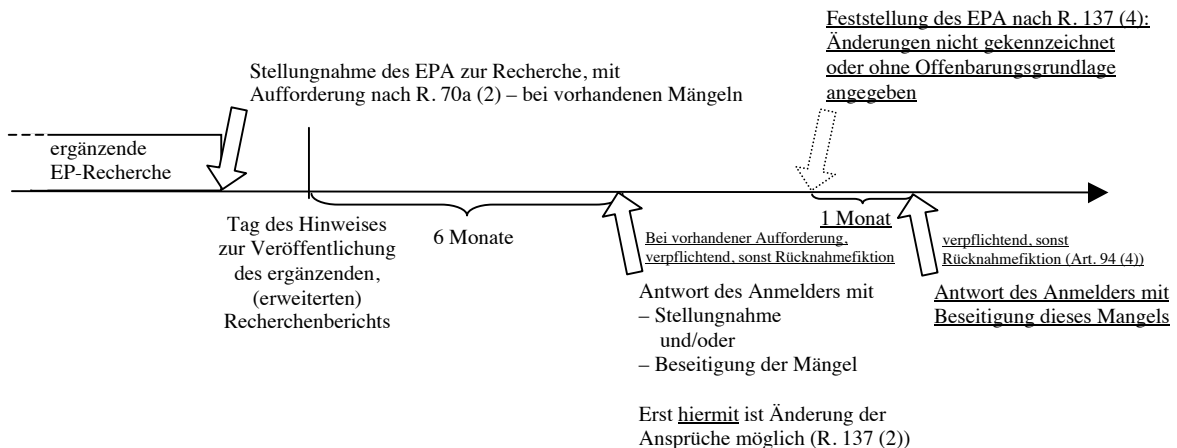


Abbildung 4: Verpflichtende Antwort des Anmelders gemäß der neuen **Regel 70a** auf die Stellungnahme des EPA zur Recherche im Falle einer **Euro-PCT-Anmeldung aus einem Nicht-EP-Staat** (z.B. **USA, Japan, Kanada**). Die Neuerungen sind unterstrichen dargestellt.

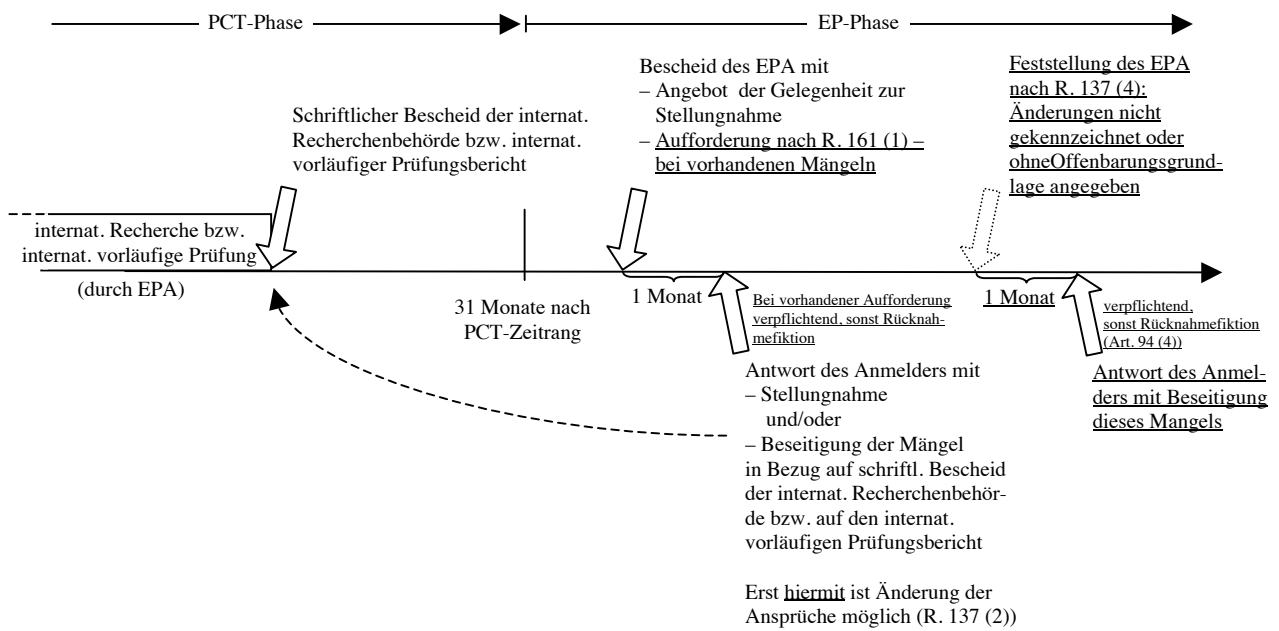


Abbildung 5 Verpflichtende Antwort des Anmelders gemäß der neuen **Regel 161** auf die Stellungnahme des EPA zur Recherche im Falle einer **Euro-PCT-Anmeldung aus einem EP-Staat**. Die Neuerungen sind unterstrichen dargestellt. Die **Regel 161** gilt auch im Falle einer ergänzenden internationalen Recherche durch das EPA. In diesem Fall erfolgt Aufforderung des EPA zu Beginn der europäischen Phase in Bezug auf den ergänzenden internationalen Recherchenbericht.