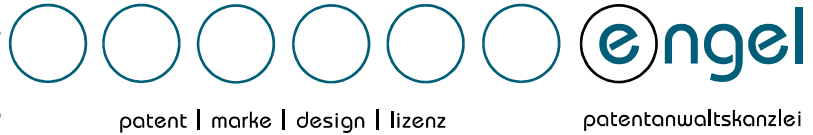


engel patentanwaltskanzlei
marktplatz 6
98527 suhl – germany
www.engel-patent.com
office@engel-patent.com
fon: +49 (3681) 7977-0
fax: +49 (3681) 7977-99

christoph k. engel
patentanwalt dipl.-ing.
european patent attorney
european trademark and design attorney

susann reinhardt
rechtsanwältin

dr.-ing. marco rittermann
patentanwalt dipl.-ing.
european trademark and design attorney



NEWS 02/2010

Verfahrens- und Gebührenänderungen beim EPA

Neben der Änderung in Bezug auf die Möglichkeit zur Einreichung europäischer Teilanmeldungen (vgl. dazu unsere nächsten NEWS 03/2010) treten zum 01. April 2010 bzw. 01. Januar 2011 weitere Änderungen in Kraft, die das Erteilungsverfahren und die Gebühren des Europäischen Patentamts (EPA) betreffen. Auf Änderungen, die für eine Vielzahl von Anmeldern von Bedeutung sind, möchten wir in diesen NEWS aufmerksam machen.

1. Obligatorische Stellungnahme auf ersten Schriftlichen Bescheid (PCT)

Das EPA erstellt für **internationale Patentanmeldungen** nach dem PCT (soweit als Internationale Recherchenbehörde zuständig) einen Recherchenbericht, in welchem der Stand der Technik genannt wird, der bei der Beurteilung der angemeldeten Erfindung auf Patentwürdigkeit zu berücksichtigen ist. Außer der Nennung vorveröffentlichter Druckschriften erstellt das EPA in diesem Zusammenhang einen ersten Schriftlichen Bescheid, in welchem der Recherchenprüfer zu den Erfolgsaussichten der Patentanmeldung und den ggf. festgestellten Patenthindernissen Stellung nimmt. Eine vergleichbare Stellungnahme des EPA liegt vor, wenn es im Rahmen der Internationalen vorläufigen Prüfung tätig geworden ist.

Bisher konnte der Anmelder bei Eintritt in die regionale Phase zur Erlangung eines europäischen Patents die im internationalen Verfahren erhobenen Beanstandungen ignorieren und einen Prüfungsbescheid des EPA abwarten. Nach der ab dem 01.04.2010 geltenden Reg. 161 EPÜ wird das EPA den Anmelder auffordern, zu den im PCT Verfahren erhobenen Beanstandungen Stellung zu nehmen und die Unterlagen ggf. anzupassen. Während bisher entsprechende Änderungen zur Ausräumung erhobener Beanstandungen in diesem Verfahrensstadium fakultativ vorgenommen werden konnten, ist eine Stellungnahme zu Beanstandungen und ggf. die Anpassung der Ansprüche/Beschreibung künftig notwendig, sobald eine entsprechende Aufforderung des EPA ergangen ist. Eine entsprechende Aufforderung kann vom EPA auch vor Ausführung einer ggf. durchzuführenden ergänzenden europäischen Recherche ergehen. Kommt der Anmelder der Aufforderung des EPA binnen 1 Monat nicht nach, gilt die europäische Patentanmeldung automatisch als zurückgenommen.

Diese neue Regelung wird zu einer Straffung des Verfahrens führen. Da die Antwortfrist auf die genannte Aufforderung kurz ist, sollten die Anmelder bereits frühzeitig nach Erhalt des ersten Schriftlichen Bescheids im PCT-Verfahren, spätestens aber mit Beginn der europäischen regionalen Phase in Abstimmung mit ihrem Patentanwalt eine inhaltliche Reaktion auf erhobene Beanstandungen vorbereiten.

In der Praxis ist es auch hinsichtlich originärer **europäischer Patentanmeldungen** (die nicht aus einer internationalen Anmeldung hervorgehen) ratsam, beim Eintritt in die inhaltliche

Prüfung eine Stellungnahme zu den im erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR) erhobenen Beanstandungen abzugeben und die Unterlagen der Anmeldung ggf. anzupassen. Dies dient der Beschleunigung des Erteilungsverfahrens. Ohne Stellungnahme zum EESR muss im Regelfall damit gerechnet werden, dass der Prüfer im ersten Schritt lediglich die bereits früher erhobenen Beanstandungen wiederholt (RiLi B XII Nr. 1.2 und 9).

2. Auskunftspflicht des Anmelder zum Stand der Technik

Anders als z. B. im Verfahren vor dem US-Patentamt war der Anmelder bislang nicht verpflichtet, dem EPA den Stand der Technik zur Kenntnis zu bringen, der ihm in Bezug auf die angemeldete Erfindung bekannt ist.

Durch die neue Reg. 141 EPÜ besteht nun die Pflicht, dem EPA eine Kopie eines früheren Recherchenberichts zu übermitteln, der für eine vorangehende Patentanmeldung erstellt wurde, deren Priorität durch die europäische Anmeldung beansprucht wird. Diese früheren Recherchenergebnisse sind bereits zu Beginn des europäischen Verfahrens bzw. unverzüglich nach Erhalt des Recherchenberichts beim EPA vorzulegen. Kommt der Anmelder dieser Verpflichtung nicht nach, kann er vom EPA dazu unter Fristsetzung aufgefordert werden. Versäumt er eine rechtzeitige Reaktion, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Reg. 70b EPÜ).

Diese Bestimmung tritt am 01.01.2011 in Kraft und gilt dann für die ab diesem Tag eingereichten Patentanmeldungen. Es ist zu hoffen, dass die Berücksichtigung der früheren Recherchenergebnisse anderer Ämter sowohl zu einer Beschleunigung des Verfahrens als auch zu einer gesteigerten Kongruenz der Ergebnisse paralleler Prüfungsverfahren mehrerer Ämter führt.

Unabhängig davon ist das EPA jederzeit berechtigt, vom Anmelder Auskunft über den in parallelen Anmeldeverfahren (z. B. vor anderen nationalen Patentämtern) bekannt gewordenen Stand der Technik zu verlangen (Art. 124 EPÜ).

3. Neue Gebühren ab dem 01. April 2010

Zum 01. April 2010 ändern sich die vom EPA erhobenen Gebühren erneut. Wir stellen nachfolgend einige wichtige Gebührensätze im Vergleich mit den aktuellen Beträgen dar:

Art	bis 31.03.2010	ab 01.04.2010
Anmeldegebühr	100 EUR	105 EUR
Recherchegebühr	1.050 EUR	1.105 EUR
Benennungsgebühr	500 EUR	525 EUR
Prüfungsgebühr (EP)	1.405 EUR	1.480 EUR