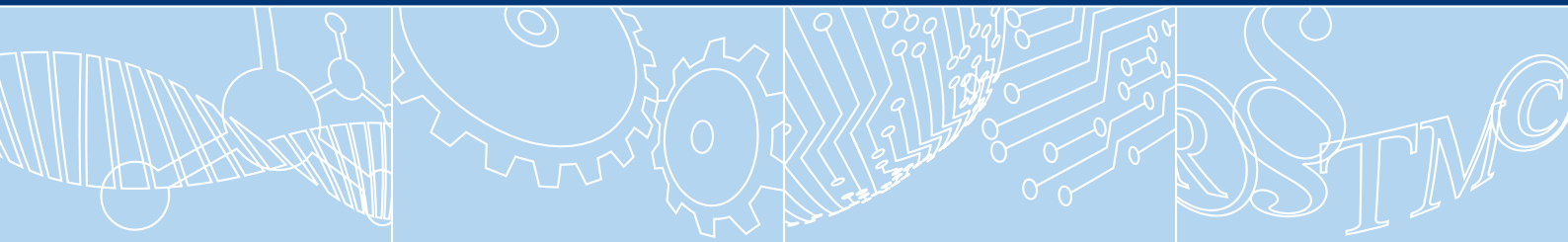


FRÜHZEITIGE BESCHRÄNKUNG
VON EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNGEN

DIE ENTSCHEIDUNG
DES VERWALTUNGSRATES CA/D 3/09

RUNDSCHREIBEN 3/2009



Am 25. März 2009 verkündete der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Entscheidung CA/D 3/09, in der neue Änderungen der Ausführungsordnung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) dargelegt werden. Die Entscheidung betrifft eine Reihe weitreichender Veränderungen, deren Ziel es ist, das Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) dadurch zu verkürzen, dass die Anmelder veranlasst werden, ihre Anmeldungen bereits zu einem frühen Stadium auf diejenigen Ausführungsformen zu konzentrieren, die sie für besonders wichtig erachten. Die Änderungen treten am 1. April 2010 in Kraft und werden den Druck auf die Anmelder erheblich erhöhen, ihre Anmeldungen bereits vor Beginn der Sachprüfung auf den „Kern der Erfindung“ zu beschränken.

Das vorliegende Rundschreiben erläutert die wesentlichen in CA/D 3/09 angekündigten Regeländerungen sowie die daraus resultierenden Beschränkungen bei der Verfolgung (zu) breit gefasster Patentanmeldungen in einem frühen Stadium des Erteilungsverfahrens.

von Dr. Matthias Wolf und Dr. Declan Mulhern

1. EINFÜHRUNG

Die Entscheidung CA/D 3/09 spiegelt das Bemühen des Verwaltungsrates wider, das Prüfungsverfahren vor dem EPA insbesondere dadurch zu rationalisieren, dass die Anmelder gezwungen werden, bereits in einem früheren Stadium des Prüfungsverfahrens eine aktivere Rolle zu übernehmen. Die Anmelder werden in zunehmendem Maße dazu angehalten werden, zu einem frühen Zeitpunkt auszuwählen, auf welchen Gegenstand der Ansprüche sich der Recherchenbericht konzentrieren soll. Ferner wird es Vorschrift, dass im Fall der Erhebung von Einwänden noch während des Rechercheverfahrens mit Argumenten und/oder Änderungen darauf erwidert werden muss. Dies kann derzeit bis zum Erhalt des ersten Prüfungsbescheids hinausgezögert werden. Die wesentlichen Veränderungen betreffen den Umfang des (erweiterten) europäischen Recherchenberichts (Regel 62a, 63 und 64 EPÜ) und die Erwiderng darauf (Regel 71a EPÜ). Ferner werden die Möglichkeiten zur Änderung der Ansprüche zu einem späteren Zeitpunkt beschränkt (Regeln 137 und 161 EPÜ).

2. RECHERCHIERTER (UND NACHFOLGEND GEPRÜFTER) GEGENSTAND

Ab dem 1. April 2010 werden die neu eingeführte Regel 62a EPÜ sowie die geänderten Regeln 63 und 64 EPÜ zu einem restriktiveren und stärker formalisierten Rechercheverfahren führen.

2.1 MEHRERE UNABHÄNGIGE ANSPRÜCHE PRO ANSPRUCHSKATEGORIE

Die neue **Regel 62a EPC** betrifft den Fall, dass eine Anmeldung entgegen Regel 43(2) EPÜ mehrere unabhängige Ansprüche in ein und derselben Anspruchskategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthält, die nicht mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse, verschiedene Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung oder Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe betreffen.

Gegenwärtig wird im Rahmen des Rechercheverfahrens keine Formalbeanstandung gegen mehrere unabhängige Ansprüche in einer Anspruchskategorie erhoben. Solange diese Ansprüche die Anforderungen an die Einheitlichkeit gemäß Art. 82 EPÜ erfüllen, wird deren Gegenstand trotzdem recherchiert.

Nach der neuen Regel **62(a)(1) EPÜ** wird das zukünftig nicht mehr der Fall sein, sondern die Recherchenabteilung wird zukünftig die Anmelder auffordern, innerhalb einer zweimonatigen Frist diejenigen Ansprüche, die das Erfordernis von Regel 43(2) EPÜ erfüllen, zu benennen, auf deren Basis die Recherche durchgeführt werden soll. Wenn der Anmelder es versäumt, diese Angaben fristgerecht zu machen, wird die Recherche auf Basis des ersten Anspruchs in jeder Anspruchskategorie durchgeführt.

Darüber hinaus wird die Prüfungsabteilung gemäß der neuen Regel **62(a)(2) EPÜ** den Anmelder auffordern, die Ansprüche auf den recherchierten Gegenstand zu beschränken, es sei denn, sie stellt fest, dass die Beanstandung nach Regel 62(a)(1) EPÜ nicht gerechtfertigt war. Es ist zu beachten, dass die Anmelder das Argument, dass die mehreren unabhängigen Ansprüche unter die in Regel 43(2) EPÜ definierten Ausnahmetatbestände fallen (siehe oben), erst im Rahmen der Sachprüfung vorbringen können.

Eine weitere, die Regel **135(2) EPÜ** betreffende Änderung hat den Effekt, dass bezüglich der in Regel 62(a) EPÜ festgelegten Fristen die Weiterbehandlung nicht möglich ist.

Darüber hinaus könnte sich aus folgender Änderung eine möglicherweise unerfreuliche Überraschung entwickeln. Gegenwärtig besteht nach Regel 64(1) EPÜ im Falle eines vom Prüfer erhobenen Einwands der Uneinheitlichkeit die Möglichkeit, die gesamten ursprünglichen Ansprüche nach Zahlung einer oder mehrerer weiterer Recherchegebühren(en) recherchieren zu lassen. Eine entsprechende Möglichkeit sieht die neue Regel 62(a)(2) EPÜ nicht vor. Hieraus kann eine besorgniserregende Falle resultieren, wenn die neue Regel 62(a)(1) EPÜ gemeinsam mit

der neuen Regel **137(5) EPÜ** angewandt wird, wonach sich „geänderte Patentansprüche (...) nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen (dürfen), die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Sie dürfen sich auch nicht auf gemäß Regel 62(a) oder Regel 63 nicht recherchierte Gegenstände beziehen“.

Insbesondere kann nach Regel 137(5) EPÜ, Satz 2, die Anmeldung während des Prüfungsverfahrens nicht in einer solchen Weise angepasst werden, dass unabhängige Ansprüche umfasst sind, die nicht Gegenstand der Recherche gemäß Regel 62(a)(1) EPÜ waren. Anmeldern wird daher dringend geraten, alle amtlichen Mitteilungen zur Regel 62(a)(1) EPÜ zu erwidern, damit ihre am meisten bevorzugten Ausführungsformen recherchiert werden. Alternativ dazu sollten Anmelder in Betracht ziehen, die Ansprüche in einer solchen Weise anzuordnen, dass ihre am meisten bevorzugten Ausführungsformen zuerst auftreten, oder sogar die Ansprüche so zu ändern, dass alle Ausführungsformen in einen einzigen Anspruch eingeschlossen sind, worin sie als bevorzugte Alternativen aufgeführt sind. Es ist jedoch einleuchtend, dass solche Strategien nur dann erfolgreich sein können, wenn zwischen den einzelnen Ausführungsformen keine Probleme mit der Einheitlichkeit bestehen.

2.2 ÜBERMÄSSIG BREITE UND/ODER UNKLARE ANSPRÜCHE

Wenn die Recherchenabteilung der Auffassung ist, dass eine Anmeldung dem EPÜ so wenig entspricht, dass es unmöglich ist, eine sinnvolle Recherche durchzuführen, so stellt sie dies in einer begründeten Erklärung fest oder entscheidet selbst, welcher Gegenstand recherchiert werden soll und erstellt einen teilweisen Recherchenbericht. Die Erklärung oder der teilweise Recherchenbericht gilt für das weitere Verfahren als europäischer Recherchenbericht.

Ab dem 1. April 2010 wird der Anmelder in der obigen Situation aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten eine Erklärung abzugeben, welcher Gegenstand recherchiert werden soll. Dies ist in

der neuen Regel **63(1) EPÜ** festgelegt. Die gegenwärtige Vorgehensweise wird nur dann angewandt, wenn die Erklärung nicht rechtzeitig abgegeben wird oder sie die angeblichen Mängel nicht ausräumen kann (neue Regel **63(2) EPÜ**).

Wurde ein teilweiser Recherchenbericht erstellt, wird die Prüfungsabteilung den Anmelder ferner auffordern, die Ansprüche auf den recherchierten Gegenstand zu beschränken, sofern sie nicht feststellt, dass der Einwand nach Regel 63(1) EPÜ nicht gerechtfertigt war. Dies ist in der neuen Regel 63(3) EPÜ geregelt, die der neuen Regel 62(a)(2) EPÜ insofern ähnlich ist, dass die Anmelder mit dem Argument, der Einwand sei nicht gerechtfertigt, bis zum Prüfungsverfahren warten müssen.

Auch hier ist aufgrund einer entsprechenden Änderung der **Regel 135(2) EPÜ** die Weiterbehandlung in Bezug auf die in Regel 63 EPÜ festgelegten Fristen ausgeschlossen.

2.4 ANGEBLICH UNEINHEITLICHE ANSPRÜCHE

Die die Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren im Falle von angeblich mangelnder Einheitlichkeit betreffende **Regel 64(1) EPÜ** wird dahingehend leicht geändert, dass die Frist zur Einzahlung der Gebühren von einer durch die Recherchenabteilung nach eigenem Ermessen auf zwei bis sechs Wochen festzulegende Frist in eine feste Zweimonatsfrist abgeändert wird.

3. SACHPRÜFUNG – DIE NEUE OBLIGATORISCHE ERWIDERUNG AUF DIE STELLUNGNAHME ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT

Eine neue und ziemlich wesentliche Änderung ist mit der Einführung der neuen Regel 70(a) in die Ausführungsordnung des EPÜ verbunden. Sobald sie in Kraft ist, wird es für den Anmelder verbindlich, auf jegliche Einwände, die im erweiterten oder zusätzlichen europäischen Recherchenbericht erhoben wurden, zu erwidern. Die neue Regel lautet wie folgt:

Regel 70a

- (1) In der dem europäischen Recherchenbericht beiliegenden Stellungnahme gibt das Europäische Patentamt dem Anmelder Gelegenheit, zum erweiterten europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen, und fordert ihn gegebenenfalls auf, innerhalb der in Regel 70 Absatz 1 genannten Frist die Mängel zu beseitigen, die in der dem europäischen Recherchenbericht beiliegenden Stellungnahme festgestellt wurden, und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.**
- (2) In dem in Regel 70 Absatz 2 genannten Fall oder wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht zu einer Euro-PCT-Anmeldung erstellt wird, gibt das Europäische Patentamt dem Anmelder Gelegenheit, zum erweiterten europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen, und fordert ihn gegebenenfalls auf, innerhalb der Frist für die Absichtserklärung über die Aufrechterhaltung der Anmeldung die Mängel zu beseitigen, die in der dem europäischen Recherchenbericht beiliegenden Stellungnahme festgestellt wurden, und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.**
- (3) Wenn der Anmelder einer Aufforderung nach Absatz 1 oder 2 weder nachkommt noch zu ihr Stellung nimmt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen.**

Gegenwärtig gibt es keine Sanktionen, wenn auf die dem Recherchenbericht beigefügte vorläufige Stellungnahme nicht erwidert wird. Wie jedoch vielen Anmeldern bereits bekannt ist, führt das Ausbleiben einer Erwidern auf die Stellungnahme zum Recherchenbericht zu einem rein formalen Prüfungsbescheid, der lediglich auf die im Recherchenbericht erhobenen vorläufigen Einwände verweist. Mit der Einführung der neuen Regel 70(a) EPÜ wird die Erwidern der im Recherchenbericht erhobenen Einwände verbindlich, wodurch das Erteilungsverfahren um einige Monate verkürzt werden soll. Im Ergebnis ist der Status der Stellungnahme zum Recherchenbericht ab dem 1. April 2010 gleichwertig mit

demjenigen des ersten Prüfungsbescheids des gegenwärtigen Verfahrens.

Die Regeln 69(1) und (2) EPÜ, wonach das EPA dem Anmelder den Tag mitteilt, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen wird, wurde dahingehend geändert, dass eine Bezugnahme auf Regel 70 EPÜ und die neue Regel 70(a) eingefügt wurden. Die neue Regel 69 EPÜ bleibt gegenüber der gegenwärtigen Fassung weitgehend identisch, wobei jedoch interessanterweise der Passus „*der Anmelder kann aus der Unterlassung der Mitteilung nach Absatz (1) keine Ansprüche herleiten*“ im zweiten Absatz weggelassen wurde. Welche Ansprüche das sein könnten, erwähnt die Entscheidung CA/D 3/09 nicht. Es dürfte sich aber lediglich um die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr nach versäumter Frist zur Stellung des Prüfungsantrags handeln. Daher ist zu erwarten, dass die Änderung von Regel 69 EPÜ kaum Auswirkung auf die Verfolgung europäischer Patentanmeldungen haben wird.

4. ÄNDERUNGEN VON EURO-PCT-ANMELDUNGEN – FRÜHE OBLIGATORISCHE ERWIDERUNG

Gegenwärtig hat der Anmelder nach Regel 161 EPÜ die Möglichkeit, eine internationale Anmeldung beim Eintritt in die regionale Phase zu ändern. Diese Änderung ist freiwillig und muss nicht auf eventuelle Einwände eingehen, die von der Internationalen Recherchenbehörde (ISA) oder der mit der internationalen vorläufigen Prüfung betrauten Behörde (EPA) erhoben wurden. Im Hinblick auf das Ziel der Rationalisierung der frühen Verfahrensabschnitte vor dem EPA hat der Verwaltungsrat jedoch Regel 161 EPÜ dahingehend geändert, dass eine Erwidern auf in einem internationalen Recherchen- oder Prüfungsbericht erhobene Einwände nunmehr verbindlich ist, wenn das EPA die zuständige Behörde zur Erstellung des entsprechenden Berichts war. Schlussendlich bedeutet das, dass Argumente und/oder Änderungen, die sonst erst nach Erhalt des ersten Prüfungsbescheids einzureichen waren, jetzt bereits kurz nach Eintritt in die europäische regionale Phase eingereicht werden müssen.

In Fällen, in denen das EPA nicht die für die Erstellung des Internationalen Recherchen- oder Prüfungsbescheids verantwortliche Behörde war (siehe neue Regel 161(2) EPÜ), wird sich die gegenwärtige Praxis nicht ändern. Die neue Regel 161 EPÜ lautet wie folgt:

Regel 161

(1) Ist das Europäische Patentamt für eine Euro-PCT-Anmeldung als Internationale Recherchenbehörde und, wenn ein Antrag nach Artikel 31 PCT gestellt wurde, auch als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig gewesen, so gibt es dem Anmelder Gelegenheit, zum schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde oder zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht Stellung zu nehmen, und fordert ihn gegebenenfalls auf, innerhalb eines Monats nach der entsprechenden Mitteilung die im schriftlichen Bescheid oder im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht festgestellten Mängel zu beseitigen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern. Wenn der Anmelder einer Aufforderung nach Satz 1 weder nachkommt noch zu ihr Stellung nimmt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

(2) Erstellt das Europäische Patentamt einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht zu einer Euro-PCT-Anmeldung, so kann die Anmeldung innerhalb eines Monats nach einer entsprechenden Mitteilung an den Anmelder einmal geändert werden. Die geänderte Anmeldung wird der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde gelegt.

Anmelder sollten sich bewusst machen, dass diese neue Regel für alle Anmeldungen gilt, in denen die Mitteilung nach Regel 161 EPÜ nach dem 1. April 2010 ergeht. Das bedeutet, dass auf vom EPA als ISA oder IPEA in den kommenden Monaten erhobene oder bereits in der Vergangenheit vorgebrachte Einwände reagiert werden muss, wenn der Eintritt in die europäische regionale Phase (Euro-PCT) nach dem 1. April 2010 erfolgt.

Diese Regeländerung kann nicht als besonders anmelderfreundlich angesehen werden, da sie den mit einer Euro-PCT-Anmeldung verbundenen Druck erheblich erhöht. Das trifft insbesondere in denjenigen Fällen zu, in denen das EPA als ISA oder IPEA fungiert hat und der europäische Vertreter der Euro-PCT-Anmeldung nicht an der internationalen Phase beteiligt war. Da der europäische Vertreter den Anmeldungstext und andere relevante Dokumente für gewöhnlich erst kurz vor Eintritt in die europäische regionale Phase erhält und die Mitteilung nach Regel 161 EPÜ kurz danach zu erwarten ist, wird die nur einen Monat betragende Frist zur vollständigen Erwidern auf internationale Einwände die Anmelder und Vertreter erheblich unter Zeitdruck setzen. In Fällen, in denen das EPA als ISA oder IPEA fungiert hat, ist es daher äußerst empfehlenswert, dass die Anmelder alle wesentlichen Dokumente so früh wie möglich an ihren europäischen Vertreter übermitteln, sofern dieser Vertreter nicht auch schon die internationale Phase betreut hat. Das schafft ausreichend zeitlichen Freiraum zum Studium der Anmeldung und ggf. erhobener Einwände, so dass auf die Mitteilung von Regel 161 EPÜ eine geeignete Erwidern eingereicht werden kann.

5. ZEITPUNKT VON ÄNDERUNGEN

Die Regel 137 EPÜ, die angibt, wann Änderungen in einer Anmeldung vorgenommen werden können, wird ebenfalls zum 1. April 2010 neu gefasst. Die wesentlichen Veränderungen sind wie folgt:

Regel 137

(1) ...

(2) Zusammen mit Stellungnahmen, Berichtigungen oder Änderungen, die in Erwidern auf Mitteilungen des Europäischen Patentamts nach Regel 70a Absatz 1 oder 2 oder Regel 161 Absatz 1 vorgenommen werden, kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern.

- (3) Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden.**
- (4) Bei der Einreichung von Änderungen nach den Absätzen 1 bis 3 kennzeichnet der Anmelder diese und gibt ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung an. Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass eines dieser beiden Erfordernisse nicht erfüllt ist, so kann sie verlangen, dass dieser Mangel innerhalb einer Frist von einem Monat beseitigt wird.**
- (5) Geänderte Patentansprüche dürfen sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Sie dürfen sich auch nicht auf gemäß Regel 62a oder Regel 63 nicht recherchierte Gegenstände beziehen.**

Von besonderer Bedeutung im Rahmen dieser Änderungen ist Regel 137(3) EPÜ, wonach keine weiteren Änderungen ohne die Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden können. Das bedeutet, das Anmeldern nur eine einzige zugesicherte Möglichkeit gegeben wird, ihre Anmeldungen zu ändern, nämlich wie in Regel 137(2) EPÜ festgelegt. Danach besteht die theoretische Möglichkeit, dass ein Prüfer Änderungen in Erwiderung auf früher erhobene Einwände nicht mehr zulässt. Wir haben allen Grund zu der Annahme, dass die Prüfungsabteilungen des EPA weiterhin eine vernünftige Haltung gegenüber ernsthaften Versuchen, Einwände durch Argumente oder Änderungen zu überwinden, einnehmen werden. Dennoch dürfte es ratsam sein, frühzeitig einen hilfsweisen Antrag auf mündliche Verhandlung zu stellen, z.B. bereits bei der Erwiderung auf in der Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht erhobene Einwände.

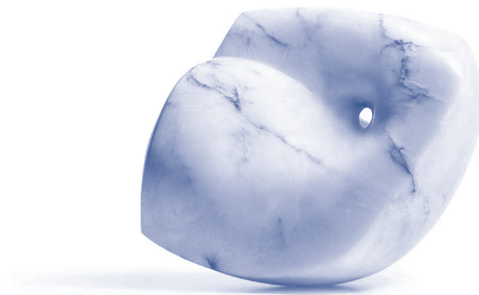
Mit der Einführung der Regel 137(4) EPÜ wird gesetzlich verankert, was viele Anmelder in der Vergangenheit bereits praktiziert haben. Gegenwärtig fordern die Prüfer nur dazu auf, dass die Anmelder Änderungen genau benennen und deren Basis in der ursprünglich eingereichten Anmeldung angeben. Die neuen Änderungen machen aus diesem Entgegenkommen eine Verpflichtung.

Während der erste Satz von Regel 137(5) EPÜ bereits unter derzeit geltendem Recht zur Anwendung kommt, werden mit dem letzten Satz ausdrücklich solche Änderungen der Ansprüche untersagt, die einen Gegenstand betreffen, der nicht wie oben beschrieben gemäß Regel 62(a) oder Regel 63 EPÜ recherchiert wurde.

6. ZUSAMMENFASSUNG

Es ist zukünftig verbindlich vorgeschrieben, dass zu im Recherchenbericht erhobenen Einwänden Stellung bezogen wird. Es gibt keine Garantie mehr, dass eine Anmeldung in Erwiderung auf den ersten Prüfungsbescheid geändert werden kann.

Bei Eintritt in die europäische regionale Phase muss auf Einwände, die vom EPA als ISA oder IPEA erhoben wurden, innerhalb einer nicht verlängerbaren einmonatigen Frist auf die Mitteilung gemäß Regel 161 EPÜ erwidert werden. Wenn sich ein Anmelder eines europäischen Vertreters bedient, der nicht mit dem internationalen Verfahren betraut war, ist es ratsam, alle erforderlichen Unterlagen unverzüglich nach Erhalt weiterzuleiten, damit zur Vorbereitung einer geeigneten Erwiderung ausreichend Zeit bleibt.



HOFFMANN · EITLE

MÜNCHEN LONDON

MÜNCHEN LONDON

Arabellastrasse 4 · D-81925 München
pm@hoffmanneitle.com
Telefon +49 89 92409-0
Fax +49 89 918356

Sardinia House · 52 Lincoln's Inn Fields
London WC2A 3LZ
Phone +44 20 7404 0116
Fax +44 20 7404 0218

©Hoffmann · Eitle 3/2009. Dieses Rundschreiben enthält Informationen und Kommentare zu rechtlichen Fragen und Entwicklungen, die für unsere Mandanten und Freunde von Interesse sind. Die vorstehenden Ausführungen erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, beinhalten Vereinfachungen und sind nicht als professioneller Rechtsrat gedacht und vorgesehen. Die Gesetze auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes sind vielfältig und komplex; daher empfehlen wir in jedem Fall eine eingehende rechtliche Beratung, bevor Sie bezüglich eines der in diesem Rundschreiben angesprochenen Themen Maßnahmen ergreifen. Korrespondenz und Rückfragen bezüglich dieses Rundschreibens können Sie gerne an by Dr. Matthias Wolf und Dr. Declan Mulhern in unserem Münchner Büro richten. (MWolf@HoffmannEitle.com; DMulhern@HoffmannEitle.com)