

Änderungen im EPÜ

Zum 01.04.2010 hat das Europäische Patentamt Änderungen am europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) und an der Ausführungsordnung (AO) zum EPÜ in Kraft gesetzt. Diese Änderungen können sich in nicht unerheblicher Weise zum Nachteil der Anmelder auswirken. Die Anmelder eines europäischen Patents werden künftig in ihrer Gestaltungsfreiheit während des Anmeldeverfahrens deutlich eingeschränkt sein. Einwände gegen diese Änderungen des EPÜ und der AO hat das Europäische Patentamt im Wesentlichen ignoriert.

Einige Änderungen seien mit ihren Auswirkungen auf die Handlungsfreiheit des Anmelders nachstehend dargelegt.

Ausschluss nicht recherchierter Gegenstände

Ist der Rechercheprüfer der Auffassung, dass die Ansprüche der eingereichten Anmeldung mehrere Erfindungen betreffen, also uneinheitlich sind, so ist der Anmelder künftig gezwungen, sich bereits vor Beginn des Prüfungsverfahrens für eine dieser Erfindungen zu entscheiden. Alle anderen ursprünglich offenbarten Erfindungen werden automatisch vom Prüfungsverfahren ausgeschlossen. Für diese anderen Erfindungen kann der Anmelder dann nur noch Teilungsanmeldungen einreichen, wodurch die Verfahrenskosten deutlich ansteigen.

Stellt sich im späteren Prüfungsverfahren heraus, dass der in den vom Rechercheprüfer recherchierten Ansprüchen enthaltene Erfindungsgedanke im Hinblick auf den recherchierten Stand der Technik nicht mehr neu oder nicht erfinderisch ist, enthält aber die ursprünglich eingereichte Beschreibung noch einen erfinderischen Überschuss, der jedoch vom Recherchenprüfer nicht recherchiert worden ist, so kann auf diesen erfinderischen und ursprünglich offenbarten Aspekt nicht zurückgegriffen werden und die Anmeldung wird aller Voraussicht nach zurückgewiesen werden, obwohl in der ursprünglichen Anmeldung eine erfinderische Idee offenbart gewesen ist.

Dies stellt eine besondere Gefahr der Neuregelungen des EPÜ dar, da diese Erkenntnis in der Regel erst zu einem so späten Zeitpunkt im Prüfungsverfahren gewonnen wird, dass eine Neuanschuldung unter Prioritätsinanspruchnahme nicht mehr möglich ist. Des Weiteren ist durch eine weitere neue Regelung (siehe unten) zu diesem Zeitpunkt häufig schon die ebenfalls neu eingeführte Frist zur freiwilligen Teilung eines europäischen Patents abgelaufen, so dass dann keine Rettung mehr für die europäische Patentanmeldung möglich ist.

Teilung einer europäischen Patentanmeldung

Das Europäische Patentamt hat ebenfalls die Möglichkeiten der Einreichung von Teilungsanmeldungen für eine anhängige europäische Patentanmeldung deutlich beschnitten.

INHALT:

ÄNDERUNGEN DES EPÜ

ALBANIEN NEUER EPÜ-STAAT

IR-MARKEN AUCH FÜR ISRAEL

Nunmehr kann eine freiwillige Teilung nur noch innerhalb von 24 Monaten nach dem ersten Bescheid der Prüfungsabteilung des EPA eingereicht werden. In Anbetracht der Tatsache, dass derzeit Intervalle von vier Jahren und mehr zwischen der Beantwortung des ersten Prüfungsbescheids und dem Erlass eines weiteren Prüfungsbescheids keine Seltenheit sind, ist dem Anmelder somit in vielen Fällen die Möglichkeit genommen, nach einer Replik auf den Erstbescheid die Antwort des Prüfers abzuwarten, um dann gegebenenfalls eine Teilungsanmeldung einzureichen, wenn sich der Prüfer nicht durch die vorgetragenen Argumente überzeugen ließ.

Es wird somit in vielen Fällen künftig angebracht sein, innerhalb der genannten 24 Monate vorsorglich eine Teilungsanmeldung zu tätigen, wodurch die Kosten des Patentanmeldeverfahrens deutlich ansteigen. Dasselbe gilt auch für die Einreichung notwendiger Teilungsanmeldungen, die künftig nur innerhalb von 24 Monaten nach dem Prüfungsbescheid eingereicht werden können, in dem die Rüge der Uneinheitlichkeit erstmals von der Prüfungsabteilung vorgebracht wurde.

Insbesondere die beiden vorstehend aufgeführten Neuregelungen zur Teilung von Patentanmeldungen benachteiligen den Anmelder in erheblicher Weise und führen dazu, dass die Verfahrenskosten durch Einreichung vorsorglicher und möglicherweise gar nicht erforderlicher Teilungsanmeldungen deutlich ansteigen und dem EPA zusätzliche Amtsgebühren in die Kasse spülen. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass sich das Europäische Patentamt nicht mehr in dem Maße wie bislang als Dienstleister an seinen Kunden, nämlich den Patentanmeldern, versteht.

Für europäische Patentanmeldungen, die am 01.04.2010 bereits anhängig waren, gelten Übergangsvorschriften. Sollten wir eine davon betroffene Patentanmeldung für Sie vertreten, so haben wir Sie diesbezüglich bereits in einem gesonderten Schreiben unterrichtet.

Es sollte daher künftig erwogen werden, ob nicht die Einreichung nationaler Patentanmeldungen in strategisch ausgewählten europäischen Staaten anstelle der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung denselben angestrebten Schutzzweck erzielen kann.

Albanien neues EPÜ-Mitglied

Am 01. Mai 2010 ist für Albanien das europäische Patentübereinkommen in Kraft getreten. Danach eingereichte europäische Patentanmeldungen oder PCT-Anmeldungen mit der Bestimmung des Europäischen Patentamts können auch in Albanien Schutz erhalten.

Israel neues Mitglied im Protokoll zum Madrider Markenabkommen

Seit dem 01. September 2010 können internationale Markenregistrierungen auch für Israel vorgenommen werden.

