

DIE NEUE GEBÜHRENSTRUKTUR DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTES

RUNDSCHREIBEN 1/2009



Auf Grundlage der Beschlüsse CA/D 15/07, CA/D 4/08 und CA/D 5/08 des Verwaltungsrates der Europäischen Patentorganisation treten am 1. April 2009 verschiedene Änderungen der Gebührenordnung des EPÜ in Kraft. Dies ist der zweite und abschließende Schritt einer zweistufigen Neuregelung, deren erste Stufe bereits mit den zum 1. April 2008 in Kraft getretenen Änderungen vollzogen wurde. Das bedeutet, dass ab dem 1. April 2009 geänderte Gebühren im Zusammenhang mit der Einreichung und Verfolgung von Patentanmeldungen beachtet werden müssen. Im vorliegenden Rundschreiben werden die wesentlichen Änderungen vorgestellt, zusammen mit einigen Vorschlägen, wie unerwünschte Gebührenerhöhungen minimiert oder sogar vermieden werden können.

von Dr. Matthias Wolf und Dr. Alexander Dehner

1. ZWEISTUFIGES SYSTEM BEI DEN ANSPRUCHSGEBÜHREN

Seit dem 1. April 2008 ist für jeden Anspruch, der die Anzahl von 15 Ansprüchen überschreitet, eine Anspruchsgebühr von 200 € zu entrichten (Regeln 45(1), 162(1) und 71(6) EPÜ). Mit den Änderungen zum 1. April 2009 wird die Anspruchsgebühr für den 51. und jeden weiteren Anspruch auf jeweils 500 € erhöht. Damit gelten für EP-Anmeldungen und EP-PCT-Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 beim EPA eingereicht werden, die folgenden Anspruchsgebühren.

1.-15. Anspruch: gebührenfrei

16.-50. Anspruch: jeweils 200 €

ab dem 51. Anspruch: jeweils 500 €

Beispielsweise wären somit für eine 60 Ansprüche enthaltende Anmeldung Anspruchsgebühren in Höhe von $(35 \times 200 \text{ €}) + (10 \times 500 \text{ €}) = 12.000 \text{ €}$ zu zahlen.

Sowohl die derzeit anwendbare als auch (und insbesondere) die zum 1. April 2009 in Kraft tretende Struktur der Anspruchsgebühren rechtfertigen zusätzliche Bemühungen, die Zahl der Ansprüche soweit wie möglich zu reduzieren, d.h. vorzugsweise auf 15 oder weniger. Geeignete Mittel hierfür sind:

- Einführung von mehrfachen Abhängigkeiten, soweit möglich,
- Formulierung von Alternativen innerhalb eines Anspruchs statt Beanspruchung dieser Alternativen in verschiedenen Ansprüchen,
- Einführung bevorzugter Ausführungsformen als optionale Merkmale in einen Anspruch, anstatt diese in einem separaten abhängigen Anspruch zu beanspruchen,
- Definition von einem Merkmal in allgemeiner Form, gemeinsam mit bevorzugten (und möglicherweise weiter bevorzugten) Ausführungsformen oder Bereichen in einem einzigen Anspruch.

2. ZUSATZGEBÜHR ALS TEIL DER ANMELDEGEBÜHR

Ab dem 1. April 2009 besteht die Anmeldegebühr für eine EP- oder EP-PCT-Anmeldung aus einer allgemeinen Anmeldegebühr (die bereits derzeit erhoben wird und unverändert bleibt) und einer Zusatzgebühr von 12 € pro Seite für Anmeldungen, die mehr als 35 Seiten umfassen. Diese Zusatzgebühr ersetzt die derzeitige Druckkostengebühr von 11 € pro Seite für die 36. und jede weitere Seite des Druckexemplars, die Teil der momentan geltenden Erteilungsgebühr ist.

Die neue Zusatzgebühr wird auf Grundlage der Beschreibung, der Ansprüche (erster Anspruchssatz, eingereicht am oder nach dem Anmeldetag der Anmeldung), der Zeichnungen sowie einer Seite für die Zusammenfassung berechnet. Der Antrag auf Erteilung eines Patents (EPA-Formblatt 1001) und eventuelle Sequenzlisten (Regel 30(1) EPÜ) und/oder Nukleotid- oder Aminosäuresequenzen (WIPO ST.25) werden nicht berücksichtigt. Wird eine Anmeldung unter Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht, dann dienen die Seiten von deren beglaubigter Abschrift als Berechnungsgrundlage für die Gebühr.

Die Berechnungsgrundlage der Zusatzgebühr für eine EP-PCT-Anmeldung ist die Seitenzahl der veröffentlichten internationalen Anmeldung (WO-Veröffentlichung) zuzüglich einer Seite für die Zusammenfassung. Änderungen der Seitenzahlen infolge von Änderungen nach Art. 19 PCT und/oder Art. 34 PCT werden berücksichtigt, soweit sie innerhalb der 31-Monatsfrist für die Einleitung der regionalen Phase gemäß Regel 159(1) EPÜ eingereicht wurden. Im Falle von Änderungen müssen die Austauschseiten eindeutig gekennzeichnet werden, da für sie ansonsten als zusätzliche Seiten zusätzliche Gebühren veranschlagt werden.

Als Beispiel dient die folgende internationale Veröffentlichung mit 100 Seiten:

Zusammenfassung	1 Seite
Beschreibung	50 Seiten

Ansprüche	20 Seiten
Zeichnungen	20 Seiten
Austauschseiten nach Art. 19 PCT	9 Seiten
insgesamt:	100 Seiten

Bei Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA werden auf 10 Seiten neue Ansprüche als Austauschseiten nach Art. 34 PCT eingereicht. In diesem Fall berechnet sich die Zusatzgebühr wie folgt:

$100 - 20$ (ursprüngliche Ansprüche) $- 9$ (Art. 19 PCT) $+ 10$ (Art. 34 PCT) $- 35$ (gebührenfrei) $= 46$ Seiten, für die Gebühren fällig werden. Daraus ergibt sich eine Zusatzgebühr von 552 €.

Keinen Einfluss auf die Höhe der Zusatzgebühr haben Änderungen, die nach Einleitung der regionalen europäischen Phase einer PCT-Anmeldung in Erwiderung der Mitteilung nach Regeln 161/162 EPÜ eingereicht werden (mit der Regel 161 EPÜ wird dem Anmelder die Möglichkeit gegeben, die Anmeldeunterlagen nach Einreichung aber vor Beginn der Recherchenprüfung zu ändern). Das heißt, dass eine Verringerung der Seitenzahl als Reaktion auf diese Mitteilung keine Verringerung der Zusatzgebühr zur Folge hat.

Auf Grund der Abschaffung der Druckkostengebühr als Teil der Erteilungsgebühr werden die bis zur Patenterteilung anfallenden Gesamtkosten durch die neue Zusatzgebühr nicht wesentlich erhöht. Nichtsdestotrotz wird sie sicherlich finanzielle Auswirkungen zeigen, da die neue Gebühr (a) wesentlich früher fällig wird, nämlich zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung und nicht erst bei Erteilung des Patents, und (b) nicht durch Verringerung des Umfangs der Anmeldung während des Prüfungsverfahrens oder kurz vor Erteilung minimiert werden kann. Insbesondere letzteres wird in solchen Fällen von Bedeutung sein, in denen aufgrund von Einheitlichkeitsbeanstandungen große Teile des ursprünglich eingereichten Anmeldetextes gestrichen werden. Ferner wird die neue Gebühr unabhängig davon erhoben, ob letztendlich ein Patent erteilt wird oder nicht.

Zur Verringerung der Höhe der Zusatzgebühren raten wir daher zur Verwendung einer engen Proportionschrift in Kombination mit der minimalen Zeichengröße (z.B. Arial narrow 11 pt) sowie minimaler Seitenränder und Zeilenabstände, wie in Regel 49(5) und (8) EPÜ festgelegt. Ferner können im Rahmen der in Regel 46 EPÜ festgelegten Voraussetzungen mehrere Zeichnungen auf einer Seite platziert werden.

3. PAUSCHALE BENENNUNGS- GEBÜHR

Gemäß dem seit dem 13. Dezember 2007 in Kraft befindlichen Art. 79(1) EPC 2000 gelten bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung automatisch alle Vertragsstaaten als benannt. Diese Systemänderung von individueller Benennung hin zur "Massenbenennung" spiegelt sich nun auch im Ersatz des bisher geltenden Gebührensystems (85 € pro Benennung oder 595 € für sieben oder mehr Benennungen) durch eine einzige pauschale Benennungsgebühr von 500 € für die Benennung aller Vertragsstaaten wider. Ist die Benennung von nur 5 oder weniger Vertragsstaaten beabsichtigt, bedeutet die neue Regelung eine Gebührenerhöhung, für die Benennung von 6 oder mehr Vertragsstaaten hingegen eine Ersparnis.

Die neue pauschale Benennungsgebühr gilt für EP-Anmeldungen und Teilanmeldungen sowie für EP-PCT-Anmeldungen, die beim EPA ab dem 1. April 2009 eingereicht werden. Für Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, gilt weiterhin das derzeit geltende Gebührensystem. Daher können die „alten“ Benennungsgebühren noch mit erheblicher Verzögerung nach dem Anmeldetag bezahlt werden, nämlich bis zu 6 Monate nach der Mitteilung über die Veröffentlichung des Europäischen Recherchenberichts im Europäischen Patentblatt. Das bedeutet, dass beide Systeme für einen beträchtlichen Zeitraum nebeneinander gelten werden.

4. DREIMONATSFRIST FÜR DIE VORAUSZAHLUNG VON JAHRESGEBÜHREN

Gegenwärtig können Jahresgebühren für EP-Anmeldungen bis zu einem Jahr vor Fälligkeit bezahlt werden (Regel 51(1) EPÜ), so dass eine Änderung dieser Gebühren (d.h. üblicherweise eine Erhöhung) erst nach Ablauf eines Jahres für alle anhängigen Anmeldungen voll wirksam wird.

Ab dem 1. April 2009 können Jahresgebühren frühestens 3 Monate vor Fälligkeit bezahlt werden. Das gilt für alle Anmeldungen, unabhängig von ihrem Anmeldetag.

5. ÜBERGANGSREGELUNGEN

Die neue Gebührenstruktur gilt für alle EP-Anmeldungen und Teilanmeldungen sowie für EP-PCT-Anmeldungen, die beim EPA ab dem 1. April 2009 eingereicht werden. Für EP-PCT-Anmeldungen gilt jedoch die alte Gebührenstruktur in Fällen, in denen

- die 30-Monatsfrist nach Art. 22 PCT vor dem 1. April 2009 und die 31-Monatsfrist nach Regel 159(1) EPÜ am oder nach dem 1. April 2009 abläuft, vorausgesetzt, dass die regionale Phase vor dem 1. April 2009 eingeleitet wurde, oder
- die 30-Monatsfrist nach Art. 22 PCT am oder nach dem 1. April 2009 abläuft, aber ein Antrag auf Beschleunigung nach Art. 23 oder 40 PCT gestellt wurde und alle Verfahrensschritte für die Einleitung der regionalen Phase in Europa, einschließlich der vorzeitigen Zahlung aller anfallenden Gebühren, vor dem 1. April 2009 vollzogen wurden.

6. ZUSAMMENFASSUNG

Mit dem Inkrafttreten der zweiten Neuregelung der Gebührenordnung des EPÜ und den dazugehörigen Ausführungsordnungen zum 1. April 2009 sind als wesentliche Änderungen die folgenden zu beachten:

- Erhöhung der Anspruchsgebühr für jeden Anspruch über einer Gesamtzahl von 50 von 200 € auf 500 €.
- Einführung einer Zusatzgebühr von 12 € pro Seite für Anmeldungen, die mehr als 35 Seiten umfassen (dies ersetzt die derzeitige, kurz vor Erteilung anfallende Druckkostengebühr).
- Einführung einer pauschalen, von der Anzahl der tatsächlich zu benennenden Vertragsstaaten unabhängigen Benennungsgebühr von 500 €, die die derzeitige Gebühr von 85 € pro Vertragsstaat oder 595 € für sieben oder mehr Vertragsstaaten ersetzt.
- Jahresgebühren können frühestens drei Monate vor Fälligkeit wirksam entrichtet werden.



HOFFMANN · EITLE

MÜNCHEN LONDON

MÜNCHEN LONDON

Arabellastrasse 4 · D-81925 München
pm@hoffmanneitle.com
Telefon +49 (0)89 – 92 409-0
Telefax +49 (0)89 – 91 83 56

Sardinia House · 52 Lincoln's Inn Fields
London WC2A 3LZ
Phone +44 (0)207 – 404 01 16
Fax +44 (0)207 – 404 02 18

©Hoffmann · Eitle 1/2009. 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 Dr. Matthias Wolf und Dr. Alexander Dehner in unserem Münchner Büro richten. (MWolf@HoffmannEitle.com; ADehner@HoffmannEitle.com)