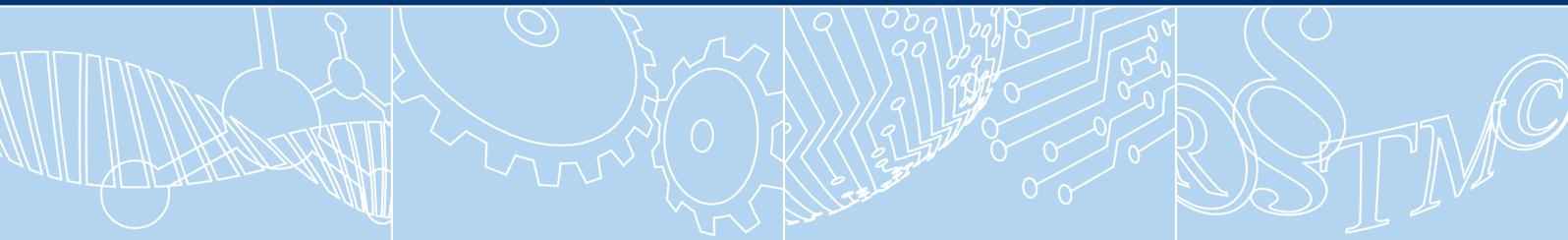


NEUE REGEL 141 EPÜ: PFLICHT ZUR VORLAGE DER RESEARCHENERGEBNISSE FÜR PRIORITÄTSANMELDUNGEN

RUNDSCHREIBEN 3/2010



Am 1. Januar 2011 treten neue Änderungen der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentabkommen (EPÜ) in Kraft. Nach diesen Änderungen muss ein Anmelder, der die Priorität einer früheren Patentanmeldung in Anspruch nimmt, dem EPA nun eine Kopie der Ergebnisse von Recherchen zum Stand der Technik einreichen, die in Bezug auf die Prioritätsanmeldung durchgeführt wurden. Das EPA wird jedoch in die Akte der jeweiligen Patentanmeldung automatisch eine Kopie von Recherchenergebnissen für Prioritätsanmeldungen aufnehmen, die in Japan, dem Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten von Amerika eingereicht wurden, oder wenn der Recherchenbericht vom EPA selbst erstellt wurde.

In diesem Rundschreiben geben wir einen Überblick über die Änderungen der Ausführungsordnung und ihre Auswirkungen.

von Dr. Gregory Stepney und Dr. Klemens Stratmann

1. ÜBERBLICK

In den letzten Jahren zeigt sich ein Trend zu einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Patentämtern auf der ganzen Welt. Dieser Trend zielt darauf ab, doppelte Arbeit der Patentämter zu vermeiden und dadurch die effiziente Prüfung von Patentanmeldungen voranzutreiben. Die jüngste Entwicklung dieses Trends ist die Änderung der Regel 141 EPÜ und die Einführung der neuen Regel 70b durch das EPA. Zusammen sehen diese Regeln vor, dass Anmelder dem EPA nun eine Kopie der Recherchenergebnisse für Prioritätsanmeldungen vorlegen müssen. Diese neuen Regeln gelten für alle europäischen Patentanmeldungen (einschließlich Euro-PCT- und Teilanmeldungen), die ab dem 1. Januar 2011 eingereicht werden.

Die geänderte Regel 141 EPÜ sieht nun zwingend vor, dass, abgesehen von der im folgenden Abschnitt diskutierten Ausnahme, Anmelder dem EPA eine Kopie der Recherchenergebnisse für alle Prioritätsanmeldungen vorzulegen haben. Anmelder müssen solche Kopien vorlegen (a) bei der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung, (b) bei Eintritt in die europäische regionale Phase einer Euro-PCT-Anmeldung oder (c) unverzüglich, sobald dem Anmelder diese Recherchenergebnisse vorliegen. Die neue Regel 70b EPÜ sieht vor, dass die Prüfungsabteilung den Anmelder auffordert, eine Kopie der Recherchenergebnisse einzureichen, wenn sie zu dem Zeitpunkt, an dem sie für eine Anmeldung zuständig wird, feststellt, dass diese Kopie noch nicht in der EPA-Akte enthalten ist.

2. PRIORITÄTSANMELDUNGEN, DEREN RECHERCHENERGEBNISSE VOM EPA, JPO, USPTO ODER UKIPO STAMMEN

Gemäß der geänderten Regel 141 EPÜ müssen Anmelder dem EPA Recherchenergebnisse für alle Prioritätsanmeldungen zugänglich machen. Das JPO, USPTO und UKIPO haben jedoch mit dem EPA vereinbart, sich gegenseitig Recherchenergebnisse automatisch zur Verfügung zu stellen. Anmelder müssen dem EPA deshalb

keine Kopie von Recherchenergebnissen eines dieser Patentämter vorlegen.

Selbstverständlich hat das EPA auch Zugang zu seinen eigenen Recherchenergebnissen und deshalb müssen Anmelder auch keine Kopien von Recherchenergebnissen einreichen, die das EPA selbst erstellt hat. Diese Ausnahme umfasst europäische Recherchenberichte, vom EPA erstellte internationale Recherchenberichte sowie Recherchenberichte, die vom EPA im Auftrag bestimmter nationaler Patentämter erstellt wurden. Derzeit gilt dies für Recherchen, die im Auftrag der nationalen Patentämter von Belgien, Zypern, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Malta, der Niederlande oder der Türkei erstellt wurden.

3. PRIORITÄTSANMELDUNGEN, DEREN RECHERCHENERGEBNISSE VON ANDEREN PATENTÄMTERN STAMMEN

Stammen die Recherchenergebnisse für Prioritätsanmeldungen von anderen Ämtern, so muss der Anmelder dem EPA eine Kopie jedes Recherchenergebnisses zukommen lassen. Das EPA betont, dass es nicht auf das Format der Recherchenergebnisse ankommt und sich das Erfordernis auf einen Recherchenbericht oder den relevanten Teil eines Prüfungsbescheids erstreckt. Das EPA weist auch darauf hin, dass eine Kopie der vom zuständigen Amt erstellten Recherchenergebnisse eingereicht werden muss. Die bloße Auflistung des ermittelten Standes der Technik ist nicht ausreichend.

Andererseits sind Anmelder nicht verpflichtet, Übersetzungen von Recherchenberichten einzureichen, die nicht in einer der Amtssprachen des EPA abgefasst sind. Außerdem müssen Anmelder keine Kopien der ermittelten Dokumente vorlegen. Bei Teilanmeldungen ist es nicht nötig, *eine Kopie* von Recherchenergebnissen für eine Prioritätsanmeldung einzureichen, wenn eine solche Kopie bereits für die Stammanmeldung eingereicht wurde.

Das EPA hat jedoch nicht klargestellt, was damit gemeint ist, dass Anmelder eine Kopie „der Recherchenergebnisse“ einzureichen haben. Bis zur Klärung durch das EPA empfehlen wir, den Ausdruck „der Recherchenergebnisse“ dahingehend zu interpretieren, dass auch Ergebnisse von ergänzenden Recherchen und das Zitieren neuer Dokumente in Prüfungsbescheiden erfasst werden.

Anmelder können jedoch davon ausgehen, dass diese jüngste Regeländerung des EPA nicht mit dem vom USPTO geforderten *Information Disclosure Statement* zu vergleichen ist. Eine unvollständige Erfüllung der sich aus der neuen Regel 141 EPÜ ergebenden Informationspflichten kann zum Beispiel nicht dazu verwendet werden, ein Europäisches Patent undurchsetzbar zu machen oder nichtig zu erklären. Außerdem ist ein Anmelder nicht verpflichtet, das EPA über den gesamten, ihm bekannten Stand der Technik zu informieren. Die neuen Informationspflichten vor dem EPA sind vielmehr auf den Stand der Technik beschränkt, der von dem Patentamt/den Patentämtern ermittelt wurde, bei dem/denen die Prioritätsanmeldung/en eingereicht wurde/n.

4. RECHERCHENERGEBNISSE, DIE BEI EINREICHUNG DER ANMELDUNG NICHT VERFÜGBAR SIND

Wie bereits angeführt, sind bei der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung, oder bei Eintritt einer Euro-PCT-Anmeldung in die europäische regionale Phase, Kopien der Recherchenergebnissen vorzulegen. Erhält der Anmelder ein oder mehrere Recherchenergebnisse erst nach diesem Zeitpunkt, so muss der Anmelder beim EPA Kopien der Recherchenergebnisse „unverzüglich“ einreichen, sobald ihm diese Ergebnisse vorliegen. Das EPA hat nicht ausgeführt, was mit „unverzüglich“ gemeint ist, und es gibt anscheinend keine Strafe für den Fall, dass diese Auflage nicht erfüllt wird.

Hat das EPA keinen Zugang zu Recherchenergebnissen für alle Prioritätsanmeldungen, bevor die Prüfungsabteilung für die Anmeldung

zuständig wird, so wird der Anmelder aufgefordert, dies zu ändern. Der Anmelder wird dann gebeten, eine Kopie der fehlenden Recherchenergebnisse für die Prioritätsanmeldung einzureichen oder zu erklären, dass ihm die fehlenden Recherchenergebnisse noch nicht vorliegen. Der Anmelder muss dieser Aufforderung innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von 2 Monaten nachkommen. Andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Weiterbehandlung der Anmeldung ist in diesem Fall jedoch möglich.

In Bezug auf europäische Teilanmeldungen wird in der Aufforderung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Erwiderung nicht nötig ist, sofern der Anmelder dem EPA für die Stammanmeldung bereits eine Kopie aller Recherchenergebnisse für jede Prioritätsanmeldung eingereicht hat. Hat der Anmelder hingegen auf die Aufforderung mit Bezug auf die Stammanmeldung erklärt, dass keine Recherchenergebnisse vorliegen, so muss er auf die in Zusammenhang mit der Teilanmeldung erlassene Aufforderung reagieren. Die Erwiderung ist zwingend erforderlich, auch wenn sie nur eine Erklärung enthält, dass die fehlenden Recherchenergebnisse noch nicht verfügbar sind.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Das EPA hat Anmeldern in Bezug auf Recherchenergebnisse für Prioritätsanmeldungen zusätzliche Auflagen gemacht. Anmelder müssen nun sicherstellen, dass dem EPA bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder bei Eintritt in die europäische regionale Phase eine Kopie der Recherchenergebnisse für jede Prioritätsanmeldung vorliegt. Sofern die Recherche nicht vom EPA, JPO, UKIPO oder USPTO durchgeführt wurde, müssen Anmelder dem EPA eine Kopie der Recherchenergebnisse vorlegen. Sollten Recherchenergebnisse für eine Prioritätsanmeldung zum Zeitpunkt, an dem die Prüfungsabteilung für eine Anmeldung zuständig wird, nicht verfügbar sein, wird die Prüfungsabteilung dem nachgehen.

Obwohl die Änderungen der Ausführungsordnung zum EPÜ zusätzlichen Auflagen für die

Anmelder bedeuten, sollte dies nicht mit einem vom USPTO geforderten *Information Disclosure Statement* verwechselt werden. Eine Nichtbeachtung dieser Änderungen des EPÜ sollte z.B. die Durchsetzbarkeit eines europäischen Patents nicht gefährden. Außerdem dürften die Auflagen, die Anmeldern durch diese Änderungen gemacht werden, in Zukunft wahrscheinlich an

Bedeutung verlieren, da mehr nationale Patentämter dem EPA Recherchenergebnisse automatisch zur Verfügung stellen werden.

Sollten Sie Fragen zu einem der hier angesprochenen Punkte oder zu anderen Themen haben, steht Ihnen Hoffmann · Eitle jederzeit gerne zur Verfügung.



HOFFMANN · EITLE

MÜNCHEN LONDON

MÜNCHEN	LONDON
Arabellastrasse 4 · D-81925 München	Harmsworth House · 13–15 Bouverie Street
pm@hoffmanneitle.com	London EC4Y 8DP
Telefon +49 89 92409-0	Phone +44 20 7427 0200
Fax +49 89 918356	Fax +44 20 7936 4510

In Kooperation mit Hoffmann · Eitle S.r.l.

MILANO

Operational Branch · Via Torino 2 · IT-20123 Milano
Registered Office · Via Dante 9 · IT-20123 Milano
Telefon +39 02 725 46 632 · Fax +39 02 725 46 400
info@hoffmanneitle.it

©Hoffmann · Eitle 3/2010. 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. Gregory Stepney und Dr. Klemens Stratmann in unserem Münchner Büro richten. (GStepney@HoffmannEitle.com; KStratmann@HoffmannEitle.com)