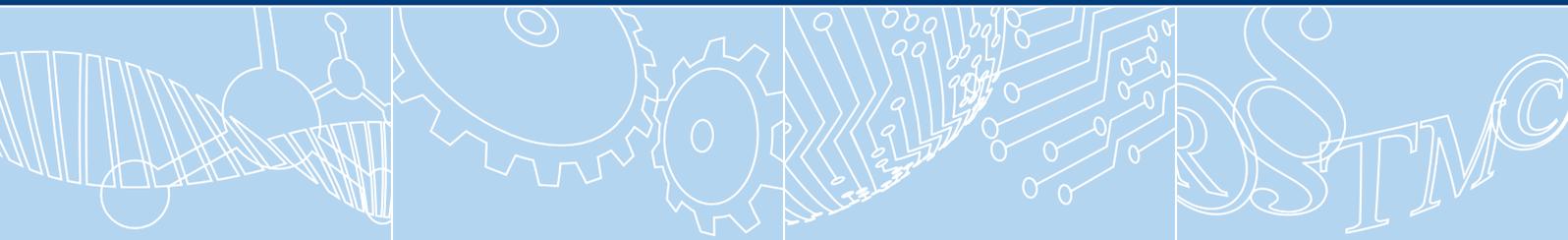


**DER 1. APRIL: EIN GEFÜRCHTETES DATUM – NICHT
ZULETZT FÜR ANMELDER EUROPÄISCHER PATENTE, DIE SICH
AN DIESEM STICHTAG IN 2008 UND 2009
AUF HÖHERE KOSTEN GEFASST MACHEN MÜSSEN**

RUNDSCHREIBEN 02/2008



Zwei am 14. Dezember 2007 separat ergangene Entscheidungen des Verwaltungsrates des Europäischen Patentamts (CA/D 15/07 und CA/D 16/07) werden ab dem 1. April 2008 bzw. 2009 zu einschneidenden Veränderungen der Gebührenordnung des EPA führen. Diese sind mit z. T. erheblich höheren Gebühren für Europäische Patentanmeldungen verbunden. Wir zeigen Ihnen, was Sie dagegen tun können.

von Roy Marsh und Alistair Russell

CA/D 16/07

Infolge der Entscheidung des Verwaltungsrates CA/D 16/07 treten bereits am 1. April 2008 die ersten Neuregelungen des EPA in Kraft. Für Zahlungen, die an oder nach diesem Datum erfolgen, gelten dann nämlich neue Gebühren. Während die meisten nur geringfügig höher sind als bisher, liegen einigen ganz erheblich über den alten Beträgen:

- Die nachstehende Übersicht zeigt, dass bei Jahresgebühren ab dem 4. Jahr deutliche Kostensteigerungen zu erwarten sind:

	bis 31.3.2008 (Euro)	ab 01.04.2008 (Euro)	Prozentuale Steigerung
Für das 3. Jahr	400	400	-
Für das 4. Jahr	425	500	18
Für das 5. Jahr	450	700	56
Für das 6. Jahr	745	900	20
Für das 7. Jahr	770	1000	30
Für das 8. Jahr	800	1100	38
Für das 9. Jahr	1010	1200	19
Für das 10. und alle weiteren Jahre	1065	1350	27

- Zudem erhöht sich die Zuschlagsgebühr, die für verspätet entrichtete Jahresgebühren fällig wird, von 10% auf 50% der ursprünglich fälligen Jahresgebühr.

Zuweilen müssen Anmelder Europäischer Patente jahrelang auf den ersten Prüfungsbericht des EPA warten. Während dieser Zeit fallen allein für die Aufrechterhaltung der Anmeldung jährlich zu entrichtende Gebühren („Jahresgebühren“) an. Obwohl dies vielfach als ungerecht empfunden wird, wird in nur weniger als 5% der Fälle eine – kostenlose und effektive – beschleunigte Prüfung nach dem „PACE“-Programm des EPA beantragt.

Der Anstieg der Jahresgebühren wird einerseits dazu führen, dass Anmelder künftig versuchen werden, das Prüfungsverfahren auf schnellstem Wege zu durchlaufen. Eine Möglichkeit besteht beispielsweise darin, noch vor der eigentlichen Prüfung auf Beanstandungen zu reagieren, die im Erweiterten Europäischen Recherchenbericht (EERB¹) erhoben werden. Ebenso empfiehlt es sich, auf Prüfungsberichte umgehend zu erwidern, um so die Erteilung der Anmeldung zügig voranzutreiben. Andererseits wird der Anstieg der Jahresgebühren die Zahl jener Teilanmeldungen verringern, die aus taktischen Gründen eingereicht werden, um sicherzustellen, dass lange nach Erteilung eines Patents auf eine Stammanmeldung wenigstens noch „irgendetwas“ beim Europäischen Patentamt anhängig ist. Da Jahresgebühren für Teilanmeldungen bereits ab dem Tag der Einreichung der Stammanmeldung anfallen und dann mit Einreichung der Teilanmeldung fällig werden², wird das Einreichen von Teilanmeldungen künftig noch mehr zu Buche schlagen als bisher³.

Doch werden künftig nicht nur die Jahresgebühren und die Zuschlagsgebühr für verspätete Zahlungen empfindliche Erhöhungen erfahren, sondern auch die Anspruchsgebühren:

- Die bisher für den 11. und jeden weiteren Anspruch fällige Anspruchsgebühr von 45 € wird nun ersetzt durch eine Anspruchsgebühr von 200 € pro Anspruch für den 16. und jeden weiteren Anspruch.

Damit will das EPA den Anmeldern eindeutig nahe legen, die wesentlichen Ansprüche bereits bei der Einreichung der Anmeldung zur Sachprüfung festzulegen. Für einen typischen Anspruchsatz mit 20 Ansprüchen betragen die Anspruchsgebühren derzeit noch 450 € (10 x 45 €), steigen jedoch ab dem 1. April 2008 auf 1000 € (5 x 200 €) an. Für eine Anmeldung mit 50 Ansprüchen, wie sie keineswegs ungewöhnlich ist, werden dann Anspruchsgebühren in Höhe von 7000 € fällig.

¹ EERB – Der erweiterte europäische Recherchenbericht stellt eine Kombination aus dem europäischen Recherchenbericht und der europäischen Recherchenstellungnahme dar, wobei letztere die vorläufige Auffassung der Prüfungsabteilung zur Patentierbarkeit der Ansprüche im Zeitpunkt der Erstellung des Recherchenberichts wiedergibt.

² Regel 51(3) EPÜ 2000 (vormals Regel 37(3) EPÜ 1973).

³ Für eine Teilanmeldung, die im neunten Jahr nach Einreichung der Stammanmeldung eingereicht wird, steigen die bei der Einreichung kumulativ fällig werdenden Jahresgebühren von bisher 5.665 € künftig auf 7.150 € an – ein Anstieg um 26%.

Es ist zwar möglich, die Anzahl der Ansprüche einer Anmeldung zu verringern, ohne dabei etwas von ihrem ursprünglichen Offenbarungsgehalt einzubüßen. So können beispielsweise abhängige Ansprüche als Alternativen umformuliert und in einen einzigen abhängigen Anspruch aufgenommen werden. Auch können bestimmte Ansprüche in die Beschreibung eingegliedert werden. Doch sollten sich gebührenbewusste Anmelder grundsätzlich überlegen, welche Ansprüche von wesentlicher Bedeutung sind, und ihren europäischen Vertreter entsprechend informieren. Dieser kann dann entweder noch vor Einreichung der Europäischen Patentanmeldung oder umgehend (etwa innerhalb eines Monats⁴) nach Eintritt in die regionale Phase aus der internationalen PCT-Phase geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Gebühren möglichst niedrig zu halten. Für den Anmelder empfiehlt es sich in jedem Fall, die Patentansprüche bei Eintritt in die regionale Phase durch den eigenen Anwalt überprüfen und ggf. überarbeiten zu lassen.

CA/D 15/07

Der zweite Schub von Veränderungen tritt dann im Zuge der Entscheidung des Verwaltungsrats CA/D 15/07 am 1. April 2009 in Kraft. Die dann fälligen neuen Gebühren betreffen Europäische Patentanmeldungen, die ab diesem Datum eingereicht werden, sowie Internationale Anmeldungen, die ab diesem Datum in die regionale Phase eintreten.

Aufgrund der geltenden Frist von 31-Monaten ab dem Prioritätstag zur Einleitung der regionalen Phase aus der internationalen PCT-Phase⁵ sind zweifelsohne bereits Internationale Anmeldungen anhängig, die älter sind als ein Jahr und auf die die neuen Gebühren dieser Entscheidung unmittelbar anwendbar sind. Daher empfiehlt es sich, beim Abfassen von (Europäischen oder PCT-) Anmeldungen, die in etwas mehr als einem Jahr beim EPA einzureichen sind, den folgenden neuen Gebühren Rechnung zu tragen:

- Für alle Europäischen Patentanmeldungen, deren Seitenzahl 35 Seiten überschreitet, wird für die 36. und jede weitere Seite eine zusätzliche Anmeldegebühr in Höhe von 12 € pro Seite erhoben.

Damit fallen zum Zeitpunkt der Einreichung einer 100-seitigen Europäischen Anmeldung künftig zusätzlich 780 € an. Diese Gebühren sollen bewirken – so die Hoffnung des EPA – dass Erfindungen fortan kürzer und kompakter zu Papier gebracht werden. Diese Absicht deckt sich mit den anhaltenden Bemühungen des Amtes, die Anmelder dazu zu bringen, jede Anmeldung auf nur eine einzige Erfindung zu beschränken.

Die zusätzliche Anmeldegebühr tritt an die Stelle der bisher bei Erteilung des Patents fälligen Gebühr in Höhe von jeweils 11 € für die 36. und jede weitere Seite. Das Erfordernis, diese Gebühren nun von vornherein als Teil der Anmeldegebühren zu entrichten, wird dem „Weniger-ist-Mehr“-Prinzip bei der Abfassung von Europäischen Patentanmeldungen künftig sicherlich mehr Geltung verschaffen. So sollten kostenbewusste Anmelder, die den Weg über eine PCT-Anmeldung gehen möchten, diesem Erfordernis denn auch bereits bei Einreichung der Internationalen Anmeldung Rechnung tragen. Denn letztere bestimmt den Text, der schließlich in die nationale Phase gelangt. Eine Ausnahme bildet der eher unwahrscheinliche Fall, dass die Anmeldung erst im Anschluss an einen Antrag nach Kapitel II PCT geändert wird.

- Die derzeit erhobene Benennungsgebühr von 80 € pro benanntem Vertragsstaat und die Regelung, wonach mit der Zahlung von sieben Benennungsgebühren alle Vertragsstaaten als benannt gelten, weicht am 1. April 2009 einer von der Anzahl der tatsächlich benannten Vertragsstaaten unabhängigen, pauschalen Benennungsgebühr von 500 €.

Diese Neuregelung gleicht einem „zweischneidigen Schwert“. Denn sie benachteiligt effektiv jene Anmelder, die normalerweise nur einige

⁴ Regel 161 und 162 EPÜ 2000 (vormals Regel 109 und 110 EPÜ 1973).

⁵ Regel 159(1) EPÜ 2000 (vormals Regel 107(1) EPÜ 1973).

wenige Staaten benennen würden: So werden beispielsweise die bisher für drei Staaten fälligen 240 € ab dem 1. April 2008 zunächst auf 255 € und dann ein Jahr später auf 500 € angehoben. Andererseits begünstigt sie jene Anmelder, die normalerweise „7 oder mehr“ (d. h. alle) Staaten wählen würden, da die derzeit fällige Gebühr von 560 € (über eine stufenweise Erhöhung auf 595 € ab dem 1. April 2008) auf 500 € ab dem 1. April 2009 gesenkt wird.

Zwar steht nicht zu erwarten, dass diese Änderung sich umgehend auf die Entscheidung der Anmelder zum Zeitpunkt der Patenterteilung auswirken wird, welche Vertragsstaaten sie weiterhin benennen möchten. Sobald jedoch erst einmal weitere kostensenkende Maßnahmen des EPA greifen, wie z. B. der Londoner Vertrag⁶, kann die neue Pauschalgebühr sicherlich dazu beitragen, dass Patentinhaber in Europa eine größere Anzahl von Ländern benennen werden.

- Die gemäß CA/D 16/07 ab dem 1. April 2008 für den 16. und jeden weiteren Anspruch fällig werdende zusätzliche Gebühr von 200 € gilt ab dem 1. April 2009 nur für den 16. bis 50. Anspruch – ab dem 51. Anspruch beträgt die Anspruchsgebühr dann pauschal 500 € je Anspruch!

Einigen Anmeldern (insbesondere im Bereich der Chemie) mag die vom EPA bevorzugte Anzahl von maximal 15 Ansprüchen pro Patentanmeldung ziemlich restriktiv erscheinen, wenn es darum geht, eine Reihe effektiver Rückzugspositionen zu formulieren. Da in Europa jedoch Ansprüche mit mehrfachen Rückbezügen zulässig sind, sind kaum jemals mehr als 50 Ansprüche erforderlich, um eine Erfindung ausreichend unter Schutz zu stellen. So wird so manch ein Anmelder die Anzahl seiner Ansprüche unter Kostengesichtspunkten auf um 50 oder vorzugsweise unter 50 Ansprüche drücken wollen.

ZUSAMMENFASSUNG

Mit den beschriebenen Änderungen der Gebührenordnung versucht das EPA nun auf finanziellem Wege, die gleichen Ziele bei Patentinhabern zu erreichen wie schon in den vergangenen Jahren, aber auf andere Weise. Oberste Priorität besitzt dabei die Rechtssicherheit Dritter in Bezug auf den letztendlichen Schutzzumfang eines Europäischen Patents. Für das EPA ist es in diesem Zusammenhang von essentieller Bedeutung, dass die unter Schutz zu stellende Erfindung dem Text und den Ansprüchen der Anmeldung eindeutig entnehmbar ist. Dem EPA zufolge wird das Ziel verbesserter Klarheit umso eher erreicht,

- i) je früher die Anmeldung und etwaige damit zusammenhängende Teilanmeldungen erteilt werden, da mit der Erteilung der Schutzzumfang festgelegt wird;
- ii) je weniger Erfindungen – und folglich je weniger verschiedene Ansprüche – in einer Anmeldung enthalten sind; und
- iii) je kürzer und kompakter die Offenbarung ist, aus der die relevante technische Lehre zu extrahieren ist.

Es bleibt abzuwarten, ob die Einführung dieser neuen Gebühren des EPA und ähnliche Beschränkungen der Anmelder durch andere Instanzen nachweislich zu kürzeren Anmeldungen mit einer geringeren Anzahl von Ansprüchen führen werden. ■

⁶ Mit dem Londoner Vertrag, der allen Erwartungen nach noch im Laufe des Jahres 2008 in Kraft tritt, entfällt das Erfordernis, erteilte Patentschriften im Anschluss an ihre Validierung in die Landessprache jedes Vertragsstaates zu übersetzen. Die Patentansprüche hingegen müssen auch weiterhin in die jeweiligen Landessprachen übersetzt werden, und die Vertragsstaaten müssen die Beschreibung in einer der drei Amtssprachen Englisch, Deutsch oder Französisch akzeptieren.



HOFFMANN · EITLE

MÜNCHEN LONDON

MÜNCHEN	LONDON
Arabellastrasse 4 · D-81925 München	Sardinia House · 52 Lincoln's Inn Fields
pm@hoffmanneitle.com	London WC2A 3LZ
Telefon +49 (0)89 – 92 409-0	Phone +44 (0)207 – 404 01 16
Telefax +49 (0)89 – 91 83 56	Fax +44 (0)207 – 404 02 18

©Hoffmann · Eitle 02/2008. 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 Roy Marsh und Alistair Russell in unserem Münchner Büro richten (RMarsh@HoffmannEitle.com, ARussell@HoffmannEitle.com).