

ANSPRUCHSGEBÜHREN FÜR EUROPÄISCHE ANMELDUNGEN: WAS EMPFIEHLT SICH IM HINBLICK AUF DIE GEBÜHRENERHÖHUNG AM 1. APRIL 2008?

RUNDSCHREIBEN 04/2008



Mit dem Rundschreiben 02/2008 hatte Hoffmann · Eitle bereits einige allgemeine Informationen zu den vom Europäischen Patentamt (EPA) beschlossenen Gebührenerhöhungen übermittelt. Heute bieten wir Ihnen einige Ratschläge, wie sich die bevorstehende drastische Erhöhung der Anspruchsgebühren handhaben lässt. Ab dem 1. April 2008 ist für den 16. und jeden weiteren eine Anspruchsgebühr von jeweils 200 EUR zu zahlen. Auch wenn sich das vorliegende Rundschreiben auf diese direkt bevorstehende Rechtsänderung konzentriert, so gelten die folgenden Anmerkungen und Empfehlungen entsprechend für die zweite Erhöhung der Anspruchsgebühren am 1. April 2009 auf eine Gebühr von 500 EUR für den 51. und jeden nachfolgenden Patentanspruch.

von Klemens Stratmann und Peter Wiedemann

WAS KÖNNEN ANMELDER BIS ZUM 31. MÄRZ 2008 TUN, UM KOSTEN ZU SPAREN, OHNE DIE ANSPRÜCHE ZU ÄNDERN?

Die derzeit wirksamste Maßnahme zum Sparen von Anspruchsgebühren bei einer Anmeldung mit wesentlich mehr als 15 Ansprüchen ist es sicherlich, die Anmeldung beim EPA vor dem 1. April 2008 einzureichen. Dies gilt insbesondere für anhängige PCT-Anmeldungen, bei denen die Frist von 31 Monaten ab dem Prioritätsdatum zum Eintritt in die regionale Phase beim EPA am 1. April 2008 oder danach abläuft und die Anmeldung soweit fortgeschritten ist, dass das Einreichen vor dem 1. April 2008 eine Option darstellt. Um Anspruchsgebühren zu sparen, ist es im Prinzip auch möglich, bis zum 31. März 2008 früh innerhalb des von der Pariser Verbandsvereinbarung vorgesehenen Prioritätsjahres europäische Anmeldungen einzureichen, die eine ausländische Priorität beanspruchen. Dies geht jedoch auf Kosten eines früheren Ablaufdatums des europäischen Patents, welches dann bei Zahlung aller Jahresgebühren 20 Jahre nach dem früheren Anmeldetag seine Wirkung verlieren wird.

Wenn Sie daher vermeiden möchten, Anspruchsgebühren zu den neuen und höheren Tarifen zu zahlen, **senden Sie uns bitte Ihre Auftragschreiben so schnell wie möglich**. Hoffmann · Eitle ist darauf vorbereitet, solche Anmeldungen mit hoher Priorität zu bearbeiten, **um sicherzustellen, dass die Anmeldung vor dem 1. April 2008 eingereicht wird**.

WIE WIRD HOFFMANN · EITLE MIT AUFTRÄGEN FÜR EUROPÄISCHE ANMELDUNGEN AB DEM 1. APRIL 2008 UMGEHEN?

Im Hinblick auf eine effiziente und transparente Handhabung eingehender Aufträge für neue Anmeldungen beabsichtigt Hoffmann · Eitle, Anmeldungen mit mehr als 15 Ansprüchen nach

der Zahl der Patentansprüche zu unterscheiden. Statistische Analysen von tausenden von Anmeldungen, die wir beim EPA in den letzten Jahren eingereicht haben, zeigen, dass ein sehr hoher Anteil dieser Fälle 20 oder weniger Patentansprüche aufweist. Der für die Ansprüche 16 bis 20 zu zahlende Gebührenbetrag ist noch relativ gering im Vergleich zu der Zeit, die ein Anwalt möglicherweise investieren müsste, um die Ansprüche umzuformulieren und ihre Anzahl zu reduzieren. In diesem Zusammenhang sollte man auch berücksichtigen, dass für einen Anspruchssatz mit 20 Ansprüchen derzeit auch 450 EUR an Anspruchsgebühren (10 x 45 EUR) anfallen würden. Somit glauben wir, dass eine maximaler Effizienz durch ein Standardverfahren erzielt werden kann, bei dem Hoffmann · Eitle die Anspruchsgebühren zu jeder in Auftrag gegebenen europäischen **Anmeldung** zahlt, **die 20 Ansprüche oder weniger aufweist**.

Bei jenen Anmeldungen mit **21 oder mehr Patentansprüchen** wird es unser Standardverfahren sein, dem EPA zunächst keine Anspruchsgebühren zu zahlen. Der Anwalt, der die Anmeldung vor dem Einreichen durchsieht, wird prüfen, ob es einfache Maßnahmen zur Reduzierung der Anzahl der Ansprüche gibt, wie das Einfügen mehrfacher Abhängigkeiten und mit dem Mandanten oder dem Korrespondenzbüro klären, auf Grundlage welcher Patentansprüche die Anmeldung beim EPA eingereicht werden soll. Hoffmann · Eitle wird dann den fälligen Gebührenbetrag zu dem vereinbarten Anspruchssatz zahlen.

Bei **Anmeldungen**, die **im Prioritätsjahr der Pariser** Verbandsvereinbarung eingereicht werden sollen, wird es daher wahrscheinlich zu einer eiligen Korrespondenz zwischen dem Anwalt von Hoffmann · Eitle und dem Mandanten oder dem Korrespondenzanwalt vor dem Ende des Prioritätsjahres kommen, um zu klären, ob eine anwaltliche Revision des Anspruchssatzes gewünscht wird, und in jedem Fall, wie viele Ansprüche beim EPA eingereicht werden sollen.

In **PCT-Fällen**, die für den Eintritt in die regionale Phase beim EPA vorgesehen sind, hat der Anwalt mehr Zeit, um den Sachverhalt mit dem Mandanten oder dem Korrespondenzanwalt zu klären. Der Anwalt kann von der gemäß Regel 161/162 EPÜ vorgesehenen 1-Monatsfrist Gebrauch machen, die nach dem Eintritt in die regionale Phase mit Zustellung der Mitteilung gemäß Regel 161/162 EPÜ beginnt. In solchen Fällen wird der Anwalt mit dem Mandanten oder dem Korrespondenzanwalt wahrscheinlich bis zum Ende der 1-Monatsfrist an einer Revision der Ansprüche für das EPA arbeiten, um den Betrag der Anspruchsgebühren zu verringern.

WAS GESCHIEHT, WENN FÄLLIGE ANSPRUCHSGEBÜHREN NICHT GEZAHLT WERDEN?

Aus Regel 45(3) EPÜ ergibt sich, dass es als Verzicht auf den entsprechenden Anspruch gilt, wenn die Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig gezahlt wird. Unter Bezugnahme auf J15/88 erläutern die Prüfungsrichtlinien¹ diese Rechtsfolge als **materiellen Offenbarungsverlust**. Dementsprechend kann man Merkmale eines solchen Anspruchs, die sich nicht auch in der Beschreibung oder den Zeichnungen finden, nicht mehr in die Anmeldung und insbesondere nicht mehr in die Patentansprüche einführen.

Bevor eine Entscheidung getroffen wird, fällige Anspruchsgebühren für einen Anspruch nicht zu zahlen, sollte man daher prüfen, ob die in diesem Anspruch beschriebene Ausführungsform an anderer Stelle in der Anmeldung offenbart ist. Folglich wird auch die übliche Praxis vieler Anmelder, in ihre Anmeldung eine Liste mit Ausführungsformen aufzunehmen, die in den gleichen Worten beschrieben sind wie die Patentansprüche, ab dem 1. April 2008 zusätzliche Bedeutung gewinnen. Diese Praxis minimiert das Risiko, Offenbarung unwiderruflich zu verlieren, wenn Anspruchsgebühren für einen Anspruch nicht gezahlt werden.

WAS KÖNNEN ANMELDER TUN, UM DIE ZAHL DER ANSPRÜCHE IN ANHÄNGIGEN ANMELDUNGEN ZU REDUZIEREN?

Oft zeigen die Patentansprüche von Anmeldungen mit sehr vielen Ansprüchen eine Struktur mit einfachen Abhängigkeiten, da sie im Hinblick auf die PCT-Regel 6.4 und US-Recht formuliert wurden. Wenn die Erfindung in mehr als einem unabhängigen Anspruch beansprucht wird, z. B. in Verfahrens- und Vorrichtungsansprüchen, oder in Ansprüchen für das Ausgangsmaterial und das Endprodukt, mag es jedoch oft genügen, eine einzige Sequenz abhängiger Ansprüche zu formulieren, auf welche sich der zweite unabhängige Anspruch bezieht. **Mehrfache Abhängigkeiten** führen auch zu einer wirksamen Reduzierung der Anspruchszahl, wenn spezielle Merkmalskombinationen in den Ansprüchen mit so wenigen Ansprüchen wie möglich definiert werden sollen. Die Umformulierung von **Alternativen**, die in verschiedenen abhängigen Ansprüchen definiert sind, in einen einzigen abhängigen Anspruch, ist eine weitere wirksame und zulässige Technik zur Verringerung der Anspruchszahl. Ferner sollten Anmelder berücksichtigen, dass das EPA die Verwendung von **optionalen Merkmalen** im Anschluss an Ausdrücke wie „vorzugsweise“, „beispielsweise“ oder „insbesondere“ in den Ansprüchen nicht grundsätzlich beanstandet, so lange diese keine Unklarheiten verursachen.² Optionale Merkmale in den Ansprüchen werden normalerweise vom EPA nicht geprüft, helfen aber dabei, möglichst viele Ausführungsformen in 15 Ansprüchen unterzubringen. Die Definition solcher optionaler Merkmale kann somit die Flexibilität des Anmelders beim Durchführen von Änderungen erhöhen.

¹ Abschnitt A, III.9 und VII.1.3

² Prüfungsrichtlinien, Abschnitt C, III. 4.9

WAS SOLLTEN ANMELDER BEIM FORMULIEREN ZUKÜNFTIGER ANMELDUNGEN BERÜCKSICHTIGEN?

Die zuvor erläuterten Techniken können gleichermaßen dazu verwendet werden, die Zahl der Ansprüche von Anfang an zu verringern, wenn eine neue Anmeldung ausgearbeitet wird.

Bei Maßnahmen zur Reduzierung der Anspruchszahl sollten die Anmelder jedoch berücksichtigen, dass das EPA ein sehr enges Offenbarungsverständnis hat. Die Verwendung von mehrfachen Abhängigkeiten und Listen mit Alternativen birgt das Risiko in sich, dass eine spezielle Merkmalskombination, die sich theoretisch aus der Kombination von Elementen der Listen und Anspruchsabhängigkeiten ergibt, im Hinblick auf das vom EPA angewandte „Zwei-Listen-Prinzip“³ nicht länger als offenbart angesehen wird.

Wir empfehlen daher, frühzeitig einen Europäischen Patentanwalt zu kontaktieren, um Ratschläge hinsichtlich einer geeigneten Formulierung der Patentansprüche einzuholen.

ZUSAMMENFASSUNG

Anmelder und ihre Vertreter sehen sich angesichts der starken Erhöhung der Anspruchsbühren am 1. April 2008 und 1. April 2009 mit einer neuen Herausforderung konfrontiert. In einigen technischen Gebieten, in denen die Erfindung auf verschiedenen Ebenen ausgeführt werden kann und in vielen verschiedenen Produkten und Verfahren eingesetzt werden kann, beispielsweise in der Biotechnologie, wird es Anmeldern schwer fallen, eine Anmeldung mit nur 15 Patentansprüchen zu schreiben, welche die erforderlichen Kategorien zum Durchsetzen eines Patents enthalten, ausreichend Flexibilität beim Durchführen von Änderungen bieten und die notwendigen Rückzugspositionen für das Prüfungsverfahren vor den Patentämtern umfassen.

Angesichts dieser Situation kann es eine nützliche Investition sein, am Ende des Prioritätsjahres einen Europäischen Patentanwalt damit zu beauftragen, einen Anspruchssatz im „EPA-Format“ zu formulieren, der das Erreichen des gewünschten Patentschutzes nicht nur in den EPÜ-Mitgliedsstaaten, sondern auch in vielen anderen wichtigen Ländern erleichtert. Gleichermaßen kann ein Anmelder, der das Einreichen einer PCT-Anmeldung zur Verwendung für verschiedene Patentämter, einschließlich des EPA und des USPTO in Betracht zieht, eine erhebliche Kostenersparnis erzielen, wenn er einem Europäischen Patentanwalt die Gelegenheit gibt, einen Anspruchssatz im „EPA-Format“ so rechtzeitig zu formulieren, dass er in die PCT-Anmeldedokumente eingefügt werden kann. Bei dieser Arbeit sind wir gerne behilflich. ■

³ Vgl. Leitsatz der T 7/86 (Xanthine/Draco): *Eine Klasse chemischer Verbindungen, die nur durch eine allgemeine Strukturformel mit mindestens zwei variablen Gruppen definiert ist, offenbart nicht jede einzelne Verbindung, die sich aus der Kombination aller möglichen Varianten innerhalb dieser Gruppe ergeben kann.*



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 04/2008. 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 Dr. Klemens Stratmann und Peter Wiedemann in unserem Münchner Büro richten (KStratmann@HoffmannEitle.com, PWiedemann@HoffmannEitle.com).