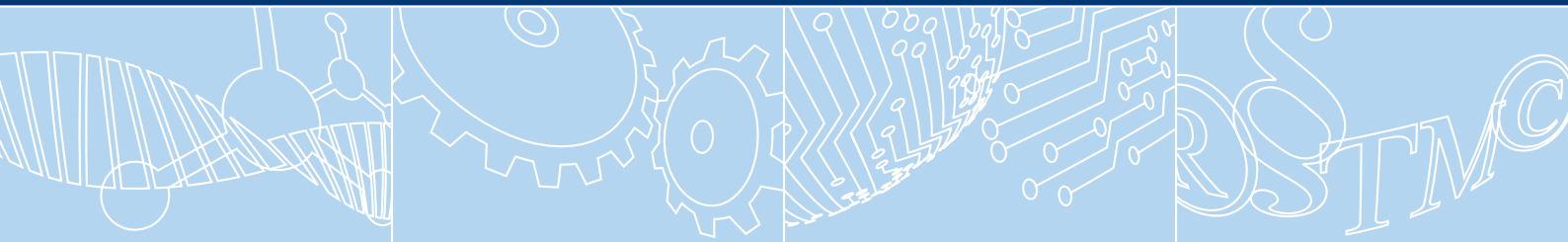


HOFFMANN · EITLE

MÜNCHEN LONDON DÜSSELDORF

ZUNEHMENDER PRAGMATISMUS BEIM EPA:  
ANMELDERFREUNDLICHE REGULÄNDERUNGEN  
IM EPÜ

RUNDSCHREIBEN 2/2013



**Feedback durch die Anmelder zeigt Wirkung: Die 24-Monatsfristen zur Einreichung von Teilanmeldungen gemäß Regel 36(1) EPÜ werden gestrichen, und vollständige Recherchen für uneinheitliche Anmeldungen werden zukünftig auch für Euro-PCT-Anmeldungen durchgeführt (Regel 164 EPÜ).**

*von Dr. Mark A. G. Jones*

## ZUSAMMENFASSUNG

---

Der anhaltend von Patentanmeldern geäußerte Unmut hat den Verwaltungsrat des Europäischen Patentamtes (EPA) dazu bewogen, zwei Regeln des EPÜ so zu ändern, dass es zukünftig einfacher wird, Schutz für alle in einer Patentanmeldung offenbarten Erfindungen zu erlangen.

Erstens fällt mit Wirkung zum 1. April 2014 die bisherige 24-Monatsfrist gemäß Regel 36 EPÜ weg, so dass für eine Anmeldung Teilanmeldungen eingereicht werden können, solange die Anmeldung anhängig ist. Somit wird die vor dem 1. April 2010 geltende Regelung wieder hergestellt. Der Preis für diese zurückgewonnene Freiheit ist eine über die regulären Anmeldegebühren hinausgehende, zusätzliche Gebühr für das Einreichen einer Teilanmeldung. Die Änderung gilt für alle Anmeldungen und Teilanmeldungen, die am 1. April 2014 als anhängig gelten, und unabhängig davon, ob die Fristen nach Regel 36(1) EPÜ bereits abgelaufen sind.

Zweitens wird Regel 164 EPÜ zum 1. November 2014 dahingehend geändert, dass auch für EuroPCT Anmeldungen bei beanstandeter Einheitlichkeit eine Recherche aller beanspruchten Erfindungen möglich ist, sofern zusätzliche Recherchegebühren entrichtet werden. Das gilt unabhängig davon, welche (ergänzende) internationale Recherchebehörde die Anmeldung in der internationalen Phase bearbeitet hat. Dadurch erhält der Anmelder bereits zu einem frühen Zeitpunkt einen umfassenden Überblick über den Stand der Technik für sämtliche beanspruchten Erfindungen, und kann leichter entscheiden, welche Erfindung(en) - als Stamm- oder Teilanmeldung - weiter verfolgt werden soll(en).

## 1. HINTERGRUND

---

Für einen Anmelder ist es oft schwierig zu entscheiden, wie detailliert ein neues Produkt oder Verfahren in einer Anmeldung offenbart werden muss, und in welchem Umfang diese Offenbarung beansprucht werden kann. Ausführbarkeit und Klarheit der Offenbarung einerseits und Einheitlichkeit der beanspruchten Lehre andererseits sind zu beachten, und darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht der gesamte, potentiell schädliche Stand der Technik bekannt ist. Der tatsächliche Beitrag der Anmeldung kann daher erst nach dem Anmeldetag hinreichend bestimmt werden. Ebenso kristallisieren sich die wirtschaftlich interessanten Aspekte einer Anmeldung häufig erst mit der Zeit und somit nach dem Anmeldetag heraus. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass eine Anmeldung oft wesentlich mehr offenbart als schlussendlich beansprucht werden kann. Der patentrechtliche Umgang mit dem offenbarten Überschuss ist daher ein für den Anmelder wesentliches Thema.

Vor diesem Hintergrund stellt die zum 1. April 2010 vom EPA eingeführte zeitliche Begrenzung der Einreichung von Teilanmeldungen einen erheblichen Nachteil dar. Wer eine europäische Anmeldung über den Umweg einer internationalen (PCT) Anmeldung verfolgt, musste unter den derzeit geltenden Regelungen im Fall einer Einheitlichkeitsbeanstandung eine eingeschränkte Flexibilität hinsichtlich des weiter verfolgbaren Gegenstands sowie eine zeitlich verzögerte und kostspielige Recherche der für uneinheitlich befundenen Aspekte seiner Anmeldung in Kauf nehmen. Die neuerlichen Änderungen schaffen hier Abhilfe.

## 2. TEILANMELDUNGEN (REGEL 36(1) EPÜ): VERGANGENHEIT, GEGENWART UND ZUKUNFT

### 2.1. Vergangenheit

Vor dem 1. April 2010 konnten zu einer anhängigen Patentanmeldung (Stammanmeldung) jederzeit Teilanmeldungen eingereicht werden. Auch eine so entstandene Teilanmeldung konnte, solange sie anhängig war, wiederum als Stammanmeldung für eine neue Generation von Teilanmeldungen dienen. Dadurch war es dem Anmelder jederzeit möglich, aus der Stammanmeldung bereits gestrichene Ansprüche weiter zu verfolgen und/oder zwar offenbarte, aber bislang noch gar nicht beanspruchte Aspekte zum Gegenstand einer Anmeldung machen. Hieraus resultierte eine gewisse Rechtsunsicherheit, da theoretisch bis zum Ablauf der Patentschutzdauer Anmeldungen anhängig gehalten werden konnten. Um das sich daraus ergebende Missbrauchspotential zu eliminieren, wurde die Regel 36 EPÜ zum 1. April 2010 in die derzeit geltende Fassung geändert.

### 2.2 Gegenwart

Seit dem 1. April 2010 kann gemäß Regel 36(1) EPÜ nur noch dann eine Teilanmeldung eingereicht werden, wenn dieses (1) innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt des frühesten Prüfungsbescheids in einer Serie von Stamm- und Teilanmeldungen (d.h. erste Anmeldung, daraus entstandener Teilanmeldung(en) und ggf. daraus resultierende weitere Teilanmeldungen) geschieht, oder (2) innerhalb von 24 Monaten nach erstmaliger Erhebung eines Einheitlichkeitseinwands durch die Prüfungsabteilung. Diese Beschränkung wurde von den Anmeldern allgemein als unangemessen angesehen und in der Folgezeit heftig diskutiert und kritisiert.

### 2.3. Zukunft

Angesichts der anhaltenden Unzufriedenheit der Anmelder wird die Regel 36(1) zum 1. April 2014 in der vor dem 1. April 2010 geltenden Fassung

insoweit wiederhergestellt<sup>1</sup>, dass Teilanmeldungen ohne zeitliche Begrenzung eingereicht werden können, solange die Stammanmeldung anhängig ist. Zur Vermeidung von möglichem Missbrauch wird ferner die Regel 38 EPÜ dahingehend geändert, dass für Teilanmeldungen eine mit jeder Generation progressiv zunehmende Anmeldegebühr erhoben wird. Über die geplante Höhe dieser Gebühren hat das EPA noch nichts bekanntgegeben, wird dieses aber voraussichtlich bis Ende dieses Jahres noch tun.

### 2.4. Strategische Überlegungen

Bestehende Anmeldungen, deren Anhängigkeit bis zum 1. April 2014 und darüber hinaus aufgrund des Verfahrensstandes unkritisch ist und/oder deren 24-Monats-Frist nach der derzeit geltenden Regel 36(1)a) bis zum 1. April 2014 nicht abläuft, kommen ohne weiteres in den Genuss der gelockerten Teilungsvoraussetzungen. Sie sollen hier nicht weiter diskutiert werden. In einigen Fällen jedoch kann es bedeutsam sein, dass eine Anmeldung, aus der gegenwärtig nicht mehr geteilt werden kann, bis mindestens zum 1. April 2014 anhängig gehalten werden muss, damit eine Teilanmeldung wieder möglich wird. Hier bestehen folgende Möglichkeiten.

- 1) Beabsichtigt das EPA, ein Patent zu erteilen, und ist die entsprechende **Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ bereits ergangen**, wird dem Anmelder eine 4-monatige Frist zur Entrichtung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühren und zur Einreichung der Übersetzungen der Ansprüche gewährt. Liegt das Ende dieser Frist nach dem 31. März 2014 ist die Einreichung einer Teilanmeldung ab dem 1. April 2014 unproblematisch. Andernfalls kann das Fristende durch folgende Maßnahmen hinausgezögert werden:
  - (i) Frist verstreichen lassen und innerhalb von zwei Monaten nach Mitteilung über den dadurch ausgelösten Rechtsverlust Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ

<sup>1</sup> Verwaltungsratsentscheidung CAD 15/13, Verfügbar auf <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/ac-decisions/archive/20131024a.html>

beantragen. Damit lässt sich die Frist um mindestens zwei Monate verlängern.

- (ii) Innerhalb der Frist die zur Erteilung vorgesehene Fassung der Anmeldung beanstanden und Änderungen beantragen, vorzugsweise solche, die das EPA aller Voraussicht nach gewähren wird. In jedem Fall muss die Prüfungsabteilung einen weiteren Bescheid erlassen. Auch dann, wenn dieser Bescheid bereits eine neue Mitteilung nach Regel 71(3) ist, beginnt die 4-Monatsfrist (s.o.) erneut zu laufen und wird somit nach dem 1. April 2014 ablaufen.
- 2) Falls bereits **auf die Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ erwidert** und alle **Erfordernisse zur Erteilung erfüllt** wurden, kommt es auf den vorgesehenen Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents an. Liegt er nach dem 1. April 2014, ist auch hier die Einreichung einer Teilanmeldung ab dem 1. April 2014 unproblematisch. Ansonsten kann es schwierig werden, die Anhängigkeit über den 31. März hinaus aufrechtzuerhalten. Dies ist aber unter bestimmten Voraussetzungen immer noch möglich:
- (i) Wird nach der Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ, aber vor dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents eine Jahresgebühr fällig, so wird der Hinweis erst bekannt gemacht, wenn die Jahresgebühr entrichtet wurde<sup>2</sup>. Jahresgebühren können unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit entrichtet werden. Die Erteilung kann unter diesen Umständen bis zu 6 Monate über die Fälligkeit der Jahresgebühr hinausgezögert werden.
  - (ii) Ebenso können auch nach Erfüllung der Erteilungserfordernisse Änderungen oder Korrekturen des für die Erteilung vorgesehenen Textes beantragt werden. Zwar können diese gemäß Regel 137(3) EPÜ zu

diesem Zeitpunkt nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden, wodurch der Erfolg dieser Strategie ungewiss ist. Werden sie jedoch von der Prüfungsabteilung akzeptiert, muss das Erteilungsverfahren wieder aufgenommen und eine neue Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ erlassen werden. Die durch diese Mitteilung ausgelöste Frist wird deutlich nach dem 1. April 2014 ablaufen.

- 3) Wurde die **Anmeldung bereits zurückgewiesen**, kann innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt des Zurückweisungsbeschlusses Beschwerde gegen die Zurückweisung eingelegt werden. Hier sind zwei Szenarien denkbar:
  - (i) Läuft die Beschwerdefrist vor dem 1. April 2014 ab, bleibt die Anmeldung nach Einlegung der Beschwerde bis zur abschließenden Entscheidung formal anhängig. Ein zum jetzigen Zeitpunkt zulässig begonnenes Beschwerdeverfahren wird nicht vor dem 1. April 2014 abgeschlossen sein.
  - (ii) Läuft die Beschwerdefrist am oder nach dem 1. April 2014 ab, kann eine Teilanmeldung ab dem 1. April 2014 und innerhalb der 2-monatigen Beschwerdefrist noch gültig eingereicht werden, auch wenn eine Beschwerde tatsächlich nach Ablauf der Beschwerdefrist nicht eingelegt wird (siehe Entscheidung G 1/09 der Großen Beschwerdekammer des EPA).

### 3. ZUSÄTZLICHE RECHERCHEN BEI EINTRITT IN DIE REGIONALE PHASE

#### 3.1 Status Quo (seit dem 1. April 2010)

Für eine **direkt beim EPA eingereichte** Anmeldung wird eine Recherche nach relevantem Stand der Technik für die Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes durchgeführt. Wird dabei festgestellt, dass mehrere, nicht durch ein gemeinsames erfinderisches Konzept miteinander verbun-

<sup>2</sup> Regel 71a(4) EPÜ

dene (d.h. uneinheitliche) Erfindungen beansprucht werden, wird zunächst nur ein teilweiser Recherchenbericht für die erste in den Patentansprüchen genannte Erfindung erstellt. Für jede weitere Erfindung wird die Recherche nur durchgeführt, wenn der Anmelder nach Aufforderung eine zusätzliche Recherchegebühr entrichtet (Regel 64 EPÜ). Im weiteren Verfahren kann der Anmelder eine beliebige, recherchierte Erfindungen zum Gegenstand der bereits bestehenden (Stamm)Anmeldung machen. Alle weiteren Erfindungen können im Rahmen von Teilanmeldungen verfolgt werden. Der in den Recherchen aufgefundene Stand der Technik kann hier wertvolle Entscheidungshilfe leisten.

Für eine **in die regionale Phase vor dem EPA eintretende PCT-Anmeldung** ist die Situation eine deutlich andere. Nach Ansicht des EPA bietet bereits die internationale Phase die obigen Recherchemöglichkeiten, ggf. unter Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren an die Internationale Recherchebehörde (ISA). Bei Eintritt in die regionale Phase können geänderte Ansprüche vorgelegt werden, die den Rechercheergebnissen Rechnung tragen.

War das EPA **nicht** als ISA tätig, erstellt es einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht für die geltenden Ansprüche. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass das EPA einen von der ISA nicht erhobenen Einheitlichkeitseinwand vorbringt, sei es aufgrund anders formulierter Ansprüche, neu aufgefundenen Standes der Technik oder eines grundsätzlich anderen Verständnisses der beanspruchten Lehre. Das EPÜ bietet in diesem Fall aber derzeit keine Möglichkeit, weitere Recherchegebühren zu entrichten (Regel 164 EPÜ). Es wird daher in jedem Fall nur die erste beanspruchte Erfindung recherchiert, und nur diese kann in der anhängigen Anmeldung weiter verfolgt werden, unabhängig davon, ob dieses im Licht des gefundenen Standes der Technik erfolgversprechend und/oder aus anderen Gründen nicht sinnvoll ist. Weiteren Erfindungen bleibt nur der Weg über Teilanmeldungen. Es ist daher gegenwärtig notwendig, die für den Anmelder wichtigste Erfindung zuerst in den Ansprüchen zu nennen, damit sie im Fall eines Einheitlichkeitseinwands in der Anmeldung verbleiben kann.

War das EPA als ISA tätig, wird **kein** ergänzender Recherchenbericht erstellt und das Erteilungsverfahren erfolgt auf Grundlage einer zuvor in der internationalen Phase recherchierten Erfindung (Regel 164(2) EPÜ). Da keine weitere Recherche stattfindet, und nicht recherchierte Ansprüche beim EPA nur im Rahmen einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden können, muss derzeit bereits in der internationalen Phase eine Recherche für sämtliche Erfindungen beantragt werden, die der Anmelder für die Weiterverfolgung in der bestehenden Anmeldung vor dem EPA in Erwägung zieht.

In jedem Fall ergibt sich eine Situation, in der der Anmelder hinsichtlich seiner Auswahlmöglichkeiten der weiter zu verfolgenden Ansprüche gegenüber einer direkt beim EPA eingereichten Anmeldung stark beschränkt ist.

### 3.2 Zukünftig (ab dem 1. November 2014)

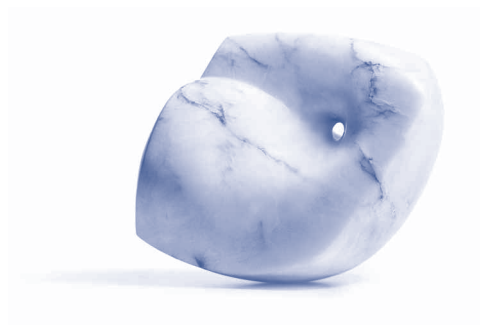
Diese unbefriedigende Situation wird durch die am 1. November 2014 in Kraft tretende Änderung der Regel 164 EPÜ beseitigt. Von diesem Zeitpunkt an kann auch für in die regionale Phase vor dem EPA eintretende PCT-Anmeldungen für jede Erfindung (ggf. unter Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren) eine Recherche beantragt werden, die Gegenstand des Anspruchssatzes bei Eintritt in die regionale Phase ist. Bei Eintritt in die regionale Phase wird der Anmelder aufgefordert, für noch nicht recherchierte Gegenstände innerhalb von zwei Monaten weitere Recherchegebühren zu entrichten. War das EPA nicht als ISA tätig, werden die Ergebnisse einer weiteren Recherche im Rahmen eines ergänzenden europäischen Rechercheberichts übermittelt. War das EPA als ISA tätig, werden sie im ersten Bescheid der Prüfungsabteilung mitgeteilt.

Folglich kann ein Anmelder zukünftig einen Gegenstand, der in der internationalen Phase nicht recherchiert wurde, zum Gegenstand des Erteilungsverfahrens vor dem EPA machen, und zwar auch dann, wenn das EPA bereits als ISA tätig war. Diese Änderung stellt die Gleichheit zwischen PCT-Anmeldern her, die das EPA als

ISA wählen müssen, und solchen die dieser Beschränkung nicht unterliegen.

Ferner hat der Anmelder die Möglichkeit, wenn die Ansprüche bei Eintritt in die regionale Phase mehrere Erfindungen enthalten und/oder neuer Stand der Technik zu einer Uneinheitlichkeit führt, die Erfindung auszuwählen, die er tatsächlich weiter verfolgen möchte. Voraussetzung ist die Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren.

Insgesamt wird dem Anmelder ab dem 1. November 2014 unabhängig davon, welche Behörde in der internationalen Phase tätig war, eine höhere Flexibilität in der europäischen Phase gewährt.



## HOFFMANN · EITLE

MÜNCHEN LONDON DÜSSELDORF

**MÜNCHEN**

Arabellastrasse 4  
D-81925 München  
pm@hoffmanneitle.com  
Phone +49 89 92409-0  
Fax +49 89 918356

**LONDON**

Harmsworth House  
13–15 Bouverie Street  
London EC4Y 8DP  
Phone +44 20 7427 0200  
Fax +44 20 7936 4510

**DÜSSELDORF**

Niederkasseler Lohweg 18  
D-40547 Düsseldorf  
Phone +49 89 92409-0  
Fax +49 89 918356

**HAMBURG**

Neuer Wall 80  
D-20354 Hamburg  
Phone +49 40 822138-185  
Fax +49 89 918356

In cooperation with HOFFMANN · EITLE S.R.L. **MILANO**

Operational Branch  
Via Torino 2  
IT-20123 Milano  
Phone +39 02 725 46 632  
Fax +39 02 725 46 400

Registered Office  
Via Dante 9  
IT-20123 Milano  
info@hoffmanneitle.it  
www.hoffmanneitle.it

In cooperation with HOFFMANN · EITLE S.L.U. **MADRID**

Paseo de la Habana, 9–11  
ES-28036 Madrid  
Phone + 34 91 2986178  
Fax +34 91 5639710

madrid@hoffmanneitle.com  
www.hoffmanneitle.es