

Änderungen der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen

Erstellung des Recherchenberichts nicht möglich

a) Änderung der Regel 62 EPÜ

Wenn die Recherchenbehörde feststellt, dass eine Anmeldung mehr als einen unabhängigen Anspruch pro Kategorie (Produkt, Verfahren, Verwendung oder Vorrichtung) enthält (Regel 43 (2) EPÜ), werden nicht mehr alle Ansprüche recherchiert. Der Anmelder erhält eine Aufforderung innerhalb von **2 Monaten** anzugeben, welche Ansprüche der Recherche zu Grunde gelegt werden sollen. Der Anmelder kann zusätzlich auch Argumente gegen die Beurteilung der Recherchenbehörde anführen. Reagiert der Anmelder nicht innerhalb dieser 2 Monate, wird die Recherche auf der Grundlage des ersten unabhängigen Anspruchs jeder Kategorie durchgeführt.

b) Änderung der Regel 63 EPÜ

Wenn die Recherchenbehörde feststellt, dass eine Anmeldung nicht deutlich und klar formuliert ist (Artikel 84 EPÜ), oder die Ansprüche nicht durch die Beschreibung gestützt sind (Artikel 83 EPÜ), also eine sinnvolle Recherche nicht möglich ist, wird nur eine Teilrecherche durchgeführt. Der Anmelder erhält zuvor die Möglichkeit innerhalb von **2 Monaten** Angaben zu dem zu recherchierenden Gegenstand zu machen. Der Anmelder kann argumentativ darlegen, warum eine Recherche möglich sei und welchen Inhalt sie zu Grunde legen soll, z.B. mit Hilfe einer alternativen Formulierung der Ansprüche. Solche Anspruchsformulierungen werden zu diesem Zeitpunkt nicht in die Anmeldung aufgenommen.

c) Allgemein

Eine Umformulierung der Ansprüche ist vor der Erstellung des Recherchenberichts nicht möglich (Regel 137(a) EPÜ). Es wird grundsätzlich nur ein Bericht der Recherchenbehörde erstellt. Falls die Argumentation des Anmelders nicht überzeugend war, wird dies im Recherchenbericht begründet. Mit dem Recherchenbericht wird der Anmelder außerdem dazu aufgefordert, die Ansprüche auf den recherchierten Umfang zu begrenzen. Es ist allerdings möglich, Argumente gegen eine Entscheidung der Recherchenbehörde im eigentlichen Prüfungsverfahren wieder aufzunehmen. Dies führt zu einer Überprüfung der Entscheidung der Recherchenbehörde durch die Prüfungsabteilung.

Haftungsausschluss

Dieses Schreiben beinhaltet allgemeine Informationen zu den Änderungen der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen, die für unsere Mandanten und Partnerkanzleien sowie deren Mandanten bestimmt sind. Es handelt sich hierbei nicht um eine Rechtsberatung oder fachliche Auskunft. Zusätzlich ist die praktische Umsetzung der geänderten Regeln innerhalb des Europäischen Patentamtes noch nicht abschließend geklärt. Wir können daher keine Haftung für die in diesem Schreiben übermittelten Informationen sowie die Folgen übernehmen, die aus Maßnahmen entstehen, die auf Grund der in diesem Schreiben zusammengestellten Informationen ergriffen wurden.