

Pflicht zur Vorlage von Recherchenergebnissen einer früheren Anmeldung

a) Änderung der Regel 141 EPÜ

Die geänderte Regel 141 EPÜ sieht ab dem 1. Januar 2011 zwingend vor, dass ein Anmelder, der die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, eine Kopie der Recherchenergebnisse und Prüfbescheide für alle Prioritätsanmeldungen dem Europäischen Patentamt (EPA) bei der europäischen Nachanmeldung vorzulegen hat.

Anmelder müssen die früheren Recherchenergebnisse einreichen bei

- (a) Einreichung einer europäischen Patentanmeldung, oder
- (b) Einleitung der europäischen, regionalen Phase, also einer Euro-PCT-Anmeldung.

Diese Verpflichtung besteht für alle ab dem 1. Januar 2011 eingereichten europäischen Patentanmeldungen, europäischen Teilanmeldungen und internationalen Patentanmeldungen mit Bestimmung von Europa.

Werden mehrere Prioritäten beansprucht, so sind Kopien der Recherchenergebnisse von alle früheren prioritätsbegründenden Anmeldungen vorzulegen. Regel 141(1) EPÜ umfasst Recherchenergebnisse aller Art (Recherchenberichte, Auflistung von Stand der Technik, relevante Teile von Prüfbescheiden). Die eingereichte Kopie des Recherchenergebnisses muss eine Kopie des offiziellen Dokuments sein, wie es vom entsprechenden Amt herausgegeben worden ist. Eine bloße Auflistung des Standes der Technik durch den Anmelder genügt nicht. Eine eventuelle Übersetzung der Recherchenergebnisse ist nicht erforderlich. Kopien der zitierten Dokumente müssen nicht vorgelegt werden. Bei Teilanmeldungen ist es nicht nötig, eine Kopie von Recherchenergebnissen einzureichen, wenn diese bereits für die Stammanmeldung eingereicht wurde.

Das japanische, US-amerikanische und britische Patentamt haben jedoch mit dem EPA vereinbart, sich gegenseitig Recherchenergebnisse digital zur Verfügung zu stellen. Anmelder müssen dem EPA deshalb keine Kopie von Recherchenergebnissen eines dieser Patentämter einreichen. Auch Recherchenergebnisse, die das EPA selbst erstellt hat müssen nicht eingereicht werden.

Die neue Regel 141(3) EPÜ sieht ergänzend vor, dass das Europäische Patentamt das Recht hat, den Anmelder aufzufordern, die Recherchenergebnisse von Anmeldungen vorzulegen, welche dieselbe Erfindung betreffen, deren Priorität jedoch nicht beansprucht wird. Diese neue Regel entspricht weitestgehend der früheren Regel 141 EPÜ. Von dieser Regel 141(3) EPÜ soll nur in seltenen Fällen Gebrauch gemacht werden.

Liegen die Recherchenergebnisse bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung bei Eintritt in die europäische Phase noch nicht vor, muss der Anmelder die Recherchenergebnisse unverzüglich nach Erhalt beim Europäischen Patentamt einreichen.

b) Neue Regel 72 b) EPÜ

Die neue Regel 72b) EPÜ ergänzt die Änderung der Regel 141 EPÜ. 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 europäischen Akte enthalten ist.

Der Anmelder muss dann, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten entweder eine Kopie der Recherchenergebnisse gemäß Regel 141(1) EPÜ oder eine Erklärung, dass ein Recherchenergebnis nicht verfügbar ist einreichen. Falls der Anmelder nicht fristgerecht antwortet, gilt die EP-Anmeldung als zurückgenommen. Bei versäumter Frist kann Weiterbehandlung beantragt werden.

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.