

## Änderungen der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen

### Einreichung von Teilanmeldungen

Bisher konnte eine Teilanmeldung jederzeit eingereicht werden, solange die frühere Patentanmeldung, die geteilt werden sollte noch anhängig war. Anhängig bedeutet, dass sie noch nicht zurückgewiesen, erteilt oder zurückgenommen wurde. Die geänderte Regel 36(1) EPÜ führt nun neue Fristen zur Einreichung einer Teilanmeldung ein, wobei die Voraussetzung einer anhängigen Stammanmeldung bestehen bleibt.

Eine sogenannte "freiwillige Teilanmeldung" kann innerhalb von **24 Monaten** nach dem Eingang eines ersten Prüfbescheids zur Stammanmeldung eingereicht werden. Für alle weiteren Generationen von Teilanmeldungen wird diese Frist vom ersten Prüfbescheid der ursprünglichen, ersten Stammanmeldung berechnet. Die 24-monatige Frist beginnt hingegen nicht mit der Zustellung des Europäischen Recherchenberichts inklusive des schriftlichen Bescheids (d.h. der Bewertung der Recherche), da zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Prüfungsabteilung sondern die Rechercheabteilung für die Patentanmeldung zuständig ist. Die 24-monatige Frist beginnt mit dem Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung.

Eine sogenannte "obligatorische Teilanmeldung" kann innerhalb von **24 Monaten** nach der Zustellung eines Bescheids eingereicht werden, in dem der Prüfer erstmals eine fehlende Einheitlichkeit nach Art. 82 EPC beanstandet.

### Zweite und weitere Generationen von Teilanmeldungen

Bezüglich der Teilung von Patentanmeldungen, die selbst bereits Teilanmeldungen sind, beginnt die 24-monatige Frist für die Einreichung einer freiwilligen Teilanmeldung mit dem Eingang des ersten Prüfbescheids zur ursprünglichen Stammanmeldung. Die Frist zur Einreichung einer obligatorischen Teilanmeldung einer Patentanmeldung die ihrerseits eine Teilanmeldung ist, wird berechnet vom Tag der Zustellung eines ersten Bescheids in dem die Prüfungsabteilung zum ersten mal einen bestimmten Einwand bezüglich der Einheitlichkeit der direkten Stammanmeldung, d.h. der zu teilenden Patentanmeldung erhebt.

## **Übergangsbestimmungen**

Bezüglich europäischer Patentanmeldungen, deren oben beschriebene Fristen bereits vor dem 1. April 2010 abgelaufen sind oder vor dem 1. Oktober 2010 ablaufen werden, wurde eine Übergangsfrist bis zum 1. Oktober 2010 eingerichtet. Daher enden alle Fristen zur Einreichung von Teilanmeldungen zu noch anhängigen Patentanmeldungen frühestens am 1. Oktober 2010.

## **Allgemeines**

Insgesamt werden ab dem 1. April 2010 etliche neue Regelungen zum Europäischen Patentübereinkommen in Kraft treten, welche zum Ziel haben, die Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt deutlich zu beschleunigen und die Zeit der Anhängigkeit von europäischen Anmeldungen und Teilanmeldungen zu verkürzen.

Darüber hinaus ist eine nicht unbedingt wünschenswerte Tendenz zu erkennen, dass die Erteilung von Europäischen Patenten erschwert wird und die Prüfungsabteilungen zudem intensiver auch formale Mängel vorbringen und deutlich mehr auf eine angemessene Anzahl von Beispielen schauen werden. Dies wird wahrscheinlich zukünftig die Patentanmelder veranlassen, die Patentbegehren und die Patentansprüche konkreter zu fassen und sorgfältiger mit der Art und Anzahl der vorliegenden Beispiele abzugleichen, um eine entsprechend sorgfältige europäische Patentanmeldung zu verfassen.

Zur Annehmlichkeit unserer Mandanten werden wir eine Liste mit anhängigen europäischen Anmeldungen erstellen, welche noch bis zum 1. Oktober 2010 geteilt werden können.

## **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.