



## Konsultation des EPA zum Vorschlag zur Änderung der Regel 164 EPÜ

*Zu der Nutzerbefragung des EPA zum Vorschlag zur Änderung der Regel 164 EPÜ hat die Patentanwältskammer nachfolgende Stellungnahme eingereicht:*

Die Patentanwältskammer, deren Mitglieder in der Regel auch Vertreter vor dem Europäischen Patentamt sind, begrüßt die Initiative zur Änderung der Regel 164 EPÜ.

Insbesondere wird durch die vorgeschlagene Neufassung der Regel 164 EPÜ sichergestellt, dass Anmelder im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt mit der Wahl des EPA als (S)ISA nicht mehr schlechter gestellt sind als Anmelder, für die eine andere ISA als das EPA die internationale Recherche durchgeführt hat. Des Weiteren wird dadurch gewährleistet, dass der Euro-PCT-Weg nicht weniger attraktiv ist als das EP-Direktverfahren.

Bei EP-Direktanmeldungen erlaubt R. 64(2) dem Anmelder, die gerügte Einheitlichkeit von der Prüfungsabteilung überprüfen zu lassen und ggf. eine Rückerstattung zusätzlich gezahlter Recherchegebühren zu bekommen. Wir halten es für zwingend, eine entsprechende Rückerstattungsmöglichkeit

auch bei der Prüfung von aus PCT-Anmeldungen abgeleiteten EP-Anmeldungen vorzusehen und regen daher die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in R. 164 an.

Zu der geänderten Regel 164 (1) EPÜ heißt es, dass die dort vorgesehene 2-Monatsfrist von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sein soll. Sie wird in Regel 135 (2) aufgenommen. Wir gehen davon aus, dass dies auch für die 2-Monatsfrist gemäß Regel 164 (2) EPÜ gilt.

Es sollte klargestellt werden, dass die Mitteilung gemäß Regel 164 (2) lit. a) EPÜ nicht die 24-Monatsfrist gemäß Regel 36 EPÜ für die Einreichung von Teilanmeldungen auslöst. Fraglich könnte dies deshalb sein, weil die vorgenannte Mitteilung durch die Prüfungsabteilung abgesetzt wird.

Diese Anmerkung lässt erneut die Fragwürdigkeit der geänderten Regel 36 (Teilanmeldungen) erkennen. Diese sollte auf die ursprüngliche Fassung ohne Fristbegrenzung zurückgeführt werden.

Im Übrigen sind wir mit den vorgeschlagenen Änderungen der Regel 164 EPÜ einverstanden.

1. März 2013

gez. Dr. Keussen  
Vizepräsident