



Konsultation des EPA zu Teilanmeldungen

Zu der Konsultation des EPA zu Teilanmeldungen (Regel 36 EPÜ) hat sich die Patentanwältskammer wie folgt geäußert:

Die Patentanwältskammer hat sich von Anfang an und zu jedem Zeitpunkt strikt gegen die mit der gegenwärtigen Regel 36 eingeführte 24-Monatsfrist zur Einreichung von Teilanmeldungen ausgesprochen. Durch die inzwischen gewonnenen praktischen Erfahrungen sehen wir uns in unserer ursprünglichen Einschätzung bestätigt.

Das Gegenteil der ursprünglich verfolgten Ziele (Verminderung der Zahl der Teilanmeldungen, Erhöhung der Rechtssicherheit für Dritte) ist erreicht worden. Das Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt ist signifikant verkompliziert und verteuert worden.

Aus unserer Sicht ist die einzige sinnvolle Änderung die Rückkehr zur Regel 36 in der vor Oktober 2010 geltenden Fassung.

Zu den Fragen im Einzelnen:

Frage 1

Die Implementierung der jetzt geltenden Regel 36 hat bei zugelassenen Vertretern erheblichen Aufwand und Kosten verursacht.

In die in Kanzleien und Unternehmen verwendete Software musste investiert werden, die Abläufe zur Notierung der Frist mussten zudem immer wieder angepasst und geändert werden, da zunächst erhebliche Unsicherheiten darüber bestanden, welche Ereignisse und Bescheide die Frist auslösen und wie diese Ereignisse routinemäßig für Zwecke der Fristnotierung festgestellt werden können.

Verschlimmert wurde die Situation noch weiter dadurch, dass die Änderung der Regel 36 retrospektiv eingeführt wurde und somit alle anhängigen europäischen Patentanmeldungen manuell daraufhin durchzusehen waren, ob dort möglicherweise diese Frist bereits läuft.

Es wurde und wird eine große Zahl vorsorglicher Teilanmeldungen eingereicht, die regelmäßig bei positivem Gang des Prüfungsverfahrens in der Stammanmeldung wieder fallen gelassen werden. Dies verursacht völlig unnötigen Aufwand und Kosten.

Bei patentaktiven Unternehmen (insbesondere KMUs) hat der Ruf des Europäischen Patentamts durch die Einführung der geltenden Regel 36 erheblich gelitten.

Frage 2

Wir beurteilen die gegenwärtig geltende Regel 36 uneingeschränkt negativ.

Für die Anmelder bedeutet sie hohen zusätzlichen administrativen Aufwand für die Notierung und Überwachung der Teilanmeldungsfrist sowie Kosten für letztendlich unnötige vorsorgliche Teilanmeldungen.

Dem steht keinerlei Nutzen für Dritte gegenüber, da sich die Zahl der Teilanmeldungen (und damit verbundene Rechtsunsicherheiten für Dritte) signifikant erhöht anstatt vermindert hat.

Dem Dokument SACEPO WPR 2/12 zufolge ist die Zahl der Teilanmeldungen seit der Einführung der neuen Regel um etwa 60 % gestiegen, was in absoluten Zahlen mehr als 3000 zusätzliche Teilanmeldungen pro Jahr bedeuten dürfte. Hinzu tritt noch die



große Zahl der vor Ablauf der Übergangsfrist am 1. Oktober 2010 eingereichter vorsorglicher Teilanmeldungen.

Die als Erfolg reklamierte Verminderung der Zahl der Teilanmeldungen zweiter und nachfolgender Generation fällt demgegenüber kaum ins Gewicht (in absoluten Zahlen dürfte dies nach unserer Kenntnis weniger als 300 Teilanmeldungen pro Jahr ausmachen). Zu keinem Zeitpunkt gab oder gibt es belastbare Fakten, dass von Teilanmeldungen zweiter oder nachfolgender Generation für Dritte ein größeres Potenzial für Rechtsunsicherheiten ausgeht als von Teilanmeldungen erster Generation.

Frage 3

Positive Aspekte der gegenwärtigen Regel 36 gibt es nicht.

Frage 4

Eine Verlängerung der Frist zur Einreichung von Teilanmeldungen auf 60 Monate stellt keine adäquate Lösung des Problems dar. Dies würde zwar zur Verminderung der Zahl rein vorsorglich eingereichter Teilanmeldungen beitragen, damit wird aber weiterhin das Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt unnötig verkompliziert und verteuert.

So muss immer noch die Frist notiert und überwacht werden und es wird erfahrungsgemäß gerade im Bereich der Biotechnologie und Pharmazie noch viele Fälle geben, bei denen selbst bei einem Fristablauf von 60 Monaten auch zu diesem Zeitpunkt das Prüfungsverfahren der Stammanmeldung noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass ein erteilungsreifer Patentgegenstand feststeht.

Auch im internationalen Vergleich ist eine 60-Monatsfrist als Alleingang des EPA negativ zu bewerten.

Frage 5

Die einzig sinnvolle Änderung der Regel 36 ist aus unserer Sicht die Rückkehr zu der vor Oktober 2010 geltenden Fassung.

Frage 6

Sofern ein Patentanmelder den Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung dadurch ausschöpft, dass er während eines anhängigen Prüfungsverfahrens ursprünglich offenbarte, in bisherigen Patentansprüchen aber noch nicht beanspruchte Erfindungen in Teilanmeldungen verfolgt, ist aus unserer Sicht keinerlei Missbrauch des Systems erkennbar. Eine solche Vorgehensweise darf Patentanmeldern nicht verwehrt werden.

Missbräuchlich ist es allenfalls, in einer Teilanmeldung einen Patentanspruch noch einmal zu verfolgen, über den in einer Stammanmeldung bereits rechtskräftig (negativ) entschieden wurde.

Einem solchen Missbrauch kann das Europäische Patentamt auf einfache Weise dadurch entgegenwirken, dass es solche Patentansprüche beschleunigt prüft und unter Bezugnahme auf die Entscheidungsgründe der Stammanmeldung (oder vorhergehenden Teilanmeldung) zurückweist.

Wir würden uns freuen, wenn das Europäische Patentamt aufgrund der negativen Erfahrungen mit der in der gegenwärtigen Regel 36 eingeführten 24-Monatsfrist zur Einreichung von Teilanmeldungen wieder zur Regel 36 in der vor Oktober 2010 geltenden Fassung zurückkehren würde und stehen für Gespräche gerne zur Verfügung.

4. April 2013

gez. Dr. Keussen
Vizepräsident