

Verlängerungsgebühren für eine europäischen Patentanmeldung – WARNUNG!

Ab dem Ende des zweiten Jahres einer Anmeldung, gerechnet ab dem Tag der Einreichung beim Europäische Patentamt, sind jährliche Verlängerungsgebühren an das EPA zu entrichten. Bei Anmeldungen, die aus internationalen Anmeldungen abgeleitet sind, die nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) eingereicht wurden, wird das zweite Jahr ab dem internationalen Anmeldedatum der PCT-Anmeldung gezählt.

HGF verfügt über einen Aufrechterhaltungsgebühren-Zahlungsservice. Einige Mandanten ziehen es jedoch vor, sich selbst um ihre Verlängerungen zu kümmern oder spezialisierte Annuitätenservicefirmen zu beauftragen, diese Gebühren in ihrem Namen zu zahlen. HGF begnügt sich in beiden Fällen mit der Durchführung der Patentanmeldungen. In diesem Hinweis erläutern wir einige der Risiken, die entstehen, wenn HGF NICHT mit der Bearbeitung dieses Aspekts einer europäischen Patentanmeldung betraut wird, sowie die Verfahren für den Fall, dass eine Verlängerungsgebühr von einem (für HGF) externen Anbieter versäumt wird.

Wenn HGF für die Zahlung der Verlängerungsgebühr verantwortlich ist:

Wenn HGF für die jährlichen Verlängerungsgebühren einer europäischen Anmeldung verantwortlich ist, geben wir die erforderlichen Informationen in unser zentrales Verlängerungssystem ein, versenden rechtzeitig Erinnerungen und zahlen die erforderlichen Gebühren gemäß Ihren Anweisungen. Wir überwachen verspätete Zahlungen (sofern von Ihnen gewünscht) und stellen sicher, dass Fristen eingehalten werden. **Sofern keine ausdrücklichen gegenteiligen Anweisungen vorliegen, ist dies unsere übliche Annahme und wir gehen davon aus, dass wir für die Zahlung der Verlängerungsgebühren zuständig sind. In diesem Fall benötigen wir keine gesonderte Anweisung.**

Wenn HGF nicht für die Zahlung der Verlängerungsgebühr zuständig sein soll:

Wenn wir nicht für die Zahlung von Verlängerungsgebühren zuständig sein sollen, dann beachten Sie bitte das Fälligkeitsdatum der nächsten zu zahlenden Verlängerungsgebühr (das in unserem Berichtsschreiben genannt wird). In diesem Fall erfolgt keine Mahnung durch HGF.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Nichternennung von HGF ein geringes Risiko birgt, wenn:

- eine Verlängerungsgebühr versäumt wird, die
- dazu führt, dass die Anmeldung als zurückgezogen gilt und für diese
- ein Antrag auf Wiederaufnahme der Anmeldung erforderlich wird.

Bei einem solchen Antrag kann die Wiederaufnahme der Anmeldung nur dann sichergestellt werden, wenn alle mit der Anmeldung in Verbindung stehenden Parteien alle gebotene Sorgfalt haben walten lassen. Das gilt sowohl für den Anmelder als auch für den beauftragten Annuitätenservice. Es kann aber auch den zugelassenen Vertreter (z. B. HGF) betreffen, auch wenn wir nicht für die Zahlungen verantwortlich sind. Daher ist es unwahrscheinlich, dass ein Antrag auf Wiederaufnahme der Anmeldung erfolgreich sein wird, sofern nicht alle Parteien (einschließlich HGF) alle gebotene Sorgfalt haben walten lassen.

Wir üben diese Sorgfalt bei der Überwachung der Fristen für die jährlichen Verlängerungsgebühren in diesem Fall nicht aus. Dies ist Teil des Risikos, das der Anmelder eingeht, falls sein Annuitätenservice eine Verlängerungsgebühr versäumt (trotz aller gebotenen Sorgfalt des Annuitätenservices und des Anmelders).

Das EPA stellt dem zugelassenen Vertreter in der Regel eine Mitteilung über die überfällige Verlängerung aus, wenn eine Verlängerungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet wird. Wir werden uns bemühen, diese Mitteilung bei Erhalt an Sie (oder an eine andere von Ihnen dafür benannte Person) weiterzuleiten. Die Mitteilung erfolgt jedoch nur aus Gefälligkeit des EPA. Man kann sich nicht darauf verlassen, um sicherzustellen, dass eine versäumte Verlängerungsgebühr aufgefangen wird.

Es gibt zwei Umstände, unter denen wir eine solche Benachrichtigung erhalten:

Wenn Sie uns bereits mitgeteilt haben, dass die Anmeldung zurückgezogen werden soll, oder die Gebühr bewusst nicht rechtzeitig gezahlt wurde, um die sechsmonatige Straffrist für eine spätere Zahlung auszunutzen.

Wenn Sie uns NICHT wie oben angegeben informiert haben und die Anmeldung nach unserem Kenntnisstand noch anhängig ist und uns kein Grund bekannt ist, warum die Zahlung hätte versäumt werden sollen.

Wenn Sie HGF zuvor benachrichtigt haben

In diesem Fall leiten wir die Mitteilung aus Gefälligkeit an Sie weiter und unternehmen keine weiteren Schritte. Wir werden weder eine Empfangsbestätigung der Mitteilung von Ihnen anfordern, noch werden wir die Anmeldung weiter überwachen. Die Anmeldung gilt am ersten Jahrestag des versäumten ursprünglichen Fälligkeitsdatums der Verlängerungsgebühr als unwiderruflich aufgegeben.

Wenn Sie HGF zuvor NICHT benachrichtigt haben

In diesem Fall melden wir die Mitteilung über den Zahlungsverzug wie jede andere Amtshandlung des EPA, bitten um Ihre Empfangsbestätigung und überwachen den Eingang Ihrer Anweisungen. Um die größtmögliche Chance auf eine spätere Wiederaufnahme zu gewährleisten, lässt die Rechtsprechung des EPA vermuten, dass die bloße Zusendung der Mitteilung nicht ausreicht. Ein zugelassener Vertreter muss auch weiterhin die Zahlung der Gebühr überwachen und sicherstellen, dass die zulässige Nachfrist nicht versäumt wird. Geschieht dies nicht, ist ein späterer Wiederaufnahmeantrag erfolglos.

Unter diesen Umständen tragen wir daher auch Erinnerungen in unser Terminkalendersystem ein und berechnen unsere normale Melde- und Registergebühr von £125. Anschließend werden wir versuchen, Ihre Weisung einzuholen, ob die Gebühr tatsächlich zu entrichten oder die Anmeldung aufzugeben ist. Wir zahlen die Verlängerungsgebühr NICHT ohne ausdrückliche Anweisung.