

Beschleunigung der Durchführung des Erteilungsverfahrens bei Euro-PCT-Patentanmeldungen

Januar 2022

Beschleunigung der Durchführung des Erteilungsverfahrens bei Euro-PCT-Patentanmeldungen)

Die schnellstmögliche Einholung eines Patents kann dann wünschenswert sein, wenn Sie sich einer Verletzung bewusst sind und Ihr Patent geltend machen möchten oder weil ein Investor bereit ist, zu investieren, sobald ein Patent erteilt wurde. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Bearbeitung einer europäischen Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt (EPA) zu beschleunigen, die aus einer internationalen Anmeldung abgeleitet wurde, die gemäß dem Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) eingereicht wurde. Dazu gehören:

1. Beginnen Sie die regionale Phase (Euro-PCT) der internationalen Anmeldung beim EPA frühzeitig vor Ablauf der 31-Monats-Frist und beantragen Sie eine vorzeitige Bearbeitung der Anmeldung
2. Reichen Sie in Bezug auf eine Euro-PCT eine Erwiderung auf den schriftlichen Bescheid (falls vorhanden) ein, ändern Sie die Ansprüche nach Bedarf und verzichten Sie auf das Recht, die Mitteilung des EPA nach Regel 161/162 EPÜ zu erhalten
3. Beantragen Sie eine beschleunigte Bearbeitung im Rahmen des „PACE“-Programms des EPA; und/oder
4. Beantragen Sie eine beschleunigte Bearbeitung über den Patent Prosecution Highway (PPH)

Alle vorstehend genannten Möglichkeiten bestehen unabhängig voneinander und haben unterschiedliche Auswirkungen. In geeigneten Fällen ist es möglich, jeden dieser Schritte anzuwenden.

Frühzeitiger Beginn

Der erste Schritt kann nur dann etwas bewirken, wenn die regionale Phase viele Monate vor Ablauf der 31-Monats-Frist begonnen wird. Wenn die internationale Anmeldung noch nicht veröffentlicht wurde, muss möglicherweise eine Kopie der eingereichten Anmeldung zur Einreichung beim EPA angefordert werden.

Verzicht auf Regel 161/162

Der zweite Schritt kann etwa sechs Monate bei der Durchführung des Erteilungsverfahrens einsparen. Normalerweise erlässt das EPA kurz nach dem Eintritt in die regionale Phase eine Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ. Dadurch hat der Anmelder eine Frist von sechs Monaten, um freiwillige Änderungen der Ansprüche einzureichen und/oder auf einen schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde (ISA) zu antworten, falls die ISA das EPA selbst ist. Diese Möglichkeit besteht jedoch nicht, wenn darauf verzichtet wird. Wenn die Anforderungen der Regeln 161 und 162 EPÜ vor dem Eintritt in die regionale Phase erfüllt werden und auf das Recht auf diese Mitteilung verzichtet wird, sollte die Anmeldung schneller an einen Prüfer für die nächste Phase der Anmeldung weitergeleitet werden. Da der nächste Schritt (Prüfung oder Recherche der Anmeldung durch einen EPA-Prüfer) in der Regel zwei, drei oder mehr Jahre in Anspruch nimmt (aufgrund des Rückstands des EPA an nicht geprüften und nicht recherchierten Fällen), hat dieser Schritt allein möglicherweise keine nennenswerte Wirkung.

PACE

PACE führt dazu, dass die Anmeldung vor anderen Anmeldungen bearbeitet wird, und es muss kein Grund für eine beschleunigte Verfolgung angegeben werden. Ein PACE-Antrag kann nur einmal zur Recherche und einmal zur Prüfung gestellt werden. Wenn ein Antrag zurückgezogen wird, als zurückgenommen gilt oder die Anmeldung aus Verfahrensgründen aus PACE entfernt wird, kann später kein zweiter Antrag für dieselbe Phase derselben Anmeldung gestellt werden. Es ist nur wirksam, wenn alle dem Anmelder zumutbaren Schritte unverzüglich unternommen werden (z. B. Reaktion auf die Stellungnahme zur Recherche oder freiwilliger Umgang mit erwarteten Einwänden).

PPH

Eine beschleunigte Durchführung über das PPH-Programm steht nur zur Verfügung, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und die Prüfung der europäischen Patentanmeldung noch nicht begonnen hat. Unter diesen Umständen müssen die Ansprüche der europäischen Anmeldung wie folgt geändert werden:

- I. So dass sie den Ansprüchen entsprechen, die vom japanischen Patentamt (JPO), dem koreanischen Amt für geistiges Eigentum (KIPO), dem staatlichen Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) oder dem US-Patent- und Markenamt (USPTO) als patentierbar/gewährbar befunden wurden (zusammen mit dem EPA gemeinsam als IP5-Ämter bezeichnet), welches als internationale Recherchenbehörde (ISA) oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) der PCT-Anmeldung handelt, von der diese europäische Anmeldung abgeleitet ist; oder

Beschleunigung der Durchführung des Erteilungsverfahrens bei Euro-PCT-Patentanmeldungen

- II. so dass sie den Ansprüchen in einer entsprechenden nationalen Patentanmeldung der IP5-Ämter entsprechen (d. h. einer US-amerikanischen, chinesischen, koreanischen oder japanischen Patentanmeldung, die eine gemeinsame Priorität mit dieser europäischen Anmeldung hat), die vom entsprechenden nationalen Amt als patentfähig/gewährbar eingestuft wurden; oder
- III. so dass sie den Ansprüchen in den entsprechenden nationalen Patentämtern von Australien, Kanada, Kolumbien, Israel, Mexiko, Russland oder Singapur entsprechen, die von den entsprechenden nationalen Ämtern als patentfähig/gewährbar eingestuft wurden.

Nachteile der beschleunigten Bearbeitung

Die schnelle Bearbeitung einer europäischen Anmeldung hat auch einige Nachteile:

1. Es entstehen schneller Kosten, insbesondere Erteilungs- und Validierungskosten und letztlich nationale Verlängerungsgebühren. Durch die schnelle Erteilung einer europäischen Anmeldung entfällt die Verpflichtung zur Zahlung europäischer Aufrechterhaltungsgebühren (die verglichen mit nationalen Standards recht hoch sind), sie werden jedoch durch nationale Verlängerungsgebühren ersetzt, sobald ein europäisches Patent erteilt wird. In Bezug auf Jahresgebühren kommt es wesentlich teurer, wenn das Patent in einer beträchtlichen Anzahl von Ländern (wahrscheinlich etwa drei oder mehr) validiert und aufrechterhalten wird (dies hängt jedoch gänzlich davon ab, welche Länder ausgewählt werden).
2. Indem eine Anmeldung anhängig gehalten wird, kann eine Teilanmeldung entspannter eingereicht werden und es können Änderungen an den Ansprüchen vorgenommen werden, falls sich dies als wünschenswert erweisen sollte (z. B. im Fall eines einschlägigen Standes der Technik oder einer potenziellen Verletzung, die zu Tage tritt). Eine beschleunigte Erteilung kann dem entgegenstehen.
3. Über den geografischen Geltungsbereich eines vom EPA erteilten Patents entscheidet der Anmelder bei der Erteilung. Entscheidungen über die nationale Validierung in bis zu 38 Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens können getroffen werden, sobald das Patent erteilt wurde. Eine schnellere Erteilung bedeutet also auch eine schnellere Entscheidung darüber, wo die Validierung erfolgen soll.

Folglich raten wir Anmeldern nicht, die Bearbeitung zu beschleunigen, es ist aber eine Option. Wenn Sie daran interessiert sind, die Durchführung des Erteilungsverfahrens zu beschleunigen, teilen Sie dies bitte dem zuständigen Anwalt mit.