

Beschleunigung der Bearbeitung von „direkt eingereichten“ europäischen 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 im Europäischen Patentamt (EPA) zu beschleunigen. Dazu gehören:

1. Antrag auf beschleunigte Bearbeitung im Rahmen des „PACE“-Programms des EPA; und/oder
2. Antrag auf beschleunigte Bearbeitung über den Patent Prosecution Highway (PPH)

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

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 geändert werden, um mit Ansprüchen in einem entsprechenden nationalen Patent übereinzustimmen, das eine gemeinsame Priorität mit der europäischen Anmeldung hat, die von dem entsprechenden nationalen Amt als patentfähig/gewährbar eingestuft wurde. Anmelder, deren Ansprüche vom nationalen Patentamt geprüft wurden, können eine beschleunigte Bearbeitung ihrer entsprechenden EP-Anmeldung beantragen.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels bestehen beim EPA auch operative PPH-Programme mit den IP5-Ämtern (einer Gruppierung der fünf weltweit größten Ämter für geistiges Eigentum, bestehend aus dem EPA sowie den Patentämtern von China, Japan, Korea und den USA) sowie mit den nationalen Patentämtern von Australien, Kanada, Kolumbien, Israel, Mexiko, Russland und Singapur.

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.