

Internationale vorläufige Prüfung internationaler Anmeldungen

Von britischen Anmeldern eingereichte internationale Patentanmeldungen werden in der Regel zwölf Monate nach der ursprünglichen (prioritären) britischen Anmeldung eingereicht. Üblicherweise ist das Europäische Patentamt (EPA) die internationale Recherchenbehörde für diese Anmeldungen. Dort wird eine internationale Recherche durchgeführt, deren Bericht in der Regel einige Monate nach Einreichung der internationalen Anmeldung herausgegeben wird. Dem Recherchenbericht ist ein schriftlicher Bescheid der internationalen Recherchenbehörde (der EPA) beigelegt. Der schriftliche Bescheid legt die Meinung des Recherchenprüfers zur Patentierbarkeit der in der internationalen Anmeldung beanspruchten Erfindung dar. Er behandelt zumindest die Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit vor dem Hintergrund der im Recherchenbericht zitierten Dokumente.

Der Anmelder hat im Anschluss daran zeitnah eine Wahl zu treffen. Es kann ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt werden. Soll dieser gestellt werden, so muss dies innerhalb von 22 Monaten nach dem ursprünglichen Prioritätsanmeldedatum oder drei Monate nach Herausgabe des internationalen Recherchenberichts geschehen, je nachdem, welches der spätere Zeitpunkt ist. Normalerweise ist das EPA die internationale Prüfungsbehörde gemäß dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens in Bezug auf internationale Anmeldungen, die von britischen Anmeldern eingereicht werden.

Das Einreichen eines Antrags auf internationale vorläufige Prüfung ist ein freiwilliger Schritt, kostet jedoch etwa £2000 zuzüglich MwSt., ausgenommen der Arbeit, die unsererseits erforderlich ist. Diese Arbeit kann beispielsweise darin bestehen, die Ansprüche der Patentanmeldung zu ändern, um etwaigen Einwänden im schriftlichen Bescheid Rechnung zu tragen. Auch die Entwicklung einer Argumentation zur Unterstützung der Patentierbarkeit könnte dazugehören. In Erwiderung zu dem Antrag stellt der Prüfer des EPA einen sogenannten International Preliminary Examination Report (IPER, internationaler vorläufiger Prüfbericht) aus. Dieser Bericht hat bestimmte Vorteile, die eine Einreichung des Antrags lohnenswert machen können. Im Allgemeinen hält HGF diese nicht für ausreichend und rät Mandanten daher insgesamt nicht, von der Gelegenheit Gebrauch zu machen.

Das Ziel der internationalen vorläufigen Prüfung wäre es, einen günstigen IPER zu erhalten, d. h. ein Bericht, der einräumt, dass die Ansprüche (möglicherweise in geänderter Fassung) nach Ansicht des internationalen Prüfers eine patentierbare Erfindung definieren.

Die Vorteile eines günstigen IPER variieren abhängig davon, wo die Patentanmeldung letztendlich am Ende der internationalen Phase der Anmeldung erfolgt. Diese Phase endet 30 Monate (oder in einigen Fällen 31 Monate) nach dem ursprünglichen Anmeldetag der Priorität. Zu diesem Zeitpunkt muss der Anmeldung in den Ländern Wirkung verliehen werden, in denen Patentschutz gewünscht wird. Es gibt folgende Kategorien von Patentämtern/Ländern:

Kategorie 1 – Das Europäische Patentamt

Der Vorteil eines günstigen IPER besteht darin, dass er mehr oder weniger garantiert, dass ein europäisches Patent erteilt wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das EPA die gefasste Meinung ändert (obgleich es nicht an die Bedingungen des IPER gebunden ist), es sei denn, es treten neue Belege für eine mangelnde Patentierbarkeit zutage. Andererseits ist ein ungünstiger IPER nicht wirklich schlechter als ein ungünstiger Prüfungsbericht. Es bedeutet nicht, dass kein Patent gesichert werden wird. Es bedeutet lediglich, dass der Prüfer von der ersten Änderungs-/Argumentationsrunde nicht überzeugt ist.

Während also ein günstiger IPER die Erteilung wirksam garantieren kann, hat ein ungünstiger IPER keine endgültige Wirkung. Die Kosten für die internationale vorläufige Prüfung gehen nicht vollständig verloren, wenn die Anmeldung beim Europäischen Patentamt durchgeführt wird. Es ist mit einer Ermäßigung der an das EPA zu zahlenden Gebühren von etwa £700 zu rechnen, wodurch ein Teil der ursprünglichen Kosten gedeckt wird.

Dennoch sind es zusätzliche Kosten, und der schriftliche Bescheid für sich, zusammen mit unserer eigenen Auslegung der Einwände, sollte dem Anmelder bereits einen guten Hinweis auf die Erfolgsaussichten geben, ohne dafür eine internationale vorläufige Prüfung zu durchlaufen

Kategorie 2 – Hoch entwickelte Prüfungsländer

Länder wie die USA, die über ein hoch entwickeltes und gut etabliertes Prüfungssystem verfügen, beachten den von einem anderen Amt erstellten IPER derzeit kaum. Sie stellen einen eigenen Prüfungsbericht aus. Folglich ist ein günstiger IPER in den meisten Ländern dieser Kategorie von geringem oder gar keinem Vorteil. Siehe andererseits die Anmerkungen zum PPH unten.

Kategorie 3 – Weniger hoch entwickelte Prüfungsländer

Einige Länder haben relativ unausgereifte Patentprüfungssysteme, wollen aber dennoch nur gültige Patente erteilen. Prüfer in diesen Ländern werden eher vom IPER beeinflusst.

Das gilt leider für beide Richtungen: Ein ungünstiger IPER kann mindestens ebenso sehr schaden, wie ein günstiger hilfreich ist. Folglich ist man in diesen Ländern wahrscheinlich ohne einen IPER besser aufgestellt, als mit einem ungünstigen.

PPH

Der Patent Prosecution Highway ist eine relativ neue Initiative des US-amerikanischen Patent- und Markenamts (USPTO), die von zahlreichen Ämtern auf der ganzen Welt aufgegriffen wurde. Das EPA gehört zum Beispiel dazu. Jetzt ist es möglich, eine Behandlung Ihrer Anmeldung unter dem PPH beim USPTO sowie beim japanischen Patentamt und dem koreanischen Patentamt zu beantragen. Andere Länder sind ebenfalls beteiligt, also fragen Sie bitte nach weiteren Details, falls dies für Sie von Interesse ist. Wenn ein Patentamt einen Antrag auf Behandlung nach dem PPH annimmt, müssen die Patentansprüche Ihrer ausländischen Patentanmeldung mit den Ansprüchen in Einklang gebracht werden, die vom inländischen Patentamt akzeptiert oder als gewährbar zugelassen wurden. Dasselbe gilt, wenn eine internationale Anmeldung Gegenstand einer positiven internationalen vorläufigen Prüfung war. Das ausländische Patentamt stellt dann die Patentierbarkeit dieser akzeptierten Ansprüche nicht im Wesentlichen in Frage, obwohl möglicherweise eine weitere Prüfung lokaler Sachverhalte und Formalitäten erforderlich ist.

Folglich könnte ein positiver IPER als Grundlage für die Erleichterung der Prüfung in den Ländern verwendet werden, wenn die nationale Phase der Anmeldung beginnt.

IPRP gegenüber IPER

Es sei darauf hingewiesen, dass das Europäische Patentamt für den Fall, dass keine internationale vorläufige Prüfung beantragt wird, letztendlich den dem internationalen Recherchenbericht beigefügten schriftlichen Bescheid als International Preliminary Report on Patentability (IPRP, internationalen vorläufigen Bericht über die Patentierbarkeit) herausgibt. Der einzige Unterschied zwischen einem IPRP und einem IPER besteht darin, dass der Anmelder wenig an den Schlussfolgerungen des IPRP beteiligt war, der von der internationalen Recherchenbehörde gemäß Kapitel I des PCT herausgegeben wird. Der IPER wird von der internationalen Prüfungsbehörde gemäß Kapitel II des PCT ausgestellt. Theoretisch sollte Letzterem mehr Bedeutung beigemessen werden. Andererseits kann der PPH auf dem IPRP basieren. Wenn also dieser bereits günstig ausfällt, macht es wenig Sinn, die Kosten für eine IPE auf sich zu nehmen.

Fazit

Vor diesem Hintergrund empfiehlt HGF im Allgemeinen keine internationale vorläufige Prüfung, obwohl es in einigen Fällen angemessen sein kann.

Beabsichtigt der Anmelder zum Beispiel nur, der internationalen Anmeldung beim Europäischen Patentamt Wirkung zu verleihen (und sie als europäische Patentanmeldung zu bestätigen), dann kann, wenn der schriftliche Bescheid eher negativ ausfällt, eine internationale vorläufige Prüfung beantragt werden. Dies würde dann unter der Prämisse erfolgen, dass der Anmelder nicht fortfahren würde, falls kein günstiger IPER erzielt wird. Das heißt, es würde anhand des IPER entschieden werden, ob fortgefahren werden soll. Möchte der Anmelder in jedem Fall fortfahren, macht es eigentlich keinen Sinn, den Antrag auf internationale vorläufige Prüfung zu stellen.

Ein anderes Beispiel wäre, wenn der Anmelder beabsichtigt, Einreichungen in einer großen Anzahl von Ländern vorzunehmen, einschließlich einiger Länder der Kategorie 3, und die schriftliche Stellungnahme positiv ist (oder zumindest mit einiger Sicherheit positiv ausfallen kann). In diesem Fall kann es sich durchaus lohnen, eine internationale vorläufige Prüfung zu beantragen, da ein günstiger IPER die Erteilung in einer Reihe verschiedener Länder erleichtern und wahrscheinlich beschleunigen wird. Hierfür gibt es natürlich keine Garantie, und es handelt sich eher um eine allgemeine Meinung als eine konkrete Rechtslage in Bezug auf ein bestimmtes Land. Das Aufkommen des PPH-Systems deutet jedoch darauf hin, dass ein günstiges Ergebnis die Erteilung auch in einigen wichtigen Ländern erleichtern und beschleunigen wird.