

Mandanteninformation 01/2011

Neue Regel 141 EPÜ: Informationspflichten des Patentanmelders

Die Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2011 geändert. Nach der neuen Regel 141 EPÜ muss der Patentanmelder für alle ab diesem Zeitpunkt eingereichten Europäischen Patentanmeldungen (einschließlich Euro-PCT-Anmeldungen), welche die Priorität einer früheren Anmeldung beanspruchen, eine Kopie der Recherchenergebnisse der früheren Anmeldung beim Europäischen Patentamt (EPA) einreichen. Wenn die Recherchenergebnisse zum Anmeldezeitpunkt der Europäischen Patentanmeldung noch nicht vorliegen, ist eine entsprechende Erklärung gegenüber dem EPA abzugeben. Später eingehende Recherchenergebnisse sind dem EPA unverzüglich nachzureichen.

Als Recherchenergebnisse gelten nicht nur Recherchenberichte, sondern z.B. auch Auflistungen des Standes der Technik in einem Prüfungsbescheid. Eingereicht werden darf – anders als z.B. bei IDS-Listen in den USA - nur die Kopie des vom Erstanmeldeamt vorgelegten offiziellen Dokuments, eine Übersetzung oder eine Einreichung der zitierten Schriftstücke ist dagegen nicht erforderlich. Das EPA wird selbständig eine Kopie des Rechercheberichtes der früheren Anmeldung zur Europäischen Patentanmeldungsakte nehmen, wenn es die Recherche selbst durchgeführt hat. Dies ist der Fall bei europäischen Rechercheberichten, durch das EPA erstellten internationalen Rechercheberichten, oder bei vom EPA im Auftrag nationaler Patentämter erstellten nationalen Rechercheberichten (Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Türkei, Zypern). Auch durch das JPO (Japan), USPTO (USA) und UKIPO (Großbritannien) erstellte Rechercheberichte werden automatisch zu den Akten genommen.

Sollte das EPA zu Beginn des Prüfungsverfahrens feststellen, dass keine Recherchenergebnisse zur früheren Anmeldung vorliegen, so fordert es den Anmelder nach der neuen Regel 70b EPÜ auf, eine Kopie der Recherchenergebnisse oder eine Erklärung deren Nichtvorliegens innerhalb von zwei Monaten vorzulegen. Diese Frist ist nicht verlängerbar. Bei Nichtbeachtung der Frist gilt die Europäische Patentanmeldung als zurückgenommen. Weiterbehandlung der Anmeldung ist jedoch möglich.

Sollten Sie hierzu weitergehende Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.