

Nutzerkonsultation

Vorschlag zur Änderung der Regel 164 EPÜ

I. Zusammenfassung und Hintergrund

1. Eine Stärkung des PCT-Wegs und somit auch des Euro-PCT-Wegs ist eine der obersten Prioritäten des Amts. Eine Möglichkeit, den Euro-PCT-Weg zu verbessern, ist die Änderung der Regel 164 EPÜ. Hierfür wird im vorliegenden Dokument ein erster Vorschlag vorgelegt, in dem die Gespräche mit den Nutzern während der 7. Sitzung der SACEPO-Arbeitsgruppe Regeln berücksichtigt wurden.
2. Als erstes Kernelement wird in dem Vorschlag das Recht eingeführt, für jede Erfindung in den Anmeldungsunterlagen, die der ergänzenden europäischen Recherche oder - bei Verzicht auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht - der Prüfung der Euro-PCT-Anmeldung in der europäischen Phase zugrunde zu legen sind, eine europäische Recherche durchführen zu lassen. Das zweite Kernelement ist die Möglichkeit, jede Erfindung, die das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt oder als (S)ISA recherchiert hat, als Grundlage für die Weiterverfolgung der Euro-PCT-Anmeldung in der europäischen Phase auszuwählen.
3. Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass Anmelder im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt mit der Wahl des EPA als (S)ISA nicht schlechtergestellt sind als Anmelder, für die eine andere ISA als das EPA die internationale Recherche durchgeführt hat. Im Hinblick auf das Prinzip gleicher Service-Levels soll mit dem Vorschlag außerdem gewährleistet werden, dass der Euro-PCT-Weg nicht weniger attraktiv ist als das EP-Direktverfahren.
4. Aus Klarheitsgründen wird die zweiteilige Struktur der geltenden Regel 164 EPÜ beibehalten. Die vorgeschlagene Regel 164 (1) EPÜ sieht ein Verfahren vor, bei dem eine ergänzende europäische Recherche durchgeführt werden muss (wenn das EPA nicht als (S)ISA tätig war). Die vorgeschlagene Regel 164 (2) EPÜ findet Anwendung, wenn nach Artikel 153 (7) EPÜ auf eine ergänzende europäische Recherche verzichtet wird (sofern das EPA als (S)ISA tätig war). Zum besseren Vergleich werden am Ende dieses Dokuments die geltende Fassung und der Entwurf der neuen Fassung der Regel 164 nebeneinander dargestellt.

II. Entwurf der Regel 164 (1) - EPA war nicht als ISA tätig

5. **Der vorgeschlagene Wortlaut der Regel 164 (1) EPÜ lautet wie folgt:**
"(1) Ist das Europäische Patentamt der Auffassung, dass die Anmeldungsunterlagen, die der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde zu legen sind, den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprechen, so
a) erstellt es einen teilweisen ergänzenden Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung, die sich auf die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 beziehen;
b) teilt dem Anmelder mit, dass für jede weitere Erfindung innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine weitere Recherchegebühr zu entrichten ist, wenn der ergänzende europäische Recherchenbericht diese Erfindung erfassen soll;
c) erstellt den ergänzenden europäischen Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die nach Buchstabe b weitere Recherchegebühren entrichtet worden sind."

Bemerkungen zum Entwurf der Regel 164 (1) EPÜ

6. Wenn die Anmeldungsunterlagen den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprechen, so wird nach der geltenden Regel 164 (1) EPÜ ein ergänzender europäischer Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung beziehen. Jede weitere Erfindung kann nur durch Einreichung einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden. Anders als im Verfahren nach Regel 64 EPÜ ergeht keine Aufforderung zur Entrichtung weiterer Recherchegebühren, und es werden keine weiteren Recherchen durchgeführt. Mit der vorgeschlagenen Regel 164 (1) EPÜ werden Nutzer des Euro-PCT-Verfahrens mit denen des EP-Direktverfahrens gleichgestellt, indem beiden Gruppen das Recht eingeräumt wird, nach Erhalt der Stellungnahme des EPA zur Einheitlichkeit der Erfindung weitere Recherchen durchführen zu lassen sowie aus allen vom EPA recherchierten Erfindungen diejenige auszuwählen, die im europäischen Erteilungsverfahren der (Stamm)-Anmeldung weiterverfolgt werden soll.
7. Um sicherzustellen, dass für beide Anmeldungskategorien dieselben Verfahren gelten, folgt der Entwurf der Regel 164 (1) EPÜ so weit wie möglich dem Wortlaut der Regel 64 EPÜ. Strukturell wurde die Entwurfsfassung geringfügig geändert, um die Lesbarkeit der Bestimmung zu verbessern. Die drei Aspekte, die in den drei Sätzen der Regel 64 (1) EPÜ geregelt sind, sind in den Buchstaben a, b und c untergebracht.
8. Da die Grundlage der ergänzenden europäischen Recherche, d. h. die zu recherchierenden Unterlagen, infolge von Änderungen von der Recherchegrundlage für eine europäische Direktanmeldung abweichen kann, ist der Wortlaut der vorgeschlagenen Regel 164 (1) in dieser

Hinsicht anders als in Regel 64 EPÜ. Hier wird deshalb der Wortlaut der Regel 164 (1) EPÜ verwendet: "... die Anmeldungsunterlagen, die der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde zu legen sind, ...".

9. Entsprechend der Regel 64 EPÜ wird die in der vorgeschlagenen Regel 164 (1) EPÜ enthaltene Frist in die Liste der von der Weiterbehandlung ausgeschlossenen Fristen in Regel 135 (2) EPÜ aufgenommen. Andere EPÜ-Bestimmungen, wie zum Beispiel die Regeln 62a und 63 EPÜ, finden wie bei jeder ergänzenden europäischen Recherche Anwendung.

III. Entwurf der Regel 164 (2) - EPA war als (S)ISA tätig

10. **Der vorgeschlagene Wortlaut der Regel 164 (2) EPÜ lautet wie folgt:**
"(2) Wird auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet und ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass in den Anmeldungsunterlagen, die der Prüfung zugrunde zu legen sind, eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 beansprucht wird, die das Europäische Patentamt in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde nicht recherchiert hat, so
a) teilt sie dem Anmelder mit, dass für jede Erfindung dieser Art, für die innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine Recherchegebühr entrichtet wird, eine Recherche durchgeführt wird;
b) übermittelt die Ergebnisse einer nach Buchstabe a durchgeführten Recherche zusammen mit einer Mitteilung nach Regel 71 (1) oder (3), in der dem Anmelder die Möglichkeit gegeben wird, zu diesen Ergebnissen Stellung zu nehmen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern; und
c) fordert den Anmelder in der Mitteilung nach Buchstabe b auf, die Anmeldung auf eine Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 zu beschränken, für die ein Recherchenbericht vom EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde erstellt wurde oder für die eine Recherche nach dem Verfahren gemäß den Buchstaben a und b durchgeführt wurde."

Bemerkungen zum Entwurf der Regel 164 (2) EPÜ

Konzept, Hintergrund und allgemeine Überlegungen

11. Nach Ablauf der in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ gesetzten Sechsmonatsfrist prüft die Prüfungsabteilung die Anmeldungsunterlagen und erlässt eine Aufforderung zur Entrichtung weiterer Recherchegebühren für jede Erfindung in den Patentansprüchen der Anmeldungsunterlagen, die der Prüfung zugrunde zu legen sind, für die keine (zusätzliche) Recherchegebühr an das EPA gezahlt wurde, sofern dieses als (S)ISA tätig war.
12. Entscheidend ist, ob für eine nicht recherchierte Erfindung eine Prüfung beantragt wird, und nicht, ob die von der Prüfungsabteilung zu

beurteilenden Anmeldungsunterlagen den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung entsprechen. Dies hat zwei Gründe:

13. Die geänderten Anmeldungsunterlagen können eine nicht recherchierte Erfindung nicht nur dann enthalten, wenn sie den Anforderungen an die Einheitlichkeit nicht entsprechen. So kann es zum Beispiel auch sein, dass die geänderte Anmeldung nur eine einzige Erfindung enthält, die aber in der internationalen Phase nicht vom EPA recherchiert worden ist. Wird in diesem Fall nicht (auch) eine europäische Recherche angeboten, bestünde ein Anreiz, die Anmeldung beim Eintritt in die europäische Phase nicht so zu ändern, dass sie dem Einheitlichkeitserfordernis entspricht. Ferner kann es sein, dass die Patentansprüche infolge von Änderungen eine Erfindung enthalten, die zum Zeitpunkt der Recherche durch das EPA als (S)ISA darin nicht enthalten war. In beiden Fällen wäre das EPA bereit, die Erfindung nach Artikel 153 (7) EPÜ zu recherchieren. Somit würde eine Recherche auch angeboten, wenn das EPA für die betreffende Anmeldung als (S)ISA tätig war.
14. Wenn das EPA als SISA tätig war, sind zudem keine weiteren Recherchen möglich, weil dies im PCT nicht vorgesehen ist (Regel 45bis.6 PCT). Die Anmelder haben also nach den geltenden Rechtsvorschriften keine Möglichkeit, weitere Recherchegebühren an das EPA zu zahlen, und sind damit an die eine Erfindung gebunden, die das EPA in der internationalen Phase recherchiert hat. Mit der vorgeschlagenen Regel 164 (2) EPÜ würde diese Folge, die sich aus der Stellung eines SIS-Antrags beim EPA ergibt, entfallen.
15. Im Entwurf der Regel 164 (2) EPÜ wird der Begriff "ergänzende europäische Recherche" nicht verwendet, weil dieser den europäischen Recherchen nach Artikel 153 (7) EPÜ vorbehalten ist.
16. Wenn nach der vorgeschlagenen Regel 164 (2) EPÜ (weitere) Recherchen durchzuführen sind, fänden die Regeln 62a und 63 EPÜ (entsprechend) Anwendung, wie dies bei einer europäischen Recherche nach Artikel 92 EPÜ der Fall ist.
17. Das Verfahren nach der vorgeschlagenen Regel 164 (2) EPÜ hat keinen Einfluss auf die Anwendung der Regel 161 (1) EPÜ (verpflichtende Erwiderung). Enthalten die Anmeldungsunterlagen, die der Prüfung in der europäischen Phase zugrunde zu legen sind, (immer noch) eine Erfindung, für die ein negativer WO-ISA/IPER erstellt wurde, so gibt es keinen Grund, auf eine (verpflichtende) Erwiderung zu verzichten. Hat im Übrigen der Anmelder die Anmeldungsunterlagen innerhalb der in der Aufforderung nach Regel 161/162 EPÜ gesetzten Frist geändert, indem er zum Beispiel die Erfindung gestrichen hat, für die ein negativer WO-ISA/IPER erstellt wurde, so gilt die Verpflichtung zur Erwiderung nach Regel 161 EPÜ als erfüllt.

Entwurf der Regel 164 (2) b) und c) EPÜ

18. Die Ergebnisse einer nach der vorgeschlagenen Regel 164 (2) EPÜ durchgeführten europäischen Recherche sollen als Anlage zu einer Mitteilung nach Regel 71 (1) oder (3) EPÜ (anstelle einer ESOP) übermittelt werden. Dies entspricht der Regel 62 (1) EPÜ, denn die Anmeldung befindet sich in der Prüfungsphase und somit kann - wie in Regel 62 (1) EPÜ ausdrücklich vorgesehen - anstatt einer ESOP eine Mitteilung nach Regel 71 (1) oder (3) EPÜ ergehen. Gemäß dieser Ausnahme würde den Ergebnissen einer nach der vorgeschlagenen Regel 164 (2) EPÜ durchgeführten weiteren europäischen Recherche keine Stellungnahme zur Recherche mehr beigefügt.
19. Im Entwurf der Regel 164 (2) EPÜ ist in Buchstabe b das Recht vorgesehen, die Anmeldung in Erwiderung auf die Ergebnisse einer weiteren europäischen Recherche zu ändern. Dieses Recht, die Anmeldungsunterlagen nach Erhalt der Ergebnisse einer gemäß der vorgeschlagenen Regel 164 (2) EPÜ durchgeführten Recherche einmal zu ändern, ist als begrenzte Ausnahme zu Regel 137 (3) EPÜ zu sehen und hat den alleinigen Zweck, die Anmeldung angesichts der Ergebnisse der weiteren Recherchen zu ändern. Diese Bestimmung lehnt sich an die Regel 70 (2) EPÜ an, die dem Anmelder das Recht einräumt, die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen in Erwiderung auf die Rechercheergebnisse zu ändern. Innerhalb derselben Frist muss der Anmelder die Anmeldung an die Erfordernisse des Artikels 82 EPÜ und an weitere einschlägige Erfordernisse in der Prüfungsphase anpassen. Für die Weiterverfolgung kann der Anmelder eine Erfindung auswählen, die vom EPA als (S)ISA oder als Bestimmungsamt/ ausgewähltes Amt nach der vorgeschlagenen Regel 164 (2) EPÜ recherchiert worden ist.
20. Mit anderen Worten: Die Wahl des Anmelders, welche Erfindung in der europäischen Phase weiterverfolgt werden soll, wäre nicht mehr auf die Erfindungen beschränkt, die vom EPA in der internationalen Phase recherchiert wurden.
21. Aus der vorgeschlagenen Regel 164 (2) b) und c) EPÜ ergibt sich, dass das im Entwurf der Regel 164 (2) EPÜ vorgesehene Verfahren bei Ablauf der in der Mitteilung nach Buchstabe b genannten Frist endet.
22. Werden Recherchegebühren gemäß der vorgeschlagenen Regel 164 (2) EPÜ nicht fristgerecht entrichtet, so ergeht eine Mitteilung nach Regel 71 (1) oder (3) EPÜ, und die Prüfungsabteilung verlangt - im Einklang mit der üblichen Praxis -, dass die nicht recherchierten Gegenstände gestrichen werden (EPA-Richtlinien H-II, 6 und 7 sowie C-III, 3.1.1 - 3.1.2).

Regel 164 (1) EPÜ

(1) Ist das Europäische Patentamt der Auffassung, dass die Anmeldungsunterlagen, die der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde zu legen sind, den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprechen, so wird ein ergänzender europäischer Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 beziehen.

Vorgeschlagene Regel 164 (1) EPÜ

(1) Ist das Europäische Patentamt der Auffassung, dass die Anmeldungsunterlagen, die der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde zu legen sind, den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprechen, so

- a) erstellt es einen teilweisen ergänzenden Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung, die sich auf die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 beziehen;
- b) teilt dem Anmelder mit, dass für jede weitere Erfindung innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine weitere Recherchegebühr zu entrichten ist, wenn der ergänzende europäische Recherchenbericht diese Erfindung erfassen soll;
- c) erstellt den ergänzenden europäischen Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind.

Regel 164 (2) EPÜ

(2) Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass die Anmeldungsunterlagen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind, den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprechen oder dass Schutz für eine Erfindung begehrt wird, die im internationalen Recherchenbericht oder gegebenenfalls im ergänzenden internationalen Recherchenbericht bzw. im ergänzenden europäischen Recherchenbericht nicht behandelt wurde, so fordert sie den Anmelder auf, die Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu begrenzen, die im internationalen Recherchenbericht bzw. im ergänzenden internationalen Recherchenbericht oder im ergänzenden europäischen Recherchenbericht behandelt wurde.

Vorgeschlagene Regel 164 (2) EPÜ

(2) Wird auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet und ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass in den Anmeldungsunterlagen, die der Prüfung zugrunde zu legen sind, eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 beansprucht wird, die das Europäische Patentamt in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde nicht recherchiert hat, so

- a) teilt sie dem Anmelder mit, dass für jede Erfindung dieser Art, für die innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine Recherchegebühr entrichtet wird, eine Recherche durchgeführt wird;
- b) übermittelt die Ergebnisse einer nach Buchstabe a durchgeführten Recherche zusammen mit einer Mitteilung nach Regel 71 (1) oder (3), in der dem Anmelder die Möglichkeit gegeben wird, zu diesen Ergebnissen Stellung zu nehmen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern; und
- c) fordert den Anmelder in der Mitteilung nach Buchstabe b auf, die Anmeldung auf eine Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 zu beschränken, für die ein Recherchenbericht vom EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde erstellt wurde oder für die eine Recherche nach dem Verfahren gemäß den Buchstaben a und b durchgeführt wurde.