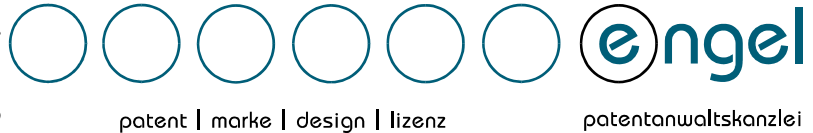


engel patentanwaltskanzlei  
marktplatz 6  
98527 suhl – germany  
www.engel-patent.com  
office@engel-patent.com  
fon: +49 (3681) 7977-0  
fax: +49 (3681) 7977-99

christoph k. engel  
patentanwalt dipl.-ing.  
european patent attorney  
european trademark and design attorney

susann reinhardt  
rechtsanwältin

dr.-ing. marco rittermann  
patentanwalt dipl.-ing.  
european trademark and design attorney



## NEWS 03/2010

### Eingeschränkte Teilungsmöglichkeit in EP-Patentanmeldungen

Wie bereits in unseren NEWS 02/2010 angekündigt wurde, veränderten sich zum 01. April 2010 durch Neufassung der Reg. 36 EPÜ die Bestimmungen zur Einreichung von Teilanmeldungen zu Europäischen Patentanmeldungen.

#### 1. Zweck von Teilanmeldungen

Grundsätzlich ermöglicht es eine Teilanmeldung, aus einer anhängigen Patentanmeldung einen vom Anmelder ausgewählten Teil herauszunehmen und in einer eigenständigen Anmeldung weiter zu behandeln. Ein typischer Anwendungsfall für die Teilung ist das Vorhandensein mehrere Gegenstände bzw. Erfindungen in einer Patentanmeldung, die aufgrund formeller Vorschriften nicht gemeinsam zu einer Patenterteilung gebracht werden können. Sind in einer Anmeldung beispielsweise zwei Lösungen A und B eines Problems angegeben, die nicht unter einer allgemeinen, gegenüber dem Stand der Technik neuen und erfinderischen Idee zusammengefasst werden können (fehlende Einheitlichkeit), so handelt es sich um zwei Erfindungen, die in getrennten Anmeldungen zu behandeln sind (Art. 82 EPÜ). Der Anmelder muss nun aber nicht gänzlich auf eine der beiden Lösungen verzichten, sondern kann in der ersten Anmeldung (die sogenannte Stammanmeldung) z.B. Lösung A belassen und für Lösung B eine Teilanmeldung einreichen. Dabei steht für die Teilanmeldung der gesamte Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung zur Verfügung und der Zeitrang der Stammanmeldung bleibt für die Teilanmeldung erhalten.

Eine Teilanmeldung kann aber auch aus anderen Gründen sinnvoll sein, beispielsweise um in der Stammanmeldung schnell eine „leichte“ Erteilung für eine vom Patentamt bereits als erteilbar angesehene Anspruchsfassung zu erzielen, gleichzeitig aber die Möglichkeit einer weitergehenden Patentierung in einem „schwierigeren“ Verfahren zu erhalten. Durch die Teilung kann ein Verfahren jedoch auch gezielt verzögert werden, z. B. wenn der Anmelder die Formulierung eines Patentanspruchs erst endgültig festlegen will, wenn eine Entscheidung über die technisch zu bevorzugende Bauform getroffen wurde. Da kaskadierte Teilungen möglich sind, lässt sich der Gegenstand einer Patentanmeldung lange Zeit in der Schwebe halten. Gerade die letztgenannten Überlegungen führen gelegentlich zu einer langen Rechtsunsicherheit für Dritte, die gern schnell Gewissheit über den endgültigen Schutzbereich eines Patents erlangen möchten, um ihre eigenen Entwicklungen daran auszurichten oder gezielt nach Umgehungsmöglichkeiten für das Patent suchen zu können. Durch die jetzt in Kraft getretene Änderung wurde insbesondere angestrebt, die Phase der Rechtsunsicherheit zu verkürzen und die zeitlichen Möglichkeiten der Teilung auf ein vernünftiges Maß zu beschränken.

## 2. Künftige Grenzen der Teilung

Auch künftig ist es allein Sache des Anmelders, ob und ggf. welchen Teil einer anhängigen Patentanmeldung (nicht zurückgewiesen und nicht rechtskräftig erteilt) er in eine Teilanmeldung überführt. Allerdings werden neue Zeitschranken für die Teilung eingezogen. Gemäß Reg. 36 (1) EPÜ kann eine Teilung vorgenommen werden in folgenden Fällen:

**a) Freiwillige Teilung: innerhalb von 24 Monaten nach dem ersten Bescheid der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist**

Während der Anmelder bisher Teilanmeldungen einreichen konnte, solange die Stammanmeldung anhängig war, stehen künftig im Normalfall also nur 24 Monate ab dem ersten Prüfungsbescheid für eine Teilung zur Verfügung. Stellt das EPA ohne einen vorigen Prüfungsbescheid sofort die Erteilungsreife der Patentanmeldung fest (Mitteilung nach Reg. 71 (3) EPÜ), so beginnt die 24-Monatsfrist mit dieser Mitteilung zu laufen. Nach Ablauf der genannten Frist sind freiwillige Teilungen nicht mehr möglich. Die 24-Monatsfrist, gerechnet ab dem ersten Prüfungsbescheid der frühesten (ersten) Stammanmeldung gilt auch dann, wenn eine zweite Teilung aus einer ersten Teilanmeldung vorgenommen werden soll.

Der Anmelder muss sich also innerhalb dieser Frist abschließend entscheiden, welche in der ursprünglichen Anmeldung enthaltenen selbständig schutzfähigen Gegenstände er in eigenen Anmeldungen verfolgen will.

**b) Obligatorische Teilung: innerhalb von 24 Monaten nach einem Bescheid, in dem die Prüfungsabteilung die Einheitlichkeit der früheren Anmeldung erstmals beanstandet hat**

Unabhängig von der unter a) genannten Frist beginnt eine neue 24-Monatsfrist zu laufen, innerhalb derer der Anmelder eine Teilanmeldung abtrennen kann, wenn die Prüfungsabteilung die Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung spezifisch beanstandet. Eine solche Beanstandung kann in unterschiedlichen Stadien des Prüfungsverfahrens erhoben werden, wobei die Frist zur Teilung mit der ersten Beanstandung beginnt. Eine weitere Frist kann in Ausnahmefällen anlaufen, wenn eine neue Beanstandung wegen fehlender Einheitlichkeit erhoben wird, der auf andere Gründe als der erste Einwand zurückzuführen ist.

Fraglich ist derzeit, ob sich innerhalb einer abgetrennten ersten Teilanmeldung durch eine „provozierte“ Beanstandung wegen fehlender Einheitlichkeit eine neue 24-Monatsfrist zur Ableitung einer zweiten Teilanmeldung eröffnet werden kann. Sofern die Beanstandung im Wesentlichen identisch in der frühesten Stammanmeldung bereits erhoben wurde, gehen zumindest die Prüfungsrichtlinien des EPA davon aus, dass die Frist ab der ersten Beanstandung in der frühesten Anmeldung zu laufen beginnt (RiLi A-IV 1.1.1.4).

## 3. Übergangsbestimmungen

Für Europäische Patentanmeldungen, die am 01. April 2010 bereits anhängig waren, endet die Frist zur Teilung frühestens am 01. Oktober 2010. Die Anmelder bzw. deren Vertreter müssen also auch bei laufenden Verfahren neu prüfen, wann die Fristen zur Einreichung einer Teilanmeldung enden. Für die von uns betreuten Verfahren werden wir diese Prüfung in den nächsten Wochen vornehmen und die Anmelder ggf. informieren. Sofern Sie bereits jetzt zur Anwendbarkeit der neuen Vorschriften weitergehende Fragen haben, stehen wir Ihnen gern für Auskünfte zur Verfügung.