

PCT und EPA Recherchegebühren ; Einheitlichkeit der Erfindung

Was versteht man unter einer Recherche im Zusammenhang mit Anmeldeverfahren von Patentanmeldungen?

Recherchen werden von Patentämtern durchgeführt, um nach dem “Stand der Technik“ zu recherchieren, der für die Beurteilung der Patentfähigkeit maßgeblich ist, d.h. für die Beurteilung maßgeblich ist, ob die Patentanmeldung erteilt oder zurückgewiesen wird. Der Begriff “Stand der Technik“ ist dabei als ein Rechtsbegriff zu verstehen, wobei eine Kombination von Merkmalen, die in einem Patentanspruch beansprucht wird, sich vom Stand der Technik unterscheiden muss, um das Neuheitserfordernis zu erfüllen, sowie das Kriterium Erteilungserfordernis der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik zu erfüllen, beispielsweise gegenüber einer bestimmten recherchierten Druckschrift oder einer Kombination von Druckschriften aus dem Stand der Technik. Zwischen verschiedenen Patentgesetzen in verschiedenen Ländern gibt es Abweichungen, was als Stand der Technik gilt oder nicht, aber unterschiedlichen Patentgesetzen gemeinsam ist, dass die Erteilungsvoraussetzungen der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik beurteilt wird.

Was ist unter einem Recherchenbericht zu verstehen?

In den meisten, wenn nicht allen Ländern ergeht der Recherchenbericht in einem bestimmten Format, aus welchem hervorgeht, wie der recherchierte Stand der Technik zu den Anspruchsmerkmalen der Patentansprüche korreliert. Der recherchierte Stand der Technik kann viele unterschiedliche Formen haben, wobei der am häufigsten zitierte Stand der Technik ältere Patentanmeldungen oder Patente darstellt, welche vor dem Zeitrang der anhängigen Patentanmeldung veröffentlicht wurden, hinsichtlich welcher

die Recherche im Anmeldeverfahren durchgeführt wird. Der Zeitrang der anhängigen Patentanmeldung wird durch den Anmeldetag bestimmt, oder falls eine Priorität wirksam beansprucht wurde, durch das Prioritätsdatum bestimmt. Abgesehen von älteren Patentanmeldungen und Patenten wird als Stand der Technik auch nach Broschüren, YouTube Videoclips, Auszüge aus Lehrbüchern oder öffentlich einsehbare Dissertationen recherchiert. Der Recherchenbericht weist üblicherweise auf die spezifischen Textpassagen hin, welche von dem Recherchenprüfer als besonders relevant angesehen werden.

Was versteht man unter mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung oder anderen Beanstandungen, welche den Umfang der Recherche beschränken können?

Die von dem Recherchenprüfer durchgeführte Arbeit nach dem Stand der Technik zu recherchieren und diesen mit den Merkmalen in den Patentansprüchen in Korrelation zu setzen erfordert sehr detaillierte Arbeit. Auch wenn von dem Anmelder einer Patentanmeldung Recherchegebühren zu zahlen sind, wird diese detaillierte Recherchenarbeit üblicherweise von Patentämtern durch andere Gebühreneinnahmen subventioniert, beispielsweise durch Jahresgebühreneinnahmen. Verständlicherweise müssen Patentämter daher den Umfang der Recherche auf eine Erfindung pro Recherchegebühr beschränken. Diese Beschränkung ist üblicherweise als das Erfordernis der "Einheitlichkeit der Erfindung" bekannt. Nach dem US Patentrecht werden ähnliche, wenn auch nicht identische Kriterien für die Beschränkung des Umfangs der Recherche angelegt, wobei eine entsprechende Beanstandung unter dem rechtlichen Begriff "restriction requirement" geführt wird. Zusätzlich zu dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung legen manche Patentämter weitere Beschränkungskriterien an den Umfang der Recherche an, wie beispielsweise dass die Patentansprüche "knapp gefasst" sein müssen, was in der Praxis in der Regel den Umfang der Recherche auf einen unabhängigen Patentanspruch pro Anspruchskategorie Vorrichtung oder Verfahren sowie deren abhängige Patentansprüche beschränkt. Eine andere Art der Beanstandung kann mangelnde Klarheit der Patentansprüche sein, was ebenfalls ein Rechtsbegriff zur verstehen ist,

also nicht unbedingt als de facto mangelnde Klarheit zu verstehen ist. Beispielsweise erheben manche Patentämter eine solche Klarheitsbeanstandung bei mehrfach rückbezogenen abhängigen Patentansprüchen, während andere Patentämter in einem solchen Fall keine Beanstandungen erheben. Weitere Beschränkungen der Recherche können durch das Ausschließen der Recherche für in bestimmte IPC-Klassen klassifizierte Patentanmeldungen durch bestimmte Patentämter sein, beispielsweise der Ausschluss von auf Geschäftsverfahren bezogenen Patentanmeldungen. In der Summe ergibt sich durch die unterschiedlichen Beschränkungen der Recherchen durch unterschiedliche Patentämter eine Bandbreite, welche Kombinationen von technischen Merkmalen in Patentansprüchen von bestimmten Patentämtern recherchiert werden oder nicht recherchiert werden.

Was sind die verfahrensrechtlichen Folgen einer Beschränkung der Recherche?

In Kurzform, was nicht recherchiert wurde, kann von einem Patentprüfer auch nicht inhaltlich geprüft werden und wird deshalb auch nicht als Patent erteilt. Damit stellt sich die Frage, wenn eine Patentanmelderin einer Beschränkung der Recherche ausgesetzt ist, was zu tun ist, um den von der Recherche ausgenommenen Gegenstand doch noch recherchiert zu bekommen und darauf schließlich ein Patent erteilt zu bekommen. Teil 2 dieses Blogs beschäftigt sich mit Recherchen und zu zahlenden Recherchegebühren im PCT-Verfahren sowie dem Anmeldeverfahren vor dem Europäischen Patentamt und diskutiert welche Möglichkeiten bestehen, um das Problem der beschränkten Recherche (beispielsweise aufgrund mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung) zu heilen.

Heilung des Problems der beschränkten Recherche

Nachdem in Teil 1 dieses Blogs Szenarien diskutiert wurden, welche zu einer Beschränkung der Recherche führen können, beschäftigt sich dieser Teil 2 des Blogs mit Möglichkeiten der Abhilfe. Obgleich diese Möglichkeiten der Abhilfe teuer sein können und für manche Anmelderinnen zu teuer sein können, um es von der positiven Seite aus zu sehen, können Beschränkungen der Recherche in der Regel geheilt

werden. In Abhängigkeit davon, welches Patentamt die beschränkte Recherche ausgeführt hat und in Abhängigkeit von dem Verfahrensstand, in welchem die Beschränkung der Recherche stattgefunden hat (beispielsweise Anmeldeverfahren in der nationalen bzw. regionalen Phase im Vergleich zur internationalen Phase einer PCT-Anmeldung) bestehen die folgenden Heilungsmöglichkeiten:

- 1) Einschränkung des Gegenstands der Patentansprüche auf den recherchierten Stand der Technik
- 2) Zahlung von zusätzlichen Recherchegebühren
- 3) Einreichung von geänderten Patentansprüchen mit dem Eintritt in die nationale/regionale Phase aufgrund PCT
- 4) Einreichung einer Teilanmeldung

1) Einschränkung des Gegenstands der Patentansprüche auf den recherchierten Stand der Technik

Abgesehen von moderaten Sachbearbeitungskosten für die Ausarbeitung geänderter Patentansprüche ist dies die wohl kostengünstigste Alternative, auf Beschränkungen der Recherche zu reagieren. Verfolgt man in einer Anmeldung mehrere Sätze von Patentansprüchen, wovon jeder Satz einen eigenen, unabhängigen Patentanspruch aufweist, empfiehlt es sich als eine Vorsorgemaßnahme denjenigen Anspruchssatz in der numerischen Abfolge als ersten Anspruchssatz zu listen, welcher als am wichtigsten angesehen wird. In vielen Fällen recherchieren Patentämter nur den ersten oder die ersten Sätze von Patentansprüchen in numerischer Abfolge und erheben Beanstandungen hinsichtlich der Recherche weiterer Anspruchssätze, nachdem sie diese teilweise Recherche durchgeführt haben, und senden entsprechend einen teilweisen Recherchenbericht, wenn beispielsweise eine mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung festgestellt wird oder andere Erfordernisse für eine komplette Recherche nicht erfüllt sind. Wenn jedoch keine Priorisierung hinsichtlich der wichtigsten Anspruchssätze in numerischer Folge vorgenommen wird, könnte die Teilrecherche als weniger wichtig erachtete Ansprüche zum Gegenstand haben, was entsprechend dem

Verfahrensstand entweder die Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr erfordert, oder diese Ansprüche möglicherweise gar nicht mehr in der gleichen Patentanmeldung weiterverfolgt werden können, sondern nur in einer Teilanmeldung.

2) Zahlung von zusätzlichen Recherchegebühren

Obgleich die Zahlung von zusätzlichen Recherchegebühren nicht vor allen Patentämtern und in allen Verfahrensstadien möglich ist, besteht diese Möglichkeit in internationalen Patentanmeldungen nach dem PCT-Verfahren in sogenannten PCT-Patentanmeldungen gemäß [Regel 40.1 PCT](#). Entschließt sich die Anmelderin, in der internationalen (PCT) Phase keine zusätzlichen Recherchegebühren zu zahlen, besteht eine solche Möglichkeit eventuell in den nationalen oder regionalen Phasen aufgrund PCT, was davon abhängt, welche Behörde als Internationale Recherchenbehörde (ISA) fungiert hat und weiter davon abhängt, um welche nationale/regionale Phase es sich vor welchem Patentamt handelt. Wenn beispielsweise das Europäische Patentamt in der PCT-Phase nicht die internationale Recherchenbehörde war, erstellt das Europäische Patentamt einen ergänzenden Recherchenbericht. Wenn eine Beanstandung wegen mangelnder Einheitlichkeit in der Recherchenphase der ergänzenden europäischen Recherche erhoben wird und entsprechend ein teilweiser ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird, welcher nur den ersten Satz bzw. die ersten Sätze von Patentansprüchen in numerischer Folge umfasst, welche nach Ansicht des Europäischen Patentamts im Einklang mit dem Einheitlichkeitserfordernis sowie anderen Erfordernissen steht, ergeht nach [Regel 164 EPÜ](#) sowie den Richtlinien für die Prüfung vor dem Europäischen Patentamt [H-II 7.4.2](#) eine Einladung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren. Vorsicht: Falls keine ergänzende europäische Recherche durchgeführt wird, beispielsweise weil das Europäische Patentamt die internationale Recherchenbehörde in der PCT-Phase war, ergeht keine Einladung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren in der regionalen Phase vor dem Europäischen Patentamt, siehe beispielsweise Richtlinien für die Prüfung vor dem Europäischen Patentamt unter [H-II 7.4.1](#). In diesem Fall ist es daher besonders wichtig dafür zu sorgen, dass diejenigen

Ansprüche, welche in der regionalen Phase vor dem Europäischen Patentamt verfolgt werden sollen, Gegenstand der Recherche in der internationalen (PCT) Phase waren.

3) Einreichung von geänderten Ansprüchen mit Eintritt in die nationale/regionale Phase aufgrund PCT

Mit Eintritt in die nationale/regionale Phase kann die Patentanmelderin geänderte Patentansprüche einreichen, siehe beispielsweise [PCT-Anmelder Leitfaden](#) – nationale Phase, Abs. 6.013. Insbesondere wenn das nationale/regionale Patentamt sich nicht vollständig auf die internationale Recherche stützt und daher eine ergänzende Recherche durchführt, so wie beispielsweise das Europäische Patentamt eine ergänzende europäische Recherche im Falle von den meisten (aber nicht allen) internationalen Recherchenbehörde durchführt, können die Ansprüche vor der ergänzenden Recherche geändert werden, so dass die Recherche dann diejenigen Ansprüche umfasst, welche die Patentanmelderin in der nationalen/regionalen Phase weiterverfolgen will. Für diese Anspruchsänderungen sollte die Anmelderin beachten, die ursprüngliche Offenbarung nicht unzulässig zu erweitern, weil sonst die Recherche mit der Begründung abgelehnt werden könnte, dass die geänderten Ansprüche nicht von der ursprünglichen Offenbarung gedeckt sind. Im Falle des Europäischen Patentamts ist die Hinzufügung von nicht von der ursprünglichen Offenbarung gedecktem Gegenstand beispielsweise nach [Art. 123 \(2\) EPÜ](#) ausgeschlossen.

4) Einreichung einer Teilanmeldung

Die meisten Patentgesetze erlauben die Einreichung von Teilanmeldungen, solange eine Stammanmeldung als Basis für die Teilanmeldung noch anhängig ist. Diese Teilanmeldungen werden als eine Form der direkten Patentanmeldungen vor einem bestimmten Patentamt gewertet, welche den Prioritätstag und den Anmeldetag der Stammanmeldung beanspruchen. Teilanmeldungen sind üblicherweise auf die ursprüngliche Offenbarung der Stammanmeldung beschränkt, d.h. es kann der Teilanmeldungen kein Gegenstand hinzugefügt werden, welcher nicht schon in der

ursprünglichen Offenbarung der Stammanmeldung enthalten ist. Daher müssen auch die Patentansprüche der Teilanmeldungen vom Umfang der ursprünglichen Offenbarung gedeckt werden, weil anderenfalls die Durchführung einer Recherche mit der Begründung verweigert werden kann, dass der Gegenstand der Patentansprüche nicht durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt ist. Zusammenfassend kann man also sagen, die Teilanmeldung hat den gleichen Prioritätstag, Anmeldetag und die gleiche Offenbarung wie die Stammanmeldung, wird aber ansonsten als eine von der Stammanmeldung komplett unabhängige Patentanmeldung behandelt. Das bedeutet, ein komplett neues Verfahren einschließlich einer neuen Recherche beginnt für diese Teilanmeldungen. Sofern der Gegenstand der Patentansprüche der Teilanmeldungen teilweise mit dem Gegenstand der Patentansprüche der Stammanmeldung überlappt, kann manchmal nach Ermessen des Recherchenprüfers eine vollständige oder teilweise Rückerstattung der Recherchegebühr erfolgen, aber in jedem Fall ist die volle Recherchegebühr zunächst für die Teilanmeldung zu zahlen.

Back to home page Schlee IP International:
<https://www.schleeip.com/>

ABOUT AUTHOR ALEXANDER SCHLEE



Alexander Schlee is a registered German, European and US patent attorney and holds the German equivalent to a master's degree in Mechanical Engineering. He is the founder of Schlee IP International P.C. in 2007 succeeding a Los Angeles branch office he founded as a former equity partner of a German based Law Firm in the year 2000. Among other volunteer activities he served on the State Bar of California International Law Section Executive Committee and is a former president of the Los Angeles Intellectual Property Law Association LAIPLA. Alexander Schlee assists particularly clients having strong international Intellectual Property interests, among these especially clients doing business between the United States and Germany.