Witte Weller News

Mandanteninformation und Aktuelles

Client Information and News

WITTE, WELLER & PARTNER
PATENTANWÄLTE

Mandanteninformation und Aktuelles
Client Information and News

1. Erhöhung der EPA-Gebühren

Das neue Jahr bringt die ersten Änderungen mit sich. Das Europäische Patentamt erhöht zum 1. April 2012 seine Gebühren um durchschnittlich 5 %. Die Erhöhung betrifft sämtliche Gebühren einschließlich der Jahresgebühren und wird bei allen Zahlungen fällig, die ab dem 1. April 2012 getätigt werden. Dementsprechend empfiehlt es sich, die Einreichung von Anmeldungen, die Stellung von gebührenpflichtigen Anträgen oder die Einzahlung von Jahresgebühren vorzuziehen. In allen Fällen, in denen wir für die Entrichtung von Gebühren zuständig sind, werden wir auf frühzeitige Einzahlung achten.

1. Increase in the European Patent Office Fees

The New Year brings about the first changes. The European Patent Office increases its official fees by an average of 5% effective as of April 1, 2012. The increase applies to all fees including renewal fees. Increased fees have to be paid for all payments made on or after April 1, 2012. Accordingly, it is recommended to bring forward patent filings, requests subject to fees or renewal fees. We will handle payments correspondingly for all cases where we are responsible for payments.

2. Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ

Nach einem schon älteren Beschluss des Verwaltungsrates des EPA aus dem Jahr 2010 (CA/D 2/10) tritt zum 1. April 2012 eine Änderung der Ausführungsordnung in Kraft, die all diejenigen Fälle betrifft, in denen Anmelder Änderungen oder Berichtigungen an den zur Erteilung anstehenden Unterlagen vornehmen möchten. Es gilt zwar weiterhin als Einverständnis mit der mitgeteilten Fas-

2. Amendments to the Implementing Rules of the EPC

According to a Decision of the Administrative Council of the EPO dating back in 2010 (CA/D 2/10), some amendments to the Implementing Rules become effective as of April 1, 2012. The amendments relate to cases where an applicant wants to make amendments or corrections in the text intended for grant. It is maintained that payment of the grant and publication fees and filing

sung, wenn der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) EPÜ die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr zahlt und eine Übersetzung der Patentansprüche einreicht. Beantragt der Anmelder jedoch innerhalb dieser Frist begründete Änderungen oder Berichtigungen, so erlässt die Prüfungsabteilung ab April 2012 eine erneute Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ, sofern sie den beantragten Änderungen zustimmt. Andernfalls nimmt sie das Prüfungsverfahren wieder auf.

Hinzu kommt eine neue Regel 71a EPÜ, die den Rechtszustand der Anmeldung nach der Mitteilung gemäß Regel 71 (3) und vor Erteilung präzisiert. Die neuen Regeln gelten für alle europäischen Patentanmeldungen, für die bis zum 1. April 2012 noch keine Mitteilung nach der bis dahin geltenden Regel 71 (3) EPÜ versandt wurde.

Für die beschränkte Aufrechterhaltung nach einem Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren treten ähnliche Präzisierungen mit den geänderten Regeln 82 (2) und 95 (3) EPÜ in Kraft.

of the required translations of the claims within the period laid down in Rule 71 (3) EPC is deemed to be an approval. If, however, the applicant requests reasoned amendments or corrections within said period, the Examining Division will issue a renewed communication under Rule 71 (3) EPC, provided that the Examining Division gives its consent to the requested amendments. Otherwise, it will resume the examination proceedings.

Moreover, new Rule 71a EPC is added. This rule clarifies the legal status of the application after the Rule 71 (3) communication and prior to grant of the patent. The new rules apply to all European patent applications in respect of which a communication under existing Rule 71 (3) EPC has not been dispatched on April 1, 2012.

Amended Rules 82 (2) and 95 (3) EPC provide similar clarifications for decisions to maintain a patent in an amended form as a result of an opposition or limitation proceeding.

3. Änderungen im US-Patentrecht

Wie zum Teil schon aus der Presse bekannt sein dürfte, hat US-Präsident Obama am 16. September 2011 den so genannten Leahy-Smith America Invents Act unterzeichnet, mit dem weitreichende Änderungen im US-Patentrecht vorgenommen werden. Die wesentlichen Änderungen treten allerdings erst zum 16. September 2012 und zum

3. Changes in U.S. Patent Law

As might be known from various press releases, President Obama signed what is known as the Leahy-Smith America Invents Act on September 16, 2011. This Act will lead to substantial changes in U.S. patent law. The most relevant changes, however, will only become effective as of September 16, 2012 and March 16, 2013, respectively. At

16. März 2013 in Kraft. Derzeit wird mit Hochdruck an den Ausführungsbestimmungen gearbeitet. Wir werden im nächsten Newsletter einen Überblick über die wichtigsten Änderungen geben, insbesondere über die ab März 2013 erfolgende Abkehr vom First-to-Invent zum First-Inventor-to-File Prinzip und die sich daraus ergebenden Folgen.

the moment, rules for implementing the changes are drawn up. We will provide an overview of the most relevant changes in our next newsletter, in particular with respect to the turning away from the First-to-Invent principle and the consequences of the new First-Inventor-to-File principle.

4. In eigener Sache

Eine deutsche Patentanwaltskanzlei wie Witte, Weller & Partner wird in der Regel zunächst einmal mit dem Erwerb von Schutzrechten in Verbindung gebracht. Tatsächlich machen die Beratung und Vertretung von Schutzrechtsanmeldern auch einen großen Teil unserer Tätigkeit aus. Darüber hinaus sind die 14 Partner der Kanzlei jedoch in zahlreichen Verfahren aktiv, die die Durchsetzung von erteilten Schutzrechten sowie die Abwehr von Ansprüchen Dritter aus Schutzrechten betreffen. Allein im letzten Jahr ergingen in 23 Verfahren, an denen wir beteiligt sind, entsprechende Entscheidungen. Unter anderem konnten wir den vollständigen Widerruf von drei Patenten erreichen, die eine sogenannte Non-Practicing Entity gegen eine Vielzahl von Herstellern und Vertreibern von Computermonitoren geltend gemacht hat. Die Berufungsverfahren sind nun beim Bundesgerichtshof anhängig.

4. About Us

A German patent attorney firm such as Witte, Weller & Partner is typically linked to filing and prosecuting IP rights. In fact, counselling and representation in such proceedings is one of our main fields of activity. In addition, however, the 14 partners of the firm are also involved in numerous proceedings that relate to the enforcement of registered IP rights or the defence against third party claims based on IP rights. In 2011 alone, we were involved in 23 cases resulting in corresponding decisions. Inter alia, we were successful in invalidating three patents, which a non-practicing entity sought to enforce against a plurality of manufacturers and distributors of computer monitors. The appeal proceedings are now pending at the Bundesgerichtshof (Federal Supreme Court).

5. Videokonferenzen mit dem EPA

Grundsätzlich ist es möglich, mündliche Verhandlungen vor einer Prüfungsabteilung des EPA in Form einer Videokonferenz durchzuführen. Voraussetzung ist eine entsprechende technische Ausstattung sowie ein entsprechender Antrag des Anmelders.
In den letzten zwei Jahren konnten wir einige positive Erfahrungen mit solchen Verhandlungen sammeln. Fazit: Wir können unseren Mandanten auch diese Art der Verhandlung anbieten, beispielsweise um den Aufwand für eine Verhandlung vor Ort in Den Haag zu minimieren.

5. Video Conferences with the EPO

It is generally possible to attend to an oral hearing at an Examining Division of the EPO via a video conferencing system. This requires a corresponding request and appropriate technical equipment. Over the last two years, we had positive experiences with such form of oral hearings. Therefore, we are happy to offer this kind of oral hearing to our clients, especially in order to minimize cost and expenditure for an oral hearing at the EPO site in The Hague.

Gerne beraten wir Sie im Falle von Fragen in einem persönlichen Gespräch.

Ihr WITTE, WELLER & PARTNER-Team

We hope you find this information interesting and as usual if you have any questions feel free to contact us for a personal consultation.

Your WITTE, WELLER & PARTNER Team

ADRESSE Witte, Weller & Partner
Patentanwälte
Königstr. 5 (Phoenixbau)
70173 Stuttgart
Germany

TEL +49-(0)711-66 669-0
FAX +49-(0)711-66 669-99
EMAIL post@wwp.de
WEB www.wwp.de

WITTE, WELLER & PARTNER
PATENTANWÄLTE