

**Stellungnahme Patentanwalt [REDACTED] von der Bovard AG
zum Recherchenbericht vom 22.01.2021.**

Stellungnahme des Prüfers

Um die Kosten gering zu halten, fasse ich hier nur kurz die Meinung des Prüfers zusammen, ohne eine detaillierte Analyse der vom Prüfer zitierten Dokumente durchzuführen. Der Prüfer bestätigt zuerst seine Meinung betreffend die Umwendvorrichtung. Der Prüfer ist nämlich der Meinung, dass der Gegenstand der Ansprüche 2, 3, 5 bis 10 und 16 neu und erfinderisch ist. Mit anderen Worten ist der Prüfer der Meinung, dass ein Patent erteilt werden sollte, wenn das Merkmal eines dieser Ansprüche in Anspruch 1 aufgenommen wird.

Da eine zusätzliche Recherchegebühr bezahlt worden ist, beziehen sich nun der Recherchenbericht sowie die vorläufige Meinung auch auf die Einstellvorrichtung. Diesbezüglich ist der Prüfer der Meinung, dass der Gegenstand der Ansprüche 12 bis 14 neu und erfinderisch ist. Mit anderen Worten ist der Prüfer der Meinung, dass ein Patent erteilt werden sollte, ohne Anpassungen in diesen Ansprüchen.

Zusammengefasst kann man sagen, dass der Recherchenbericht sehr positiv ist.

Weiterführung des Verfahrens

*Da dies eine internationale Anmeldung ist, **muss vorerst gar nichts unternommen werden**. Das Verfahren wird nach Ablauf der so genannten internationalen Phase in den jeweils durch Sie gewählten Ländern fortgesetzt; Argumente bzw. Änderungen können dann auch direkt vor den jeweiligen nationalen oder regionalen Patentämtern gemacht werden.*

*Die entsprechende Frist für den Übertritt dieser Anmeldung in die nationalen bzw. regionalen Phasen läuft am **27. Februar 2022** ab.*

Es kann jedoch bereits jetzt eine weitere Anpassung der Anmeldeunterlagen durchgeführt werden, um spätere Kosten möglicherweise zu verringern. Hierzu bestehen zwei Möglichkeiten:

Option 1:

Bei dieser Variante können nur Änderungen in den Ansprüchen gemacht werden. Eine Stellungnahme zu den Änderungen oder Bemerkungen zur erfinderischen Tätigkeiten ist nicht möglich.

*Diese Eingabe müsste **spätestens am 22. März 2021** beim Europäischen Patentamt eingereicht werden. Der Aufwand für deren Ausarbeitung und Einreichung beläuft sich voraussichtlich auf ca. CHF 1'500.00 (exkl. MwSt.).*

Option 2:

Während der internationalen Phase kann auch eine so genannte vorläufige internationale Prüfung beantragt werden. Während dieser vorläufigen Prüfung können neben der Stellungnahme auch Änderungen in den Anmeldeunterlagen durchgeführt und eingereicht werden mit dem Ziel, eine positivere Patentierbarkeitsmeinung zu erhalten. Die diesbezügliche Frist läuft am 27. Juni 2021 ab.

Die Kosten für die Stellung eines Prüfungsantrags mit der entsprechenden Anpassung der Patentanmeldung und die Ausarbeitung eines Antwortschreibens belaufen sich voraussichtlich auf ca. CHF 5'000.00 inklusive der amtlichen Gebühr und unserer Aufwendungen (exkl. MwSt.).

Unsere Empfehlung

Der internationale Recherchenbericht hat keine Dokumente aufgezeigt, welche Ihre Erfindungen wesentlich tangieren würde. Deshalb empfehlen wir Ihnen in der internationalen Phase nichts mehr zu unternehmen. Wenn Sie es möchten, können wir jedoch die verschiedenen möglichen Optionen auch gemeinsam besprechen, damit eine optimale Vorgehensweise basierend auf Ihren konkreten Bedürfnissen festgelegt werden kann.

Ihren Weisungen über die weitere Vorgehensweise sehen wir mit Interesse entgegen.

Ohne Ihren Gegenbericht bis spätestens am 1. März 2021 gehen wir davon aus, dass Sie vorerst weder Anpassungen in den Unterlagen wünschen noch eine vorläufige internationale Prüfung beantragen möchten, und dass allfällige Anpassungen erst in den jeweiligen nationalen bzw. regionalen Phasen durchgeführt werden sollen. Unser administrativer Dienst wird Sie auf jeden Fall an die entsprechenden Fristen rechtzeitig erinnern.

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

BOVARD AG

*Dipl. Phys., Dr. Sci. Nat. ETHZ
Patent-Ingenieur
Europäischer Patentanwaltskandidat*

BOVARD

BOVARD AG
Patent- und Markenanwälte
Kanzlei gegründet 1925
www.bovard.ch



Optingenstrasse 16
3013 **Bern**
Schweiz
T +41 31 335 20 00
F +41 31 332 81 59
bern@bovard.ch

Unterer Quai 23
2502 **Biel/Bienne**
Schweiz
T +41 32 322 32 82
F +41 32 322 34 54
biel@bovard.ch

Rue des Noyers 11
2000 **Neuenburg**
Schweiz
T +41 32 732 90 20
F +41 32 732 90 29
neuchatel@bovard.ch