Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

herausgegeben vom Europäischen Patentamt

Dezember 2007

HERAUSGEBER: Europäisches Patentamt

Direktion 5.2.1 – Patentrecht
D-80298 München
Tel.: (+49-89) 2399-5116
Fax: (+49-89) 2399-5153
patentlaw@epo.org
http://www.epo.org

Druck:
Europäisches Patentamt, München

Printed in Germany

© Europäisches Patentamt

ISBN 3-89605-092-3

Dezember 2007

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Allgemeiner Teil

Inhaltsverzeichnis a
1. Vorbemerkung 1
2. Erläuternde Anmerkungen 1
   2.1 Überblick 1
   2.2 Abkürzungen 2
3. Allgemeines 4
4. Arbeit im EPA 4
5. Überblick über den Verfahrensgang von Anmeldungen und Patenten im EPA 5
6. Vertragsstaaten des EPÜ 6
7. Erstreckung auf Staaten, die keine EPÜ-Vertragsstaaten sind 7

Teil A – Richtlinien für die Formalprüfung

Inhaltsverzeichnis		a
Kapitel I	Einleitung	I-1
Kapitel II	Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung	II-1
Kapitel III	Formalprüfung	III-1
Kapitel IV	Sonderbestimmungen	IV-1
Kapitel V	Erlass des Bescheids über die Formalprüfung; Änderung einer Anmeldung; Berichtigung von Mängeln	V-1
Kapitel VI	Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung	VI-1
Kapitel VII	Anmeldungen im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) vor dem EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltem Amt	VII-1
Kapitel VIII	Sprachen	VIII-1
Kapitel IX	Gemeinsame Vorschriften	IX-1
Kapitel X	Zeichnungen	X-1
Kapitel XI	Gebühren	XI-1
Kapitel XII	Akteneinsicht; Auskunft aus den Akten; Einsichtnahme in das Europäische Patentregister; Ausstellung beglaubigter Abschriften	XII-1

Teil B – Richtlinien für die Recherche

Inhaltsverzeichnis		a
Kapitel I	Einleitung	I-1
Kapitel II	Allgemeines	II-1
Kapitel III	Merkmale der Recherche	III-1
Kapitel IV	Recherchenverfahren und -strategie	IV-1
Kapitel V	Vorklassifizierung (Weiterleitung) und offizielle Klassifizierung europäischer Patentanmeldungen	V-1
Kapitel VI	Stand der Technik	VI-1
Kapitel VII	Einheitlichkeit der Erfindung	VII-1
Kapitel VIII	Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind	VIII-1
Kapitel IX	Recherchendokumentation	IX-1
Kapitel X	Recherchenbericht	X-1
Kapitel XI	Zusammenfassung	XI-1

– Anlage	Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung (siehe XI, 5)	XI-3
Kapitel XII	Stellungnahme zur Recherche	XII-1

Teil C – Richtlinien für die Sachprüfung

Inhaltsverzeichnis		a
Kapitel I	Einleitung	I-1
Kapitel II	Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche)	II-1
– Anlage	In der internationalen Praxis anerkannte Einheiten gemäß Regel 35 (12) (siehe II, 4.15)	II-15
Kapitel III	Patentansprüche	III-1
Kapitel IV	Patentierbarkeit	IV-1
– Anlage	Beispiele für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit - Indizien (siehe IV, 9.13)	IV-35
Kapitel V	Priorität	V-1
Kapitel VI	Prüfungsverfahren	VI-1

Teil D – Richtlinien für das Einspruchsverfahren und das Beschränkungs- bzw. Widerrufsverfahren

Inhaltsverzeichnis		a
Kapitel I	Allgemeines	I-1
Kapitel II	Die Einspruchsabteilung	II-1
Kapitel III	Der Einspruch	III-1
Kapitel IV	Verfahren bis zur materiellrechtlichen Prüfung	IV-1
Kapitel V	Materiellrechtliche Prüfung beim Einspruch	V-1
Kapitel VI	Verfahren bei der Prüfung des Einspruchs	VI-1
Kapitel VII	Einzelheiten und Besonderheiten des Verfahrens	VII-1
Kapitel VIII	Entscheidungen der Einspruchsabteilung	VIII-1
Kapitel IX	Kosten	IX-1
Kapitel X	Beschränkungs- und Widerrufsverfahren	X-1

Teil E – Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen

Inhaltsverzeichnis		a
Einleitung		1
Kapitel I	Bescheide und Mitteilungen sowie Zustellungen	I-1
Kapitel II	Verfahren bei Änderung der Unterlagen	II-1
Kapitel III	Mündliche Verhandlung	III-1
Kapitel IV	Beweisaufnahme und Beweissicherung	IV-1
Kapitel V	Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren	V-1
Kapitel VI	Ermittlung von Amts wegen; verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Einspruchsgründe; Einwendungen Dritter	VI-1
Kapitel VII	Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens	VII-1
Kapitel VIII	Fristen, Rechtsverlust, Weiterbehandlung, beschleunigte Bearbeitung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	VIII-1
Kapitel IX	Anmeldungen im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)	IX-1
Kapitel X	Entscheidungen	X-1
Kapitel XI	Beschwerde	XI-1
Kapitel XII	Ersuchen eines nationalen Gerichts um Erstattung eines technischen Gutachtens über ein europäisches Patent	XII-1
Kapitel XIII	Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen, anderen Rechten usw.	XIII-1

ALLGEMEINER TEIL

ALLGEMEINER TEIL

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1.	Vorbemerkung	1
2.	Erläuternde Anmerkungen	1
2.1	Überblick	1
2.2	Abkürzungen	2
3.	Allgemeines	4
4.	Arbeit im EPA	4
5.	Überblick über den Verfahrensgang von Anmeldungen und Patenten im EPA	5
6.	Vertragsstaaten des EPÜ	6
7.	Erstreckung auf Staaten, die keine EPÜ-Vertragsstaaten sind	7

1. Vorbemerkung

Der Präsident des Europäischen Patentamts (EPA) hat gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) mit Wirkung vom 1. Juni 1978 die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt erlassen.

Diese Richtlinien wurden und werden regelmäßig aktualisiert, um den Entwicklungen auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts und der europäischen Patentpraxis Rechnung zu tragen. Textänderungen und Texteinfügungen (gegenüber der jeweils letzten Fassung) sind durch eine senkrechte Linie, Textstreichungen durch zwei waagrechte Linien am rechten Rand gekennzeichnet. In der Regel dienen Aktualisierungen nur der Änderung bestimmter Sätze oder Passagen auf einzelnen Seiten, um den Text zumindest teilweise stärker an die Weiterentwicklung des Patentrechts und der Praxis des EPA anzupassen. Dementsprechend kann eine Aktualisierung niemals einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Fehlerhinweise und Verbesserungsvorschläge von Lesern sind daher sehr willkommen und können uns per E-Mail unter folgender Adresse übermittelt werden: patentlaw@epo.org.

Die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt sind auch in elektronischer, volltextrecherchierbarer Form im Internet zugänglich, und zwar über die EPA-Website: http://www.epo.org.

2. Erläuternde Anmerkungen

2.1 Überblick

Der Hauptteil dieser Richtlinien besteht aus folgenden fünf Teilen:

Teil A: Richtlinien für die Formalprüfung

Teil B: Richtlinien für die Recherche

Teil C: Richtlinien für die Sachprüfung

Teil D: Richtlinien für das Einspruchsverfahren und das Beschränkungs- bzw. Widerrufsverfahren

Teil E: Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen

Die Teile A und C befassen sich mit den Erfordernissen und dem Verfahren für die Formal- bzw. Sachprüfung, unabhängig vom Stand des Verfahrens. So befasst sich Teil A mit der Formalprüfung im Erteilungs- und im Einspruchsverfahren.

Der Teil E befasst sich mit Verfahrensfragen, die für mehrere oder alle Verfahrensstufen von Belang sind.

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über den Stand der Aktualisierungen für die gesamten Richtlinien:

Deckblatt		Dezember 2007
Inhaltsverzeichnis:	a – c	Dezember 2007
Allgemeiner Teil:	Deckblatt, a, 1 – 7	Dezember 2007
Teil A:	Deckblatt, a – h, I-1 – XII-4	Dezember 2007
Teil B:	Deckblatt, a – e, I-1 – XII-8	Dezember 2007
Teil C:	Deckblatt, a – h, I-1 – VI-37	Dezember 2007
Teil D:	Deckblatt, a – e, I-1 – X-7	Dezember 2007
Teil E:	Deckblatt, a – e, 1 – XIII-2	Dezember 2007

Im Amtsblatt des Europäischen Patentamts wurden folgende Mitteilungen bezüglich dieser und anderer in jüngerer Zeit erfolgter Aktualisierungen veröffentlicht:

Änderungen vom Dezember 2007	ABl. 11/2007
Änderungen vom Juni 2005:	ABl. 7/2005, 440 - 443
Änderungen vom Dezember 2003:	ABl. 12/2003, 582 - 585
Änderungen vom Oktober 2001:	ABl. 10/2001, 464 - 465
Änderungen vom Februar 2001:	ABl. 2/2001, 115 - 116
Änderungen vom Juni 2000:	ABl. 5/2000, 228 - 234
Änderungen vom Juli 1999:	ABl. 7/1999, 510 - 522

Die einzelnen Teile der Richtlinien sind in Kapitel unterteilt, die ihrerseits in nummerierte Abschnitte und weitere Absätze aufgegliedert sind. Bei Verweisen auf andere Absätze innerhalb ein und desselben Teils ist jeweils in einheitlicher Form die Nummer des Kapitels, Abschnitts und Absatzes angegeben (z. B. III, 6.5 bedeutet Absatz 6.5 in Abschnitt 6 von Kapitel III). Verweisungen auf einen anderen Teil der Richtlinien enthalten auch den jeweiligen Buchstaben dieses Teils (so würde etwa die Verweisung C-III, 6.5 verwendet, wenn beispielsweise in Teil A auf Absatz 6.5 in Abschnitt 6 von Kapitel III des Teils C verwiesen werden soll).

Die am Rand aufgeführten Hinweise auf Artikel oder Regeln ohne zusätzliche Angaben bezeichnen die Artikel oder Regeln des Europäischen Patentübereinkommens, auf die sich das Gesagte stützt. Durch diese Hinweise erübrigt sich die ausführliche Wiedergabe von Textstellen aus dem EPÜ.

Mit Bezug auf Prüfer, Anmelder, Erfinder usw. verwendete Pronomen wie "seine", "er", "ihm" oder "ihn" stehen selbstverständlich für männliche wie auch für weibliche Personen.

2.2 Abkürzungen

In den Richtlinien werden folgende Abkürzungen verwendet:

EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
EPA	Europäisches Patentamt
ABl.	Amtsblatt des Europäischen Patentamts
Art.	Artikel
GebO	Gebührenordnung
WIPO	Weltorganisation für geistiges Eigentum
PCT	Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
ISA	Internationale Recherchenbehörde
WO-ISA	schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde
IPEA	mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde
IPRP	internationaler vorläufiger Bericht zur Patentfähigkeit
IPER	internationaler vorläufiger Prüfungsbericht
EESR	erweiterter europäischer Recherchenbericht
VLK	Vorschriften über das laufende Konto
VAA	Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren
BNS	Numerisches System zur Konvertierung des Altbestands
Ewg.	Erwägungsgrund
Prot. Art. 69	Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ
Zentr. Prot.	Protokoll über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seine Einführung (Zentralisierungsprotokoll)
EVL	virtuelle elektronische Bibliothek

Verweisungen auf das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) sind Verweisungen auf das Europäische Patentübereinkommen in der Fassung der Revisionsakte vom 29. November 2000 und des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 zur Annahme der Neufassung des Europäischen Patentübereinkommens (ABl. EPA, Sonderausgaben Nr. 4/2001, Seiten 56 ff.; Nr. 1/2003, Seiten 3 ff.; Nr. 1/2007, Seiten 1-88) und der Ausführungsordnung in der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 (ABI, EPA, Sonderausgabe 1/2007, Seiten 89 ff.).

Wo erforderlich, wird auf das Europäische Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973 in der Fassung der Akte zur Revision von Artikel 63 EPÜ vom 17. Dezember 1991 und der Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 21. Dezember 1978, 13. Dezember 1994, 20. Oktober 1995, 5. Dezember 1996, 10. Dezember 1998 und 27. Oktober 2005 verwiesen.

Bei Verweisungen auf Artikel und Regeln des EPÜ 2000 - und deren Absätze - wird "Artikel 123 Absatz 2" als "Art. 123 (2)" und "Regel 29 Absatz 7" als "Regel 29 (7)" zitiert. In derselben Weise wird auf Artikel und Regeln des EPÜ 1973, des PCT und auf Artikel der Gebührenordnung verwiesen, also z. B. "Art. 54 (4) EPÜ 1973", "Art. 33 (1) PCT" und "Art. 10 (1) GebO". Artikel und Regeln des EPÜ werden nur dann mit dem Zusatz "EPÜ 2000" versehen, wenn es erforderlich ist, etwa um eine Verwechslung zu vermeiden.

Bei Verweisungen auf Entscheidungen und Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer werden nur der Großbuchstabe und die Nummer der Entscheidung sowie die Ausgabe des Amtsblatts, in der sie veröffentlicht ist, mit der entsprechenden Seite angegeben, z. B. "G 2/88, ABl. 4/1990, 93". In derselben Weise wird auf im Amtsblatt veröffentlichte Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern und der Juristischen Beschwerdekammer verwiesen, also z. B. "T 152/82, ABl. 7/1984, 301" bzw. "J 4/91, ABl. 8/1992, 402"; Verweisungen auf nicht veröffentlichte Entscheidungen erfolgen in der Form "T 169/88, nicht im ABl. veröffentlicht". Es wird darauf hingewiesen, dass alle Entscheidungen und Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer sowie alle Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA im Internet veröffentlicht werden (www.epo.org) (siehe Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 3 vom 3. Jul 2002, ABl. 8-9/2002, 442).

Die Vorschriften über das laufende Konto und ihre Anhänge einschließlich der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren sowie Erläuterungen dazu wurden zuletzt in der Beilage zum ABl. 10/2007 veröffentlicht.

3. Allgemeines

3.1 Diese Richtlinien enthalten Anweisungen in Bezug auf die praktischen und verfahrenstechnischen Aspekte der Prüfung von europäischen Anmeldungen und Patenten nach dem Europäischen Patentübereinkommen und dessen Ausführungsordnung (siehe Abschnitt 5).

Praxis- und Verfahrensfragen in Zusammenhang mit der Recherche und Prüfung von PCT-Anmeldungen, soweit sie die internationale Phase betreffen, werden nicht in den vorliegenden Richtlinien, sondern in den **PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung** behandelt. In Letzteren enthaltene Wahlmöglichkeiten und Anweisungen, wie das Europäische Patentamt als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde damit umgeht, werden, wo immer es angebracht erscheint, zum Gegenstand gesonderter Mitteilungen im Amtsblatt und auf der Website des EPA gemacht. Wichtig ist, dass nach Artikel 150 EPÜ die PCT-Vorschriften maßgebend sind, falls die EPÜ-Vorschriften denen des PCT entgegenstehen.

Die vorliegenden Richtlinien sind in erster Linie für das Personal des EPA bestimmt, werden hoffentlich aber auch für die Verfahrensbeteiligten und die Bevollmächtigten von Nutzen sein, weil der Erfolg des Europäischen Patentsystems von der guten Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten und ihren Bevollmächtigten einerseits und dem EPA andererseits abhängt.

3.2 Die Richtlinien dienen der Erfassung von normalen Fällen. Sie sollten deshalb nur als allgemeine Anleitung gelten. Die Anwendung der Richtlinien auf die einzelnen europäischen Patentanmeldungen oder Patente liegt in der Verantwortung der Prüfer; sie können in Ausnahmefällen von diesen Anleitungen abweichen. Trotzdem können die Beteiligten in der Regel davon ausgehen, dass sich das EPA an diese Richtlinien halten wird, bis sie - oder die ihnen zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften - geändert werden. Änderungen werden im Amtsblatt oder auf der Website des EPA bekannt gemacht.

Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die Richtlinien keine Rechtsvorschriften darstellen. Maßgebend für die Arbeit im EPA ist in erster Linie das Europäische Patentübereinkommen mit seiner Ausführungsordnung, dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ, dem Zentralisierungsprotokoll, dem Anerkennungsprotokoll, dem Protokoll über die Vorrechte und Immunitäten und der Gebührenordnung sowie an zweiter Stelle die Auslegung des EPÜ durch die Beschwerdekammern und durch die Große Beschwerdekammer.

3.3 Durch die Verweisungen auf eine Entscheidung oder eine Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer soll der Leser darüber informiert werden, dass die beschriebene Praxis übernommen wurde, um der betreffenden Entscheidung oder Stellungnahme Rechnung zu tragen. Dasselbe gilt für Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer und der Technischen Beschwerdekammern.

3.4 Das EPA führt auch Recherchen für nationale Patentanmeldungen bestimmter Länder durch. Die Anleitungen in Teil B sind im Wesentlichen auch auf solche Recherchen anwendbar.

3.5 Diese Richtlinien behandeln nicht das Gemeinschaftspatentübereinkommen.

4. Arbeit im EPA

4.1 Die Errichtung des EPA stellte einen bedeutenden Fortschritt in der Geschichte des Patentwesens dar. Sein Ruf hängt von allen Bediensteten ab, die ungeachtet ihrer Nationalität harmonisch zusammenarbeiten und ihr Bestes tun. Mehr als alles andere wird aber die durchgeführte Recherchen- und Prüfungsarbeit von der Patentwelt als Maßstab für die Beurteilung des EPA herangezogen.

4.2 Die Bediensteten des EPA arbeiten mit Kollegen zusammen, die nicht nur eine andere Sprache sprechen, sondern auch aus einem anderen "Patentmilieu" kommen und eine andere Ausbildung haben. Einige haben vielleicht auch schon in ihrem nationalen Patentamt gearbeitet. Man muß sich deshalb vor Augen halten, dass im EPA alle Bediensteten im Rahmen eines gemeinsamen

Systems arbeiten, das im EPÜ festgelegt ist. Sie haben alle die gleichen Maßstäbe anzulegen, was in einigen Fällen bedeutet, dass frühere Gewohnheiten und Denkweisen aufgegeben werden müssen. Dies ist insbesondere für die in der Sachprüfung und im Einspruchsverfahren tätigen Prüfer bedeutsam.

4.3 Es ist ferner wichtig, dass die verschiedenen Organe des EPA und ihr Personal nicht versuchen, die Arbeit anderer Organe nochmals durchzuführen. Zum Beispiel sollten Prüfungsabteilungen nicht versuchen, die von der Eingangsstelle durchgeführte Formalprüfungsarbeit zu überprüfen oder die von der Recherchenabteilung erledigte Recherchenarbeit zu wiederholen. Eines der Ziele der Richtlinien besteht darin, die Verantwortungen genau voneinander abzugrenzen.

4.4 Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der Ruf des EPA nicht nur von der Qualität, sondern auch von der Schnelligkeit der Arbeit abhängt. Das EPÜ setzt den Beteiligten Fristen. Für das EPA gibt es im Prinzip keine entsprechenden Fristen, doch wird das europäische Patentsystem nur dann Erfolg haben können, wenn die Prüfer und sonstigen Bediensteten ihre Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist verrichten.

4.5 Schließlich bedarf es wohl kaum der Erwähnung, dass alle europäischen Patentanmeldungen und Patente ungeachtet des Herkunftslands und der Sprache, in der sie abgefasst sind, gleich behandelt werden müssen. Ein internationales Patentsystem kann nur dann glaubhaft sein, wenn es von jeglichen nationalen Vorurteilen frei ist.

5. Überblick über den Verfahrensgang von Anmeldungen und Patenten im EPA

5.1 Die Bearbeitung einer europäischen Anmeldung und eines europäischen Patents erfolgt in mehreren getrennten Schritten, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

i) Die Anmeldung wird beim EPA oder bei einer zuständigen nationalen Behörde eingereicht.

ii) Die Eingangsstelle prüft die Anmeldung, um festzustellen, ob ihr ein Anmeldetag zuerkannt werden kann.

iii) Die Formalprüfung der Anmeldung erfolgt durch die Eingangsstelle.

iv) Gleichlaufend mit der Formalprüfung erstellt die Recherchenabteilung einen EESR, von dem eine Kopie dem Anmelder zugeleitet wird.

v) Die Anmeldung und der Recherchenbericht werden vom EPA zusammen oder getrennt veröffentlicht.

vi) Nach Erhalt eines Prüfungsantrags des Anmelders oder, wenn der Antrag vor der Übermittlung des Recherchenberichts an den Anmelder gestellt worden ist, nach Bestätigung des Anmelders, dass er die europäische Patentanmeldung aufrechterhält, unterzieht die Prüfungsabteilung die Anmeldung einer sachlichen Prüfung und kontrolliert, ob sie die Formerfordernisse für die Erteilung erfüllt.

vii) Für die benannten Staaten wird ein europäisches Patent erteilt, sofern die Erfordernisse des EPÜ erfüllt sind.

viii) Die Patentschrift des europäischen Patents wird vom EPA veröffentlicht.

ix) Gegen das erteilte europäische Patent kann jedermann Einspruch einlegen; nach Prüfung des Einspruchs beschließt die Einspruchsabteilung, ob der Einspruch zurückzuweisen, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten oder zu widerrufen ist.

x) Der Patentinhaber kann die Beschränkung oder den Widerruf des erteilten Patents beantragen; die Prüfungsabteilung entscheidet darüber, ob dem Antrag stattgegeben wird.

xi) Ist das europäische Patent geändert worden, so gibt das EPA eine entsprechend geänderte neue Patentschrift heraus.

5.2 Gegen Entscheidungen der zuständigen erstinstanzlichen Stellen des EPA, die einen Beteiligten beschweren, kann vor den Beschwerdekammern des EPA Beschwerde eingelegt werden.

Mit Ausnahme der für die Abhilfe bedeutsamen Fragen wird das Beschwerdeverfahren in diesen Richtlinien nicht behandelt.

6. Vertragsstaaten des EPÜ

Die folgenden Staaten sind Vertragsstaaten des EPÜ (Datum des Wirksamwerdens der Ratifikation in Klammern)*:

Belgien	(7. Oktober 1977)
Bulgarien	(1. Juli 2002)
Dänemark[1]	(1. Januar 1990)
Deutschland	(7. Oktober 1977)
Estland	(1. Juli 2002)
Finnland	(1. März 1996)
Frankreich[2]	(7. Oktober 1977)
Griechenland	(1. Oktober 1986)
Irland	(1. August 1992)
Island	(1. November 2004)
Italien	(1. Dezember 1978)
Lettland	(1. Juli 2005)
Liechtenstein	(1. April 1980)
Litauen	(1. Dezember 2004)
Luxemburg	(7. Oktober 1977)
Malta	(1. März 2007)
Monaco	(1. Dezember 1991)
Niederlande[3]	(7. Oktober 1977)
Österreich	(1. Mai 1979)
Polen	(1. März 2004)
Portugal	(1. Januar 1992)
Rumänien	(1. März 2003)
Schweden	(1. Mai 1978)
Schweiz	(7. Oktober 1977)
Slowakische Republik	(1. Juli 2002)
Slowenien	(1. Dezember 2002)
Spanien	(1. Oktober 1986)
Tschechische Republik	(1. Juli 2002)
Türkei	(1. November 2000)
Ungarn	(1. Januar 2003)
Vereinigtes Königreich[4]	(7. Oktober 1977)
Zypern	(1. April 1998)

(insgesamt: 32)

* Ein aktualisiertes Verzeichnis der EPÜ-Vertragsstaaten wird jedes Jahr in Heft 4 des Amtsblatts des EPA veröffentlicht.

1 Auf Grönland und die Färöer Inseln ist das EPÜ nicht anwendbar.

2 Das EPÜ findet ebenfalls Anwendung auf die französische Gebietskörperschaft Mayotte und die französischen Überseeterritorien.

3 Das EPÜ findet keine Anwendung auf das Gebiet der Niederländischen Antillen und Aruba.

4 Das EPÜ findet auch Anwendung auf die Insel Man. Zur Möglichkeit, europäische Patente mit Benennung des Vereinigten Königreichs in überseeischen Staaten und Gebieten registrieren zu lassen, siehe ABl. 4/2004, 179.

7. Erstreckung auf Staaten, die keine EPÜ-Vertragsstaaten sind

Auf die folgenden Staaten können europäische Patentanmeldungen (Direkt- und Euro-PCT-Anmeldungen) und mithin Patente erstreckt werden (Datum des Inkrafttretens der jeweiligen Vereinbarung mit dem EPA in Klammern):

Albanien	(1. Februar 1996)
Bosnien und Herzegowina	(1. Dezember 2004)
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	(1. November 1997)
Kroatien	(1. April 2004)
Serbien	(1. November 2004)

Die Erstreckungsabkommen des EPA mit **Slowenien** (in Kraft getreten am 1. März 1994), **Rumänien** (15. Oktober 1996), **Litauen** (5. Juli 1994) und **Lettland** (1. Mai 1995) endeten, als diese vier Länder mit Wirkung vom 1. Dezember 2002, 1. März 2003, 1. Dezember 2004 bzw. 1. Juli 2005 dem EPÜ beitraten. Das Erstreckungssystem behält jedoch seine Gültigkeit für alle vorher eingereichten europäischen und internationalen Anmeldungen sowie für alle auf solche Anmeldungen erteilten europäischen Patente.

TEIL A

RICHTLINIEN FÜR DIE FORMALPRÜFUNG

TEIL A

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

KAPITEL I EINLEITUNG I-1

1. Überblick I-1
2. Zuständigkeit für die Formalprüfung I-1
3. Zweck des Teils A I-1
4. Andere für die Formalprüfung relevante Teile I-1

KAPITEL II EINREICHUNG VON ANMELDUNGEN UND EINGANGSPRÜFUNG II-1

1. Wo und wie können Anmeldungen eingereicht werden? II-1
   - 1.1 Einreichung von Anmeldungen durch unmittelbare Übergabe oder auf dem Postweg II-1
   - 1.2 Einreichung von Anmeldungen per Fax II-1
   - 1.3 Einreichung von Anmeldungen in elektronischer Form II-2
   - 1.4 Einreichung von Anmeldungen durch andere Verfahren II-2
   - 1.5 Nachreichung von Schriftstücken II-2
   - 1.6 Schecks und Abbuchungsaufträge II-2
   - 1.7 Weiterleitung von Anmeldungen II-3
   - 1.8 Nummerierungssysteme für die Anmeldungen II-3
     - 1.8.1 Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden II-3
     - 1.8.2 Anmeldungen, die am oder nach dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden II-4
2. Zur Einreichung von Anmeldungen berechtigte Personen II-4
3. Verfahren bei der Einreichung II-4
   - 3.1 Eingang; Bestätigung II-4
   - 3.2 Einreichung bei einer zuständigen nationalen Behörde II-5
4. Eingangsprüfung II-6
   - 4.1 Mindesterfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags II-6
     - 4.1.1 Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird II-6
     - 4.1.2 Angaben zum Anmelder II-6
     - 4.1.3 Beschreibung II-7
       - 4.1.3.1 Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung II-7
     - 4.1.4 Mängel II-9
     - 4.1.5 Anmeldetag II-10
5. Verspätete Einreichung von Zeichnungen oder Teilen der Beschreibung II-10
   - 5.1 Verspätete Einreichung von Zeichnungen oder Teilen der Beschreibung nach Aufforderung II-10
   - 5.2 Verspätete Einreichung von Zeichnungen oder Teilen der Beschreibung ohne Aufforderung II-10
   - 5.3 Änderung des Anmeldetags II-11
   - 5.4 Fehlende Teile basieren auf der Priorität - keine Neufestsetzung des Anmeldetags II-11
     - 5.4.1 Nachreichung fehlender Teile und Inanspruchnahme einer Priorität II-12
     - 5.4.2 Die fehlenden Teile sind vollständig in der beanspruchten Priorität enthalten II-13
     - 5.4.3 Abschrift des Prioritätsdokuments II-13
     - 5.4.4 Übersetzung des Prioritätsdokuments II-13
   - 5.5 Zurücknahme nachgereichter fehlender Zeichnungen/Teile der Beschreibung II-14

KAPITEL III FORMALPRÜFUNG III-1

1. Allgemeines III-1
   1.1 Formerfordernisse III-1
   1.2 Sonstige Überprüfung III-1
2. Vertretung III-2
   2.1 Erfordernisse III-2
   2.2 Nichteinhaltung III-2
3. Formerfordernisse III-2
   3.1 Allgemeines III-2
   3.2 Unterlagen der Anmeldung, Schriftstücke, die eine dieser Unterlagen ersetzen, sowie Übersetzungen III-2
      3.2.1 Formerfordernisse für Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht werden III-3
      3.2.2 Formerfordernisse für nachgereichte Anmeldungsunterlagen III-3
   3.3 Sonstige Unterlagen III-3
   3.4 Unterschrift III-4
4. Erteilungsantrag III-4
   4.1 Allgemeines III-4
   4.2 Prüfung des Erteilungsantrags III-4
      4.2.1 Angaben zum Anmelder III-4
      4.2.2 Unterschrift III-4
5. Erfindernennung III-4
   5.1 Allgemeines III-4
   5.2 Verzicht auf die Nennung als Erfinder III-5
   5.3 Einreichung der Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück III-5
   5.4 Mitteilung III-5
   5.5 Mängel III-6
   5.6 Unrichtige Erfindernennung III-6
6. Prioritätsanspruch (siehe auch C-V) III-7
   6.1 Allgemeines III-7
   6.2 Prioritätsbegründende Anmeldungen III-7
   6.3 Mehrere Prioritäten III-8
   6.4 Prüfung der Prioritätsunterlage III-8
   6.5 Prioritätserklärung III-9
      6.5.1 Einreichung eines neuen Prioritätsanspruchs III-9
      6.5.2 Berichtigung eines bestehenden Prioritätsanspruchs III-9
      6.5.3 Mängel im Prioritätsanspruch und Erlöschen des Prioritätsanspruchs III-10
   6.6 Prioritätsfrist III-10
   6.7 Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsdokument) III-11
   6.8 Übersetzung der früheren Anmeldung III-12
   6.9 Fehlender Prioritätsanspruch III-13
   6.10 Erlöschen des Prioritätsanspruchs III-14
   6.11 Unterrichtung III-14
7. Bezeichnung der Erfindung III-14
   7.1 Erfordernisse III-14
   7.2 Verantwortung III-15
8. Unzulässige Angaben III-15
   8.1 Öffentliche Ordnung und gute Sitten III-15
   8.2 Herabsetzende Äußerungen III-15
9. Anspruchsgebühren III-16
10. Zusammenfassung III-17
   10.1 Allgemeines III-17
   10.2 Inhalt der Zusammenfassung III-17
   10.3 Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorgeschlagene Zeichnung III-17
11. Benennung von Vertragsstaaten III-17
   11.1 Allgemeines III-17
   11.2 Benennungsgebühr; Fristen III-18
   11.3 Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebühren III-18

11.4 Nicht ausreichende Zahlung III-18
11.5 Als zurückgenommen geltende Anmeldung III-19
11.6 Erteilungsantrag III-19
11.7 Angabe der Vertragsstaaten III-19
11.8 Erforderliche Gebührenhöhe III-20
11.9 Zurücknahme einer Benennung III-20
11.10 Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten III-20
12. Erstreckung europäischer Patentanmeldungen und europäischer Patente auf Nichtvertragsstaaten des EPÜ III-21
12.1 Allgemeines III-21
12.2 Frist für die Zahlung der Ersteckungsgebühr III-22
12.3 Zurücknahme der Erstreckung III-22
12.4 Erstreckungsantrag III-22
12.5 Nationales Register III-23
13. Anmelde- und Recherchengebühren III-23
14. Übersetzung der Anmeldung III-23
15. Nachreichung von Ansprüchen III-24
16. Beseitigung von Mängeln III-25
16.1 Verfahren III-25
16.2 Fristen für die Beseitigung von Mängeln III-25

KAPITEL IV SONDERBESTIMMUNGEN IV-1

1. Europäische Teilanmeldungen (siehe auch C-VI, 9.1) IV-1
1.1 Allgemeines IV-1
1.1.1 Wann kann eine Teilanmeldung eingereicht werden? IV-1
1.1.2 Wer kann eine Teilanmeldung einreichen? IV-2
1.2 Anmeldetag einer Teilanmeldung; Prioritätsanspruch IV-2
1.2.1 Anmeldetag IV-2
1.2.2 Prioritätsanspruch IV-2
1.3 Einreichung einer Teilanmeldung IV-3
1.3.1 Wo und wie ist eine Teilanmeldung einzureichen? IV-3
1.3.2 Erteilungsantrag IV-3
1.3.3 Sprachliche Erfordernisse IV-3
1.3.4 Benennung von Vertragsstaaten IV-3
1.3.5 Erstreckungsstaaten IV-4
1.4 Gebühren IV-4
1.4.1 Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühren IV-4
1.4.2 Anspruchsgebühren IV-4
1.4.3 Jahresgebühren IV-5
1.5 Erfindernennung IV-5
1.6 Vollmacht IV-6
1.7 Sonstige Formalprüfung IV-6
1.8 Weiteres Verfahren IV-6
2. Anmeldungen nach Art. 61 IV-6
2.1 Allgemeines IV-6
2.2 Aussetzung des Erteilungsverfahrens IV-7
2.3 Fortsetzung des Erteilungsverfahrens IV-7
2.4 Hemmung der Fristen IV-8
2.5 Beschränkung der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung IV-8
2.6 Weiterverfolgung der Anmeldung durch einen Dritten IV-8
2.7 Einreichung einer neuen Anmeldung IV-8
2.8 Zurückweisung der früheren Anmeldung IV-9
2.9 Teilweiser Rechtsübergang aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung IV-9
3. Zurschaustellen auf einer Ausstellung IV-9
3.1 Ausstellungsbescheinigung; Darstellung der Erfindung IV-9
3.2 Mängel in der Bescheinigung oder Darstellung IV-9
4. Anmeldungen betreffend biologisches Material IV-10

4.1 Hinterlegung von biologischem Material IV-10
4.1.1 Erneute Hinterlegung von biologischem Material IV-11
4.1.2 Die Anmeldung wurde mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht IV-11
4.2 Fehlende Angaben; Mitteilung IV-12
4.3 Zugang zu hinterlegtem biologischen Material nur für Sachverständige IV-12
5. Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen IV-13
5.1 Nach Regel 56 eingereichte Sequenzprotokolle IV-13
5.2 Sequenzprotokolle einer Anmeldung, die unter Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht wurde IV-14
6. Umwandlung in eine nationale Anmeldung IV-15

KAPITEL V ERLASS DES BESCHEIDS ÜBER DIE FORMALPRÜFUNG; ÄNDERUNG EINER ANMELDUNG; BERICHTIGUNG VON MÄNGELN V-1

1. Erlass des Bescheids über die Formalprüfung V-1
2. Änderung einer Anmeldung V-1
2.1 Einreichung von Änderungen V-1
2.2 Formalprüfung von Änderungen V-1
3. Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen V-2

KAPITEL VI VERÖFFENTLICHUNG DER ANMELDUNG; PRÜFUNGSANTRAG; WEITERLEITUNG DER AKTE AN DIE PRÜFUNGSABTEILUNG VI-1

1. Veröffentlichung der Anmeldung VI-1
1.1 Datum der Veröffentlichung VI-1
1.2 Keine Veröffentlichung; Verhinderung der Veröffentlichung VI-1
1.3 Inhalt der Veröffentlichung VI-2
1.4 Veröffentlichung nur in elektronischer Form VI-3
1.5 Gesonderte Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts VI-3
2. Prüfungsantrag und Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung VI-3
2.1 Mitteilung VI-3
2.2 Frist für die Stellung des Prüfungsantrags VI-3
2.3 Rechtsbehelf VI-4
2.4 Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung VI-4
2.5 Rückerstattung der Prüfungsgebühr VI-5
2.6 Ermäßigung der Prüfungsgebühr VI-5

KAPITEL VII ANMELDUNGEN IM RAHMEN DES VERTRAGS ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VOR DEM EPA ALS BESTIMMUNGSAMT ODER ALS AUSGEWÄHLTEM AMT VII-1

1. Allgemeines VII-1
1.1 Einleitung VII-1
1.2 Erste Bearbeitung und Formalprüfung; Kopie der internationalen Anmeldung; Übersetzung VII-1
1.3 Anmeldegebühr, Benennungsgebühr, Prüfungsantrag, Recherchengebühr und Anspruchsgebühren VII-2
1.4 Vorschriften des PCT und des EPÜ VII-3
2. Bestimmungen des Kapitels II ("Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung") VII-3
3. Bestimmungen des Kapitels III ("Formalprüfung") VII-4
3.1 Vertretung VII-4
3.2 Formerfordernisse VII-4
3.3 Erteilungsantrag VII-4

3.4 Erfindernennung VII-4
3.5 Prioritätsanspruch VII-5
3.6 Bezeichnung der Erfindung VII-6
3.7 Unzulässige Angaben VII-6
3.8 Anspruchsgebühr VII-6
3.9 Zeichnungen VII-6
3.10 Zusammenfassung VII-6
3.11 Benennungsgebühr VII-6
4. Bestimmungen des Kapitels IV ("Sonderbestimmungen") VII-7
4.1 Teilanmeldungen VII-7
4.2 Sequenzprotokolle VII-7
5. Bestimmungen des Kapitels VI ("Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung") VII-7
5.1 Veröffentlichung der internationalen Anmeldung VII-7
5.2 Prüfungsantrag VII-7
5.3 Ergänzende europäische Recherche VII-8
6. Gebührenermäßigung und -erstattung bei internationalen (PCT-) Anmeldungen VII-8

KAPITEL VIII SPRACHEN VIII-1

1. Vorschriften in Bezug auf die Verfahrenssprache VIII-1
1.1 Zugelassene Sprachen; Frist für die Einreichung der Übersetzung der Anmeldung VIII-1
1.2 Verfahrenssprache VIII-1
1.3 Europäische Teilanmeldungen; Anmeldungen nach Art. 61 VIII-1
2. Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren VIII-1
3. Als Beweismittel zu verwendende Unterlagen VIII-2
4. In der falschen Sprache eingereichte Schriftstücke VIII-2
4.1 Unterlagen der europäischen Patentanmeldung VIII-2
4.2 Andere Unterlagen VIII-3
5. Übersetzung der Prioritätsunterlagen VIII-3
6. Verbindliche Fassung VIII-3
6.1 Allgemeines VIII-3
6.2 Übereinstimmung der Übersetzung mit dem ursprünglichen Text VIII-3
7. Beglaubigung von Übersetzungen VIII-4
8. Abweichungen von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren VIII-4

KAPITEL IX GEMEINSAME VORSCHRIFTEN IX-1

1. Vertretung IX-1
1.1 Vertretung durch einen zugelassenen Vertreter IX-1
1.2 Vertretung durch einen Angestellten IX-1
1.3 Gemeinsamer Vertreter IX-1
1.4 Liste der zugelassenen Vertreter; Rechtsanwälte IX-2
1.5 Unterzeichnete Vollmacht IX-2
1.6 Allgemeine Vollmacht IX-3
1.7 Aufforderung zur Einreichung einer Vollmacht IX-3
2. Form der Unterlagen IX-3
2.1 Unterlagen der europäischen Patentanmeldung IX-3
2.2 Schriftstücke, die Unterlagen ersetzen, und Übersetzungen IX-3
2.3 Andere Unterlagen IX-3
2.4 Stückzahl IX-4
2.5 Nachreichung von Unterlagen IX-4
3. Unterzeichnung der Schriftstücke IX-4
3.1 Nach der europäischen Patentanmeldung eingereichte Unterlagen IX-4
3.2 Unterlagen der europäischen Patentanmeldung IX-5
3.3 Form der Unterschrift IX-5

3.4 Gemeinsame Anmelder IX-6

KAPITEL X ZEICHNUNGEN X-1

1. Grafische Darstellungen, die als Zeichnungen gelten X-1
   1.1 Technische Zeichnungen X-1
   1.2 Fotografien X-1
2. Form der Zeichnungen X-1
   2.1 Zusammenstellung der Zeichnungen X-1
   2.2 Reproduzierbarkeit der Zeichnungen X-1
   2.3 Abbildung, die dem Text der Zusammenfassung beiliegt X-2
3. Erfordernisse für das verwendete Papier X-2
4. Form der Zeichnungsblätter X-2
   4.1 Benutzbare Fläche der Blätter X-2
   4.2 Nummerierung der Zeichnungsblätter X-2
5. Allgemeine Anordnung der Zeichnungen X-3
   5.1 Anordnung auf dem Zeichnungsblatt X-3
   5.2 Nummerierung der Abbildungen X-3
   5.3 Vollständige Abbildung X-4
6. Unzulässige Angaben X-4
7. Ausführung der Zeichnungen X-4
   7.1 Ausführung von Linien und Strichen X-4
   7.2 Schattierungen X-5
   7.3 Querschnitte X-5
      7.3.1 Querschnittebenen X-5
      7.3.2 Schraffierungen X-5
   7.4 Maßstab der Zeichnungen X-5
   7.5 Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen X-6
      7.5.1 Bezugslinien X-6
      7.5.2 Pfeile X-6
      7.5.3 Höhe der Ziffern und Buchstaben in den Zeichnungen X-6
      7.5.4 Übereinstimmung der Bezugszeichen in der Beschreibung und in den Patentansprüchen mit denen in den Zeichnungen X-6
      7.5.5 Übereinstimmung der Bezugszeichen innerhalb der Zeichnungen X-7
   7.6 Unterschiedliche Maßstäbe X-7
8. Erläuterungen in den Zeichnungen X-8
9. Allgemein anerkannte Symbole X-8
10. Änderung der Zeichnungen X-8
11. Grafische Darstellungen, die nicht als Zeichnungen gelten X-9
   11.1 Chemische oder mathematische Formeln X-9
   11.2 Tabellen X-9
      11.2.1 Tabellen in der Beschreibung X-9
      11.2.2 Tabellen in den Patentansprüchen X-10

KAPITEL XI GEBÜHREN XI-1

1. Allgemeines XI-1
2. Zahlungsarten XI-1
3. Währungen XI-2
4. Maßgebender Zahlungstag XI-2
   4.1 Einzahlung oder Überweisung auf ein Bank- oder Postscheckkonto der Europäischen Patentorganisation XI-2
   4.2 Übergabe oder Übersendung eines Schecks, der an die Order des EPA lautet XI-2
   4.3 Laufendes Konto beim EPA XI-2
      4.3.1 Allgemeines XI-2
      4.3.2 Einzahlungen zur Auffüllung des laufenden Kontos XI-3

4.3.3 Abbuchung vom laufenden Konto XI-3
4.3.4 Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags; unzureichende Deckung XI-3
4.4 Automatisches Abbuchungsverfahren XI-3
5. Fälligkeit der Gebühren XI-4
5.1 Allgemeines XI-4
5.1.1 Fälligkeit XI-4
5.1.2 Höhe der Gebühr XI-4
5.2 Fälligkeit bestimmter Gebühren XI-4
5.2.1 Anmeldegebühr, Recherchengebühr, Benennungsgebühr XI-4
5.2.2 Prüfungsgebühr XI-5
5.2.3 Erteilungsgebühr und Druckkostengebühr XI-5
5.2.4 Jahresgebühren XI-5
5.2.5 Anspruchsgebühren XI-5
5.2.6 Beschränkungs-, Widerrufs-, Einspruchs- und Beschwerdegebühr, Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung XI-5
6. Rechtzeitigkeit der Zahlung XI-6
6.1 Grundsatz XI-6
6.2 10-Tage-Sicherheitsregel XI-6
6.2.1 Erfordernisse XI-6
6.2.2 Anwendung der 10-Tage-Sicherheitsregel zur Auffüllung des laufenden Kontos XI-6
6.2.3 Abbuchungsaufträge XI-6
6.2.4 Zahlung der Gebühr in normaler Gebührenhöhe XI-7
6.2.5 Höhe der fälligen Gebühr XI-7
6.2.6 Feststellung eines Rechtsverlusts XI-7
7. Zahlungszweck XI-7
7.1 Allgemeines XI-7
7.1.1 Voraussetzungen für eine wirksame Zahlung XI-7
7.1.2 Zahlungszweck XI-7
7.2 Angabe des Zahlungszwecks bei Benennungsgebühren XI-8
7.3 Angabe des Zahlungszwecks bei Anspruchsgebühren XI-9
7.3.1 Bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung fällige Anspruchsgebühren XI-9
7.3.2 Vor Erteilung des europäischen Patents fällige Anspruchsgebühren XI-9
8. Keine Stundung der Gebühren oder Gewährung einer Verfahrenskostenhilfe, kein Ermessen XI-9
9. Ermäßigung von Gebühren XI-9
9.1 Allgemeines XI-9
9.2 Ermäßigung aufgrund der Sprachenregelung XI-9
9.2.1 Voraussetzungen XI-9
9.2.2 Ermäßigung der Anmeldegebühr XI-10
9.2.3 Ermäßigung der Prüfungsgebühr XI-11
9.2.4 Ermäßigung der Einspruchsgebühr XI-11
9.2.5 Ermäßigung der Beschwerdegebühr XI-11
9.2.6 Ermäßigung der Beschränkungs- und der Widerrufsgebühr XI-11
9.2.7 Ermäßigung der Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung XI-11
9.3 Sonderermäßigungen XI-12
9.3.1 Ermäßigung der Recherchengebühr für eine ergänzende europäische Recherche XI-12
9.3.2 Ermäßigung der Prüfungsgebühr bei internationalem vorläufigem Prüfungsbericht des EPA XI-12
9.3.3 Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung XI-12
10. Rückzahlung von Gebühren XI-13
10.1 Allgemeines XI-13
10.1.1 Ohne Rechtsgrund gezahlte Gebühren XI-13
10.1.2 Nicht wirksam gezahlte Gebühren XI-13
10.1.3 Bagatellbeträge XI-13
10.2 Besondere Rückzahlungstatbestände XI-13

10.2.1 Rückzahlung der Recherchengebühr XI-13
10.2.2 Rückzahlung der weiteren Recherchengebühr XI-14
10.2.3 Rückzahlung der internationalen Recherchengebühr XI-14
10.2.4 Rückzahlung der Prüfungsgebühr XI-14
10.2.5 Rückzahlung der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung XI-14
10.2.6 Rückzahlung gemäß Regel 37 (2) XI-14
10.2.7 Rückzahlung der Anspruchsgebühren und der Erteilungs- und Druckkostengebühr XI-15
10.3 Rückzahlungsart XI-15
10.4 Rückzahlungsempfänger XI-15
10.5 Umbuchung statt Rückzahlung XI-15

KAPITEL XII AKTENEINSICHT; AUSKUNFT AUS DEN AKTEN; EINSICHTNAHME IN DAS EUROPÄISCHE PATENTREGISTER; AUSSTELLUNG BEGLAUBIGTER KOPIEN XII-1

1. Allgemeines XII-1
2. Akteneinsicht XII-1
2.1 Umfang der Akteneinsicht XII-1
2.2 Durchführung der Akteneinsicht XII-2
2.3 Beschränkungen der Akteneinsicht XII-2
2.4 Vertraulichkeit des Antrags XII-2
2.5 Akteneinsicht vor Veröffentlichung der Anmeldung XII-2
2.6 Veröffentlichung bibliografischer Angaben vor Veröffentlichung der Anmeldung XII-3
3. Auskunft aus den Akten XII-3
4. Einsichtnahme in das Europäische Patentregister XII-4
5. Ausstellung beglaubigter Kopien XII-4
6. Vom EPA ausgestellte Prioritätsbelege XII-4

KAPITEL I

EINLEITUNG

1. Überblick

Der vorliegende Teil A der Richtlinien behandelt Folgendes:

i) die Erfordernisse und das Verfahren betreffend die Formalprüfung europäischer Patentanmeldungen (Kapitel II bis VI)

ii) Unterschiede hinsichtlich der Erfordernisse und des Verfahrens gemäß i) bei der Bearbeitung internationaler Anmeldungen, die aufgrund des PCT eingereicht worden sind und in die europäische Phase eintreten (Kapitel VII)

iii) Formalfragen allgemeiner Art, die sich im Anmeldungsstadium oder nach der Patenterteilung ergeben können (Kapitel VIII und IX)

iv) die Form und Ausführung der Zeichnungen und Darstellungen bei europäischen Patentanmeldungen (Kapitel X)

v) Gebührenfragen (Kapitel XI)

vi) das Akteneinsichtsverfahren, die Auskunft aus den Akten, die Einsichtnahme in das Europäische Patentregister und die Ausstellung beglaubigter Kopien (Kapitel XII)

2. Zuständigkeit für die Formalprüfung

Die in Teil A behandelten Fragen sind für die Formalsachbearbeiter des EPA sowohl in Den Haag als auch in München und Berlin bestimmt. In erster Linie sind sie für die Eingangsstelle bestimmt, die nach dem EPÜ insbesondere sicherzustellen hat, dass die europäischen Patentanmeldungen den Formerfordernissen genügen. Nach Übermittlung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung übernimmt diese die Verantwortung für die die Anmeldung betreffenden Formalfragen; dabei ist davon auszugehen, dass Bezugnahmen auf die Prüfungsabteilung auch den Formalsachbearbeiter einschließen, dem diese Arbeiten übertragen werden.

Regel 10
Regel 11 (3)

3. Zweck des Teils A

Die Formalsachbearbeiter werden darauf aufmerksam gemacht, dass Teil A der Richtlinien dazu bestimmt ist, ihnen das Wissen und die Grundkenntnisse zu vermitteln, die ihnen dabei helfen sollen, ihre Aufgaben einheitlich und rasch durchzuführen. Dadurch wird ihnen indessen nicht das Recht gegeben, die Vorschriften des EPÜ außer Acht zu lassen; in dieser Hinsicht wird besonders auf Nummer 3.2 des Allgemeinen Teils der Richtlinien verwiesen.

4. Andere für die Formalprüfung relevante Teile

Es ist nicht beabsichtigt, dass sich die Formalsachbearbeiter allein mit Teil A der Richtlinien befassen. Es wird vorausgesetzt, dass sie sich häufig auf die anderen Teile, insbesondere Teil E, zu beziehen haben.

KAPITEL II

EINREICHUNG VON ANMELDUNGEN UND EINGANGSPRÜFUNG

1. Wo und wie können Anmeldungen eingereicht werden?

1.1 Einreichung von Anmeldungen durch unmittelbare Übergabe oder auf dem Postweg

Europäische Patentanmeldungen können schriftlich durch unmittelbare Übergabe, auf dem Postweg oder durch technische Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung (siehe II, 1.2 und 1.3) bei den Annahmestellen des EPA in München, Den Haag oder Berlin eingereicht werden. Die Dienststelle Wien des EPA ist keine Annahmestelle. Art. 75 (1) Regel 35 (1) Regel 2 (1)

Die Öffnungszeiten der Annahmestellen des EPA sind in der Mitteilung des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.2 veröffentlicht worden. Im Amtsblatt des EPA werden auch regelmäßig die Tage veröffentlicht, an denen zumindest eine Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist (siehe auch E-VIII, 1.4).

Bei den Annahmestellen des EPA in Berlin und München gibt es automatische Briefkästen, die zu jeder Zeit benutzt werden können. Bei der Annahmestelle Den Haag ist derzeit kein automatischer Briefkasten in Betrieb. Unterlagen können außerhalb der Dienstzeiten beim Pförtner abgegeben werden.

Europäische Patentanmeldungen (außer Teilanmeldungen, siehe IV, 1.3.1, und Anmeldungen nach Art. 61 (1) b), siehe IV, 2.7) können auch bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats eingereicht werden, wenn das nationale Recht dieses Staats es gestattet (siehe II, 1.7).

1.2 Einreichung von Anmeldungen per Fax

Anmeldungen können auch per Fax bei den Annahmestellen des EPA oder bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten eingereicht werden, die dies gestatten. Gegenwärtig sind dies Österreich (AT), Belgien (BE), Bulgarien (BG), die Schweiz (CH), die Tschechische Republik (CZ), Deutschland (DE), Dänemark (DK), Spanien (ES), Finnland (FI), Frankreich (FR), Griechenland (GR), Irland (IE), Island (IS), Liechtenstein (LI), Luxemburg (LU), Monaco (MC), Polen (PL), Portugal (PT), Schweden (SE), Slowenien (SI), die Slowakei (SK) und das Vereinigte Königreich (GB). Näheres ist der neuesten Ausgabe der Broschüre "Nationales Recht zum EPÜ" zu entnehmen.

Ist ein Schriftstück mithilfe dieses technischen Verfahrens unleserlich oder unvollständig übermittelt worden, so gilt es als nicht eingegangen, soweit es unleserlich ist oder der Übermittlungsversuch fehlgeschlagen ist, und der Absender ist unverzüglich zu benachrichtigen (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.3).

Wird eine europäische Patentanmeldung per Fax eingereicht, so ist eine schriftliche Nachreichung nur erforderlich, wenn die Qualität der betreffenden Schriftstücke mangelhaft ist. Dann fordert das EPA den Anmelder auf, diese innerhalb einer Frist von zwei Monaten nachzureichen (Regel 2 (1)). Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so wird die europäische Patentanmeldung Art. 90 (5)

zurückgewiesen. Um eine Doppelanlage von Anmeldeakten zu vermeiden, werden die Anmelder gebeten, das formgerechte Papierexemplar der Unterlagen mit einem Hinweis auf die Anmeldenummer oder das Datum der Übermittlung des Fax und den Namen der Einreichungsbehörde zu versehen und deutlich darauf hinzuweisen, dass diese Unterlagen eine "Bestätigung einer per Fax eingereichten Anmeldung" darstellen.

1.3 Einreichung von Anmeldungen in elektronischer Form

Europäische Patentanmeldungen und internationale (PCT-) Anmeldungen können beim EPA in elektronischer Form **online** oder auf **elektronischen Datenträgern** eingereicht werden (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.4). Derzeit sind als Datenträger CD-R entsprechend ISO 9660, und DVD-R oder DVD+R zugelassen (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.5). Die Unterlagen einer europäischen oder einer internationalen Patentanmeldung in elektronischer Form sind unter Verwendung der epoline®-Software für die Online-Einreichung oder der PaTrAS-Software zu erstellen, die auch das Formblatt für den Erteilungsantrag umfassen (siehe Art. 4 des genannten Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.4, Art. 2 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.5 und die Mitteilung des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.6.

Im Erteilungsverfahren können auch andere Unterlagen in elektronischer Form eingereicht werden (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.4).

Europäische Patentanmeldungen können in elektronischer Form auch bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten eingereicht werden, die dies gestatten.

1.4 Einreichung von Anmeldungen durch andere Verfahren

Seit 1.1.2003 können mit der **EP-EASY**-Software erstellte europäische Patentanmeldungen auf **Diskette** nebst Papierausdruck nicht mehr beim EPA eingereicht werden (siehe Mitteilung des EPA vom 1. Oktober 2002, ABl. 10/2002, 515). Dasselbe gilt für die Einreichung europäischer Patentanmeldungen bei den Ämtern Belgiens (BE), der Schweiz (CH), Finnlands (FI), Frankreichs (FR), Schwedens (SE) und des Vereinigten Königreichs (GB).

Die Einreichung europäischer Patentanmeldungen durch andere Verfahren wie **E-Mail** ist zurzeit nicht zulässig (siehe auch Mitteilung vom 12. September 2000, ABl. 10/2000, 458).

1.5 Nachreichung von Schriftstücken

Zur Nachreichung von Schriftstücken siehe IX, 2.5 und II, 1.3, zweiter Absatz.

1.6 Schecks und Abbuchungsaufträge

Nr. 6.9 VLK
Nr. 6.10 VLK
Nr. 6.2 VLK

Schecks dürfen der europäischen Patentanmeldung nur dann beigefügt werden, wenn diese beim EPA eingereicht wird. Die Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen durch zuständige nationale Behörden umfasst Zahlungsmittel nicht. Hingegen können Abbuchungsaufträge für ein laufendes Konto auch einer nicht beim EPA eingereichten

europäischen Patentanmeldung fristwahrend beigefügt werden. Wird ein Abbuchungsauftrag per Fax übermittelt, so ist zur Vermeidung von Doppelbuchungen von einer Nachreichung des Originals abzusehen (siehe Nrn. 6.2, 6.9 und 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto, Beilage zum ABl. 10/2007).

1.7 Weiterleitung von Anmeldungen

Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats hat die bei ihr oder bei anderen zuständigen Behörden dieses Staats eingereichten Anmeldungen (siehe II, 3.2) innerhalb der kürzesten Frist, die mit den nationalen Vorschriften über die Geheimhaltung der Erfindung vereinbar ist, an das EPA weiterzuleiten. (Hinsichtlich beigefügter Schecks und Abbuchungsaufträge siehe II, 1.6). Art. 77 (1) Regel 37 (1)

Bei Anmeldungen, deren Gegenstand offensichtlich nicht geheimhaltungsbedürftig ist, ist für die Weiterleitung an das EPA eine Frist von sechs Wochen nach dem Tag der Einreichung vorgesehen; diese Frist ist für Anmeldungen, bei denen weiter geprüft werden muss, ob sie geheimhaltungsbedürftig sind, auf vier Monate oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, auf 14 Monate nach dem Prioritätstag ausgedehnt. Es ist jedoch zu beachten, dass eine Anmeldung, die nach der vorgeschriebenen Frist von sechs Wochen oder vier Monaten eingeht, bearbeitet werden muss, sofern die Anmeldung bis zum Ablauf des vierzehnten Monats nach der Einreichung oder gegebenenfalls nach dem Prioritätstag in München, Den Haag oder Berlin eingeht. Anmeldungen, die nach der zuletzt genannten Frist eingehen, gelten als zurückgenommen. Eine Wiedereinsetzung in die Frist der Regel 37 (2) und eine Weiterbehandlung sind ausgeschlossen, weil der Rechtsverlust nicht durch eine Fristversäumung seitens des Anmelders verursacht wurde, (siehe J 3/80, ABl. 4/1980, 92), jedoch kann ein Umwandlungsantrag nach Art. 135 (1) a) gestellt werden (siehe IV, 6). Art. 77 (3) Regel 37 (2) Art. 135 (1) a)

Läuft die Frist der Regel 37 (2) an einem Tag ab, an dem die Postzustellung oder -übermittlung im Sinne von Regel134 (2) unterbrochen oder im Anschluss an eine solche Unterbrechung gestört ist, so erstreckt sich die Frist auf den ersten Tag nach Beendigung der Unterbrechung oder Störung. Regel 134 (2)

1.8 Nummerierungssysteme für die Anmeldungen

1.8.1 Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden

Für Anmeldungen, die **vor** dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden, gilt folgendes Nummerierungssystem:

Die Anmeldenummer ist 9-stellig. Die ersten beiden Stellen geben (v. l. n. r.) das Anmeldejahr an. Die letzte (9.) Stelle ist eine Prüfziffer. Die verschiedenen Einreichungsorte sind aus der dritten bzw. der dritten und vierten Stelle der Anmeldenummer ersichtlich.

Mit den übrigen Stellen werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs beim Anmeldeort durchnummeriert.

Internationale Anmeldungen nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT), in denen "EP" bestimmt ist (Euro-PCT-Anmeldungen), erhalten an der dritten Stelle eine "9" oder an der dritten und vierten Stelle die "27".

1.8.2 Anmeldungen, die am oder nach dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden

Für Anmeldungen, die **am oder nach dem** 1. Januar 2002 eingereicht wurden, gilt folgendes Nummerierungssystem:

Die Anmeldenummer ist 9-stellig. Die ersten beiden Stellen (v. l. n. r) geben das Anmeldejahr an. Die letzte Stelle ist eine Prüfziffer. Mit den sechs Stellen dazwischen werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs beim Anmeldeort durchnummeriert, wobei mit der jeweils niedrigsten Zahl aus einer 6-stelligen Nummernserie begonnen wird. Mit der Serie wird der Anmeldeort angegeben. Gegebenenfalls wird die jeweilige Serie zur Unterscheidung zwischen Papier- und Online-Einreichung noch weiter unterteilt.

Dies gilt auch für internationale Anmeldungen, in denen " EP" bestimmt ist (Euro-PCT-Anmeldungen), doch wird hier eine bestimmte 6-stellige Nummernserie benutzt, aus der der Anmeldeort nicht ersichtlich ist.

Eine Liste der derzeit gebräuchlichen Nummernserien und soweit zutreffend der entsprechenden Anmeldeorte wurde im ABl. 10/2001, 465 veröffentlicht.

2. Zur Einreichung von Anmeldungen berechtigte Personen

Art. 58 Jede natürliche oder juristische Person und jede einer juristischen Person nach dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellte Gesellschaft kann die Erteilung eines europäischen Patents beantragen.

Art. 60 (3) Im Verfahren vor dem EPA gilt der Anmelder als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen.

Art. 59
Art. 118 Die Anmeldung kann im Namen einer Person erfolgen; es können aber auch mehrere Personen als gemeinsame Anmelder auftreten. Die Anmeldung kann auch von zwei oder mehreren Anmeldern, die verschiedene Vertragsstaaten benennen, eingereicht werden. Es kann der Fall eintreten, dass ein erster Anmelder eine Gruppe von Vertragsstaaten und ein zweiter Anmelder eine andere Gruppe von Vertragsstaaten benennt, während beide Anmelder gemeinsam eine dritte Gruppe von Vertragsstaaten benennen. Verschiedene Anmelder eines Patents für verschiedene benannte Vertragsstaaten gelten im Verfahren vor dem EPA als gemeinsame Anmelder. (Siehe III, 4.2.1 und 11.1 in Bezug auf die Frage, wann und unter welchen Umständen der hier behandelte Punkt bei der Formalprüfung zu berücksichtigen ist.)

Art. 61 (1) Wird der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer Person, die nicht der Anmelder ist, zugesprochen, so steht es dieser Person frei, die Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterzuverfolgen (siehe IV, 2).

3. Verfahren bei der Einreichung

3.1 Eingang; Bestätigung

Regel 35 (2) Die Behörde, bei der die Anmeldung eingereicht wird, also entweder das EPA (München, Den Haag oder Berlin) oder die zuständige nationale Behörde, muss auf den Unterlagen der Anmeldung den Tag des Eingangs vermerken und dem Anmelder eine Empfangsbescheinigung erteilen. (Bezüglich des Eingangstags einer per Fax eingereichten Anmeldung siehe Art. 5 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007,

Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.3). Die Empfangsbescheinigung muss unverzüglich erteilt werden und zumindest die Nummer der Anmeldung, die Art und die Zahl der Unterlagen und den Tag ihres Eingangs enthalten. Die Empfangsbescheinigung muss auch das Aktenzeichen des Anmelders oder des Vertreters oder andere Angaben enthalten, die zur Bezeichnung des Anmelders nützlich sind. Der Empfang von online eingereichten europäischen Patentanmeldungen wird während des Übertragungsvorgangs elektronisch bestätigt. Schlägt die Übermittlung einer solchen Bestätigung fehl, so übermittelt das Amt, bei dem die Anmeldung eingereicht wurde, die Bestätigung unverzüglich auf anderem Wege, sofern die ihm vorliegenden Angaben dies gestatten (siehe Art. 9 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.4). Das EPA bietet auch die Möglichkeit, auf Antrag den Empfang beim EPA eingereichter Unterlagen per Fax zu bestätigen (siehe Art. 8 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.3). Eine Übermittlung der Empfangsbestätigung unmittelbar nach Eingang der eingereichten Unterlagen ist nur sichergestellt, wenn

- der Antrag auf Ausstellung einer Empfangsbestätigung per Fax gleichzeitig mit den eingereichten Unterlagen übermittelt wird,
- die Post- oder Faxadresse angegeben ist, an die die Empfangsbestätigung übermittelt werden soll, und
- der Nachweis über die Entrichtung der vorgeschriebenen Verwaltungsgebühr erbracht ist oder ein Abbuchungsauftrag beiliegt.

Die Höhe der Verwaltungsgebühr ist den Veröffentlichungen im Amtsblatt zu entnehmen.

3.2 Einreichung bei einer zuständigen nationalen Behörde

Wird die Anmeldung bei einer zuständigen nationalen Behörde eingereicht, so muss diese Behörde das EPA unverzüglich vom Eingang der Unterlagen der Anmeldung unterrichten und die Art und den Tag des Eingangs dieser Unterlagen, die Nummer der Anmeldung und gegebenenfalls den Prioritätstag angeben. Es wird empfohlen, dass die zuständige nationale Behörde außerdem das Aktenzeichen des Anmelders oder des Vertreters vermerkt, sofern dieses angegeben worden ist. In der Praxis erhält das EPA die oben genannten Informationen dadurch, dass ihm die Anmeldung selbst übermittelt wird; verzögert sich die Übermittlung jedoch aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen des nationalen Amts, so sendet dieses Amt dem EPA eine separate Mitteilung. Regel 35 (3)

Hat das EPA eine Anmeldung durch Vermittlung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats erhalten, so teilt es dies dem Anmelder unter Angabe des Tags mit, an dem die Anmeldung beim EPA eingegangen ist (siehe ABl. 7/1990, 306). Nach Erhalt dieser Mitteilung sind alle weiteren Unterlagen, welche die Anmeldung betreffen, nur noch unmittelbar an das EPA zu senden. Regel 35 (4)

Geht dem EPA eine Anmeldung von einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats nicht vor Ablauf von vierzehn Monaten nach dem Einreichungstag oder, wenn eine Priorität beansprucht worden ist, nach dem Prioritätstag zu und gilt sie daher als zurückgenommen (siehe II, 1.7), so muss der Anmelder hiervon unterrichtet werden; alle Gebühren einschließlich etwaiger Zuschlagsgebühren und bereits vor dem Fälligkeitstag entrichteter Gebühren sind zurückzuzahlen. Art. 77 (3) Regel 37 (2) Regel 112 (1)

4. Eingangsprüfung

4.1 Mindesterfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags

Art. 90 (1)
Regel 10 (1)

Das EPA prüft die Anmeldungen, um festzustellen, ob sie den Mindesterfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags genügen (da dies geschieht, bevor die Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergeht, wird diese Überprüfung von der Eingangsstelle durchgeführt). Diesen Erfordernissen wird entsprochen, wenn die eingereichten Unterlagen enthalten:

Regel 40 (1) a) i) einen Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird,

Regel 40 (1) b) ii) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen oder mit ihm Kontakt aufzunehmen, und

Regel 40 (1) c) iii) eine Beschreibung oder eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung .

Der Anmelder muss keine Patentansprüche einreichen, um einen Anmeldetag zuerkannt zu bekommen. Wird die Anmeldung ohne Ansprüche eingereicht, genügt aber sonst allen Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags, so wird der Anmelder nach den Regeln 57 c) und 58 aufgefordert, mindestens einen Patentanspruch nachzureichen (siehe III, 15).

Wird die Beschreibung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht (siehe II, 4.1.3.1), muss die Bezugnahme folgende Angaben enthalten, damit der Anmeldung ein Anmeldetag nach Regel 40 (2) zuerkannt werden kann:

i) den Anmeldetag der früheren Anmeldung

ii) deren Aktenzeichen

iii) das Anmeldeamt der früheren Anmeldung

iv) einen Hinweis, dass diese Bezugnahme die Beschreibung und etwaige Zeichnungen ersetzt

Für die Zuerkennung eines Anmeldetags brauchen diese Unterlagen in Bezug auf Form oder Ausgestaltung keinen besonderen Erfordernissen zu entsprechen. Es ist jedoch wesentlich, dass die Unterlagen so deutlich lesbar sind, dass die Angaben entziffert werden können.

4.1.1 Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird

Der "Hinweis, dass ein Patent beantragt wird" gemäß II, 4.1 i) erfolgt am zweckmäßigsten durch Verwendung des für den Erteilungsantrag vorgeschriebenen Formblatts oder der *epoline*®-Software für die Online-Einreichung (siehe auch III, 4).

4.1.2 Angaben zum Anmelder

Für die Zuerkennung eines Anmeldetags sind Angaben erforderlich, die es erlauben:

i) die Identität des Anmelders festzustellen oder

ii) mit ihm Kontakt aufzunehmen.

Falls es mehrere Anmelder gibt, müssen für die Zuerkennung eines Anmeldetags die oben genannten Angaben nur zu einem Anmelder gemacht werden. Alle Angaben, die die Kontaktaufnahme mit dem Anmelder ermöglichen, werden als dem Erfordernis ii) entsprechend angesehen, insbesondere sind dies:

a) Name und Anschrift des Vertreters des Anmelders

b) Faxnummer

c) Postfachnummer

Wenn die Angaben zwar zur Festsetzung eines Anmeldetags, nicht aber für die Klärung der Frage ausreichen, ob sich der Anmelder nach Art. 133 (2) durch einen Vertreter vertreten lassen muss, so ist wie in III, 16 beschrieben zu verfahren.

Bei der Entscheidung, ob die besagten Angaben zum Anmelder den oben genannten Erfordernissen genügen, berücksichtigt das EPA sämtliche Angaben in den eingereichten Unterlagen (siehe J 25/86, ABl. 11/1987, 475). Beanstandungen in Bezug auf den Status des Anmelders oder seine Berechtigung zur Einreichung einer Anmeldung oder aber - im Falle gemeinsamer Anmelder - bei Unklarheiten über die von den einzelnen Anmeldern benannten Vertragsstaaten sind in diesem Stadium nicht vorzubringen.

4.1.3 Beschreibung

Der Inhalt der Beschreibung braucht nicht näher untersucht zu werden; es genügt festzustellen, dass ein Schriftstück oder mehrere Schriftstücke vorliegen, die offenbar eine Beschreibung enthalten. Hat der Anmelder statt einer Beschreibung eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht, siehe II, 4.1.3.1.

4.1.3.1 Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung

Statt der Anmeldungsunterlagen kann der Anmelder nach Regel 40 (1) c) eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung einreichen. Die Priorität der früher eingereichten Anmeldung, auf die Bezug genommen wird, braucht dabei nicht beansprucht zu werden.

Am Anmeldetag erforderliche Angaben Regel 40 (2)

Damit ein Anmeldetag zuerkannt werden kann, muss der Anmelder nach Regel 40 (2) Folgendes angeben:

i) den Anmeldetag der früheren Anmeldung

ii) deren Aktenzeichen

iii) das Anmeldeamt der früheren Anmeldung

iv) einen Hinweis, dass diese Bezugnahme die Beschreibung und etwaige Zeichnungen ersetzt

Bezugnahme auf eine früher eingereichte Gebrauchsmusteranmeldung ist auch möglich.

Abschrift der früher eingereichten Anmeldung Regel 40 (3)

Der Anmelder muss innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag eine beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung einreichen

(Regel 40 (3)). Nach Regel 40 (3) letzter Satz gilt dieses Erfordernis jedoch nicht, wenn die früher eingereichte Anmeldung dem EPA bereits unter den vom Präsidenten festgelegten Bedingungen zugänglich ist. Gemäß dem Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, B.1 muss keine beglaubigte Abschrift eingereicht werden, wenn die früher eingereichte Anmeldung Folgendes ist:

a) eine europäische Anmeldung,

b) eine beim EPA als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung,

c) eine japanische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,

d) eine beim japanischen Patentamt als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung,

e) eine beim koreanischen Amt für geistiges Eigentum eingereichte Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung oder

f) eine US-Patentanmeldung oder eine vorläufige Patentanmeldung gemäß der mit dem USPTO getroffenen Vereinbarung über den Austausch von Unterlagen (siehe III, 6.7).

Handelt es sich bei der früher eingereichten Anmeldung um eine der oben genannten Anmeldungen, nimmt das EPA automatisch eine Abschrift in die Akte auf.

Regel 40 (3)

Übersetzung der früher eingereichten Anmeldung

Wenn die früher eingereichte Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst ist, muss der Anmelder innerhalb von zwei Monaten ab dem Anmeldetag auch eine Übersetzung in eine dieser Sprachen einreichen (Regel 40 (3)). Liegt die Übersetzung der früher eingereichten Anmeldung dem EPA bereits vor, wird eine Abschrift davon gebührenfrei in die Akte aufgenommen und der Anmelder braucht keine Übersetzung einzureichen (Regel 40 (3)).

Wurde die früher eingereichte Anmeldung in einer Sprache nach Artikel 14 (4) eingereicht (Amtssprache eines EPÜ-Vertragsstaats), kann die Anmeldegebühr ermäßigt werden, sofern der Anmelder nach Regel 6 (3) Anspruch darauf hat (siehe XI, 9.2.1 und XI, 9.2.2). Die Gebühr wird sogar dann ermäßigt, wenn die Beschreibung nach Regel 40 (1) c) mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte, in einer Sprache nach Artikel 14 (4) abgefasste Anmeldung eingereicht wird, und die Ansprüche gemäß den Regeln 57 c) und 58 erst nach dem Anmeldetag in einer Amtssprache des EPA eingereicht werden. Der Grund dafür ist, dass der für die Festsetzung eines Anmeldetags entscheidende Bestandteil (nämlich die Beschreibung, vgl. Regel 40 (1) c)) in einer Sprache vorgelegt wurde, die den Anspruch auf die Gebührenermäßigung begründet (siehe entsprechend G 6/91, ABl. 9/1992, 491).

Die Ansprüche

Der Anmelder kann auch angeben, dass er die Ansprüche der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung durch die Ansprüche der früher eingereichten Anmeldung ersetzen will. Dies ist am Anmeldetag anzugeben, vorzugsweise durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens im Erteilungsantrag (Form 1001). In diesem Fall bilden die

Ansprüche der früher eingereichten Anmeldung die Grundlage der Recherche und entsprechen den Erfordernissen der Regel 57 c), sodass keine Aufforderung nach Regel 58 zur Einreichung der Ansprüche ergeht.

Bezieht sich der Anmelder nicht auf die Ansprüche der früher eingereichten Anmeldung, sondern nur auf die Beschreibung und etwaige Zeichnungen dieser Anmeldung, kann er zusammen mit der Bezugnahme (d. h. am Anmeldetag) einen Anspruchssatz einreichen. Tut er das nicht, fordert ihn das EPA auf, Ansprüche einzureichen (siehe III, 15).

4.1.4 Mängel

Stellt das EPA (die Eingangsstelle) fest, dass einer der folgenden Mängel besteht: Art. 90 (1), (2) Regel 55

Regel 40 (1) a) - kein Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird, oder

Regel 40 (1) c) - keine Beschreibung oder Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung,

die bewirken, dass der Anmeldung kein Anmeldetag zuerkannt werden kann, so teilt es dies dem Anmelder mit und gibt ihm Gelegenheit, den Mangel innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung zu beseitigen. Beseitigt der Anmelder den Mangel nicht rechtzeitig, so wird er davon unterrichtet, dass die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt wird. Eventuell entrichtete Gebühren sind zurückzuerstatten.

Eine solche Mitteilung ergeht nicht, wenn die Angaben zum Anmelder fehlen oder es dem EPA nicht erlauben, Kontakt zum Anmelder aufzunehmen (Mangel nach Regel 40 (1) b)). Beseitigt der Anmelder jedoch diesen Mangel von sich aus innerhalb von zwei Monaten nach dem Eingangsdatum der ursprünglichen Unterlagen, so gilt als Anmeldetag das Datum, an dem alle Erfordernisse der Regel 40 erfüllt sind. Sind die Erfordernisse der Regel 40 bei Ablauf dieser Frist nicht erfüllt, wird die Anmeldung nicht als europäische Anmeldung behandelt und der Anmelder muss alle zu der vorgeblichen europäischen Anmeldung gehörigen Unterlagen erneut einreichen.

Einreichung mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung

Wird die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht und stellt das EPA (die Eingangsstelle) fest, dass eine der folgenden Angaben fehlt:

i) der Anmeldetag der früheren Anmeldung

ii) deren Aktenzeichen

iii) das Anmeldeamt der früheren Anmeldung

iv) ein Hinweis, dass diese Bezugnahme die Beschreibung und etwaige Zeichnungen ersetzt

so verfährt es wie oben beschrieben und fordert den Anmelder auf, den Mangel innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu beseitigen (Regel 55). Beseitigt der Anmelder diese Mängel nicht rechtzeitig, wird die Anmeldung nicht als europäische Anmeldung behandelt.

Wenn der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag die beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung nicht einreicht (Regel 40 (3)) und diese Anmeldung dem EPA noch nicht vorliegt (siehe II, 4.1.3.1), wird er ebenfalls durch eine Mitteilung nach Regel 55 aufgefordert, die Abschrift innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten einzureichen. Reicht der Anmelder die Abschrift nicht rechtzeitig ein, wird die Anmeldung nicht als europäische Anmeldung behandelt. Ist auch eine Übersetzung der Anmeldung erforderlich und wird diese nicht innerhalb der oben genannten Frist eingereicht, ist wie in III, 14 beschrieben zu verfahren. Das Fehlen der Übersetzung hat keine Auswirkungen auf den Anmeldetag.

4.1.5 Anmeldetag

Der Anmeldetag, der der Anmeldung zuerkannt wird, ist der Tag, an dem die Anmeldung die in II, 4.1 genannten Erfordernisse erfüllt; dieser Tag ist entweder:

i) der Tag des Eingangs beim EPA oder bei der zuständigen nationalen Behörde oder

ii) der Tag innerhalb des in II, 4.1.4 genannten Zeitraums vonzwei Monaten, an dem der Anmelder die festgestellten Mängel beseitigt. Im letzteren Fall wird dem Anmelder der Anmeldetag mitgeteilt, der seiner Anmeldung zuerkannt worden ist.

Im Fall ii) gibt es eine Ausnahme. Wenn die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht wird und der Anmelder die beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung nicht gemäß Regel 40 (3) innerhalb von zwei Monaten ab dem Anmeldetag nachreicht, wird er aufgefordert, sie innerhalb von zwei Monaten nach einer Mitteilung gemäß Regel 55 einzureichen. Reicht der Anmelder die beglaubigte Abschrift innerhalb dieser Zweimonatsfrist ein, behält die Anmeldung ihren ursprünglichen Anmeldetag, sofern alle übrigen Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllt sind.

Der Anmeldetag kann sich auch dann ändern, wenn der Anmelder Teile der Beschreibung oder Zeichnungen nach dem Anmeldetag hinzufügt (siehe II, 5).

5. Verspätete Einreichung von Zeichnungen oder Teilen der Beschreibung

5.1 Verspätete Einreichung von Zeichnungen oder Teilen der Beschreibung nach Aufforderung

Art. 90 (1)
Regel 56 (1)
Regel 56 (4) a)

Bei der Einreichung wird die Anmeldung daraufhin geprüft, ob ihr ein Anmeldetag zuerkannt werden kann. Stellt das EPA bei dieser Überprüfung fest, dass Teile der Beschreibung oder Zeichnungen offensichtlich fehlen, fordert es den Anmelder auf, die fehlenden Teile innerhalb von zwei Monaten nach der Aufforderung nachzureichen. Reagiert der Anmelder nicht rechtzeitig auf diese Aufforderung, so gelten alle Bezugnahmen auf die fehlenden Teile als gestrichen.

5.2 Verspätete Einreichung von Zeichnungen oder Teilen der Beschreibung ohne Aufforderung

Regel 56 (2)
Regel 56 (4) a)

Der Anmelder kann innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen auch von sich aus nachreichen (d. h. ohne vom EPA dazu aufgefordert worden zu sein). Reicht der Anmelder fehlende Teile nicht innerhalb dieser Frist

nach, gelten alle Bezugnahmen auf die fehlenden Teile als gestrichen. Fordert hingegen das EPA den Anmelder auf, die fehlenden Teile einzureichen, gilt die Frist nach Regel 56 (1) (siehe II, 5.1).

Stellt der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach dem ursprünglichen Anmeldetag fest, dass er der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung Zeichnungen und/oder Teile der Beschreibung nicht beigefügt hat, so sollte er die fehlenden Teile von sich aus möglichst bald gemäß Regel 56 (2) nachreichen, denn wenn das EPA ihn nicht zur Nachreichung auffordert, gibt es für ihn nach Ablauf von zwei Monaten nach dem ursprünglichen Anmeldetag keine Möglichkeit mehr, fehlende Teile nachzureichen.

5.3 Änderung des Anmeldetags

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen gemäß den in II, 5.1 oder II, 5.2 erläuterten Verfahren ein, wird der Anmeldetag auf den Tag neu festgesetzt, an dem die fehlenden Teile beim EPA eingehen. Der Anmelder wird entsprechend unterrichtet. Die Ausnahme dieser Regel wird in II, 5.4 erläutert. Regel 56 (2)

Unter "Zeichnung" ist eine einzelne nummerierte Abbildung zu verstehen. Nach Regel 56 werden nur vollständige Abbildungen akzeptiert, auch dann, wenn nur ein Teil der ursprünglich eingereichten Abbildung gefehlt hat.

5.4 Fehlende Teile basieren auf der Priorität - keine Neufestsetzung des Anmeldetags

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen nach dem Anmeldetag gemäß den in II, 5.1 oder II, 5.2 erläuterten Verfahren nach, wird der Anmeldetag nicht neu festgesetzt, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: Regel 56 (3)

i) die fehlenden Teile werden innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingereicht*

ii) die Anmeldung beansprucht Priorität (siehe II, 5.4.1)

iii) der Anmelder beantragt innerhalb der vorgeschriebenen Frist* (siehe II, 5.4.1), dass den verspätet eingereichten Teilen die beanspruchte Priorität zugrunde gelegt wird, um eine Neufestsetzung des Anmeldetags zu vermeiden

iv) die verspätet eingereichten Teile der Beschreibung oder Zeichnungen sind vollständig in der Anmeldung enthalten, deren Priorität beansprucht wird (siehe II, 5.4.2)

v) der Anmelder reicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist* eine Abschrift der prioritätsbegründenden Anmeldung ein, sofern eine solche Abschrift dem EPA nicht bereits nach Regel 53 (2) zur Verfügung steht (siehe II, 5.4.3) Regel 56 (3) a)

vi) die Prioritätsunterlage ist nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst, und der Anmelder reicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist* eine Übersetzung in einer dieser Sprachen ein, sofern eine solche Übersetzung dem EPA nicht bereits nach Regel 53 (3) zur Verfügung steht (siehe II, 5.4.4) Regel 56 (3) b)

Regel 56 (3) c)

vii) der Anmelder gibt innerhalb der vorgeschriebenen Frist* an, wo die nachgereichten fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen in der Prioritätsunterlage und gegebenenfalls in der Übersetzung vollständig enthalten sind (siehe II, 5.4.2)

* *Zur Bestimmung der vorgeschriebenen Frist ist zu prüfen, ob II, 5.1 oder II, 5.2 zutrifft.*

Ist das Kriterium i) nicht erfüllt, gilt die Nachreichung der fehlenden Teile nach Regel 56 (4) a) als nicht erfolgt und alle in der Anmeldung enthaltenen Bezugnahmen auf diese Teile als gestrichen (siehe II, 5.1 und II, 5.2). In diesem Fall ändert sich der Anmeldetag nicht, doch werden die nachgereichten Teile auch nicht in die Anmeldung aufgenommen.

Regel 56 (2)

Erfüllt der Antrag nach Regel 56 (3) mindestens eines der oben genannten Erfordernisse ii) - iv) nicht, wird der Anmeldetag nach Regel 56 (2) auf den Tag neu festgesetzt, an dem die nachgereichten fehlenden Teile der Anmeldung beim EPA eingegangen sind. Das EPA unterrichtet den Anmelder nach Regel 56 (2) in einer Mitteilung davon.

Regel 56 (5)

Erfüllt der Antrag nach Regel 56 (3) mindestens eines der oben genannten Erfordernisse v) - vii) nicht, wird nach Regel 56 (5) der Anmeldetag auf den Tag neu festgesetzt, an dem die nachgereichten fehlenden Teile der Anmeldung beim EPA eingegangen sind. Das EPA unterrichtet den Anmelder nach Regel 56 (5) in einer Mitteilung davon.

5.4.1 Nachreichung fehlender Teile und Inanspruchnahme einer Priorität

Bei einem Antrag nach Regel 56 (3) prüft das EPA, ob die Erfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität erfüllt sind (siehe III, 6).

Stellt der Anmelder einen Antrag nach Regel 56 (3) (siehe II, 5.4), so muss der betreffende Prioritätsanspruch spätestens bei der Einreichung des Antrags erhoben worden sein. Zu diesem Zweck kann der Anmelder in ein und demselben Vorbringen zugleich beantragen,

i) einen neuen Prioritätsanspruch nach Regel 52 (2) hinzuzufügen, der nicht erhoben worden war, als die Anmeldung eingereicht wurde, und

ii) den nachgereichten fehlenden Teilen der Beschreibung oder den nachgereichten fehlenden Zeichnungen nach Regel 56 (3) diesen Prioritätsanspruch zugrunde zu legen.

Voraussetzung dafür ist, dass bei den oben genannten gleichzeitigen Anträgen die Frist nach Regel 52 (2) für die Hinzufügung eines neuen Prioritätsanspruchs (siehe III, 6.5.1) und die vorgeschriebene Frist für einen Antrag nach Regel 56 (3) (prüfen, ob II, 5.1 oder II, 5.2 zutrifft) eingehalten werden. Ist dies der Fall, ist das Erfordernis der Regel 56 (3) für die Inanspruchnahme der Priorität erfüllt (siehe II, 5.4 ii)).

Der Anmelder kann auch zuerst Antrag i) einreichen (sofern er die Frist nach Regel 52 (2) einhält) und erst später Antrag ii) stellen (wiederum innerhalb der vorgeschriebenen Frist). Umgekehrt ist es jedoch nicht möglich, Antrag ii) vor Antrag i) einzureichen, denn dann würde Antrag ii) zu einem Zeitpunkt gestellt, zu dem kein Prioritätsanspruch besteht, und die Erfordernisse der Regel 56 (3) wären nicht erfüllt.

5.4.2 Die fehlenden Teile sind vollständig in der beanspruchten Priorität enthalten

Wenn keine Übersetzung des Prioritätsdokuments erforderlich ist und die Anmeldung und das Prioritätsdokument in derselben Amtssprache abgefasst sind, ist das Erfordernis, dass die nachgereichten Teile der Anmeldung im Prioritätsdokument "vollständig enthalten" sein müssen, nur dann erfüllt, wenn die vom Anmelder nach Regel 56 (3) c) angegebenen Teile des Prioritätsdokuments dieselben Zeichnungen mit denselben Erläuterungen oder, bei nachgereichten Teilen der Beschreibung, denselben Text enthalten.

Ist eine Übersetzung des Prioritätsdokuments erforderlich, ist das Erfordernis, dass die nachgereichten Teile der Anmeldung im Prioritätsdokument "vollständig enthalten" sein müssen, nur dann erfüllt, wenn die vom Anmelder nach Regel 56 (3) c) angegebenen Teile der Übersetzung des Prioritätsdokuments dieselben Zeichnungen mit denselben Erläuterungen oder, bei nachgereichten Teilen der Beschreibung, denselben Text enthalten.

5.4.3 Abschrift des Prioritätsdokuments

Die Abschrift des Prioritätsdokuments, die für den Antrag nach Regel 56 (3) erforderlich ist, muss nicht beglaubigt werden. Legt der Anmelder mit seinem Antrag nach Regel 56 (3) trotzdem eine beglaubigte Abschrift vor, muss er diese bei Inanspruchnahme einer Priorität nach Regel 53 (1) nicht noch einmal vorlegen.

Ist dem EPA bereits nach Regel 53 (2) eine Abschrift des Prioritätsdokuments nach Maßgabe der vom Präsidenten festgelegten Bedingungen zugänglich, braucht der Anmelder sie überhaupt nicht einzureichen. Derzeit gilt dies, wenn es sich bei dem Prioritätsdokument um Folgendes handelt (Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, B.1):

a) eine europäische Anmeldung,

b) eine beim EPA als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung,

c) eine japanische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,

d) eine beim japanischen Patentamt als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung

e) eine beim koreanischen Amt für geistiges Eigentum eingereichte Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung oder

f) eine US-Patentanmeldung oder eine vorläufige Patentanmeldung gemäß der mit dem USPTO getroffenen Vereinbarung über den Austausch von Unterlagen (siehe III, 6.7).

5.4.4 Übersetzung des Prioritätsdokuments

Ist dem EPA nach Regel 53 (2) bereits eine Übersetzung des Prioritätsdokuments zugänglich, muss der Anmelder diese nicht einreichen.

In Fällen, in denen das Prioritätsdokument und die europäische Anmeldung nicht in derselben EPA-Amtssprache abgefasst sind, ist es nicht erforderlich, dass der Anmelder nach Regel 56 (3) b) eine

Übersetzung des Prioritätsdokuments einreicht. Weil das Prioritätsdokument und die europäische Anmeldung jedoch nicht in derselben Sprache abgefasst sind, ist das Erfordernis, dass die neu aufgenommenen Zeichnungen (sofern sie Erläuterungen enthalten) oder Teile der Beschreibung im Prioritätsdokument "vollständig enthalten" sein müssen (Regel 56 (3)), nicht erfüllt. Dem kann abgeholfen werden, indem der Anmelder innerhalb der vorgeschriebenen Frist (prüfen, ob II, 5.1 oder II, 5.2 zutrifft) entweder

i) eine Übersetzung der Teile des Prioritätsdokuments einreicht, die laut seinen Angaben die fehlenden Teile der Beschreibung oder Zeichnungen vollständig enthalten (Regel 56 (3) c)), und zwar aus der Sprache des Prioritätsdokuments in die Sprache der europäischen Anmeldung, oder

ii) eine Erklärung vorlegt, dass die nachgereichten fehlenden Teile der Beschreibung oder Zeichnungen eine genaue Übersetzung der von ihm nach Regel 56 (3) c) angegebenen Teile des Prioritätsdokuments sind.

Es muss nicht das gesamte Prioritätsdokument übersetzt werden, weil hier nur das Erfordernis des "vollständigen Enthaltenseins" der Regel 56 (3) erfüllt sein muss, nicht das Übersetzungserfordernis der Regel 56 (3) b).

5.5 Zurücknahme nachgereichter fehlender Zeichnungen/Teile der Beschreibung

Regel 56 (2)
Regel 56 (4)

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen ein und beantragt nicht, dass diesen nachgereichten Teilen eine beanspruchte Priorität zugrunde gelegt werden soll, unterrichtet ihn das EPA in einer Mitteilung von dem neuen Anmeldetag (siehe II, 5.3). Innerhalb von einem Monat nach dieser Mitteilung kann der Anmelder die nachgereichten Teile der Anmeldung zurücknehmen. In diesem Fall gilt die Neufestsetzung des Anmeldetags als nicht erfolgt, und alle Bezugnahmen auf die fehlenden Teile der Beschreibung oder auf die fehlenden Zeichnungen gelten als gestrichen. Das EPA unterrichtet den Anmelder entsprechend.

Regel 56 (2)
Regel 56 (5)
Regel 56 (4)

Wenn der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen einreicht und beantragt, dass diesen nachgereichten Teile eine beanspruchte Priorität zugrunde gelegt werden soll, andererseits aber die Erfordernisse der Regel 56 (3) nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfüllt, wird der Anmeldetag auf den Tag neu festgesetzt, an dem die nachgereichten Teile der Anmeldung beim EPA eingehen (Regel 56 (2) oder (5)). Der Anmelder wird in einer Mitteilung des EPA von dem neuen Anmeldetag unterrichtet. Innerhalb von einem Monat nach dieser Mitteilung kann der Anmelder die nachgereichten Teile der Anmeldung zurücknehmen (Regel 56 (6)) - in diesem Fall gilt die Neufestsetzung des Anmeldetags als nicht erfolgt, und alle Bezugnahmen auf die fehlenden Teile der Beschreibung oder auf die fehlenden Zeichnungen gelten als gestrichen (Regel 56 (4)). Das EPA unterrichtet den Anmelder entsprechend.

Gelten die Bezugnahmen auf eine fehlende Abbildung - wie etwa "siehe Abb. 4" - als gestrichen, so gelten auch die im Zusammenhang damit verwendeten Bezugszeichen als gestrichen. Technische Informationen in der Bezugnahme, die auch ohne den Bezug noch technisch verständlich sind, können jedoch erhalten bleiben - ein Hinweis wie "siehe Abb. 4, eine

Destillationskolonne (1) mit einem Kondensator (2)" würde dann lauten: "eine Destillationskolonne mit einem Kondensator".

Erfüllen die nachgereichten fehlenden Teile der Anmeldung nicht die Formerfordernisse der Regel 49, fordert das EPA den Anmelder erst dann nach Regel 58 zur Beseitigung dieses Mangels auf, wenn die Einmonatsfrist zur Zurücknahme der Teile abgelaufen ist, ohne dass der Anmelder die Teile zurückgenommen hat (siehe III, 3.2.2).

KAPITEL III

FORMALPRÜFUNG

1. Allgemeines

1.1 Formerfordernisse

Die Formerfordernisse, die eine Anmeldung zu erfüllen hat und die Gegenstand einer Prüfung durch die Eingangsstelle sind, sind die in Art. 90 (3) genannten Erfordernisse. Diese Erfordernisse betreffen Folgendes: Art. 90 (3)

i) Vertretung

ii) Formerfordernisse der Anmeldung

iii) Zusammenfassung

iv) Antrag auf Erteilung

v) Inanspruchnahme der Priorität

vi) Erfindernennung

vii) Übersetzungen, falls erforderlich

viii) Vorhandensein mindestens eines Anspruchs

ix) Anmelde- und Recherchengebühren

1.2 Sonstige Überprüfung

Zusätzlich zu den vorstehenden Angaben muss die Eingangsstelle

i) die Beschreibung und die Patentansprüche prüfen, um sicherzustellen, dass die Bezeichnung der Erfindung, die in der veröffentlichten Anmeldung erscheinen wird, im Allgemeinen den Erfordernissen der Regel 41 (2) b) entspricht, Regel 45 (1), (2)
Regel 25
Art. 55 (1) b)
Regel 31
Regel 30

ii) prüfen, ob fällige Anspruchsgebühren entrichtet worden sind (siehe auch III, 9),

iii) prüfen, ob im Fall der Inanspruchnahme des Ausstellungsprivilegs nach Art. 55 (1) b) die Ausstellungsbescheinigung nach Regel 25 eingereicht worden ist (siehe auch IV, 3),

iv) prüfen, ob bei europäischen Patentanmeldungen betreffend biologisches Material die Angaben nach Regel 31 (1) c) und 31d) vollständig sind (siehe auch IV, 4),

v) prüfen, ob im Fall einer Anmeldung mit Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen auch ein vorschriftsgemäßes Sequenzprotokoll mit eingereicht worden ist (siehe auch IV, 5 und Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.1 und Mitteilung des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.2).

Die Erfordernisse der vorstehenden Absätze und das im Falle der Nichterfüllung der Erfordernisse anzuwendende Verfahren werden in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels behandelt.

2. Vertretung

2.1 Erfordernisse

Der Formalsachbearbeiter muss sicherstellen, dass den in IX, 1 genannten Erfordernissen hinsichtlich der Vertretung entsprochen wird. Die wichtigsten dabei zu prüfenden Punkte sind:

i) das Erfordernis, wonach Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, durch einen zugelassenen Vertreter oder einen bevollmächtigten Rechtsanwalt, der die Erfordernisse des Art. 134 (8) erfüllt, vertreten sein müssen,

ii) die Frage, ob in dem Fall, dass ein Anmelder mit Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat durch einen Angestellten vertreten wird, dieser Angestellte bevollmächtigt ist, und

iii) die Frage, ob die gegebenenfalls erforderliche Vollmacht (siehe IX, 1.5 und Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, L.1) ordnungsgemäß erteilt und unterzeichnet ist (siehe IX, 3.2 und 3.4) und rechtzeitig eingereicht wurde.

2.2 Nichteinhaltung

Die Folgen, die sich aus der Nichteinhaltung der Vorschriften hinsichtlich der Vertretung ergeben, und die Maßnahmen, die der Formalsachbearbeiter bei der Behandlung von Mängeln zu treffen hat, werden in III, 16 behandelt.

3. Formerfordernisse

3.1 Allgemeines

Art. 90 (3) Jede Anmeldung, die einer Formalprüfung zu unterziehen ist, wird daraufhin geprüft, ob sie die nachstehenden Formerfordernisse erfüllt. Die Nichterfüllung der Erfordernisse wird in III, 16 behandelt.

3.2 Unterlagen der Anmeldung, Schriftstücke, die eine dieser Unterlagen ersetzen, sowie Übersetzungen

Die Eingangsstelle ist dafür verantwortlich, dass die Unterlagen einer Anmeldung, also Antrag, Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung, den Erfordernissen der Regel 49 (2) bis 49 (9) und der Regel 49 (12) genügen und in Bezug auf die Zeichnungen außerdem den Erfordernissen der Regel 46 entsprechen, soweit dies für eine angemessene einheitliche Veröffentlichung der Anmeldung nach Regel 68 (1) notwendig ist. Die Eingangsstelle sollte also den Anmelder nicht auf Mängel nach Regel 46 (2) i) oder j) aufmerksam machen oder prüfen, ob in die Patentansprüche einbezogene Tabellen den Erfordernissen der Regel 49 (9) gerecht werden. Bei Mängeln nach Regel 30 muss die Eingangsstelle den Anmelder auffordern, diese zu beseitigen (Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.1 und Mitteilung des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.2, siehe auch IV, 5).

Regel 10
Art. 94 (1)
Regel 70 (2)
Regel 49 (1)
Regel 50 (1)

Nach Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung übernimmt diese die Verantwortung für Formalfragen und hat insbesondere die Erfordernisse mehr technischer Art gemäß Regel 46 und Regel 49, darunter vor allem die vorgenannten Erfordernisse nach Regel 46 (2) i) und j) und Regel 49 (9) sowie die Erfordernisse nach Regel 49 (10) und

(11) zu beachten. Die besonderen Erfordernisse, denen die Zeichnungen genügen müssen, werden in Kapitel X behandelt. In Bezug auf die Erfordernisse mehr technischer Art - wie die der Regel 46 (2) f) und h) - hat die Eingangsstelle im Zweifelsfall die Recherchenabteilung zu konsultieren und deren Rat einzuholen. Die Eingangsstelle hat auch zu überlegen, ob Maßnahmen zu treffen sind, wenn die Recherchenabteilung sie auf einen Mangel hinweist, den sie übersehen hatte. Zu beachten ist, dass gemäß Regel 46 (3) Flussdiagramme und Diagramme als Zeichnungen gelten. Wie in IX, 2.2 dargelegt, gelten für Schriftstücke, die eine dieser Unterlagen ersetzen, und für Übersetzungen von Unterlagen in eine Amtssprache, die nach Art. 14 (2) oder (4) eingereicht werden, die gleichen Erfordernisse wie für die Unterlagen der Anmeldung.

3.2.1 Formerfordernisse für Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht werden

Wird die Anmeldung nach Regel 40 (1) c) mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht (siehe II, 4.1.3.1), und ist keine Übersetzung erforderlich, muss die nach Regel 40 (3) erforderliche beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung den Formerfordernissen entsprechen. Ist die früher eingereichte Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst, muss nur die nach Regel 40 (3) erforderliche Übersetzung den Formerfordernissen genügen, vorausgesetzt, dass der verbindliche Text dieser beglaubigten Abschrift dadurch nicht infrage gestellt wird und von ausreichender Qualität für eine gute Vervielfältigung ist (Regel 49 (12)).

3.2.2 Formerfordernisse für nachgereichte Anmeldungsunterlagen

Nach dem Anmeldetag eingereichte Patentansprüche (siehe III, 15) und fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen, die nach dem Anmeldetag hinzugefügt werden (siehe II, 5), müssen ebenfalls den Formerfordernissen entsprechen. Das EPA führt deshalb zwei gesonderte Formalprüfungen durch: zuerst auf der Grundlage der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, dann in Bezug auf später eingereichte Ansprüche oder nachgereichte fehlende Teile der Beschreibung bzw. nachgereichte fehlende Zeichnungen.

Führt das Nachreichen fehlender Teile der Beschreibung oder fehlender Zeichnungen zu einer Neufestsetzung des Anmeldetags, kann der Anmelder die nachgereichten Teile der Beschreibung bzw. die nachgereichten Zeichnungen bis zu einem Monat, nachdem er über die Neufestsetzung des Anmeldetags unterrichtet wurde (Regel 56 (6)), zurücknehmen. Falls die nachgereichten fehlenden Teile der Beschreibung oder die nachgereichten fehlenden Zeichnungen

i) Mängel in Bezug auf die Formerfordernisse aufweisen und

ii) zu einer Neufestsetzung des Anmeldetags führen,

wartet das EPA deshalb erst den Ablauf der Einmonatsfrist ab, bevor es dem Anmelder diese Mängel nach Regel 58 mitteilt, sofern der Anmelder die betreffenden Teile der Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist zurückgenommen hat.

3.3 Sonstige Unterlagen

Der Formalsachbearbeiter sollte auch sicherstellen, dass andere als die in III, 3.2 genannten Unterlagen die in IX, 2.3 aufgeführten Erfordernisse erfüllen, d. h. dass sie mit Maschine geschrieben oder gedruckt sind und auf jedem Blatt links einen etwa 2,5 cm breiten Rand aufweisen .

3.4 Unterschrift

Die nach Einreichung der Anmeldung einzureichenden Schriftstücke sind vom Anmelder oder seinem Vertreter zu unterzeichnen, soweit es sich nicht um Anlagen handelt (siehe IX, 3).

4. Erteilungsantrag

4.1 Allgemeines

Regel 41 (1)

Der Erteilungsantrag ist auf einem vom EPA vorgeschriebenen Formblatt (Form 1001) zu stellen, auch wenn der Antrag (der Hinweis, dass ein Patent begehrt wird, siehe II, 4.1 i)) zunächst formlos eingereicht werden kann. Vordrucke des Formblatts 1001 werden den Anmeldern vom EPA oder den zuständigen nationalen Behörden, bei denen die Anmeldungen eingereicht werden können, kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Formblatt ist ferner über die Website des EPA im Internet zugänglich und kann auch mit der *epoline*®-Software für die Online-Einreichung erstellt werden, die beim EPA kostenlos erhältlich ist (siehe www.epo.org).

Neufassungen des Formblatts für den Erteilungsantrag werden jeweils im Amtsblatt des EPA veröffentlicht. Es empfiehlt sich, immer die neueste Fassung zu verwenden.

4.2 Prüfung des Erteilungsantrags

Die Eingangsstelle prüft den Antrag daraufhin, ob er die in Regel 41 (2) aufgeführten Angaben enthält. Das Antragsformblatt sieht die Eintragung dieser Angaben vor. Das Ersuchen auf Erteilung eines Patents (Regel 41 (2) a)) ist Bestandteil des Formblatts. Dem Anmelder ist Gelegenheit zu geben, Mängel des Antrags in dem in III, 16 angegebenen Umfang zu beseitigen.

4.2.1 Angaben zum Anmelder

Der Antrag muss gemäß Regel 41 (2) c) den Namen, die Anschrift, die Staatsangehörigkeit und den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Anmelders enthalten. Erfolgt die Anmeldung im Namen von mehr als einem Anmelder, so muss das Erfordernis für jeden Anmelder erfüllt sein. In diesem Verfahrensstadium hat der Formalsachbearbeiter die Vorschriften in II, 2 über die Berechtigung der als Anmelder genannten Person zur Anmeldung eines Patents zu berücksichtigen.

4.2.2 Unterschrift

Regel 41 (2) h)

Der Antrag muss vom Anmelder oder seinem Vertreter unterschrieben sein. Bei mehr als einem Anmelder muss jeder Anmelder oder dessen Vertreter den Antrag unterschreiben. Näheres über die Unterzeichnung des Antrags ist aus IX, 3.2 bis 3.4 ersichtlich.

(Die Bestimmungen der Regel 41 (2) b), e), f) und g), die die Bezeichnung der Erfindung, die Teilanmeldungen, die Anmeldungen nach Art. 61 und den Prioritätsanspruch betreffen, werden unter diesen Überschriften in den weiteren Abschnitten dieses Kapitels und in Kapitel IV behandelt.)

5. Erfindernennung

5.1 Allgemeines

Art. 81
Regel 41 (2) j)

In jeder Anmeldung muss der Erfinder genannt sein. Die Erfindernennung ist in die *epoline*®-Software für die Online-Einreichung integriert. Bei der

Einreichung in Papierform ist sie in einem gesonderten Schriftstück einzureichen, wenn der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder ist; andernfalls hat die Erfindernennung im Formblatt für den Erteilungsantrag durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens in Feld 22 zu erfolgen. Für die Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück sollte nach Möglichkeit ein dreisprachiges Formblatt verwendet werden, das beim EPA oder bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten kostenlos bezogen werden kann.

5.2 Verzicht auf die Nennung als Erfinder

Der vom Anmelder genannte Erfinder kann dem EPA gegenüber schriftlich auf das Recht verzichten, in der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung und in der europäischen Patentschrift als Erfinder bekannt gemacht zu werden. In diesem Fall wird der Erfinder nicht auf der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung und auf der europäischen Patentschrift vermerkt und nicht in das europäische Patentregister (Regel 143 (1) g)) und somit auch nicht in das Europäische Patentblatt eingetragen, sofern der Verzicht rechtzeitig eingegangen ist. Daneben sind gemäß Regel 144 c) die Erfindernennung sowie die Verzichtserklärung von der Akteneinsicht nach Art. 128 (4) ausgeschlossen.

Regel 20 (1)
Regel 143 (1) g)
Regel 144 c)
Art. 129 a)

5.3 Einreichung der Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück

Wird die Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück eingereicht, so muss sie die Vornamen und den Zunamen sowie die vollständige Anschrift des Erfinders (in einer Weise, dass die üblichen Erfordernisse für die Postzustellung erfüllt sind), eine Erklärung darüber, wie der Anmelder das Recht auf das europäische Patent erlangt hat (Art. 81), und die Unterschrift des Anmelders oder seines Vertreters enthalten.

Regel 19 (1)

Bei rechtsgeschäftlicher Übertragung genügt die Angabe "gemäß Vertrag vom ...". Bei Arbeitnehmererfindungen genügt der Hinweis, dass der oder die Erfinder Arbeitnehmer des Anmelders/der Anmelder ist bzw. sind. Bei Erbfolge genügt die Angabe, dass der/die Anmelder Erbe(n) des Erfinders/der Erfinder ist bzw. sind.

Die Erfindernennung muss die Unterschrift des Anmelders oder seines Vertreters enthalten. In Bezug auf die Unterschrift gelten die in IX, 3.2 bis 3.4 genannten Bestimmungen.

Die Richtigkeit der Angaben in der Erfindernennung wird vom EPA nicht geprüft.

Regel 19 (2)

Wird die Erfindernennung nachgereicht, so sind gegebenenfalls die in IX, 3.1 genannten Vorschriften zu beachten.

5.4 Mitteilung

Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so muss die Eingangsstelle dem Erfinder, der nicht zugleich Anmelder ist, die in der Erfindernennung enthaltenen und die weiteren in Regel 19 (3) vorgesehenen Angaben zur Anmeldung zustellen. Weder der Anmelder noch der Erfinder kann jedoch aus der Unterlassung dieser Mitteilung oder aus darin enthaltenen Fehlern Ansprüche herleiten.

Regel 19 (3)
Regel 19 (4)

Die Mitteilung erfolgt an die vom Anmelder angegebene Anschrift des Erfinders. Gelangt die Mitteilung an das EPA zurück, weil der Erfinder unter der angegebenen Anschrift nicht bekannt oder unbekannt verzogen

ist, so wird beim Anmelder angefragt, ob die neue Anschrift des Erfinders bekannt ist. Teilt der Anmelder eine neue Anschrift mit, so erfolgt die Benachrichtigung an diese Anschrift. Andernfalls wird von einem weiteren Zustellungsversuch abgesehen.

Die Mitteilung unterbleibt, wenn der Erfinder im Einzelfall dem EPA gegenüber schriftlich auf die Mitteilung nach Regel 19 (3) verzichtet (vgl. Mitteilung des EPA, ABl. 5/1991, 266). Der Verzicht ist mit der Erfindernennung einzureichen und muss die Angaben enthalten, die das EPA dem Erfinder nach Regel 19 (3) mitzuteilen hat, nämlich:

i) Nummer und Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung, soweit bereits bekannt

ii) falls die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen wird, Tag und Staat der früheren Anmeldung sowie, sofern bereits bekannt, deren Nummer

iii) Name des Anmelders

iv) Bezeichnung der Erfindung

v) die in Feld 32.1 des Formblatts für den Erteilungsantrag benannten Vertragsstaaten

vi) gegebenenfalls die Namen der Miterfinder

5.5 Mängel

Art. 90 (3)
Art. 90 (4)
Regel 60 (1)
Art. 90 (5)
Art. 121

Ist eine Erfindernennung eingereicht worden oder enthält die eingereichte Erfindernennung einen Mangel (fehlt z. B. der Name oder die Anschrift des Erfinders oder die Unterschrift des Anmelders), sodass sie nicht als rechtswirksam eingereicht betrachtet werden kann, so wird dem Anmelder mitgeteilt, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird, wenn der Mangel nicht innerhalb der in Regel 60 (1) vorgeschriebenen Frist beseitigt wird, d. h. innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag. Diese Frist gilt als eingehalten, wenn die Information vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung mitgeteilt wird (siehe VI, 1.2). Werden die Mängel nicht fristgerecht beseitigt, so wird die Anmeldung zurückgewiesen; der Anmelder wird hiervon unterrichtet (in Bezug auf Teilanmeldungen siehe IV, 1.5). Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 ist möglich.

5.6 Unrichtige Erfindernennung

Regel 21 (1)

Eine unrichtige Erfindernennung kann auf Antrag berichtigt werden, sofern mit dem Antrag die Zustimmungserklärung der zu Unrecht genannten Person und, wenn der Antrag nicht vom Anmelder oder Patentinhaber eingereicht worden ist, dessen Zustimmungserklärung eingereicht wird. Soll eine weitere Person als Erfinder genannt werden, so ist eine Zustimmung der bisher als Erfinder genannten Personen nicht erforderlich (siehe J 8/82, ABl. 4/1984, 155). Die Vorschriften von III, 5.3 und 5.4 gelten für die berichtigte Erfindernennung entsprechend. Eine Berichtigung kann auch nach Abschluss des Verfahrens vor dem EPA beantragt werden.

Regel 21 (2)

Ist eine unrichtige Erfindernennung berichtigt worden und ist die unrichtige Erfindernennung im Europäischen Patentregister eingetragen oder im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht worden, so wird auch deren Berichtigung oder Löschung darin eingetragen oder bekannt gemacht.

6. Prioritätsanspruch (siehe auch C-V)

6.1 Allgemeines

Der Anmelder eines europäischen Patents kann das Prioritätsrecht einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen und ist dazu berechtigt, sofern

i) die frühere Anmeldung in einem oder mit Wirkung für einen Staat oder ein Mitglied der Welthandelsorganisation eingereicht wurde, in dem die Hinterlegung gemäß den Vorschriften des EPÜ als prioritätsbegründend anerkannt ist, Art. 87 (1), (2), (5)

ii) der Anmelder des europäischen Patents der Anmelder war oder der Rechtsnachfolger des Anmelders ist, der die frühere Anmeldung eingereicht hat,

iii) die europäische Anmeldung während einer Frist von zwölf Monaten nach Einreichung der ersten Anmeldung getätigt wird (siehe aber III, 6.6) und

iv) die europäische Anmeldung für dieselbe Erfindung gilt, die in der früheren Anmeldung offenbart worden ist (siehe auch C-V, 1).

Im Fall i) kann die frühere Anmeldung eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder ein Gebrauchszertifikat sein. Prioritätsansprüche aus Geschmacksmusterhinterlegungen werden jedoch nicht anerkannt (siehe J 15/80, ABl. 7/1981, 213).

Hat der Inhalt der früheren Anmeldung zur Festsetzung eines Anmeldetags ausgereicht, so kann er zur Festlegung eines Prioritätstags benutzt werden, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist; die Anmeldung kann zum Beispiel in der Folge zurückgenommen oder zurückgewiesen werden. Art. 87 (3)

Im Fall ii) muss der Rechtsübergang der Anmeldung (oder des Prioritätsrechts als solchem) vor dem Anmeldetag der späteren europäischen Anmeldung erfolgt und nach den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften wirksam sein. Der Nachweis über diesen Rechtsübergang kann nachgereicht werden.

Reichen gemeinsame Anmelder die spätere europäische Anmeldung ein, so genügt es jedoch, wenn es sich bei einem von ihnen um den Anmelder oder den Rechtsnachfolger des Anmelders der früheren Anmeldung handelt. Ein besonderer Übergang des Prioritätsrechts an die übrigen Anmelder ist nicht erforderlich, da die spätere europäische Anmeldung gemeinsam eingereicht worden ist. Dies gilt auch, wenn die frühere Anmeldung bereits von gemeinsamen Anmeldern eingereicht wurde, sofern alle Anmelder bzw. deren Rechtsnachfolger auch zu den gemeinsamen Anmeldern der späteren europäischen Patentanmeldung gehören.

6.2 Prioritätsbegründende Anmeldungen

Einen Prioritätsanspruch nach III, 6.1 i) begründen Anmeldungen, die eingereicht werden

a) bei Ämtern für den gewerblichen Rechtsschutz von Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums bzw. Ämtern, die für diese handeln, Art. 87 (1)

Art. 87 (1)

b) bei Ämtern für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitglieds der Welthandelsorganisation (WTO) bzw. Ämtern, die für dieses Mitglied handeln, oder

Art. 87 (5)

c) bei Ämtern für den gewerblichen Rechtsschutz, die nicht der Pariser Verbandsübereinkunft oder dem Übereinkommen zur Errichtung der WTO unterliegen, die aber

i) anerkennen, dass eine erste Anmeldung beim EPA ein Prioritätsrecht unter Voraussetzungen und mit Wirkungen begründet, die denen der Pariser Verbandsübereinkunft vergleichbar sind, und

ii) für die der Präsident des EPA eine entsprechende Bekanntmachung erlässt.

Bisher wurde noch keine Bekanntmachung gemäß c) ii) erlassen, sodass dies noch nicht anwendbar ist. Des Weiteren muss es sich bei Mitgliedern der WTO nicht unbedingt um Staaten als solche handeln; es können auch zwischenstaatliche Organisationen Mitglied sein oder Regionen mit besonderem Status wie das separate Zollgebiet Taiwan, Penghu, Kinmen und Matsu.

In Anbetracht des Wortlauts des Art. 87 (1), der auf Anmeldungen Bezug nimmt, die "in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft" oder ein Mitglied der Welthandelsorganisation eingereicht worden sind, kann die Priorität einer früheren, zuerst eingereichten nationalen oder internationalen Anmeldung oder europäischen Patentanmeldung in Anspruch genommen werden. Der jeweilige Stand der Vertragsstaaten der PVÜ ist der Website der WIPO zu entnehmen und wird regelmäßig im Amtsblatt des EPA veröffentlicht. Ebenso wird auf der Website der WTO eine Liste ihrer Mitglieder veröffentlicht, die regelmäßig aktualisiert wird.

Aufgrund der Entscheidungen G 2/02 und G 3/02 (ABl. 10/2004, 483) war es bisher nicht möglich, die Priorität einer Anmeldung zu beanspruchen, die beim Amt für gewerblichen Rechtsschutz eines WTO-Mitglieds eingereicht wurde, das nicht zugleich Unterzeichnerstaat der Pariser Verbandsübereinkunft war (Art. 87 (1) EPÜ 1973). Dieser Ausschluss gilt nach dem neuen Art. 87 (1) nicht mehr.

6.3 Mehrere Prioritäten

Art. 88 (2)

Der Anmelder kann mehrere Prioritäten in Anspruch nehmen, die auf früheren Anmeldungen im gleichen oder in verschiedenen Staaten und/oder Mitgliedern der WTO beruhen. Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, so beginnen die Fristen, die vom Prioritätstag an berechnet werden, vom frühesten Prioritätstag an zu laufen, und als Folge davon muss die europäische Anmeldung innerhalb von zwölf Monaten nach der frühesten Priorität eingereicht werden (siehe aber III, 6.6); dies gilt, wenn frühere Anmeldungen bei einem der in III, 6.2 genannten Ämter für gewerblichen Rechtsschutz eingereicht worden sind.

6.4 Prüfung der Prioritätsunterlage

Die Eingangsstelle braucht den Inhalt der Prioritätsunterlage nicht zu prüfen. Ist jedoch - z. B. aus dem Titel der Unterlage - offensichtlich, dass sie einen völlig anderen Gegenstand als den der Anmeldung betrifft, so ist dem Anmelder mitzuteilen, dass es sich dabei offenbar nicht um die maßgebliche Unterlage handelt.

6.5 Prioritätserklärung

Ein Anmelder, der eine Priorität in Anspruch nehmen will, hat eine Prioritätserklärung einzureichen, in der Folgendes anzugeben ist: Art. 88 (1) Regel 52 (1) Regel 41 (2) g) Art. 90 (4)

i) der Tag der früheren Anmeldung

ii) der Staat oder das Mitglied der WTO, in dem oder für den bzw. das sie eingereicht worden ist,

iii) das Aktenzeichen

Die Prioritätserklärung soll bei Einreichung der europäischen Anmeldung abgegeben werden (Regel 52 (2)). In diesem Fall sollte die Prioritätserklärung, die mindestens aus dem Tag und dem Staat der früheren Anmeldung besteht, auf dem Formblatt für den Erteilungsantrag stehen (Regel 41 (2) g)). Wird ein Prioritätsanspruch erst nach Einreichung des Formblatts für den Erteilungsantrag hinzugefügt oder berichtigt (siehe III, 6.5.1 und 6.5.2), so fordert das EPA den Anmelder jedoch nicht auf, einen berichtigten Erteilungsantrag nach Regel 58 einzureichen.

Für die Einreichung einer beglaubigten Abschrift des Prioritätsdokuments gilt dieselbe Frist wie für die Inanspruchnahme der Priorität (siehe III, 6.5.1 und 6.7). Die Erfordernisse der Regel 52 (1) für die Angabe des Anmeldetags und des Aktenzeichens der Priorität sind also erfüllt, wenn:

a) der Anmelder die beglaubigte Abschrift rechtzeitig vorlegt,

b) diese Abschrift in einer Amtssprache des EPA abgefasst ist und

c) auf der Abschrift der Anmeldetag und das Aktenzeichen angegeben sind.

6.5.1 Einreichung eines neuen Prioritätsanspruchs

Die Prioritätserklärung sollte möglichst bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung abgegeben werden. Sie kann aber auch noch innerhalb von 16 Monaten nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag abgegeben werden. Die in III, 6.5 unter i) - iii) verlangten Informationen können also bis zu 16 Monate nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag vorgelegt werden. Wird der Prioritätsanspruch nach dem Anmeldetag hinzugefügt und verursacht er eine Änderung des frühesten beanspruchten Prioritätstags, so ist die 16-Monatsfrist nach Art. 88 (2) von diesem neuen frühesten Prioritätstag an zu berechnen. Regel 52 (2)

In Bezug auf die Frist für die Aufnahme eines neuen Prioritätsanspruchs nach Regel 52 (2) kann der Anmelder keine Weiterbehandlung beantragen, da dies durch Regel 135 (2) ausgeschlossen ist.

6.5.2 Berichtigung eines bestehenden Prioritätsanspruchs

Der Anmelder kann die Prioritätserklärung innerhalb von 16 Monaten nach dem frühesten Prioritätstag berichtigen. Verschiebt sich durch die Berichtigung der früheste beanspruchte Prioritätstag, so endet diese Frist Regel 52 (3)

i) entweder 16 Monate nach dem frühesten ursprünglich beanspruchten Prioritätstag

ii) oder - wenn dieser Zeitraum früher abläuft - 16 Monate nach dem frühesten berichtigten Prioritätstag.

Die Frist kann jedoch frühestens vier Monate nach dem Anmeldetag enden. Ist der ursprünglich beanspruchte Prioritätstag also nicht korrekt und liegt mehr als zwölf Monate vor dem Anmeldetag, stehen dem Anmelder zur Berichtigung dieses Datums immer mindestens vier Monate zur Verfügung, d. h. der gleiche Zeitraum, wie wenn er den richtigen Prioritätstag und eine volle zwölfmonatige Prioritätsfrist beansprucht, aber z. B. das Aktenzeichen falsch angegeben hätte.

Reicht der Anmelder einen Berichtigungsantrag später ein, so kann ihm ausnahmsweise stattgegeben werden, wenn aus der veröffentlichten Anmeldung unmittelbar ersichtlich ist, dass ein Fehler vorliegt (siehe V, 3 und sonstige dort genannte Belegstellen).

6.5.3 Mängel im Prioritätsanspruch und Erlöschen des Prioritätsanspruchs

Art. 90 (4)
Art. 90 (5)

Ein Prioritätsanspruch kann folgende drei Mängel aufweisen:

i) der Anmeldetag der früheren Anmeldung wurde falsch oder gar nicht angegeben

ii) ein Staat oder ein Mitglied der WTO, in dem oder für den bzw. das die Anmeldung eingereicht wurde, wurde falsch oder gar nicht angegeben

iii) das Aktenzeichen wurde falsch oder gar nicht angegeben

Die Mängel i) und ii) können nur nach den Verfahren in III, 6.5.2 und innerhalb der dort angegebenen Frist beseitigt werden. Werden diese Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, erlischt nach Art. 90 (5) der betreffende Prioritätsanspruch. In Bezug auf die Frist nach Regel 52 (3) ist keine Weiterbehandlung möglich, da dies durch Regel 135 (2) ausgeschlossen ist.

Hat es der Anmelder jedoch versäumt, gemäß Regel 52 (1) das Aktenzeichen der früheren Anmeldung vor Ablauf der Frist nach Regel 52 (2) anzugeben, fordert das EPA ihn nach Regel 59 auf, das Aktenzeichen innerhalb einer zu bestimmenden Frist einzureichen. Antwortet der Anmelder nicht rechtzeitig auf diese Mitteilung, so führt dies nach Art. 90 (5) zum Erlöschen des betreffenden Prioritätsanspruchs. In Bezug auf die Frist nach Regel 59 ist ebenfalls keine Weiterbehandlung möglich, da dies durch Regel 135 (2) ausgeschlossen ist.

6.6 Prioritätsfrist

Art. 122
Regel 136
Regel 133
Regel 134

Liegt das Datum eines Prioritätsanspruchs mehr als zwölf Monate vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung, so kann die Eingangsstelle dem Anmelder mitteilen, dass kein Prioritätsanspruch für die Anmeldung besteht, wenn er nicht

i) innerhalb der Frist nach Regel 52 (3) (siehe III, 6.5.2) einen berichtigten Tag angibt, der innerhalb der 12-Monatsfrist vor dem Anmeldetag liegt oder

ii) innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritätsfrist die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist beantragt und diesem Antrag stattgegeben wird (siehe unten). Dies gilt nur, wenn der Anmelder auch die europäische Anmeldung innerhalb derselben Zweimonatsfrist eingereicht hat.

Auf die Prioritätsfrist nach Art. 87 (1) finden die Regeln 133 und 134 Anwendung. Für den Fall, dass für die frühere Anmeldung ein Tag genannt ist, der nach dem Anmeldetag liegt oder auf den Anmeldetag fällt, ist wie in III, 6.5.2 beschrieben zu verfahren (hinsichtlich der Möglichkeit der Berichtigung von Schreib- oder ähnlichen Fehlern siehe V, 3).

Nach Art. 122 und Regel 136 (1) ist die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist (zwölf Monate nach Art. 87 (1)) möglich. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritätsfrist einzureichen (Regel 136 (1)), und die versäumte Handlung, d. h. die Festsetzung eines Anmeldetags für die europäische Anmeldung, ist innerhalb dieser Frist nachzuholen (Regel 136 (2)). Näheres zum Wiedereinsetzungsantrag siehe E-VIII, 2.2.

6.7 Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsdokument)

Eine Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird (Prioritätsdokument, -unterlage oder -beleg), ist als Papierexemplar bis zum Ablauf des sechzehnten Monats nach dem Prioritätstag einzureichen. Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, so beginnt die oben genannte Frist vom frühesten Prioritätstag an zu laufen. Regel 53 (1) Art. 88 (2) Art. 90 (4)

Die Abschrift muss von der Behörde, bei der die frühere Anmeldung eingereicht worden ist, als mit der früheren Anmeldung übereinstimmend bescheinigt worden sein, wobei auch der Tag der Einreichung von dieser Behörde zu beglaubigen ist. Diese Beglaubigung kann eine separate Bescheinigung dieser Behörde über den Tag der Einreichung der früheren Anmeldung (Regel 53 (1) Satz 2) oder Bestandteil der Prioritätsunterlage selbst sein. Die Beglaubigung der Authentizität der Abschrift kann ebenfalls ein separates Dokument oder Bestandteil der Prioritätsunterlage sein.

Eine Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsbeleg) kann außer auf Papier auch auf anderen Datenträgern, z. B. auf CD-ROM, eingereicht werden, vorausgesetzt, dass

i) der Datenträger, der den Prioritätsbeleg enthält, von der Behörde erstellt wird, bei der die frühere Anmeldung eingegangen war, damit gewährleistet ist, dass der Inhalt nicht nachträglich unbemerkt verändert werden kann,

ii) der Inhalt des Datenträgers von der Behörde als mit der früheren Anmeldung oder einem Teil davon übereinstimmend bescheinigt ist und

iii) auch der Anmeldetag der früheren Anmeldung von dieser Behörde bescheinigt wird.

Die Bescheinigungen können separat in Papierform vorgelegt werden. Der eingereichte Datenträger muss lesbar sein und darf keine Computerviren oder andere Arten bösartiger Software enthalten.

Eine Ausnahme von der Pflicht zur Einreichung des Prioritätsbelegs sieht Regel 53 (2) in Verbindung mit dem Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, B.1 vor: Regel 53 (2)

Ist die frühere Anmeldung

i) eine europäische Patentanmeldung,

ii) eine beim EPA als PCT-Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung,

iii) eine japanische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,

iv) eine beim japanischen Patentamt als Anmeldeamt im Sinne des PCT eingereichte internationale Anmeldung,

v) eine beim koreanischen Amt für geistiges Eigentum eingereichte Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung oder

vi) eine US-Patentanmeldung oder eine vorläufige Patentanmeldung gemäß der mit dem USPTO getroffenen Vereinbarung über den Austausch von Unterlagen,

so nimmt das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf. Ein Antrag ist hierfür nicht erforderlich. Ist die frühere Anmeldung jedoch nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst, so kann weiterhin die Einreichung der Übersetzung oder die Erklärung nach Regel 53 (3) erforderlich sein (siehe III, 6.8).

Hat der Anmelder im Zusammenhang mit dem Antrag, dass nachgereichten Teilen der Beschreibung oder nachgereichten Zeichnungen nach Regel 56 die beanspruchte Priorität zugrunde gelegt werden soll (siehe A-II, 5.4 v)), bereits eine Abschrift der Prioritätsunterlage eingereicht, so braucht er sie nicht noch einmal einzureichen. Fehlt bei der bereits eingereichten Abschrift jedoch die Beglaubigung im Hinblick auf Inhalt und/oder Tag der Einreichung, so hat der Anmelder die fehlende Beglaubigung innerhalb der oben genannten Frist vorzulegen.

Art. 90 (4)
Art. 90 (5)
Regel 59

Legt der Anmelder innerhalb der oben genannten Frist keine beglaubigte Abschrift der Prioritätsunterlage vor (Regel 53 (1)), so fordert das EPA ihn nach Regel 59 auf, dies innerhalb einer zu bestimmenden Frist nachzuholen. Legt der Anmelder auch innerhalb dieser Frist die genannten Unterlagen nicht vor, erlischt der betreffende Prioritätsanspruch (Art. 90 (5)). In Bezug auf die Frist nach Regel 59 ist keine Weiterbehandlung möglich, da dies durch Regel 135 (2) ausgeschlossen ist.

6.8 Übersetzung der früheren Anmeldung

Art. 88 (1)
Regel 53 (3)

Ist die frühere Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst und ist die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant, so fordert das EPA den Anmelder oder Inhaber des europäischen Patents auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist eine Übersetzung der Anmeldung in einer der Amtssprachen einzureichen.

Weil der Anmelder eines europäischen Patents im Prüfungsverfahren möglicherweise keine Übersetzung einreichen muss, kann das EPA die oben genannte Aufforderung im Einspruchsverfahren versenden, wenn sich in diesem Verfahren herausstellt, dass die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant ist.

In der Praxis setzt die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung, die mit der Prüfung der Sachfragen der Patentanmeldung bzw. des Patents befasst ist, den Formalsachbearbeiter davon in Kenntnis, dass eine Übersetzung

der Prioritätsunterlage erforderlich ist. Der Formalsachbearbeiter versendet dann die oben genannte Mitteilung.

Reicht der Anmelder oder Inhaber des Patents die Übersetzung nicht rechtzeitig ein, wird die Zwischenliteratur, die zur obengenannten Mitteilung geführt hat, Stand der Technik gemäss Art. 54 (2) oder Art. 54 (3). Der Anmelder bzw. der Inhaber wird nicht noch einmal aufgefordert, die Übersetzung einzureichen. Versäumt der Anmelder die Frist, kann er jedoch die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen.

Hat der Anmelder bereits zusammen mit dem Antrag, dass den verspätet eingereichten Teilen der Beschreibung oder Zeichnungen nach Regel 56 die beanspruchte Priorität zugrunde gelegt werden soll (siehe A-II, 5.4 vi)), eine Übersetzung der Prioritätsunterlage eingereicht, so braucht er sie nicht noch einmal einzureichen.

Der Anmelder bzw. Inhaber eines europäischen Patents kann jederzeit während des Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens vor dem EPA eine Übersetzung der Prioritätsunterlage einreichen.

Es ist auch möglich, innerhalb derselben Fristen eine Erklärung vorzulegen, dass die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist (siehe auch C-V, 3.4 und D-VII, 2). Die Erklärung kann bereits durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens im Formblatt für den Erteilungsantrag (Form 1001) abgegeben werden. Diese Erklärung ist nur wirksam, wenn der Wortlaut der europäischen Anmeldung in der eingereichten Fassung eine genaue Übersetzung des Wortlauts der früheren Anmeldung ist, deren Priorität beansprucht wird. Enthielt die europäische Anmeldung am Anmeldetag keine Patentansprüche (siehe II, 4.1), kann der Anmelder diese später nachreichen (siehe III, 15). Damit die Erklärung in solchen Fällen wirksam ist, muss die Beschreibung der europäischen Anmeldung eine genaue Übersetzung der Beschreibung der prioritätsbegründenden Anmeldung sein, unabhängig davon, ob diese an ihrem Anmeldetag Patentansprüche enthielt. Wenn jedoch die europäische Anmeldung am Anmeldetag Patentansprüche enthält, während die prioritätsbegründende Anmeldung an ihrem Anmeldetag keine oder weniger Ansprüche enthielt, ist die Erklärung nicht wirksam. Auch wenn die europäische Anmeldung mehr Text oder weniger Text als die frühere Anmeldung in der eingereichten Fassung enthält, kann eine solche Erklärung nicht akzeptiert werden. Kann die Erklärung aus einem der obigen Gründe nicht akzeptiert werden, ist innerhalb der oben genannten Frist eine vollständige Übersetzung einzureichen, um dem Erfordernis der Einreichung einer Übersetzung zu entsprechen. Sind die verschiedenen Bestandteile der Anmeldung lediglich anders angeordnet (d. h. die Ansprüche gegenüber der Beschreibung), so berührt dies die Wirksamkeit einer solchen Erklärung nicht (siehe Rechtsauskunft Nr. 19/1999, ABl. 5/1999, 296).

6.9 Fehlender Prioritätsanspruch

Für die europäische Patentanmeldung besteht kein Prioritätsanspruch, wenn

i) die Anmeldung nicht innerhalb der in III, 6.1 iii) genannten 12-Monatsfrist eingegangen ist und wenn der Anmelder — Art. 87 (1)

a) weder den Prioritätstag rechtzeitig so berichtigt hat (siehe III, 6.5.2), dass der Tag der Einreichung der europäischen Anmeldung nicht mehr außerhalb der 12-Monatsfrist nach Art. 87 (1) liegt,

b) noch die Wiedereinsetzung in Bezug auf den Prioritätsanspruch erfolgreich beantragt hat (siehe III, 6.6)

Art. 87 (1)

ii) die frühere Anmeldung für kein prioritätsbegründendes Schutzrecht eingereicht worden ist (siehe III, 6.1) oder

Art. 87 (1),(4)

iii) die frühere Anmeldung hinsichtlich des Staats, des WTO-Mitglieds oder der Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz, in denen oder für die sie eingereicht worden ist, nicht prioritätsbegründend ist (siehe III, 6.1 i) und 6.2).

6.10 Erlöschen des Prioritätsanspruchs

Art. 90 (4)
Art. 90 (5)

Der Prioritätsanspruch für die europäische Patentanmeldung erlischt, wenn

i) die Prioritätserklärung nicht rechtzeitig eingereicht worden ist (siehe III, 6.5.1),

ii) die Prioritätserklärung nicht rechtzeitig berichtigt worden ist (siehe III, 6.5.2 und 6.5.3) oder

iii) die Abschrift der früheren Anmeldung nicht rechtzeitig eingereicht worden ist (siehe III, 6.7).

6.11 Unterrichtung

Regel 112 (1)

Der Anmelder wird unterrichtet, wenn kein Prioritätsanspruch besteht oder wenn der Prioritätsanspruch erlischt. Bei der Berechnung von Fristen, die von der Priorität abhängen, wird diese neue Situation berücksichtigt; das Gleiche gilt, wenn auf einen Prioritätsanspruch verzichtet wird. Auf bereits abgelaufene Fristen hat der Wegfall eines Prioritätsanspruchs keinen Einfluss (siehe auch C-V, 3.4, E-VIII, 1.5). Ist die Recherche noch nicht durchgeführt worden, so unterrichtet die Eingangsstelle die Recherchenabteilung von dem Erlöschen eines Prioritätstags oder der Hinfälligkeit des Anspruchs hierauf.

7. Bezeichnung der Erfindung

7.1 Erfordernisse

Regel 41 (2) b)

Die Bezeichnung der Erfindung muss im Erteilungsantrag enthalten sein. Regel 41 (2) b) schreibt vor, dass die Bezeichnung "eine kurz und genau gefasste technische Bezeichnung der Erfindung" wiedergeben muss und "keine Fantasiebezeichnung enthalten darf". In dieser Hinsicht hat die Eingangsstelle Folgendes zu berücksichtigen:

i) Eigennamen, Fantasiebezeichnungen, das Wort "Patent" oder ähnliche nichttechnische Wörter, die nicht der Darstellung der Erfindung dienen, sind nicht zu verwenden.

ii) Die ungenaue Abkürzung "usw." ist nicht zu verwenden; stattdessen ist das anzugeben, was damit gemeint ist.

iii) Bezeichnungen wie "Verfahren", "Vorrichtungen", "Chemische Verbindungen" ohne weiteren Zusatz oder ähnliche vage Bezeichnungen erfüllen nicht das Erfordernis, wonach die Bezeichnung eine genau gefasste technische Bezeichnung der Erfindung wiedergeben muss.

iv) Handelsnamen und Marken dürfen ebenfalls nicht verwendet werden; die Eingangsstelle muss jedoch nur dann einschreiten, wenn Namen verwendet werden, die nach dem allgemeinen Fachwissen Handelsnamen oder Marken sind.

7.2 Verantwortung

Die Verantwortung dafür, dass die Bezeichnung den Vorschriften der Ausführungsordnung entspricht, liegt letztlich bei der Prüfungsabteilung. Die Eingangsstelle hat jedoch die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit nach Möglichkeit keine Anmeldungen mit Bezeichnungen veröffentlicht werden, die ganz eindeutig nichtssagend oder irreführend sind. Es ist daher notwendig, dass die Eingangsstelle die Vorschriften der Regel 41 (2) b), wie sie in III, 7.1 angegeben sind, berücksichtigt. Bei offensichtlicher Nichtbeachtung der Vorschriften wird die Bezeichnung der Erfindung, soweit dies erforderlich erscheint, von Amts wegen geändert, ohne dass der Anmelder unmittelbar hierüber informiert wird. Erst bei der bevorstehenden Veröffentlichung der Anmeldung wird der Anmelder davon in Kenntnis gesetzt, ob die von ihm vorgeschlagene Bezeichnung geändert wurde (siehe ABl. 4/1991, 224). Regel 41 (2) b)

8. Unzulässige Angaben

8.1 Öffentliche Ordnung und gute Sitten

Die Anmeldung darf keine Angaben oder Zeichnungen enthalten, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Solche Angaben können vor Veröffentlichung der Anmeldung ausgelassen werden; die Stelle der Auslassung sowie die Zahl der ausgelassenen Wörter und Zeichnungen sind in der veröffentlichten Anmeldung anzugeben. (Werden Zeichnungen entfernt, so sind die Formerfordernisse von III, 3.2 zu berücksichtigen.) Die Eingangsstelle kann die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen darauf überprüfen, ob sie Anstoß erregende Angaben enthalten. Damit sich die Formalprüfung nicht unnötig verzögert, wird im Fall des Falles anhand einer flüchtigen Prüfung festgestellt, dass in der Anmeldung folgende unzulässige Angaben nicht enthalten sind: Angaben, die einen Anreiz zum Aufruhr oder für Handlungen bieten, durch die die öffentliche Ordnung gestört wird; Angaben, die einen Anreiz für verbrecherische Handlungen bieten; rassendiskriminierende, religionsdiskriminierende oder ähnliche diskriminierende Propaganda und grob obszöne Angaben. Die Eingangsstelle kann auch tätig werden, um die Veröffentlichung solcher Angaben zu verhindern, wenn die Recherchenabteilung sie auf solche Angaben aufmerksam macht, die von ihr übersehen worden sind. Dem Anmelder wird mitgeteilt, was ausgelassen worden ist. In der Praxis macht gewöhnlich die Recherchenabteilung die Eingangsstelle auf solche Angaben in der Anmeldung aufmerksam. Art. 53 a) Regel 48 (1) a) Regel 48 (2)

8.2 Herabsetzende Äußerungen

Nach Regel 48 (1) b) dürfen Anmeldungen keine herabsetzenden Äußerungen über Erzeugnisse oder Verfahren Dritter oder den Wert oder die Gültigkeit von Anmeldungen oder Patenten Dritter enthalten; reine Vergleiche mit dem Stand der Technik allein gelten nicht als herabsetzend. Äußerungen, die eindeutig unter diese Kategorie fallen und im Rahmen der in III, 8.1 angegebenen flüchtigen Prüfung festgestellt werden oder auf die von der Recherchenabteilung hingewiesen wird, können von der Eingangsstelle in der zu veröffentlichenden Anmeldung ausgelassen werden. In Zweifelsfällen ist die Klärung dieser Frage der Prüfungsabteilung zu überlassen. In der veröffentlichten Anmeldung Regel 48 (1) b) Regel 48 (3)

müssen die Stelle der Auslassung sowie die Zahl der ausgelassenen Wörter angegeben werden, und das EPA hat auf Antrag eine Abschrift der ausgelassenen Stellen zur Verfügung zu stellen. Dem Anmelder wird wiederum mitgeteilt, was ausgelassen worden ist. (Siehe auch die Behandlung unzulässiger Angaben im Verfahren vor der Prüfungsabteilung, C-II, 7).

9. Anspruchsgebühren

Regel 45 (1)
Regel 45 (2)
Regel 45 (3)
Regel 112 (1)
Regel 37 (2)

Enthält eine europäische Anmeldung bei der Einreichung der Ansprüche (siehe Absatz unten) mehr als zehn Patentansprüche, so ist für jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten. Maßgebend ist die Reihenfolge der Ansprüche zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Patentanmeldung. Enthält die Anmeldung mehrere Sätze von Patentansprüchen, so ist Regel 45 nur auf den Satz von Patentansprüchen anzuwenden, der die meisten Ansprüche enthält (siehe Rechtsauskunft Nr. 3/85 rev., ABl. 11/1985, 347). Die Anspruchsgebühren sind bis zum Ablauf eines Monats nach Einreichung der Patentansprüche zu entrichten.

Die Ansprüche können in den folgenden Verfahrensstadien eingereicht werden:

i) am Anmeldetag der europäischen Anmeldung (siehe II, 4.1.5)

ii) nach dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung, fristgerecht nachdem das EPA in einer Mitteilung nach Regel 58 auf ihr Fehlen hingewiesen hat (siehe III, 15)

iii) nach dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung auf Initiative des Anmelders, bevor das EPA eine Mitteilung nach Regel 58 versendet (siehe III, 15)

Die Anspruchsgebühren sind dementsprechend innerhalb von einem Monat nach dem jeweils zutreffenden Eingangstag zu entrichten.

Werden die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so können sie noch innerhalb einer nicht verlängerbaren Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden. Wird eine Anspruchsgebühr nicht bis zum Ablauf der Nachfrist entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch. Der Anmelder wird davon unterrichtet. Reichen die gezahlten Anspruchsgebühren nicht für sämtliche gebührenpflichtigen Patentansprüche (Patentansprüche 11 und folgende) aus und ist bei der Zahlung nicht angegeben worden, für welche Patentansprüche die Gebühren entrichtet worden sind, so wird der Anmelder aufgefordert, bekannt zu geben, welchem der gebührenpflichtigen Patentansprüche die Anspruchsgebühren zuzuordnen sind. Die Eingangsstelle unterrichtet die Recherchenabteilung von den Patentansprüchen, die als fallen gelassen gelten. Eine fällig gewordene Anspruchsgebühr, die entrichtet worden ist, wird nur im Fall der Regel 37 (2) zurückgezahlt (siehe II, 3.2, letzter Absatz).

In Fällen, in denen

i) die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht wurde (siehe II, 4.1.3.1) und

ii) der Anmelder bei der Einreichung angibt, dass die Ansprüche dieser früher eingereichten Anmeldung die Ansprüche der Anmeldung in der eingereichten Fassung ersetzen,

werden die Anspruchsgebühren innerhalb von einem Monat nach dem Anmeldetag fällig (denn die Ansprüche der früheren Anmeldung liegen effektiv am Anmeldetag der europäischen Anmeldung vor). Das EPA fordert den Anmelder jedoch erst dann in einer Mitteilung nach Regel 45 (2) zur Entrichtung etwaiger Anspruchsgebühren auf, wenn der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag eine Abschrift der früher eingereichten Anmeldung vorgelegt hat (Regel 40 (3)), denn erst dann weiß das EPA, wie viele Ansprüche vorliegen und wie viele Anspruchsgebühren gegebenenfalls fällig sind.

Merkmale eines nach Regel 45 (3) als fallen gelassen geltenden Anspruchs, die der Beschreibung oder den Zeichnungen nicht zu entnehmen sind, können später nicht mehr in die Anmeldung und insbesondere nicht in die Ansprüche eingeführt werden (J 15/88, ABl. 11/1990, 445).

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe VII, 1.3 und 3.8.

10. Zusammenfassung

10.1 Allgemeines

Jede Patentanmeldung muss eine Zusammenfassung enthalten. Die Auswirkungen bei Nichterfüllung dieses Erfordernisses werden in III, 16 behandelt.

Art. 78 (1) e)
Art. 90 (3)
Regel 57 d)

10.2 Inhalt der Zusammenfassung

Der endgültige Inhalt der Zusammenfassung wird vom EPA bestimmt. Weil der endgültige Inhalt der Zusammenfassung dem Anmelder zusammen mit dem Recherchenbericht übermittelt werden muss, ist dies in der Praxis insbesondere Sache der Recherchenabteilung. Ist jedoch offensichtlich, dass die eingereichte Zusammenfassung nicht zu der Anmeldung gehört, was normalerweise von der Recherchenabteilung zu bestätigen wäre, so wird der Anmelder davon unterrichtet, dass die eingereichten Unterlagen keine Zusammenfassung darstellen und dass die in III, 16 angegebenen Rechtsfolgen eintreten, falls er den Mangel nicht behebt.

Regel 66

10.3 Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorgeschlagene Zeichnung

Enthält die Patentanmeldung Zeichnungen, so sollte der Anmelder diejenige Abbildung oder in Ausnahmefällen diejenigen Abbildungen angeben, die er zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorschlägt. Wird diesem Erfordernis nicht entsprochen, so entscheidet die Recherchenabteilung, welche Abbildung(en) zu veröffentlichen ist (sind). Zum weiteren Verfahren siehe B-XI, 4.

Regel 47 (4)

11. Benennung von Vertragsstaaten

11.1 Allgemeines

Im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents gelten alle Vertragsstaaten als benannt, die dem EPÜ bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angehören (die Vertragsstaaten sind im

Art. 79 (1)

Allgemeinen Teil der Richtlinien, Abschnitt 6, aufgelistet). Andere im Erteilungsantrag benannte Staaten dürfen nicht berücksichtigt werden (zur Benennung von Vertragsstaaten auf dem Formblatt für den Erteilungsantrag siehe III, 11.6 und 11.7). Wie unter II, 2 angegeben, darf in Fällen, in denen die Anmeldung auf gemeinsame Anmelder lautet, jeder Anmelder verschiedene Vertragsstaaten benennen; Einwände sind im Verlauf des Formalprüfungsverfahrens zu erheben, wenn Unklarheiten in Bezug auf die Staaten bestehen, die von den einzelnen Anmeldern benannt worden sind.

11.2 Benennungsgebühr; Fristen

Art. 79 (2)
Regel 39
Art. 149 (1)
Art. 2 Nr. 3 GebO
Art. 2 Nr. 3a GebO

Für die Benennung eines Vertragsstaats ist eine Benennungsgebühr zu entrichten. Für die Schweiz und Liechtenstein ist nur eine gemeinsame Benennungsgebühr zu entrichten. Mit der Zahlung des siebenfachen Betrags einer Benennungsgebühr gelten die Benennungsgebühren für alle Vertragsstaaten als entrichtet.

Für europäische Patentanmeldungen sind die Benennungsgebühren innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist.

Regel 17 (3)
Regel 36 (4)

Für Teilanmeldungen und neue Anmeldungen nach Art. 61 (1) b) sind die Benennungsgebühren innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu der europäischen Teilanmeldung oder der neuen europäischen Patentanmeldung hingewiesen worden ist (siehe IV, 1.4.1).

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe III, 11.10.

11.3 Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebühren

Regel 39 (2)

Wurde für einen benannten Staat die Benennungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet, so gilt die Benennung dieses Staats als zurückgenommen (siehe auch III, 11.5).

Wird die Benennungsgebühr für einen bestimmten Vertragsstaat nicht rechtzeitig entrichtet, sendet das EPA dem Anmelder eine Mitteilung nach Regel 112 (1), in der es ihn davon unterrichtet, dass die betreffende Benennung nach Regel 39 (2) als zurückgenommen gilt. Auf diese Mitteilung hin kann der Anmelder in Bezug auf diesen teilweisen Rechtsverlust die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen (siehe E-VIII, 2.1). Die Mitteilung wird nicht versandt, wenn der Anmelder durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens auf dem Formblatt für den Erteilungsantrag auf das Recht verzichtet, eine solche Mitteilung für den betreffenden Staat zu erhalten. Durch Ankreuzen dieses Kästchens verzichtet der Anmelder auf das Recht auf Weiterbehandlung in Bezug auf die fragliche(n) Benennung(en).

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe III, 11.10.

11.4 Nicht ausreichende Zahlung

Art. 6 (2) Satz 1 GebO

Werden Benennungsgebühren innerhalb der Frist für die Beantragung der Weiterbehandlung ohne einen Zusatzbetrag entrichtet, der den Betrag der Weiterbehandlungsgebühr deckt, so ist zunächst zu ermitteln, wie viele Benennungsgebühren einschließlich der Weiterbehandlungsgebühr in

dem für Benennungsgebühren gezahlten Gesamtbetrag Deckung finden. Der Anmelder ist dann gemäß Art. 6 (2) Satz 1 GebO aufzufordern, dem EPA die Vertragsstaaten mitzuteilen, für die die Benennungsgebühren samt Weiterbehandlungsgebühr zu verwenden sind (siehe entsprechend J 23/82, ABl. 4/1983, 127). Zum weiteren Verfahren siehe III, 11.8.

11.5 Als zurückgenommen geltende Anmeldung

Wenn keine Benennungsgebühren bis zum Ablauf der Frist nach Regel 39 (1) wirksam entrichtet werden, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Regel 39 (3)

Werden die Benennungsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet und gilt die Anmeldung deshalb nach Regel 39 (3) als zurückgenommen, so teilt das EPA dem Anmelder nach Regel 112 (1) diesen Rechtsverlust mit. Auf diese Mitteilung hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 in Bezug auf diesen vollständigen Rechtsverlust beantragen (siehe E-VIII, 2.1).

Gilt die Anmeldung wegen nicht rechtzeitiger Entrichtung der Benennungsgebühren als zurückgenommen, so tritt der Rechtsverlust mit dem Ablauf der Grundfrist nach Regel 39 (1) ein. Entsprechend gilt die Benennung eines Vertragsstaats mit Ablauf der Grundfrist nach Regel 39 (1) als zurückgenommen und nicht mit Ablauf der Frist für die Weiterbehandlung (siehe entsprechend G 4/98, ABl. 3/2001, 131). Dem Anmelder wird der Rechtsverlust mitgeteilt; er kann ihn abwenden, indem er die Weiterbehandlung gemäß den in III, 11.3 erläuterten Verfahren beantragt.

11.6 Erteilungsantrag

Durch die Einreichung der Anmeldung werden automatisch alle Vertragsstaaten benannt, die dem EPÜ bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angehören. Die Benennungsgebühren können hingegen später gezahlt werden. Art. 79 (1), (2)

Der Anmelder hat bis zum Ablauf der maßgebenden Fristen für die Zahlung der Benennungsgebühren (Regeln 39 (1), 17 (3) und 36 (4)) Zeit, diejenigen Vertragsstaaten, für die er tatsächlich ein europäisches Patent erhalten möchte, endgültig festzulegen, indem er die entsprechenden Benennungsgebühren, gegebenenfalls samt einem zusätzlichen Betrag für den Antrag auf Weiterbehandlung, entrichtet.

11.7 Angabe der Vertragsstaaten

Mit der Zahlung des siebenfachen Betrags einer Benennungsgebühr gelten die Benennungsgebühren für alle Vertragsstaaten als entrichtet. Bei einer solchen Zahlung reicht die Angabe "Benennungsgebühren" zur Bestimmung des Zahlungszwecks aus. Art. 2 Nr. 3 GebO
Art. 6 (1) GebO

Beabsichtigt der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung hingegen weniger als sieben Benennungsgebühren zu entrichten, so gibt er die betreffenden Vertragsstaaten im entsprechenden Feld des Formblatts für den Erteilungsantrag (Form 1001) an. Diese Erklärung soll vor allem die ordnungsgemäße Verbuchung entrichteter Benennungsgebühren erleichtern. Wird eine Benennungsgebühr nicht innerhalb der entsprechenden Grundfrist gezahlt, so ergeht eine Mitteilung nach Regel 112 (1).

Auf die Mitteilung nach Regel 112 (1) hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung in Bezug auf die erloschene(n) Benennung(en)

beantragen. Hat er jedoch durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens auf dem Formblatt für den Erteilungsantrag für bestimmte Benennungen auf das Recht verzichtet, eine Mitteilung nach Regel 112 (1) zu erhalten und die Weiterbehandlung zu beantragen, so ergeht für die betreffenden Benennungen oder für zurückgenommene Benennungen keine solche Mitteilung.

Für Teilnehmer am automatischen Abbuchungsverfahren siehe auch XI, 7.2.

11.8 Erforderliche Gebührenhöhe

Art. 6 (2) Satz 1 GebO
Art. 8 (2) Satz 2 GebO
Regel 39 (2)
Regel 112 (1)

Reicht der für Benennungsgebühren innerhalb der Fristen von Regel 39 (1) oder Regel 135 (1) gezahlte Betrag unter Berücksichtigung der während der jeweiligen Frist erforderlichen Gebührenhöhe nicht für alle im Formblatt 1001 angegebenen Vertragsstaaten aus und gibt der Einzahler nicht an, für welche Vertragsstaaten die Gebühren bestimmt sind, so wird der Einzahler aufgefordert, innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist die von ihm gewünschten Staaten mitzuteilen (siehe auch III, 11.4). Kommt der Einzahler der Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so ist Art. 8 (2) GebO anzuwenden: Die Gebühren gelten nur für so viele Benennungen als entrichtet, als der gezahlte Betrag entsprechend der Reihenfolge, in der die Vertragsstaaten benannt sind, ausreicht (siehe entsprechend J 23/82, ABl. 4/1983, 127). Die Benennung der nicht durch die Benennungsgebühren erfassten Vertragsstaaten gilt als zurückgenommen, und dem Anmelder wird der Rechtsverlust mitgeteilt. Wegen des Eintritts des Rechtsverlusts siehe III, 11.5, dritter Absatz.

11.9 Zurücknahme einer Benennung

Art. 79 (3)
Regel 39 (3)
Regel 39 (4)
Regel 15

Vorbehaltlich des letzten Satzes dieses Absatzes kann die Benennung eines Vertragsstaats vom Anmelder bis zur Erteilung des Patents zurückgenommen werden. Die Benennungsgebühren werden bei Zurücknahme einer Benennung nicht zurückgezahlt. Die Zurücknahme der Benennung aller Vertragsstaaten gilt als Zurücknahme der Anmeldung; der Anmelder wird hiervon unterrichtet. Die Benennung eines Vertragsstaats darf von dem Tag an, an dem ein Dritter dem EPA nachweist, dass er ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des Patents eingeleitet hat, bis zu dem Tag, an dem das EPA das Erteilungsverfahren fortsetzt, nicht zurückgenommen werden.

Der Anmelder kann Benennungen bei der Einreichung der europäischen Anmeldung zurücknehmen, z. B. um zu verhindern, dass sich ältere nationale Rechte mit der prioritätsbegründenden Anmeldung überschneiden (Art. 139 (3)). Zurückgenommene Benennungen können durch eine fristgerechte Zahlung der entsprechenden Benennungsgebühren nicht reaktiviert werden. Es ergeht auch keine Mitteilung nach Regel 112 (1), wenn für eine zurückgenommene Benennung keine Benennungsgebühr entrichtet wurde.

11.10 Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten

Regel 159 (1) d)

Für Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, sind die Benennungsgebühren innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritätstag zu entrichten, wenn die Frist nach Regel 39 (1) früher abläuft.

Regel 160
Art. 153 (2)

Gemäß Regel 160 (2) gilt die Benennung eines Vertragsstaats, für den die Benennungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet wurde, als zurückgenommen. Nach Regel 160 (1) gilt die europäische Patentanmeldung

(siehe Art. 153 (2)) als zurückgenommen, wenn für eine Euro-PCT-Anmeldung, die in die europäische Phase eintritt, innerhalb der Grundfrist nach Regel 159 (1) d) gar keine Benennungsgebühr entrichtet wird. Stellt das EPA fest, dass eine europäische Patentanmeldung oder die Benennung eines Vertragsstaats als zurückgenommen gilt, so teilt es dem Anmelder diesen Rechtsverlust nach Regel 112 (1) mit. Auf diese Mitteilung hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen (siehe E-VIII, 2.1).

Für Benennungsgebühren in Verbindung mit Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe auch VII, 1.3 und 3.11.

12. Erstreckung europäischer Patentanmeldungen und europäischer Patente auf Nichtvertragsstaaten des EPÜ

12.1 Allgemeines

Auf Antrag des Anmelders und gegen Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr können europäische Patentanmeldungen (direkte und Euro-PCT-Anmeldungen) und mithin europäische Patente auf Staaten erstreckt werden, für die ein Erstreckungsabkommen mit der EPO in Kraft getreten ist (Erstreckungsstaaten).

Erstreckung kann für folgende Staaten beantragt werden:

Albanien (AL)	seit 1. Februar 1996
die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (MK)	seit 1. November 1997
Kroatien (HR)	seit 1. April 2004
Serbien (RS)	seit 1. November 2004
Bosnien und Herzegowina (BA)	seit 1. Dezember 2004

Die Erstreckungsabkommen der EPO mit der **Republik Slowenien** (in Kraft ab 1. März 1994), der **Republik Rumänien** (15. Oktober 1996), der **Republik Litauen** (5. Juli 1994) und der **Republik Lettland** (1. Mai 1995) endeten mit dem Beitritt dieser Länder zum EPÜ mit Wirkung vom 1. Dezember 2002, 1. März 2003, 1. Dezember 2004 bzw. 1. Juli 2005. Das Erstreckungssystem gilt jedoch weiterhin für europäische und internationale Anmeldungen, die vor diesen Stichtagen eingereicht wurden, sowie für die aus diesen Anmeldungen hervorgegangenen europäischen Patente.

Ein Antrag auf Erstreckung auf die genannten Staaten gilt für jede europäische Anmeldung als gestellt, die nach dem Inkrafttreten und vor Ablauf des jeweiligen Erstreckungsabkommens eingereicht wird. Dies gilt auch für Euro-PCT-Anmeldungen, sofern in der internationalen Anmeldung das EPA für ein europäisches Patent **und** der Erstreckungsstaat für ein nationales Patent bestimmt wurden. Der Antrag gilt als zurückgenommen, wenn die Erstreckungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wird (siehe III, 12.2). Mit der Entrichtung der Erstreckungsgebühr entscheidet der Anmelder über die Erstreckung seiner Anmeldung auf einen bestimmten Erstreckungsstaat. Die Erklärung im entsprechenden Feld des Formblatts für den Erteilungsantrag (Form 1001) bzw. des Formblatts für den Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA (Form 1200), wo der Anmelder angeben soll, ob er die Entrichtung der Erstreckungsgebühr beabsichtigt, hat dagegen nur deklaratorische Bedeutung und dient der Erleichterung bei der Gebührenerfassung.

Ein Antrag auf Erstreckung einer Teilanmeldung (siehe IV, 1) gilt nur dann als gestellt, wenn bei Einreichung der Teilanmeldung der entsprechende Antrag in der Stammanmeldung noch wirksam ist.

12.2 Frist für die Zahlung der Ersteckungsgebühr

Nach den geltenden nationalen Rechtsvorschriften der Erstreckungsstaaten ist die Erstreckungsgebühr innerhalb der nach dem EPÜ für die Zahlung der Benennungsgebühren maßgebenden Fristen zu entrichten (siehe III, 11.2, 11.10 und VII, 1.3). Wird die Erstreckungsgebühr nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet, gilt der Erstreckungsantrag als zurückgenommen. Wenn keine Benennungen von EPÜ-Vertragsstaaten nach Regel 39 (2) als zurückgenommen gelten und die Erstreckungsgebühr nicht innerhalb der maßgebenden Grundfrist (Regeln 39 (1), 17 (3), 36 (4) und 159 (1) d)) entrichtet wurde, ergeht keine Mitteilung nach Regel 112 (1), und eine Weiterbehandlung in Bezug auf die als zurückgenommen geltenden Erstreckungen ist nicht möglich. Wenn jedoch

i) eine oder mehrere Erstreckungen als zurückgenommen gelten, weil der Anmelder die Erstreckungsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet hat, und

ii) die Benennung eines oder mehrerer Vertragsstaaten als zurückgenommen gilt, weil die Benennungsgebühren für diese Staaten nicht rechtzeitig entrichtet wurden, (siehe III, 3) wobei

   a) der Anmelder diese Benennungen nicht aktiv zurückgenommen hat und

   b) der Anmelder nicht auf das Recht verzichtet hat, diesbezüglich eine Mitteilung nach Regel 112 (1) zu erhalten,

dann teilt das EPA dem Anmelder nach Regel 112 (1) den Rechtsverlust in Bezug auf die betreffenden Benennungen *und Erstreckungen* mit. In diesem Fall kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 für die als zurückgenommen geltenden Benennungen *und Erstreckungen* beantragen. Hinsichtlich des Betrags der Gebühr für die Weiterbehandlung in Bezug auf die Erstreckungsgebühren gilt Art. 2 Nummer 12 GebO entsprechend.

Des Weiteren ist die Wiedereinsetzung in die Fristen zur Zahlung der Erstreckungsgebühr nach Art. 122 und Regel 136 nicht möglich.

12.3 Zurücknahme der Erstreckung

Der Erstreckungsantrag kann jederzeit zurückgenommen werden. Er gilt als zurückgenommen, wenn die europäische Patentanmeldung oder die Euro-PCT-Anmeldung rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt. Eine gesonderte Mitteilung an den Anmelder ergeht nicht. Wirksam entrichtete Erstreckungsgebühren werden nicht zurückgezahlt.

12.4 Erstreckungsantrag

Die Erstreckung gilt für alle Erstreckungsstaaten als beantragt (in Bezug auf Euro-PCT-Anmeldungen siehe jedoch III, 12.1, vierter Absatz); dementsprechend sind in der veröffentlichten Anmeldung alle Erstreckungsstaaten genannt. Diese Staaten und diejenigen, für die die

Erstreckungsgebühr entrichtet worden ist, werden im Europäischen Patentregister und im Europäischen Patentblatt angegeben.

12.5 Nationales Register

Die Erstreckungsstaaten veröffentlichen in ihrem jeweiligen nationalen Register die einschlägigen Daten in Bezug auf europäische Patentanmeldungen und europäische Patente, die sich auf ihr Hoheitsgebiet erstrecken.

13. Anmelde- und Recherchengebühren

Der Anmelder hat eine Anmeldegebühr und, vorbehaltlich der unten genannten Ausnahme (siehe Anmerkung zu Punkt iii)), eine Recherchengebühr zu entrichten. Die Anmelde- und die Recherchengebühr sind innerhalb der folgenden Fristen zu entrichten: Art. 78 (2)

i) wenn weder ii) noch iii) zutrifft, innerhalb von einem Monats nach dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung — Regel 38

ii) bei europäischen Teilanmeldungen oder nach Art. 61 (1) b) eingereichten europäischen Anmeldungen innerhalb von einem Monat nach dem Anmeldetag der Teilanmeldung oder der nach Art. 61 (1) b) eingereichten Anmeldung — Regel 36 (3) Regel 17 (2)

iii) bei Euro-PCT-Anmeldungen innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag* — Regel 159 (1)

* Wird ein ergänzender Recherchenbericht nicht vom EPA erstellt (siehe B-II, 4.3), so ist für die Euro-PCT-Anmeldung keine Recherchengebühr erforderlich (Regel 159 (1) e)).

Bei den unter i) und ii) genannten Anmeldungen prüft das EPA, ob die Gebühren entrichtet wurden. Wird eine der Gebühren nicht rechtzeitig entrichtet, gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Das EPA teilt dem Anmelder diesen Rechtsverlust nach Regel 112 (1) mit; daraufhin kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen. Art. 90 (3) Regel 57 e) Art. 78 (2) Regel 36 (3) Regel 17 (2)

Zu Euro-PCT-Anmeldungen (iii)) siehe VII, 1.3.

14. Übersetzung der Anmeldung

In zwei Fällen ist eine Übersetzung der europäischen Anmeldung erforderlich, nämlich wenn

i) die europäische Anmeldung nach Art. 14 (2) nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht wurde

ii) die europäische Anmeldung mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht wird, die nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst ist (Regel 40 (3))

In beiden Fällen ist nach Regel 6 (1) (Fall i)) bzw. Regel 40 (3) (Fall ii)) innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag beim EPA eine Übersetzung der Anmeldung einzureichen.

Das EPA prüft, ob dieses Erfordernis erfüllt worden ist. Hat der Anmelder keine Übersetzung eingereicht, fordert das EPA ihn gemäß dem in III, 16 erläuterten Verfahren nach Regel 58 auf, diesen Mangel innerhalb von zwei Monaten zu beseitigen. Art. 90 (3) Regel 57 a)

Wird die Übersetzung auf die Aufforderung nach Regel 58 hin nicht rechtzeitig eingereicht, gilt die Anmeldung nach Art. 14 (2) als zurückgenommen. Das EPA teilt dem Anmelder diesen Rechtsverlust nach Regel 112 (1) mit. Die oben genannten Fristen für die Einreichung der Übersetzung nach Regel 6 (1) und Regel 40 (3) sind beide durch Regel 135 (2) von der Weiterbehandlung ausgeschlossen - dies gilt auch für die Frist zur Beseitigung des Mangels einer fehlenden Übersetzung nach Regel 58. In diesem Fall ist also keine Weiterbehandlung möglich. Der Anmelder kann jedoch die Wiedereinsetzung nach Art. 122 und Regel 136 beantragen, wenn er die Frist nach Regel 58 versäumt hat.

15. Nachreichung von Ansprüchen

Art. 80
Regel 40 (1)

Für die Zuerkennung eines Anmeldetags braucht die europäische Patentanmeldung keine Ansprüche zu enthalten. Nach Art. 78 (1) c) muss eine europäische Anmeldung zwar mindestens einen Anspruch enthalten, doch kann ein Anspruchssatz gemäß dem unten erläuterten Verfahren auch nach dem Anmeldetag eingereicht werden.

Art. 90 (3)
Art. 90 (5)
Regel 57 c)
Regel 58

Das EPA prüft, ob die Anmeldung mindestens einen Anspruch enthält. Ist dies nicht der Fall, fordert es den Anmelder in einer Mitteilung nach Regel 58 auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten einen oder mehrere Ansprüche einzureichen. Versäumt der Anmelder diese Frist, so wird die Anmeldung nach Art. 90 (5) zurückgewiesen. Dem Anmelder wird diese Entscheidung nach Regel 111 mitgeteilt. Bei Versäumen der Frist nach Regel 58 kann keine Weiterbehandlung beantragt werden, da dies nach Regel 135 (2) ausgeschlossen ist. Der Anmelder kann jedoch die Wiedereinsetzung nach Art. 122 und Regel 136 beantragen oder Beschwerde einlegen.

War in den Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht mindestens ein Anspruch enthalten, kann der Anmelder auch von sich aus nach dem Anmeldetag Patentansprüche einreichen, bevor ihn das EPA nach Regel 58 dazu auffordert. In diesem Fall ergeht keine Mitteilung nach Regel 58.

Reicht der Anmelder auf die Aufforderung nach Regel 58 hin einen Anspruchssatz ein, müssen die so eingereichten Ansprüche eine Grundlage in den am Anmeldetag vorgelegten Anmeldungsunterlagen (Beschreibung und gegebenenfalls Zeichnungen) haben (Art. 123 (2)). Ob dieses Erfordernis erfüllt wurde, wird in der Recherchenphase als Erstes überprüft (siehe B-XII, 2.2).

Wurde die Anmeldung nach Regel 40 (3) mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht und hat der Anmelder am Anmeldetag angegeben, dass die Ansprüche der früheren Anmeldung die Ansprüche in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ersetzen sollen (siehe II, 4.1.3.1), so waren am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung Ansprüche enthalten, und es ergeht keine Mitteilung nach Regel 58 - Voraussetzung ist allerdings, dass die früher eingereichte Anmeldung an ihrem Anmeldetag Ansprüche enthielt.

Das oben genannte Verfahren gilt auch für Teilanmeldungen und nach Artikel 61 (1) b) eingereichte Anmeldungen.

16. Beseitigung von Mängeln

16.1 Verfahren

Werden bei der Prüfung, ob die Anmeldung den in den vorhergehenden Abschnitten dieses Kapitels festgelegten Erfordernissen entspricht, behebbare Mängel festgestellt, so muss der Formalsachbearbeiter dem Anmelder Gelegenheit geben, jeden dieser Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Nachstehend folgt eine Zusammenfassung der häufigsten möglichen Mängel in diesem Verfahrensstadium und der entsprechenden Bestimmungen für deren Beseitigung: Art. 90 (3)

III, 2	Vertretung	Regel 58
III, 3	Formerfordernisse	Regel 58
III, 4	Erteilungsantrag	Regel 58
III, 5	Erfindernennung	Regel 60
III, 6	Prioritätsanspruch	Regel 52 (3), Regel 59
III, 9	Zahlung der Anspruchsgebühren	Regel 45
III, 10	Zusammenfassung	Regel 58
III, 13	Anmelde- und Recherchengebühr	Regel 112 (1), Regel 135
III, 14	Übersetzung der Anmeldung	Regel 58
III, 15	Nachreichung von Ansprüchen	Regel 58

In seinem ersten Bescheid an den Anmelder sollte der Formalsachbearbeiter alle formalen Beanstandungen vorbringen, die sich aus einer ersten Prüfung der Anmeldung ergeben. Wie in III, 3.2 erwähnt, soll die Eingangsstelle den Anmelder jedoch nicht auf Mängel im Sinne der Regel 46 (2) i) und j) aufmerksam machen oder in die Ansprüche einbezogene Tabellen bemängeln. Es kann durchaus sein, dass bestimmte Vorgänge, wie z. B. die Einreichung von Prioritätsbelegen innerhalb der noch laufenden Frist, in diesem Stadium nicht abschließend beurteilt werden können und weitere Bescheide erstellt werden müssen. Muss der Anmelder einen Vertreter bestellen und hat dies noch nicht getan, so sollte der Formalsachbearbeiter in seinem ersten Bescheid nicht nur diesen Mangel, sondern auch weitere offensichtliche Mängel anführen, da davon auszugehen ist, dass der Anmelder nach Erhalt des Bescheids fristgerecht einen Vertreter bestellen wird.

16.2 Fristen für die Beseitigung von Mängeln

Die Frist für die Beseitigung folgender Mängel beträgt zwei Monate ab einer entsprechenden Mitteilung nach Regel 58: Regel 58

i) Nichtbestellung eines Vertreters in Fällen, in denen der Anmelder weder seinen Wohnsitz noch seinen Sitz in einem Vertragsstaat hat - siehe III, 2 (zur Nichtvorlage der Vollmacht, wenn diese erforderlich ist siehe IX, 1.5 und den Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, L.1)

ii) Anmeldeunterlagen genügen nicht den Formerfordernissen (siehe III, 3)

iii) mangelhafter Antrag auf Erteilung (mit Ausnahme der Prioritätskriterien) (siehe III, 4)

iv) Zusammenfassung fehlt (siehe III, 10)

v) Nichteinreichung der gegebenenfalls erforderlichen Übersetzung der Anmeldung (III, 14)

vi) keine Ansprüche (III, 15)

Art. 90 (5)
Art. 14 (2)

Werden die oben unter i) - iv) oder vi) genannten Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, wird die Anmeldung nach Art. 90 (5) zurückgewiesen. Wird der unter v) genannte Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, gilt die Anmeldung nach Art. 14 (2) als zurückgenommen. Gemäß Regel 135 (2) ist bei allen oben genannten Rechtsverlusten keine Weiterbehandlung möglich, weil sie alle auf das Versäumen der Frist nach Regel 58 zurückzuführen sind.

Für die Beseitigung der folgenden Mängel gelten jedoch andere Bestimmungen als die der Regel 58:

vii) Nichtzahlung der Anspruchsgebühren (Regel 45 - siehe III, 9)

viii) Prioritätsbeleg oder Aktenzeichen der früheren Anmeldung fehlt (Regel 59 - siehe III, 6) und

ix) Nichtzahlung der Anmelde- und der Recherchengebühr (III, 13)

Regel 45

Gemäß Regel 45 (2) beträgt die Frist für die Beseitigung der unter vii) genannten Mängel im Hinblick auf die Zahlung der Anspruchsgebühren einen Monat nach der Mitteilung, dass diese Gebühren nicht entrichtet wurden. Wird dieser Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so gilt dies nach Regel 45 (3) als Verzicht auf die betreffenden Ansprüche. Bei diesem Rechtsverlust kann die Weiterbehandlung beantragt werden.

Art. 90 (5)
Regel 59

Die unter viii) genannten Mängel sind innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist zu beseitigen, die ab einer Mitteilung nach Regel 59 über die fehlende beglaubigte Abschrift und/oder das Aktenzeichen der Prioritätsunterlage zu laufen beginnt. Diese Frist nach Regel 59 darf nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate betragen (Regel 132 (2)). Wird dieser Mangel nicht fristgerecht beseitigt, erlischt der Prioritätsanspruch. Nach Regel 135 (2) ist bei diesem Rechtsverlust die Weiterbehandlung ausgeschlossen.

Art. 78 (2)

Wird die Anmelde- oder die Recherchengebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung nach Art. 78 (2) als zurückgenommen. Dieser Rechtsverlust tritt unmittelbar nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist ein (siehe III, 13). Der unter ix) genannte Mangel kann durch Beantragung der Weiterbehandlung beseitigt werden.

Im Falle eines Rechtsverlusts wird die Recherchenabteilung gegebenenfalls benachrichtigt.

KAPITEL IV

SONDERBESTIMMUNGEN

1. Europäische Teilanmeldungen (siehe auch C-VI, 9.1)

1.1 Allgemeines

1.1.1 Wann kann eine Teilanmeldung eingereicht werden?

Art. 76
Regel 36 (1)

Jede anhängige europäische Patentanmeldung kann geteilt werden. Zur Teilung einer europäischen Patentanmeldung reicht der Anmelder eine oder mehrere europäische Teilanmeldungen ein. Es ist unwesentlich, welcher Art die zu teilende europäische Anmeldung, d. h. die Stammanmeldung, ist. Diese kann daher selbst eine frühere Teilanmeldung sein. Eine Teilanmeldung zu einer Euro-PCT-Anmeldung kann erst eingereicht werden, wenn diese beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt anhängig ist, d. h. in die europäische Phase eingetreten ist.

Wie oben erwähnt, muss die Stammanmeldung bei Einreichung einer Teilanmeldung anhängig sein. Wird eine Teilanmeldung zu einer Anmeldung eingereicht, die selbst bereits eine Teilanmeldung ist, so genügt es, dass die letztgenannte am Einreichungstag der zweiten Teilanmeldung noch anhängig ist. Eine Anmeldung ist bis zu (damit aber **nicht** mehr an) dem Tag anhängig, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Patenterteilung hingewiesen wird (ABl. 2/2002, 112). Eine Teilanmeldung kann nicht mehr wirksam eingereicht werden, wenn die Stammanmeldung zurückgenommen worden ist, als zurückgenommen gilt oder zurückgewiesen worden ist (siehe auch die nächsten beiden Absätze). Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Art. 122 ist hinsichtlich der Einreichung einer Teilanmeldung ausgeschlossen (J 10/01, nicht im ABl. veröffentlicht), weil eine Teilanmeldung nicht innerhalb einer Frist, sondern vielmehr bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eingereicht werden muss. Folglich ist auch keine Weiterbehandlung möglich.

Gilt eine Anmeldung als zurückgenommen, weil eine Frist versäumt wurde (z. B. weil die Anmeldegebühr (Art. 78 (2)), die Erteilungs- und Druckkostengebühren oder die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet wurden oder die Übersetzung der Ansprüche nicht rechtzeitig eingereicht wurde (Regel 71 (7)), so ist die Anmeldung mit Ablauf der versäumten Frist nicht mehr anhängig, es sei denn, der Rechtsverlust, der nach Regel 112 (1) mitgeteilt wird, wird abgewendet. Dies kann auf dreierlei Weise erreicht werden: durch einen zulässigen Antrag auf Weiterbehandlung oder - wenn die betreffende Frist von der Weiterbehandlung ausgeschlossen ist oder die Frist für die Weiterbehandlung versäumt wurde - durch Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (im letzteren Fall wäre das ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Weiterbehandlung - siehe E-VIII, 2), oder, wenn der Anmelder der Auffassung ist, dass die Feststellung des EPA nicht zutrifft, durch Antrag auf eine Entscheidung nach Regel 112 (2), woraufhin die zuständige EPA-Abteilung sich entweder der Auffassung des Anmelders anschließt und ihre Entscheidung berichtigt oder eine negative Entscheidung abgibt, die dann im Beschwerdeverfahren aufgehoben wird.

Wird die Anmeldung zurückgewiesen, so kann eine Teilanmeldung nicht mehr wirksam eingereicht werden, es sei denn, der Anmelder legt Beschwerde ein. Wird Beschwerde eingelegt, kann der Zurückweisungsbeschluss erst mit Abschluss des Beschwerdeverfahrens wirksam

werden. Da die Vorschriften über die Einreichung von Teilanmeldungen auch im Beschwerdeverfahren Anwendung finden (Regel 100 (1)), kann auch noch während des Beschwerdeverfahrens eine Teilanmeldung eingereicht werden.

1.1.2 Wer kann eine Teilanmeldung einreichen?

Nur ein registrierter Anmelder kann eine Teilanmeldung einreichen. Beim Rechtsübergang einer Anmeldung kann also eine Teilanmeldung von dem oder für den neuen Anmelder nur eingereicht werden, wenn der Rechtsübergang ordnungsgemäß eingetragen wurde und daher am Tag der Einreichung der Teilanmeldung wirksam ist (Regel 22).

1.2 Anmeldetag einer Teilanmeldung; Prioritätsanspruch

1.2.1 Anmeldetag

Art. 76 (1) Satz 2

Eine europäische Teilanmeldung kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der Stammanmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht (siehe IV, 1.2.2).

Art. 80
Regel 40 (1)

Einer ordnungsgemäß eingereichten, d. h. die Erfordernisse nach Art. 80 und Regel 40 (1) erfüllenden Teilanmeldung (siehe II, 4.1, ff.) kommt der Anmeldetag der Stammanmeldung zu. Ob sich die Teilanmeldung auf die in der Stammanmeldung enthaltenen Sachverhalte beschränkt, wird erst im Prüfungsverfahren geprüft (siehe C-VI, 9.1.4 ff.).

Da eine europäische Patentanmeldung nach Regel 40 (1) am Anmeldetag keine Ansprüche enthalten muss, ist dies auch bei der Teilanmeldung nicht erforderlich. Der Anmelder kann die Ansprüche nach der Einreichung der Teilanmeldung gemäß den in III, 15 erläuterten Verfahren einreichen. Er kann dies auch tun, wenn die Stammanmeldung nicht mehr anhängig ist; vorausgesetzt, dass die Erfordernisse der Regel 40 (1) für die Teilanmeldung erfüllt waren, als die Stammanmeldung noch anhängig war.

1.2.2 Prioritätsanspruch

Regel 53 (2), (3)

Eine in der Stammanmeldung in Anspruch genommene Priorität kann auch für die Teilanmeldung gelten. Der Teilanmeldung bleibt die Priorität der Stammanmeldung, sofern der Prioritätsanspruch dort noch nicht erloschen ist, ohne nochmalige formelle Inanspruchnahme erhalten. Allerdings verfällt der Prioritätsanspruch einer Stammanmeldung, wenn er in der Teilanmeldung zurückgenommen wird. Zur Zurücknahme eines Prioritätsanspruchs siehe C-V, 3.5 und E-VIII, 6.2, 6.3). Ist die Abschrift der Prioritätsanmeldung und gegebenenfalls auch eine Übersetzung derselben vor dem Tag der Einreichung der Teilanmeldung bereits zur Stammanmeldung eingereicht worden, so müssen diese Prioritätsunterlagen zur Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden. Das EPA fertigt eine Abschrift der Unterlagen an und nimmt diese zur Teilanmeldung (siehe Rechtsauskunft Nr. 19/99, ABl. 5/1999, 296).

Ist bis zum angegebenen Zeitpunkt die Prioritätsunterlage zur Stammanmeldung nicht eingereicht worden, so muss sie zur Teilanmeldung und, sofern die Priorität für den in der Stammanmeldung verbliebenen Gegenstand weiterhin gilt, auch zur Stammanmeldung eingereicht werden. Der Anmelder kann auch innerhalb der im Teilanmeldungsverfahren gesetzten Frist zur Einreichung der

Prioritätsunterlagen mitteilen, dass er diese Unterlagen zwischenzeitlich zur Stammanmeldung eingereicht hat. Bezieht sich der Gegenstand der Teilanmeldung nur auf einzelne der in der Stammanmeldung in Anspruch genommenen Prioritäten, so gilt die Verpflichtung zur Einreichung der Prioritätsunterlagen zur Teilanmeldung nur für diese Prioritäten.

Entsprechendes gilt für die Nennung des Aktenzeichens der Prioritätsanmeldung. Wegen der Fristen für die Nennung des Aktenzeichens und für die Einreichung der Prioritätsunterlagen siehe III, 6.5, 6.5.3 und 6.7 ff. Regel 52 (2)

1.3 Einreichung einer Teilanmeldung

1.3.1 Wo und wie ist eine Teilanmeldung einzureichen?

Eine Teilanmeldung ist durch unmittelbare Übergabe oder auf dem Postweg beim EPA in München, Den Haag oder Berlin einzureichen. Daneben ist auch eine Einreichung mit der *epoline*®-Software für die Online-Einreichung möglich (Art. 4 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.4). Die Einreichung einer europäischen Teilanmeldung bei einer nationalen Behörde hat keine rechtliche Wirkung; diese Behörde kann aber als Service- Leistung die europäische Teilanmeldung an das EPA weiterleiten. Wenn sich eine zuständige nationale Behörde für die Weiterleitung der Anmeldung entscheidet, so gilt diese erst am Tag des Eingangs der Unterlagen beim EPA als eingegangen. Regel 36 (2) Regel 35 (1)

Die Teilanmeldung kann mit Bezugnahme auf die frühere Anmeldung eingereicht werden, auf die sie zurückgeht (die Stammanmeldung). In diesem Fall wird wie in Regel 40 (1) c), (2) und (3) vorgesehen verfahren (siehe II; 4.1.3.1). Der Anmelder muss keine Abschrift bzw. Übersetzung der früheren (Stamm-) Anmeldung nach Regel 40 (3) einreichen, weil diese dem EPA bereits in der Akte der früheren (Stamm-) Anmeldung vorliegt.

1.3.2 Erteilungsantrag

Der Antrag auf Erteilung eines Patents hat die Erklärung, dass es sich um eine Teilanmeldung handelt, und die Nummer der Stammanmeldung zu enthalten. Weist der Antrag insofern einen Mangel auf, als nicht angegeben ist, dass die Anmeldung eine Teilanmeldung darstellt, obwohl einige der beigefügten Schriftstücke entsprechende Angaben enthalten, oder fehlt die Nummer, so kann der Mangel nach dem in III, 16 angegebenen Verfahren beseitigt werden. Regel 41 (2) e)

1.3.3 Sprachliche Erfordernisse

Wie in VIII, 1.3 dargelegt, muss eine Teilanmeldung in der Verfahrenssprache der Stammanmeldung eingereicht werden. Die Stammanmeldung kann zwar nach Art. 14 (2) in einer anderen Sprache als einer Amtssprache des EPA eingereicht worden sein - von dieser Möglichkeit kann der Anmelder aber bei einer Teilanmeldung, die aus dieser Stammanmeldung hervorgeht, keinen Gebrauch machen. Wird diesem Erfordernis nicht entsprochen, so wird der Anmeldung nicht der Anmeldetag der Stammanmeldung zuerkannt. Regel 36 (2)

1.3.4 Benennung von Vertragsstaaten

Alle zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Teilanmeldung in der früheren Anmeldung benannten Vertragsstaaten gelten als in der Teilanmeldung benannt (siehe auch G 4/98, ABl. 3/2001, 131). Ist bei Einreichung der Teilanmeldung die Frist für die Zahlung von Art. 76 (2) Regel 36 (4)

Benennungsgebühren für die Stammanmeldung noch nicht abgelaufen und wurde keine der Benennungen in der Stammanmeldung zurückgenommen, sind alle Staaten, die am Anmeldetag der Stammanmeldung Vertragsstaaten des EPÜ waren, bei Einreichung der Teilanmeldung automatisch benannt. Umgekehrt können Vertragsstaaten, deren Benennung in der Stammanmeldung zurückgenommen wurde oder als zurückgenommen galt, als die Teilanmeldung eingereicht wurde, nicht in der Teilanmeldung benannt werden.

1.3.5 Erstreckungsstaaten

Zur Erstreckung europäischer Patente, die aus Teilanmeldungen hervorgegangen sind, auf bestimmte Nichtvertragsstaaten des EPÜ siehe III, 12.1.

1.4 Gebühren

1.4.1 Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühren

Regel 36 (3)
Art. 79 (2)
Regel 36 (4)

Die Anmeldegebühr und die Recherchengebühr für die Teilanmeldung sind innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung (Grundfrist) zu entrichten. Die Benennungsgebühren sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu der Teilanmeldung hingewiesen worden ist.

Die Recherchengebühr ist auch dann zu entrichten, wenn bereits eine weitere Recherchengebühr nach Regel 64 (1) für den Recherchenbericht zu dem Teil der Stammanmeldung entrichtet worden ist, bei dem mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde und der jetzt Gegenstand der Teilanmeldung ist (zur Rückerstattung der Recherchengebühren siehe IV, 1.8).

Regel 36 (3)
Regel 36 (4)

Werden die Recherchen- oder Anmeldegebühren nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet oder wird keine Benennungsgebühr gezahlt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Wenn einzelne, aber nicht alle Benennungsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet werden, gelten die betreffenden Benennungen als zurückgenommen. Das EPA unterrichtet den Anmelder in einer Mitteilung nach Regel 112 (1) über diese Rechtsverluste, sofern der Anmelder nicht auf dem Formblatt für den Erteilungsantrag auf das Recht verzichtet hat, diese Mitteilung zu erhalten. Der Anmelder kann diese Rechtsverluste rückgängig machen, indem er Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragt, es sei denn, er hat im Formblatt für den Erteilungsantrag auch auf dieses Recht verzichtet.

1.4.2 Anspruchsgebühren

Regel 45 (1)

Enthält die Teilanmeldung bei der Einreichung des ersten Anspruchssatzes mehr als zehn Patentansprüche, so ist für jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten. Die Anspruchsgebühren sind auch dann zu entrichten, wenn bereits in der Stammanmeldung Anspruchsgebühren für Patentansprüche des Erfindungsgegenstands entrichtet worden sind, der nun in der Teilanmeldung behandelt wird (siehe III, 9).

1.4.3 Jahresgebühren

Für die Teilanmeldung sind wie für jede andere europäische Patentanmeldung Jahresgebühren an das EPA zu entrichten. Sie werden für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag der Stammanmeldung an, geschuldet. Gemäß Art. 76 (1) ist der Anmeldetag der Stammanmeldung auch für die Berechnung der Fristen zur Zahlung der Jahresgebühren der Teilanmeldung (Art. 86 (1)) maßgebend. Wird die Teilanmeldung zu einem Zeitpunkt eingereicht, zu dem bereits Jahresgebühren für die Stammanmeldung fällig geworden sind, so sind diese Jahresgebühren auch für die Teilanmeldung zu entrichten und werden mit Einreichung der Teilanmeldung fällig. Für die Zahlung dieser Gebühren ist eine Frist von vier Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung vorgesehen. Wird diese Frist versäumt, so können die Jahresgebühren noch innerhalb von sechs Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung wirksam entrichtet werden, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr, die 10 % der verspätet gezahlten Jahresgebühren ausmacht, entrichtet wird. Das Gleiche gilt, wenn am Tag der Einreichung der Teilanmeldung außer den nachzuzahlenden Jahresgebühren eine weitere Jahresgebühr fällig wird oder wenn erstmals eine Jahresgebühr fällig wird.

Art. 86 (1)
Art. 76 (1)
Regel 51 (3)
Art. 2 Nr. 5 GebO

Wird bis zum Ablauf der oben genannten Frist von vier Monaten eine weitere Jahresgebühr oder erstmals eine Jahresgebühr fällig, so kann diese Jahresgebühr innerhalb dieser Frist zuschlagsfrei entrichtet werden. Geschieht dies nicht, so kann die Jahresgebühr noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit wirksam entrichtet werden, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr, die 10 % der verspätet gezahlten Jahresgebühr ausmacht, entrichtet wird. Für die Berechnung der Nachfrist gelten die von der Juristischen Beschwerdekammer aufgestellten Grundsätze (siehe J 4/91, ABl. 8/1992, 402).

Regel 51 (3)
Art. 2 Nr. 5 GebO

Wurden die Jahresgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, ist nach Regel 135 (2) die Weiterbehandlung ausgeschlossen. Möglich ist dagegen die Wiedereinsetzung. Bei Anträgen auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Entrichtung von Jahresgebühren, die innerhalb der Frist von vier Monaten nach Regel 51 (3) Satz 2 fällig werden, beginnt die Einjahresfrist nach Regel 136 (1) erst nach Ablauf der vier Monate zu laufen.

Beispiel:

25.3.2008	Anmeldetag der Stammanmeldung
11.1.2011	Einreichung der Teilanmeldung und Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das 3. Jahr
31.3.2011	Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das 4. Jahr
11.5.2011	Ablauf der Viermonatsfrist nach Regel 51 (3)
11.5.2012	Ablauf der Einjahresfrist nach Regel 136 (1)

1.5 Erfindernennung

Die Vorschriften von III, 5.5 finden auf die Erfindernennung Anwendung, es sei denn, der Anmelder wird bei einer fehlenden oder unzureichenden Erfindernennung (die den Erfordernissen der Regel 19 nicht entspricht) aufgefordert, diese innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist nachzuholen oder zu berichtigen, wobei die Frist mindestens zwei Monate betragen muss (Regel 132 (2)). Für die Teilanmeldung ist eine separate Erfindernennung erforderlich, unabhängig von der Stammanmeldung, aus der sie hervorgeht.

Regel 60 (2)

1.6 Vollmacht

Die Vorschriften von IX, 1.5 und 1.6 finden auf die Vollmacht für die Teilanmeldung Anwendung. Hat der Vertreter gemäß diesen Vorschriften eine Vollmacht einzureichen, so kann er sich auf eine in der Stammanmeldung eingereichte Einzelvollmacht nur berufen, wenn diese ausdrücklich die Ermächtigung enthält, Teilanmeldungen einzureichen.

1.7 Sonstige Formalprüfung

Mit Ausnahme der in IV, 1.1 bis 1.6 genannten Fälle wird die Formalprüfung bei Teilanmeldungen in der gleichen Weise durchgeführt wie bei den anderen Anmeldungen. Auf Teilanmeldungen, die Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen betreffen und nach dem 1. Januar 1993 eingereicht worden sind, findet Regel 30 Anwendung (siehe IV, 5).

1.8 Weiteres Verfahren

Teilanmeldungen werden wie andere europäische Anmeldungen recherchiert, veröffentlicht und geprüft. Die Recherchengebühr wird unter den Voraussetzungen von Art. 9 (2) Gebührenordnung erstattet (siehe Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 13. Dezember 2001, ABl. 1/2002, 56 für Teilanmeldungen, die vor dem 1. Juli 2005 eingereicht wurden bzw. Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, M.2 für Teilanmeldungen, die ab dem 1. Juli 2005 eingereicht wurden). Gemeint ist hier der Tag, an dem die Teilanmeldung beim EPA eingeht, nicht der Anmeldetag, der dem Anmeldetag der Stammanmeldung entspricht (Art. 76 (1)). Die Prüfungsantragsfrist wird durch den Hinweis auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts zur Teilanmeldung in Lauf gesetzt.

2. Anmeldungen nach Art. 61

2.1 Allgemeines

Art. 61 (1)
Regel 16

Einer in Art. 61 (1) genannten Person, die nicht der Anmelder ist, kann durch eine Entscheidung eines Gerichts oder einer zuständigen Behörde (im Folgenden "Gericht" genannt) der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen werden. Dieser Dritte kann, sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist, innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung in Bezug auf die in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist oder aufgrund des dem EPÜ beigefügten Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist,

Art. 61 (1) a) i) die europäische Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen (siehe IV, 2.6 und 2.9),

Art. 61 (1) b) ii) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen (siehe IV, 2.7 und 2.9) oder

Art. 61 (1) c) iii) beantragen, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird (siehe IV, 2.8 und 2.9).

Wenn die Anmeldung nicht mehr anhängig ist, weil sie zurückgenommen oder zurückgewiesen wurde oder als zurückgenommen gilt, kann der Dritte dennoch für dieselbe Erfindung eine neue europäische Patentanmeldung nach Art. 61 (1) b) einreichen (siehe G 3/92, ABl. 9/1994, 607).

2.2 Aussetzung des Erteilungsverfahrens

Weist ein Dritter dem EPA nach, dass er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll, was durch eine entsprechende Bestätigung des Gerichts erfolgen kann, so setzt das EPA das Erteilungsverfahren aus, es sei denn, dass der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. Diese Zustimmung ist dem EPA schriftlich zu erklären; sie ist unwiderruflich. Das Erteilungsverfahren kann jedoch nicht vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ausgesetzt werden. Die Aussetzung ist in einer Entscheidung anzuordnen. Dies ist eine Zwischenentscheidung, die nach Art. 106 (2) grundsätzlich nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar ist. Die Behandlung derartiger Fragen obliegt der Rechtsabteilung (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, G.1). Regel 14 (1)

Das Anerkennungsprotokoll ist gemäß Art. 164 (1) Bestandteil des Übereinkommens. Es regelt die Zuständigkeit und Anerkennung von Entscheidungen für die Vertragsstaaten des EPÜ.

2.3 Fortsetzung des Erteilungsverfahrens

Mit der Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens oder später kann das EPA einen Zeitpunkt festsetzen, zu dem es beabsichtigt, das vor ihm anhängige Verfahren ohne Rücksicht auf den Stand des gegen den Anmelder eingeleiteten Verfahrens fortzusetzen. Der Zeitpunkt ist dem Dritten, dem Anmelder und gegebenenfalls den Beteiligten mitzuteilen. Wird bis zu diesem Zeitpunkt nicht nachgewiesen, dass eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, so kann das EPA das Verfahren fortsetzen. Regel 14 (3)

Wird ein Zeitpunkt für die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens festgesetzt, so sollte dieser jedoch mit Rücksicht auf die Interessenlage des Dritten, der am Verfahren erst nach Vorliegen einer für ihn günstigen Entscheidung beteiligt ist, entsprechend der voraussichtlichen Dauer des Gerichtsverfahrens zunächst so gewählt werden, dass das Gerichtsverfahren bis dahin abgeschlossen sein kann. Ist zu dem festgesetzten Zeitpunkt noch keine Entscheidung des Gerichts ergangen, so sollte das Erteilungsverfahren jedenfalls dann weiter ausgesetzt werden, wenn mit einer baldigen Gerichtsentscheidung gerechnet werden kann. Das Erteilungsverfahren sollte aber fortgesetzt werden, wenn eine Verschleppungsabsicht des Dritten erkennbar ist oder das Gerichtsverfahren in der ersten Instanz zugunsten des Anmelders abgeschlossen und das gerichtliche Verfahren durch Einlegung eines Rechtsmittels verlängert wird.

Wird dem EPA nachgewiesen, dass in dem Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, so hat das EPA dem Anmelder und gegebenenfalls den Beteiligten mitzuteilen, dass das Erteilungsverfahren von einem in der Mitteilung genannten Tag an fortgesetzt wird, es sei denn, dass nach Art. 61 (1) b) eine neue europäische Patentanmeldung für alle benannten Vertragsstaaten eingereicht worden ist. Ist die Entscheidung zugunsten des Dritten ergangen, so darf das Verfahren erst nach Ablauf von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung fortgesetzt werden, es sei denn, dass der Dritte die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens beantragt. Regel 14 (2)

2.4 Hemmung der Fristen

Regel 14 (4) Die am Tag der Aussetzung laufenden Fristen mit Ausnahme der Fristen zur Zahlung der Jahresgebühren werden durch die Aussetzung gehemmt. An dem Tag der Fortsetzung des Verfahrens beginnt der noch nicht verstrichene Teil einer Frist zu laufen. Die nach Fortsetzung des Verfahrens verbleibende Frist beträgt jedoch mindestens zwei Monate.

Beispiel: Die Sechsmonatsfrist des Art. 94 (1) und der Regel 70 (1) beginnt am 1.7.2008. Das Verfahren wird am 23.9.2008 ausgesetzt und am 4.8.2009 fortgesetzt. Letzter Tag des bereits verstrichenen Teils der Frist ist der 22.9.2008. Der noch nicht verstrichene Teil der Frist beträgt daher 8 Tage und 3 Monate, beginnt am 4.8.2009 zu laufen und endet am 11.11.2009.

2.5 Beschränkung der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung

Regel 15 Von dem Tag an, an dem ein Dritter dem EPA nachweist, dass er ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eingeleitet hat (siehe IV, 2.2), bis zu dem Tag, an dem das EPA das Erteilungsverfahren fortsetzt (siehe IV, 2.3), darf weder die europäische Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werden.

2.6 Weiterverfolgung der Anmeldung durch einen Dritten

Art. 61 (1) a) Will ein Dritter von der Möglichkeit des Art. 61 (1) a) Gebrauch machen (siehe IV, 2.1 i)), so hat er dies dem EPA rechtzeitig schriftlich zu erklären. Der Dritte tritt dann an die Stelle des bisherigen Anmelders. Das Erteilungsverfahren wird in dem Stand fortgesetzt, in dem es sich beim Eingang der Erklärung des Dritten befindet, oder in dem es ausgesetzt worden ist (siehe IV, 2.2).

2.7 Einreichung einer neuen Anmeldung

Art. 61 (1) b)
Art. 76 (1) Eine neue europäische Patentanmeldung nach Art. 61 (1) b) ist auf Papier oder elektronisch beim EPA in Den Haag, München oder Berlin einzureichen. Es ist nicht möglich, eine Anmeldung nach Art. 61 (1) b) bei den zuständigen Behörden eines Vertragsstaats einzureichen.

Die neue Anmeldung ist in vielerlei Hinsicht wie eine europäische Teilanmeldung zu behandeln, und es gelten die entsprechenden Vorschriften. Insbesondere sind folgende Vorschriften betreffend Teilanmeldungen entsprechend anzuwenden:

Art. 61 (2) i) Zuerkennung des Anmeldetags der früheren Anmeldung und Anspruch auf den Prioritätstag - siehe IV, 1.2

ii) Angabe im Antrag auf Erteilung eines Patents - siehe IV, 1.3.2

Regel 17 (2), (3) iii) Anmelde-, Recherchen-, Benennungs- und Anspruchsgebühren – siehe IV, 1.4.1 und 1.4.2

Regel 45 (1) iv) Erfindernennung - siehe IV, 1.5

v) Sprachliche Erfordernisse - siehe IV, 1.3.3

Regel 51 (6) Hingegen wurde eine abweichende Regelung hinsichtlich der Jahresgebühren getroffen. Für die neue Anmeldung sind Jahresgebühren für das Jahr, in dem diese Anmeldung eingereicht worden ist, und für vorhergehende Jahre nicht zu entrichten.

Im Übrigen wird die Formalprüfung wie bei den anderen Anmeldungen durchgeführt.

Ist einem Dritten nur für einige der in der früheren Anmeldung benannten Vertragsstaaten der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen worden und reicht der Dritte für diese Staaten eine neue Anmeldung ein, so wird die frühere Anmeldung für die verbleibenden Staaten im Namen des früheren Anmelders weitergeführt.

Die frühere Anmeldung gilt für die in ihr benannten Vertragsstaaten, in denen die rechtskräftige Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist, mit dem Tag der Einreichung der neuen Anmeldung als zurückgenommen. Regel 17 (1)

2.8 Zurückweisung der früheren Anmeldung

Beantragt der Dritte gemäß Art. 61 (1) c), die frühere Anmeldung zurückzuweisen, so muss das EPA diesem Antrag entsprechen. Die Entscheidung ist mit der Beschwerde anfechtbar (Art. 106 (1)). Art. 61 (1) c)

2.9 Teilweiser Rechtsübergang aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung

Ergibt sich aus einer rechtskräftigen Entscheidung, dass einem Dritten der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents nur für einen Teil des in der europäischen Patentanmeldung offenbarten Gegenstands zugesprochen worden ist, so gelten für diesen Teil Art. 61 und die Regeln 16 und 17. Regel 18 (1)

3. Zurschaustellen auf einer Ausstellung

3.1 Ausstellungsbescheinigung; Darstellung der Erfindung

Erklärt ein Anmelder bei der Einreichung seiner Anmeldung, dass die Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung ist, auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des Übereinkommens über internationale Ausstellungen zur Schau gestellt worden ist, so muss er innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der europäischen Anmeldung eine Ausstellungsbescheinigung vorlegen. Die anerkannten Ausstellungen werden jeweils im Amtsblatt veröffentlicht. Die Bescheinigung muss Art. 55 (1) b) Art. 55 (2) Regel 25

a) während der Ausstellung von der Stelle erteilt worden sein, die für den Schutz des gewerblichen Eigentums auf dieser Ausstellung zuständig ist,

b) bestätigen, dass die Erfindung dort tatsächlich ausgestellt worden ist,

c) den Tag der Eröffnung der Ausstellung und den Tag der erstmaligen Offenbarung angeben, falls dieser nicht mit dem Eröffnungstag der Ausstellung zusammenfällt,

d) als Anlage eine Darstellung der Erfindung umfassen, die mit einem Beglaubigungsvermerk der vorstehend genannten Stelle versehen ist.

3.2 Mängel in der Bescheinigung oder Darstellung

Die Eingangsstelle bestätigt den Eingang der Bescheinigung und der Darstellung der Erfindung. Sie weist den Anmelder gegebenenfalls auf

offensichtliche Mängel in der Bescheinigung oder der Darstellung hin, falls es möglich ist, diese Mängel innerhalb der eingeräumten Frist von vier Monaten zu beseitigen. Der Anmelder wird nach Regel 112 (1) benachrichtigt, wenn die Bescheinigung oder die Darstellung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist beigebracht worden ist. Der Anmelder kann in Bezug auf diesen Rechtsverlust nach Art. 121 und Regel 135 die Weiterbehandlung beantragen.

4. Anmeldungen betreffend biologisches Material

4.1 Hinterlegung von biologischem Material

Regel 26 (3)

Gemäß Regel 26 (3) ist "biologisches Material" jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.

Regel 31 (1) c), d)
Regel 31 (2)

Erklärt ein Anmelder im Zusammenhang mit einer Anmeldung betreffend biologisches Material, dass er eine Probe des biologischen Materials bei einer für die Zwecke der Regeln 31 und 34 anerkannten Hinterlegungsstelle gemäß Regel 31 (1) a) hinterlegt hat, so muss er, falls diese Angaben in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht enthalten sind, den Namen der Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer des hinterlegten biologischen Materials sowie – falls das biologische Material nicht vom Anmelder hinterlegt wurde – Name und Anschrift des Hinterlegers innerhalb der Frist mitteilen, die von den nachstehend genannten Fristen zuerst abläuft:

Regel 31 (2) a)

i) entweder innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung oder dem Prioritätstag, wobei diese Frist als eingehalten gilt, wenn die Angaben bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung mitgeteilt werden,

Regel 31 (2) b)

ii) oder, falls ein Antrag auf vorzeitige Veröffentlichung der Anmeldung nach Art. 93 (1) b) eingereicht wird, spätestens am Tag der Einreichung dieses Antrags,

Regel 31 (2) c)

iii) oder, falls eine Mitteilung erfolgt ist, dass ein Recht auf Akteneinsicht nach Art. 128 (2) besteht, innerhalb eines Monats nach dieser Mitteilung.

Die oben genannte Frist nach Regel 31 (2) ist durch Regel 135 (2) von der Weiterbehandlung ausgeschlossen.

Regel 31 (1) d)

Sind Hinterleger und Anmelder nicht identisch, so gilt ferner dieselbe Frist für die Vorlage von Urkunden, mit denen dem EPA nachgewiesen wird, dass der Hinterleger den Anmelder ermächtigt hat, in der Anmeldung auf das hinterlegte biologische Material Bezug zu nehmen, und vorbehaltlos und unwiderruflich seine Zustimmung erteilt hat, dass das von ihm hinterlegte Material nach Maßgabe der Regel 33 (1) und (2) bzw. 32 (1) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Regel 33 (6)

Die Hinterlegungsstelle muss in dem im Amtsblatt veröffentlichten Verzeichnis der für die Zwecke der Regeln 31 bis 34 anerkannten Hinterlegungsstellen aufgeführt sein. In diesem Verzeichnis sind die anerkannten Hinterlegungsstellen, insbesondere die internationalen Hinterlegungsstellen nach dem Budapester Vertrag, enthalten. Ein aktualisiertes Verzeichnis wird regelmäßig im Amtsblatt veröffentlicht.

4.1.1 Erneute Hinterlegung von biologischem Material

Ist nach Regel 31 hinterlegtes biologisches Material bei der anerkannten Hinterlegungsstelle nicht mehr zugänglich, so gilt die Unterbrechung der Zugänglichkeit als nicht eingetreten, wenn Regel 34

i) dieses Material gemäß dem Budapester Vertrag erneut hinterlegt wird,

ii) dem EPA innerhalb von vier Monaten nach dem Tag der erneuten Hinterlegung eine Kopie der von der Hinterlegungsstelle ausgestellten Empfangsbescheinigung unter Angabe der Nummer der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents übermittelt wird.

Die Zugänglichkeit ist z. B. dann nicht mehr gegeben, wenn

a) das Material so degeneriert ist, dass es nicht mehr lebensfähig ist,

b) die ursprüngliche Hinterlegungsstelle nicht mehr für solches Material qualifiziert ist, weder nach dem Budapester Vertrag noch nach zweiseitigen Verträgen mit dem EPA.

In beiden Fällen muss die erneute Hinterlegung innerhalb von drei Monaten, nachdem der Hinterleger von der Hinterlegungsstelle über die Nichtzugänglichkeit des Organismus unterrichtet wurde, erfolgen (Art. 4 (1) d) Budapester Vertrag), außer wenn

die Hinterlegung aufgrund von b) nicht mehr zugänglich ist und

die Mitteilung der Hinterlegungsstelle nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt beim Hinterleger eingeht, zu dem das Internationale Büro veröffentlicht hat, dass die Hinterlegungsstelle nicht mehr für das betreffende biologische Material qualifiziert ist.

In diesem Ausnahmefall muss die erneute Hinterlegung innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der betreffenden Veröffentlichung des Internationalen Büros erfolgen (Art. 4 (1) e) Budapester Vertrag).

Ist die ursprüngliche Hinterlegung jedoch nicht nach dem Budapester Vertrag, sondern bei einer Hinterlegungsstelle vorgenommen worden, die vom EPA kraft eines zweiseitigen Vertrags anerkannt wird, so wird die oben genannte Sechsmonatsfrist ab dem Zeitpunkt berechnet, an dem das EPA veröffentlicht, dass die betreffende Stelle nicht mehr qualifiziert ist, Hinterlegungen des betreffenden biologischen Materials nach diesem zweiseitigen Vertrag anzunehmen.

4.1.2 Die Anmeldung wurde mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht

Wurde die Anmeldung gemäß den in II, 4.1.3.1 erläuterten Verfahren mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht, und hat bereits diese frühere Anmeldung am Anmeldetag den Erfordernissen der Regel 31 (1) b) und c) entsprochen, so sind diese Erfordernisse auch für die europäische Anmeldung erfüllt.

Falls die in der ursprünglich eingereichten Fassung der früheren Anmeldung gemachten Angaben zum hinterlegten biologischen Material die Erfordernisse der Regel 31 (1) c) nicht erfüllen, erfährt das EPA dies erst, wenn der Anmelder die beglaubigte Abschrift und gegebenenfalls eine Übersetzung der früher eingereichten Anmeldung einreicht (spätestens zwei Monate nach dem Anmeldetag - Regel 40 (3)). Auch wenn die beglaubigte Abschrift und eine etwaige Übersetzung erst zwei

Monate nach dem Anmeldetag eingereicht werden, bleibt bei Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 31 (1) c) die Frist für die Beseitigung dieses Mangels nach Regel 31 (2) unberührt (siehe IV, 4.2).

4.2 Fehlende Angaben; Mitteilung

Art. 97 (2)
Regel 31
Art. 83

Die Eingangsstelle sollte dem Anmelder eine entsprechende Mitteilung machen, wenn sie feststellt, dass die nach Regel 31 (1) c) erforderlichen Angaben (Angabe der Hinterlegungsstelle und der Eingangsnummer der hinterlegten Kultur) oder die Angaben und Urkunden nach Regel 31 (1) d) (Ermächtigung, auf die Hinterlegung Bezug zu nehmen, und Zustimmung, dass sie zugänglich gemacht wird) nicht in der Anmeldung aufgeführt oder mit ihr zusammen eingereicht worden sind, da diese Angaben nur innerhalb der in Regel 31 (2) genannten Fristen rechtswirksam gemacht werden können. Fehlen die Angaben nach Regel 31 (1) c), so muss die Hinterlegung in der eingereichten Fassung der Patentanmeldung so bezeichnet werden, dass die später eingereichte Eingangsnummer zweifelsfrei zugeordnet werden kann. Dies geschieht in der Regel durch Angabe des Bezugszeichens, das der Hinterleger gemäß der Regel 6.1 a) iv) des Budapester Vertrags zugeteilt hat (siehe G 2/93, ABl. 5/1995, 275). Ein solcher Hinweis ergeht auch, wenn auf die Hinterlegung bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle Bezug genommen worden ist, ohne dass eine Empfangsbescheinigung der Hinterlegungsstelle vorgelegt wurde. Alles Weitere ist Sache der Prüfungsabteilung. Siehe auch C-II, 6, insbesondere 6.3 ii), hinsichtlich der Behandlung von Anmeldungen, die biologisches Material betreffen, durch die Prüfungsabteilung. Die in Regel 31 (2) vorgeschriebene Frist für die Beibringung der nach Regel 31 (1) c) und d) erforderlichen Angaben ist von der Weiterbehandlung nach Regel 135 (2) ausgeschlossen.

4.3 Zugang zu hinterlegtem biologischen Material nur für Sachverständige

Regel 32 (1)

Nach Regel 32 (1) a) und b) kann der Anmelder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung als abgeschlossen gelten, dem EPA mitteilen, dass der in der Regel 33 vorgesehene Zugang zu dem hinterlegten biologischen Material bis zu dem Tag, an dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bekannt gemacht wird, oder gegebenenfalls für die Dauer von zwanzig Jahren ab dem Anmeldetag der Patentanmeldung, falls diese zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt, nur durch Herausgabe einer Probe an einen Sachverständigen hergestellt wird.

Die vorgenannte Mitteilung hat in Form einer an das EPA gerichteten schriftlichen Erklärung zu erfolgen, die nicht in der Beschreibung und den Patentansprüchen der europäischen Patentanmeldung enthalten sein darf. Sie kann im entsprechenden Feld des Formblatts für den Erteilungsantrag (Form 1001) abgegeben werden.

Ist die Erklärung zulässig, so wird bei Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung auf deren Titelseite darauf hingewiesen (siehe auch VI, 1.3).

Regel 32 (2)

Wird dem EPA vom Anmelder eine ordnungsgemäße Mitteilung nach Regel 32 (1) gemacht, so erfolgt die Herausgabe des biologischen Materials nur an einen vom Präsidenten des EPA anerkannten oder einen mit Zustimmung des Anmelders benannten Sachverständigen.

Das Verzeichnis der anerkannten mikrobiologischen Sachverständigen wird jeweils unter Angabe aller wesentlichen Einzelheiten über die Person und den Tätigkeitsbereich dieser Sachverständigen im Amtsblatt veröffentlicht (siehe ABl. 8/1992, 470). Regel 33 (6)

5. Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen

Sind in der europäischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen nach Regel 30 (1) offenbart, so sind sie in einem dem WIPO-Standard ST.25 entsprechenden Sequenzprotokoll darzustellen. Das Sequenzprotokoll sollte, wenn es zusammen mit der Anmeldung eingereicht wird, den letzten Teil der Anmeldung bilden (siehe WIPO-Standard ST. 25, Nr. 3). Das Sequenzprotokoll kann auf Papier eingereicht werden. In diesem Fall ist zusätzlich auch ein Exemplar in computerlesbarer Form einzureichen. Wird die europäische Patentanmeldung online eingereicht, ist das Sequenzprotokoll als Anhang einzureichen. Die computerlesbaren Daten müssen dem WIPO-Standard ST.25 Nummer 39 ff. entsprechen. Wird die Anmeldung auf Papier eingereicht, muss die auf dem elektronischen Datenträger gespeicherte Information mit dem Sequenzprotokoll auf Papier übereinstimmen, das die rechtsverbindliche Fassung darstellt. Der Anmelder oder sein Vertreter hat zusammen mit dem Datenträger eine entsprechende Erklärung gemäß Regel 30 (1) und WIPO-Standard ST.25 einzureichen. Siehe hierzu den Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.1 und die zugehörige Mitteilung des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.2. Wird ein Sequenzprotokoll nach dem Anmeldetag eingereicht oder berichtigt, hat der Anmelder eine Erklärung abzugeben, dass das eingereichte oder berichtigte Sequenzprotokoll nichts enthält, was über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Regel 57 j) Regel 30 (1) Regel 30 (2)

Die Eingangsstelle teilt dem Anmelder etwaige Mängel bezüglich des Sequenzprotokolls oder der erforderlichen Erklärungen mit und fordert ihn auf, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten die festgestellten Mängel zu beseitigen und eine Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten. Werden die Erfordernisse der Regel 30 in Verbindung mit dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 2. Oktober 1998 einschließlich der Entrichtung der Gebühr für verspätete Einreichung nicht rechtzeitig erfüllt – gegebenenfalls nach entsprechender Aufforderung durch die Eingangsstelle –, so wird die Anmeldung nach Regel 30 (3) zurückgewiesen. Art. 90 (3) Regel 30 (3)

Der Anmelder kann die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen. Art. 121 Regel 135

5.1 Nach Regel 56 eingereichte Sequenzprotokolle

Werden in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung keine Sequenzen offenbart, sodass das EPA keinen Mangel feststellen kann, ergeht auch keine Mitteilung nach Regel 30 (3) oder Regel 56 (1) an den Anmelder. In solchen Fällen kann der Anmelder nach Regel 56 (2) die fehlenden Teile der Beschreibung, die sich auf die Sequenzen beziehen, von sich aus innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag nachreichen (siehe II, 5.2). Nach Regel 57 j) werden alle so eingereichten Sequenzangaben daraufhin überprüft, ob sie der Regel 30 (1) in Verbindung mit den vom Präsidenten des EPA erlassenen Vorschriften entsprechen, dazu gehört auch die Einreichung des Protokolls auf dem vorgeschriebenen Datenträger und die Abgabe der Erklärung, dass das Protokoll auf dem Datenträger mit dem schriftlichen Protokoll identisch ist.

Erfüllen die so eingereichten Sequenzangaben nicht die Erfordernisse der Regel 30 (1) in Verbindung in Verbindung mit den vom Präsidenten des EPA erlassenen Vorschriften, so ergeht eine Mitteilung nach Regel 30 (3) an den Anmelder, in der er zur Berichtigung aufgefordert wird (siehe IV, 5).

Entsprechen hingegen die so eingereichten Sequenzangaben den Erfordernissen der Regel 30 (1), ergeht keine Mitteilung nach Regel 30 (3).

Die oben genannten Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob die später eingereichten Teile der Beschreibung zu einer Neufestsetzung des Anmeldetags führen (siehe II, 5.3) oder ob den später eingereichten fehlenden Teilen die beanspruchte Priorität zugrunde gelegt werden kann und der ursprüngliche Anmeldetag bestehen bleibt (siehe II, 5.4). Ändert sich jedoch aufgrund später eingereichter Teile der Beschreibung der Anmeldetag, wird eine gegebenenfalls erforderliche Mitteilung nach Regel 30 (3) erst versandt, wenn die einmonatige Frist für die Zurücknahme der später eingereichten Teile abgelaufen ist, ohne dass der Anmelder die Teile zurückgenommen hat (siehe II, 5.5).

Enthält die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ein Sequenzprotokoll, das nicht alle in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Sequenzen enthält, so kann das Sequenzprotokoll aufgrund seiner Unvollständigkeit nicht als dem WIPO-Standard ST.25 entsprechend angesehen werden. Der Anmelder wird deshalb nach Regel 30 aufgefordert, ein dem Standard entsprechendes Sequenzprotokoll einzureichen und die Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten.

Fügt der Anmelder ein den Erfordernissen der Regel 30 (1) entsprechendes Sequenzprotokoll nach Regel 56 als nachgereichten Teil in die Beschreibung ein, so gilt das hinzugefügte Sequenzprotokoll als am Anmeldetag vorhandener Bestandteil der Beschreibung (unabhängig davon, ob der Anmeldetag sich geändert hat). Regel 30 (2) gilt in diesem Fall also nicht.

5.2 Sequenzprotokolle einer Anmeldung, die unter Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht wurde

Wird die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht (siehe II; 4.1.3.1), die am Anmeldetag Sequenzprotokolle enthielt, dann sind diese Sequenzprotokolle Bestandteil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Dies gilt allerdings nicht, wenn die Sequenzen nur in den Patentansprüchen, aber nicht in der Beschreibung oder in den Zeichnungen der früher eingereichten Anmeldung enthalten sind und der Anmelder die Ansprüche nicht in seine Bezugnahme aufgenommen hat. In diesem Fall sind die Sequenzen nicht in der ursprünglich eingereichten Fassung der europäischen Anmeldung enthalten, auch dann nicht, wenn der Anmelder im weiteren Verfahren der früher eingereichten Anmeldung ein dem WIPO-Standard ST.25 entsprechendes Sequenzprotokoll nachgereicht hat (nachgereichte Sequenzprotokolle sind nach Regel 30 (2) nicht Bestandteil der Beschreibung).

Ist die früher eingereichte Anmeldung dem EPA nicht zugänglich, ist es erst dann möglich, nach Regel 57 j) zu prüfen, ob das Sequenzprotokoll den Erfordernissen der Regel 30 (1) entspricht, wenn der Anmelder die beglaubigte Abschrift und eine gegebenenfalls erforderliche Übersetzung einreicht, was innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag

geschehen muss (Regel 40 (3)). Stellt sich nach Erhalt der beglaubigten Abschrift und der gegebenenfalls erforderlichen Übersetzung heraus, dass das darin enthaltene Sequenzprotokoll nicht den Erfordernissen der Regel 30 (1) in Verbindung mit den vom Präsidenten des EPA erlassenen Vorschriften entspricht, versendet das EPA eine Mitteilung nach Regel 30 (3), in der es den Anmelder auffordert, etwaige Mängel (wie das Fehlen der Erklärung, dass das Protokoll auf dem Datenträger mit dem schriftlichen Protokoll identisch ist, und/oder das Fehlen des Protokolls auf dem vorgeschriebenen Datenträger usw.) zu beseitigen und die Gebühr für die verspätete Einreichung zu entrichten (siehe IV, 5).

Ist die frühere Anmeldung, auf die Bezug genommen wird, eine europäische Anmeldung oder eine internationale Anmeldung, die beim EPA als Anmeldeamt eingereicht wurde, und entsprach diese Anmeldung *am Anmeldetag* den Erfordernissen der Regel 30 bzw. der Regel 5 (2) PCT in Verbindung mit dem WIPO-Standard ST.25, so sind am Anmeldetag der europäischen Anmeldung, die mit Bezugnahme auf diese Anmeldung eingereicht wird, alle Erfordernisse der Regel 30 (1) automatisch erfüllt.

In allen anderen Fällen hingegen hat der Anmelder sicherzustellen, dass sämtliche Erfordernisse der Regel 30 (1) in Verbindung mit den vom Präsidenten des EPA erlassenen Vorschriften erfüllt sind. Handelt es sich also bei der früher eingereichten Anmeldung, auf die Bezug genommen wird, nicht um eine der oben genannten Anmeldungen, so muss der Anmelder auch dann eine dem WIPO-Standard ST.25 entsprechende Fassung des Protokolls in computerlesbarer Form nebst der Erklärung einreichen, dass das Protokoll auf dem Datenträger mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll identisch ist, wenn die früher eingereichte Anmeldung ein dem WIPO-Standard ST.25 entsprechendes schriftliches Sequenzprotokoll enthält. Dies gilt auch, wenn die frühere Anmeldung eine europäische Anmeldung oder eine beim EPA als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung war, bei der mindestens einer der nach Regel 30 (1) oder Regel 5 (2) PCT in Verbindung mit dem WIPO-Standard ST.25 erforderlichen Bestandteile am Anmeldetag nicht vorlag. Sind nicht alle Erfordernisse erfüllt, so ist wie in IV, 5 zu verfahren (es ergeht eine Mitteilung nach Regel 30 (3)).

6. Umwandlung in eine nationale Anmeldung

Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats leitet das Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents oder eines anderen, von dem nationalen Recht dieses Staates vorgesehenen Schutzrechts auf Antrag des Anmelders oder Inhabers des europäischen Patents in den in Art. 135 (1) aufgeführten Fällen ein. Wird der Umwandlungsantrag nicht innerhalb der in Regel 155 (1) vorgesehenen Frist von drei Monaten eingereicht, so erlischt die in Art. 66 angegebene Wirkung (d. h. die europäische Anmeldung hat in den benannten Vertragsstaaten nicht mehr die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung). Art. 135

Der Umwandlungsantrag ist außer in dem Fall, in dem die Anmeldung nach Art. 77 (3) als zurückgenommen gilt, beim EPA zu stellen; in dem genannten Fall ist der Antrag bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz zu stellen, bei der die Anmeldung eingereicht worden ist. Diese Behörde leitet den Antrag zusammen mit einer Kopie der Akte der europäischen Patentanmeldung vorbehaltlich der Vorschriften über die nationale Sicherheit unmittelbar an die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der im Antrag bezeichneten Vertragsstaaten weiter. Übermittelt die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz, Art. 135 (2)
Regel 155 (2)
Regel 155 (3)

bei der die Anmeldung eingereicht worden ist, den Antrag nicht vor Ablauf von zwanzig Monaten nach dem Anmeldetag, oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag, ist Art. 135 (4) anzuwenden (d. h. die in Art. 66 angegebene Wirkung erlischt).

Art. 135 (3)
Regel 155 (2)

Wird beim EPA ein Umwandlungsantrag eingereicht, so sind die Vertragsstaaten zu bezeichnen, in denen die Anwendung der nationalen Verfahren gewünscht wird, und es ist eine Umwandlungsgebühr zu entrichten. Ist die Gebühr nicht entrichtet worden, so wird dem Anmelder oder Patentinhaber mitgeteilt, dass der Antrag erst als gestellt gilt, wenn die Gebühr entrichtet worden ist. Das EPA übermittelt den Antrag den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der bezeichneten Vertragsstaaten und fügt eine Kopie der Akten der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents bei.

KAPITEL V

ERLASS DES BESCHEIDS ÜBER DIE FORMALPRÜFUNG; ÄNDERUNG EINER ANMELDUNG; BERICHTIGUNG VON MÄNGELN

1. Erlass des Bescheids über die Formalprüfung

Nach Abschluss der Formalprüfung erlässt die Eingangsstelle oder gegebenenfalls die Prüfungsabteilung für den Fall, dass bei der Anmeldung Formmängel festgestellt worden sind, einen Bescheid an den Anmelder. In dem Bescheid werden alle besonderen Erfordernisse des EPÜ angeführt, denen die Anmeldung nicht genügt, und der Anmelder wird, falls die Mängel behebbar sind, aufgefordert, die betreffenden Mängel innerhalb bestimmter Fristen zu beseitigen (siehe III, 16). Der Anmelder wird über die Folgen unterrichtet, die durch Mängel bedingt sind oder die sich ergeben, wenn er dieser Aufforderung nicht fristgemäß in angemessener Weise nachkommt (z. B. die Anmeldung gilt als zurückgenommen, der Prioritätsanspruch geht verloren).

Im Allgemeinen wird in Abhängigkeit davon, welcher Mangel vorliegt, entweder

i) vom EPA nach Maßgabe der Regel 132 eine Frist für die Beseitigung des Mangels bestimmt, z. B. in einer Aufforderung nach Regel 59, den Prioritätsbeleg oder das Prioritätsaktenzeichen einzureichen, oder

ii) es gilt eine vorgegebene Frist, z. B. zwei Monate zur Beseitigung von Mängeln nach Regel 58.

(Näheres dazu siehe E-VIII, 1.) Wird ein Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so treten die vorgesehenen Rechtsfolgen ein.

2. Änderung einer Anmeldung

2.1 Einreichung von Änderungen

Der Anmelder darf seine Anmeldung vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts nur ändern, wenn er von der Eingangsstelle aufgefordert worden ist, bestimmte Mängel zu beseitigen. Dies gilt auch, wenn in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung keine Ansprüche enthalten sind; in diesem Fall muss der Anmelder den Mangel beseitigen, indem er auf eine Mitteilung nach Regel 58 hin einen Anspruchssatz einreicht (siehe III, 15). Nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung, also auch während des Zeitraums, in dem sich die Anmeldung noch in der Eingangsstelle befindet, kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern (Regel 137 (2)). Er hat dabei zu beachten, dass die europäische Patentanmeldung nicht in der Weise geändert werden darf, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (bezüglich der Veröffentlichung von Patentansprüchen, die gemäß Regel 137 (2) nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts so geändert wurden, siehe auch VI, 1.3).

Regel 58
Regel 137 (1)
Regel 137 (2)
Art. 123 (1)
Art. 123 (2)
Regel 68 (4)

2.2 Formalprüfung von Änderungen

Die Eingangsstelle prüft die Änderungen, die vor Erhalt des Recherchenberichts eingereicht worden sind, auf die Formerfordernisse hin. Die

Regel 58
Regel 137 (1)

betreffenden Änderungen müssen der Beseitigung der von der Eingangsstelle mitgeteilten Mängel dienen. Die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen können nur insoweit geändert werden, als dies zur Beseitigung der festgestellten Mängel erforderlich ist; dieses Erfordernis macht es notwendig, dass die Eingangsstelle jede geänderte Beschreibung, alle geänderten Patentansprüche und alle geänderten Zeichnungen mit den ursprünglich eingereichten Fassungen vergleicht. Wird z B. eine neue Beschreibung eingereicht, die eine frühere Beschreibung ersetzen soll, gegen die wegen Nichterfüllung der Formerfordernisse Einwände erhoben worden sind, so muss die Eingangsstelle die beiden Beschreibungen miteinander vergleichen, und die Einwände gelten nur dann als ausgeräumt, wenn die beiden Beschreibungen im Wortlaut übereinstimmen. Die wortwörtliche Übereinstimmung mit den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen ist in den folgenden Fällen jedoch nicht erforderlich:

i) Einreichung von mindestens einem Anspruch nach Regel 58, wenn bei der Einreichung keine Ansprüche vorhanden waren (siehe III, 15) (diese Ansprüche müssen trotzdem den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügen, dies wird aber von der Recherchen- und der Prüfungsabteilung überprüft),

ii) Einreichung von fehlenden Teilen der Beschreibung oder fehlenden Zeichnungen nach Regel 56 (siehe II, 5).

Änderungen, die über die Beseitigung von Mängeln hinausgehen und vor Erhalt des Recherchenberichts eingereicht werden, können im späteren Verfahren berücksichtigt werden, sofern der Anmelder diese nach Erhalt des Recherchenberichts durch eine Erklärung aufrechterhält.

Für die Formalprüfung der Änderungen, die nach Erhalt des Recherchenberichts und vor der Übermittlung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung eingereicht worden sind, ist die Eingangsstelle zuständig.

Das Verfahren für die Durchführung der Änderungen ist in E-II behandelt.

3. Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen

Regel 139

Sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen können auf Antrag berichtigt werden. Solche Änderungen können jederzeit beantragt werden. Handelt es sich jedoch um die Berichtigung von Unrichtigkeiten, auf die sich Dritte verlassen durften und durch deren Berichtigung die Rechtssicherheit beeinträchtigt würde, so muss der Berichtigungsantrag unverzüglich, zumindest aber so rechtzeitig gestellt werden, dass er bei der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung berücksichtigt werden kann. Die Berichtigung von Prioritätsansprüchen ist zum Schutz der Interessen Dritter durch besondere Vorschriften geregelt, die dem Anmelder die Berichtigung der Prioritätsansprüche ermöglichen und dafür eine bestimmte Frist festlegen (siehe Regel 52 (3) und III, 6.5.2). So wird sichergestellt, dass bei Veröffentlichung der Anmeldung berichtigte Prioritätsinformationen verfügbar sind. Nach diesem Zeitpunkt, insbesondere nach der Veröffentlichung der Anmeldung, kann der Anmelder den Prioritätsanspruch nur noch unter ganz bestimmten Umständen berichtigen, wenn aus der veröffentlichten Anmeldung unmittelbar ersichtlich ist, dass ein Fehler vorliegt. Siehe dazu J 2/92, J 3/91 und J 6/91, ABl. 6/1994, 375, 365 bzw. 349 sowie J 11/92, ABl. 1-2/1995, 25 und J 7/94, ABl. 12/1995, 817. Diese Entscheidungen

betreffen Fälle, in denen nach dem EPÜ 1973 die Prioritätsdaten berichtigt werden durften, obwohl es für die Veröffentlichung eines entsprechenden Hinweises zusammen mit der Anmeldung bereits zu spät war. Nach dem EPÜ 2000 sind Anträge auf Berichtigung der Prioritätsansprüche nach Ablauf der Frist nach Regel 52 (3) entsprechend zu beurteilen. Wegen der Berichtigung der Angabe des Tags der früheren Anmeldung siehe auch III, 6.6.

Regel 139 Satz 2

Ist der Fehler in der Beschreibung, in den Patentansprüchen oder in den Zeichnungen enthalten, so muss die Berichtigung derart offensichtlich sein, dass sofort erkennbar ist, dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird. Eine solche Berichtigung darf nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (siehe G 3/89 und G 11/91, ABl. 3/1993, 117, 125; siehe auch C-VI, 5.4). Ob die Berichtigung zulässig ist, wird anhand der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen einschließlich etwaiger nach Regel 56 nachgereichter fehlender Teile der Beschreibung oder fehlender Zeichnungen geprüft. Ob sich durch die Nachreichung der Anmeldetag geändert hat, ist dabei unerheblich (siehe II, 5 ff.). Patentansprüche, die nach dem Anmeldetag auf eine Mitteilung nach Regel 58 hin eingereicht werden (siehe III, 15), können bei der Überprüfung, ob der Berichtigungsantrag zulässig ist, allerdings nicht berücksichtigt werden.

Bei der elektronischen Einreichung von europäischen Patentanmeldungen können die technischen Unterlagen der Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche, Zusammenfassung und Zeichnungen) in dem Datenformat, in dem sie erstellt worden sind, beigefügt werden, sofern das jeweils gewählte Datenformat im Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.5 genannt ist. Gemäß diesem Beschluss können die technischen Unterlagen auch in einem anderen Format beigefügt werden, wenn der Anmelder das EPA mit der Anmeldung darüber in Kenntnis setzt, wo das EPA die entsprechende Software in zumutbarer Weise erwerben kann. Liegen am Anmeldetag die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung sowohl im Format der *epoline*®-Software für die Online-Einreichung als auch in einem anderen, nach Maßgabe der genannten Mitteilung zugelassenen Format vor, kann Letzteres auch herangezogen werden, um zu bestimmen, ob ein Antrag auf Berichtigung der Beschreibung, der Patentansprüche oder der Zeichnungen zulässig ist.

Insbesondere ist es nicht zulässig, die vollständigen Unterlagen einer Anmeldung, also Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen, durch andere Unterlagen zu ersetzen, die der Anmelder mit seinem Erteilungsantrag hatte einreichen wollen (siehe G 2/95, ABl. 10/1996, 555). Über den Berichtigungsantrag entscheidet die Prüfungsabteilung. Liegt ein Berichtigungsantrag vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung vor, so ist ein Hinweis darauf in die Titelseite der Veröffentlichung aufzunehmen.

KAPITEL VI

VERÖFFENTLICHUNG DER ANMELDUNG; PRÜFUNGSANTRAG; WEITERLEITUNG DER AKTE AN DIE PRÜFUNGSABTEILUNG

1. Veröffentlichung der Anmeldung

1.1 Datum der Veröffentlichung

Die Anmeldung wird unverzüglich nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, nach dem frühesten Prioritätstag veröffentlicht. Die Anmeldung kann jedoch (sofern die Anmelde- und die Recherchengebühr wirksam entrichtet worden sind) auf Antrag des Anmelders auch vor Ablauf dieser Frist veröffentlicht werden. Wird die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents vor Ablauf dieser Frist wirksam, so werden sowohl die Anmeldung als auch die Patentschrift vorzeitig veröffentlicht. Art. 93 (1)

Verzichtet der Anmelder auf den Prioritätstag, so wird die Veröffentlichung verschoben, sofern die Mitteilung über den Verzicht beim EPA eingeht, bevor die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen worden sind. Sie gelten mit dem Ende des Tages als abgeschlossen, der fünf Wochen vor dem Ablauf des achtzehnten Monats nach dem Prioritätstag, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, bzw. nach dem Anmeldetag, wenn auf die Priorität verzichtet oder keine Priorität in Anspruch genommen wird, liegt (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, D.1). Der tatsächliche Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung wird dem Anmelder unter Angabe der Veröffentlichungsnummer und des vorgesehenen Veröffentlichungstages mitgeteilt. Geht die Mitteilung über den Verzicht auf die Priorität nach diesem Zeitpunkt ein, so wird die Veröffentlichung - soweit sie noch nicht erfolgt ist - vorgenommen, als ob der Prioritätstag gilt, wobei allerdings im Europäischen Patentblatt ein Hinweis darauf erscheinen wird, dass auf die Priorität verzichtet worden ist (siehe C-V, 3.5). In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn der Prioritätsanspruch gemäß Art. 90 (5) erloschen ist.

1.2 Keine Veröffentlichung; Verhinderung der Veröffentlichung

Die Patentanmeldung wird nicht veröffentlicht, wenn sie vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt. Diese Vorbereitungen gelten mit dem Ende des Tages als abgeschlossen, der fünf Wochen vor dem Ablauf des achtzehnten Monats nach dem Anmelde- oder Prioritätstag liegt (siehe Mitteilung des EPA, ABl. 6/2006, 406). Die Anmeldung wird jedoch veröffentlicht, wenn bei Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung ein Antrag auf Entscheidung nach Regel 112 (2) vorliegt und über diesen Antrag noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist (siehe ABl. 11/1990, 455). Regel 67 (2)

Wird die Anmeldung nach Abschluss der technischen Vorbereitungen mit dem Ziel zurückgenommen, die Veröffentlichung zu verhindern, so besteht keine Gewähr dafür, dass dies noch möglich ist. Das EPA wird (den Grundsätzen der J 5/81, ABl. 4/1982, 155 entsprechend) jedoch versuchen, die Veröffentlichung zu verhindern, wenn dies im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung des Stands des Veröffentlichungsverfahrens noch mit zumutbarem Aufwand durchführbar ist.

Regel 15

Die Anmeldung kann durch eine unterzeichnete Erklärung zurückgenommen werden. Die Erklärung darf grundsätzlich keinerlei Vorbehalte enthalten und muss eindeutig sein (siehe J 11/80, ABl. 5/1981, 141). An eine wirksame Zurücknahmeerklärung ist der Anmelder gebunden (siehe Rechtsauskunft Nr. 8/80, ABl. 1/1981, 6). Sie kann allerdings an die Voraussetzung geknüpft werden, dass der Inhalt der Anmeldung der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben wird. Dadurch wird der besonderen Verfahrenssituation Rechnung getragen, dass der Anmelder, wenn die Zurücknahmeerklärung später als fünf Wochen vor dem Veröffentlichungstag erfolgt, von sich aus nicht beurteilen kann, ob die Veröffentlichung noch zu verhindern ist. Von dem Tag an, an dem ein Dritter nachweist, dass er ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des Patents eingeleitet hat, bis zu dem Tag, an dem das EPA das Erteilungsverfahren fortsetzt, darf jedoch weder die Anmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werden.

1.3 Inhalt der Veröffentlichung

Regel 68 (1)
Regel 68 (3)
Regel 68 (4)
Regel 20
Regel 32 (1)

Die Veröffentlichung muss die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen jeweils in der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten, einschließlich nach Regel 56 (siehe II,5) nachgereichter fehlender Teile der Beschreibung oder fehlender Zeichnungen, wenn diese nicht später zurückgenommen wurden (siehe II, 5.5). Sofern möglich, sind die als Erfinder genannten Personen anzugeben. Wurden die Ansprüche gemäß den in III, 15 erläuterten Verfahren nach dem Anmeldetag eingereicht, wird dies bei Veröffentlichung der Anmeldung angegeben (Regel 68 (4)). Die Veröffentlichung enthält auch die benannten Vertragsstaaten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kann bei europäischen Patentanmeldungen noch offen sein, für welche der benannten Vertragsstaaten des EPÜ tatsächlich Patentschutz begehrt wird, weil die Frist nach Regel 39 (1) zur Zahlung der Benennungsgebühren noch nicht abgelaufen ist. Die Veröffentlichung wird daher stets die Benennung aller Vertragsstaaten anzeigen, die bei Einreichung der Anmeldung dem EPÜ angehören. Die Information, welche Staaten definitiv benannt sind, weil für sie Benennungsgebühren entrichtet worden sind, wird zu einem späteren Zeitpunkt im Europäischen Patentregister und im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht (siehe Mitteilung des EPA, ABl. 10/1997, 479).

Regel 68 (4)
Regel 66
Regel 139
Regel 68 (2)

Die Veröffentlichung enthält gegebenenfalls auch die vom Anmelder gemäß Regel 137 (2) eingereichten neuen oder geänderten Patentansprüche sowie den europäischen Recherchenbericht und die von der Recherchenabteilung festgelegte Zusammenfassung, sofern diese vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung vorliegen. Sonst wird die vom Anmelder eingereichte Zusammenfassung veröffentlicht. Die Stellungnahme zur Recherche wird nicht zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht veröffentlicht (Regel 62 (2)), ist aber im Wege der Akteneinsicht zugänglich (siehe XII, 2.1). Wird einem Antrag auf Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen nach Regel 139 stattgegeben, so ist dieser bei der Veröffentlichung zu berücksichtigen. Kann über einen Antrag auf Berichtigung von Unrichtigkeiten, auf die sich Dritte verlassen durften und durch deren Berichtigung die Rechtssicherheit beeinträchtigt würde, vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung noch nicht entschieden werden, so ist ein Hinweis darauf in die Titelseite der Veröffentlichung aufzunehmen (siehe die Rechtsprechung in V, 3). Ein solcher Hinweis wird auch angebracht, wenn ein Antrag auf Berichtigung von Fehlern in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen vorliegt (siehe V, 3). Ein anderer Fall eines Hinweises bei der Veröffentlichung liegt vor, wenn dem EPA eine Mitteilung des

Anmelders nach Regel 32 (1) ("Sachverständigenlösung") zugegangen ist. Weitere Angaben können nach dem Ermessen des Präsidenten des EPA aufgenommen werden. In der Veröffentlichung darf keine Staatenbenennung enthalten sein, für die rechtskräftig festgestellt ist, dass sie als zurückgenommen gilt oder die vom Anmelder zurückgenommen wurde, bevor die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen waren.

Für die Veröffentlichung werden außer bei Unterlagen, die übersetzt werden müssen, stets die ursprünglich eingereichten Unterlagen verwendet, sofern sie die Formerfordernisse nach IX, 2 erfüllen; andernfalls werden die geänderten Unterlagen oder Ersatzunterlagen verwendet, die diesen Erfordernissen entsprechen. Unzulässige Angaben können vor der Veröffentlichung aus den Unterlagen entfernt werden, wobei die Stelle der Auslassung sowie die Zahl der ausgelassenen Wörter bzw. Zeichnungen anzugeben sind (siehe III, 8.1, 8.2). In eine elektronische Akte aufgenommene Unterlagen gelten als Originale (Regel 147 (3)).

1.4 Veröffentlichung nur in elektronischer Form

Die Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen, europäischer Recherchenberichte und europäischer Patentschriften erfolgt nunmehr ausschließlich in elektronischer Form auf einem Publikationsserver (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, D.3 und ABl. 2/2005, 126). Diese Dokumente werden nicht in Papierform veröffentlicht.

1.5 Gesonderte Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts

Ist der europäische Recherchenbericht nicht mit der Anmeldung veröffentlicht worden, so wird er gesondert veröffentlicht (auch in elektronischer Form).

2. Prüfungsantrag und Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung

2.1 Mitteilung

Die Eingangsstelle teilt dem Anmelder den Tag mit, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist, und macht ihn auf die Vorschriften für den Prüfungsantrag in Art. 94 (1) und (2) sowie in Regel 70 (1) aufmerksam. Der Anmelder kann aus der Unterlassung der Mitteilung keine Ansprüche herleiten. Ist in der Mitteilung irrtümlich ein späterer Tag der Veröffentlichung angegeben, so ist für die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags (siehe VI, 2.2) der spätere Tag maßgebend, wenn der Fehler nicht ohne weiteres erkennbar war. Ferner wird der Anmelder in der Mitteilung darauf hingewiesen, dass die Benennungsgebühren innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten sind, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen worden ist (siehe III, 11.2 und 11.3). Regel 69 (1) Regel 69 (2)

2.2 Frist für die Stellung des Prüfungsantrags

Der Prüfungsantrag kann vom Anmelder bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist. Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die Art. 94 (1), (2) Regel 70 (1)

Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Stellt der Anmelder innerhalb der oben genannten Frist keinen Prüfungsantrag und entrichtet keine Prüfungsgebühr, so ist wie in VI, 2.3 beschrieben zu verfahren.

Art. 78 (1) a)
Regel 41 (1)

Das zwingend vorgeschriebene Formblatt für den Erteilungsantrag (Form 1001) enthält einen schriftlichen Prüfungsantrag. Der Anmelder hat sich nur noch um eine Handlung zu kümmern, nämlich die rechtzeitige Zahlung der Prüfungsgebühr (Art. 94 (1) und Regel 70 (1)) .

Art. 11 a) GebO

Andererseits bleibt es dem Anmelder unbenommen, die Prüfungsgebühr bereits zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung zu zahlen. Beschließt er nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts, die Anmeldung nicht weiterzuverfolgen, und reagiert er nicht auf die Aufforderung nach Regel 70 (2), so gilt die Anmeldung nach Regel 70 (3) als zurückgenommen, und die Prüfungsgebühr wird in voller Höhe zurückerstattet (siehe VI, 2.5).

Nr. 12 VAA
Nr. 6.1 b) VAA

Hat der Anmelder einen automatischen Abbuchungsauftrag gestellt, so wird die Prüfungsgebühr in der Regel am Ende der Sechsmonatsfrist abgebucht. Zu Fällen in denen die Anmeldung früher an die Prüfungsabteilung weitergeleitet werden soll, siehe VAA in Anhang A.1 in der Beilage zum ABl. 10/2007.

Regel 70 (1)

Der Prüfungsantrag kann nicht zurückgenommen werden.

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe VII, 1.3 und 5.2.

2.3 Rechtsbehelf

Art. 94 (2)
Regel 112 (1)

Wird der Prüfungsantrag bis zum Ablauf der Frist nach Regel 70 (1) nicht wirksam gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen, und der Anmelder wird hiervon unterrichtet. Auf diese Mitteilung über den Rechtsverlust hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen.

Regel 70 (2)
Regel 70 (3)
Regel 112 (1)
Art. 121

Hat der Anmelder den Prüfungsantrag wirksam gestellt, bevor ihm der europäische Recherchenbericht zugegangen ist, so fordert ihn die Eingangsstelle nach Regel 70 (2) auf, bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen worden ist, zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält. Unterlässt es der Anmelder, auf diese Aufforderung rechtzeitig zu antworten, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen, und der Anmelder wird hiervon unterrichtet. In diesem Fall findet jedoch der Rechtsbehelf nach Art. 121 und Regel 135 (Weiterbehandlung der Anmeldung) Anwendung. Wegen der Rückzahlung der Prüfungsgebühr vgl. VI, 2.2 und XI, 10.2.4. Wie bei einem unbedingten Prüfungsantrag nach Regel 10 (4) verfahren wird, wenn der Anmelder auf das Recht auf eine Mitteilung nach Regel 70 (2) verzichtet, ergibt sich aus C-VI, 1.1.2.

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die regionale Phase eintreten, siehe VII, 1.3 und 5.2.

2.4 Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung

Art. 16
Art. 18 (1)
Regel 10

Stellt die Eingangsstelle fest, dass der Prüfungsantrag rechtzeitig gestellt worden ist oder die Aufrechterhaltung der Anmeldung rechtzeitig erklärt worden ist (Regel 70 (2)), so leitet sie die Anmeldung an die Prüfungsabteilung weiter. Andernfalls stellt die Eingangsstelle den eingetretenen Rechtsverlust fest (siehe Regel 112 (1)).

Die an die Prüfungsabteilung weitergeleitete Akte enthält Folgendes, wobei manche Unterlagen in der Papierakte und manche in der entsprechenden elektronischen Akte enthalten sind:

i) alle im Zusammenhang mit der Anmeldung eingereichten Unterlagen einschließlich Prioritätsunterlagen, Übersetzungen und aller Änderungen,

ii) gegebenenfalls eine eingereichte Bescheinigung über die Zurschaustellung der Erfindung auf einer Ausstellung (siehe IV, 3) und Angaben gemäß Regel 31, sofern sich die Anmeldung auf biologisches Material bezieht (siehe IV, 4),

iii) den europäischen Recherchenbericht, gegebenenfalls die Stellungnahme zur Recherche, den Inhalt der Zusammenfassung, wie er von der Recherchenabteilung festgelegt worden ist, sowie gegebenenfalls den internen Recherchenvermerk,

iv) Kopien der im Recherchenbericht aufgeführten Dokumente sowie zwei Exemplare der Veröffentlichungsschrift(en) und

v) den maßgeblichen Schriftverkehr. Von bestimmten Mitteilungen des EPA an den Anmelder oder den Erfinder - derzeit die Mitteilungen EPA Form 1048, 1081, 1082 und 1133 - befinden sich Kopien nur in der entsprechenden elektronischen Akte und können jederzeit in Form einer Zusammenfassung des wichtigsten Inhalts (EPA Form 1190) ausgedruckt und zur Papierakte gegeben werden.

Die Eingangsstelle macht gegebenenfalls auf Punkte der Anmeldung aufmerksam, denen die Prüfungsabteilung ihre Aufmerksamkeit vordringlich widmen muss, z. B. Schreiben, die der Beantwortung bedürfen, bevor die Anmeldung zur Prüfung ansteht.

2.5 Rückerstattung der Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr wird Art. 11 GebO

i) in voller Höhe zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergangen ist, oder

ii) zu 75 % zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, zu dem die Anmeldung bereits in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergangen ist, die Sachprüfung jedoch noch nicht begonnen hat. Sofern der Anmelder darüber im Unklaren ist, ob die Sachprüfung bereits begonnen hat, die Anmeldung aber nur dann zurücknehmen will, wenn ihm 75 % der Prüfungsgebühr erstattet werden, kann er die Zurücknahme von der Gebührenrückerstattung abhängig machen ("bedingte" Zurücknahme).

2.6 Ermäßigung der Prüfungsgebühr

Machen Anmelder mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland von den in Art. 14 (4) eröffneten Möglichkeiten Gebrauch, so ermäßigt sich die Prüfungsgebühr (Regel 6 (3) in Verbindung mit Art. 14 (1) GebO). Näheres siehe XI, 9.2.1. und 9.2.3. Art. 14 (4) Regel 6 (3) Art. 14 (1) GebO

KAPITEL VII

ANMELDUNGEN IM RAHMEN DES VERTRAGS ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VOR DEM EPA ALS BESTIMMUNGSAMT ODER ALS AUSGEWÄHLTEM AMT

1. Allgemeines

1.1 Einleitung

Die allgemeinen Erwägungen in Bezug auf Anmeldungen im Rahmen des PCT, bei denen das EPA tätig wird, werden in E-IX behandelt.

Nach Art. 153 (2) gilt eine internationale Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, als europäische Patentanmeldung. Informationen zu Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltem Amt nach dem PCT finden sich im Leitfaden für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA – Euro-PCT". Art. 153 (2)

Zur Einleitung der europäischen Phase müssen alle Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase nach Regel 159 erfüllt sein (siehe VII, 1.2 und 1.3). Den Anmeldern wird nachdrücklich empfohlen, die aktuellste Fassung des Formblatts 1200 zu verwenden, das in der Druckversion kostenlos beim EPA, als editierbares elektronisches Dokument auf der EPA-Website oder im Rahmen der epoline®-Software für die Online-Einreichung erhältlich ist.

In diesem Kapitel wird auf die **Abweichungen** eingegangen, die gegenüber der in den vorhergehenden Kapiteln von Teil A der Richtlinien dargelegten Praxis eintreten, wenn man als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt mit internationalen Anmeldungen zu tun hat. Es ist jedoch notwendig, kurz auf einige der Vorschriften einzugehen, die für internationale Anmeldungen gelten (siehe VII, 1.2, 1.3 und 1.4).

1.2 Erste Bearbeitung und Formalprüfung; Kopie der internationalen Anmeldung; Übersetzung

Die erste Bearbeitung und die Formalprüfung internationaler Anmeldungen werden in der internationalen Phase durch die PCT-Behörden entsprechend den PCT-Vorschriften vorgenommen. Sofern der Anmelder nicht ausdrücklich einen entsprechenden Antrag gestellt hat, darf das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt eine internationale Anmeldung nicht vor Ablauf von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag bearbeiten oder prüfen (siehe E-IX, 5.5, 6.2). Da das EPA von den Verzichtmöglichkeiten gemäß Art. 20 (1) a) PCT keinen Gebrauch gemacht hat, liefert das Internationale Büro eine Kopie der internationalen Anmeldung. Das EPA verlangt vom Anmelder nicht die in Art. 22 PCT vorgesehene Übermittlung eines Exemplars der internationalen Anmeldung, auch dann nicht, wenn das Internationale Büro keine Kopie nach Art. 20 PCT übermittelt hat (siehe PCT-Gazette 14/1986, 2367).

Art. 23 PCT
Art. 40 PCT
Regel 49.1a ^{bis}) PCT
Art. 24 (1) iii) PCT
Regel 159 (1)
Regel 160
Art. 121
Art. 2, Nr. 12 GebO

Wenn die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst ist, so hat der Anmelder gemäß Art. 22 oder 39 PCT sowie Regel 159 (1) a) innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag eine Übersetzung einzureichen. Wird die

Übersetzung nicht fristgerecht eingereicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 160 (1)). Stellt das EPA fest, dass die Anmeldung aus diesem Grund als zurückgenommen gilt, so teilt es dies dem Anmelder mit (Regel 160 (3)). Regel 112 (2) findet entsprechend Anwendung. Der Rechtsverlust gilt als nicht eingetreten, wenn die Übersetzung und ein wirksamer Antrag auf Weiterbehandlung (samt Zahlung der erforderlichen Gebühr) innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Mitteilung eingereicht werden (Art. 121 und Regel 135 (1)).

1.3 Anmeldegebühr, Benennungsgebühr, Prüfungsantrag, Recherchengebühr und Anspruchsgebühren

Regel 159 (1)
Regel 160
Art. 2, Nr. 12 GebO

Gemäß Regel 159 (1) c) hat der Anmelder innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag die Anmeldegebühr zu entrichten. Daneben hat er nach Regel 159 (1) d) innerhalb dieses Zeitraums die Benennungsgebühren zu entrichten, wenn die Frist nach Regel 39 (1) früher abläuft. Nach Regel 159 (1) f) muss innerhalb dieses Zeitraums auch der Prüfungsantrag gestellt werden, wenn die in Regel 70 (1) angegebene Frist früher abläuft. Muss ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden, so ist innerhalb dieses Zeitraums auch eine Recherchengebühr an das EPA zu entrichten. Werden die Anmeldegebühr, die Recherchengebühr oder eine Benennungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet oder wird der Prüfungsantrag nicht fristgerecht gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Die Benennung eines Vertragstaats, für den die Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden ist, gilt als zurückgenommen. Stellt das EPA fest, dass die Anmeldung oder die Benennung eines Vertragsstaats aus diesem Grund als zurückgenommen gilt, so teilt es dies dem Anmelder mit (Regel 160 (3)). Hat der Anmelder jedoch das Formblatt 1200 für den Eintritt in die europäische Phase verwendet und durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens auf dem Formblatt auf das Recht verzichtet, eine Mitteilung nach Regel 160 (3) für die Benennungen zu erhalten, die im Formblatt 1200 nicht ausdrücklich aufgeführt wurden, ergeht eine Mitteilung nach Regel 160 (3) nur dann, wenn er entgegen seiner ursprünglich auf dem Formblatt 1200 erklärten Absicht keine Benennungsgebühren für Staaten entrichtet hat, für die er eine Zahlungsabsicht angegeben hatte. Die Mitteilung nach Regel 160 (3) und die Mitteilung nach Regel 112 (1) werden in ein und derselben Mitteilung versandt. Auf diese Mitteilung über einen Rechtsverlust hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung beantragen. Der Rechtsverlust tritt mit dem Ablauf der Grundfrist ein (G 4/98, ABl. 3/2001, 131).

Regel 162

Innerhalb der oben genannten Grundfristen sind gegebenenfalls auch die Anspruchsgebühren nach Regel 162 zu entrichten. Geschieht dies nicht, so können sie noch innerhalb einer nicht verlängerbaren Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Nichtzahlung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden. Werden innerhalb dieser Nachfrist geänderte Ansprüche eingereicht, so werden die Anspruchsgebühren auf der Grundlage der geänderten Ansprüche berechnet. Wird eine Anspruchsgebühr nicht fristgerecht entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch. Merkmale eines nach Regel 162 (4) als fallen gelassen geltenden Anspruchs, die der Beschreibung oder den Zeichnungen nicht zu entnehmen sind, können später nicht mehr in die Anmeldung und insbesondere nicht in die Ansprüche eingeführt werden.

1.4 Vorschriften des PCT und des EPÜ

In Verfahren vor dem EPA, die internationale Anmeldungen betreffen, sind der PCT und ergänzend das EPÜ anzuwenden. Stehen die Vorschriften des EPÜ denen des PCT entgegen, so sind die Vorschriften des PCT maßgebend. Das EPA kann in Bezug auf Form und Inhalt der internationalen Anmeldung keine anderen als die im PCT vorgesehenen und auch keine zusätzlichen Anforderungen stellen. Aufgrund des Vorrangs der PCT-Vorschriften und der Erfordernisse von Teil X des EPÜ, d. h. Art. 150 bis 153 betreffend internationale Anmeldungen nach dem PCT gilt die in den vorhergehenden Kapiteln des Teils A der Richtlinien dargelegte Verfahrensweise nicht unbedingt auch für internationale Anmeldungen. Es ist insbesondere nicht notwendig, dass die Eingangsstelle in Fällen, in denen die internationale Veröffentlichung nach dem PCT in einer Amtssprache des EPA vorgenommen worden ist, das dem EPA zugeleitete Exemplar der Anmeldung auf Formerfordernisse hin prüft; auf gewisse Ausnahmen wird später eingegangen. Auf der anderen Seite muss die Eingangsstelle, sofern eine Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen ist, diese einer umfassenderen Formalprüfung unterziehen. Art. 150 (2)

Die Formalprüfung einer internationalen Anmeldung wird, **soweit sie sich** von der Formalprüfung für europäische Direktanmeldungen **unterscheidet**, in der Folge unter Bezugnahme auf die entsprechenden Abschnitte der vorhergehenden Kapitel des Teils A der Richtlinien behandelt. Soweit nichts anderes angegeben ist, beziehen sich die Ausführungen auf die Übersetzung der internationalen Anmeldung.

2. Bestimmungen des Kapitels II ("Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung")

Die Bestimmungen von II, 1 ("Wo und wie können Anmeldungen eingereicht werden?") gelten nicht für internationale Anmeldungen, es sei denn, es wird explizit auf internationale Anmeldungen, einschließlich Euro-PCT-Anmeldungen hingewiesen.

Die II, 2 ("Zur Einreichung von Anmeldungen berechtigte Personen") entsprechenden PCT-Bestimmungen sind restriktiver, da der Anmelder generell Staatsangehöriger eines PCT-Vertragsstaats sein oder in einem solchen Staat seinen Sitz oder Wohnsitz haben muss, sodass hier wohl keine zusätzliche Prüfung erforderlich ist.

Die Bestimmungen von II, 3 ("Verfahren bei der Einreichung") finden keine Anwendung.

Bestimmungen für die spätere Einreichung von fehlenden Teilen, die vollständig in der Prioritätsunterlage enthalten sind (Regel 56), gibt es auch im PCT (Regel 20.5 - 20.8 PCT).

Der Anmeldetag (siehe II, 4 ("Eingangsprüfung")) einer Euro-PCT-Anmeldung ist der gemäß dem PCT von der PCT-Behörde, die als Anmeldeamt tätig war, zuerkannte Anmeldetag. Zu prüfen ist jedoch, ob die Anmeldegebühr und die Recherchengebühr entrichtet wurden und gegebenenfalls, ob eine Übersetzung nach Art. 153 (4) und Regel 159 (1) eingereicht wurde. Die Frist für die Einreichung der Übersetzung und für die Entrichtung der genannten Gebühren ist in VII, 1.2 und 1.3 angegeben.

Gilt die Anmeldung nicht als zurückgenommen, wird ein Exemplar der Anmeldung an die Recherchenabteilung weitergeleitet, die gegebenenfalls einen ergänzenden Recherchenbericht erstellt (siehe E-IX, 5.4).

3. Bestimmungen des Kapitels III ("Formalprüfung")

3.1 Vertretung

Die Bestimmungen von III, 2 ("Vertretung") gelten für internationale Anmeldungen, ob sie nun in einer Amtssprache oder als Übersetzung übermittelt werden. Ein zugelassener Vertreter, der befugt ist, den internationalen PCT-Behörden gegenüber zu handeln, darf nicht zwangsläufig auch dem EPA gegenüber handeln (siehe Art. 27 (7) PCT). Zur Vertretung von Anmeldern vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt siehe die neueste Ausgabe des Leitfadens für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA – Euro-PCT".

Regel 163 (4)
Regel 163 (5)
Regel 163 (6)

Wenn es sich um mehrere Anmelder handelt und für mindestens einen davon die Angaben zu

i) Anschrift,

ii) Staatsangehörigkeit und

iii) Staat des Wohnsitzes oder Sitzes

in der internationalen Phase nicht gemacht wurden und bei Ablauf der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) noch immer fehlen, fordert das EPA den Anmelder auf, diese Angaben innerhalb von zwei Monaten nachzureichen. Werden die Angaben nicht nachgereicht, wird die Anmeldung zurückgewiesen. Dasselbe gilt, wenn die Erfordernisse für die Vertretung am Ende der 31-Monatsfrist nicht erfüllt sind, wobei die nicht fristgerechte Beseitigung des Mangels die gleichen Konsequenzen hat. Hat der Anmelder es versäumt, rechtzeitig auf die oben genannte Aufforderung zu reagieren, kann er die Weiterbehandlung beantragen.

3.2 Formerfordernisse

Die Anmeldung ist daraufhin zu prüfen, ob sie den in III, 3 ("Formerfordernisse") dargelegten Vorgaben entspricht. Die Erfordernisse stimmen im Allgemeinen mit den entsprechenden Erfordernissen des PCT überein, sodass keine zusätzliche Prüfung vorgenommen zu werden braucht, wenn die Anmeldung in einer Amtssprache eingereicht wird.

3.3 Erteilungsantrag

Der Erteilungsantrag (siehe III, 4 ("Erteilungsantrag")) wird bei internationalen Anmeldungen auf dem PCT-Antragsformblatt (Form PCT/RO/101) gestellt. Dieses Formblatt entspricht im Allgemeinen dem EPA-Formblatt für den Erteilungsantrag (Form 1001) und sieht die Eintragung der in Regel 41 (2) außer in den Buchstaben e und f aufgeführten Angaben vor.

3.4 Erfindernennung

Regel 163

Dem in III, 5 ("Erfindernennung") dargelegten Erfordernis, wonach die Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück einzureichen ist, wenn der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder ist, muss ohne Rücksicht auf die Sprache, in der die internationale Anmeldung abgefasst ist, entsprochen werden, sofern der Erfinder nicht bereits im PCT-Antrag genannt worden ist. Ist der Erfinder im PCT-Antrag genannt, kann er nicht

auf das Recht verzichten, in der veröffentlichten Anmeldung bekannt gemacht zu werden. Ist der Erfinder in der internationalen Anmeldung bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag noch nicht genannt, so fordert das EPA den Anmelder auf, die Erfindernennung innerhalb einer Frist von zwei Monaten einzureichen. Wird dieser Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, wird die Anmeldung nach Regel 163 (6) zurückgewiesen. Dem Anmelder wird diese Entscheidung nach Regel 111 mitgeteilt. Er kann die Weiterbehandlung beantragen.

3.5 Prioritätsanspruch

Der Prioritätsanspruch (siehe III, 6 ("Prioritätsanspruch")) bezieht sich bei einer internationalen Anmeldung auf den Tag bzw. die Tage, auf die nach dem PCT Anspruch erhoben wird. In der Regel wird die in III, 6.7 erwähnte Abschrift der früheren Anmeldung, d. h. der Prioritätsbeleg dem EPA als Bestimmungsamt nicht vom Anmelder, sondern vom Internationalen Büro übermittelt. Gemäß Regel 17.2 PCT übermittelt das Internationale Büro dem EPA auf dessen Antrag üblicherweise unverzüglich eine Abschrift, jedoch nicht vor der internationalen Veröffentlichung oder, falls der Anmelder gemäß Art. 23 (2) PCT eine frühere Prüfung beantragt hat, nicht vor dem Tag der Antragstellung. Hat der Anmelder die Bestimmungen der Regel 17.1 a) und b) PCT erfüllt, darf das EPA den Anmelder selbst nicht zur Einreichung einer Abschrift auffordern.

Regel 17.1 PCT
Regel 17.2 PCT

Ist das Aktenzeichen oder die Abschrift der früheren Anmeldung bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen oder die Abschrift innerhalb einer bestimmten Frist einzureichen. Regel 53 (2) und der Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, B.1, die eine Ausnahme von dem Erfordernis vorsehen, dass eine Abschrift der früheren Anmeldung eingereicht werden muss (siehe III, 6.7), gelten jedoch auch für internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten. Im Übrigen und wie oben bereits gesagt, darf das EPA als Bestimmungsamt, wenn der Anmelder die Erfordernisse der Regel 17.1 a) oder b) PCT erfüllt hat, den Anmelder selbst nicht auffordern, eine Abschrift des Prioritätsbelegs einzureichen (Regel 17.2 a) PCT, Satz 2).

Regel 163 (2)

Ist der Prioritätsbeleg noch nicht bei der Akte, kann dennoch mit der Sachprüfung begonnen werden. Allerdings kann kein europäisches Patent erteilt werden, solange der Prioritätsbeleg noch aussteht. In diesem Fall wird dem Anmelder mitgeteilt, dass der Erteilungsbeschluss erst ergeht, wenn der Prioritätsbeleg eingereicht wurde.

Ist eine Übersetzung der früheren Anmeldung in eine der Amtssprachen des EPA erforderlich, so ist sie auf Aufforderung des EPA nach Regel 53 (3) einzureichen (siehe III, 6.8 und 6.10).

Art. 88 (1)
Regel 53 (3)

Bestimmungen für die Wiederherstellung des Prioritätsrechts (siehe III, 6.6) gibt es auch im PCT (Regel 26*bis.*3 PCT und Regel 49*ter* PCT). Nach dem PCT kann das Prioritätsrecht entweder in der internationalen Phase vor dem Anmeldeamt (Regel 26*bis.*3 PCT) oder in der regionalen Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt wiederhergestellt werden (Regel 49*ter*.2 PCT).

Zu beachten ist dabei, dass das EPA als Anmeldeamt und als Bestimmungsamt die Wiederherstellung des Prioritätsrechts nur akzeptiert, wenn das Kriterium der "gebotenen Sorgfalt" (Regel 26*bis*.3 a) i) PCT) und Regel 49*ter*.2 a) i) PCT) dafür ausschlaggebend war. Ein Prioritätsrecht, das ein Anmeldeamt unter dem Kriterium der "Unabsichtlichkeit" wiederhergestellt hat, ist deshalb für das EPA als Bestimmungsamt wirkungslos (Regel 49*ter*.1 b) PCT).

3.6 Bezeichnung der Erfindung

Im Zusammenhang mit III, 7 ("Bezeichnung der Erfindung") ist zu berücksichtigen, dass die Bezeichnung den weniger strengen Erfordernissen der Regel 4.3 PCT und nicht denen von III, 7.1 und 7.2 entsprechen muss.

3.7 Unzulässige Angaben

Da gemäß Art. 21 (6) PCT unzulässige Angaben nicht unbedingt ausgelassen zu werden brauchen, muss die Anmeldung entsprechend geprüft werden, damit den Bestimmungen von III, 8 ("Unzulässige Angaben") entsprochen wird. Ist das EPA vom Internationalen Büro davon unterrichtet worden, dass in der veröffentlichten PCT-Anmeldung Angaben ausgelassen worden sind, so muss die Eingangsstelle darauf achten, dass die entsprechenden Angaben auch in der vom Anmelder übermittelten Übersetzung ausgelassen worden sind.

3.8 Anspruchsgebühr

Die Frist für die Entrichtung der in III, 9 genannten Anspruchsgebühr beträgt, wie in VII, 1.3 angegeben, 31 Monate nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag (Regel 162 (1)).

3.9 Zeichnungen

Die Bestimmungen von II, 5, die die Einreichung von Zeichnungen betreffen, sind mit den entsprechenden Vorschriften des PCT identisch, sodass keine zusätzliche Prüfung erforderlich ist.

3.10 Zusammenfassung

Die Zusammenfassung (siehe III, 10 ("Zusammenfassung")) ist in dem Exemplar der internationalen Anmeldung enthalten, das dem EPA übermittelt wird.

3.11 Benennungsgebühr

Die Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühr beträgt 31 Monate nach dem Anmeldetag oder, falls eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag, wenn die Frist nach Regel 39 (1) früher abgelaufen ist (Regel 159 (1) d)) (Näheres siehe III, 11.10). Wird die regionale Benennung aller Vertragsstaaten des EPÜ nach Eingang der internationalen Anmeldung beim EPA vor dem Zeitpunkt, zu dem mit der Bearbeitung oder Prüfung begonnen werden darf, zurückgenommen, so gilt die Euro-PCT-Anmeldung, soweit sie nach Art. 153 (2) als europäische Anmeldung gilt, als zurückgenommen.

Informationen zu den Erfordernissen für die Erstreckung einer Euro-PCT-Anmeldung auf Staaten, für die Erstreckungsabkommen mit der EPO in Kraft sind, siehe III, 12.

4. Bestimmungen des Kapitels IV ("Sonderbestimmungen")

4.1 Teilanmeldungen

Was IV, 1 ("Europäische Teilanmeldungen") anbelangt, so ist im PCT keine Vorschrift für die Einreichung von Teilanmeldungen enthalten. Für einen in einer früheren Euro-PCT-Anmeldung enthaltenen Gegenstand können eine oder mehrere europäische Teilanmeldungen eingereicht werden, allerdings erst dann, wenn die frühere Anmeldung beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt anhängig ist, d. h. wenn sie in die europäische Phase eingetreten ist (siehe IV, 1.1.1). Die Teilanmeldung muss in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung eingereicht werden (siehe IV, 1.3.3).

4.2 Sequenzprotokolle

Bezüglich der Einreichung von Sequenzprotokollen (siehe IV, 5 ("Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen")) sind die Regeln 5.2 und 13*ter* PCT maßgebend. Das EPA macht in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde (siehe E-IX, 3) von der Möglichkeit nach Regel 13*ter*.1 PCT Gebrauch, vom Anmelder gegebenenfalls die Einreichung des vorgeschriebenen Sequenzprotokolls in elektronischer Form gemäß WIPO-Standard ST.25 Nummer 39 ff. zu verlangen (siehe Art. 4 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.1 in Verbindung mit der dazugehörigen Mitteilung des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.2 (Nummer II)). Bei der Einreichung von Sequenzprotokollen auf eine Aufforderung nach Regel 13*ter*.1 PCT hin ist eine Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten (siehe Regel 13*ter*.1 c) PCT).

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, die in die regionale Phase vor dem EPA eintreten, wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb einer Frist von zwei Monaten ein Sequenzprotokoll gemäß WIPO-Standard ST.25 einzureichen und eine Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten, wenn ein solches Sequenzprotokoll dem EPA bei Ablauf der Frist für den Eintritt in die regionale Phase nicht vorliegt (siehe Regel 163 (3) und Regel 30 (3)). Regel 163 (3)

5. Bestimmungen des Kapitels VI ("Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung")

5.1 Veröffentlichung der internationalen Anmeldung

Die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung gemäß dem PCT tritt an die Stelle der in VI, 1 erwähnten Veröffentlichung, sofern die internationale Anmeldung in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht worden ist. Wird die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht, so veröffentlicht das EPA die vom Anmelder beigebrachte Übersetzung der internationalen Anmeldung; die Bestimmungen von VI, 1 sind, soweit sie zutreffen, auf solche Veröffentlichungen entsprechend anzuwenden. Art. 153 (3) Art. 153 (4)

5.2 Prüfungsantrag

Die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags, auf den in VI, 2 Bezug genommen wird, läuft vom Tag der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts gemäß Art. 21 PCT. Diese Frist läuft jedoch nicht vor der nach Regel 159 (1) f) maßgeblichen Frist ab (31 Monate nach dem Art. 153 (6) Art. 150 (2) Regel 159 (1) f)

Prioritätstag). Siehe hierzu auch VII, 1.3.

5.3 Ergänzende europäische Recherche

Regel 70 (2)

Muss für eine internationale Anmeldung, die als europäische Patentanmeldung gilt, ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden, so hat der Anmelder Anspruch auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) (siehe VI, 2.3, zweiter Absatz und J 8/83, ABl. 4/1985, 102).

6. Gebührenermäßigung und -erstattung bei internationalen (PCT-) Anmeldungen

Siehe XI, 9.3 und 10.2.

KAPITEL VIII

SPRACHEN

1. Vorschriften in Bezug auf die Verfahrenssprache

1.1 Zugelassene Sprachen; Frist für die Einreichung der Übersetzung der Anmeldung

Europäische Patentanmeldungen können in jeder Sprache eingereicht werden. Für Anmeldungen, die nicht in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch und Französisch) eingereicht werden, ist jedoch innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag (Regel 6 (1)) eine Übersetzung in Deutsch, Englisch oder Französisch einzureichen. Diese Übersetzung kann später mit der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung in Übereinstimmung gebracht werden (siehe aber VIII, 6.2). Wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, kommt das unter III, 14 erläuterte Verfahren zur Anwendung.

Art. 14 (1)
Art. 14 (2)
Regel 6 (1)
Art. 90 (3)

Wird die Beschreibung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht (siehe II, 4.1.3.1) und ist diese früher eingereichte Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst, muss der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag ebenfalls eine Übersetzung in einer dieser Sprachen einreichen. Wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, kommt das in III, 14 erläuterte Verfahren zur Anwendung.

Regel 40 (3)

Die Verwendung einer Nichtamtssprache qualifiziert die Anmeldung allerdings nicht automatisch für eine Ermäßigung der Anmeldegebühr. Dies ist nur unter bestimmten Umständen möglich (siehe XI, 9.2.1 und 9.2.2).

1.2 Verfahrenssprache

Die Sprache (Deutsch, Englisch oder Französisch), in der die Anmeldung eingereicht wird oder in die sie später übersetzt wird, stellt die "Verfahrenssprache" dar. Änderungen der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents müssen in der Verfahrenssprache eingereicht werden. Diese Sprache wird auch vom EPA im schriftlichen Verfahren verwendet. (Die Frage der Schriftstücke, die nicht in der richtigen Sprache eingereicht werden, wird in VIII, 4 behandelt.)

Art. 14 (3)
Regel 3 (2)

1.3 Europäische Teilanmeldungen; Anmeldungen nach Art. 61

Eine europäische Teilanmeldung muss in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung eingereicht werden. Die Einreichung in einer anderen Sprache ist nicht zulässig: selbst wenn die Stammanmeldung in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch eingereicht und später übersetzt wurde, kann der Anmelder bei der Einreichung der Teilanmeldung nicht von dieser Nichtamtssprache Gebrauch machen. Gleiches gilt für die Einreichung einer neuen europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 61 (1) b).

Regel 36 (2)
Art. 61 (2)

2. Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren

Im schriftlichen Verfahren vor dem EPA kann jeder Beteiligte sich jeder Amtssprache des EPA bedienen. Das EPA führt dieses Verfahren allerdings stets in der Verfahrenssprache im Sinn des Art. 14 (3). Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem

Regel 3 (1)
Art. 14 (3)
Art. 14 (4)
Regel 6 (2)

Vertragsstaat, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können auch fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache dieses Vertragsstaats einreichen. So kann z. B. ein Anmelder aus Italien oder aus der Schweiz die Antwort auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung nach Art. 94 (3) auf Italienisch einreichen. Von diesem Schriftstück ist eine Übersetzung in einer Amtssprache des EPA einzureichen (Regel 6 (2)). Die Übersetzung kann unabhängig von der Verfahrenssprache in jeder Amtssprache des EPA vorgelegt werden.

In der Regel beträgt die Frist für die Einreichung dieser Übersetzung einen Monat nach Einreichung des Schriftstücks; falls es sich jedoch um einen Einspruch, eine Beschwerde oder einen Überprüfungsantrag (Art. 112a)) handelt, verlängert sich diese Frist bis zum Ende der Einspruchs- oder der Beschwerdefrist bzw. der Frist für den Überprüfungsantrag, wenn diese Frist später abläuft.

3. Als Beweismittel zu verwendende Unterlagen

Regel 3 (3)

Schriftstücke, die als Beweismittel verwendet werden sollen, können in jeder Sprache eingereicht werden. Dies gilt bei allen Verfahren vor dem EPA, insbesondere für Veröffentlichungen (beispielsweise für einen Auszug aus einer russischen Zeitschrift, der von einem Einsprechenden als Nachweis für mangelnde Neuheit oder für fehlende erfinderische Tätigkeit angeführt wird). Die Abteilung, die den Fall behandelt, kann jedoch eine Übersetzung in eine Amtssprache des EPA nach Wahl der Person, die das Schriftstück einreicht, verlangen. Reicht der Anmelder das Schriftstück im Verfahren vor der Erteilung ein, so wird das EPA eine Übersetzung verlangen, sofern die Prüfer die betreffende Sprache nicht vollkommen beherrschen. In den meisten Fällen werden solche Schriftstücke jedoch bei Einspruchsverfahren eingereicht, sodass in der Regel eine Übersetzung erforderlich sein wird. Die betreffende Abteilung kann verlangen, dass diese Übersetzung innerhalb einer bestimmten Frist eingereicht wird. Diese ist von Fall zu Fall festzulegen. Die eingeräumte Frist hängt von der jeweiligen Sprache und dem Umfang des zu übersetzenden Schriftstücks ab, wobei die Bestimmungen der Regel 132 zu beachten sind (mindestens zwei und maximal vier Monate, in Ausnahmefällen maximal sechs Monate). Wird die Übersetzung nicht innerhalb der angegebenen Frist eingereicht, so braucht das EPA das betreffende Schriftstück nicht zu berücksichtigen.

4. In der falschen Sprache eingereichte Schriftstücke

4.1 Unterlagen der europäischen Patentanmeldung

Art. 78 (1)

Wie in VIII, 1.1 erläutert, können alle Unterlagen einer europäischen Anmeldung (d. h. die in II, 4.1 aufgeführten Unterlagen sowie die Patentansprüche und etwaige Erläuterungen in den Zeichnungen, sofern am Anmeldetag vorhanden) in jeder beliebigen Sprache eingereicht werden. Es kann daher nicht vorkommen, dass diese Unterlagen in der falschen Sprache eingereicht werden, vorausgesetzt, alle Schriftstücke sind in derselben Sprache abgefasst und liegen am Anmeldetag vor.

Teilanmeldungen und Anmeldungen nach Art. 61 (1) b) müssen hingegen in der Verfahrenssprache der Stammanmeldung eingereicht werden, zu der sie gehören (siehe IV, 1.3.3).

4.2 Andere Unterlagen

Werden andere Schriftstücke, die nicht zur Anmeldung gehören (beispielsweise ein Schreiben des Anmelders zur Beantwortung einer Aufforderung gemäß Art. 94 (3), nicht in einer der vorgeschriebenen Sprachen eingereicht, oder wird, wenn von Art. 14 (4) Gebrauch gemacht wurde, die erforderliche Übersetzung nicht rechtzeitig vorgelegt, so gelten sie als nicht eingegangen. Die Person, die das Schriftstück eingereicht hat, ist dementsprechend vom EPA zu unterrichten. Bei Begleitschreiben in Zusammenhang mit der Vornahme einer fristwahrenden Verfahrenshandlung (z. B. Übersendung der Erfindernennung, beglaubigte Abschrift der als Priorität in Anspruch genommenen früheren Anmeldung oder deren Übersetzung in einer der Amtssprachen gemäß Regel 53 (3)) gilt Folgendes: Ist die europäische Anmeldenummer angegeben, so wird das Schriftstück dieser Anmeldung zugeordnet und die Verfahrenshandlung anerkannt. Der weitere Inhalt des Begleitschreibens bleibt jedoch unberücksichtigt. Zur Unterzeichnung von Begleitschreiben siehe IX, 3.1.

Art. 14 (4)
Regel 3 (1), (2)

Gemäß Art. 115 kann nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung jeder Dritte schriftlich Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erheben. Diese schriftlichen Einwendungen sind in Deutsch, Englisch oder Französisch einzureichen. Andernfalls gelten sie nicht als eingegangen.

Art. 115
Regel 114 (1)

Das nicht in der vorgeschriebenen Sprache eingereichte Schriftstück wird, auch wenn es nicht als eingegangen gilt, Teil der Akte und somit gemäß Art. 128 (4) der Öffentlichkeit zugänglich. Einwendungen Dritter und Einspruchsschriftsätze werden dem Anmelder bzw. Patentinhaber auch dann mitgeteilt, wenn sie nicht in der vorgeschriebenen Sprache eingereicht wurden und daher als nicht eingereicht gelten (siehe Art. 14 (4) und Regel 3 (1) bezüglich der Einspruchsschrift oder Art. 14 (4) und Regel 114 (1) bezüglich der Einwendungen Dritter). (Zu den Rechtsfolgen bei Einspruchsschriftsätzen und Beitrittserklärungen des vermeintlichen Patentverletzers in nicht vorgeschriebener Sprache, siehe D-IV, 1.2.1 v)).

Art. 128 (4)
Art. 14 (4)

5. Übersetzung der Prioritätsunterlagen

Diese Frage wird in III, 6.8 und 6.10 sowie in C-V, 3.4 und in D-VII, 2 behandelt.

6. Verbindliche Fassung

6.1 Allgemeines

Der Wortlaut einer Patentanmeldung oder eines Patents in der Verfahrenssprache stellt die verbindliche Fassung dar. Daraus folgt, dass die in Art. 14 (6) vorgeschriebene Übersetzung der Patentansprüche in der Patentschrift nur zur Unterrichtung dient.

Art. 70 (1)

6.2 Übereinstimmung der Übersetzung mit dem ursprünglichen Text

Hat der Anmelder die Anmeldung nach Art. 14 (2) in einer Nichtamtssprache eingereicht oder wurde die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte, in einer Nichtamtssprache abgefasste Anmeldung eingereicht (siehe II, 4.1.3.1) und erhebt sich die Frage, ob eine vom Anmelder oder Patentinhaber vorgeschlagene Änderung über den Inhalt des Patents oder der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht und folglich gegen Art. 123 (2) verstößt, sollte das EPA in der Regel bei Fehlen eines Gegenbeweises

Regel 7
Art. 70 (2)
Art. 14 (2)

unterstellen, dass die ursprüngliche Übersetzung ins Deutsche, Englische oder Französische mit dem Text in der ursprünglichen Sprache, bei der es sich um jede beliebige Sprache (z. B. Japanisch) handeln kann, übereinstimmt. Diese Frage wird jedoch anhand des ursprünglichen Textes geklärt. Gleichermaßen ist zur Anwendung des Art. 54 (3) der ursprüngliche Text für den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung maßgeblich (siehe C-IV, 7.1). Eine fehlerhafte Übersetzung aus der ursprünglichen Sprache der Anmeldung darf jederzeit während des Verfahrens vor dem EPA, d. h. während des Verfahrens vor der Erteilung und auch während des Einspruchsverfahrens mit der ursprünglichen Sprache in Einklang gebracht werden. Änderungen während eines Einspruchsverfahrens zur Anpassung der Übersetzung an den ursprünglichen Text dürfen aber nicht zugelassen werden, wenn sie gegen Art. 123 (3) verstoßen, d. h. wenn es sich um eine Änderung der Patentansprüche des Patents handelt, durch die der Schutzbereich erweitert wird.

7. Beglaubigung von Übersetzungen

Regel 5

Das EPA ist befugt, innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist die Einreichung einer Beglaubigung darüber zu verlangen, dass die eingereichte Übersetzung mit dem Urtext übereinstimmt. Ob von dieser Befugnis Gebrauch gemacht wird, ist von Fall zu Fall zu entscheiden, und sie ist nur dann auszuüben, wenn der betreffende Bedienstete ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Übersetzung hat. Die Beglaubigung kann entweder von der Person, die die Übersetzung angefertigt hat, oder von einer anderen zuständigen Person verlangt werden. Wird die Beglaubigung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Schriftstück als nicht eingegangen, sofern im EPÜ nichts anderes bestimmt ist. In Bezug auf diesen teilweisen Rechtsverlust kann die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragt werden.

Regel 71 (3)

Für die in Regel 71 (3) vorgesehene Übersetzung der Patentansprüche in die beiden anderen Amtssprachen ist grundsätzlich keine Beglaubigung erforderlich.

8. Abweichungen von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren

Regel 4

Abweichungen dieser Art werden in E-V behandelt.

KAPITEL IX

GEMEINSAME VORSCHRIFTEN

1. Vertretung

1.1 Vertretung durch einen zugelassenen Vertreter

Vorbehaltlich des folgenden Satzes ist niemand verpflichtet, sich in den Verfahren vor dem EPA durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen; dies gilt für alle Beteiligten an solchen Verfahren, z. B. Anmelder, Patentinhaber, Einsprechende. Ein Beteiligter (eine natürliche oder juristische Person), der weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat, muss durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein; der Beteiligte muss in allen Verfahren (mit Ausnahme der Einreichung der Anmeldung einschließlich aller Handlungen, die zur Zuerkennung eines Anmeldetags führen) durch diesen zugelassenen Vertreter handeln. Unter "vertreten sein" ist eine ordnungsgemäße Vertretung zu verstehen, zu der nicht nur die Anzeige über die Bestellung eines Vertreters, sondern gegebenenfalls auch die Einreichung einer Vollmacht für den bestellten Vertreter gehört (siehe hierzu IX, 1.5). Genügt ein Einsprechender, der Verfahrensbeteiligter ist und weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat, dem Erfordernis nach Art. 133 (2) im Laufe des Einspruchsverfahrens nicht mehr (z. B. wenn der Vertreter die Vertretung niederlegt oder der bestellte Vertreter von der Liste der zugelassenen Vertreter gestrichen wird), so wird er aufgefordert, einen neuen Vertreter zu bestellen. Unabhängig davon, ob er dieser Aufforderung nachkommt, sind ihm der Tag und der Ort einer etwaigen mündlichen Verhandlung mitzuteilen. Er muss allerdings darauf aufmerksam gemacht werden, dass er, falls er selbst daran teilnimmt, nicht berechtigt ist, vor der Abteilung zu handeln.

Art. 133 (1)
Art. 90 (3)
Art. 133 (2)
Regel 152

1.2 Vertretung durch einen Angestellten

Beteiligte, die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat haben, sind nicht verpflichtet, sich in Verfahren vor dem EPA durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen. Sie können jedoch unabhängig davon, ob sie eine natürliche oder juristische Person sind, durch einen ihrer Angestellten handeln, der kein zugelassener Vertreter zu sein braucht, aber einer Vollmacht bedarf. Wenn ein solcher Beteiligter jedoch vor dem EPA vertreten werden will, kann diese Vertretung nur durch einen zugelassenen Vertreter wahrgenommen werden. Der Beteiligte kann auch unmittelbar dem EPA gegenüber handeln, selbst wenn er sonst durch einen Angestellten oder einen zugelassenen Vertreter handelt. Wenn der Beteiligte und sein Vertreter widersprüchliche Angaben machen, werden sie jeweils von der Handlung des anderen in Kenntnis gesetzt.

Art. 133 (3)
Art. 134 (1)
Regel 152

1.3 Gemeinsamer Vertreter

Gemeinsame Anmelder, gemeinsame Patentinhaber und mehrere Personen, die gemeinsam einen Einspruch oder einen Antrag auf Beitritt einreichen, können nur durch einen gemeinsamen Vertreter handeln. Ist im Antrag auf Erteilung des europäischen Patents, im Einspruch oder im Antrag auf Beitritt kein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, so gilt der Beteiligte, der im betreffenden Schriftstück als Erster genannt ist, als gemeinsamer Vertreter. Dieser kann somit eine juristische Person sein. Ist einer der Beteiligten jedoch verpflichtet, einen zugelassenen Vertreter zu bestellen, so gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter, sofern nicht der im Schriftstück als Erster genannte Beteiligte einen zugelassenen

Art. 133 (4)
Regel 151 (1)

Vertreter bestellt hat. Erfolgt im Laufe des Verfahrens ein Rechtsübergang auf mehrere Personen und haben diese Personen keinen gemeinsamen Vertreter bezeichnet, so sind die vorstehenden Bestimmungen entsprechend anzuwenden. Ist eine entsprechende Anwendung nicht möglich, so fordert das EPA die genannten Personen auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, so bestimmt das EPA den gemeinsamen Vertreter.

Voraussetzung für die Anwendung der Regel 151 ist, dass jeder Beteiligte oder dessen ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter das für seine Beteiligung maßgebliche Schriftstück (Erteilungsantrag, Einspruch usw.) unterzeichnet hat (siehe auch III, 4.2.2 und IX, 3.2 und 3.4). Ohne eine derartige Unterschrift kann eine Person nicht ordnungsgemäß am Verfahren beteiligt und daher auch nicht durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten werden.

1.4 Liste der zugelassenen Vertreter; Rechtsanwälte

Art. 134 (1)
Art. 134 (8)

Die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen und der einer juristischen Person gleichgestellten Gesellschaften kann nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden, die in einer beim EPA geführten Liste eingetragen sind. Die Vertretung kann aber wie von einem zugelassenen Vertreter auch von jedem Rechtsanwalt, der in einem Vertragsstaat zugelassen ist und seinen Geschäftssitz in diesem Staat hat, in dem Umfang wahrgenommen werden, in dem er in diesem Staat die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens ausüben kann.

1.5 Unterzeichnete Vollmacht

Regel 152

Die Vertreter vor dem EPA haben auf Verlangen innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist eine unterzeichnete Vollmacht (siehe IX, 3.2) einzureichen. Ist den Erfordernissen des Art. 133 (2) nicht entsprochen worden, so wird für die Anzeige über die Bestellung eines Vertreters und gegebenenfalls die Einreichung der Vollmacht dieselbe Frist gesetzt. Zugelassene Vertreter, die sich als solche zu erkennen geben, müssen nur noch in bestimmten Fällen eine unterzeichnete Vollmacht einreichen (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, L.1). Hingegen müssen nach Art. 134 (8) vertretungsberechtigte Rechtsanwälte sowie Angestellte, die für einen Anmelder gemäß Art. 133 (3) Satz 1 handeln und keine zugelassenen Vertreter sind, eine unterzeichnete Vollmacht einreichen; in Euro-PCT-Verfahren ist auch für diesen Personenkreis die Einreichung einer unterzeichneten Vollmacht nicht erforderlich, falls sie bereits beim EPA als Anmeldeamt eine Vollmacht eingereicht haben, die sich ausdrücklich auch auf die durch das EPÜ geschaffenen Verfahren erstreckt.

Die Vollmacht kann auch vom Anmelder eingereicht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Anmelder vertreten sein muss, da die Erfüllung der Verpflichtung, ordnungsgemäß vertreten zu sein, noch nicht zu den Handlungen gehört, die der Vertretung gemäß Art. 133 (2) unterliegen.

Eine Vollmacht bleibt gültig, bis ihr Erlöschen dem EPA angezeigt wird. Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tod des Vollmachtgebers, sofern sie nichts anderes bestimmt.

1.6 Allgemeine Vollmacht

Eine Vollmacht kann sich auf mehr als eine Anmeldung bzw. auf mehr als ein Patent erstrecken. Es kann auch eine allgemeine Vollmacht eingereicht werden, die einen Vertreter zur Vertretung in allen Patentangelegenheiten des Beteiligten bevollmächtigt. Ein entsprechendes Verfahren gilt für den Widerruf einer Vollmacht. Art. 133 (2) Regel 152 (2), (4), (7), (8), (9)

1.7 Aufforderung zur Einreichung einer Vollmacht

Wird dem EPA die Bestellung eines nach Art. 134 (8) vertretungsberechtigten Rechtsanwalts oder eines Angestellten, der für Anmelder gemäß Art. 133 (3) Satz 1 handelt und kein zugelassener Vertreter ist, ohne Einreichung der Vollmacht angezeigt, so wird der Vertreter aufgefordert, die Vollmacht innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist einzureichen. Hat ein Beteiligter, der weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat, den Erfordernissen des Art. 133 (2) nicht entsprochen (siehe IX, 1.1), so wird die Aufforderung an den Beteiligten gerichtet. Für die Anzeige über die Bestellung eines Vertreters und gegebenenfalls die Einreichung der Vollmacht wird dieselbe Frist gesetzt. Die Frist kann auf Antrag des Vertreters bzw. des Beteiligten gemäß Regel 132 verlängert werden (siehe E-VIII, 1.6). Wird die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten, unbeschadet anderer im EPÜ vorgesehener Rechtsfolgen, die vom Vertreter für den Beteiligten vorgenommenen Handlungen mit Ausnahme der Einreichung der Anmeldung als nicht erfolgt. Der Beteiligte wird hiervon unterrichtet. Regel 152 (2) Regel 132 Regel 152 (6)

2. Form der Unterlagen

2.1 Unterlagen der europäischen Patentanmeldung

Die Formerfordernisse, denen die Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung, also Antrag, Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung, genügen müssen, sind in Regel 49 und in Bezug auf die Zeichnungen in Regel 46 aufgeführt. Der Präsident des EPA kann weitere besondere formale und technische Erfordernisse für die Einreichung von Unterlagen festlegen, insbesondere für die Einreichung von Unterlagen durch technische Einrichtungen (Regel 2 (1)). Hinweise für die Erstellung OCR-lesbarer Anmeldungsunterlagen wurden im ABl. 1-2/1993, 59 veröffentlicht. Die besonderen Erfordernisse in Bezug auf Zeichnungen sind im Kapitel X dargelegt. Dieses Kapitel sollte jedoch auch in Bezug auf die anderen genannten Unterlagen eingesehen werden, weil die darin enthaltenen Bemerkungen zu Regel 49 allgemein gültig sind. Hier braucht lediglich auf Regel 49 (7) hingewiesen zu werden, wo Folgendes vorgesehen ist: "Auf jedem Blatt der Beschreibung und der Patentansprüche soll jede fünfte Zeile nummeriert sein. Die Zahlen sind an der linken Seite, rechts vom Rand anzubringen."

2.2 Schriftstücke, die Unterlagen ersetzen, und Übersetzungen

Für Schriftstücke, die Unterlagen ersetzen, und für Übersetzungen von nach Art. 14 (2) oder Regel 40 (3) eingereichten Unterlagen in eine Amtssprache gelten die gleichen Erfordernisse wie für die Unterlagen der Anmeldung. Regel 49 (1) Regel 50 (1)

2.3 Andere Unterlagen

Andere Unterlagen als die in den vorigen Absätzen genannten sollen mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein, und auf jedem Blatt ist links ein etwa 2,5 cm breiter Rand frei zu lassen. Regel 50 (2)

2.4 Stückzahl

Von Unterlagen, die sich auf mehrere Anmeldungen oder Patente beziehen (z. B. allgemeine Vollmachten) oder mehreren Beteiligten übermittelt werden müssen, ist nur ein Exemplar einzureichen. Von den Begleitschreiben zu diesen Unterlagen (insbesondere von Form 1038) muss jedoch für jede Akte, auf die sich die Unterlagen beziehen, ein Exemplar eingereicht werden.

So muss der Anmelder z. B. bei zwei verschiedenen Anmeldungen mit einem gemeinsamen Prioritätsanspruch nur ein Exemplar des Prioritätsbelegs einreichen, diesem Exemplar ist aber für jede der Anmeldungen ein Begleitschreiben beizufügen (vorzugsweise zwei Exemplare von Form 1038). Jedes Schreiben bzw. Formblatt muss ordnungsgemäß unterzeichnet und mit der Nummer derjenigen Anmeldung versehen sein, für die der Prioritätsbeleg eingereicht wird (siehe auch IX, 3.1).

2.5 Nachreichung von Unterlagen

Regel 2 (1)

Nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung können Unterlagen im Sinne von Regel 50 durch unmittelbare Übergabe, per Post oder - mit Ausnahme von Vollmachten und Prioritätsbelegen - per Fax bei den Annahmestellen des EPA eingereicht werden (siehe II, 1.2). Die Einreichung solcher Unterlagen auf Diskette, durch Teletex, per E-Mail, telegrafisch, fernschriftlich oder durch ähnliche Verfahren (siehe auch Mitteilung vom 12. September 2000 zur Korrespondenz mit dem Amt E-Mail, ABl. 10/2000, 458) ist nicht möglich. Werden Unterlagen zu europäischen Patentanmeldungen per Fax eingereicht, so ist auf Aufforderung des EPA innerhalb einer Frist von zwei Monaten ein Schriftstück (Bestätigungsschreiben) nachzureichen, das den Inhalt der auf diese Weise übermittelten Unterlagen wiedergibt und der Ausführungsordnung zum EPÜ entspricht. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so gilt das Fax als nicht eingegangen (vgl. Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.3).

Das EPA verlangt regelmäßig ein Bestätigungsschreiben, wenn die Qualität der übermittelten Unterlagen mangelhaft ist.

Art. 14 (4)
Regel 6 (2)

Macht ein Beteiligter bei einem Fax von der durch Art. 14 (4) eröffneten Möglichkeit Gebrauch, so ist das nachzureichende Schriftstück in der Sprache des Fax einzureichen. Damit gilt das Schriftstück als am Tag des Eingangs des Fax eingegangen. Die Frist der Regel 6 (2) zur Einreichung der in Art. 14 (4) vorgeschriebenen Übersetzung des Schriftstücks beginnt mit dem Tag, der auf den Tag des Eingangs des Fax folgt.

Zur Nachreichung von Unterlagen in elektronischer Form - online oder auf elektronischen Datenträgern - siehe auch II, 1.3, 2. Absatz.

3. Unterzeichnung der Schriftstücke

3.1 Nach der europäischen Patentanmeldung eingereichte Unterlagen

Regel 50 (3)
Art. 133

Die nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung eingereichten Schriftstücke sind von der zuständigen Person zu unterzeichnen, soweit es sich nicht um Anlagen handelt. Im europäischen Patenterteilungsverfahren kann nur der Anmelder oder sein Vertreter nach den Grundsätzen des Art. 133 handeln. Schriftstücke, die nach

Einreichung der europäischen Patentanmeldung eingereicht werden, können deshalb nur von diesen Personen wirksam unterzeichnet werden.

Dokumente wie z. B. der Prioritätsbeleg oder dessen Übersetzung müssen mit einem gesonderten Begleitschreiben oder zumindest mit einem Vermerk auf dem Dokument selbst, dass es an das EPA gerichtet ist, jeweils mit der ordnungsgemäßen Unterschrift einer zum Handeln vor dem EPA berechtigten Person eingereicht werden. Dies gilt beispielsweise auch für die Vorlage der Erfindernennung, wenn diese von einem Anmelder unterzeichnet worden ist, der weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ hat. Wegen der Vollmacht siehe IX, 1.5. Die Unterschrift des Berechtigten als Bestätigung der Vornahme einer schriftlichen Verfahrenshandlung dient der Klärung der Verfahrenslage. Sie ermöglicht eine Feststellung, ob die Verfahrenshandlung wirksam vorgenommen ist und verhindert auch die Umgehung der Vorschriften über die notwendige Vertretung. Als gesondertes Begleitschreiben kann auch das Formblatt 1038 (Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen) verwendet werden. Für jede Akte muss ein gesondertes Formblatt verwendet werden (siehe Mitteilung des EPA, ABl. 1-2/1991, 64). Gleiches gilt, wenn der Anmelder anstelle von Form 1038 ein Begleitschreiben mit dem betreffenden Dokument einreicht (siehe auch IX, 2.4). Im Falle der elektronischen Einreichung können mehrere Dokumente zu einer Akte einem einzigen Formblatt 1038E beigefügt werden.

Ist ein Schriftstück, das kein Dokument im Sinn von IX, 3.2 darstellt, nicht unterzeichnet, so fordert das EPA den Beteiligten auf, das Schriftstück innerhalb einer vorgeschriebenen Frist zu unterzeichnen. Dies gilt auch dann, wenn das betreffende Schriftstück die Unterschrift einer nicht berechtigten Person (beispielsweise der Sekretärin eines bevollmächtigten Vertreters) trägt. In diesem Fall wird zwecks Wahrung der laufenden Fristen der Mangel der Unterschrift dem Fehlen der Unterschrift einer berechtigten Person gleichgesetzt. Wird das Schriftstück rechtzeitig unterzeichnet, so behält es den ursprünglichen Tag des Eingangs; andernfalls gilt das Schriftstück als nicht eingegangen. Ebenso müssen elektronisch eingereichte Dokumente von einer berechtigten Person unterzeichnet werden, auch wenn sie mithilfe einer Smartcard übermittelt werden können, die auf eine andere Person ausgestellt ist. Siehe auch nachstehend IX, 3.2. Regel 50 (3)

3.2 Unterlagen der europäischen Patentanmeldung

Neben den in IX, 3.1 genannten Schriftstücken müssen bestimmte, Teile der Anmeldung bildende Dokumente unterzeichnet werden. Dazu gehören der Antrag auf Patenterteilung, die Erfindernennung und gegebenenfalls die Vollmacht für einen Vertreter. Bei der elektronischen Einreichung einer europäischen Patentanmeldung kann für die Unterzeichnung der genannten Unterlagen eine Faksimileabbildung der Unterschrift des Unterzeichnenden, eine Zeichenkette oder eine fortgeschrittene elektronische Signatur verwendet werden (Art. 6 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.4).

Mit Ausnahme der Vollmacht für den Vertreter können die Unterlagen statt durch den Anmelder durch einen zugelassenen Vertreter unterzeichnet werden.

3.3 Form der Unterschrift

Verwendet ein Beteiligter Namensstempel, so ist sowohl im Falle natürlicher als auch im Falle juristischer Personen außerdem eine

persönliche Unterschrift erforderlich. Initialen oder sonstige Abkürzungen werden nicht als Unterschrift akzeptiert. Ist der Beteiligte eine juristische Person, so kann das Schriftstück im Allgemeinen von jeder Person unterschrieben werden, die angibt, dass sie für diese juristische Person unterschreibt. Die Befugnis einer Person, für eine juristische Person zu unterschreiben, wird vom EPA nur dann nachgeprüft, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die unterzeichnende Person nicht dazu befugt ist; in diesem Fall ist ein Nachweis für die Unterschriftsberechtigung zu verlangen.

Bei Einreichung eines Dokuments per Fax wird die bildliche Wiedergabe der Unterschrift der einreichenden Person auf dem Fax als ausreichend erachtet. Aus der Unterzeichnung muss der Name und die Stellung dieser Person eindeutig hervorgehen (vgl. Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.3).

3.4 Gemeinsame Anmelder

Regel 151 (1)

Bei mehreren Anmeldern (siehe IX, 1.3) muss jeder Anmelder oder sein Vertreter den Erteilungsantrag und gegebenenfalls die Bestellung des gemeinsamen Vertreters unterzeichnen. Dies gilt auch, wenn einer der Anmelder nach Regel 151 (1) Satz 1 als gemeinsamer Vertreter gilt. Der gemeinsame Vertreter kann jedoch die Erfindernennung und alle nach Regel 50 (3) nach Einreichung der Anmeldung einzureichenden Schriftstücke unterzeichnen. Vollmachten im Namen mehrerer Anmelder müssen von allen Anmeldern unterzeichnet werden.

KAPITEL X

ZEICHNUNGEN

In diesem Kapitel der Richtlinien wird auf die Erfordernisse eingegangen, denen Zeichnungen gerecht werden müssen, die in der Anmeldung oder im Patent enthalten sind. Die Anmerkungen zu den Bestimmungen der Regel 49 beziehen sich jedoch ganz allgemein auf die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung sowie auf Schriftstücke, die sie ersetzen. Regel 49 Regel 50

1. Grafische Darstellungen, die als Zeichnungen gelten

1.1 Technische Zeichnungen

Als Zeichnungen im Sinne des EPÜ gelten technische Zeichnungen aller Art, beispielsweise Perspektivansichten, auseinander gezogene Darstellungen, Querschnitte und Schnittzeichnungen, Einzelzeichnungen mit verändertem Maßstab usw. Als Zeichnungen gelten auch "Flussdiagramme und Diagramme", wobei diese Bezeichnungen schematische Darstellungen von Funktionsabläufen und grafische Darstellungen eines bestimmten Phänomens unter Wiedergabe der zwischen zwei oder mehreren Größen bestehenden Beziehungen umfassen. Regel 46 (3)

Es gibt auch graphische Darstellungen, die in die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zusammenfassung einbezogen werden können und die nicht denselben Erfordernissen wie die Zeichnungen unterliegen. Es handelt sich hierbei um chemische oder mathematische Formeln und um Tabellen. Sie werden in X, 11 behandelt. Sie können aber auch als Zeichnungen vorgelegt werden, wobei sie dann allerdings den gleichen Erfordernissen unterliegen wie die Zeichnungen. Regel 49 (9)

1.2 Fotografien

Im EPÜ sind Fotografien nicht ausdrücklich vorgesehen; sie sind jedoch zulässig, wenn das, was gezeigt werden soll, nicht zeichnerisch dargestellt werden kann, und wenn sie schwarzweiß sind, unmittelbar vervielfältigt werden können und die Anforderungen an Zeichnungen (z. B. Papiergröße, Ränder) erfüllen. Farbfotografien werden nicht akzeptiert.

2. Form der Zeichnungen

2.1 Zusammenstellung der Zeichnungen

Alle Zeichnungen müssen auf den eigens für diesen Zweck vorgesehenen Zeichnungsblättern zusammengestellt werden und dürfen auf keinen Fall in die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zusammenfassung einbezogen werden, selbst wenn diese Texte oben auf der Seite enden oder genügend Platz bleibt; dies gilt auch für den Fall, dass es sich nur um eine einzige Abbildung handelt. Regel 49 (9)

2.2 Reproduzierbarkeit der Zeichnungen

Nach Regel 49 (2) sind die Zeichnungen in einer Form einzureichen, die gewährleistet, dass eine elektronische sowie eine unmittelbare Vervielfältigung durch Scanning, Fotografie, elektrostatisches Verfahren, Foto-Offsetdruck und Mikroverfilmung in einer unbeschränkten Stückzahl vorgenommen werden kann. Regel 49 (2)

2.3 Abbildung, die dem Text der Zusammenfassung beiliegt

Hinsichtlich der Abbildung oder im Ausnahmefall der Abbildungen, die dem Text der Zusammenfassung beiliegen müssen, wenn die europäische Patentanmeldung Zeichnungen enthält, wird auf III, 10.3 und B-XI, 3 vi) und 4 verwiesen. Bei der Abbildung bzw. den Abbildungen, die die Zusammenfassung veranschaulichen, muss es sich um die im Hinblick auf die Erfindung repräsentativste Abbildung bzw. Abbildungen der Zeichnungen handeln, die der Anmeldung beiliegen. Es ist somit nicht zulässig, für die Zusammenfassung eine besondere Abbildung zu erstellen, die sich von den übrigen Abbildungen der Anmeldung unterscheidet.

3. Erfordernisse für das verwendete Papier

Regel 49 (3)

Die Zeichnungen sind auf Blättern aus biegsamem, festem, weißem, glattem, mattem und widerstandsfähigem Papier im Format A4 (29,7 cm x 21 cm) einzureichen (empfohlenes Papiergewicht: 80 - 120 g/m^2; siehe ABl. 1-2/1994, 74).

Regel 49 (2)

Die Blätter müssen glatt und knitterfrei sein. Sie dürfen nicht gefaltet sein und sind einseitig zu beschriften. Die Verwendung von Karton ist nicht zulässig.

Regel 49 (12)

Jedes Blatt muss weitgehend frei von Radierstellen und frei von Änderungen sein. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn der verbindliche Text dadurch nicht in Frage gestellt wird und die Voraussetzungen für eine gute Vervielfältigung nicht gefährdet sind.

Vorgenommene Berichtigungen müssen beständig sein, damit keine Unklarheiten auftreten. Die Berichtigungen sind auf allen Exemplaren der Anmeldung vorzunehmen. Spezielle Korrekturmittel, wie beispielsweise Deckweiß, sind zulässig, sofern sie unauslöschlich sind und den anderen Erfordernissen der Regel 49 (12) entsprechen.

Regel 49 (4)

Alle Blätter müssen so miteinander verbunden sein, dass sie leicht gewendet sowie leicht entfernt und wieder miteinander verbunden werden können.

Eine dauerhafte Befestigung (z. B. mit Ösen) ist nicht zulässig. Zulässig ist lediglich die Verwendung von Mitteln für eine vorübergehende Befestigung (wie Heftklammern, Büroklammern usw.), die lediglich geringfügige Spuren am Rand hinterlassen.

4. Form der Zeichnungsblätter

4.1 Benutzbare Fläche der Blätter

Regel 46 (1)

Auf Blättern, die Zeichnungen enthalten, darf die benutzte Fläche 26,2 cm x 17 cm nicht überschreiten. Die Blätter dürfen keine Umrahmungen um die benutzbare oder benutzte Fläche aufweisen. Die Mindestränder sind folgende: Oberer Rand: 2,5 cm, linker Seitenrand: 2,5 cm, rechter Seitenrand: 1,5 cm, unterer Rand: 1 cm.

4.2 Nummerierung der Zeichnungsblätter

Regel 49 (6)

Alle Blätter der europäischen Patentanmeldung sind fortlaufend mit arabischen Zahlen zu nummerieren. Die Blattzahlen sind oben zentriert, aber nicht auf dem oberen Rand anzubringen.

Die Nummerierung der Zeichnungsblätter muss innerhalb der maximal nutzbaren Fläche, die in Regel 46 (1) festgelegt ist, vorgenommen werden. Es ist jedoch zulässig, die Blattzahl nicht in der Mitte anzubringen, sondern nach rechts zu verschieben, falls eine Zeichnung zu nahe an die Mitte des Randes der benutzten Fläche heranreicht. Die Nummerierung der Zeichnungsblätter sollte sich klar unterscheiden von den Bezugszeichen, z. B. größer sein als diese. Regel 46 (1)

Nach Regel 49 (6) sind alle Blätter der europäischen Patentanmeldung fortlaufend zu nummerieren. Nach Regel 49 (4) gehören zur Anmeldung sämtliche Unterlagen, d. h. der Antrag, die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung. Die Nummerierung soll vorzugsweise unter Verwendung von drei jeweils mit eins beginnenden Nummernfolgen vorgenommen werden, wobei die erste sich nur auf den Antrag bezieht und auf dem zu verwendenden Formblatt bereits aufgedruckt ist, die zweite mit dem ersten Blatt der Beschreibung beginnt und über die Patentansprüche bis zum letzten Blatt der Zusammenfassung läuft, während die dritte Nummernfolge nur für die Blätter der Zeichnungen verwendet wird und mit dem ersten Blatt der Zeichnungen beginnt. Regel 49 (4)

Es bestehen aber keine Bedenken, Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen in einer mit eins beginnenden Nummernfolge zusammenzufassen. Dabei beginnt die Nummernfolge mit dem ersten Blatt der Beschreibung.

5. Allgemeine Anordnung der Zeichnungen

Auf ein und demselben Zeichnungsblatt sind die verschiedenen Abbildungen unter Einhaltung gewisser Regeln für die Darstellung und Nummerierung anzuordnen; für mehrfach unterteilte Abbildungen gelten besondere Regeln.

5.1 Anordnung auf dem Zeichnungsblatt

So weit wie möglich sollten alle Abbildungen der Zeichnungen auf den Zeichnungsblättern im Hochformat angeordnet werden. Es kann jedoch vorkommen, dass eine Abbildung breiter als hoch ist; in diesem Fall ist es zulässig, die Abbildung im Querformat mit dem Kopf der Abbildung auf der linken Seite des Blatts anzuordnen. Regel 46 (2) h)

Falls auf demselben Blatt noch weitere Abbildungen gezeichnet werden, sollten auch diese im Querformat angeordnet werden, damit alle Abbildungen auf demselben Blatt gleich ausgerichtet sind.

Muss das Blatt zur Betrachtung der Abbildungen gedreht werden, so muss sich die Nummerierung auf der rechten Seite des Blatts befinden.

5.2 Nummerierung der Abbildungen

Die einzelnen Abbildungen, aus denen sich die Zeichnungen zusammensetzen, sind durch arabische Zahlen fortlaufend und unabhängig von den Zeichnungsblättern zu nummerieren. Regel 46 (2) h)

Vor dieser Nummerierung muss unabhängig von der Amtssprache, in der die Anmeldung abgefasst ist, die Abkürzung "FIG" stehen. Genügt eine einzige Abbildung zur Veranschaulichung der Erfindung, so wird sie nicht nummeriert und die Abkürzung "FIG" entfällt. Regel 46 (2) d) gilt auch für die Zahlen und Buchstaben, die die Abbildungen näher bestimmen. Diese Zahlen und Buchstaben müssen deshalb einfach und eindeutig sein, sie Regel 46 (2) d)

sollten größer sein als die Bezugsziffern und sie dürfen nicht in Verbindung mit Klammern, Kreisen oder Anführungszeichen verwendet werden.

Eine Ausnahme von der vorerwähnten Regel 46 (2) h) ist nur bei Teilabbildungen zulässig, die eine vollständige Abbildung darstellen sollen, wobei es keine Rolle spielt, ob sie sich auf einem oder mehreren Blättern befinden. In diesem Fall wird geduldet, dass die vollständige Abbildung durch eine Nummer und die Teile dieser Abbildung durch dieselbe Nummer mit einem darauffolgenden Großbuchstaben gekennzeichnet werden (z. B. FIG. 7 A, FIG. 7 B).

5.3 Vollständige Abbildung

Regel 46 (2) h)

Sollen Abbildungen auf zwei oder mehr Blättern nur eine einzige vollständige Abbildung darstellen, so sind die Abbildungen auf den einzelnen Blättern so anzuordnen, dass die vollständige Abbildung zusammengesetzt werden kann, ohne dass ein Teil der Abbildungen auf den einzelnen Blättern verdeckt wird.

Auf getrennten Blättern dargestellte Teilabbildungen müssen Rand an Rand zusammengefügt werden können, d. h. keine dieser Abbildungen darf Teile der anderen enthalten.

Es kann der Fall auftreten, dass die Teile einer vollständigen Abbildung auf einem einzigen Blatt in einer anderen Anordnung als der vollständigen Abbildung gezeichnet sind. Als Beispiel sei der Fall genannt, dass eine sehr lange Abbildung in mehrere Teile unterteilt wird, die auf einem Blatt übereinander und nicht nebeneinander angeordnet werden. Dieses Verfahren ist zulässig. Es muss jedoch die Verbindung zwischen den verschiedenen Abbildungen eindeutig und unverwechselbar sein. Zu diesem Zweck wird empfohlen, eine Abbildung in einem kleineren Maßstab hinzuzufügen, die das Ergebnis der Zusammensetzung der Teilabbildungen darstellt und in der angegeben ist, wo sich die Schnittstellen befinden.

6. Unzulässige Angaben

Regel 48 (1)
Regel 48 (2)

Die Vorschriften über die Auslassung der in Regel 48 (1) a) genannten unzulässigen Angaben (siehe III, 8.1 und C-II, 7.2) gelten auch für Zeichnungen.

Regel 48 (1) c)

Bei den Angaben nach Regel 48 (1) c) (siehe C-II, 7.4), die möglicherweise in den Zeichnungen enthalten sein können, handelt es sich um verschiedene Formen der Werbung, z. B. wenn der Anmelder auf Zeichnungen ganz offensichtlich eine Handelsmarke oder Dienstleistungsbezeichnung, eine Bezugnahme auf ein gewerbliches Muster oder Modell angibt, wobei diese eingetragen sein können oder nicht. Damit werden Angaben aufgenommen, die offensichtlich belanglos und unnötig sind und die nach Regel 48 ausdrücklich unzulässig sind.

7. Ausführung der Zeichnungen

7.1 Ausführung von Linien und Strichen

Regel 46 (2) a)
Regel 49 (2)

In der Regel 46 (2) a) werden für Linien und Striche der Zeichnungen mehrere Bedingungen festgelegt, damit eine befriedigende Vervielfältigung nach den in Regel 49 (2) genannten Verfahren möglich ist.

Die Zeichnungen müssen in Schwarz ausgeführt werden.

Die Heliografie erfüllt nur selten die Erfordernisse der Zeichnungen und es wird daher dringend davon abgeraten, Kopien dieser Art einzureichen.

In allen Fällen muss man bei der Wahl der Breite der Linien und Striche den Maßstab, die Art, die Ausführung und die vollständige Erkennbarkeit der Zeichnung und der Wiedergaben berücksichtigen.

Sämtliche Linien, mit Ausnahme derjenigen, für die es keine Geräte gibt, z. B. Diagramme oder die Darstellung von unregelmäßigen Strukturen, sollen mit Geräten gezogen werden. Regel 46 (2) e)

7.2 Schattierungen

In den Zeichnungen können manche Stellen schattiert werden, wenn dadurch das Verständnis erleichtert und die Abbildung nicht so sehr überladen wird, dass sie schlecht zu erkennen ist.

7.3 Querschnitte

7.3.1 Querschnittebenen

Wenn eine Figur einen Schnitt einer anderen Figur darstellt, sollte Letztere die Lage des Schnitts angeben. Die Blickrichtung kann angedeutet werden.

Jede Querschnittebene sollte vor allem dann, wenn in einer Abbildung mehrere Querschnitte vorhanden sind, leicht erkennbar sein, beispielsweise mittels der Bezeichnung "Schnitt nach AB" oder, um solche Erläuterungen zu umgehen, mittels Kennzeichnung der Querschnittebene durch jeweils eine einzige römische Zahl, die sich an den beiden Endpunkten der Schnittlinie der Querschnittebene mit der Ebene der Abbildung befindet; diese Zahl entspricht der Nummer der Abbildung, in der der Querschnitt dargestellt ist. Abbildung 22 stellt z. B. den Querschnitt dar, der entlang der Linie XXII-XXII der Abbildung 21 ausgeführt worden ist.

7.3.2 Schraffierungen

Ein Querschnitt wird wie eine normale Ansicht, bei der die im Schnitt ausgeführten Teile mit Strichen in gleichmäßigen Abständen schraffiert sind, angeordnet und gezeichnet; der Abstand zwischen den Strichen hängt von der Größe der zu schraffierenden Fläche ab. Regel 46 (2) b)

Die Schraffierungen dürfen die Erkennbarkeit der Führungslinien (Bezugslinien) und der Bezugszeichen nicht beeinträchtigen. Wenn die Bezugsangaben nicht außerhalb des schraffierten Teils angeführt werden können, dürfen die Schraffierungen deshalb an der Stelle unterbrochen sein, an der sich die Bezugsangaben befinden. Einigen Arten von Schraffierungen könnte man eine allgemein anerkannte Bedeutung beimessen.

7.4 Maßstab der Zeichnungen

Wenn der Maßstab der Abbildung derart ist, dass die wesentlichen Einzelheiten im Fall einer elektronischen oder fotografischen Wiedergabe bei Verkleinerung auf zwei Drittel ihrer Größe nicht klar erkennbar sind, ist die Abbildung in größerem Maßstab auszuführen und gegebenenfalls in Teilabbildungen zu zerlegen, damit sie bei der Verkleinerung auf zwei Drittel noch erkennbar ist. Regel 46 (2) c)

Wenn es für zweckmäßig gehalten wird, den Maßstab der Zeichnungen anzugeben, muss dessen zeichnerische Darstellung so ausgeführt werden, dass sie bei einer verkleinerten Wiedergabe der Zeichnung noch verwendbar ist. Dadurch werden Maßangaben wie z. B. "natürliche Größe" oder "Maßstab 1:2" unabhängig davon, ob sie in den Zeichnungen angebracht oder in der Beschreibung verwendet werden, zugunsten der grafischen Darstellung des Maßstabs ausgeschlossen.

7.5 Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen

Regel 46 (2) d)

Die Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen sowie sämtliche Angaben auf den Zeichnungsblättern, wie z. B. die Nummerierung der Abbildungen, die Nummerierung der Zeichnungsblätter, die eventuell erlaubten Erläuterungen, die Einteilung eines Maßstabs usw. müssen einfach und eindeutig sein und dürfen nicht in Klammern, Anführungszeichen, Kreisen oder anderen Umrahmungen stehen. Zeichen wie 6' und 35" gelten nicht als in Anführungszeichen gesetzt und sind daher zulässig.

Alle Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen sollten vorzugsweise in der Richtung angeordnet werden, in der die Abbildung zu betrachten ist, damit das Blatt beim Lesen dieser Angaben nicht gedreht zu werden braucht.

7.5.1 Bezugslinien

Bezugslinien sind die Linien, die das Bezugszeichen mit dem betreffenden Teil verbinden. Diese Linien sollten gerade oder gekrümmt sein, aber immer so kurz wie möglich sein. Sie gehen von der unmittelbaren Nähe des Bezugszeichens aus und reichen zumindest bis zu dem betreffenden Teil.

Regel 46 (2) a)

Die Bezugslinien müssen wie die Linien der Zeichnung gezogen werden, d. h. in Übereinstimmung mit Regel 46 (2) a).

7.5.2 Pfeile

An den Enden der Bezugslinien können Pfeile angebracht werden, sofern deren Bedeutung klar ist. Pfeile können nämlich Verschiedenes aussagen:

i) Ein Pfeil, der keinen Teil berührt, bezieht sich auf die gesamte Einheit, auf die er gerichtet ist.

ii) Ein Pfeil, der eine Linie berührt, bezieht sich auf die Fläche, die in Pfeilrichtung gesehen von dieser Linie begrenzt wird.

7.5.3 Höhe der Ziffern und Buchstaben in den Zeichnungen

Regel 46 (2) g)

Regel 46 (2) g) schreibt eine Mindesthöhe von 0,32 cm für alle in den Zeichnungen verwendeten Ziffern und Buchstaben vor, damit eine Verkleinerung auf zwei Drittel leicht lesbar bleibt.

Normalerweise sollten lateinische Buchstaben verwendet werden. Griechische Buchstaben können, soweit üblich, verwendet werden, z. B. für die Bezeichnung von Winkeln, Wellenlängen usw.

7.5.4 Übereinstimmung der Bezugszeichen in der Beschreibung und in den Patentansprüchen mit denen in den Zeichnungen

Regel 46 (2) i)

Bezugszeichen dürfen in den Zeichnungen nur insoweit verwendet werden, als sie in der Beschreibung und in den Patentansprüchen aufgeführt sind; das Gleiche gilt für den umgekehrten Fall.

Die Bezugszeichen in den Zeichnungen müssen in der Beschreibung und den Patentansprüchen als Ganzes gesehen aufgeführt sein. Hinsichtlich des Hinweises auf diese Zeichen in den Patentansprüchen wird auf C-III, 4.19 verwiesen.

Es ist zu vermeiden, dass ein nicht beschriebener Zeichnungsteil mit einem Bezugszeichen versehen wird. Dies könnte z. B. der Fall sein, wenn an der Beschreibung Änderungen vorgenommen werden, durch die ganze Seiten oder Abschnitte entfallen. Dieses Problem kann dadurch gelöst werden, dass in der Zeichnung die aus der Beschreibung entfernten Bezugszeichen gestrichen werden. Diese Berichtigungen müssen folglich in Übereinstimmung mit Regel 49 (12) erfolgen. Regel 49 (12)

Wenn aus irgendeinem Grund eine Abbildung weggelassen wird, dann sollte der Anmelder alle Bezugszeichen, die sich nur auf diese Abbildung beziehen, in der Beschreibung und den Patentansprüchen weglassen.

Im Falle von komplizierten Patentanmeldungen mit vielen Zeichnungen ist es zulässig, am Schluss der Beschreibung eine Liste einzufügen, deren Form sich nach dem jeweiligen Bedarf richtet und in der alle Bezugszeichen mit der Bezeichnung des durch sie gekennzeichneten Teils aufgeführt sind. Dadurch wird außerdem die in der Beschreibung verwendete Terminologie vereinheitlicht.

7.5.5 Übereinstimmung der Bezugszeichen innerhalb der Zeichnungen

Gleiche mit Bezugszeichen gekennzeichnete Teile müssen in der ganzen Anmeldung die gleichen Zeichen erhalten. Regel 46 (2) i)

Es würde zu großer Verwirrung führen, wenn ein und dasselbe Merkmal in den verschiedenen Zeichnungen mit unterschiedlichen Bezugszeichen versehen würde. Wenn jedoch verschiedene Varianten der Erfindung jeweils in Verbindung mit einer bestimmten Abbildung beschrieben werden, wobei jede Variante Merkmale enthält, deren Funktion identisch oder grundlegend identisch ist, kann man, sofern hierauf in der Beschreibung hingewiesen wird, für die einzelnen Merkmale Bezugszeichen verwenden, die aus der Abbildungsnummer und der Nummer des allen Varianten gemeinsamen Merkmals bestehen und somit eine einzige Zahl bilden. So würde z. B. das gemeinsame Merkmal 15 in Abbildung 1 mit 115, dagegen das entsprechende Merkmal in Abbildung 2 mit 215 zu bezeichnen sein. Dadurch können ein bestimmtes Merkmal und die Abbildung, in der es zu betrachten ist, auf einmal bezeichnet werden; dies kann auch das Lesen komplizierter Fälle, die mehrere Seiten mit Zeichnungen umfassen, erleichtern. Anstelle eines gemeinsamen Bezugszeichens mit vorgesetzter Nummer der Abbildung kann, wenn verschiedene Varianten in Bezug auf eine bestimmte Gruppe von Abbildungen beschrieben werden, dem Bezugszeichen die Nummer der speziellen Variante, auf die es sich bezieht, vorgesetzt werden. Dies sollte in der Beschreibung erläutert werden.

7.6 Unterschiedliche Maßstäbe

Jeder Teil der Abbildung muss im richtigen Verhältnis zu jedem anderen Teil der Abbildung stehen, sofern nicht die Anwendung eines anderen Verhältnisses für die Klarheit der Abbildung unerlässlich ist. Regel 46 (2) f)

Wenn ein Teil einer Abbildung unbedingt in einem anderen Verhältnis dargestellt werden muss, können innerhalb ein und derselben Abbildung unterschiedliche Maßstäbe verwendet werden, es empfiehlt sich jedoch, eine zusätzliche Abbildung hinzuzufügen, in der der Teil der Erstabbildung

in größerem Maßstab dargestellt ist. In solchen Fällen wird empfohlen, in der ersten Abbildung den in der anderen Abbildung vergrößert dargestellten Teil mit einem aus einem feinen oder unterbrochenen Strich bestehenden Kreis zu umranden, um die Stelle zu kennzeichnen, an der sich der vergrößert dargestellte Teil befindet; dieser Kreis darf die Abbildung jedoch nicht beeinträchtigen.

8. Erläuterungen in den Zeichnungen

Regel 46 (2) d)
Regel 46 (2) g)

Zunächst sei daran erinnert, dass Regel 46 (2) d) und g) auch für Erläuterungen in den Zeichnungen gilt.

Hinsichtlich der Angaben wie "Schnitt nach AB" wird auf X, 7.3.1 verwiesen.

Regel 46 (2) j)

Die Zeichnungen dürfen keine Erläuterungen enthalten; ausgenommen sind kurze unentbehrliche Angaben.

Falls die Erläuterungen als für das Verständnis der Zeichnung unerlässlich betrachtet werden, wird empfohlen, möglichst wenig Wörter zu verwenden und um diese herum von Zeichnungslinien freien Platz zu lassen, damit die Wörter im Falle der Übersetzung überklebt werden können.

In Bezug auf die Berechtigung der Erläuterungen in den Zeichnungen wird auf C-II, 5.1 verwiesen.

9. Allgemein anerkannte Symbole

Regel 49 (10)

Bekannte Vorrichtungen können mit Symbolen, die eine allgemein anerkannte Bedeutung haben, schematisch dargestellt werden, vorausgesetzt, dass keine Einzelheiten für das Verständnis des Gegenstands der Erfindung unbedingt erforderlich sind. Andere Zeichen oder Symbole können dann verwendet werden, wenn sie nicht zu Verwechslungen mit den derzeitigen allgemein anerkannten Symbolen führen, wenn sie leicht erfasst werden können, d. h. einfach sind, und wenn sie im Text der Beschreibung unmissverständlich erklärt werden.

Unterschiedliche Arten von Schraffierungen können hinsichtlich der Art eines im Schnitt gesehenen Stoffes auch unterschiedliche allgemein anerkannte Bedeutung haben.

10. Änderung der Zeichnungen

Neben anderen Unterlagen können auch die Zeichnungen geändert werden. Diese Änderungen kann der betreffende Beteiligte von sich aus oder auf Wunsch des EPA vornehmen. Dabei können sowohl reine Versehen berichtigt als auch tiefer greifende Änderungen vorgenommen werden:

Für die Änderung der Zeichnungen gelten generell dieselben Regeln wie für die Änderung der anderen Anmeldungsunterlagen, sodass darauf hier nicht näher eingegangen wird. Diesbezüglich sei auf III, 16 und V, 2, auf C-VI, 3.3, 4.6, 4.7 und 5 sowie auf E-II hingewiesen.

Art. 123 (2)

Als Grundregel für die Zulässigkeit der Änderungen muss sich der Prüfer stets vor Augen halten, dass die Änderungen nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen dürfen, d. h. dass sie keine neuen Elemente enthalten dürfen.

Werden Zeichnungen, die wesentlich von den in den Regeln festgelegten Formerfordernissen abweichen, eingereicht, damit ein bestimmter Anmeldetag zuerkannt wird oder ein Prioritätsrecht erhalten bleibt, so lässt die Eingangsstelle das Ändern oder Ersetzen dieser Zeichnungen zu, damit Zeichnungen vorliegen, die den Regeln entsprechen; dabei dürfen jedoch keine neuen Elemente in die Anmeldung aufgenommen werden. Die Anmelder sollten deshalb dafür Sorge tragen, dass in den von ihnen eingereichten "informellen" Zeichnungen alle Merkmale, die zur Veranschaulichung der Erfindung erforderlich sind, klar ersichtlich sind.

11. Grafische Darstellungen, die nicht als Zeichnungen gelten

11.1 Chemische oder mathematische Formeln

Die chemischen oder mathematischen Formeln können erforderlichenfalls handgeschrieben oder gezeichnet sein. In diesem Fall wird empfohlen, sich geeigneter Hilfsmittel, wie Schreib-Schablonen oder Abziehpapier, zu bedienen. Aus Zweckmäßigkeitsgründen ist es zulässig, diese Formeln auf einem oder mehreren Blättern zusammenzufassen, der Beschreibung als Anlage beizufügen und sie zusammen mit dieser mit Seitenzahlen zu versehen. Es ist daher ratsam, jede Formel mit einem Bezugszeichen zu versehen, und die Beschreibung enthält dann im Bedarfsfall Hinweise auf diese Formeln. Regel 49 (8)

Für die chemischen oder mathematischen Formeln müssen Symbole verwendet werden, die allgemein gebräuchlich und zeichnerisch so wiederzugeben sind, dass Unklarheiten ausgeschlossen werden. Die nicht mit Maschine geschriebenen Zahlen, Buchstaben und Zeichen müssen gut lesbar und in den verschiedenen Formeln in der gleichen Weise wiedergegeben sein, unabhängig davon, in welcher Unterlage die Formeln erscheinen. Regel 49 (11)

Stehen die chemischen oder mathematischen Formeln im Text der Anmeldung oder des Patents, so müssen sie mit Symbolen versehen sein, deren Großbuchstaben eine Mindestgröße von 0,21 cm besitzen. Stehen sie auf den Zeichnungsblättern, so müssen ihre Symbole mindestens 0,32 cm hoch sein. Regel 49 (8) Regel 46 (2) g)

Alle mathematischen Symbole einer Formel, die in der Beschreibung, in der Anlage oder auf den Zeichnungsblättern enthalten ist, müssen in der Beschreibung erläutert werden, sofern ihre Bedeutung nicht aus dem übrigen Text hervorgeht. In jedem Fall ist es möglich, sämtliche benutzten mathematischen Symbole in einem Verzeichnis zusammenzufassen.

11.2 Tabellen

11.2.1 Tabellen in der Beschreibung

Aus Zweckmäßigkeitsgründen wird geduldet, dass die Tabellen auf einem oder mehreren Blättern zusammengestellt werden, die in eine Anlage zur Beschreibung aufgenommen und zusammen mit dieser mit Seitenzahlen versehen werden. Regel 49 (9)

Sind mehrere Tabellen erforderlich, so sollte jede Tabelle entweder durch eine römische Ziffer, die von der Seitennummerierung der Beschreibung oder der Zeichnungen bzw. von der Nummerierung der Abbildungen unabhängig ist, oder durch einen Großbuchstaben bzw. durch einen Titel, der ihren Inhalt angibt, oder auf andere Weise gekennzeichnet sein.

Jeder Zeilenanfang und jeder Spaltenkopf einer Tabelle sowie gegebenenfalls die für die Angaben verwendeten Einheiten sind zu erläutern.

Regel 49 (8)
Regel 49 (5)

Es wird daran erinnert, dass für die Buchstaben die Erfordernisse der Regel 49 (8) gelten und dass die Regel 49 (5) über die maximal benutzbare Fläche der Blätter auch für Tabellen gilt.

11.2.2 Tabellen in den Patentansprüchen

Regel 49 (9)

Die Patentansprüche dürfen Tabellen enthalten, wenn ihr Gegenstand dies wünschenswert erscheinen lässt. In diesem Fall müssen die Tabellen in dem betreffenden Patentanspruch enthalten sein; es ist nicht möglich, sie in eine Anlage zu den Patentansprüchen aufzunehmen oder auf Tabellen hinzuweisen, die in der Beschreibung oder in der Anlage zu dieser enthalten sind. Nach Regel 43 (6) sind nämlich die Hinweise in den Patentansprüchen auf andere Unterlagen der Anmeldung auf Fälle absoluter Notwendigkeit beschränkt (siehe C-III, 4.17). Die alleinige Einsparung einer Abschrift ist kein Fall absoluter Notwendigkeit.

KAPITEL XI

GEBÜHREN

1. Allgemeines

Für die europäische Patentanmeldung, die Aufrechterhaltung europäischer Patente und die Wirksamkeit von Rechtsbehelfen sind verschiedene Gebühren zu entrichten. Außerdem können Anträge Dritter, wie z. B. der Antrag auf Einsicht in die Akten europäischer Patentanmeldungen oder europäischer Patente, gebührenpflichtig sein. Gebühren können von jedermann wirksam entrichtet werden (siehe Rechtsauskunft Nr. 6/91 rev., ABl. 11/1991, 573). Die Höhe der Gebühren, die Art und Weise, wie sie zu entrichten sind und der maßgebende Zahlungstag sind in der Gebührenordnung (GebO) bestimmt. Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen mit Informationen über

– die geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses,

– wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung,

– die Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen,

– sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise,

– internationale Anmeldungen einschließlich Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten,

sowie die Höhe von wichtigen Gebühren für europäische und internationale Anmeldungen und ferner ein Auszug aus der Gebührenordnung werden in regelmäßigen Abständen im Amtsblatt abgedruckt. Das Verzeichnis der für die Europäische Patentorganisation eröffneten Bank- und Postscheckkonten erscheint jeweils auf der dritten Umschlagseite des Amtsblatts.

Das EPÜ und seine Ausführungsordnung bestimmen, innerhalb welcher Fristen die Gebühren zu entrichten sind und welche Rechtsfolgen bei Versäumung dieser Fristen eintreten. Auf die Zahlungsfristen und die Rechtsfolgen bei versäumten Zahlungen wird in den Kapiteln hingewiesen, die die in Frage kommenden Verfahrensabschnitte betreffen. Auf die Zahlungsarten, den maßgebenden Zahlungstag, die Fälligkeit, die Angaben über den Zahlungszweck und die Rückzahlung von Gebühren wird nachstehend näher eingegangen.

2. Zahlungsarten

Gebühren können wie folgt entrichtet werden: Art. 5 GebO

i) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bank- oder Postscheckkonto des EPA,

ii) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des EPA lauten, oder

iii) durch Abbuchung von einem beim EPA in München geführten laufenden Konto (siehe XI, 4.3 und 4.4).

Die Zahlung ausstehender Gebühren durch Ausgleich (Verrechnung) mit etwaigen Gebührenrückzahlungen ist weder nach dem PCT noch nach dem EPÜ möglich.

Ausnahmsweise können bestimmte Gebühren und Auslagen in der Informationsstelle München, nämlich für die Fertigung von Fotokopien durch EPA-Personal oder in Selbstbedienung im Rahmen der Akteneinsicht oder für den Erwerb von Patentinformationsprodukten, sonstigen Kopien aus Unterlagen und Veröffentlichungen des EPA, auch mit Kreditkarte bezahlt werden (Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, M.4).

3. Währungen

Art. 5 GebO
Nr. 3 VLK

Die an das EPA zu zahlenden Gebühren sind in Euro zu entrichten. Abbuchungsauftrage müssen auf Euro lauten.

4. Maßgebender Zahlungstag

4.1 Einzahlung oder Überweisung auf ein Bank- oder Postscheckkonto der Europäischen Patentorganisation

Art. 7 (1) a) GebO
Art. 7 (3) und (4) GebO

Maßgebender Zahlungstag ist der Tag der tatsächlichen Gutschrift des Betrags auf dem Konto der Europäischen Patentorganisation. Der Zahlungstag kann daher auch der auf die Einzahlung oder Überweisung folgende Tag oder aber, bei Verzögerungen der internen Abwicklung der Geschäfte in der Bank oder bei der Post, auch ein späterer Tag sein. Eine Zahlung kann aber trotz verspäteten Zahlungstags als rechtzeitig eingegangen gelten, wenn die Einzahlung oder Überweisung vor Ablauf der Zahlungsfrist in einem Vertragsstaat veranlasst und gegebenenfalls eine Zuschlagsgebühr entrichtet worden ist (siehe XI, 6).

4.2 Übergabe oder Übersendung eines Schecks, der an die Order des EPA lautet

Art. 7 (1) b) GebO

Maßgebender Zahlungstag ist bei der Übergabe des Schecks bei einer Annahmestelle des EPA der Tag der Übergabe des Schecks, bei Übersendung des Schecks auf dem Postweg der Tag des Eingangs beim EPA. Außerhalb der Öffnungszeiten des EPA kann der Scheck auch in den automatischen Briefkasten des EPA in München oder in Berlin eingeworfen werden und erhält dann als maßgebenden Zahlungstag den Tag des Einwurfs in den Briefkasten (Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.1).

Der Zahlungstag wird nur wirksam, sofern der Scheck eingelöst wird.

4.3 Laufendes Konto beim EPA

4.3.1 Allgemeines

Art. 7 (2) GebO

Die Vorschriften über das laufende Konto (VLK) und die dazugehörigen Anlagen wurden als Beilage zum ABl. 10/2007 veröffentlicht. Beim laufenden Konto sind zu unterscheiden:

Nr. 4 VLK

i) Zahlungen zur Auffüllung des laufenden Kontos und

Nr. 6 VLK

ii) Zahlungen von Gebühren oder von Auslagen für Veröffentlichungen oder Dienstleistungen des EPA durch Abbuchung vom laufenden Konto.

4.3.2 Einzahlungen zur Auffüllung des laufenden Kontos

Einzahlungen zur Auffüllung des laufenden Kontos haben grundsätzlich in Euro zu erfolgen. Zahlungen in einer anderen Währung werden nur angenommen, wenn die betreffende Währung frei konvertierbar ist. Es kann eine der in XI, 2 genannten Zahlungsarten i und ii benutzt werden. Allerdings wird auf dem laufenden Konto stets ein Euro-Betrag (nach Umrechnung nach dem jeweiligen Wechselkurs) gutgeschrieben, da das Konto ausschließlich in Euro geführt wird.

Nr. 4 VLK
Nr. 3 VLK

4.3.3 Abbuchung vom laufenden Konto

Der Abbuchungsauftrag muss klar und eindeutig sein. Er hat die notwendigen Angaben über den Zweck der Zahlung sowie die Nummer des zu belastenden Kontos zu enthalten. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern hat zugelassen, dass ein Abbuchungsauftrag ungeachtet der in ihm enthaltenen unrichtigen Angaben zu vollziehen ist, wenn das vom Auftraggeber Gewollte eindeutig erkennbar ist (siehe T 152/82, ABl. 7/1984, 301). Die Abbuchung erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage eines schriftlichen Abbuchungsauftrags, der vom Kontoinhaber unterzeichnet ist. Die verschiedenen Einreichungsmöglichkeiten für Abbuchungsaufträge, einschließlich Online-Einreichung und Einreichung per Fax, sind in Nummer 6.2 VLK genannt. Die Nachreichung von Papierunterlagen zur Bestätigung ist nicht erforderlich.

Nr. 6.3 VLK
Nr. 6.2 VLK

4.3.4 Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags; unzureichende Deckung

Maßgebender Zahlungstag bei Zahlungen durch Abbuchung vom laufenden Konto ist der Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags beim EPA, sofern auf dem Konto an diesem Tag eine ausreichende Deckung vorhanden ist. Dies gilt auch dann, wenn ein Abbuchungsauftrag gemäß Nr. 6.9 VLK zusammen mit einer Anmeldung bei einer zuständigen nationalen Behörde eines Vertragsstaats eingereicht wird. Geht ein solcher Abbuchungsauftrag erst nach Ablauf der Zahlungsfrist für die Gebühren beim EPA ein, die bei Einreichung der Anmeldung entrichtet werden können, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn der Nachweis vorliegt oder dem EPA erbracht wird, dass der Abbuchungsauftrag gleichzeitig mit der Anmeldung bei der zuständigen Behörde des Vertragsstaats eingereicht worden ist, sofern zum Zeitpunkt des Fristablaufs eine ausreichende Deckung auf dem Konto vorhanden war.

Nr. 6.3 VLK
Nr. 6.9 VLK
Nr. 6.10 VLK

Reicht das Guthaben des laufenden Kontos am Tag des Eingangs eines Abbuchungsauftrags nicht für alle Gebührenzahlungen aus, die für eine Anmeldung angegeben sind (Fehlbetrag), so wird der Abbuchungsauftrag nicht ausgeführt und der Kontoinhaber von der Direktion Kassen- und Rechnungswesen des EPA hiervon unterrichtet. Durch Auffüllung des Kontos und Zahlung einer Verwaltungsgebühr kann sich der Kontoinhaber den Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags als Zahlungstag sichern. Die Verwaltungsgebühr beträgt 30 % des Fehlbetrags; die VLK setzen ferner einen Mindest- und einen Höchstbetrag für die Verwaltungsgebühr fest.

Nr. 6.4 VLK
Nr. 6.5 VLK
Nr. 6.6 VLK

4.4 Automatisches Abbuchungsverfahren

Das laufende Konto kann auch gegen Vorlage eines vom Kontoinhaber oder in seinem Namen unterzeichneten Auftrags zur automatischen Abbuchung belastet werden (automatisches Abbuchungsverfahren). Ein solcher Auftrag kann nur für den Anmelder oder Patentinhaber oder dessen Vertreter gestellt werden. Er erstreckt sich auf alle von diesen zu

Nr. 8 VLK

entrichtenden und zum automatischen Abbuchungsverfahren zugelassenen Gebührenarten des im automatischen Abbuchungsauftrag bezeichneten Verfahrens. Jede dieser Gebühren wird, dem jeweiligen Verfahrensstand entsprechend, automatisch abgebucht und als rechtzeitig eingegangen anerkannt. Eine Einschränkung des automatischen Abbuchungsauftrags auf bestimmte Gebührenarten ist nicht möglich. Die Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (VAA) sowie erläuternde Hinweise dazu wurden als Anhänge A.1 und A.2 zu den VLK in der Beilage zum ABl. 10/2007 veröffentlicht.

5. Fälligkeit der Gebühren

5.1 Allgemeines

5.1.1 Fälligkeit

Art. 4 (1) GebO
Regel 51 (1) Satz 2

Der Begriff der Fälligkeit wird im EPÜ in einem ganz bestimmten Sinn verwendet. Er bezeichnet nicht den letzten Tag einer Frist für die Zahlung einer Gebühr (siehe XI, 6 "Rechtzeitigkeit der Zahlung"), sondern den ersten Tag, an dem eine Zahlung wirksam vorgenommen werden kann. Die Fälligkeit der Gebühren ergibt sich im Allgemeinen aus den Vorschriften des EPÜ oder des PCT. Ist dies nicht der Fall, so werden die Gebühren mit Eingang des Antrags auf Vornahme der gebührenpflichtigen Amtshandlung fällig. Vor dem Fälligkeitstag kann eine Gebühr nicht wirksam entrichtet werden. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz erfolgt nur für Jahresgebühren, die für einen bestimmten Zeitraum vor dem Fälligkeitstag (frühestens ein Jahr vor dem Fälligkeitstag) wirksam entrichtet werden können, siehe XI, 5.2.4.

Nicht wirksam vor dem Fälligkeitstag gezahlte Gebühren können vom EPA zurückgezahlt werden. Liegt die Zahlung nur kurz vor dem Fälligkeitstag, so kann das EPA von einer Rückzahlung absehen. In diesem Fall wird die Zahlung aber erst mit dem Fälligkeitstag wirksam. Wegen Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung siehe XI, 5.2.4.

5.1.2 Höhe der Gebühr

Bei Gebührenerhöhungen wird der Zahlungstag als maßgebender Stichtag für die Höhe der Gebühren festgesetzt (vgl. Art. 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1992, ABl. 7/1992, 344). Durch die Festsetzung des Zahlungstags als Stichtag ist es in der Regel nicht notwendig, den konkreten Fälligkeitstag als Voraussetzung für die Bestimmung der Gebührenhöhe zu ermitteln. Zu beachten ist allerdings, dass vor dem Fälligkeitstag nicht wirksam gezahlt werden kann (mit Ausnahme der Jahresgebühren, siehe XI, 5.1.1). Daher kann beispielsweise die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr nicht vor Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) wirksam vorausgezahlt werden.

5.2 Fälligkeit bestimmter Gebühren

5.2.1 Anmeldegebühr, Recherchengebühr, Benennungsgebühr

Die Anmeldegebühr, die Recherchengebühr und die Benennungsgebühren werden mit dem Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung fällig.

5.2.2 Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr wird mit Eingang des Prüfungsantrags fällig. Da dieser im vorgeschriebenen Formblatt für den Erteilungsantrag (Form 1001) enthalten ist, kann die Prüfungsgebühr bereits an dem Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung gezahlt werden, wenn die Anmeldung mit dem vorgeschriebenen Formblatt für den Erteilungsantrag eingereicht wird. Die Prüfungsgebühr kann noch bis zum Ablauf der in Regel 70 (1) festgesetzten Frist gezahlt werden.

5.2.3 Erteilungsgebühr und Druckkostengebühr

Die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr werden mit der Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) fällig, mit der zur Zahlung dieser Gebühren aufgefordert wird. Gleiches gilt für Anspruchsgebühren gemäß Regel 71 (6), soweit diese nicht bereits gemäß Regel 45 (1) und (2) bzw. Regel 162 (1) und (2) entrichtet worden sind.

5.2.4 Jahresgebühren

Die Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung werden jeweils für das kommende Jahr am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt. Die Jahresgebühr kann frühestens ein Jahr vor ihrer Fälligkeit wirksam entrichtet werden. Nicht wirksam gezahlte Jahresgebühren werden vom EPA zurückgezahlt. Liegt die Zahlung nur kurz vor dem zulässigen Vorauszahlungszeitraum, so kann das EPA von einer Rückzahlung absehen. In diesem Fall wird die Zahlung aber erst mit dem ersten Tag des zulässigen Vorauszahlungszeitraums wirksam. Wird die Jahresgebühr nicht spätestens am Fälligkeitstag gezahlt, so kann sie noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist zusätzlich die Zuschlagsgebühr entrichtet wird. Zur Berechnung der Nachfrist siehe J 4/91, ABl. 8/1992, 402. Der Anmelder wird auf diese Möglichkeit hingewiesen. Aus der Unterlassung des Hinweises kann der Anmelder keine Ansprüche herleiten (siehe J 12/84, ABl. 4/1985, 108 und J 1/89, ABl. 1-2/1992, 17). Siehe auch Rechtsauskunft Nr. 5/93 rev., ABl. 4/1993, 229 bezüglich Euro-PCT-Anmeldungen. Bezüglich der Jahresgebühren für europäische Teilanmeldungen siehe IV, 1.4.3.

Regel 51 (1)
Regel 51 (2)

Die Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren an das EPA endet mit der Zahlung der Jahresgebühr, die für das Jahr fällig ist, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bekannt gemacht wird (Art. 86 (2); siehe ABl. 6/1984, 272).

5.2.5 Anspruchsgebühren

Die Anspruchsgebühren werden fällig, wenn der erste Anspruchssatz eingereicht wird, was am Anmeldetag oder später der Fall sein kann (siehe III, 9 und 15).

5.2.6 Beschränkungs-, Widerrufs-, Einspruchs- und Beschwerdegebühr, Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung

Alle diese Gebühren werden an dem Tag fällig, an dem das betreffende Dokument eingereicht wird (Beschränkungsantrag, Widerrufsantrag, Einspruchsschrift, Beschwerdeschrift, Überprüfungsantrag).

6. Rechtzeitigkeit der Zahlung

6.1 Grundsatz

Die Zahlung einer Gebühr ist rechtzeitig erfolgt, wenn der maßgebende Zahlungstag (siehe XI, 4) spätestens am letzten Tag der Frist – gegebenenfalls der gemäß Regel 134 verlängerten Frist – liegt.

6.2 10-Tage-Sicherheitsregel

6.2.1 Erfordernisse

Art. 7 (3) und (4) GebO

Weist der Einzahler dem EPA nach, dass er innerhalb der Frist, in der die Zahlung hätte erfolgen müssen, in einem Vertragsstaat des EPÜ

i) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlasst hat oder

ii) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder

iii) einem Postamt einen an eine der Annahmestellen (siehe II, 1.1) des EPA gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein an die Order des EPA lautender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird, oder

Nr. 6.8 VLK

iv) einem Postamt einen an eine der Annahmestellen (siehe II, 1.1) des EPA gerichteten Brief übergeben hat, in dem der Abbuchungsauftrag enthalten ist, sofern zum Zeitpunkt des Fristablaufs eine ausreichende Deckung auf dem laufenden Konto vorhanden war,

so gilt die Frist, innerhalb der die Zahlung hätte erfolgen müssen, auch dann als eingehalten, wenn die tatsächliche Gutschrift auf dem Bank- oder Postscheckkonto der Europäischen Patentorganisation nach Fristablauf erfolgt oder wenn ein an das EPA gesandter Scheck oder Abbuchungsauftrag nach Fristablauf dort eingeht.

Art. 7 (3) b) GebO
Art. 7 (4) GebO
Nr. 6.8 b) VLK

Ist aber in einem solchen Fall die Zahlung später als 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist, jedoch noch innerhalb der Zahlungsfrist veranlasst worden, ist eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch 150 EUR, zu entrichten, damit die Zahlungsfrist als eingehalten gilt.

6.2.2 Anwendung der 10-Tage-Sicherheitsregel zur Auffüllung des laufenden Kontos

Nr. 5.2 VLK

Die 10-Tage-Sicherheitsregel gemäß Art. 7 (1), (3) und (4) GebO findet auf Zahlungen zur Auffüllung des laufenden Kontos entsprechende Anwendung. Wird eine der oben unter XI, 6.2.1, i) und ii) genannten Handlungen zum Zweck der Auffüllung des laufenden Kontos vorgenommen und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr entrichtet, so gilt das Konto, soweit es sich um die Wahrung von Zahlungsfristen durch Erteilung von Abbuchungsaufträgen handelt, spätestens am zehnten Tag nach Vornahme einer der genannten Handlungen als aufgefüllt.

6.2.3 Abbuchungsaufträge

Nr. 6.10 VLK

Zu Abbuchungsaufträgen, die zusammen mit einer Anmeldung bei einer zuständigen nationalen Behörde eingereicht werden, siehe XI, 4.3.4.

6.2.4 Zahlung der Gebühr in normaler Gebührenhöhe

Kann eine Gebühr innerhalb einer Grundfrist in der normalen Gebührenhöhe oder innerhalb der Frist für die Weiterbehandlung unter Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr ntrichtet werden, so muss die Weiterbehandungsgebühr nicht entrichtet werden, wenn die Grundfrist in Anwendung der 10-Tage-Sicherheitsregel als eingehalten gilt.

6.2.5 Höhe der fälligen Gebühr

Wie in XI, 5.1.2 dargelegt, bleibt für die Höhe der fälligen Gebühr stets der Zahlungstag maßgebend (vgl. auch die Übergangsbestimmungen in den Beschlüssen des Verwaltungsrats, mit denen Gebühren neu festgesetzt werden). Der Einzahler kann sich daher in dieser Beziehung nicht auf die 10-Tage-Sicherheitsregel berufen, um mit dem Argument, er habe die Zahlung vor dem Inkrafttreten des neuen Betrags veranlasst, von einer früheren Gebührenhöhe zu profitieren (siehe J 18/85, ABl. 8/1987, 356); Art. 7 (3) und (4) GebO schützt den Anmelder im Falle eines verspäteten Zahlungstags zwar vor den Rechtsfolgen des Ablaufs der Zahlungsfrist, nicht aber vor der Verpflichtung zur Nachzahlung etwaiger Differenzbeträge aus Anlass einer zwischenzeitlich eingetretenen Gebührenerhöhung.

6.2.6 Feststellung eines Rechtsverlusts

Ist dem Anmelder eine Mitteilung nach Regel 112 (1) zugegangen, in der die Versäumung einer Zahlungsfrist festgestellt wird, so hat der Anmelder, der sich auf die Rechtzeitigkeit der Zahlung gemäß Art. 7 (1), (3) und (4) GebO sowie Nr. 5.2, Nr. 6.5, Nr. 6.8 oder Nr. 6.10 VLK beruft, einen Antrag auf Entscheidung gemäß Regel 112 (2) zu stellen und die erforderlichen Nachweise zu erbringen. Regel 112

7. Zahlungszweck

7.1 Allgemeines

7.1.1 Voraussetzungen für eine wirksame Zahlung

Eine wirksame Zahlung an das EPA setzt bei der Einzahlung oder Überweisung auf ein Bank- oder Postscheckkonto der Europäischen Patentorganisation die Gutschrift auf dem betreffenden Konto voraus. Die Zahlung wird in der Höhe des gutgeschriebenen Betrags wirksam. Bei Übergabe oder Übersendung eines Schecks gilt der Betrag als gezahlt, den das EPA bei der Scheckeinlösung auf seinem Konto gutgeschrieben erhält. Eine Berichtigung eines irrtümlich zu niedrig bemessenen Betrags dahingehend, dass der nachgezahlte Fehlbetrag als am Zahlungstag des zu niedrig bemessenen Betrags entrichtet gilt, ist ausgeschlossen. Die Zahlung ist ein tatsächlicher Vorgang, bei dem ein bestimmter Betrag in die Verfügungsgewalt des EPA übertragen wird. Es handelt sich also nicht um eine prozessuale Erklärung, die der Berichtigung nach Regel 139 zugänglich wäre. Dies gilt auch für Abbuchungsaufträge (siehe T 170/83, Entscheidungsgründe Nr. 8, ABl. 12/1984, 605). Deshalb gelten Zahlungsfristen grundsätzlich nur dann als eingehalten, wenn der volle Betrag fristgerecht entrichtet wurde. Das EPA kann jedoch, wenn dies der Billigkeit entspricht, geringfügige Fehlbeträge ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen (Art. 8 (1) GebO).

7.1.2 Zahlungszweck

Von diesen Voraussetzungen für wirksame Zahlungen ist die Angabe des Art. 6 GebO

Zahlungszwecks zu unterscheiden. Die Angabe des Zahlungszwecks betrifft die Konkretisierung des Verfahrens, für das die Gebühr bestimmt ist (z. B. bei Gebührenzahlungen die Anmeldenummer), sowie die konkrete Gebührenart. Ist der Zahlungszweck nicht ohne weiteres erkennbar, so wird der Einzahler aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist den Zweck schriftlich mitzuteilen. Kommt er dieser Aufforderung rechtzeitig nach, so bleibt die Zahlung mit dem ursprünglichen Zahlungstag wirksam. Dies ist auch der Fall, wenn aufgrund einer solchen Klarstellung eine Umbuchung zugunsten einer anderen Anmeldung vorgenommen werden muss. Andernfalls gilt die Zahlung als nicht erfolgt. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist die erkennbar fehlerhafte Angabe des Zahlungszwecks bei einer Gebührenzahlung unschädlich, wenn sich der gewollte Verwendungszweck aus den übrigen Angaben unschwer ermitteln lässt. Die versehentliche Zuordnung eines Gebührenbetrags durch das EPA, die von der erkennbaren Zweckbestimmung des Einzahlers abweicht, lässt die vom Einzahler gewollte Zweckbestimmung unberührt (siehe J 16/84, ABl. 12/1985, 357). Ebenso ist ein Abbuchungsauftrag ungeachtet der in ihm enthaltenen unrichtigen Angaben zu vollziehen, wenn das vom Auftraggeber Gewollte eindeutig erkennbar ist. Der Vollzug ist von der Dienststelle des EPA zu veranlassen, die die Eindeutigkeit erkennen kann (siehe T 152/82, ABl. 7/1984, 301).

Bei einer Änderung des Zahlungszwecks, die nicht in Zusammenhang mit Art. 6 (2) GebO steht, ist der Tag des Eingangs des Umbuchungsauftrags der wirksame Zahlungstag.

7.2 Angabe des Zahlungszwecks bei Benennungsgebühren

Art. 2 Nr. 3 GebO
Art. 6 (1) GebO

Mit der Zahlung des siebenfachen Betrags einer Benennungsgebühr gelten die Benennungsgebühren für alle Vertragsstaaten als entrichtet. Bei einer solchen Zahlung reicht die Angabe "Benennungsgebühren" zur Bestimmung des Zahlungszwecks aus. Werden weniger als sieben Benennungsgebühren entrichtet und stimmt die Zahlung mit der Erklärung im entsprechenden Feld des Formblatts für den Erteilungsantrag (Form 1001) überein, so genügt auch in diesem Fall die Angabe "Benennungsgebühren". Weicht hingegen die Zahlung von einer im Antragsformblatt erklärten Zahlungsabsicht ab, so müssen bei der Zahlung die Vertragsstaaten, für die die Zahlung jetzt bestimmt ist, angegeben werden.

Fehlt eine solche Angabe und deckt der gezahlte Betrag nicht sämtliche im entsprechenden Feld des Erteilungsformblattsangegebenen Vertragsstaaten, so ist wie in III, 11.8 beschrieben zu verfahren.

Ist ein automatischer Abbuchungsauftrag erteilt (siehe entsprechende Felder des Formblatts 1001), so muss der Anmelder das EPA nur dann vor Ablauf der Grundfrist nach Regel 39 (1) informieren, wenn er Benennungsgebühren für andere als die auf dem Antragsformblatt angegebenen Vertragsstaaten entrichten will. Andernfalls wird der siebenfache Betrag einer Benennungsgebühr oder die Benennungsgebühren für die auf dem Antragsformblatt angegebenen Vertragsstaaten abgebucht.

Dies gilt auch bei der Verwendung von Form 1200 für den Eintritt einer Euro-PCT-Anmeldung in die europäische Phase.

7.3 Angabe des Zahlungszwecks bei Anspruchsgebühren

7.3.1 Bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung fällige Anspruchsgebühren

Zahlt der Anmelder für sämtliche gebührenpflichtige Patentansprüche Anspruchsgebühren, so reicht die Angabe "Anspruchsgebühren" zur Bestimmung des Zahlungszwecks aus. Deckt hingegen der gezahlte Betrag nicht sämtliche Anspruchsgebühren, so ist wie in III, 9 angegeben, zu verfahren. Regel 45 (1)

7.3.2 Vor Erteilung des europäischen Patents fällige Anspruchsgebühren

Der Anmelder wird gegebenenfalls in der Mitteilung nach Regel 71 (6) aufgefordert, die vor Erteilung des europäischen Patents fälligen Anspruchsgebühren zu entrichten. Werden daraufhin die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig für sämtliche gebührenpflichtigen Patentansprüche gezahlt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 71 (7)). Regel 71 (6)

8. Keine Stundung der Gebühren oder Gewährung einer Verfahrenskostenhilfe, kein Ermessen

Das EPÜ sieht weder eine Stundung von Gebühren (siehe J 2/78, ABl. 6-7/1979, 283, Entscheidungsgründe Nr. 3) noch die Gewährung einer Verfahrenskostenhilfe vor. Unberührt bleibt die Möglichkeit, dass sich ein bedürftiger Beteiligter um eine Verfahrenskostenhilfe bei seiner zuständigen nationalen Behörde bemüht. In diesem Fall tritt aber keine Verlängerung der Zahlungsfrist ein; ein Beteiligter, der Anspruch auf nationale Verfahrenskostenhilfe hat, muss sich daher um diese so frühzeitig bemühen, dass er zur rechtzeitigen Zahlung der betreffenden Gebühr in der Lage ist. Es liegt auch nicht im Ermessen des EPA, ohne Rechtsgrundlage auf fällige Gebühren zu verzichten oder sie zurückzuzahlen (siehe J 20/87, ABl. 3/1989, 67).

9. Ermäßigung von Gebühren

9.1 Allgemeines

Das EPÜ sieht für bestimmte Fälle die Ermäßigung der Anmeldegebühr, der Prüfungsgebühr, der Einspruchsgebühr, der Beschwerdegebühr, der Beschränkungsgebühr, der Widerrufsgebühr und der Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung vor. Die Ermäßigung wird in der GebO in Höhe eines Prozentsatzes der Gebühren festgesetzt.

Bei Gebührenermäßigung kann - im Gegensatz zu Rückzahlungstatbeständen - anstelle der vollen Gebühr die ermäßigte Gebühr gezahlt werden. Der Tatbestand der Gebührenermäßigung muss spätestens am Tag des Ablaufs der Zahlungsfrist erfüllt sein.

9.2 Ermäßigung aufgrund der Sprachenregelung

9.2.1 Voraussetzungen

Europäische Patentanmeldungen können in jeder beliebigen Sprache eingereicht werden. Bei Einreichungen in einer Nichtamtssprache muss eine Übersetzung vorgelegt werden. Die Sprachen, in denen eine Anmeldung abgefasst werden kann, gliedern sich demnach in drei Kategorien: Art. 14 (2)

i) Amtssprachen des EPA

ii) Amtssprachen von Vertragsstaaten, die aber nicht die Amtssprachen des EPA sind, wie z. B. Niederländisch, Italienisch oder Spanisch (nachstehend "zugelassene Nichtamtssprachen" genannt)

iii) alle übrigen Sprachen wie z. B. Chinesisch, Japanisch oder Russisch

Art. 14 (4)

Außerdem können auch fristgebundene Schriftstücke in einer "zugelassenen Nichtamtssprache" eingereicht werden, wenn diese die Amtssprache eines Vertragsstaats ist, in dessen Hoheitsgebiet der Anmelder seinen Wohnsitz oder Sitz hat oder wenn der Anmelder Angehöriger eines solchen Staats ist. Siehe VIII, 1.1 und 1.2.

Regel 6 (3)
Art. 14 (1) GebO

Bei Verwendung einer zugelassenen Nichtamtssprache wird unter bestimmten Voraussetzungen eine Gebührenermäßigung (20 %) gewährt. Sie dient dem Ausgleich für Nachteile, die dadurch entstehen, dass nicht alle Amtssprachen der Vertragsstaaten auch Amtssprachen des EPA sind. Die Voraussetzungen der Gebührenermäßigung sind für jeden Verfahrensabschnitt gesondert zu erfüllen, für den eine Ermäßigung in Anspruch genommen wird (siehe G 6/91, ABl. 9/1992, 491).

Die Ermäßigung wird nur gewährt, wenn in der vorgeschriebenen Frist, d. h. frühestens gleichzeitig mit der europäischen Patentanmeldung oder dem fristgebundenen Schriftstück in der zugelassenen Nichtamtssprache, die Übersetzung in einer Amtssprache des EPA eingereicht wird (siehe G 6/91, ABl. 9/1992, 491).

9.2.2 Ermäßigung der Anmeldegebühr

Nach G 6/91 (ABl. 9/1992, 491) besteht nur dann Anspruch auf die Gebührenermäßigung, wenn das wesentliche Schriftstück der betreffenden Handlung in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht wird. Eine europäische Patentanmeldung muss bei der Einreichung eine Beschreibung enthalten, damit ihr ein Anmeldetag zuerkannt wird (Regel 40 (1) c)), Ansprüche hingegen sind dafür nicht mehr erforderlich. Nach J 4/88 (ABl. 12/1989, 483) bestand bereits Anspruch auf Gebührenermäßigung, wenn (z. B. statt des Erteilungsantrags) nur die Beschreibung und die Ansprüche in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefasst waren. Weil die Zuerkennung eines Anmeldetags nun aber nicht mehr von den Ansprüchen abhängt, ist das wesentliche Schriftstück die Beschreibung.

Die Anmeldegebühr wird folglich ermäßigt, wenn die europäische Patentanmeldung (d. h. zumindest die Beschreibung) in einer zugelassenen Nichtamtssprache (d. h. in einer Amtssprache eines Vertragsstaats, die keine Amtssprache des EPA ist) eingereicht wird. Anspruch auf die Ermäßigung der Gebühren besteht nur dann, wenn der Anmelder Staatsangehöriger des Vertragsstaats ist, dessen Amtssprache er verwendet, oder wenn er dort seinen Wohnsitz hat. So hat z. B. ein Anmelder, der mexikanischer Staatsangehöriger ist, seinen Wohnsitz in Mexiko hat und seine Anmeldung auf Spanisch einreicht, ebenso wenig Anspruch auf Gebührenermäßigung wie ein Anmelder, der auf Japanisch anmeldet, unabhängig von dessen Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz.

Wird die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte (siehe II, 4.1.3.1), in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefasste Anmeldung eingereicht, und erfüllt der Anmelder die oben genannten Kriterien der Staatsangehörigkeit und/oder des Wohnsitzes, so besteht ebenfalls Anspruch auf Ermäßigung der Anmeldegebühr. Für die Ermäßigung ist unerheblich, ob der Anmelder beantragt hat, dass die

Ansprüche der früher eingereichten Anmeldung die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Anmeldung ersetzen sollen (siehe oben).

9.2.3 Ermäßigung der Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr wird ermäßigt, wenn der Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache sowie eine Übersetzung in einer EPA-Amtssprache eingereicht werden. Der Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache kann bereits auf dem Erteilungsantrag (Form 1001) eingereicht werden: dieser enthält ein vorgedrucktes Feld mit dem Prüfungsantrag in den Amtssprachen des EPA; der Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache kann dann in dem für den Prüfungsantrag vorgesehenen Feld eingetragen werden. Alternativ können, damit sich die Prüfungsgebühr ermäßigt, der Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache und seine Übersetzung auch später eingereicht werden, nämlich bis zum Tag der Entrichtung der Prüfungsgebühr, vorausgesetzt, die Übersetzung wird frühestens zum selben Zeitpunkt wie der Antrag eingereicht (siehe J 21/98, ABl. 8-9/2000, 406, und G 6/91, ABl. 9/1992, 491). Für die Ermäßigung ist es nicht notwendig, im Prüfungsverfahren auch die weiteren Schriftstücke in einer zugelassenen Nichtamtssprache einzureichen.

Art. 14 (4)
Regel 6 (3)

Zu Fällen, in denen die Prüfungsgebühr nicht nur aus den oben genannten Gründen ermäßigt wird, sondern auch, weil das EPA den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt hat, siehe XI, 9.3.2.

9.2.4 Ermäßigung der Einspruchsgebühr

Die Einspruchsgebühr wird ermäßigt, wenn der Einspruch einschließlich der schriftlichen Begründung in einer zugelassenen Nichtamtssprache sowie eine Übersetzung in einer Amtssprache des EPA eingereicht werden (siehe T 290/90, ABl. 7/1992, 368). Reicht ein Einsprechender ein in einer zugelassenen Nichtamtssprache gehaltenes fristgebundenes Schriftstück erst im Verlauf des Einspruchsverfahrens ein, so wird keine Gebührenermäßigung gewährt.

Art. 14 (4)
Regel 6 (3)

9.2.5 Ermäßigung der Beschwerdegebühr

Die Beschwerdegebühr wird ermäßigt, wenn die Beschwerdeschrift in einer zugelassenen Nichtamtssprache sowie eine Übersetzung in einer Amtssprache des EPA eingereicht werden. Die Ermäßigung hängt nicht davon ab, dass auch später die Beschwerdebegründung in der zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht wird.

Art. 14 (4)
Regel 6 (3)

9.2.6 Ermäßigung der Beschränkungs- und der Widerrufsgebühr

Eine Ermäßigung der Beschränkungs- und der Widerrufsgebühr wird dann gewährt, wenn der Antrag auf Beschränkung oder auf Widerruf in einer zugelassenen Nichtamtssprache samt Übersetzung in einer Amtssprache des EPA eingereicht wird. Damit Anspruch auf Ermäßigung besteht, muss der Anmelder die in Regel 92 (2) a), b), c) und e) genannten Bestandteile in einer zugelassenen Nichtamtssprache des EPA einreichen.

Art. 14 (4)
Regel 6 (3)

9.2.7 Ermäßigung der Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung

Eine Ermäßigung der Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung wird dann gewährt, wenn der Antrag auf Überprüfung in einer zugelassenen Nichtamtssprache samt Übersetzung in einer Amtssprache des EPA eingereicht wird. Damit Anspruch auf Ermäßigung besteht, muss der Anmelder den in Regel 107 (2) genannten Bestandteil in einer zugelassenen Nichtamtssprache des EPA einreichen.

Art. 14 (4)
Regel 6 (3)

9.3 Sonderermäßigungen

9.3.1 Ermäßigung der Recherchengebühr für eine ergänzende europäische Recherche

Art. 153 (7)

Die Recherchengebühr für eine ergänzende europäische Recherche wird für PCT-Anmeldungen ermäßigt, bei denen das Patentamt der USA, Japans, Chinas, Australiens, Russlands oder Koreas die internationale Recherchenbehörde war (siehe ABl. 9/1979, 368; ABl. 1/1981, 5; ABl. 1-2/1994, 6; ABl. 7/2000, 321). In diesen Fällen wird die Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche um 20 % ermäßigt, aber nur dann, wenn das internationale Anmeldedatum der internationalen Anmeldung vor dem 1. Juli 2005 liegt (ABl. 11/2005, 548, ABl. 11/2005, 577, ABl. 3/2006, 192). Bei einem internationalen Anmeldedatum ab dem 1. Juli 2005, wird die Gebühr um einen festgelegten Betrag ermäßigt (siehe ABl. 3/2006, 192 und ABl. 11/2005, 548).

Zudem wird die Recherchengebühr für eine ergänzende europäische Recherche für internationale Anmeldungen, die ab dem 1. Juli 2005 eingereicht werden, bei denen das Patentamt Österreichs, Finnlands, Spaniens oder Schwedens die internationale Recherchenbehörde war, um einen festgelegten Betrag ermäßigt (siehe ABl. 7/2005, 422 und ABl. 3/2006, 192). Für PCT-Anmeldungen, die ab dem 1. April 2005 und vor dem 1. Juli 2005 eingereicht wurden und für die das finnische Patentamt Internationale Recherchenbehörde war, muss keine Gebühr für die ergänzende europäische Recherche entrichtet werden, obwohl für solche Anmeldungen ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird (ABl. 11/2005, 577).

Bei PCT-Anmeldungen, für die das kanadische Patentamt Internationale Recherchenbehörde war, besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr für die ergänzende europäische Recherche (siehe ABl. 3/2006, 192 und ABl. 11/2005, 577).

9.3.2 Ermäßigung der Prüfungsgebühr bei internationalem vorläufigem Prüfungsbericht des EPA

Art. 14 (2) GebO

Hat das EPA für eine internationale Anmeldung einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt, wenn das EPA als Bestimmungsamt (ausgewähltes Amt) tätig wird.

Sind auch die Voraussetzungen für eine Ermäßigung nach der Sprachenregelung (siehe XI, 9.2.3) erfüllt, so wird die Prüfungsgebühr zunächst um 50 % und dann um weitere 20 % ermäßigt, d. h. die Ermäßigung beträgt insgesamt 60 % der vollen Gebühr.

9.3.3 Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung

Die Gebühren für die internationale Recherche und die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung ermäßigen sich um 75 %, wenn die Anmeldung von einer natürlichen Person eingereicht wird, die Staatsangehöriger eines Staates ist und Wohnsitz in einem Staat hat, der nicht Vertragsstaat des EPÜ ist und die Voraussetzungen für die entsprechende Ermäßigung der an das Internationale Büro der WIPO zu zahlenden Gebühren erfüllt (Beschluss der PCT-Versammlung vom 25. September bis 3. Oktober 1995; Beschluss des Verwaltungsrats vom 11. Oktober 2000, ABl. 10/2000, 446).

10. Rückzahlung von Gebühren

10.1 Allgemeines

10.1.1 Ohne Rechtsgrund gezahlte Gebühren

Damit eine Gebührenzahlung voll wirksam wird, muss

i) sich die Zahlung auf ein anhängiges Verfahren beziehen und

ii) der Zahlungstag (siehe XI, 4) am oder nach dem Fälligkeitstag liegen (siehe XI, 5.1.1).

Wenn sich eine Zahlung nicht auf eine anhängige europäische Patentanmeldung bezieht (z. B. auf eine Patentanmeldung, die bereits als zurückgenommen gilt), so fehlt ein Rechtsgrund für die Zahlung; der eingezahlte Betrag ist zurückzuzahlen.

Wird vor dem oder am Fälligkeitstag gezahlt und fällt spätestens an diesem Tag der Rechtsgrund weg (z. B. weil die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt oder zurückgenommen wird), so ist der gezahlte Betrag zurückzuzahlen. Dies gilt auch für vor dem Fälligkeitstag wirksam gezahlte Jahresgebühren (Regel 51 (1) Satz 2).

10.1.2 Nicht wirksam gezahlte Gebühren

Sind Gebühren nicht wirksam gezahlt worden, so sind sie zurückzuzahlen. Beispiele: Anmeldegebühr, Recherchengebühr, Benennungsgebühren oder Prüfungsgebühr sind nach den Bestimmungen für die Weiterbehandlung (Art. 121 und Regel 135) verspätet ohne die nach Regel 135 (1) und Art. 2 Nr. 12 GebO erforderliche Weiterbehandlungsgebühr gezahlt worden. Ansonsten werden Gebühren, die am oder nach dem Fälligkeitstag entrichtet worden sind, nur dann zurückgezahlt, wenn ein besonderer Rückzahlungstatbestand vorliegt (siehe XI, 10.2).

10.1.3 Bagatellbeträge

Zu viel gezahlte Gebührenbeträge werden nicht zurückerstattet, wenn es sich um Bagatellbeträge handelt und der Verfahrensbeteiligte eine Rückerstattung nicht ausdrücklich beantragt hat. Die Höhe des Bagatellbetrags ist auf 10 EUR festgesetzt worden (Art. 1 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, M.3). Art. 12 GebO

10.2 Besondere Rückzahlungstatbestände

10.2.1 Rückzahlung der Recherchengebühr

Die Recherchengebühr für eine europäische oder eine ergänzende europäische Recherche wird in den Fällen zurückgezahlt, die in Art. 9 GebO sowie in den im Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, M.2 vorgesehen sind, der für ab dem 1. Juli 2005 eingereichte europäische Patentanmeldungen gilt. Nähere Hinweise finden sich im Beschluss des Präsidenten des EPA vom 13. Dezember 2001 (ABl. 1/2002, 56), und für Anmeldungen, die ab dem 1. Juli 2005 eingereicht werden, in der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 1. Juli 2005 (ABl. 7/2005, 433). Art. 9 GebO

10.2.2 Rückzahlung der weiteren Recherchengebühr

Regel 64 (2)

Hat der Anmelder auf Mitteilung der Recherchenabteilung eine weitere Recherchengebühr gezahlt, die Prüfungsabteilung auf Antrag jedoch festgestellt, dass die Aufforderung zur Zahlung der weiteren Recherchengebühr nicht gerechtfertigt war, so wird die weitere Recherchengebühr zurückgezahlt.

10.2.3 Rückzahlung der internationalen Recherchengebühr

Regel 16.2 PCT
Regel 16.3 PCT
Regel 41 PCT

Die internationale Recherchengebühr wird in den Fällen zurückgezahlt, die in den Regeln 16.2, 16.3und 41 PCT sowie im Anhang C zur Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) nach dem PCT (ABl. 12/2001, 601) vorgesehen sind. Bei Anmeldungen, die vor dem 1.1.2004 eingereicht wurden, gilt für die Rückerstattung das System, das in der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 13. Dezember 2001 (ABl. 1/2002, 56) dargelegt ist. Nach einer Änderung der Vorschriften in Anhang C, Teil II (3) der oben genannten Vereinbarung erfolgt eine Rückzahlung der internationalen Recherchengebühr, die für eine ab dem 1.1.2004 eingereichte internationale Anmeldung entrichtet wurde, nach Maßgabe der Mitteilung der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, N.3.

10.2.4 Rückzahlung der Prüfungsgebühr

Art. 11 GebO

Die Prüfungsgebühr wird in den in Art. 11 GebO vorgesehenen Fällen zurückgezahlt (siehe VI, 2.2, dritter Absatz und 2.5).

Werden eine internationale Anmeldung und eine europäische Patentanmeldung unter den Voraussetzungen der Rechtsauskunft Nr. 10/92 rev., ABl. 11/1992, 662 verbunden, so wird die für die europäische Patentanmeldung gezahlte Prüfungsgebühr vollständig zurückgezahlt, wenn die Verbindung der Verfahren beantragt wurde, bevor die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen zuständig geworden ist, oder zu 75 %, wenn die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen zuständig geworden ist, zum Zeitpunkt des Antrags auf Verbindung aber noch nicht mit der Sachprüfung für die zweite Anmeldung begonnen hatte. Dies gilt auch dann, wenn für die internationale Anmeldung eine internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II des PCT erfolgt ist.

10.2.5 Rückzahlung der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung

Für internationale Anmeldungen, die ab 1. Januar 2004 eingereicht werden, hat das EPA das rationalisierte Verfahren für die internationale vorläufige Prüfung (ABl. 11/2001, 539) eingestellt. Damit wird die Beantragung einer "eingehenden" Prüfung ebenso hinfällig wie die für das rationalisierte Verfahren gewährte Rückerstattung der Gebühr.

10.2.6 Rückzahlung gemäß Regel 37 (2)

Regel 37 (2)

Gilt eine bei einer zuständigen nationalen Behörde eingereichte europäische Patentanmeldung gemäß Art. 77 (3) als zurückgenommen, so werden alle Gebühren, insbesondere die Anmeldegebühr, die Recherchengebühr, die Benennungsgebühren und gegebenenfalls die Anspruchsgebühren, zurückgezahlt.

10.2.7 Rückzahlung der Anspruchsgebühren und der Erteilungs- und Druckkostengebühr

Art. 97 (1)
Regel 71 (5)

Die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr werden zurückgezahlt, wenn die europäische Patentanmeldung vor der Zustellung des Erteilungsbeschlusses zurückgenommen wird. Erfolgt die Rücknahme nach Zustellung des Erteilungsbeschlusses, so ist eine Rückzahlung der Druckkostengebühr nicht möglich, da diese Bestandteil der Erteilungsgebühr ist. Wird die Anmeldung nach Zustellung einer Mitteilung gemäß Regel 71 (5) zurückgewiesen oder zurückgenommen oder gilt sie als zurückgenommen, so werden die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr sowie nach Regel 71 (6) entrichtete Anspruchgebühren zurückerstattet.

10.3 Rückzahlungsart

Rückzahlungen erfolgen in der Regel per Scheck. Verfügt der Zahlungsempfänger über ein laufendes Konto beim EPA, so kann die Rückzahlung durch Kreditierung des laufenden Kontos stattfinden. Wird die Rückzahlung auf das laufende Konto gewünscht, so kann im Erteilungsantrag in dem hierfür vorgesehenen Feld die Nummer des laufenden Kontos angegeben werden.

10.4 Rückzahlungsempfänger

Die Rückzahlung von Gebühren erfolgt an den betreffenden Beteiligten. Ist jedoch der Vertreter des Beteiligten zur Entgegennahme von Zahlungen bevollmächtigt, so wird an den Vertreter zurückgezahlt. An einen Dritten, der die Gebühr entrichtet hat, wird nicht zurückgezahlt (siehe Rechtsauskunft Nr. 6/91 rev. Rdn. 4 und 5, ABl. 11/1991, 573).

10.5 Umbuchung statt Rückzahlung

An die Stelle der Rückzahlung kann auf schriftlichen Antrag die Umbuchung der Zahlung treten. Als Zahlungstag für den neu mitgeteilten Zahlungszweck gilt dann der Tag des Eingangs des Umbuchungsauftrags.

KAPITEL XII

AKTENEINSICHT; AUSKUNFT AUS DEN AKTEN; EINSICHTNAHME IN DAS EUROPÄISCHE PATENTREGISTER; AUSSTELLUNG BEGLAUBIGTER KOPIEN

1. Allgemeines

Die Akteneinsicht und die Auskunft aus den Akten dienen der Unterrichtung der Öffentlichkeit; ihnen unterliegen die Akten europäischer Patentanmeldungen und europäischer Patente. — Art. 128

Zu internationalen (PCT-)Anmeldungen siehe E-IX, 5.8 und 6.4.

Die Bestimmungen für die Akteneinsicht sind in Art. 128 und in den Regeln 144 und 145, diejenigen für die Auskunft aus den Akten in Regel 146 enthalten. — Regel 144, Regel 145, Regel 146

Die Gebühr für die Akteneinsicht und die Gebühr für die Auskunft aus den Akten werden gemäß Art. 3 (1) GebO vom Präsidenten des EPA festgesetzt und regelmäßig im Amtsblatt veröffentlicht. — Art. 3 (1) GebO

2. Akteneinsicht

2.1 Umfang der Akteneinsicht

Die Einsicht in die Akten europäischer Patentanmeldungen und europäischer Patente wird in das Original oder in eine Kopie oder, wenn die Akten mittels anderer Medien gespeichert sind, in diese Medien gewährt. Der Einsicht unterliegen alle bei der Abwicklung des Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens mit den Beteiligten entstandenen Aktenteile. Dazu gehört gegebenenfalls auch die Stellungnahme zur Recherche. — Regel 145 (1), Regel 147 (2)

Einwendungen Dritter (Art. 115) werden Bestandteil der Akten und sind als solche der Akteneinsicht nach Art. 128 zugänglich. Einem Antrag eines Dritten, seine Einwendungen oder Teile davon als vertraulich zu behandeln, kann nicht entsprochen werden. Hierauf wird der Dritte gegebenenfalls hingewiesen.

Von der Akteneinsicht sind folgende Aktenteile ausgeschlossen: — Art. 128 (4)

i) Vorgänge über die Frage der Ausschließung oder Ablehnung von Mitgliedern der Beschwerdekammern oder der Großen Beschwerdekammer; — Regel 144 a)

ii) Entwürfe zu Entscheidungen und Bescheiden sowie sonstige Schriftstücke, die der Vorbereitung von Entscheidungen und Bescheiden dienen und den Beteiligten nicht mitgeteilt werden; — Regel 144 b)

iii) die Erfindernennung, wenn der Erfinder nach Regel 20 (1) auf das Recht verzichtet hat, als Erfinder bekannt gemacht zu werden; — Regel 144 c)

iv) andere Schriftstücke, die vom Präsidenten des EPA von der Einsicht ausgeschlossen werden, weil die Einsicht in diese Schriftstücke nicht dem Zweck dient, die Öffentlichkeit über die europäische Patentanmeldung oder das darauf erteilte Patent zu unterrichten; dazu gehören Unterlagen zur Akteneinsicht oder Anträge auf beschleunigte Recherche und beschleunigte Prüfung nach dem "PACE"-Programm (soweit sie mit EPA-Form 1005 oder in einem gesonderten Schriftstück gestellt werden) (siehe — Regel 144 d)

Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, J.3);

Art. 38 (1) PCT
Regel 94 PCT

v) vorbehaltlich der Regeln 94.2 und 94.3 PCT die Akten der internationalen vorläufigen Prüfung in Bezug auf eine Euro-PCT-Anmeldung, für die das EPA die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde ist und für die noch kein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht erstellt worden ist (siehe ABl. 7/2003, 382; siehe auch E-IX, 5.8 und 6.4).

Die von der Akteneinsicht ausgeschlossenen Teile werden in den Akten getrennt von den öffentlichen Teilen aufbewahrt.

2.2 Durchführung der Akteneinsicht

Regel 145 (2)

Der Präsident des EPA bestimmt die Bedingungen der Einsichtnahme einschließlich der Fälle, in denen eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, J.2).

Akten, die in elektronischer Form vorliegen, können über den Online-Dienst Register Plus kostenlos online eingesehen werden (siehe auch den obengenannten Beschluss der Präsidentin des EPA).

Auf Antrag sind auch andere Formen der Akteneinsicht, z. B. durch Papierkopien, möglich. Der Antrag ist formlos schriftlich bei einer der Annahmestellen des EPA einzureichen. Das EPA stellt ein Formblatt über seine Website im Internet zur Verfügung. Der Antrag sollte eine Information über die Zahlung der Gebühr enthalten. Per Fax (siehe IX, 2.5) oder über das Internet gestellte Anträge werden ohne Bestätigung bearbeitet.

Regel 145 (2)

Ist eine Gebühr zu entrichten, so wird sie mit dem Eingang des Antrags fällig. Die Zahlungsweise und der maßgebende Zahlungstag sind in der Gebührenordnung geregelt (siehe XI). Eine Verwaltungsgebühr, die entrichtet worden ist, wird nicht zurückgezahlt.

2.3 Beschränkungen der Akteneinsicht

Art. 128 (4)
Regel 146
Regel 145
Regel 144

Nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung kann jedermann Einsicht in die Akten und Auskunft aus den Akten beantragen. Die Akteneinsicht und die Auskunft wird vorbehaltlich der in Regel 144 enthaltenen Beschränkungen gewährt (siehe XII, 2.1). Wird entschieden, dass bestimmte als "vertraulich" gekennzeichnete Unterlagen nicht nach Regel 144 von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden sollen, werden sie an den Absender zurückgesandt (siehe T 516/89, ABl. 8/1992, 436).

2.4 Vertraulichkeit des Antrags

Der im Rahmen der Akteneinsicht geführte Schriftwechsel zwischen dem EPA und dem Antragsteller wird in den der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teil der Akte aufgenommen. Das EPA macht dem Anmelder gegenüber keine Angaben über Akteneinsichtnahme (siehe jedoch XII, 2.5, dritter Absatz).

2.5 Akteneinsicht vor Veröffentlichung der Anmeldung

Art. 128 (1)

Vor Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung kann die Akte nur vom Anmelder selbst oder mit seiner Zustimmung eingesehen werden. Die Geschützte Akteneinsicht über My.epoline® gibt dem Anmelder Online-Zugriff auf den öffentlichen Teil der Akte seiner noch

unveröffentlichten Anmeldung (siehe Mitteilung des EPA vom 9. Dezember 2003, ABl. 1/2004, 61). Beantragt ein Dritter Akteneinsicht, ohne gleichzeitig die Zustimmung des Anmelders vorzulegen, so gewährt das EPA erst dann Einsicht in die Akten, wenn die Zustimmung des Anmelders vorliegt.

Allerdings wird vor Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Akteneinsicht demjenigen gewährt, der nachweist, dass der Anmelder sich ihm gegenüber auf seine Anmeldung berufen hat. Eine Berufung auf eine europäische Patentanmeldung gilt auch dann als erfolgt, wenn sie sich auf eine Erstanmeldung in einem Vertragsstaat bezieht und die europäische Nachanmeldung gleichzeitig erwähnt wird (siehe J 14/91, ABl. 8/1993, 479). Wird der Nachweis hierüber nicht zusammen mit dem Antrag vorgelegt, so fordert das EPA den Antragsteller auf, innerhalb einer bestimmten Frist den Nachweis zu erbringen. Wird der Nachweis nicht rechtzeitig erbracht, so wird der Antrag zurückgewiesen. Art. 128 (2)

Bei einem Antrag auf Akteneinsicht nach Art. 128 (2) hat der Anmelder Anspruch auf Nennung des Antragstellers. Sofern ein zugelassener Vertreter für einen Dritten die Akteneinsicht nach Art. 128 (2) verlangt, hat er deshalb den Namen und die Anschrift des Dritten anzugeben und eine Vollmacht einzureichen.

Über einen Antrag auf Akteneinsicht nach Art. 128 (2) wird erst nach Anhörung des Anmelders entschieden. Widerspricht der Anmelder der Akteneinsicht innerhalb der vom EPA bestimmten Frist und begründet dabei, weshalb nach seiner Auffassung die Erfordernisse nach Art. 128 (2) nicht erfüllt sind, so ergeht eine beschwerdefähige Entscheidung.

Vor Veröffentlichung einer europäischen Teilanmeldung wird Einsicht in die Akte dieser Teilanmeldung nur in den Fällen des Art. 128 (1) und (2) gewährt. Dies gilt auch dann, wenn die Stammanmeldung bereits veröffentlicht ist. Nach Veröffentlichung einer europäischen Teilanmeldung oder einer nach Art. 61 (1) b) eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung wird Einsicht in die Akten der früheren Anmeldung jedoch ungeachtet ihrer Veröffentlichung und ohne Zustimmung des Anmelders gewährt. Art. 128 (3)

2.6 Veröffentlichung bibliografischer Angaben vor Veröffentlichung der Anmeldung

Von der Befugnis, vor Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung bibliografische Angaben nach Art. 128 (5) zu veröffentlichen, macht das EPA bisher keinen Gebrauch. Art. 128 (5)

3. Auskunft aus den Akten

Auf Antrag und gegebenenfalls gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr kann das EPA vorbehaltlich der in Art. 128 (1) bis (4) und Regel 144 vorgesehenen Beschränkungen Auskünfte aus den Akten europäischer Patentanmeldungen und europäischer Patente erteilen. Regel 146

Das EPA kann jedoch verlangen, dass von der Möglichkeit der Akteneinsicht Gebrauch gemacht wird, wenn diese im Hinblick auf den Umfang der zu erteilenden Auskünfte zweckmäßig erscheint.

Der im Rahmen der Erteilung von Auskünften geführte Schriftwechsel zwischen dem EPA und dem Antragsteller wird in den der Öffentlichkeit

nicht zugänglichen Teil der Akte aufgenommen. Das EPA macht dem Anmelder gegenüber keine Angaben über Erteilung von Auskünften.

4. Einsichtnahme in das Europäische Patentregister

Art. 127
Regel 143

Das Europäische Patentregister, das die in Regel 143 genannten Angaben enthält, kann konsultiert werden, um den Verfahrensstand und den Rechtsstand von Patentrechten festzustellen. In das Europäische Patentregister werden bis zum Ablauf der Einspruchsfrist bzw. bis zur Beendigung des Einspruchsverfahrens Eintragungen vorgenommen. Gegebenenfalls werden auch Tag und Art der Entscheidung in Widerrufs- oder Beschränkungsverfahren (Art. 105b (2)) bzw. Tag und Art der Entscheidung über einen Antrag auf Überprüfung (Art. 112a) eingetragen (Regel 143 (1) x) und y)). Die Berichtigung der Erfindernennung kann jederzeit erfolgen. Auf das Europäische Patentregister Online kann kostenlos über das Internet zugegriffen werden (www.epoline.org). Neben den Angaben aus dem Europäischen Patentregister enthält das Online-Register zusätzliche Anmelde- und Verfahrensdaten, die nicht im Europäischen Patentblatt veröffentlicht sind. Zudem sind Registerdaten telefonisch bei den Informationsstellen in München, Den Haag, Berlin und Wien erhältlich.

5. Ausstellung beglaubigter Kopien

Auf Antrag stellt das EPA eine beglaubigte Kopie der europäischen Patentanmeldung oder der europäischen Patentschrift und anderer Unterlagen aus den Akten europäischer Anmeldungen und Patente aus, wenn die Voraussetzungen für die Akteneinsicht (Art. 128 (1) bis (4)) gegeben sind und eine Verwaltungsgebühr, sofern erforderlich, entrichtet worden ist.

Die bei der Ausstellung der Bescheinigung anfallenden Kosten für die Kopien werden dem Antragsteller in Rechnung gestellt.

Wurde gleichzeitig mit dem Antrag die Abbuchung der Kosten vom laufenden Konto des Antragstellers beantragt, so erfolgt die Belastung des laufenden Kontos mit dem Rechnungsbetrag.

6. Vom EPA ausgestellte Prioritätsbelege

Regel 54

Prioritätsbelege (d. h. die beglaubigte Kopie der europäischen Anmeldung zusammen mit der Bescheinigung über den Anmeldetag) werden nur dem (ursprünglichen) Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger ausgestellt. Bei Anmeldungen, die nach Art. 14 (2) nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht werden, betrifft der Prioritätsbeleg die ursprünglich eingereichte Anmeldung und nicht die Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA.

Der Präsident des EPA bestimmt die erforderlichen Bedingungen einschließlich der Form der Prioritätsunterlage und der Fälle, in denen eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist.

TEIL B

RICHTLINIEN FÜR DIE RECHERCHE

TEIL B

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

KAPITEL I EINLEITUNG I-1

1. Zweck des Teils B I-1
2. Recherchenabteilung I-1
3. Recherchenarbeit I-1
4. Erweiterter europäischer Recherchenbericht (EESR) I-1

KAPITEL II ALLGEMEINES II-1

1. Recherche und Sachprüfung II-1
2. Zweck der Recherche II-1
3. Recherchendokumentation II-1
4. Recherchenbericht II-1
   - 4.1 Europäische Recherchen II-1
   - 4.2 Zusätzliche europäische Recherchen II-2
   - 4.3 Ergänzende europäische Recherchen II-2
   - 4.4 Internationale (PCT-)Recherchen II-3
   - 4.5 Recherchen internationaler Art II-4
   - 4.6 Recherchen zu nationalen Anmeldungen II-4

KAPITEL III MERKMALE DER RECHERCHE III-1

1. Ziel der Recherche III-1
   - 1.1 Beurteilungen im Hinblick auf den Recherchenbericht III-1
   - 1.2 Beurteilung von Aspekten, die zur Einschränkung der Recherche führen III-1
2. Umfang der Recherche III-1
   - 2.1 Vollständigkeit der Recherche III-1
   - 2.2 Wirksamkeit und Effizienz der Recherche III-2
   - 2.3 Heranziehen besonderer Dokumente III-2
   - 2.4 Recherche in gleichartigen Gebieten III-2
3. Gegenstand der Recherche III-3
   - 3.1 Grundlage der Recherche III-3
   - 3.2 Auslegung der Patentansprüche III-3
   - 3.3 Änderung der Patentansprüche III-4
   - 3.4 Verzicht auf Patentansprüche III-4
   - 3.5 Vorwegnahme von Anspruchsänderungen III-4
   - 3.6 Breit gefasste Patentansprüche III-4
   - 3.7 Unabhängige und abhängige Patentansprüche III-5
   - 3.8 Recherche zu abhängigen Patentansprüchen III-6
   - 3.9 Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch III-6
   - 3.10 Verschiedene Kategorien III-6
   - 3.11 Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände III-7
   - 3.12 Mangelnde Einheitlichkeit III-7
   - 3.13 Technologischer Hintergrund III-7

KAPITEL IV RECHERCHENVERFAHREN UND -STRATEGIE IV-1

1. Verfahren vor Beginn der Recherche IV-1
   - 1.1 Analyse der Anmeldung IV-1
   - 1.2 Formfehler IV-1
   - 1.3 In der Anmeldung angeführte Dokumente IV-2
   - 1.4 Zusammenfassung; offizielle Klassifizierung; Bezeichnung der Erfindung; Veröffentlichung IV-3
2. Recherchenstrategie IV-3
   - 2.1 Gegenstand der Recherche; Einschränkungen IV-3
   - 2.2 Formulierung einer Recherchenstrategie IV-3
   - 2.3 Durchführung der Recherche; Arten von Dokumenten IV-4
   - 2.4 Neufestlegung des Umfangs der Recherche IV-5
   - 2.5 Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche IV-6
   - 2.6 Beendigung der Recherche IV-6
3. Verfahren nach Abschluss der Recherche IV-7
   - 3.1 Erstellung des Recherchenberichts IV-7
   - 3.2 Nach Abschluss der Recherche ermittelte Dokumente IV-7
   - 3.3 Fehler im Recherchenbericht IV-7

KAPITEL V VORKLASSIFIZIERUNG (WEITERLEITUNG) UND OFFIZIELLE KLASSIFIZIERUNG EUROPÄISCHER PATENTANMELDUNGEN V-1

1. Definitionen V-1
2. Vorklassifizierung (Weiterleitung) V-1
3. Falsche Vorklassifizierung V-2
4. Offizielle Klassifizierung der Anmeldung V-2
5. Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte V-2
6. Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung (z. B. bei einer Teilrecherche) V-3
7. Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung V-3
8. Überprüfung der offiziellen Klassifizierung V-3

KAPITEL VI STAND DER TECHNIK VI-1

1. Allgemeines VI-1
2. Stand der Technik – mündliche Offenbarung usw. VI-1
3. Priorität VI-1
4. Kollidierende Anmeldungen VI-1
   - 4.1 Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen VI-1
   - 4.2 Frühere nationale Rechte VI-1
5. Bezugszeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente; Anmeldetag und Prioritätstag VI-2
   - 5.1 Überprüfung beanspruchter Prioritätstage VI-2
   - 5.2 Zwischenliteratur VI-2
   - 5.3 Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs; Ausdehnung der Recherche VI-2
   - 5.4 Nach dem Anmeldetag veröffentlichte Dokumente VI-3
   - 5.5 Unschädliche Offenbarungen VI-4
6. Inhalt der Offenbarungen VI-4
   - 6.1 Allgemeines VI-4
   - 6.2 Angabe von Dokumenten, die nicht verfügbaren oder nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Dokumenten entsprechen VI-4

KAPITEL VII EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG VII-1

1. Allgemeines VII-1
   1.1 Teilweiser europäischer Recherchenbericht VII-1
   1.2 Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchengebühren VII-1
   1.3 Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind VII-1
2. Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit VII-1
   2.1 Antrag auf Erstattung weiterer Recherchengebühren VII-2
   2.2 Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung VII-2
   2.3 Vollständige Recherche trotz mangelnder Einheitlichkeit VII-2
   2.4 Ergänzende europäische Recherche VII-2

KAPITEL VIII GEGENSTÄNDE, DIE VON DER RECHERCHE AUSZUSCHLIESSEN SIND VIII-1

1. Allgemeines VIII-1
2. Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden VIII-1
3. Keine sinnvolle Recherche möglich VIII-2

KAPITEL IX RECHERCHENDOKUMENTATION IX-1

1. Allgemeines IX-1
   1.1 Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der Recherchenabteilungen IX-1
   1.2 Systeme für den systematischen Zugang IX-1
   1.3 Dateien IX-1
2. Systematisch geordnete Patentdokumente IX-2
   2.1 PCT-Mindestprüfstoff IX-2
   2.2 Andere nationale Patentdokumente IX-2
   2.3 Unveröffentlichte Patentanmeldungen IX-2
   2.4 Recherchenberichte IX-3
   2.5 Aufbewahrung der Dokumente für die manuelle Recherche IX-3
   2.6 Patentfamiliensystem IX-3
3. Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur IX-4
   3.1 Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw. IX-4
   3.2 Aufbewahrung der Nichtpatentliteratur für die manuelle Recherche IX-5
4. Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist IX-5
   4.1 Zusammensetzung IX-5
   4.2 Art und Ort der Aufbewahrung IX-5
5. Recherchendokumentation an den verschiedenen Dienstorten des EPA IX-5
   5.1 Elektronische Recherchendokumentation IX-5
   5.2 Recherchendokumentation in Papierform IX-6
6. Recherchendokumentation in nationalen Ämtern, denen die Durchführung von Recherchen für das EPA übertragen ist IX-6
   6.1 Vom EPA bereitgestellte elektronische Recherchendokumentation IX-6
   6.2 Zusätzliche Recherchendokumentation der nationalen Patentämter IX-6

KAPITEL X RECHERCHENBERICHT X-1

1. Allgemeines X-1
2. Arten von Recherchenberichten, die das EPA erstellt X-2
3. Form und Sprache des Recherchenberichts X-2
   3.1 Form X-2

3.2 Sprache X-3
4. Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des Recherchenberichts X-3
5. Klassifikation der Patentanmeldung X-3
6. Recherchierte Sachgebiete X-3
7. Bezeichnung, Zusammenfassung und Abbildungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden (wie auf Ergänzungsblatt A angegeben) X-4
8. Beschränkung des Gegenstands der Recherche X-5
9. Bei der Recherche ermittelte Dokumente X-5
9.1 Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht X-5
9.1.1 Bibliografische Daten X-5
9.1.2 "Entsprechende Dokumente" X-6
9.1.3 Sprache der angeführten Dokumente X-8
9.1.4 Ergänzender Recherchenbericht X-8
9.2 Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.) X-8
9.3 Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen X-10
10. Ausfertigung und Datum X-11
11. Übersendung von Kopien der angeführten Dokumente X-11
11.1 Allgemeines X-11
11.2 Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments X-11
11.3 Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen X-11
11.4 Bücher oder Zeitschriften X-12
11.5 Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge X-12
12. Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend) X-12

KAPITEL XI ZUSAMMENFASSUNG XI-1

1. Zweck der Zusammenfassung XI-1
2. Endgültiger Inhalt XI-1
3. Inhalt der Zusammenfassung XI-1
4. Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen XI-2
5. Kontrollliste XI-2
6. Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder XI-2

Kapitel XI – Anlage KONTROLLLISTE FÜR DIE PRÜFUNG DER ZUSAMMENFASSUNG (siehe XI, 5) XI-3

KAPITEL XII STELLUNGNAHME ZUR RECHERCHE XII-1

1. Stellungnahme zur Recherche als Bestandteil des EESR XII-1
1.1 Die Stellungnahme zur Recherche XII-1
1.2 Standpunkt der Prüfungsabteilung XII-1
2. Grundlage der Stellungnahme zur Recherche XII-1
2.1 Anmeldungen, die unter Regel 56 EPÜ oder Regel 20 PCT eingereichte fehlende Teile der Beschreibung und/oder Zeichnungen enthalten XII-2
2.2 Anmeldungen, die nach dem zuerkannten Anmeldetag eingereichte Patentansprüche enthalten XII-3
3. Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche XII-3
3.1 Prüfungsakte XII-3
3.2 Begründete Einwände XII-3
3.3 Möglichkeit der Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen XII-4
3.4 Umfang der ersten Analyse XII-4
3.5 Beitrag zum Stand der Technik XII-4
3.6 Erfordernisse des EPÜ XII-5
3.7 Herangehensweise des Prüfers XII-5

3.8 Unterbreitung von Vorschlägen XII-5
3.9 Positive Stellungnahme XII-5
4. Prioritätsanspruch und Stellungnahme zur Recherche XII-6
5. Zweifel über den Stand der Technik XII-6
6. Einheitlichkeit der Erfindung in der Stellungnahme zur Recherche XII-7
7. Stellungnahme zur Recherche bei Einschränkung der Recherche XII-7
8. Keine Stellungnahme zur Recherche XII-7
9. Reaktion auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR) XII-8

KAPITEL I

EINLEITUNG

1. Zweck des Teils B

Teil B ist für europäische Recherchen, d. h. für die vom EPA für europäische Anmeldungen durchgeführten Recherchen aufgestellt worden und findet auf diese Anwendung. Darüber hinaus haben die Recherchenabteilungen des EPA auch andere Arten von Recherchen durchzuführen (siehe II, 4). Recherchen im Rahmen des Zusammenarbeitsvertrags (PCT) werden in den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung behandelt.

2. Recherchenabteilung

Die für die Ausführung der Recherche und die Erstellung des Recherchenberichts verantwortliche Einheit im EPA heißt Recherchenabteilung; gewöhnlich besteht diese aus einem Einzelprüfer. Der Prüfer, der für die Recherche zu einer europäischen Anmeldung zuständig ist, ist in der Regel auch das erste Mitglied der Prüfungsabteilung für diese Anmeldung. Wenn die Erfindung eine Recherche in weit entfernten Sachgebieten verlangt, kann eine besondere Recherchenabteilung mit zwei und sogar drei Prüfern zusammengestellt werden, beispielsweise wenn mehr als eine Person als "Fachmann" auf dem technischen Gebiet der Anmeldung anzusehen ist (siehe C-IV, 11.3).

Art. 17
Art. 18

In Teil B ist unter "Prüfer" der mit der Recherche beauftragte Prüfer innerhalb der Recherchenabteilung zu verstehen, die für die Erstellung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (siehe XII) zuständig ist.

3. Recherchenarbeit

Die europäischen Recherchen werden von den Recherchenabteilungen des EPA durchgeführt und können auch an die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmter Vertragsstaaten übertragen werden. Recherchen in Dokumenten, die in anderen Sprachen als den Amtssprachen des EPA abgefasst sind, können einigen dieser Behörden übertragen werden. Die vorliegenden Richtlinien gelten für die überall dort durchgeführten europäischen Recherchen.

Art. 17
Zentr. Prot. I (1), I (3), IV (2), V

4. Erweiterter europäischer Recherchenbericht (EESR)

Der erweiterte europäische Recherchenbericht (EESR) setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen, dem europäischen Recherchenbericht (siehe X) und der Stellungnahme zur Recherche (siehe XII).

Art. 92
Regel 61, Regel 62

KAPITEL II

ALLGEMEINES

1. Recherche und Sachprüfung

Das Verfahren, das eine europäische Patentanmeldung von der Einreichung der Anmeldung bis zur Erteilung des Patents (oder der Zurückweisung der Anmeldung) durchläuft, umfasst zwei getrennte Grundphasen, nämlich die Recherche und die Sachprüfung. Art. 17 Art. 18

2. Zweck der Recherche

Die Recherche dient der Ermittlung des Stands der Technik, der für die Feststellung von Bedeutung ist, ob und inwieweit die Erfindung, auf die sich die Anmeldung bezieht, neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Regel 61 (1)

Im Prüfungsverfahren und beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche ist man darauf angewiesen, dass die Recherche den Stand der Technik ermittelt, auf dessen Grundlage die Patentierbarkeit der Erfindung zu beurteilen ist. Die Recherche muss daher innerhalb der Grenzen, die durch Kriterien wie Einheitlichkeit der Erfindung oder Ähnliches gesetzt werden, möglichst vollständig und zielführend sein (siehe III, 2, VII und VIII).

3. Recherchendokumentation

Die Recherche wird in internen oder externen Dokumentensammlungen oder Datenbanken durchgeführt, deren Inhalt systematisch zugänglich ist, z. B. durch Wörter, Klassifikationssymbole oder Indizierungscodes. Die Dokumentensammlungen und Datenbanken bestehen hauptsächlich aus Patentdokumenten verschiedener Länder, ergänzt durch Artikel aus Zeitschriften und sonstige Nichtpatentliteratur (siehe IX).

4. Recherchenbericht

Es wird ein Recherchenbericht erstellt, der die Recherchenergebnisse - vor allem durch Angabe der den Stand der Technik betreffenden Dokumente - enthält (siehe X, 9). Art. 92 Regel 61 (1)

Der Recherchenbericht dient dazu, dem Anmelder, den Prüfungsabteilungen des EPA und – nach seiner Veröffentlichung – der Öffentlichkeit Angaben über den Stand der Technik zu verschaffen. Art. 92 Art. 93 (1)

Dem Recherchenbericht liegt eine Stellungnahme zur Recherche bei (siehe XII, vorbehaltlich der in XII, 8 genannten Ausnahmen), die zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR) bildet.

4.1 Europäische Recherchen

Die Aufgabe der Recherchenabteilung besteht in erster Linie in der Durchführung von Recherchen und der Erstellung von Recherchenberichten betreffend die europäischen Patentanmeldungen. Zusätzlich zu diesen üblichen Recherchen können den Recherchenabteilungen des EPA verschiedene andere Arten von Recherchen übertragen werden, die in den nachstehenden Absätzen aufgeführt sind. Art. 17

4.2 Zusätzliche europäische Recherchen

In der Phase der Prüfung einer europäischen Patentanmeldung kann eine zusätzliche Recherche erforderlich werden. Gründe für eine zusätzliche Recherche sind beispielsweise

i) Änderung der Ansprüche, sodass sie Gegenstände umfassen, die von der ursprünglichen Recherche nicht erfasst wurden (siehe jedoch C-III, 7.10 zu wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht recherchierten Ansprüchen und C-III, 7.10.1 zu Änderungen unter Verwendung eines Gegenstands aus der Beschreibung, die Ansprüche mit einem Gegenstand ergeben, der mit dem ursprünglich recherchierten nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist);

Regel 63
Art. 17 (2) PCT

ii) Beseitigung der Mängel, die zu einer unvollständigen Recherche oder zu einer Erklärung, die nach Regel 63 an die Stelle eines Recherchenberichts tritt, oder zu einer Erklärung nach Art. 17 (2) a) PCT oder Art. 17 (2) b) PCT führten, durch Änderung oder Widerlegung in der Sachprüfung (siehe Kapitel VIII und C-VI, 8.2);

Regel 64

iii) Abgehen der Prüfungsabteilung von einer durch die Recherchenabteilung vorgenommenen Beurteilung der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit (siehe III, 1.1) oder von anderen Fragen (siehe III, 1.2), insbesondere der Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Kapitel VII) oder des Ausschlusses von der Recherche (siehe III, 3.11 und Kapitel VIII);

iv) Begrenzungen oder Unvollkommenheiten der ursprünglichen Recherche.

Die Prüfungsabteilung macht von den in einer zusätzlichen Recherche ermittelten Dokumenten Gebrauch, sofern sie diese als relevant für die Prüfung der Anmeldung erachtet. Wird im Prüfungsverfahren ein neues Dokument benutzt, so ist dem Anmelder ein Exemplar zu übermitteln (Art. 113(1)).

In ähnlicher Weise kann bei der Prüfung von Einsprüchen gegen ein europäisches Patent eine zusätzliche Recherche erforderlich werden (siehe D-VI, 5).

4.3 Ergänzende europäische Recherchen

Art. 153 (2), (6) und (7)

Eine internationale (PCT-)Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird und der ein internationales Anmeldedatum zuerkannt wurde, gilt als europäische Patentanmeldung. Liegt bereits ein internationaler Recherchenbericht vor, so tritt dieser an die Stelle des europäischen Recherchenberichts. Die Recherchenabteilung erstellt einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht oder ersatzweise eine Erklärung nach Regel 63, sofern der Verwaltungsrat nichts anderes beschlossen hat.

Art. 153 (7)

Der Verwaltungsrat beschließt, unter welchen Voraussetzungen und inwieweit auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet werden kann. Bisher sind folgende Beschlüsse gefasst worden:

i) Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird nicht erstellt zu internationalen Anmeldungen, bei denen das EPA als Internationale Recherchenbehörde tätig war.

ii) Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird nicht erstellt zu internationalen Anmeldungen, die vor dem 1. Juli 2005 eingereicht wurden, bei denen das schwedische, das österreichische oder das spanische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde tätig war (ABl. 1/1979, 4; 2/1979, 50; 6-7/1979, 248; 8/1995, 511).

iii) Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird erstellt und die Recherchengebühr wird ermäßigt (siehe ABl. 9/1979, 368; 1/1981, 5; 1-2/1994, 6; 7/2000, 321; 11/2005, 548) für internationale Anmeldungen, bei denen das Patentamt der USA, Japans, Chinas, Australiens, Russlands oder Koreas als Internationale Recherchenbehörde tätig war.

iv) Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird erstellt und die Recherchengebühr wird ermäßigt für internationale Anmeldungen, die ab dem 1. Juli 2005 eingereicht werden, bei denen das schwedische, das österreichische oder das spanische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde tätig war, und für internationale Anmeldungen, die ab dem 1. April 2005 eingereicht werden, bei denen das finnische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde tätig war (ABl. 7/2005, 422).

Bei den unter iii) und iv) genannten Anmeldungen wird die ergänzende europäische Recherche in der gesamten Recherchendokumentation des EPA durchgeführt. Es bleibt der Recherchenabteilung überlassen, ob sie den Prüfstoff begrenzen will. Zurzeit können noch keine genauen Grenzen für diese ergänzenden Recherchen gesetzt werden, da die Dokumentation und die Recherchenpraxis dieser Internationalen Recherchenbehörden in Bezug auf das EPA nicht in vollem Umfang harmonisiert sind. In der Regel sollte das EPA überflüssige Arbeit und Überschneidungen vermeiden und sich weitgehend auf die Wirksamkeit und die Qualität der internationalen Recherchen verlassen. Das EPA ersucht in seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt die Internationale Recherchenbehörde, zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht Kopien der darin genannten Unterlagen zu übermitteln (Art. 20 (3) PCT, siehe auch Regel 44.3 a) PCT). Sind Unterlagen angeführt, die nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst sind, und braucht die Recherchenabteilung eine Übersetzung in einer dieser Sprachen, so muss sie diese selbst beschaffen (z. B. ein Mitglied einer Patentfamilie in einer Amtssprache des EPA oder alternativ eine Zusammenfassung des Dokuments in einer Amtssprache des EPA, siehe VI, 6.2), es sei denn, dass sie diese aus anderen Quellen besorgen kann, z. B. vom Anmelder oder von der Internationalen Recherchenbehörde.

Dem europäischen Erteilungsverfahren einschließlich der ergänzenden Recherche werden die Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt, die der Anmelder beim Eintritt der Anmeldung in die europäische Phase angegeben hat (Regel 159 (1) b)). Hat der Anmelder die Anmeldung innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach Zustellung einer entsprechenden Mitteilung gemäß Regel 161 geändert, wird der ergänzenden Recherche alternativ die geänderte Anmeldung zugrunde gelegt (siehe auch XII, 2). Regel 159 (1) b) Regel 161

4.4 Internationale (PCT-)Recherchen

Bezüglich der Recherchenpraxis bei internationalen (PCT-)Recherchen wird auf die PCT-Richtlinien für die Recherche und die internationale vorläufige Prüfung verwiesen.

4.5 Recherchen internationaler Art

Im Rahmen des PCT kann das EPA als Internationale Recherchenbehörde beauftragt werden, "Recherchen internationaler Art" für nationale Patentanmeldungen durchzuführen (Art. 15 (5) PCT). Diese Recherchen entsprechen naturgemäß weitgehend den internationalen Recherchen, sodass hier die gleichen Bemerkungen zutreffen; eine Ausnahme bildet das Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung, das dann an das europäische Verfahren angeglichen wird. Dies bedeutet, dass bei mangelnder Einheitlichkeit in einer nationalen Anmeldung, zu der eine Recherche internationaler Art durchgeführt wird, die Gründe für die mangelnde Einheitlichkeit nicht angegeben werden und kein schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde erstellt wird (Regel 43bis PCT).

4.6 Recherchen zu nationalen Anmeldungen

Zentr. Prot. I (1) (b)

Die Recherchenabteilungen des EPA führen auch Recherchen zu nationalen Anmeldungen aus einigen seiner Vertragsstaaten durch. Die vorliegenden Richtlinien gelten nicht unbedingt in vollem Umfang für diese nationalen Recherchen, und es wird auch nicht im Einzelnen darauf hingewiesen, inwiefern diese Recherchen von den europäischen Recherchen abweichen. Die nationalen Recherchen sind jedoch weitgehend mit den europäischen Recherchen identisch bzw. vereinbar.

KAPITEL III

MERKMALE DER RECHERCHE

1. Ziel der Recherche

1.1 Beurteilungen im Hinblick auf den Recherchenbericht

Mit der Recherche soll gemäß II, 2 erreicht werden, den einschlägigen Stand der Technik zu ermitteln, damit die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit bewertet werden können. Für Entscheidungen über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit sind die Prüfungsabteilungen zuständig. Die Recherchenabteilung gibt jedoch in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) für den Anmelder ein begründetes Urteil darüber ab, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ erfüllen; der Anmelder kann darauf im Prüfungsverfahren antworten (Art. 113 (1) und XII, 9). Eine Beurteilung der Patentierbarkeit kommt im Recherchenbericht auch implizit durch die Zuordnung der in X, 9.2 definierten Kategorien von Dokumenten zum Ausdruck; sie wird in der Prüfungsphase von der Prüfungsabteilung überprüft (siehe II, 4.2 iii) und XII, 1.2). Regel 61 (1)

Die Beurteilung der Patentierbarkeit im Recherchenstadium kann direkte Auswirkungen auf die Durchführung der Recherche selbst haben, siehe III, 3.8 (Recherchen in Bezug auf den Gegenstand abhängiger Patentansprüche), III, 2.4 (Recherche in gleichartigen technischen Gebieten) und IV, 2.6 (Abbruch der Recherche, wenn nur unbedeutende Gegenstände übrig bleiben).

1.2 Beurteilung von Aspekten, die zur Einschränkung der Recherche führen

Manchmal wirken sich andere Aspekte der Sachprüfung als Neuheit oder erfinderische Tätigkeit direkt auf die Recherche aus und können dazu führen, dass diese eingeschränkt wird; auch diese Beurteilung wird von der Prüfungsabteilung überprüft (siehe T 178/84, ABl. 5/1989, 157 und T 631/97, ABl. 1/2001, 13 sowie II, 4.2 iii) und XII, 1.2).

Beispiele sind angeführt in VII (Einheitlichkeit der Erfindung) und in VIII (Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind).

2. Umfang der Recherche

2.1 Vollständigkeit der Recherche

Die europäische Recherche ist vor allem eine gründliche, alles umfassende Recherche, die hohen qualitativen Anforderungen gerecht wird. Man muss sich jedoch darüber im Klaren sein, dass bei einer derartigen Recherche eine hundertprozentige Vollständigkeit wegen Faktoren wie etwa den unvermeidlichen Unzulänglichkeiten aller Systeme zur Informationsabfrage und ihrer Anwendung nicht immer möglich und vom Standpunkt der Wirtschaftlichkeit auch nicht zu vertreten ist, wenn die Kosten in angemessenen Grenzen gehalten werden sollen. Die Recherche ist daher so durchzuführen, dass die Gefahr, eine vollständige Vorwegnahme des Gegenstands eines Anspruchs - oder einen anderen äußerst relevanten Stand der Technik zu übersehen, auf ein Minimum beschränkt wird. Bei weniger relevanten Elementen des Stands der Technik, für die in der Recherchendokumentation oft eine große Anzahl von Unterlagen zu finden ist, ist eine niedrigere Ermittlungsrate annehm-

bar (siehe in diesem Zusammenhang auch III, 2.4). Zur Beschränkung der vom EPA recherchierten Gegenstände siehe VIII, 1.

Der Umfang der internationalen Recherche ist in Art. 15 (4) PCT definiert, wo es heißt, dass die Internationale Recherchenbehörde sich bemühen muss, den Stand der Technik so weit zu ermitteln, wie es ihre Möglichkeiten erlauben, und auf jeden Fall den in der Ausführungsordnung zum PCT (Regel 34 PCT) festgelegten Prüfstoff berücksichtigen muss. Aus dieser Definition ("wie es ihre Möglichkeiten erlauben") folgt, dass der Umfang einer internationalen Recherche gleichwertig mit einer europäischen Recherche sein soll. Internationale und europäische Recherchen müssen deshalb voll und ganz vereinbar sein. Hat das EPA die internationale Recherche durchgeführt, muss demnach kein ergänzender Recherchenbericht erstellt werden, und der internationale Recherchenbericht des EPA tritt ohne Einschränkungen an die Stelle des europäischen Recherchenberichts (Art. 153 (6) EPÜ, ABl. 1979, 4, siehe auch II, 4.3).

2.2 Wirksamkeit und Effizienz der Recherche

Die Wirksamkeit und Effizienz jeder Recherche nach sachdienlichen Schriftstücken (Regel 61 (1)) hängen von der Systematik ab, die der zu recherchierenden Dokumentensammlung innewohnt oder auf sie angewandt werden kann und die es dem Prüfer ermöglicht, die Teile der Dokumentation zu bestimmen, die einzusehen sind. Grundlegende Bestandteile einer Systematik innerhalb einer Dokumentensammlung sind Wörter, Klassifikationseinheiten, Indizierungscodes oder bibliografische Verbindungen zwischen Dokumenten, in denen dieselben Schriftstücke angeführt sind. Die Systematik kann dauerhaft sein wie bei Indizierungswörtern, Klassifikationssymbolen oder Indizierungscodes oder nach Bedarf durch eine Recherchenstrategie geschaffen werden, bei der die genannten grundlegenden Bestandteile gezielt eingesetzt werden und ein Teil der Dokumentation gefunden wird, der wahrscheinlich für die Erfindung sachdienliches Material enthält. Der Prüfer sollte aus Gründen der Wirtschaftlichkeit aufgrund seiner Kenntnis des betreffenden Gebiets der Technik und der verfügbaren Informationsabfragesysteme darüber entscheiden, ob Teile der Recherchendokumentation ausgelassen werden können, bei denen die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass sich darunter bedeutsame Dokumente befinden, wie z. B. aus der Zeit vor der Entwicklung des betreffenden Gebiets. Auch braucht er nur ein Mitglied einer Patentfamilie einzusehen, es sei denn, er hätte gute Gründe für die Annahme, dass in einem Einzelfall beim Inhalt einzelner Mitglieder der gleichen Patentfamilie wesentliche sachliche Unterschiede bestehen (siehe IX, 2.6).

2.3 Heranziehen besonderer Dokumente

Bestimmte Kategorien von Dokumenten, wie z. B. die Patentdokumente der skandinavischen Länder, können für das europäische Patentsystem von besonderer Bedeutung sein, auch wenn sie nicht zum PCT-Mindestprüfstoff gehören. Alle diese Dokumente sind für europäische Recherchen, zusätzliche europäische Recherchen und Recherchen internationaler Art sowie für nationale Recherchen einzusehen, sofern sie nicht in dem Abkommen mit dem betreffenden Staat ausdrücklich ausgeschlossen sind.

2.4 Recherche in gleichartigen Gebieten

Die Recherche wird in Dokumentensammlungen oder Datenbanken durchgeführt, die Material auf allen für die Erfindung maßgeblichen tech-

nischen Gebieten enthalten könnten. Mit der Recherchenstrategie sollten die Teile der Dokumentation bestimmt werden, die auf den unmittelbar relevanten technischen Sachgebieten einzusehen sind. Unter Umständen muss die Recherche dann auf Teile der Dokumentation ausgedehnt werden, die gleichartige Gebiete abdecken. Ob dies notwendig ist, hat der Prüfer von Fall zu Fall unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Recherche in den bis dahin eingesehenen Teilen der Dokumentation zu entscheiden (siehe III, 3.2).

Die Frage, welche technischen Gebiete im Einzelfall als gleichartig zu berücksichtigen sind, wird unter dem Gesichtspunkt beurteilt, was augenscheinlich der wesentliche technische Beitrag der Erfindung ist, und nicht nur im Lichte der Einzelfunktionen, die in der Anmeldung ausdrücklich aufgeführt sind.

Die Entscheidung darüber, ob die Recherche auf Gebiete ausgedehnt werden soll, die in der Anmeldung nicht genannt sind, muss dem Prüfer überlassen werden, doch sollte sich dieser nicht in die Lage des Erfinders versetzen und versuchen, sich alle Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung vorzustellen. Für die Ausdehnung der Recherche auf gleichartige Gebiete sollte ausschlaggebend sein, ob anhand des zu erwartenden Ergebnisses der Recherche in diesen Gebieten voraussichtlich ein begründeter Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit geltend gemacht werden kann (siehe T 176/84, ABl. 2/1986, 50, T 195/84, ABl. 5/1986, 121 und C-IV, 11.8).

3. Gegenstand der Recherche

3.1 Grundlage der Recherche

Die Recherche sollte auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen (falls vorhanden) durchgeführt werden (Art. 92). Die Patentansprüche bestimmen den Schutzbereich des europäischen Patents bei seiner Erteilung (Art. 69 (1)).

Art. 92
Art. 69 (1)
Regel 43 (6)

3.2 Auslegung der Patentansprüche

Die Recherche darf weder auf den genauen Wortlaut der Patentansprüche begrenzt werden noch auf alles ausgedehnt werden, was ein Fachmann durch Studium der Beschreibung und Zeichnungen ableiten könnte. Sie dient der Ermittlung des Stands der Technik, der für die Neuheit und/oder für die erfinderische Tätigkeit von Bedeutung ist (siehe II, 2). Die Recherche muss sich auf das erstrecken, was augenscheinlich die wesentlichen Merkmale der Erfindung sind, und alle Änderungen in der der Erfindung zugrunde liegenden (objektiven) technischen Aufgabe berücksichtigen, die sich im Laufe der Recherche aufgrund des ermittelten Stands der Technik ergeben können (siehe IV, 2.3, 2.4, und C-IV, 11.7.2). Dabei ist Folgendes zu beachten: In den Patentansprüchen sind ausdrückliche Bezugnahmen auf Merkmale, die in der Beschreibung ausgeführt werden, zwar nur dann erlaubt, "wenn dies unbedingt erforderlich ist" (Regel 43 (6) – siehe auch III, 3.5 und C-III, 4.17), doch sollten Patentansprüche, die solche Bezugnahmen enthalten, dennoch recherchiert werden, wenn diese technischen Merkmale durch bestimmte Teile der Beschreibung eindeutig definiert sind.

Prot. Art. 69

Bei der Auslegung von Patentansprüchen für die Zwecke der Recherche ist auch Stand der Technik zu berücksichtigen, dessen technische Merkmale bekannte Äquivalente der technischen Merkmale der beanspruchten

Erfindung sind und der zur Verneinung der erfinderischen Tätigkeit führen kann (siehe C-IV, Anlage, 1.1 ii)).

3.3 Änderung der Patentansprüche

Regel 137 (1)
Regel 159 (1) b)
Regel 161

Wenn eine europäische Patentanmeldung nicht auf eine frühere internationale Patentanmeldung zurückgeht, darf der Anmelder die Patentansprüche vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts nicht ändern (Regel 137 (1)). Daher richtet sich die Recherche in diesen Fällen auf die Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung der europäischen Patentanmeldung oder auf den gemäß Regel 57 c) bzw, 58 eingereichten Anspruchssatz.

Geht eine europäische Anmeldung jedoch auf eine frühere internationale Anmeldung zurück, so hat der Anmelder in der internationalen Phase die Möglichkeit gehabt, die internationale Anmeldung entweder nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts (Art. 19 (1) PCT) oder während der internationalen vorläufigen Prüfung (Art. 34 (2) b) PCT) zu ändern. Der Anmelder kann dann angeben, dass er mit diesen oder mit anderweitig geänderten Anmeldungsunterlagen (einschließlich der Ansprüche) gemäß Regel 159 (1) b) in die europäische Phase eintreten möchte. Des Weiteren erhält der Anmelder vom EPA die Gelegenheit, die Anmeldungsunterlagen (einschließlich der Ansprüche) innerhalb einer vorgegebenen Frist zu ändern (Regel 161). Die Anmeldung in der geänderten Fassung dient gegebenenfalls als Grundlage für eine ergänzende europäische Recherche, die nach Art. 153 (7) durchzuführen ist (siehe II, 4.3 und XII, 2).

3.4 Verzicht auf Patentansprüche

Regel 45 (3)
Regel 162 (4)

Bei europäischen Patentanmeldungen sind Patentansprüche, die wegen Nichtzahlung der Gebühren als zurückgenommen gelten, von der Recherche auszuschließen. Dies gilt sowohl für Recherchen zu europäischen Direktanmeldungen als auch für ergänzende Recherchen zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten (siehe II, 4.3).

3.5 Vorwegnahme von Anspruchsänderungen

Soweit es möglich und sinnvoll ist, sollte die Recherche grundsätzlich den gesamten Gegenstand erfassen, auf den die Ansprüche gerichtet sind oder auf den sie einer vernünftigen Annahme zufolge nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten (siehe aber VII, 1.3 bei mangelnder Einheitlichkeit). Wenn beispielsweise eine Anmeldung für eine Schaltung einen oder mehrere Ansprüche enthält, die lediglich auf die Funktion und die Wirkungsweise gerichtet sind, und die Beschreibung und die Zeichnungen ein Beispiel mit einer detaillierten, ungewöhnlichen Transistorschaltung umfassen, sollte sich die Recherche auf diese Schaltung erstrecken.

3.6 Breit gefasste Patentansprüche

Art. 83
Art. 84

Besondere Anstrengungen brauchen nicht unternommen zu werden, um Recherchen für zu umfassende oder spekulative Patentansprüche durchzuführen, die über das hinausgehen, was in der Anmeldung ausreichend offenbart (Art. 83) und was durch die Beschreibung gestützt ist (Art. 84). Wenn beispielsweise die Patentansprüche in einer Anmeldung, in der eine automatische Fernsprechvermittlungsanlage ausführlich beschrieben wird, auf eine automatische Schaltzentrale gerichtet sind, sollte die Recherche nicht allein wegen des weit gefassten Patentanspruchs auf eine automatische Telegrammübermittlung, auf automatische Speichervermitt-

lungsanlagen usw. ausgedehnt werden, sondern nur dann, wenn wahrscheinlich ist, dass eine solche erweiterte Recherche zu einem Dokument führen könnte, auf dessen Grundlage ein sinnvoller Einwand wegen mangelnder Neuheit oder fehlender erfinderischer Tätigkeit erhoben werden könnte. Wenn ein Patentanspruch auf ein Verfahren zur Herstellung eines "Impedanzelements" gerichtet ist, die Beschreibung und die Zeichnungen sich jedoch nur auf die Herstellung eines Widerstands beziehen und keine Angaben darüber enthalten, wie andere Arten von Impedanzelementen durch das Verfahren der Erfindung hergestellt werden könnten, wäre die Ausdehnung der Recherche beispielsweise auf die Herstellung von Kondensatoren normalerweise auch nicht gerechtfertigt. Ist der Hauptanspruch auf die chemische Behandlung von Untergründen gerichtet, geht aber aus der Beschreibung und allen Beispielen hervor, dass die zu lösende Aufgabe ausschließlich von der Beschaffenheit von Naturleder abhängt, so ist die Recherche natürlich nicht auf Kunststoff, Stoff oder Glas auszudehnen. Ebenso sollte bei einer Anmeldung, bei der sich die Beschreibung und die Zeichnungen auf ein Schloss mit einem Sicherheitszylinder beziehen, die Ansprüche jedoch auf eine Vorrichtung gerichtet sind, die die Einstellung eines ersten Elements in einem bestimmten Winkel zu zwei anderen rotierenden Elementen ermöglicht, die Recherche auf Schlösser beschränkt werden. Ist die Offenbarung oder Stützung in Ausnahmefällen so mangelhaft, dass eine sinnvolle Recherche des **gesamten** Umfangs der Ansprüche unmöglich ist, so kann eine unvollständige Recherche oder eine Erklärung, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, zweckmäßig sein (siehe VIII, 3).

3.7 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

Die Recherchen, die in den Teilen der Dokumentation durchgeführt werden, die für den unabhängigen Anspruch (die unabhängigen Ansprüche) zu berücksichtigen sind, müssen alle abhängigen Ansprüche einschließen. Unter abhängigen Ansprüchen sind solche zu verstehen, die durch alle Merkmale des Anspruchs (der Ansprüche), von dem (denen) sie abhängen, eingeschränkt sind. Ist der Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs neu, so ist auch der Gegenstand der von ihm abhängigen Ansprüche neu. Wenn die Patentfähigkeit des Gegenstands des unabhängigen Anspruchs nach der Recherche nicht in Frage gestellt ist, brauchen in Bezug auf den Gegenstand der abhängigen Ansprüche als solchen keine weiteren Recherchen durchgeführt oder Dokumente genannt zu werden (siehe aber II, 4.2 iii) und XII, 1.2). Der Prüfer sollte z. B. bei einer Anmeldung betreffend Röhren für Kathodenstrahl-Oszillografen, in der der unabhängige Anspruch auf spezielle Vorrichtungen am Rand der Vorderseite der Röhre für die Beleuchtung des Bildschirms und ein abhängiger Anspruch auf eine besondere Verbindung zwischen der Vorderseite und dem Hauptteil der Röhre gerichtet ist, in dem Teil der Dokumentation, die er für die Recherchen über die Beleuchtungsvorrichtungen heranzieht, auch über die Verbindungsvorrichtungen recherchieren, und zwar unabhängig davon, ob diese mit den Beleuchtungsvorrichtungen kombiniert sind oder nicht. Wenn die Patentfähigkeit der Beleuchtungsvorrichtungen nach dieser Recherche nicht in Frage gestellt ist, sollte der Prüfer seine Recherchen über die Verbindungsvorrichtungen nicht auf weitere Teile der Dokumentation ausdehnen, die Material enthalten könnten, das für diese Verbindungen sachdienlich ist oder speziell für sie vorgesehen ist. Wenn bei einer Anmeldung, die sich auf eine pharmazeutische Zusammensetzung zur Behandlung von Nageinfektionen bezieht, die Patentierbarkeit des auf bestimmte Wirkstoffkombinationen gerichteten Gegenstands des unabhängigen Anspruchs nach der Recherche nicht in Frage gestellt ist, so braucht die Recherche nicht auf abhängige Ansprüche ausgedehnt zu werden, die auf die

Regel 43 (4)

Verwendung eines bestimmten flüchtigen Lösungsmittels als Trägersubstanz in der Zusammensetzung gerichtet sind.

3.8 Recherche zu abhängigen Patentansprüchen

Wird jedoch die Patentfähigkeit des Gegenstands des unabhängigen Anspruchs in Frage gestellt, so kann es zur Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand des abhängigen Anspruchs als solcher neu und erfinderisch ist, notwendig sein, die Recherche in anderen Teilen der Dokumentation, z. B. in einer oder mehreren zusätzlichen Klassifikationseinheiten fortzusetzen. Bei Merkmalen, die bedeutungslos oder in der Technik allgemein bekannt sind, wären keine derartigen besonderen Recherchen durchzuführen. Lässt sich allerdings schnell ein Nachschlagewerk oder ein anderes Dokument finden, aus dem hervorgeht, dass ein Merkmal allgemein bekannt ist, so ist dieses Dokument anzugeben (siehe C-IV, 11.8 iii)). Wenn durch den abhängigen Anspruch ein weiteres Merkmal hinzugefügt wird (und nicht nur weitere Einzelheiten eines bereits im unabhängigen Anspruch enthaltenen Bestandteils angeführt werden), sollte der abhängige Anspruch in Kombination mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs betrachtet und dementsprechend behandelt werden (siehe C-III, 3.4).

3.9 Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch

Bei Ansprüchen, die durch eine Kombination von Bestandteilen (z. B. A, B und C) gekennzeichnet sind, sollten sich die Recherchen auf die Kombination erstrecken. Wird jedoch zu diesem Zweck in bestimmten Teilen der Dokumentation recherchiert, so sollten gleichzeitig Unterkombinationen einschließlich der einzelnen Bestandteile (z. B. A und B, A und C, B und C und auch A, B und C getrennt) in die Recherchen in diesen Teilen einbezogen werden. Recherchen in weiteren Teilen der Dokumentation sollten bei Unterkombinationen oder einzelnen Bestandteilen der Kombination nur dann durchgeführt werden, wenn noch immer die Notwendigkeit für eine derartige Recherche besteht, um die Neuheit des Bestandteils nachzuweisen, damit die mit der Kombination verbundene erfinderische Tätigkeit beurteilt werden kann.

3.10 Verschiedene Kategorien

Wenn die Anmeldung Ansprüche verschiedener Kategorien enthält, müssen diese alle in die Recherche mit einbezogen werden. Scheint jedoch ein Erzeugnisanspruch eindeutig neu und nicht naheliegend zu sein, so braucht zu Ansprüchen für ein Verfahren, das unweigerlich zur Herstellung dieses Erzeugnisses führt, oder zu Ansprüchen für die Verwendung dieses Erzeugnisses keine besondere Recherche durchgeführt zu werden (siehe C-III, 3.8 und C-IV, 11.12). Wenn die Anmeldung nur Ansprüche einer Kategorie enthält, ist es wünschenswert, dass andere Kategorien in die Recherche mit einbezogen werden. Ganz allgemein darf man wohl annehmen, dass die Ausgangsprodukte bei einem auf einen chemischen Prozess gerichteten Anspruch zum Stand der Technik gehören und nicht recherchiert zu werden brauchen, es sei denn, die Anmeldung enthält gegenteilige Angaben; in Bezug auf Zwischenprodukte werden Recherchen nur dann durchgeführt, wenn diese Produkte Gegenstand eines oder mehrerer Ansprüche sind; bei Endprodukten müssen hingegen immer Recherchen vorgenommen werden, es sei denn, dass diese Produkte offensichtlich bekannt sind.

3.11 Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände

Der Prüfer kann bestimmte Gegenstände von seinen Recherchen ausschließen. Diese Ausschlüsse können sich aus bestimmten Gegenständen ergeben, die nicht den Vorschriften des EPÜ über Ausschlüsse von der Patentierbarkeit oder gewerbliche Anwendbarkeit entsprechen (siehe VIII, 1 und 2). Sie könnten sich auch ergeben, wenn die Anmeldung den Vorschriften des EPÜ so wenig entspricht, dass eine sinnvolle Recherche für einige oder alle Ansprüche oder für einen Teil eines Anspruchs unmöglich ist (siehe VIII, 3). Regel 63

3.12 Mangelnde Einheitlichkeit

Auch wenn sich die in der Anmeldung enthaltenen Ansprüche nicht auf eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, wird die Recherche normalerweise auf die Erfindung oder die Gruppe von miteinander verbundenen Erfindungen begrenzt, die zuerst in den Ansprüchen erwähnt wurde (siehe VII). Eine Begrenzung der Recherche aus den oben genannten Gründen wird dem Anmelder in einer den Teilrecherchenbericht begleitenden Mitteilung bekannt gegeben (siehe VII, 1.2). Regel 64

3.13 Technologischer Hintergrund

Unter bestimmten Umständen kann es wünschenswert sein, die Recherche zu erweitern, um den "technologischen Hintergrund" der Erfindung mit einzubeziehen. Hierdurch würde Folgendes erfasst:

– der Oberbegriff des ersten Anspruchs, und zwar der Teil vor dem Ausdruck "gekennzeichnet durch" oder "dadurch gekennzeichnet",

– der in der Einleitung zur Beschreibung der Anmeldung als bekannt vorausgesetzte, jedoch nicht durch Angabe von Dokumenten beschriebene Stand der Technik,

– der allgemeine technologische Hintergrund der Erfindung (häufig als "allgemeiner Stand der Technik" bezeichnet).

KAPITEL IV

RECHERCHENVERFAHREN UND -STRATEGIE

1. Verfahren vor Beginn der Recherche

1.1 Analyse der Anmeldung

Der Prüfer muss vor Aufnahme der Recherchentätigkeit die Anmeldung zunächst unter Berücksichtigung der Leitlinien nach III, 3 prüfen, um den Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu bestimmen. Zu diesem Zweck hat er die Ansprüche im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen kritisch zu analysieren. Er sollte insbesondere den Inhalt der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen hinreichend prüfen, um die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe, die erfinderische Idee, die zu ihrer Lösung führt, die für die Lösung wesentlichen Merkmale, wie sie in den Patentansprüchen wiedergegeben sind, sowie die erzielten Ergebnisse und Wirkungen zu erkennen (siehe jedoch III, 3.5). Zudem sollten technische Merkmale, die in den Patentansprüchen nicht enthalten, in der Beschreibung aber als wesentlich für die Lösung der beschriebenen Aufgabe angegeben sind, in die Recherche aufgenommen werden (siehe C-III, 4.3 ii) und T 32/82, ABl. 8/1984, 354).

1.2 Formfehler

Die Recherche wird gleichlaufend mit der Formalprüfung durchgeführt. Stellt der Prüfer Formfehler fest, die von der Eingangsstelle übersehen worden sind, so unterrichtet er die Eingangsstelle (oder die Prüfungsabteilung, wenn es sich um eine von dieser Abteilung verlangte zusätzliche Recherche handelt) in einer internen Mitteilung davon; diese trifft sodann die entsprechenden Maßnahmen. Der Prüfer sollte jedoch nicht die Arbeit der Eingangsstelle wiederholen und keine zeitaufwendigen Nachforschungen zu diesen Fragen anstellen. Der Prüfer könnte beispielsweise die folgenden Fehler bemerken:

Art. 90 (1)
Regel 40
Regeln 55 - 58
Art. 92
Art. 78
Regeln 30 - 34, 41 - 50
Art. 53 a)
Regel 48

i) Formfehler in der Anmeldung (siehe A-III, 3.2) wie — Art. 90 (3), Regel 57

   a) kein Sequenzprotokoll in Papier- und/oder in elektronischer Form (Regel 30 (1) und Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.1))

   b) Seitennummerierung in falscher Reihenfolge und/oder falsch positioniert und/oder nicht in arabischen Zahlen (Regel 49 (6))

   c) Zeichnungen in der Beschreibung und/oder den Patentansprüchen (Regel 49 (9))

   d) Radierstellen und/oder Änderungen in den Anmeldungsunterlagen, sodass der verbindliche Text in Frage gestellt ist und/oder die Voraussetzungen für eine gute Vervielfältigung gefährdet sind (Regel 49 (12))

ii) unzulässige Angaben in der Anmeldung, — Art. 53 a), Regel 48 (1) a), Regel 48 (1) b)

   a) die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen (siehe A-III, 8.1, C-II, 7.2 und C-IV, 4.1 bis 4.3) oder

b) herabsetzende Äußerungen darstellen (siehe A-III, 8.2). Sachliche Kommentare gemäß C-II, 7.3 sind jedoch zulässig.

Regeln 31 - 33

iii) Missachtung der Bestimmungen zur Hinterlegung von biologischem Material (siehe A-IV, 4), insbesondere, wenn in der Anmeldung die korrekte Angabe der Hinterlegungsstelle und der Eingangsnummer des hinterlegten biologischen Materials, die die Hinterlegungsstelle diesem zugeteilt hat, fehlt (Regel 31 (1) c), siehe G 2/93, ABl. 5/1995, 275 und A-IV, 4.2).

iv) nicht ordnungsgemäße Kenntlichmachung der Anmeldung als Teilanmeldung im Sinne von Art. 76 (1) (siehe A-IV, 1.3.2, Regel 41 (2) e)).

1.3 In der Anmeldung angeführte Dokumente

Die in der Anmeldung angeführten Dokumente sollten geprüft werden, wenn sie als Ausgangspunkt der Erfindung, als Darlegung des Stands der Technik oder als Alternativlösungen für die betreffende Aufgabe angeführt werden oder wenn sie für das richtige Verständnis der Anmeldung erforderlich sind; (siehe aber IV, 2.4). Wenn solche Dokumente sich jedoch eindeutig nur auf Einzelheiten beziehen, die für die beanspruchte Erfindung nicht unmittelbar wichtig sind, können sie außer Acht gelassen werden. Wenn in der Anmeldung ausnahmsweise ein Dokument angeführt ist, das nicht veröffentlicht oder für die Recherchenabteilung anderweitig nicht zugänglich ist, und das Dokument für das richtige Verständnis der Erfindung so wesentlich erscheint, dass eine sinnvolle Recherche ohne Kenntnis des Inhalts dieses Dokuments nicht möglich wäre, sollte die Recherchenabteilung die Recherche zurückstellen und den Anmelder auffordern, zuerst eine Kopie des Dokuments beizubringen, wenn möglich innerhalb der Frist für die Erstellung des Recherchenberichts. Wird die Kopie des Dokuments nicht innerhalb einer von der Recherchenabteilung festgelegten Frist beigebracht, so wird erst versucht, die Recherche durchzuführen, und dann nötigenfalls nach Regel 63 ein unvollständiger Recherchenbericht erstellt oder gegebenenfalls eine Erklärung verfasst, die den Recherchenbericht ersetzt. In diesem unvollständigen Recherchenbericht bzw. in dieser Erklärung werden folgende Gründe angegeben:

i) Weil das Dokument nicht verfügbar ist, ist die Offenbarung der Erfindung im Sinne von Art. 83 nicht ausreichend und

ii) die unter i) erwähnte unzureichende Offenbarung ist so ausgeprägt, dass zumindest für einen Teil der beanspruchten Erfindung keine sinnvolle Recherche möglich ist (siehe VIII, 3).

In Fällen, in denen der Anmelder das Dokument nach Erstellung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) einreicht, kann nach der Beseitigung des Mangels, der zu der unvollständigen Recherche geführt hat, eine zusätzliche Recherche zu dem Gegenstand durchgeführt werden, der ursprünglich von der Recherche ausgeschlossen worden war (siehe C-VI, 8.2). Die Anmelder müssen sich aber darüber im Klaren sein, dass solche später gemachten Angaben nur unter bestimmten Umständen für die Zwecke der ausreichenden Offenbarung nach Art. 83 berücksichtigt werden können (siehe C-II, 4.17).

1.4 Zusammenfassung; offizielle Klassifizierung; Bezeichnung der Erfindung; Veröffentlichung

Der Prüfer sollte dann die Zusammenfassung (sowie die Bezeichnung der Erfindung und gegebenenfalls die Abbildung der Zeichnungen zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung) in Verbindung mit den in der Ausführungsordnung (siehe Kapitel XI) festgelegten Anforderungen prüfen. Da die Zusammenfassung sich auf die eingereichte Anmeldung beziehen sollte, sollte der Prüfer diese prüfen und ihren endgültigen Inhalt vor der Durchführung der Recherche festlegen, damit er nicht unabsichtlich durch die Ergebnisse der Recherche beeinflusst wird. Ist die Anmeldung vor Erstellung des Recherchenberichts zu veröffentlichen (A2-Schrift), so muss der Prüfer die offizielle Klassifizierung der Anmeldung längere Zeit vor Ausführung seiner Recherchenarbeit vornehmen (vgl. V, 4); in diesem Fall prüft er gleichzeitig die Zusammenfassung im Hinblick auf deren Veröffentlichung. Mit dieser Prüfung der Zusammenfassung soll lediglich gewährleistet werden, dass sich die Zusammenfassung auf die betreffende Anmeldung bezieht und dass sie nicht im Widerspruch zur Bezeichnung der Erfindung oder zur Klassifizierung der Anmeldung steht. Hinweise auf die Zusammenfassung, die Bezeichnung der Erfindung und gegebenenfalls die Abbildung der Zeichnungen zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung werden dem Anmelder in der Mitteilung, die den Recherchenbericht begleitet, übermittelt, sofern es sich um eine A1-Schrift handelt. Wird der Recherchenbericht getrennt veröffentlicht (A3-Schrift), so werden diese Hinweise nicht in der Mitteilung übermittelt. Der Prüfer übersetzt auch die Bezeichnung der Erfindung in die beiden anderen Amtssprachen.

Regel 66
Regel 47
Regel 68 (1)

2. Recherchenstrategie

2.1 Gegenstand der Recherche; Einschränkungen

Es könnte zweckmäßig sein, dass der Prüfer nach der Bestimmung des Gegenstands der Erfindung gemäß IV, 1.1 zunächst einmal eine Aufzeichnung über die Recherche erstellt, in der der Gegenstand seiner Recherche so genau wie möglich angegeben wird. In vielen Fällen dürften sich die Ansprüche zu diesem Zweck heranziehen lassen, doch sind sie unter Umständen zu verallgemeinern, um alle Aspekte und Ausführungsformen der Erfindung einzubeziehen. Gleichzeitig ist auch auf die von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstände (siehe VIII, 1 und 2) und auf etwaige mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe VII, 1.1) zu achten. Es könnte auch der Fall eintreten, dass der Prüfer die Recherche einschränken muss, weil den Erfordernissen des EPÜ so wenig entsprochen wurde, dass eine sinnvolle Recherche unmöglich ist (siehe VIII, 3). Solche Beschränkungen der Recherche sind im unvollständigen Recherchenbericht oder in der Erklärung, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, anzugeben. In der Erklärung sind die Beschränkungen zu begründen (siehe X, 8 iii)). Die Erklärung bzw. der unvollständige Recherchenbericht gilt für das weitere Verfahren als Recherchenbericht.

Regel 63

2.2 Formulierung einer Recherchenstrategie

Der Prüfer sollte sodann die Recherche mit der Formulierung einer Recherchenstrategie, d. h. eines Plans beginnen, der aus einer Reihe von Recherchenaussagen zum Umfang der Recherche besteht und zu den Teilen der Dokumentation führt, die für die Recherche heranzuziehen sind. Anfangs enthält eine Recherchenstrategie eine oder mehrere Kombinationen der in III, 2.2 genannten grundlegenden Bestandteile. Die

Recherche sollte in dem Sinne interaktiv und iterativ sein, dass der Prüfer seine ursprüngliche(n) Recherchenaussage(n) je nach dem Nutzen der ermittelten Information neu formuliert (siehe III, 1.1, IV, 2.4 und IV, 2.6). Bei der Verwendung von Klassifikationseinheiten sollte der Prüfer diejenigen auswählen, die für die Recherche heranzuziehen sind, und zwar sowohl auf den direkt in Betracht kommenden Gebieten als auch auf gleichartigen Gebieten. Die Auswahl der Klassifikationseinheiten auf den gleichartigen Gebieten sollte beschränkt werden

i) auf übergeordnete Klassifikationseinheiten, die Ermittlungen durch Abstraktion (Verallgemeinerung) gestatten, soweit dies vom technischen Standpunkt aus gerechtfertigt ist, und

ii) auf nebengeordnete Klassifikationseinheiten. Dabei ist zu beachten, dass der technische Zusammenhang der zusätzlich einbezogenen Gebiete laufend abnimmt.

Wenn der Prüfer Zweifel über die zu recherchierenden Gebiete hat, so kann er sich bei der zuständigen Direktion der Hauptdirektion Tools und Dokumentation Rat holen.

Gewöhnlich sind verschiedene Recherchenstrategien möglich, und der Prüfer sollte sich auf sein durch Erfahrung erworbenes Urteilsvermögen und die Kenntnis der verfügbaren Rechercheninstrumente verlassen, wenn zu entscheiden ist, wie im jeweiligen Fall am besten vorzugehen ist. Er sollte in erster Linie die Recherchenstrategien berücksichtigen, die zu den Teilen der Dokumentation führen, bei denen die größte Wahrscheinlichkeit besteht, einschlägige Dokumente vorzufinden. Gewöhnlich wird dem Hauptgebiet der Technik, unter das die Anmeldung fällt, der Vorrang gegeben, wobei mit den grundlegenden Bestandteilen begonnen wird (siehe III, 2.2), die für die spezifischen Beispiele und die bevorzugten Ausführungsformen der beanspruchten Erfindung besonders bedeutsam sind.

2.3 Durchführung der Recherche; Arten von Dokumenten

Der Prüfer sollte dann die Recherche vornehmen und dabei seine Aufmerksamkeit auf Dokumente richten, die für die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit sachdienlich sind.

Er sollte auch auf Dokumente achten, die aus sonstigen Gründen von Bedeutung sein können wie

i) kollidierende Dokumente (siehe VI, 4), d. h.

a) veröffentlichte europäische Anmeldungen nach Art. 54 (3) (siehe C-IV, 7.1 und 7.1.1)

b) veröffentlichte internationale Anmeldungen nach Art. 54 (3) und Art. 153 (3) und (5) (siehe C-IV, 7.2)

c) veröffentlichte nationale Anmeldungen aus EPÜ-Vertragsstaaten nach Art. 139 (2) (siehe C-IV, 8 und C-III, 8.4)

d) etwaige im Prioritätsintervall der Anmeldung veröffentlichte Dokumente, die im Falle eines unwirksamen Prioritätstages nach Art. 54 (2) relevant sein können

Wenn diese Anmeldungen innerhalb des Prioritätsintervalls der zu recherchierenden Anmeldung veröffentlicht werden, sind sie im Recherchenbericht als "P"-Dokumente angeführt (siehe X, 9.2 iv));

werden sie nach dem europäischen oder internationalen Anmeldetag veröffentlicht, so werden sie im Recherchenbericht als "E"-Dokumente angeführt (siehe X, 9.2 vi)).

ii) Dokumente, aus denen sich ein Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit einer beanspruchten Priorität ergibt (siehe VI, 3 und C-V, 1.4.1), die im Recherchenbericht als "L"-Dokumente angeführt werden (siehe X, 9.2 viii) a))

iii) Dokumente, die zu einem besseren bzw. richtigeren Verständnis der beanspruchten Erfindung beitragen und die im Recherchenbericht als "T"-Dokumente angeführt werden (siehe X, 9.2 v))

iv) Dokumente, die den technologischen Hintergrund veranschaulichen und im Recherchenbericht als "A"-Dokumente angeführt werden (siehe X, 9.2 ii))

v) europäische Patentanmeldungen desselben Anmelders, die denselben Anmelde- oder Prioritätstag haben wie die Anmeldung, zu der die Recherche durchgeführt wird, und sich auf dieselbe Erfindung beziehen und daher für die Frage der Doppelpatentierung relevant sind (siehe C-IV, 7.4); sie werden im Recherchenbericht als "L"-Dokumente angeführt (siehe X, 9.2 viii) c))

Es sollte aber weder längere Zeit zur Ermittlung dieser Dokumente noch zur Prüfung solcher Fragen aufgewendet werden, sofern hierfür in einem speziellen Fall nicht ein besonderer Grund besteht (siehe VI, 5.3 und XII, 4).

Der Prüfer sollte seine Ermittlungen auf den Einsatz von Recherchenstrategien konzentrieren, die zu Teilen der Dokumentation führen, bei denen die größte Wahrscheinlichkeit besteht, einschlägige Dokumente vorzufinden, und bei seinen Überlegungen, ob er die Ermittlungen auf andere, weniger relevante Teile der Dokumentation ausdehnen soll, stets die bereits erzielten Recherchenergebnisse berücksichtigen.

2.4 Neufestlegung des Umfangs der Recherche

Der Prüfer sollte die Ergebnisse seiner Ermittlungen laufend neu beurteilen und im Bedarfsfall den Umfang der Recherche neu festlegen. So ist z. B. die Auswahl der Klassifikationseinheiten, in denen zu recherchieren ist, oder die Reihenfolge, in der recherchiert wird, unter Umständen im Verlauf der Recherche aufgrund erzielter Zwischenergebnisse zu ändern. Der Prüfer sollte sich ferner seines Urteilsvermögens bedienen und die erzielten Ergebnisse berücksichtigen, wenn er während der systematischen Ermittlungen entscheiden muss, ob er in einer anderen Art und Weise in der Recherchendokumentation recherchieren soll, beispielsweise durch Heranziehung von

i) Dokumenten, die in einschlägigen, bei der Recherche ermittelten Dokumenten genannt werden, beispielsweise in der Beschreibung oder im Recherchenbericht zu einem Patentdokument, oder

ii) Dokumenten, in denen ein einschlägiges, bei der Recherche ermitteltes Dokument angegeben ist,

oder ob er seine Ermittlungen auf Dokumente ausdehnen soll, die den Recherchenabteilungen nicht intern zur Verfügung stehen (siehe Kapitel IX). Bei der Suche in externen Dokumentensammlungen nach Material zu einem unveröffentlichten Gegenstand, bei der keine sicheren Verbindungen genutzt werden, z. B. im Internet, sollte der Prüfer die

Recherchenstrategien äußerst vorsichtig formulieren, damit er nicht unbeabsichtigt vertrauliches Material, d. h. irgendeinen Teil der unveröffentlichten Patentanmeldung, offenbart.

2.5 Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche

Es ist möglich, dass der Prüfer keine vor dem frühesten Prioritätstag veröffentlichten Dokumente findet, die in Bezug auf Neuheit oder erfinderische Tätigkeit für die beanspruchte Erfindung schädlich sind. In solchen Fällen sollte der Prüfer im Recherchenbericht wenn möglich zumindest den während der Recherche ermittelten Stand der Technik angeben, der eine Lösung für dieselbe Aufgabe offenbart, wie sie der beanspruchten Erfindung zugrunde liegt, (wobei sich die Aufgabe abhängig vom ermittelten Stand der Technik ändern kann (C-IV, 11.7.2), und bei dem die bekannte Lösung der beanspruchten Lösung technisch am nächsten liegt ("nächstliegender Stand der Technik"). Ein solcher Stand der Technik ist im Recherchenbericht als "A"-Dokument anzuführen (siehe X, 9.2 ii)).

Kann ein solches Dokument nicht gefunden werden, so sollte der Prüfer als nächstliegenden Stand der Technik ein Dokument mit der Lösung einer Aufgabe angeben, die eng mit der Aufgabe verwandt ist, die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegt und deren Lösung technisch am nächsten an die Lösung der zu recherchierenden Anmeldung herankommt.

Findet der Prüfer (mit X zu kennzeichnende) Dokumente, die für die beanspruchte Erfindung zufällig neuheitsschädlich sind, nach entsprechender Änderung der Anmeldung aber die erfinderische Tätigkeit nicht berühren, und findet er keine weiteren Dokumente, die für die erfinderische Tätigkeit schädlich sind, so sollte er ebenfalls wie vorstehend beschrieben verfahren.

Im Fall einer europäischen Anmeldung, die von einer internationalen Anmeldung abgeleitet wurde und zu der nach Eintritt in die europäische Phase eine ergänzende Recherche durchgeführt wird (Art. 153 (7) – siehe II, 4.3), ist es möglich, dass der Prüfer keine anderen maßgeblichen Vorveröffentlichungen findet als die bereits im internationalen Recherchenbericht der Internationalen Recherchenbehörde angeführten Dokumente. In solchen Fällen ist es zulässig, keine weiteren maßgeblichen Dokumente im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufzuführen (siehe X, 9.1.4).

2.6 Beendigung der Recherche

Der Prüfer muss sich bei der Beurteilung der Frage, ob er seine Ermittlungen einstellen soll, wenn die Wahrscheinlichkeit der Feststellung weiterer Dokumente über den Stand der Technik in keinem angemessenen Verhältnis mehr zum erforderlichen Aufwand steht, vom Grundsatz der Wirtschaftlichkeit leiten lassen. Die Ermittlungen können auch beendet werden, wenn aus festgestellten Dokumenten eindeutig hervorgeht, dass bei dem gesamten Gegenstand der beanspruchten Erfindung und den in der Beschreibung enthaltenen Ausführungen dazu mangelnde Neuheit vorliegt, außer bei Merkmalen, die nebensächlich oder auf dem betreffenden Gebiet allgemein bekannt sind, wobei deren Anwendung nicht erfinderisch wäre. Die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen sollte jedoch stets erst dann abgeschlossen werden, wenn alle in der verfügbaren Dokumentation vorhandenen Anmeldungen berücksichtigt worden sind.

3. Verfahren nach Abschluss der Recherche

3.1 Erstellung des Recherchenberichts

Nach Abschluss der Recherche sollte der Prüfer unter den ermittelten Dokumenten diejenigen auswählen, die im Bericht anzugeben sind. Dabei sollten stets die Dokumente von besonderer Bedeutung einbezogen werden (die im Bericht besonders zu kennzeichnen sind; siehe X, 9.2). Weniger bedeutsame Dokumente sind nur dann anzugeben, wenn sie Aspekte oder Einzelheiten der beanspruchten Erfindung betreffen, die in den bereits zur Angabe ausgewählten Dokumenten nicht enthalten sind. In Zweifelsfällen oder Grenzfällen, die sich in Bezug auf die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit ergeben, sollte der Prüfer bei der Angabe von Dokumenten eher großzügig sein, damit die Prüfungsabteilung die Möglichkeit erhält, die Frage unter möglichst vielen Aspekten zu beurteilen (siehe III, 1.1).

Zur Vermeidung einer unnötigen Kostensteigerung sollte der Prüfer nicht mehr Dokumente anführen als nötig; wenn mehrere Dokumente in gleicher Weise bedeutsam sind, sollte daher in der Regel nur ein Dokument im Recherchenbericht angeführt werden. Dem Recherchenbericht liegt in jedem Fall ein vom Computer erstellter Anhang bei, in dem die verfügbaren, zur gleichen Patentfamilie gehörenden Patentdokumente aufgelistet sind. Bei der Auswahl derartiger Dokumente zur Angabe im Bericht sollte der Prüfer auf die Arbeitserleichterung hinsichtlich der Sprache achten und vorzugsweise Dokumente in der Sprache der Anmeldung aufführen (oder zumindest erwähnen) (siehe X, 9.1.2).

Der Prüfer erstellt dann den Recherchenbericht.

3.2 Nach Abschluss der Recherche ermittelte Dokumente

Es kann der Fall eintreten, dass die Recherchenabteilung nach Erstellung des Recherchenberichts weitere bedeutsame Dokumente auffindet (beispielsweise bei einer späteren Recherche für eine ähnliche Anmeldung). Kopien dieser Dokumente sollten mit einem Vermerk an die Eingangsstelle gesandt werden, die sie je nach dem Stand des Verfahrens auf einem der drei folgenden Wege weiterleitet. Die Dokumente sind im Recherchenbericht noch anzuführen, solange die Vorbereitungen für dessen Veröffentlichung noch nicht abgeschlossen sind. Bis zur Einreichung eines Prüfungsantrags sind solche später ermittelten Dokumente dem Anmelder in einer Ergänzung zum Recherchenbericht zu übermitteln, und diese Information wird veröffentlicht. Danach können diese Dokumente für die Prüfung verwendet werden.

3.3 Fehler im Recherchenbericht

Wird in einem Recherchenbericht vor dessen Veröffentlichung ein redaktioneller Fehler festgestellt, so ist ein neuer Recherchenbericht zu erstellen, der den vorhergehenden ersetzt. Wurde der Recherchenbericht dem Anmelder bereits nach Regel 65 übersandt, aber noch nicht veröffentlicht, so ist der Fehler dem Anmelder unverzüglich mitzuteilen. Wird nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts ein schwerwiegender Fehler festgestellt, so wird im Europäischen Patentblatt ein Korrigendum veröffentlicht; der Anmelder und die Prüfungsabteilung werden entsprechend unterrichtet. Handelt es sich um ein falsch zugesandtes Dokument, so ist eine Kopie des richtigen nachzusenden.

KAPITEL V

VORKLASSIFIZIERUNG (WEITERLEITUNG) UND OFFIZIELLE KLASSIFIZIERUNG EUROPÄISCHER PATENTANMELDUNGEN

1. Definitionen

Unter "Vorklassifizierung" ist das erste Stadium der Weiterleitung zum Zwecke der internen Bearbeitung zu verstehen, in dem der Gegenstand der beanspruchten Erfindung (oder der zuerst beanspruchten Erfindung, falls es sich um mehr als eine handelt) in groben Zügen mittels der entsprechenden Klassifikationssymbole gekennzeichnet wird. Unter "offizieller Klassifizierung" ist der Arbeitsvorgang zu verstehen, bei dem der technische Gegenstand der beanspruchten Erfindung (oder die Gegenstände der beanspruchten Erfindungen, falls es sich um mehrere handelt) durch Zuweisung der entsprechenden Klassifikationssymbole gekennzeichnet wird; diese Kennzeichnung soll so genau und so umfassend sein, wie es die Klassifikation zulässt. Allen in dem zu klassifizierenden Dokument enthaltenen zusätzlichen Informationen, die entsprechend der von der WIPO veröffentlichten Einführung zur Internationalen Patentklassifikation ("IPC") gekennzeichnet werden sollten (siehe auch die Website der WIPO), können ferner nicht obligatorische Klassifikations- oder Indizierungssymbole zugewiesen werden. Die offizielle Klassifizierung der europäischen Patentanmeldung wird vom Prüfer vorgenommen, der für die beanspruchten Erfindungen die in den Regeln der IPC enthaltenen Klassifikationssymbole verwendet ("obligatorische Klassifikation"). Etwaigen zusätzlichen Informationen kann er ebenfalls die entsprechenden Klassifikationssymbole und/oder Indizierungscodes zuweisen ("nicht obligatorische Klassifikation"), wie in der jeweils gültigen Fassung der Einführung zur IPC definiert.

2. Vorklassifizierung (Weiterleitung)

Damit eine Anmeldung der zuständigen Direktion zugewiesen werden kann, ist eine Vorklassifizierung notwendig. Die Ebene der Klassifizierung sollte in diesem Stadium so allgemein wie möglich sein, d. h. die Klassifizierung sollte anhand einer raschen und oberflächlichen Durchsicht des Schriftstücks erfolgen (z. B. der Bezeichnung und des unabhängigen Anspruchs/der unabhängigen Ansprüche). Andererseits sollte die Klassifizierungsebene doch so genau sein, dass bei der Vorklassifizierung vor der Zuweisung an die zuständige Direktion keine Zwischenstufen notwendig sind. Die angemessenste Ebene dürfte daher gewöhnlich die Unterklasse sein. Nur in seltenen Fällen, nämlich dann, wenn die Unterklasse besonders groß oder uneinheitlich ist und verschiedene Direktionen hierfür zuständig sind, ist eine Vorklassifizierung in eine Haupt- ("00") oder Untergruppe erforderlich. Diese Klassifizierung ist durch Verwendung der entsprechenden Symbole an der in der Akte vorzusehenden Stelle anzugeben.

Bei der für diese erste Zuweisung notwendigen Vorklassifizierung sollten die unabhängigen Ansprüche zugrunde gelegt werden. Führt dies zu einer Vorklassifizierung, die sich auf mehrere Unterklassen erstreckt, dann sollte die Unterklasse ausgewählt werden, die für die beanspruchte Erfindung (oder die zuerst beanspruchte Erfindung, wenn mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung vorliegt) am ehesten zuzutreffen scheint. Diese Vorklassifizierung sollte dann auf der Akte angegeben werden.

In den meisten Fällen ist keine weitere Klassifizierung für die Zuweisung der Anmeldungen an die Recherchenabteilungen einer Direktion

notwendig; ist dies dennoch der Fall, so ist der für das jeweilige Gebiet zuständige Prüfer für die entsprechende Zuweisung zuständig.

3. Falsche Vorklassifizierung

Wird bei Eingang einer Anmeldung in der Direktion festgestellt, dass die Anmeldung falsch vorklassifiziert und somit nicht richtig zugewiesen worden ist, so wird sie von der Direktion, bei der sie eingeht, neu klassifiziert und zugewiesen. Die Angabe auf der Akte ist entsprechend zu ändern. In der Regel geschieht dies im gegenseitigen Einvernehmen mit der Direktion, die die Anmeldung gemäß der Neuzuweisung erhalten soll. In Fällen, in denen hierüber jedoch kein Einvernehmen erzielt wird oder Ungewissheit hinsichtlich der Klassifikationsgrenzen besteht oder in denen sich die den Fall bearbeitende Direktion hinsichtlich der richtigen Klassifizierung nicht sicher ist, sollte die Direktion, der der Fall vorliegt, keine Zeit darauf verwenden, diese Angelegenheit zu klären, sondern die Klassifikationssachverständigen der Hauptdirektion "Tools und Dokumentation" konsultieren und bei Bedarf den Fall an sie übertragen.

4. Offizielle Klassifizierung der Anmeldung

Die offizielle Klassifizierung der europäischen Patentanmeldung wird vom Prüfer vorgenommen (siehe V, 1). Vorzugsweise sollte dies dann erfolgen, wenn der Prüfer den Inhalt der Anmeldung geprüft hat, um die Recherche durchzuführen. Ist die Anmeldung jedoch vor Erstellung des Recherchenberichts zu veröffentlichen, so muss der Prüfer die Anmeldung in dem Umfang prüfen, wie dies zur Bestimmung der offiziellen Klassifizierung in diesem frühen Stadium erforderlich ist (siehe X, 5).

Liegt die offizielle Klassifizierung der Anmeldung in mehr als einer Unterklasse oder in mehr als einer Hauptgruppe ("00") innerhalb einer Unterklasse, so sollten alle diese Klassifikationen zugeteilt werden. Die Klassifizierung der eigentlichen Erfindung ist von allen zusätzlichen Klassifikations- oder Indizierungscodes zu unterscheiden. Ferner muss in den Fällen, in denen der eigentlichen Erfindung mehr als ein Klassifikationssymbol zugeteilt wird, dasjenige Symbol, das nach Ansicht des Prüfers die Erfindung am besten kennzeichnet, oder wenn dies Schwierigkeiten aufwirft, dasjenige Symbol, das die Erfindung kennzeichnet, für die die meisten Informationen gegeben werden, an erster Stelle angegeben werden, z. B. um die weitere Zuteilung der Anmeldungen zu erleichtern.

Bei der Klassifizierung sollte der wahrscheinliche Inhalt der Anmeldung nach einer etwaigen Änderung unberücksichtigt bleiben, weil sich diese Klassifizierung auf das erstrecken sollte, was in der veröffentlichten Anmeldung, also in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung, offenbart worden ist. Ändert sich aber die Ansicht des Prüfers über den Erfindungsgegenstand oder den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung aufgrund der Recherche erheblich (z. B. aufgrund des ermittelten Stands der Technik oder weil offensichtliche Unklarheiten ausgeräumt wurden), so sollte er die Klassifizierung entsprechend ändern, wenn die Vorbereitungen für die Veröffentlichung in diesem Stadium noch nicht abgeschlossen worden sind.

5. Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte

In Fällen, in denen der Recherchenbericht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung noch nicht verfügbar ist und daher gesondert veröffentlicht wird und in denen es der Prüfer für notwendig hält, die

ursprüngliche Klassifizierung aus den unter V, 4, letzter Absatz genannten Gründen zu ändern, sollte er die geänderte Klassifizierung auf dem Recherchenbericht angeben und darauf hinweisen, dass es sich dabei um die offizielle Klassifizierung im Gegensatz zu der auf der Anmeldung veröffentlichten Klassifizierung handelt (die somit zu einer reinen "Klassifizierung für die Veröffentlichung" wird). Eine solche Klassifizierungsänderung sollte nur dann vorgenommen werden, wenn der Prüfer voll und ganz von deren Notwendigkeit überzeugt ist. Wird eine europäische Patentanmeldung ohne den europäischen Recherchenbericht klassifiziert und veröffentlicht (A2-Veröffentlichung), so wird der europäische Recherchenbericht nach der Veröffentlichung der Anmeldung erstellt und gesondert veröffentlicht (A3-Veröffentlichung). Es kann vorkommen, dass die IPC im Zeitraum zwischen der Veröffentlichung der europäischen Anmeldung (A2-Veröffentlichung) und der gesonderten Veröffentlichung des Recherchenberichts (A3-Veröffentlichung) geändert wird. In diesem Fall muss der Prüfer für den Recherchenbericht die Version der IPC heranziehen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung gültig war.

6. Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung (z. B. bei einer Teilrecherche)

Ist der Gegenstand der Erfindung nicht eindeutig, so muss sich die Klassifizierung auf das stützen, was die Erfindung zu sein scheint, soweit sich dies ermitteln lässt. Wenn bei der Recherche Unklarheiten ausgeräumt werden, muss die Klassifizierung entsprechend geändert werden (siehe V, 4, letzter Absatz).

7. Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung

Ergeben sich Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung, so müssen alle Erfindungen klassifiziert werden, weil in der veröffentlichten Anmeldung alle Erfindungen offenbart werden. Jede beanspruchte Erfindung ist nach Maßgabe der Nummern V, 4 bis V, 6 zu klassifizieren.

8. Überprüfung der offiziellen Klassifizierung

In der Regel werden die Anmeldungen nach Verlassen der Recherchenabteilung nicht systematisch daraufhin überprüft, ob die vom Prüfer vorgenommene offizielle Klassifizierung richtig ist. Das Amt kann jedoch in dem für notwendig erachteten Maße Stichprobenverfahren einführen, um sicherzustellen, dass die IPC richtig und einheitlich angewendet wird. Es liegt natürlich im Ermessen des Direktors, solche Stichproben in dem von ihm für notwendig gehaltenen Maße unter Berücksichtigung der Erfahrung seiner Prüfer zu veranlassen, bevor die Anmeldungen seine Direktion verlassen.

KAPITEL VI

STAND DER TECHNIK

1. Allgemeines

Die allgemeinen Erwägungen betreffend den Stand der Technik und die Patentierbarkeit, insbesondere in Bezug auf die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, sind in C-IV dargelegt.

2. Stand der Technik – mündliche Offenbarung usw.

Gemäß Regel 33.1 a) und b) PCT werden mündliche Offenbarungen, Benutzungen, Ausstellungen usw. nur dann als Stand der Technik anerkannt, wenn sie auch Gegenstand einer schriftlichen Offenbarung sind. Dagegen gilt eine öffentliche mündliche Beschreibung, Benutzung usw. gemäß Art. 54 EPÜ grundsätzlich als Stand der Technik. Bei einer europäischen Recherche sollte der Prüfer jedoch eine mündliche Beschreibung usw. nur dann als Stand der Technik nennen, wenn ihm eine schriftliche Bestätigung vorliegt oder wenn er aus anderen Gründen von der Beweisbarkeit der Tatsachen überzeugt ist. Mündliche Offenbarungen usw. werden gewöhnlich eher von Einsprechenden im Einspruchsverfahren geltend gemacht (siehe D-V, 3).

3. Priorität

Können die beanspruchten Prioritätstage in diesem Stadium nicht überprüft werden, so herrscht Unsicherheit hinsichtlich ihrer Gültigkeit; die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen sollte deshalb auf alle veröffentlichten Anmeldungen ausgedehnt werden, deren frühester beanspruchter Prioritätstag der Anmeldetag der recherchierten Anmeldung ist (nicht der bzw. die darin beanspruchten Prioritätstage) (siehe IV, 2.3 und XII, 4).

4. Kollidierende Anmeldungen

4.1 Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen

Wird die Recherche weniger als 18 Monate nach dem europäischen oder internationalen Anmeldetag (d. h. dem Anmeldetag gemäß Art. 80 und nicht dem bzw. den beanspruchten Prioritätstagen) durchgeführt, so wird es im Allgemeinen zum Zeitpunkt der Recherche nicht möglich sein, eine vollständige Recherche nach möglichen kollidierenden europäischen und internationalen Anmeldungen durchzuführen. Diese Recherche muss daher in der Prüfungsphase durch die Prüfungsabteilung vervollständigt werden (siehe C-VI, 8.1). Art. 54 (3)

4.2 Frühere nationale Rechte

Es kann auch nationale Anmeldungen eines oder mehrerer in der europäischen Anmeldung benannter Staaten geben, deren Anmeldetag vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der europäischen Anmeldung liegt und die an oder nach diesem Tag als nationale Anmeldungen oder Patente veröffentlicht worden sind. Obgleich solche Anmeldungen kein Hindernis für die Erteilung eines europäischen Patents, sondern nur einen Nichtigkeitsgrund in den betreffenden Vertragsstaaten darstellen, können sie für den Anmelder wichtig sein (siehe C-III, 8.4). Befinden sich derartige Anmeldungen in der Dokumentation, so werden sie berücksichtigt und im Art. 139 (2)

Recherchenbericht besonders erwähnt (siehe X, 9.2 vi)). Jedoch sollten zu diesem Zweck keine besonderen Anstrengungen bei der Recherche unternommen werden (siehe IV, 2.3).

5. Bezugszeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente; Anmeldetag und Prioritätstag

5.1 Überprüfung beanspruchter Prioritätstage

Art. 80
Regel 40
Art. 90 (3)
Art. 54 (2)

Kann die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs im Recherchenstadium nicht überprüft werden (siehe XII, 4), ist als Bezugszeitpunkt für die Recherche der von der Eingangsstelle erteilte Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung zu wählen (hinsichtlich des Bezugszeitpunkts für die Recherche bei kollidierenden Anmeldungen siehe jedoch VI, 3).

5.2 Zwischenliteratur

Die Recherchenabteilung berücksichtigt die zwischen dem frühesten Prioritätstag und dem Anmeldetag veröffentlichten Dokumente, die als solche im Recherchenbericht gekennzeichnet werden (siehe X, 9.2 iv)). Hat eine Anmeldung mehrere Prioritätsdaten, so ist hier zur Kennzeichnung der genannten Dokumente das früheste Datum heranzuziehen. Der Prüfer muss diese Daten berücksichtigen, wenn er darüber entscheidet, welche Dokumente im Recherchenbericht genannt werden sollen; vorzugsweise sollte er Dokumente wählen, die vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden sind. So hat er z. B. bei zwei Dokumenten, von denen eines vor dem Prioritätstag und das andere nach dem Prioritätstag, aber vor dem Anmeldetag veröffentlicht worden ist, die jedoch ansonsten in gleicher Weise bedeutsam sind, Ersteres zu wählen (siehe IV, 3.1, zweiter Absatz).

5.3 Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs; Ausdehnung der Recherche

Für die Untersuchung der Frage, ob und inwieweit die beanspruchte Priorität zu Recht besteht, ist die Prüfungsabteilung zuständig. Wird jedoch bei der Recherche Zwischenliteratur (siehe VI, 5.2) oder möglicher Stand der Technik nach Art. 54 (3) ermittelt, sollte die Recherchenabteilung die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs nach Möglichkeit überprüfen (siehe XII, 4, C-V, 1.2 - C-V, 1.5 und C-V, 2). Ferner sollten Dokumente, aus denen ersichtlich ist, dass eine beanspruchte Priorität möglicherweise nicht zu Recht besteht (z. B. eine frühere Anmeldung oder ein Patent des gleichen Anmelders, woraus hervorgeht, dass die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, unter Umständen nicht die erste Anmeldung für die betreffende Erfindung ist), im Recherchenbericht angeführt werden (siehe X, 9.2 viii)). Besondere Rechercheanstrengungen sollten zu diesem Zweck in der Regel aber nicht durchgeführt werden, es sei denn, dass hierfür ein besonderer Grund besteht, z. B. wenn die prioritätsbegründende Anmeldung ein "Antrag auf Teilweiterbehandlung" (continuation-in-part) einer früheren Anmeldung ist, deren Priorität nicht beansprucht wird (siehe IV, 2.3 und C-V, 2.4.4). Mitunter kann auch die Tatsache, dass das Wohnsitzland des Anmelders nicht mit dem Land der prioritätsbegründenden Anmeldung identisch ist, darauf hindeuten, dass keine Erstanmeldung vorliegt, was eine gewisse Ausdehnung der Recherche rechtfertigt.

Wird die Recherche zu diesem Zweck ausgedehnt, so sollte sie sich auf Folgendes erstrecken:

i) Veröffentlichte Patentdokumente, die vor dem beanspruchten Prioritätstag eingereicht worden sind (sofern es sich bei allen Anmeldungen um denselben Anmelder handelt), beispielsweise:

Datum	Anmeldung	Gegenstand
01.03.98	GB1 eingereicht	A
30.05.98	GB2 eingereicht	A
30.05.99	EP1 eingereicht (Priorität von GB2 beansprucht)	A
10.09.99	GB1 veröffentlicht	A

Bei der Recherche zu EP1 hat der Prüfer die veröffentlichte Anmeldung GB1 ermittelt. GB1 kann für den Prioritätsanspruch von EP1 schädlich sein, weil sie vor GB2 eingereicht worden ist. Die veröffentlichte GB1 sollte daher im Recherchenbericht als "L"-Dokument gemäß X, 9.2 viii) a) angegeben werden.

ii) Veröffentlichte Patentdokumente, die die Priorität einer Anmeldung beanspruchen, die vor dem Prioritätstag der zu recherchierenden Anmeldung eingereicht worden ist (wiederum sofern es sich bei allen Anmeldungen um denselben Anmelder handelt), beispielsweise:

Datum	Anmeldung	Gegenstand
01.03.98	GB1 eingereicht	A
30.05.98	GB2 eingereicht	A
01.03.99	US1 filed (Priorität von GB1 beansprucht)	A
30.05.99	US1 eingereicht (Priorität von GB2 beansprucht)	A
15.04.00	US1 veröffentlicht	A

Die Veröffentlichung US1 wurde während der Recherche zu EP1 gefunden. GB1 kann für den Prioritätsanspruch von EP1 schädlich sein, weil sie vor GB2 eingereicht worden ist. US1, in der die Priorität von GB1 beansprucht wird, sollte daher im Recherchenbericht als "L"-Dokument gemäß X, 9.2 viii) a) angegeben werden.

5.4 Nach dem Anmeldetag veröffentlichte Dokumente

Bei der Recherche werden in der Regel Dokumente, die nach dem Anmeldetag der Anmeldung veröffentlicht worden sind, nicht berücksichtigt. Eine gewisse Ausdehnung der Recherche ist jedoch zu bestimmten Zwecken notwendig (siehe VI, 2 bis 4 und VI, 5.3).

Es können Situationen eintreten, in denen ein nach dem Anmeldetag veröffentlichtes Dokument bedeutsam ist; Beispiele hierfür sind ein später veröffentlichtes Dokument, das der Erfindung zugrunde liegende Prinzipien oder Theorien enthält und somit zum besseren Verständnis der Erfindung nützlich sein könnte, oder ein später veröffentlichtes Dokument, aus dem hervorgeht, dass die der Erfindung zugrunde liegenden Schlussfolgerungen oder Tatbestände nicht zutreffen (siehe Art. 84 und C-III, 6.3). Die Recherche sollte zu diesem Zweck nicht ausgedehnt werden, aber der Prüfer könnte derartige Dokumente im Recherchenbericht angeben, wenn sie ihm bekannt sind (siehe X, 9.2 v)).

5.5 Unschädliche Offenbarungen

Art. 55 (1) a) und b)
Regel 25

Offenbarungen einer Erfindung bleiben außer Betracht, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung erfolgt sind (siehe G 3/98 und G 2/99, ABl. 2/2001, 51) und zurückgehen auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder auf eine Schaustellung auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung. Die Recherchenabteilung sollte indessen im Recherchenbericht Dokumente angeben, bei denen ihres Erachtens Anlass zu der Annahme besteht, dass sie zu einer der in X, 9.2 viii) aufgeführten Kategorien gehören. Auch in diesem Fall ist daher der Anmeldetag als Bezugszeitpunkt für die Recherche zu wählen (siehe VI, 5.1 und XII, 4). Da die Frage des Missbrauchs generell erst nach der Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) auftritt und die Offenbarung auf einer Ausstellung die Frage der Identität der zur Schau gestellten Erfindung und der beanspruchten Erfindung einschließt, soll die Untersuchung dieser Angelegenheit der Prüfungsabteilung überlassen werden.

6. Inhalt der Offenbarungen

6.1 Allgemeines

Die Recherchenabteilung wählt in der Regel nur solche Dokumente zur Angabe aus, die in der Recherchendokumentation vorliegen oder zu denen sie in anderer Weise Zugang hat. So bestehen keine Zweifel über den Inhalt der angegebenen Dokumente, da der Prüfer im Allgemeinen jedes der angegebenen Dokumente selbst eingesehen hat.

6.2 Angabe von Dokumenten, die nicht verfügbaren oder nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Dokumenten entsprechen

Unter gewissen Umständen darf ein Dokument, dessen Inhalt nicht nachgeprüft worden ist, angegeben werden, sofern es gerechtfertigt ist zu unterstellen, dass es inhaltlich mit einem anderen Dokument, das der Prüfer eingesehen hat, übereinstimmt; in diesem Fall sind beide Dokumente in der am Ende von X, 9.1.2 angeführten Weise im Recherchenbericht anzugeben. Der Prüfer kann beispielsweise anstelle des vor dem Anmeldetag in einer Nichtamtssprache des EPA veröffentlichten Dokuments, das zur Angabe ausgewählt worden ist, ein entsprechendes Dokument (z. B. ein anderes Mitglied derselben Patentfamilie oder eine Übersetzung eines Artikels) in einer Amtssprache des EPA, das möglicherweise nach dem Anmeldetag veröffentlicht worden ist, eingesehen haben. Es darf auch unterstellt werden, dass der Inhalt einer Zusammenfassung im Originaldokument enthalten ist, sofern nicht ausdrücklich Gegenteiliges angegeben ist. Des Weiteren sollte unterstellt werden, dass der Inhalt eines Berichts über eine mündliche Darlegung mit dieser Darlegung übereinstimmt.

Wenn der Prüfer ein Dokument anführen will, dessen Sprache er nicht ausreichend beherrscht, hat er sich davon zu überzeugen, dass das Dokument bedeutsam ist (z. B. aufgrund einer Übersetzung eines Kollegen, eines gleichwertigen Dokuments oder einer Zusammenfassung in einer dem Prüfer bekannten Sprache oder aufgrund einer im Dokument enthaltenen Zeichnung oder chemischen Formel oder nach Abfrage von Datenbankindizes, die sich auf den technischen Inhalt des Dokuments beziehen (siehe X, 9.1.3)).

KAPITEL VII

EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG

1. Allgemeines

1.1 Teilweiser europäischer Recherchenbericht

Entspricht die europäische Anmeldung nach Auffassung der Recherchenabteilung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung (siehe C-III, 7), so recherchiert sie und erstellt den teilweisen europäischen Recherchenbericht nach Regel 64 (1) für die Teile der Anmeldung, die sich auf die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung (oder Gruppe von Erfindungen, die eine Einheit darstellen) beziehen. Der teilweise europäische Recherchenbericht wird durch eine Aufzählung der einzelnen Erfindungen ergänzt. Regel 64

Was die Stellungnahme zur Recherche bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung betrifft, siehe XII, 6.

Bei der Bestimmung, welche Erfindung die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen ist, berücksichtigt der Prüfer den Inhalt der abhängigen Ansprüche, wobei Ansprüche, die lediglich selbstverständliche Merkmale enthalten, außer Betracht bleiben (siehe III, 3.8).

1.2 Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchengebühren

Die Recherchenabteilung unterrichtet den Anmelder über die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung in einer den Teilrecherchenbericht begleitenden Mitteilung und teilt ihm außerdem mit, dass für jede weitere, nach der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten Erfindung eine weitere Recherchengebühr zu entrichten ist, wenn die Recherche auch diese Erfindungen erfassen soll. Die Gebührenzahlung muss innerhalb einer von der Recherchenabteilung festgesetzten Frist erfolgen, die mindestens zwei und höchstens sechs Wochen beträgt (Regel 64 (1)). Recherchen zu den Erfindungen, für die weitere Recherchengebühren innerhalb der gesetzten Frist entrichtet worden sind, werden von der Recherchenabteilung vorrangig behandelt. Der Recherchenbericht ist für alle die Teile der Anmeldung zu erstellen, die sich auf Erfindungen beziehen, für die Recherchengebühren entrichtet worden sind. Im Recherchenbericht werden die einzelnen Erfindungen aufgeführt und der Gegenstand sowie die entsprechenden Ansprüche (oder Teile von Ansprüchen – siehe Regel 44 (2)) angegeben, für die eine Recherche durchgeführt wurde. Regel 64 (1)

1.3 Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind

Bei der Recherche zu der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung können zwar Dokumente ermittelt werden, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind, diese sind aber nicht notwendigerweise in den teilweisen europäischen Recherchenbericht aufzunehmen. Allerdings müssen sie darin genannt werden, wenn sie die Grundlage für einen nachträglichen Einwand ("a posteriori") wegen mangelnder Einheitlichkeit bilden (siehe C-III, 7.6 und C-III, 7.8).

2. Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit

2.1 Antrag auf Erstattung weiterer Recherchengebühren

Regel 64 (2)

Der Anmelder kann im Prüfungsstadium der Behauptung, die Erfindung sei nicht einheitlich, widersprechen und eine Erstattung einer oder mehrerer der entrichteten weiteren Gebühr verlangen. Hält die Prüfungsabteilung dies für gerechtfertigt, so wird die betreffende Gebühr zurückerstattet (siehe jedoch XII, 1.2).

2.2 Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung

Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung bei den Prüfungsabteilungen liegt (siehe III, 1.1). Die Kriterien, die in dieser Hinsicht von der Recherchenabteilung anzuwenden sind, sollten daher nicht von den Maßstäben abweichen, die von den Prüfungsabteilungen angewendet werden. Insbesondere sollte die Recherchenabteilung Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht allein deshalb erheben, weil die beanspruchten Erfindungen unterschiedlichen Klassifikationseinheiten zugeordnet sind, bzw. nicht nur zu dem Zweck, die Recherche auf bestimmte Abschnitte der Dokumentation, beispielsweise bestimmte Klassifikationseinheiten, zu beschränken (siehe jedoch V, 7).

2.3 Vollständige Recherche trotz mangelnder Einheitlichkeit

In Ausnahmefällen ist der Prüfer bei mangelnder Einheitlichkeit, vor allem, wenn sie "a posteriori" festgestellt wird, in der Lage, für alle Erfindungen mit geringem zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand eine vollständige Recherche durchzuführen und eine Stellungnahme zur Recherche zu verfassen (falls zutreffend, siehe XII, 8), und zwar vor allem dann, wenn die Erfindungen unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Idee sehr ähnlich sind. In diesen Fällen wird die Recherche für die weitere(n) Erfindung(en) zusammen mit der für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung abgeschlossen. Alle Ergebnisse sollten dann in einen einzigen Recherchenbericht aufgenommen werden, in dem der Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben wird und die verschiedenen Erfindungen angegeben werden. Aus diesem Bericht geht ferner hervor, dass die Recherchenabteilung den Anmelder nicht zur Entrichtung weiterer Recherchengebühren aufgefordert hat, weil alle Ansprüche ohne einen Arbeitsaufwand, der eine solche Gebühr gerechtfertigt hätte, recherchiert werden konnten. In der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) wird jedoch weiterhin am Einwand der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung festgehalten (siehe XII, 6).

2.4 Ergänzende europäische Recherche

Art. 153 (7)
Regel 164 (1)

Ergibt sich bei einer ergänzenden europäischen Recherche im Anschluss an eine internationale (PCT-)Recherche ein Problem in Bezug auf die Einheitlichkeit der Erfindung, so ist der ergänzende Recherchenbericht auf der Grundlage der Erfindung bzw. der Gruppe von Erfindungen zu erstellen, die in den der ergänzenden Recherche zugrunde liegenden Ansprüchen zuerst erwähnt ist, unabhängig davon, was die Internationale Recherchenbehörde in Bezug auf die Einheitlichkeit der Erfindung festgestellt hat.

KAPITEL VIII

GEGENSTÄNDE, DIE VON DER RECHERCHE AUSZUSCHLIESSEN SIND

1. Allgemeines

Bei Recherchen zu europäischen Patentanmeldungen kann davon ausgegangen werden, dass die in Regel 39.1 PCT aufgeführten Gegenstände nach dem EPÜ entweder als nicht gewerblich anwendbar gelten (Art. 57) oder in dem Maße, in dem sich die europäische Patentanmeldung auf diese Gegenstände als solche bezieht, nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind oder eine Ausnahme von der Patentierbarkeit nach Art. 53 b) und c) darstellen; soweit die Ansprüche solche Gegenstände betreffen, werden sie nicht recherchiert. Zum Sonderfall der Stoffgemische zur Anwendung in Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder in Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, siehe VIII, 2.

Art. 52 (2) bis (3)
Art. 53
Art. 57
Regel 63

Obgleich für eine Entscheidung die Prüfungsabteilung zuständig ist, bildet sich die Recherchenabteilung hierüber eine Meinung, um die Stellungnahme zur Recherche zu verfassen (falls zutreffend, siehe XII, 8) und um beurteilen zu können, ob die Recherche möglicherweise zu beschränken ist. Die Recherchenabteilung muss daher auch andere Patentierbarkeitserfordernisse als die der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gemäß C-IV, 2 bis 5 untersuchen.

Art. 52

Solche Situationen können sich auch für nur einige der Ansprüche oder für einen Teil eines Anspruchs ergeben. In diesen Fällen wird dies im unvollständigen Recherchenbericht oder in der Erklärung, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, angegeben.

Regel 63

2. Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden

Bei Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder bei einem Diagnostizierverfahren, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wird (Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 53 c)), ist zu berücksichtigen, dass nach Art. 54 (4) Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, sofern die Anwendung des Erzeugnisses in **irgendeinem** dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört (siehe auch C-IV, 4.8). Art. 54 (5) sieht die Möglichkeit eines weiteren zweckgebundenen Stoffschutzes für jede weitere, spezifischere neue und erfinderische Verwendung in einem Verfahren nach Art. 53 c) vor. Anzumerken ist, dass ein Patentanspruch der Form "Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs X zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung Z" ("schweizerische" Anspruchsform) unabhängig davon zulässig sein kann, ob es sich um die erste oder irgendeine "weitere" therapeutische Anwendung handelt (siehe C-IV, 4.8).

Art. 53 c)
Art. 54 (4) und (5)

Auch wenn ein Anspruch als Verfahren zur medizinischen Behandlung abgefasst und aus diesem Grund nicht auf einen patentfähigen Gegenstand gerichtet ist, kann eine sinnvolle Recherche möglich sein, wenn das

entscheidende technische Merkmal die Wirkung des Stoffs ist, zu der eine Recherche durchgeführt werden kann. Sind allerdings spezifische Verfahrensmerkmale vorhanden (z. B. Dosieranweisungen für den Benutzer, Kombination einer pharmazeutischen mit einer physikalischen Therapie), so ist eine sinnvolle Recherche unter Umständen nicht möglich. In Zweifelsfällen sollte die Recherchenabteilung die Recherche in dem Maße durchführen, in dem dies anhand der verfügbaren Recherchendokumentation möglich ist. Unabhängig davon, ob solche Ansprüche recherchiert werden, sollte der Anmelder jedoch in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) darauf hingewiesen werden, dass solche Gegenstände von der Patentierbarkeit ausgenommen sind (siehe XII, 3).

3. Keine sinnvolle Recherche möglich

Regel 63

Eine Einschränkung der Recherche nach Regel 63 kann sich auch ergeben, wenn die Anmeldung den einschlägigen Erfordernissen des EPÜ so wenig entspricht, dass eine sinnvolle Recherche aller oder einiger Ansprüche bzw. eines Teils eines Anspruchs unmöglich ist. In solchen Fällen sollte die Recherchenabteilung eine sinnvolle Recherche in dem Maße durchführen, in dem dies möglich ist.

Was "sinnvoll" ist oder nicht, ist eine Tatfrage, die die Recherchenabteilung entscheiden muss. Wie sie ihr Ermessen ausübt, hängt von der Sachlage im Einzelfall ab. Es gibt natürlich Fälle, in denen eine Recherche praktisch unmöglich ist, weil den vorgeschriebenen Erfordernissen des EPÜ nicht entsprochen wird. Aber dies sind nicht die einzigen Umstände, unter denen Regel 63 geltend gemacht werden kann. Der Begriff "sinnvoll" sollte in vernünftiger Weise ausgelegt werden.

Einerseits sollte der Begriff "sinnvoll" nicht so ausgelegt werden, dass Regel 63 nur deshalb geltend gemacht wird, weil eine Recherche schwierig ist. Andererseits kann es sein, dass ein bestimmter Anspruch theoretisch vollständig recherchiert werden könnte, die Recherchenabteilung bei gebotener Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften des EPÜ aber dennoch zu dem Ergebnis gelangt, dass dies insofern nicht sinnvoll wäre, als es unter Berücksichtigung beispielsweise der möglichen weiteren Bearbeitung der Anmeldung nicht sachdienlich wäre.

In anderen Fällen kann es sein, dass die Recherchenergebnisse selbst recht bedeutungslos wären.

Eine – nicht erschöpfende B Reihe von Beispielen soll veranschaulichen, wann Regel 63 Anwendung finden kann:

i) Ansprüche nicht gestützt; unzureichende Offenbarung

Ein Beispiel wäre der Fall eines breiten oder spekulativen Anspruchs, der nur von einer begrenzten Offenbarung gestützt wird, die lediglich einen kleinen Teil des Anspruchsumfangs abdeckt. Macht die Anspruchsbreite eine sinnvolle Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit unmöglich, so führt die Recherchenabteilung die Recherche auf der Grundlage der engeren, offenbarten Erfindung durch. Dies kann bedeuten, dass die spezifischen Beispiele recherchiert werden. In einem solchen Fall wird es oft de facto unmöglich sein, überhaupt eine vollständige Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit durchzuführen, weil er breit abgefasst ist. In anderen Fällen wäre eine Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit nicht sachdienlich, da der Anspruch in einer späteren Prüfungsphase nicht haltbar wäre. Dementsprechend wird eine eingeschränkte Recherche durchgeführt. Die Erfordernisse,

die der Einschränkung zugrunde liegen, wären hier die ausreichende Offenbarung und die Stützung nach den Art. 83 und 84 (siehe C-II, 4.9, 4.10; C-III, 6).

ii) Ansprüche nicht knapp gefasst

Ein Beispiel wäre der Fall, in dem so viele Ansprüche oder so viele unter einen Anspruch fallende Möglichkeiten vorliegen, dass die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, über Gebühr erschwert wird. Eine Recherche, insbesondere eine vollständige Recherche, kann de facto unmöglich oder alternativ nicht sachdienlich sein, da der Anspruch oder Anspruchssatz in einer späteren Prüfungsphase nicht haltbar wäre. Auch hier kann ein unvollständiger Recherchenbericht oder eine Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt wurde, zweckmäßig sein, da die Ansprüche so wenig prägnant formuliert sind, dass sie eine sinnvolle Recherche unmöglich machen (siehe Art. 84, C-III, 5).

iii) Ansprüche nicht deutlich

Ein Beispiel wäre der Fall, dass der vom Anmelder zur Definition seiner Erfindung gewählte Parameter einen sinnvollen Vergleich mit dem Stand der Technik unmöglich macht, weil vielleicht im Stand der Technik nicht derselbe oder überhaupt kein Parameter verwendet wurde. In einem solchen Fall kann der vom Anmelder gewählte Parameter unklar sein (siehe Art. 84, C-III, 4.11). Der Parameter kann so unklar sein, dass er eine sinnvolle Recherche der Ansprüche bzw. eines Anspruchs oder eines Teils eines Anspruchs unmöglich macht, weil die Ergebnisse jeglicher Recherche sinnlos wären angesichts der Wahl des Parameters, die einen vernünftigen Vergleich der beanspruchten Erfindung mit dem Stand der Technik unmöglich macht. In diesem Fall ist eine unvollständige Recherche (oder in Ausnahmefällen überhaupt keine Recherche) nach Regel 63 zweckmäßig, wobei die Recherche möglicherweise auf die Ausführungsbeispiele beschränkt wird, soweit sie verständlich sind, oder auf die Art und Weise, wie der gewünschte Parameter erhalten wird.

Diese Beispiele sind nicht erschöpfend. Das Grundprinzip lautet, dass sowohl für den Anmelder als auch für Dritte klar ersichtlich sein muss, was recherchiert und was nicht recherchiert worden ist.

Werden die Mängel, die eine sinnvolle Recherche unmöglich gemacht haben, später durch Änderungen behoben oder wird ihr Vorliegen vom Anmelder in der Sachprüfungsphase erfolgreich widerlegt, so kann im Prüfungsverfahren eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden (siehe II, 4.2 und C-VI, 8.2).

KAPITEL IX

RECHERCHENDOKUMENTATION

1. Allgemeines

1.1 Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der Recherchenabteilungen

Der Hauptanteil der Recherchendokumentation besteht aus einer Sammlung von Patentdokumenten, die in einer für die Recherche geeigneten Art und Weise systematisch zugänglich sind. Daneben stehen den Prüfern Zeitschriften und andere Veröffentlichungen der Fachliteratur zur Verfügung. Diese Nichtpatentliteratur ist über interne und externe Datenbanken zugänglich, die zum Teil in der Bibliothek in einer zur Einsichtnahme geeigneten Art und Weise bereitstehen. Teile solcher Veröffentlichungen, z. B. besonders relevante Artikel, werden ausgewählt und den Prüfern direkt zugänglich gemacht, indem die Originale oder Kopien in die systematische Dokumentation aufgenommen werden. Der systematisch zugängliche Teil der Recherchendokumentation umfasst den nach den Regeln 34 und 36.1 ii) PCT für eine Internationale Recherchenbehörde geforderten Mindestprüfstoff und geht noch etwas über diese Mindestanforderungen hinaus.

Außerdem haben die Recherchenabteilungen in Berlin Zugang zur Dokumentation des Technischen Informationszentrums Berlin des Deutschen Patent- und Markenamts. Diese Dokumentation ist im gleichen Gebäude untergebracht und umfasst hauptsächlich eine numerische Sammlung von Patentdokumenten und Patentblättern, eine beschränkte Sammlung von systematisch geordneten Patentdokumenten (in erster Linie für den Gebrauch durch die Öffentlichkeit) und eine in der Bibliothek bereitgehaltene Sammlung von technischen und juristischen Werken und Zeitschriften.

1.2 Systeme für den systematischen Zugang

Allen Prüfern stehen Rechner für die Recherche in der Recherchendokumentation zur Verfügung. Diese ermöglichen unter anderem die Nutzung der internen Klassifikation des EPA (ECLA), die auf der Internationalen Patentklassifikation (IPC) beruht, aber interne Feinunterteilungen umfasst. Recherchen können auch anhand anderer Klassifikationssysteme und/oder Wörter durchgeführt werden.

In Den Haag und Berlin ist die systematisch zugängliche Recherchendokumentation auf vielen Gebieten der Technik auch in Papierform nach einem Fachablagesystem (im Bedarfsfall mit Mehrfachklassifikation und -ablage) geordnet, dem die interne Klassifikation des EPA zugrunde liegt.

1.3 Dateien

Das EPA arbeitet bei den seit 1968 veröffentlichten Patentdokumenten mit einem computergeführten Patentfamiliensystem, das mit einem System klassifizierter Bestandsverzeichnisse verbunden ist (für ältere Dokumente stehen hand- oder maschinengeschriebene Listen zur Verfügung). Das Familiensystem wird in Zusammenarbeit mit den nationalen Patentämtern durch Austausch von Neuzugängen ständig auf den neuesten Stand gebracht. Mithilfe dieser Systeme können die Prüfer entsprechende Patente anderer Länder ("Familienmitglieder") und die Klassifizierung von Patentdokumenten feststellen.

2. Systematisch geordnete Patentdokumente

2.1 PCT-Mindestprüfstoff

Die systematisch zugängliche Recherchendokumentation umfasst die gemäß Regel 34.1 b) i) und c) PCT zum PCT-Mindestprüfstoff gehörenden nationalen Patentdokumente:

i) die im Jahre oder nach dem Jahre 1920 vom früheren deutschen Reichspatentamt, von Frankreich, der Schweiz (nur in deutscher und französischer Sprache), dem Vereinigten Königreich, der Bundesrepublik Deutschland und von den Vereinigten Staaten von Amerika erteilten Patente und/oder veröffentlichten Patentanmeldungen;

ii) die von Frankreich erteilten Gebrauchszertifikate und/oder veröffentlichten Anmeldungen für solche Zertifikate;

iii) die von Österreich, Australien und Kanada nach 1970 erteilten Patente und/oder veröffentlichten Patentanmeldungen, in denen keine Priorität in Anspruch genommen wird, so wie sie von diesen Ländern ausgewählt und zur Verfügung gestellt worden sind;

iv) die Zusammenfassungen der von Japan, der ehemaligen Sowjetunion und der Russischen Föderation erteilten Patente und/oder veröffentlichten Patentanmeldungen in englischer Sprache sowie die von der ehemaligen Sowjetunion und der Russischen Föderation erteilten Erfinderscheine, für die Zusammenfassungen in englischer Sprache allgemein verfügbar sind.

Ebenfalls einbezogen sind die veröffentlichten internationalen (PCT-) und regionalen (z. B. europäischen) Patentanmeldungen, Patente und Erfinderscheine (Regel 34.1 b) ii) PCT).

2.2 Andere nationale Patentdokumente

Die Recherchendokumentation umfasst ferner die folgenden nationalen Patentdokumente:

i) vor 1920 von Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich veröffentlichte Patente,

ii) von den Niederlanden veröffentlichte Patente und Patentanmeldungen (ab 1912),

iii) von Belgien seit 1926 und von Luxemburg seit 1946 veröffentlichte Patente.

Anmerkung: Ein kleiner Teil dieser Patente, die in deutscher oder französischer Sprache veröffentlicht sind und in denen keine Priorität in Anspruch genommen wird, ist mit dem unter IX, 2.1 iii) genannten Teil des PCT-Mindestprüfstoffs vergleichbar.

2.3 Unveröffentlichte Patentanmeldungen

Da die Durchführung der abschließenden Recherche nach kollidierenden Anmeldungen, die zum Zeitpunkt der eigentlichen Recherche noch nicht veröffentlicht sind, den Prüfungsabteilungen übertragen wird, befinden sich unter den Dokumenten, die im Recherchenbericht aufgeführt werden können, keine unveröffentlichten Patentanmeldungen (siehe VI, 4.1).

2.4 Recherchenberichte

Die amtlichen europäischen und internationalen (PCT-)Recherchenberichte werden gewöhnlich zusammen mit den europäischen und internationalen Anmeldungen veröffentlicht und zusammen mit diesen Anmeldungen in die Recherchendokumentation aufgenommen. Die amtlichen Recherchenberichte für nationale Anmeldungen sowie inoffizielle Recherchenberichte werden ebenfalls in diese Dokumentation aufgenommen, soweit sie der Öffentlichkeit zugänglich sind. Recherchenberichte, die der Öffentlichkeit normalerweise nicht oder noch nicht in Form eines veröffentlichten Dokuments zugänglich sind, werden getrennt von den Dokumenten über den Stand der Technik in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen, und Recherchen darin sind nicht bei allen Anmeldungen obligatorisch.

2.5 Aufbewahrung der Dokumente für die manuelle Recherche

Die Dokumentation für die manuelle Recherche besteht aus Papierkopien, die lose in Mappen liegen, die ihrerseits in in Fächer unterteilten Schränken aufbewahrt werden; diese Schränke befinden sich in Lagerräumen in der Nähe der Räume der Prüfer, in welche die Mappen gebracht werden, wenn sie für Recherchenzwecke benötigt werden, oder direkt in den Räumen der Prüfer.

Um den Umfang der Dokumentation für die manuelle Recherche und der Klassifikationsarbeit zu verringern, wird jedes Mal, wenn eine Anmeldung als solche oder als erteiltes Patent neu veröffentlicht wird, normalerweise nur eines dieser Dokumente in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen.

2.6 Patentfamiliensystem

Das EPA unterhält ein Patentfamiliensystem, das auf den Anmelde- und Prioritätsdaten der in den Datenbanken des EPA gespeicherten Patentdokumente beruht. Beim Sichten von Patentdokumenten am Bildschirm wird in der Regel nur ein stellvertretendes Dokument einer Patentfamilie angezeigt, aber es gibt Links zu den anderen Mitgliedern der Patentfamilie.

Die Praxis, nicht alle Mitglieder einer Patentfamilie in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufzunehmen (wie von der WIPO akzeptiert), wird weitgehend befolgt. Bei den nach 1968 veröffentlichten Patentdokumenten erfolgt dies unter Verwendung des Patentfamiliensystems; bei älteren Dokumenten wird dies in erster Linie im Rahmen von Umklassifizierungsvorhaben durchgeführt, wobei die Möglichkeit besteht, die Familieninformationen in den Datenbanken entsprechend zu aktualisieren. Bei manuellen Recherchen können die Prüfer sich des Patentfamiliensystems bedienen, um andere Familienmitglieder festzustellen, die dann in den Bilddatenbanken abgerufen oder, wenn notwendig, in der numerisch geordneten Dokumentation nachgeschlagen werden können.

Was Neuzugänge anbelangt, so werden die Familienmitglieder, die klassifiziert und in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen werden sollen, nach folgenden Verfahren ausgewählt:

i) Veröffentlichte europäische Patentanmeldungen und veröffentlichte internationale Patentanmeldungen, in denen das EPA bestimmt ist, werden in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen.

ii) Das Familienmitglied, das zuerst in der entsprechenden Direktion eingeht oder dessen bibliografische Daten zuerst in dieser Direktion zur Eingabe in den Computer vorliegen, wird in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen, soweit es keine Anmeldung gemäß i) betrifft.

iii) Bei (fast) gleichzeitigem Eingang wird den in deutscher, englischer oder französischer Sprache veröffentlichten Dokumenten der Vorzug gegeben.

iv) Wenn das erste Familienmitglied, das in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen worden ist, nicht in einer der Amtssprachen abgefasst ist und ein weiteres Familienmitglied eingeht, das zum Mindestprüfstoff gehört, so wird dieses Dokument ebenfalls in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen (insbesondere das erste, wenn mehrere Dokumente eingehen).

v) Ausnahmsweise, z. B. in komplizierten Bereichen der Technik, kann ein zusätzliches Familienmitglied in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen werden, wenn die darin enthaltene Information umfassender oder besser dargestellt ist (z. B. US-Patente).

Die Auswahl der Dokumente für die Dokumentation für die manuelle Recherche nach dem Patentfamiliensystem erfolgte bisher in einigen Punkten nach etwas anderen Regeln; für diese Dokumente wird grundsätzlich die bisherige Situation beibehalten; wenn jedoch ein Grund besteht, den Inhalt eines bestimmten Gebiets zu überprüfen (beispielsweise im Falle einer Umklassifizierung), so wird diese Gelegenheit dazu genutzt, den Inhalt der Dokumentation für die manuelle Recherche im Rahmen des Möglichen den vorstehend beschriebenen Gegebenheiten bei den neuen Dokumenten anzupassen.

3. Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur

3.1 Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw.

Die systematisch zugängliche Recherchendokumentation umfasst die maßgeblichen Artikel der von der zuständigen WIPO-Behörde festgelegten Liste von Zeitschriften, die zum PCT-Mindestprüfstoff gehören, sowie aus anderen, von den Prüfern für nützlich erachteten Zeitschriften. In der Regel werden Kopien der Artikel, die als maßgeblich angesehen und somit für Recherchenzwecke ausgewählt wurden, mit einem fiktiven Ländercode "XP" in die Datenbanken für die Recherche aufgenommen, gescannt, um sie der elektronischen "BNS"-Sammlung hinzuzufügen, und gegebenenfalls in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen.

Zusätzlich erwirbt das EPA noch viele andere Zeitschriften einschließlich Sekundärliteratur. Es bezieht auch Konferenzprotokolle, Berichte, Bücher usw., die alle drei Amtssprachen des EPA sowie die verschiedenen technisch wichtigen geografischen Zonen abdecken. Einzeldokumente werden insoweit für die Aufnahme in die Online-Dokumentation und die Dokumentation für die manuelle Recherche ausgewählt, als sie eine nützliche Ergänzung des Stands der Technik darstellen, wie er im Großen und Ganzen aus den systematisch zugänglichen Patentdokumenten hervorgeht; es handelt sich dabei in erster Linie um grundlegende Artikel aus Zeitschriften oder um Konferenzprotokolle oder Berichte.

3.2 Aufbewahrung der Nichtpatentliteratur für die manuelle Recherche

nn Kopien von nicht zur Patentliteratur gehörenden Veröffentlichungen in die Recherchendokumentation aufgenommen werden, so werden diese zusammen mit den Patentdokumenten mit der gleichen Klassifikation aufbewahrt, normalerweise in getrennten Mappen (siehe IX, 2.5). Da die Erfahrung gezeigt hat, dass viele dieser Veröffentlichungen nach einigen Jahren (z. B. fünf Jahren) nur noch geringe Bedeutung für die Recherche haben, können die uninteressant gewordenen Schriften entfernt werden. Die Zeitschriften und andere Schriften der Nichtpatentliteratur selbst werden, wie in Bibliotheken üblich, gelagert und etwas länger (z. B. 10 Jahre) aufbewahrt, damit sie später noch konsultiert oder kopiert werden können. Diese Schriften werden zusammen mit anderen Dokumenten der Nichtpatentliteratur aufbewahrt, die für andere als die unter IX, 5 genannten Zwecke gehalten werden.

4. Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist

4.1 Zusammensetzung

Neben der Nichtpatentliteratur, die in erster Linie für Recherchenzwecke zur Verfügung steht (siehe IX, 3), umfasst die Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist, auch solche Literatur, die primär als Informations- und Bildungsmaterial für die Prüfer dient, und zwar sowohl in Bezug auf Informationen über den allgemeinen technischen Hintergrund als auch in Bezug auf die jüngste technische Entwicklung. Das EPA hat mehr als 1 000 Zeitschriften abonniert und besitzt ungefähr 20 000 Fachbücher. Darüber hinaus umfasst die Sammlung viele Berichte, Broschüren usw. Internet-gestützte Dokumentlieferdienste von Verlagen stehen den Prüfern in Form einer virtuellen Bibliothek (Electronic Virtual Library - EVL) zur Verfügung, die am Prüfer-PC genutzt werden kann.

4.2 Art und Ort der Aufbewahrung

Die Fachbibliothek des EPA ist stark dezentralisiert, z. B. bis auf die Ebene der Direktionen oder – in Ausnahmefällen B sogar bis hinab zu den einzelnen Prüfern. In den meisten Stockwerken des Gebäudes, in denen Prüfer arbeiten, stehen ein oder mehrere Bibliotheks- und Lesesäle zur Verfügung; Kopiergeräte befinden sich in der Nähe. Die Dokumente dürfen normalerweise nicht aus den Bibliotheksräumen entfernt werden, sondern müssen an Ort und Stelle eingesehen und dann gegebenenfalls zum weiteren Studium oder Gebrauch kopiert werden. Es gibt einen Online-Katalog, der ein vollständiges Verzeichnis nach der Patentklassifikation enthält und angibt, wo die einzelnen Veröffentlichungen aufbewahrt werden.

5. Recherchendokumentation an den verschiedenen Dienstorten des EPA

5.1 Elektronische Recherchendokumentation

An allen Dienstorten des EPA ist dieselbe elektronische Recherchendokumentation zugänglich.

5.2 Recherchendokumentation in Papierform

Die Recherchendokumentation in Papierform der Dienststelle Berlin weist vor allem folgende Unterschiede gegenüber der Dokumentation in Den Haag auf: Sie umfasst die Gebrauchsmuster der Bundesrepublik Deutschland sowie die Patentdokumente Österreichs und der Deutschen Demokratischen Republik, während die Patentdokumente Belgiens und Luxemburgs erst ab 1978 und die der Niederlande überhaupt nicht enthalten sind.

Der Unterhalt dieser Dokumentation in Papierform wird nicht fortgeführt auf Gebieten der Technik, auf denen sie – entweder aufgrund des zunehmenden Einsatzes elektronischer Instrumente oder aufgrund einer Konzentration der technischen Gebiete, auf denen Recherchen vorgenommen werden (aktive Gebiete) – wenig genutzt wird.

Die in der Dienststelle Berlin zur Verfügung stehende Nichtpatentliteratur umfasst zurzeit Abonnements für 360 Zeitschriften, einschließlich der Liste von Zeitschriften, die zum PCT-Mindestprüfstoff gehören, sowie ungefähr 21 000 Bücher.

6. Recherchendokumentation in nationalen Ämtern, denen die Durchführung von Recherchen für das EPA übertragen ist

6.1 Vom EPA bereitgestellte elektronische Recherchendokumentation

Das EPA gewährt den nationalen Ämtern seiner Mitgliedstaaten Zugriff auf seine in IX, 1.3 bis 2.3 beschriebene elektronische Recherchendokumentation.

Bei anderen Dokumentationen des EPA, die von kommerziellen Datenbankanbietern bereitgestellt werden, kann der Zugriff je nach den zwischen dem EPA und dem Datenanbieter vereinbarten Konditionen für die Datenlieferung Beschränkungen unterworfen sein. Es sind aber gesonderte Vereinbarungen zwischen nationalen Ämtern und Datenanbietern möglich.

6.2 Zusätzliche Recherchendokumentation der nationalen Patentämter

Einigen nationalen Patentämtern steht eine nationale Dokumentensammlung in Papier- oder elektronischer Form zur Verfügung, zum Teil in anderen Sprachen als den Amtssprachen des EPA. Auch diese Dokumentation kann gegebenenfalls bei der Durchführung von Recherchen für das EPA genutzt werden.

KAPITEL X

RECHERCHENBERICHT

1. Allgemeines

Die Ergebnisse der Recherche werden in einem Recherchenbericht festgehalten. Der Umfang des Recherchenberichts kann beschränkt werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

i) Ansprüche gelten wegen Nichtzahlung der Anspruchsgebühren als zurückgenommen (Regel 45 (3), siehe III, 3.4)

ii) eine Erklärung, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt (siehe Kapitel VIII)

iii) ein unvollständiger Recherchenbericht nach Regel 63 (siehe Kapitel VIII)

iv) ein teilweiser europäischer Recherchenbericht wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Regel 64 (1)

v) ein ergänzender europäischer Recherchenbericht nach Art. 153 (7) kann aus den in i) oder iii) genannten Gründen unvollständig sein oder durch eine Erklärung nach ii) ersetzt werden (bei nicht entrichteten Anspruchsgebühren für eine ergänzende europäische Recherche ist Regel 162 (4) anzuwenden)

Die Recherchenberichte der unter i) bis iii) genannten Art (und der in v) genannten Art, soweit nur i) bis iii) zutreffend) werden dem Anmelder zugestellt, veröffentlicht und von der Prüfungsabteilung als Grundlage für das Prüfungsverfahren verwendet. Ein Teilrecherchenbericht nach Regel 64 (1) (siehe oben Ziffer iv)) wird nur dem Anmelder zugestellt, aber gemäß Art. 128 (4) im öffentlichen Teil der Prüfungsakte zur Einsicht zugänglich gemacht.

Außer in den unter XII, 8 genannten Ausnahmefällen ergeht zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht bzw. dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht eine Stellungnahme zur Recherche, in der die Recherchenabteilung beurteilt, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen scheinen (siehe XII, 1.1). Der europäische Recherchenbericht bzw. der ergänzende europäische Recherchenbericht bildet zusammen mit der Stellungnahme zur Recherche den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR). Regel 62 (1)

Für die Erstellung des europäischen Recherchenberichts ist die Recherchenabteilung zuständig. Sie ist zudem verantwortlich für die Erstellung von internationalen Recherchenberichten und von Recherchenberichten für die Ämter für gewerbliches Eigentum bestimmter Vertragsstaaten (siehe X, 2, II, 4.4, II, 4.5 und II, 4.6).

Das vorliegende Kapitel enthält die Anleitungen, die für die ordnungsgemäße Erstellung des Recherchenberichts durch den Prüfer notwendig sind.

Der Recherchenbericht darf keine anderen Angaben (insbesondere Meinungsäußerungen, Begründungen, Argumente oder Erläuterungen) als die im Formblatt vorgesehenen oder die in III, 1.1 und 1.2 oder X, 9.2 viii) genannten enthalten. Dies gilt jedoch nicht für die Stellungnahme zur Recherche (siehe XII, 3).

2. Arten von Recherchenberichten, die das EPA erstellt

Das EPA erstellt Recherchenberichte verschiedener Art, und zwar

i) europäische Recherchenberichte (siehe II, 4.1),

ii) ergänzende europäische Recherchenberichte zu PCT-Anmeldungen (siehe II, 4.3),

iii) internationale Recherchenberichte im Rahmen des PCT (siehe II, 4.4),

iv) Berichte über Recherchen internationaler Art (siehe II, 4.5),

v) Berichte über "Standardrecherchen" auf der Grundlage eines Patents oder einer Patentanmeldung aus einem beliebigen Land der Welt,

vi) Recherchenberichte für nationale Patentämter (siehe II, 4.6) und

vii) Recherchenberichte im Rahmen von Sonderaufgaben.

Ferner werden im Prüfungsverfahren bei Bedarf Vermerke mit den Ergebnissen zusätzlicher Recherchen erstellt , aber nicht veröffentlicht (siehe II, 4.2). Die darin aufgeführten Dokumente können jedoch im Prüfungsverfahren verwendet werden (siehe C-VI, 8.2).

Das vorliegende Kapitel legt nur die Erfordernisse für die Recherchenberichte gemäß i) bis v) fest; ungeachtet dessen sollten aber sämtliche vom EPA erstellten Recherchenberichte möglichst in gleicher Form gestaltet werden.

3. Form und Sprache des Recherchenberichts

3.1 Form

Der Standardrecherchenbericht wird vom Prüfer erstellt und besteht aus einem Hauptblatt, das bei allen Recherchen zu verwenden ist, um die wichtigsten Angaben über die Recherche festzuhalten, nämlich

i) die Nummer der Anmeldung,

ii) die Klassifikation der Anmeldung,

iii) die recherchierten Sachgebiete,

iv) die bei der Recherche ermittelten bedeutsamen Dokumente und

v) den Namen des Prüfers, der die Recherche durchgeführt hat,

sowie aus dem Ergänzungsblatt A und in bestimmten Fällen auch dem Ergänzungsblatt B.

Das Ergänzungsblatt A dient zur Angabe, ob die Bezeichnung, die Zusammenfassung in der vom Anmelder eingereichten Fassung und die Abbildung, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll, genehmigt oder geändert wurden, sowie zur Angabe der Übersetzung der Bezeichnung in den beiden anderen Amtssprachen (siehe X, 7).

Das Ergänzungsblatt B ist auszufüllen, wenn die Recherche beschränkt wurde, d. h. wenn gebührenpflichtige Ansprüche nicht recherchiert wurden, weil keine Anspruchsgebühren entrichtet worden sind (siehe III,

3.4), wenn mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung vorliegt (siehe Kapitel VII) oder wenn eine sinnvolle Recherche nicht möglich ist, sodass ein unvollständiger Recherchenbericht erstellt wurde oder der Recherchenbericht vollständig durch eine Erklärung gemäß Regel 63 ersetzt wurde (siehe Kapitel VIII).

Datumsangaben im Bericht haben der WIPO-Norm ST.2 zu entsprechen.

3.2 Sprache

Der Recherchenbericht oder die Erklärung gemäß Regel 63, die ihm beigefügt ist bzw. ihn ersetzt, wird in der Verfahrenssprache abgefasst. Art. 14 (3) Regel 61 (5)

4. Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des Recherchenberichts

Auf dem Hauptblatt und den Ergänzungsblättern wird die Nummer der europäischen Patentanmeldung angegeben.

Die Art des Recherchenberichts wird im Bericht angegeben.

Bei gemeinsamer Veröffentlichung der Anmeldung und des Recherchenberichts wird das Hauptblatt des Berichts mit A1 (WIPO-Norm ST.16) gekennzeichnet. Wird die Anmeldung vor dem Recherchenbericht veröffentlicht, so wird das Hauptblatt mit A2 (WIPO-Norm ST.16) gekennzeichnet. Der spätere Recherchenbericht wird auf einem neuen Hauptblatt erstellt, das mit A3 (WIPO-Norm ST.16) gekennzeichnet ist. Handelt es sich bei dem Recherchenbericht um einen ergänzenden Bericht zu einer internationalen Anmeldung, so wird er auf einem neuen Hauptblatt erstellt, das mit A4 (WIPO-Norm ST.16) gekennzeichnet ist. Art. 153 (7)

5. Klassifikation der Patentanmeldung

Das offizielle Klassifikationssymbol bzw. die offiziellen Klassifikationssymbole der europäischen Patentanmeldung werden nach Maßgabe von V, 4 auf dem Hauptblatt des Berichts angegeben.

Wird die Anmeldung vor Erstellung des Recherchenberichts veröffentlicht (A2-Veröffentlichung, siehe X, 4), so erstellt der Prüfer das Ergänzungsblatt A vor der Veröffentlichung der Anmeldung. In solchen Fällen enthält das Ergänzungsblatt A alle in X, 7 genannten vorgeschriebenen Informationen wie auch die offizielle Klassifikation der Anmeldung (zu Fällen, in denen es der Anmeldung an Einheitlichkeit mangelt, siehe V, 7).

Wird in der Folge der Recherchenbericht erstellt (A3-Veröffentlichung, siehe X, 4), so wird die offizielle Klassifikation der Anmeldung auf dem gesondert veröffentlichten Recherchenbericht wiederholt. Hat der Prüfer die offizielle Klassifikation geändert (d. h. unterscheidet sich die in der veröffentlichten A2-Anmeldung angegebene offizielle Klassifikation von der im später veröffentlichten A3-Recherchenbericht genannten – siehe V, 4), so erscheint auf dem später veröffentlichten A3-Recherchenbericht diese geänderte Klassifikation (siehe V, 5).

6. Recherchierte Sachgebiete

Obgleich nach dem EPÜ nicht vorgesehen ist, dass im europäischen Recherchenbericht die in die Recherche einbezogenen Sachgebiete aufgeführt werden, werden die betreffenden IPC-Symbole bis zum Unterklassenniveau in Listenform im Recherchenbericht angegeben.

Falls der Recherchenbericht ganz oder teilweise auf einer früheren Recherche für eine Anmeldung mit einem gleichartigen Gegenstand beruht, sind im Bericht auch die Teile der Dokumentation anzugeben, die bei der früheren Recherche eingesehen worden sind. Zu diesem Zweck werden die entsprechenden IPC-Symbole angegeben.

7. Bezeichnung, Zusammenfassung und Abbildungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden (wie auf Ergänzungsblatt A angegeben)

Das Ergänzungsblatt A wird vom Prüfer vor der Veröffentlichung der Anmeldung erstellt, unabhängig davon, ob diese Veröffentlichung zusammen mit dem Recherchenbericht (A1-Veröffentlichung) oder ohne ihn (A2-Veröffentlichung) erfolgt. Die in Ergänzungsblatt A enthaltenen Informationen werden für die Veröffentlichung der Anmeldung benötigt. Auf dem Ergänzungsblatt A gibt der Prüfer Folgendes an:

Regel 47 (1)
Regel 66

i) Genehmigung oder Änderung der Zusammenfassung; der Inhalt wird dem Anmelder gemäß Regel 66 übermittelt (siehe Kapitel XI und A-III, 10). In Ausnahmefällen kann der Prüfer die Zusammenfassung nach Durchführung der Recherche ändern. Geschieht dies jedoch nach Veröffentlichung der Anmeldung als A2, so wird das Ergänzungsblatt A nicht neu herausgegeben.

Regel 41 (2) b)

ii) Genehmigung oder Änderung der Bezeichnung der Erfindung (siehe A-III, 7)

Regel 47 (4)

iii) Genehmigung, Änderung oder Streichung der für die Zusammenfassung ausgewählten Abbildungen (siehe XI, 3 vi) und XI, 4)

Art. 14 (7) a)

iv) die Übersetzung der Bezeichnung der europäischen Anmeldung in den beiden anderen Amtssprachen

Das Europäische Patentblatt wird gemäß Art. 14 (7) a) in allen drei Amtssprachen des EPA veröffentlicht und gibt die Eintragungen in das Europäische Patentregister wieder, das nach Regel 143 (1) c) die Bezeichnung der Erfindung enthalten muss. Folglich wird die Bezeichnung in allen drei Amtssprachen des EPA benötigt.

Das vorstehend Gesagte gilt gleichermaßen für Anmeldungen, die mit dem Recherchenbericht veröffentlicht werden (A1-Veröffentlichung), und Anmeldungen, die ohne ihn veröffentlicht werden (A2-Veröffentlichung). Bei einer A2-Veröffentlichung enthält das Ergänzungsblatt A zudem die offizielle Klassifikation der Anmeldung (siehe X, 5). Bei einer A1-Veröffentlichung erscheint die offizielle Klassifikation nur auf dem Recherchenbericht (Regel 61 (6)).

Auf dem Ergänzungsblatt A wird auch angegeben, auf welche Art der Veröffentlichung es sich bezieht (A1 oder A2).

Bei einem ergänzenden Recherchenbericht zu einer internationalen Anmeldung wird das Ergänzungsblatt A mit A4 gekennzeichnet. Der Prüfer legt weder die Bezeichnung noch die Zusammenfassung, noch die Abbildung fest, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht wird, da diese bereits von der Internationalen Recherchenbehörde gemäß den Regeln 37.2, 38.2 a) bzw. 8.2 PCT festgelegt worden sind.

8. Beschränkung des Gegenstands der Recherche

In folgenden Fällen wird im Recherchenbericht, in der Erklärung, die ihn ersetzt, oder im unvollständigen bzw. Teilrecherchenbericht angegeben, ob der Gegenstand der Recherche eingeschränkt worden ist und welche Patentansprüche recherchiert bzw. nicht recherchiert worden sind:

i) Patentansprüche, die über die Zahl 10 hinausgehen und für die keine zusätzlichen Gebühren entrichtet worden sind (siehe III, 3.4). Die nicht recherchierten Ansprüche sind anzugeben. Dies gilt nur für europäische und ergänzende europäische Recherchenberichte. — Regel 45 (1) und (3), Regel 162 (1) und (4)

ii) Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe VII). Die einzelnen Erfindungen sind durch Angabe ihres Gegenstands und der betreffenden Patentansprüche (bzw. Teile von Ansprüchen; siehe Regel 44 (2)) zu kennzeichnen. Für den Teilrecherchenbericht (siehe VII, 1.1) wird angegeben, dass er für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung erstellt wurde. Dies gilt für die "a priori" und die "a posteriori" festgestellte mangelnde Einheitlichkeit. Im Recherchenbericht, der für alle die Erfindungen erstellt wird, für die Recherchengebühren entrichtet worden sind, werden die verschiedenen Erfindungen (und die entsprechenden Patentansprüche bzw. Teile von Ansprüchen) angegeben, die recherchiert worden sind. — Regel 64 (1)

iii) Ansprüche, bei denen keine sinnvolle Recherche oder nur eine unvollständige Recherche durchgeführt werden kann (siehe VIII). In einer Erklärung wird angegeben, — Regel 63, Art. 52 (2), Art. 53

a) dass eine sinnvolle Recherche auf der Grundlage aller Patentansprüche nicht möglich war (diese Erklärung ersetzt den Recherchenbericht) oder

b) dass für einen oder mehrere Patentansprüche keine sinnvolle Recherche oder Teilrecherche durchgeführt werden konnte. In diesem Fall werden die betreffenden Patentansprüche in der Erklärung angegeben, die dem unvollständigen Recherchenbericht beigefügt wird.

In beiden Fällen a) und b) sind die Gründe für die Nichtdurchführung oder für die Einschränkung der Recherche (beispielsweise nicht patentierbarer Gegenstand, unklare Ansprüche) anzugeben.

9. Bei der Recherche ermittelte Dokumente

9.1 Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht

9.1.1 Bibliografische Daten

Jedes im Recherchenbericht angeführte Dokument ist durch Angabe der erforderlichen bibliografischen Daten eindeutig zu bezeichnen. Alle Entgegenhaltungen im Recherchenbericht sollten den WIPO-Standards ST.14 (Empfehlung für die Angabe von in Patentdokumenten genannten Entgegenhaltungen), ST.3 (Zweibuchstabencodes) und ST.16 (Standardcode für die Bezeichnung unterschiedlicher Arten von Patentdokumenten) entsprechen. Dies schließt Abweichungen in Sonderfällen nicht aus, in denen die strikte Befolgung dieser Richtlinien für die klare und problemlose Bezeichnung eines Dokuments nicht notwendig und mit beträchtlichen zusätzlichen Kosten und Mehrarbeit verbunden wäre.

9.1.2 "Entsprechende Dokumente"

Der Prüfer wird sich oft mit "entsprechenden Dokumenten" (siehe VI, 6.2) konfrontiert sehen, d. h. mit Dokumenten, die denselben oder im Wesentlichen denselben technischen Inhalt haben. Diese Dokumente fallen gewöhnlich in eine von zwei Gruppen, nämlich Patentdokumente aus einer Patentfamilie und Zusammenfassungen:

i) Patentdokumente in derselben Patentfamilie

Hierbei handelt es sich um Patentdokumente aus ein und demselben oder aus verschiedenen Ländern, die zumindest eine beanspruchte Priorität teilen.

Wenn ein angeführtes Patentdokument zu einer Patentfamilie gehört, brauchen nicht alle Mitglieder dieser Patentfamilie genannt zu werden, die dem Prüfer bekannt sind oder zu denen er Zugang hat, da diese bereits in der Anlage zum Recherchenbericht erwähnt werden. Er kann jedoch zusätzlich zu dem angegebenen Mitglied ein oder mehrere weitere Mitglieder erwähnen (siehe IV, 3.1). Die Bezeichnung solcher Dokumente erfolgt durch die Angabe des Ausgabeamts, der Art des Dokuments und der Veröffentlichungsnummer und unter Voranstellung des ET-Zeichens (&). Es gibt verschiedene Gründe, warum der Prüfer die Aufmerksamkeit im Recherchenbericht vielleicht auf mehr als ein Dokument in derselben Patentfamilie lenken möchte. Dazu gehören:

a) Ein Dokument der Patentfamilie wurde vor dem frühesten Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht, allerdings in einer Nichtamtssprache des EPA, während ein anderes Mitglied derselben Patentfamilie in einer Amtssprache des EPA (siehe Art. 14 (1)) veröffentlicht worden ist, aber erst nach dem frühesten Prioritätstag der Anmeldung.

Beispiel:

In einer europäischen Anmeldung wird die Priorität 3. September 1999 beansprucht. Bei der Recherche zu dieser Anmeldung wird ein sachdienliches Dokument – WO 99 12395 A – ermittelt. Dieses Dokument wurde am 11. März 1999 in japanischer Sprache veröffentlicht – also rechtzeitig, um zum Stand der Technik nach Art. 54 (2) zu gehören. Es gibt auch das europäische Familienmitglied, das in englischer Übersetzung nach Art. 153 (4) am 1. März 2000 veröffentlicht wurde – zu spät, um nach Art. 54 (2) zum Stand der Technik zu gehören; im Recherchenbericht wird es aber als ein "&"-Dokument der WO-Veröffentlichung in japanischer Sprache angeführt und dem Anmelder übermittelt (siehe X, 11.3). Es wird bei der Prüfung der Anmeldung zur Auslegung der WO-Veröffentlichung in japanischer Sprache herangezogen (siehe C-IV, 5.4). Im Recherchenbericht würden diese Dokumente wie folgt angeführt (zur Angabe der Patentansprüche, auf die sich die angeführten Dokumente beziehen, im vorliegenden Fall die Ansprüche 1 - 10, siehe X, 9.3):

X	WO 99 12395 A (SEKI SHUNICHI; KIGUCHI HIROSHI (JP); SEIKO EPOSON CORP (JP) 11. März 1999 (1999-03-11) * Abbildung 1 * & EP 0 982 974 (SEIKO EPSON CORP) 1. März 2000 (2000-03-01) * Abbildung 1 * * Anspruch 1 *	1-10

b) Es gibt verschiedene Dokumente in derselben Patentfamilie, die jeweils einen einschlägigen technischen Gegenstand enthalten, der in den anderen Familienmitgliedern nicht enthalten ist.

c) In der Anmeldung wird ein Familienmitglied in einer Nichtamtssprache des EPA angeführt, und es gibt ein anderes Familienmitglied in einer Amtssprache des EPA; beide wurden vor dem frühesten Prioritätstag veröffentlicht.

Beispiel:

Y	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE) 8. März 1990 (1990-03-08) * Anspruch 1 *	1-10
D,Y	& SE461824 B (WIDEGREN LARS (SE)) 2. April 1990 (1990-04-02)	1-10

Die Tatsache, dass der Anmelder das einschlägige SE-Dokument, ein Familienmitglied des maßgeblichen WO-Dokuments, bereits in der Anmeldung genannt hat, bedeutet, dass der Anmelder das Erfordernis, in der Beschreibung den Stand der Technik anzugeben (Regel 42 (1) b)), bereits erfüllt hat. Für die Prüfungsabteilung ist es wichtig, dass dies im Recherchenbericht bekannt gemacht wird (siehe C-II, 4.3).

ii) Zusammenfassungen von Dokumenten (siehe VI, 6.2)

Diese werden von einer Reihe von Datenbankanbietern bereitgestellt (z. B. Chemical Abstracts, Derwent oder Patent Abstracts of Japan) und können sich auf viele verschiedene Offenbarungsarten beziehen wie Patentdokumente, Zeitschriftenartikel, Doktorarbeiten, Bücher usw. Die Zusammenfassung liefert die wichtigsten Aspekte des technischen Inhalts des Originaldokuments. Meistens werden englische Zusammenfassungen angeführt. Jedes Mal, wenn eine Zusammenfassung im Recherchenbericht angeführt wird, muss der Prüfer nach dem "&"-Zeichen das Originaldokument eingeben, auf das sich die Zusammenfassung bezieht.

Beispiel:

Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Band 002, Nr. 148 (C-030) 9. Dezember 1978 (1978-12-09) & JP 53 113730 A (TOSHIBA CORP) 4. Oktober 1978 (1978-10-04) * Zusammenfassung *	1-10

Der Prüfer kann sich aus verschiedenen Gründen dafür entscheiden, statt des Originaldokuments die Zusammenfassung anzu-

führen (in diesem Fall ist das Originaldokument als "&"-Dokument anzugeben): etwa weil das Originaldokument für den Prüfer nicht leicht zugänglich ist (z. B. Ausfindigmachen von Doktorarbeiten) oder weil das Originaldokument in einer Nichtamtssprache des EPA abgefasst ist und es keine entsprechenden Dokumente gibt (z. B. ein japanisches Patentdokument ohne Familienmitglieder oder ein Zeitschriftenartikel in russischer Sprache).

9.1.3 Sprache der angeführten Dokumente

Häufig werden Mitglieder ein und derselben Patentfamilie in mehreren verschiedenen Sprachen veröffentlicht. Folglich hat der Prüfer die Wahl, in welcher Sprache er das Dokument im Recherchenbericht anführt. Wenn sich der maßgebliche technische Inhalt der verschiedenen Familienmitglieder nicht unterscheidet und sie alle vor dem frühesten Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht worden sind, dann sind alle Familienmitglieder für die Anmeldung von gleicher Bedeutung. In solchen Fällen sollte der Prüfer das aufzuführende Dokument nach seiner Veröffentlichungssprache und gemäß der folgenden Liste auswählen, wobei die bevorzugte Sprache an erster Stelle genannt wird:

1) eine Amtssprache des EPA (d. h. Deutsch, Englisch oder Französisch - Art. 14 (1))

2) eine Amtssprache eines EPÜ-Vertragsstaats gemäß Art. 14 (4) (siehe A-VIII, 1.1) – solche Dokumente können gewöhnlich von einem Kollegen gelesen werden, wenn der betreffende Prüfer diese Sprache nicht beherrscht (siehe VI, 6.2)

3) eine andere Sprache als die Amtssprachen der EPÜ-Vertragsstaaten

In den Fällen 2 und 3 zieht es der Prüfer vielleicht vor, eine Zusammenfassung in einer Amtssprache des EPA anstelle des Originaldokuments anzuführen.

9.1.4 Ergänzender Recherchenbericht

Bei einem ergänzenden europäischen Recherchenbericht gemäß Art. 153 (7) ist es unter bestimmten Umständen auch zulässig, überhaupt keine Dokumente anzuführen (siehe IV, 2.5). In solchen Fällen enthält der Recherchenbericht die Angabe "Keine weiteren maßgeblichen Dokumente offenbart". In diesen Fällen enthält die Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) jedoch eine Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung gegenüber dem im internationalen Recherchenbericht aufgeführten Stand der Technik (XII, 1.1).

9.2 Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.)

Alle im Recherchenbericht genannten Dokumente werden durch einen Buchstaben gekennzeichnet, der in die erste Spalte des für die Anführung der Dokumente bestimmten Blatts eingetragen wird. Gegebenenfalls sind Kombinationen verschiedener Kategorien möglich. Es werden die folgenden Buchstaben verwendet:

i) Dokumente von besonderer Bedeutung

Art. 52 (1)
Art. 54
Art. 56

Ist ein im europäischen Recherchenbericht angegebenes Dokument von besonderer Bedeutung, so wird es durch den Buchstaben "X" oder "Y" gekennzeichnet. Der Kategorie "X" wird jedes Dokument zugeordnet, das **für sich genommen** dagegen spricht,

dass eine beanspruchte Erfindung als neu oder auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden kann.

Der Kategorie "Y" wird jedes Dokument zugeordnet, das in einer für den Fachmann naheliegenden Verbindung mit einem oder mehreren anderen Dokumenten derselben Kategorie dagegen spricht, dass eine beanspruchte Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden kann. Verweist aber ein Dokument (ein so genanntes "Hauptdokument") zur genaueren Information über bestimmte Merkmale ausdrücklich auf ein anderes Dokument (siehe C-IV, 7.1) und wird die Verbindung dieser Dokumente als besonders sachdienlich angesehen, dann sollte dem Hauptdokument der Buchstabe "X" und nicht "Y" und dem Dokument, auf das verwiesen wird, der Buchstabe "X" oder gegebenenfalls "L" zugeordnet werden. Art. 52 (1) Art. 56

ii) Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegenstehen

Wenn ein im europäischen Recherchenbericht angeführtes Dokument den allgemeinen Stand der Technik wiedergibt, der der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Erfindung nicht entgegensteht, wird es mit dem Buchstaben "A" bezeichnet (siehe aber III, 1.1).

iii) Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung beziehen

Bezieht sich ein im Recherchenbericht genanntes Dokument auf eine nicht schriftliche Offenbarung, so wird es durch den Buchstaben "O" gekennzeichnet (siehe VI, 2). Ein Beispiel für solche Offenbarungen sind Tagungsprotokolle. Zu Fällen, in denen die mündliche Offenbarung auf einer amtlich anerkannten Ausstellung stattgefunden hat (Art. 55 (1) b)), siehe VI, 5.5. Neben der Dokumentenkategorie "O" steht immer das Symbol für die Bedeutung des Dokuments nach i) oder ii), beispielsweise "O, X", "O, Y" oder "O, A". Regel 61 (4)

iv) Zwischenliteratur

Dokumente, deren Veröffentlichungstag zwischen dem Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung und dem beanspruchten Prioritätstag oder - falls es mehrere Prioritäten gibt - dem frühesten Prioritätstag liegt (siehe VI, 5.2 und XII, 4), werden durch den Buchstaben "P" gekennzeichnet. Mit dem Buchstaben "P" sind ferner Dokumente zu kennzeichnen, die am Tag der frühesten Priorität der betreffenden Patentanmeldung veröffentlicht worden sind. Neben der Dokumentenkategorie "P" steht immer das Symbol für die Bedeutung des Dokuments nach i) oder ii), beispielsweise "P, X", "P, Y" oder "P, A". Regel 61 (3)

v) Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der Erfindung

Kann ein im Recherchenbericht angegebenes Dokument für ein besseres Verständnis des Grundsatzes oder der Theorie der Erfindung nützlich sein oder ist es angegeben worden, um zu zeigen, dass die Gedankengänge oder Sachverhalte, die der Erfindung zugrunde liegen, falsch sind, so wird es mit dem Buchstaben "T" gekennzeichnet.

vi) möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen

Art. 54 (3)
Art. 139 (2)

Jedes Patentdokument mit einem früheren Anmelde- oder Prioritätstag als dem Anmeldetag der recherchierten Anmeldung (nicht dem Prioritätstag – siehe VI, 3 und XII, 4), das nach diesem Tag veröffentlicht wurde und dessen Inhalt zum für die Neuheit relevanten Stand der Technik (Art. 54 (1)) gehören würde, wird mit dem Buchstaben "E" gekennzeichnet. Auch wenn das Patentdokument und die recherchierte Anmeldung dasselbe Datum haben (siehe C-IV, 7.4), wird das Patentdokument mit dem Buchstaben "E" gekennzeichnet. Dies gilt jedoch nicht für Patentdokumente, die auf die beanspruchte Priorität zurückgehen; diese Dokumente sollten nicht angeführt werden.

vii) Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind

Regel 42 (1) b)

Wenn im Recherchenbericht Dokumente angeführt werden, die schon in der Beschreibung der Patentanmeldung vorkommen, für welche die Recherche durchgeführt wird, sind diese durch den Buchstaben "D" zu kennzeichnen (siehe IV, 1.3).

viii) Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden

Art. 117 (1) c)

Im Recherchenbericht werden Dokumente aus anderen als den in den vorhergehenden Absätzen genannten Gründen (insbesondere als Beweismittel – siehe XII, 5) angeführt, beispielsweise

a) Dokumente, die einen Prioritätsanspruch fraglich erscheinen lassen können (siehe VI, 5.3),

b) Dokumente, die den Veröffentlichungstag eines anderen Dokuments bestimmen (siehe XII, 5) oder

c) Dokumente, die für die Frage der Doppelpatentierung sachdienlich sind (siehe IV, 2.3 v) und C-IV, 7.4).

Solche Dokumente sind durch den Buchstaben "L" zu kennzeichnen. In einem kurzen Vermerk ist anzugeben, weshalb diese Dokumente angeführt werden. Die Angabe von Dokumenten dieser Art braucht nicht in direktem Zusammenhang mit einem der Patentansprüche zu stehen. Wenn sich die darin genannten Beweismittel aber nur auf bestimmte Patentansprüche beziehen (etwa wenn das im Recherchenbericht angeführte "L"-Dokument nur den Prioritätsanspruch für bestimmte Ansprüche aufhebt), dann sollte die Angabe des Dokuments auf die in X, 9.3 beschriebene Weise mit diesen Patentansprüchen in Zusammenhang gebracht werden.

9.3 Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen

Regel 61 (2)

Bei jedem im Recherchenbericht angeführten Dokument sollte ein Hinweis auf die Patentansprüche stehen, auf die es sich bezieht, sofern das Dokument nicht mit dem Buchstaben "L" gekennzeichnet ist (siehe X, 9.2 viii)). Ein und dasselbe Dokument kann in Bezug auf verschiedene Patentansprüche mit unterschiedlichen Kategorien gekennzeichnet werden, wobei jede Kategorie mit bestimmten Ansprüchen in Zusammenhang gebracht wird, beispielsweise:

X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 8. März 1990 (1990-03-08)	1
Y	* Spalte 3, Zeile 27 - Zeile 43, Abbildung 1 *	2-5
A	* Abbildung 2 *	6-10

Das vorstehend genannte Beispiel bedeutet, dass im angeführten Dokument ein Gegenstand offenbart wird, der der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 und, wenn er mit einem anderen im Recherchenbericht angeführten Dokument verbunden wird, der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands der Ansprüche 2 bis 5 entgegensteht und der für den Gegenstand der Ansprüche 6 bis 10 unschädlich ist. Die Textabschnitte oder Abbildungen sind nicht unbedingt für die in derselben Zeile angegebenen Ansprüche und Kategorien relevant.

Ferner sollte jeder unabhängige Patentanspruch im Recherchenbericht mindestens einmal in Verbindung mit mindestens einem vor dem frühesten Prioritätstag veröffentlichten Dokument erwähnt werden (es sei denn, der betreffende unabhängige Anspruch wird von der Recherche aufgrund einer in X, 8 genannten Beschränkung des Gegenstands der Recherche ausgeschlossen) (siehe IV, 2.5).

10. Ausfertigung und Datum

Das Datum, an dem der Recherchenbericht erstellt wurde, wird auf dem Recherchenbericht angegeben. Als Datum gilt der Tag, an dem der Prüfer, der die Recherche durchgeführt hat, den Recherchenbericht erstellt.

Der Name des Prüfers muss auf dem Recherchenbericht vermerkt sein.

11. Übersendung von Kopien der angeführten Dokumente

11.1 Allgemeines

Der Recherchenbericht wird dem Anmelder zugesandt und der Prüfungsabteilung übermittelt. In beiden Fällen sind Kopien aller angeführten Dokumente beizufügen (siehe auch IV, 3.3) mit Ausnahme der Dokumente, die im Recherchenbericht nach dem "&"-Symbol erscheinen und nicht dazu bestimmt sind, kopiert und an den Anmelder weitergesandt zu werden (siehe X, 11.3). Regel 65

Die angeführten Dokumente dienen zur Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung (siehe XII, 3) in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) und im Prüfungsverfahren.

11.2 Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments

Im Fall eines Patentdokuments ist eine vollständige Kopie beizufügen, selbst wenn es sich um ein umfangreiches Dokument handelt.

Bei einem Dokument, das ganz oder teilweise nur elektronisch veröffentlicht ist (siehe Regel 68 (2) und ABl. 7/2000, 367), werden dem Anmelder zumindest die Teile, die nicht in Papierform vorliegen, in elektronischer Fassung zur Verfügung gestellt. Dies hat so zu geschehen, dass der Anmelder das gesamte Dokument entweder als Kombination aus Papier- und elektronischer Fassung oder nur in elektronischer Form erhält.

11.3 Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen

Bei Patentfamilien wird gewöhnlich nur die Kopie des tatsächlich genannten Mitglieds der Familie beigefügt; die übrigen Mitglieder der Familie werden in einem vom Computer systematisch erstellten Anhang erwähnt, der nur zur Information dient (siehe X, 9.1.2). Unter bestimmten Um-

ständen können im Recherchenbericht nach dem "&"-Zeichen aber ein oder mehrere weitere Patentdokumente derselben Patentfamilie genannt werden (siehe X, 9.1.2 i)). In solchen Fällen kann der Prüfer bestimmen, dass ein nach dem "&"-Zeichen angeführtes Dokument ebenfalls kopiert und dem Anmelder übermittelt wird (dieses Dokument wird dann auch in die Prüfungsakte aufgenommen und kann in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) erwähnt werden).

11.4 Bücher oder Zeitschriften

Im Fall eines Buchs oder einer Zeitschrift hat die Kopie die maßgeblichen Teile und das Titelblatt zu umfassen.

11.5 Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge

Handelt es sich bei einem genannten Dokument um eine Zusammenfassung oder eine Kurzfassung eines anderen, getrennt veröffentlichten Dokuments bzw. um einen Auszug daraus, so wird dem Anmelder mit dem Bericht eine Kopie dieser Zusammenfassung, dieses Auszugs oder dieser Kurzfassung übermittelt.

Ist die Recherchenabteilung aber der Ansicht, dass das ganze Dokument benötigt wird, so ist dieses anzugeben und eine Kopie davon dem Bericht beizufügen (siehe X, 9.1.2, ii)). Bei Bezugsdokumenten, die anhand einer Online-Recherche ermittelt wurden und die bei Erstellung des Recherchenberichts weder als gedruckte Fassung bei der Datenbank (z. B. COMPDX, PAPERCHEM2 und NTIS) noch als Original im EPA vorliegen, wird der Computer-Ausdruck anstelle des Originals der Akte beigegeben. Dies kann auch geschehen, wenn die gedruckte Fassung der Zusammenfassung verfügbar ist, es aber im maßgeblichen technischen Inhalt keinen Unterschied zwischen der Zusammenfassung des Datenbankausdrucks und der gedruckten Fassung gibt.

12. Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend)

Regel 65
Regel 61 (1)

Das EPA übermittelt dem Anmelder den Recherchenbericht, die Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) und Kopien aller angeführten Dokumente (siehe X, 11.1), einschließlich der Dokumente, die nach dem "&"-Zeichen genannt sind und kopiert sowie an den Anmelder gesandt werden sollen (siehe X, 11.3).

KAPITEL XI

ZUSAMMENFASSUNG

1. Zweck der Zusammenfassung

Die Anmeldung muss eine Zusammenfassung enthalten. Die Zusammenfassung soll kurze technische Informationen über die Offenbarung gemäß der Beschreibung, den Patentansprüchen und etwaigen Zeichnungen geben. — Regel 57 d), Regel 47 (5)

2. Endgültiger Inhalt

Die Zusammenfassung wird ursprünglich vom Anmelder eingereicht. Der Prüfer hat die Aufgabe, den endgültigen Inhalt der Zusammenfassung zu bestimmen, die in der Regel zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht wird. Hierbei sollte er die Zusammenfassung in Verbindung mit der Anmeldung in der eingereichten Fassung überprüfen (siehe IV, 1.4). Wird der Recherchenbericht später als die Anmeldung veröffentlicht, so ergibt sich die zusammen mit der Anmeldung veröffentlichte Zusammenfassung aus der Prüfung gemäß IV, 1.4, 3. Satz. — Regel 66, Regel 68

Bei der Bestimmung des endgültigen Inhalts der Zusammenfassung sollte der Prüfer berücksichtigen, dass die Zusammenfassung ausschließlich der technischen Information dient und insbesondere nicht für die Bestimmung des Umfangs des begehrten Schutzes herangezogen werden darf. Die Zusammenfassung sollte so formuliert sein, dass sie eine wirksame Handhabe zur Sichtung des jeweiligen technischen Gebiets gibt, und sollte insbesondere eine Beurteilung der Frage ermöglichen, ob es notwendig ist, die europäische Patentanmeldung selbst einzusehen. — Art. 85, Regel 47 (5)

3. Inhalt der Zusammenfassung

Die Zusammenfassung

i) muss die Bezeichnung der Erfindung enthalten, — Regel 47 (1)

ii) soll das technische Gebiet der Erfindung angeben, — Regel 47 (2)

iii) muss eine Kurzfassung der in der Beschreibung, den Patentansprüchen und Zeichnungen enthaltenen Offenbarung enthalten, die so gefasst sein soll, dass sie ein klares Verständnis der technischen Aufgabe, des entscheidenden Punkts der Lösung der Erfindung und der hauptsächlichen Verwendungsmöglichkeiten ermöglicht; gegebenenfalls ist in ihr die chemische Formel anzugeben, die unter den in der Patentanmeldung enthaltenen Formeln die Erfindung am besten kennzeichnet, — Regel 47 (2)

iv) darf **keine** Behauptungen über angebliche Vorzüge oder den angeblichen Wert der Erfindung oder über deren theoretische Anwendungsmöglichkeit enthalten, — Regel 47 (2)

v) soll aus nicht mehr als 150 Wörtern bestehen und — Regel 47 (3)

vi) muss die Abbildung oder – in Ausnahmefällen B die Abbildungen der Zeichnungen enthalten, die als ihr Bestandteil veröffentlicht — Regel 47 (4)

werden sollen. Hinter jedem wesentlichen Merkmal, das in der Zusammenfassung erwähnt und durch die Zeichnung veranschaulicht ist, hat in Klammern ein Bezugszeichen zu stehen.

4. Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen

Regel 47 (4)

Der Prüfer sollte nicht nur den Wortlaut der Zusammenfassung, sondern auch die Auswahl der mit ihr zu veröffentlichenden Abbildungen überprüfen. Er sollte den Wortlaut insoweit ändern, als dies notwendig ist, um die unter XI, 3 aufgeführten Erfordernisse zu erfüllen. Er wählt eine oder mehrere andere Abbildungen aus, wenn er der Auffassung ist, dass diese die Erfindung besser kennzeichnen.

Der Prüfer kann die Veröffentlichung einer Zeichnung mit der Zusammenfassung verhindern, wenn keine der Zeichnungen in der Anmeldung für das Verständnis der Zusammenfassung von Nutzen ist. Dies ist sogar dann möglich, wenn der Anmelder beantragt hat, dass eine oder mehrere bestimmte Zeichnungen nach Regel 47 (4) zusammen mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden.

Bei der Feststellung des Inhalts hat der Prüfer den Schwerpunkt auf Kürze und Klarheit zu legen und es zu unterlassen, Änderungen lediglich zur Verschönerung der Sprache anzubringen (siehe X, 7).

5. Kontrollliste

Bei der Prüfung der Zusammenfassung sollte der Prüfer die Allgemeinen Richtlinien für die Anfertigung der Zusammenfassungen von Patentdokumenten als Grundlage heranziehen und dabei die in der WIPO-Norm ST.12 enthaltene Kontrollliste benutzen, die in der Anlage zu diesem Kapitel wiedergegeben ist.

6. Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder

Regel 66

Der Inhalt der Zusammenfassung wird dem Anmelder zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt (siehe X, 7 i)).

Kapitel XI – Anlage

KONTROLLLISTE FÜR DIE PRÜFUNG DER ZUSAMMENFASSUNG (siehe XI, 5)

In der folgenden Kontrollliste ist nach Prüfung der zusammenzufassenden Offenbarung neben den zutreffenden Begriffen in Spalte 1 das Kästchen in Spalte 2 anzukreuzen. Bei der Anfertigung der Zusammenfassung sind je nach den angekreuzten Begriffen in Spalte 1 die Erfordernisse in Spalte 3 zu berücksichtigen. Zum Schluss kann die fertige Zusammenfassung anhand der entsprechenden Erfordernisse kontrolliert und Spalte 4 angekreuzt werden, wenn sie den Anforderungen entspricht.

Die Erfindung ist ein(e)	Hier ankreuzen	Die Zusammenfassung muss behandeln:	Falls ja, hier ankreuzen
Gegenstand		Identität, Verwendung; Aufbau, Struktur, Herstellungsverfahren	
chemische Verbindung		Identität (ggf. Struktur), Herstellungsverfahren, Eigenschaften, Verwendung	
Gemisch		Art, Eigenschaften, Verwendung; Hauptbestandteile (Identität, Funktion); falls von Bedeutung: Menge der Bestandteile; Zubereitung	
Maschine, Vorrichtung, System		Art, Verwendung; Aufbau, Struktur; Betrieb	
Verfahren oder Wirkungsweise		Art und kennzeichnende Merkmale; eingesetzte Materialien und Bedingungen; falls von Bedeutung: Erzeugnis; bei mehreren Schritten: Art und Zusammenhang	
Falls die Offenbarung Alternativen einschließt		Die Zusammenfassung muss die bevorzugte Alternative behandeln und die übrigen angeben, falls dies mit wenigen Worten möglich ist; andernfalls ist zu erwähnen, dass sie vorhanden sind und ob sie sich von der bevorzugten Alternative wesentlich unterscheiden	

Gesamtanzahl der Wörter < 250: ..... zwischen 50 und 150: .....

Betr: Normen -- ST. 12/A, April 1994
Übersetzung des Originals aus dem "Handbook on Industrial Property Information and Documentation", Veröffentlichung Nr. 208(E), 1998, WIPO, Genf (CH).

KAPITEL XII

STELLUNGNAHME ZUR RECHERCHE

1. Stellungnahme zur Recherche als Bestandteil des EESR

Der erweiterte europäische Recherchenbericht (EESR) setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: Regel 62 (1)

i) dem europäischen Recherchenbericht bzw. dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht (siehe X)

ii) der Stellungnahme zur Recherche

1.1 Die Stellungnahme zur Recherche

Für ab dem 1. Juli 2005 eingereichte europäische Anmeldungen und für ab diesem Tag eingereichte internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, ergeht zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht bzw. dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht eine Stellungnahme dazu, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen scheinen.

Diese Regelung gilt nicht für die in XII, 8 genannten Fälle.

Die Ergebnisse der Stellungnahme zur Recherche müssen mit den im Recherchenbericht zugeordneten Dokumentenkategorien sowie mit etwaigen anderen im Recherchenbericht genannten Punkten wie etwa mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung oder Einschränkung der Recherche vereinbar sein.

1.2 Standpunkt der Prüfungsabteilung

Die Prüfungsabteilung sollte in der Regel zunächst den in der Stellungnahme zur Recherche vertretenen Standpunkt übernehmen. Aufgrund von Argumenten, Änderungen oder sonstigem Vorbringen des Anmelders kann sie ihren Standpunkt ändern. Unabhängig davon kann sie von ihrer Haltung auch abrücken, wenn im Rahmen der Recherche keine abschließende Recherche durchgeführt werden konnte und die Prüfungsabteilung bei einer abschließenden Recherche Stand der Technik nach Art. 54 (3) ermittelt hat, oder wenn der Prüfungsabteilung durch den Anmelder oder durch Einwendungen nach Art. 115 EPÜ zusätzlicher Stand der Technik mitgeteilt wird (siehe auch IV, 3.2, C-VI, 8.2 und 8.3).

Die Prüfungsabteilung kann die Ergebnisse der Stellungnahme zur Recherche auch noch aus anderen Gründen ändern (siehe III, 1.1), doch sollte dies die Ausnahme sein.

2. Grundlage der Stellungnahme zur Recherche

Geht eine europäische Anmeldung nicht auf eine internationale Anmeldung zurück, so kann sie der Anmelder vor Erhalt des Recherchenberichts nicht ändern. In diesen Fällen wird sich deshalb die Stellungnahme zur Recherche immer auf die Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung beziehen. Art. 123 (1) Regel 137 (1)

Regel 161
Regel 159 (1) b)
Art. 19 PCT
Art. 34 (2) b) PCT

Geht die betreffende Anmeldung jedoch auf eine internationale Anmeldung zurück und wird einer ergänzenden Recherche nach Art. 153 (7) (siehe II, 4.3) unterzogen, so hat der Anmelder die Möglichkeit gehabt, seine Anmeldung in der internationalen Phase und beim Eintritt in die europäische Phase zu ändern. Die Stellungnahme zur Recherche wird dann auf der Grundlage der Anmeldungsunterlagen verfasst, die den zuletzt eingereichten Antrag des Anmelders darstellen (dies kann auch bedeuten, dass zuvor eingereichte Änderungen gestrichen werden und somit ganz oder teilweise auf frühere Anmeldungsunterlagen zurückgegriffen wird). Der ergänzende europäische Recherchenbericht wird ebenfalls auf der Grundlage dieser Anmeldungsunterlagen erstellt (siehe II, 4.3 und III, 3.3).

2.1 Anmeldungen, die unter Regel 56 EPÜ oder Regel 20 PCT eingereichte fehlende Teile der Beschreibung und/oder Zeichnungen enthalten

Wenn die Eingangsstelle den Anmeldetag der Anmeldung nicht nach Regel 56 (2) oder (5) neu festgesetzt hat, der Recherchenprüfer aber der Ansicht ist, dass die nachgereichten fehlenden Teile in der Prioritätsunterlage nicht "vollständig enthalten" und/oder die Erfordernisse der Regel 56 (3) nicht erfüllt sind, so sollte er bei der Recherche auch den Stand der Technik berücksichtigen, der für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands relevant werden könnte, wenn der Anmeldetag nach Regel 56 (2) oder (5) neu festgesetzt würde. In der Stellungnahme zur Recherche ist warnend darauf hinzuweisen, dass die Anmeldung die in Regel 56 enthaltenen Erfordernisse für die Beibehaltung des zuerkannten Anmeldetags nicht zu erfüllen scheint; dies ist zu begründen, und darüber hinaus ist anzukündigen, dass eine formale Entscheidung über die Neufestsetzung des Anmeldetags zu einem späteren Zeitpunkt von der Prüfungsabteilung getroffen wird. Gegebenenfalls kann in der Stellungnahme zur Recherche auch darauf eingegangen werden, wie sich die Neufestsetzung des Anmeldetags auf den Prioritätsanspruch und/oder den Status von im Recherchenbericht angeführten Dokumenten des Stands der Technik auswirkt.

Das Verfahren bei einer Euro-PCT-Anmeldung ist ganz ähnlich. Stellt der Prüfer bei einer ergänzenden europäischen Recherche fest, dass die nachgereichten fehlenden Teile in der Prioritätsunterlage nicht "vollständig enthalten" sind, obwohl das Anmeldeamt das Anmeldedatum nach Regel 20.5 d) PCT nicht neu festgesetzt hat, so ist in der Stellungnahme zur Recherche warnend darauf hinzuweisen, dass die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 20.6 PCT (Regel 82ter.1 c) PCT) nicht zu erfüllen scheint; dies ist zu begründen, und darüber hinaus ist anzukündigen, dass eine formale Entscheidung über die Neufestsetzung des Anmeldedatums zu einem späteren Zeitpunkt von der Prüfungsabteilung getroffen wird.

Wenn hingegen der Anmeldetag von der Eingangsstelle oder vom Anmeldeamt neu festgesetzt wurde, der Recherchenprüfer aber Grund zu der Annahme hat, dass die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 56 (3) (oder der Regel 20.6 PCT) erfüllt, so muss er in der Stellungnahme zur Recherche darauf hinweisen, dass Entscheidungen der Eingangsstelle (oder des Anmeldeamts) zu einem späteren Zeitpunkt von der Prüfungsabteilung erneut geprüft werden können, sofern diese nicht an eine Beschwerdekammerentscheidung gebunden ist.

2.2 Anmeldungen, die nach dem zuerkannten Anmeldetag eingereichte Patentansprüche enthalten

Enthalten die Anmeldungsunterlagen einen oder mehrere Patentansprüche, die nach dem zuerkannten Anmeldetag eingereicht wurden (Regeln 40 (1), 57 c) und 58), so muss der Recherchenprüfer prüfen, ob die Patentansprüche hinsichtlich des technischen Inhalts der am zuerkannten Anmeldetag eingereichten Anmeldungsunterlagen die Erfordernisse des Art. 123 (2) erfüllen. Erfüllen die Patentansprüche die Erfordernisse des Art. 123 (2) nicht, so sind der Recherche (wenn möglich) die Ausführungsformen zugrunde zu legen, die in den Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind. Dies ist in der Stellungnahme zur Recherche anzugeben; ebenso ist darin zu begründen, warum die Recherche unvollständig ist. In Extremfällen muss unter Umständen der Recherchenbericht vollständig durch eine Erklärung gemäß Regel 63 ersetzt werden.

3. Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche

Wird die Auffassung vertreten, dass die Anmeldung bzw. die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, nicht den Erfordernissen des EPÜ entspricht, werden in der Stellungnahme zur Recherche entsprechende Einwände erhoben.

Die Stellungnahme zur Recherche hat im Allgemeinen alle Einwände zu der Anmeldung (siehe aber XII, 3.4) zu enthalten. Diese Einwände können Sachfragen (der Gegenstand der Anmeldung ist beispielsweise nicht patentierbar), Formfragen (z. B. Nichterfüllung eines oder mehrerer der Erfordernisse gemäß den Regeln 41 - 43, Regel 46, Regel 48, Regel 49 und Regel 50) oder beides betreffen.

Wurden Ansprüche, obwohl sie ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommene Diagnostizierverfahren betreffen, recherchiert, weil zum Zeitpunkt der Recherche eine Umformulierung in eine gewährbare Form ins Auge gefasst werden kann (siehe VIII, 2), so ist in der Stellungnahme zur Recherche dennoch der Einwand zu erheben, dass diese Ansprüche auf Gegenstände gerichtet sind, die von der Patentierbarkeit ausgenommen sind. Art. 53 c)

3.1 Prüfungsakte

Der Prüfer wird als Erstes die Beschreibung, etwaige Zeichnungen und die Patentansprüche der Anmeldung studieren. Hierfür stehen dem Prüfer die Unterlagen der europäischen Anmeldung und eine vollständige Übersicht über die Vorgänge bis zum Beginn der Recherche zur Verfügung. Die Prioritätsunterlagen zusammen mit etwaigen Übersetzungen liegen in diesem Stadium aber möglicherweise noch nicht vor (siehe XII, 4). Regel 62

3.2 Begründete Einwände

Zu jedem Einwand ist in der Stellungnahme zur Recherche anzugeben, welcher Teil der Anmeldung mangelhaft ist und welches Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist, indem entweder auf bestimmte Artikel oder Regeln Bezug genommen wird oder indem dies auf andere Weise klar zum Ausdruck gebracht wird; ferner ist der Grund für den Einwand anzugeben, wenn dieser nicht sofort ersichtlich ist. Wenn beispielsweise der Stand der Technik angegeben wird und nur ein Teil des angeführten Dokuments von

Bedeutung ist, so sollte der Abschnitt, auf den Bezug genommen wird, gekennzeichnet werden. Ergibt sich aufgrund des angegebenen Stands der Technik, dass der oder die unabhängigen Patentansprüche nicht neu oder nicht erfinderisch und demzufolge die abhängigen Patentansprüche nicht einheitlich sind (siehe C-III, 7.8), so ist der Anmelder auf diese Situation aufmerksam zu machen (siehe C-VI, 5.2 i)). In der Regel ist mit den Sachfragen zu beginnen. Die Stellungnahme zur Recherche ist so abzufassen, dass die spätere Prüfung der geänderten Annmeldung erleichtert und insbesondere vermieden wird, dass die Anmeldung nochmals völlig neu gelesen werden muss (siehe C-VI, 4.2).

3.3 Möglichkeit der Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen

Regel 137 (2)

In der Stellungnahme zur Recherche ist der Anmelder darauf hinzuweisen, dass er seine Stellungnahme einreichen, etwaige Mängel beseitigen und gegebenenfalls Änderungen zur Beschreibung, zu den Patentansprüchen und zu den Zeichnungen unterbreiten kann (siehe XII, 9).

3.4 Umfang der ersten Analyse

Es sei darauf hingewiesen, dass der erste Satz in XII, 3 nur die allgemeine Regel darstellt. Es kann Fälle geben, in denen die Anmeldung ganz allgemein mangelhaft ist. In diesen Fällen braucht der Prüfer keine detaillierte Analyse durchzuführen; stattdessen sollte er dem Anmelder eine Stellungnahme zur Recherche übermitteln, in der er ihn über diesen Sachverhalt unterrichtet, die hauptsächlichen Mängel nennt und ihm mitteilt, dass beim Eintritt der Anmeldung in die Prüfungsphase die weitere Prüfung so lange zurückgestellt wird, bis diese Mängel durch Änderungen beseitigt worden sind. Es können andere Fälle auftreten, in denen zwar eine sinnvolle Analyse möglich ist, sich aber grundlegende Einwände ergeben, z. B. wenn offensichtlich ist, dass die Gegenstände einiger Patentansprüche nicht neu sind, sodass die Patentansprüche völlig neu zu fassen sind, oder wenn (bei internationalen Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten - siehe XII, 2) beträchtliche Änderungen vorliegen, die nicht zulässig sind, weil sie neue Gegenstände einführen, die in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht vorhanden waren (Art. 123 (2)), oder mit anderen Mängeln einhergehen (z. B. wenn die Patentansprüche durch die Änderungen nicht mehr deutlich sind - Art. 84). In solchen Fällen kann es zweckmäßiger sein, diese Einwände vor einer detaillierten Analyse zu behandeln; müssen beispielsweise die Patentansprüche neu gefasst werden, so wäre es zwecklos, Einwände gegen die Klarheit einiger abhängiger Patentansprüche oder gegen eine Textstelle in der Beschreibung zu erheben, die dann im Prüfungsverfahren unter Umständen geändert oder sogar gestrichen werden müssten. Bestehen jedoch andere größere Einwände, dann sollten diese behandelt werden. Ganz allgemein sollte der Prüfer in der Stellungnahme zur Recherche größte Anstrengungen unternehmen, um für das spätere Prüfungsverfahren einen möglichst effizienten Entscheidungsprozess vorzubereiten.

3.5 Beitrag zum Stand der Technik

Regel 42 (1) c)

Der Prüfer sollte bei der Analyse der Anmeldung vor allem versuchen zu erfassen, inwieweit die in den Patentansprüchen angegebene Erfindung über den Stand der Technik hinausgeht. Dies sollte sich in der Regel klar genug aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ergeben. Ist dies nicht der Fall, sollte in der Stellungnahme zur Recherche ein Einwand erhoben werden (siehe C-II, 4.5); der Prüfer sollte Einwände dieser Art jedoch nur dann erheben, wenn er von deren Notwendigkeit

überzeugt ist, da sonst der Anmelder dazu veranlasst werden könnte, neue Sachverhalte einzubringen und somit gegen Art. 123 (2) zu verstoßen (siehe C-VI, 5.3 bis C-VI, 5.3.11).

3.6 Erfordernisse des EPÜ

Obgleich der Prüfer darauf achten muss, dass allen Erfordernissen des EPÜ Rechnung getragen wird, bedürfen wohl folgende Erfordernisse in den meisten Fällen der besonderen Aufmerksamkeit: ausreichende Offenbarung (siehe C-II, 4), Klarheit und Stützung durch die Beschreibung, insbesondere bei den unabhängigen Patentansprüchen (siehe C-III, 4 und C-III, 6), Neuheit (siehe C-IV, 9) und erfinderische Tätigkeit (siehe C-IV, 11).

3.7 Herangehensweise des Prüfers

Der Prüfer sollte Änderungen nicht allein deshalb verlangen oder vorschlagen, weil er glaubt, dass dadurch die Fassung der Beschreibung oder der Patentansprüche verbessert wird. Ein pedantisches Vorgehen ist nicht wünschenswert; wichtig ist, dass der sachliche Inhalt der Beschreibung und der Patentansprüche klar ist. Zwar sind bei gravierenden Widersprüchen zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung in der eingereichten Fassung Einwände zu erheben (siehe C-III, 4.3), doch sollte, falls beträchtliche Änderungen der Patentansprüche notwendig werden, die Anpassung der Beschreibung an die geänderten Patentansprüche besser zurückgestellt werden, bis zumindest die Hauptansprüche im Prüfungsverfahren endgültig festgelegt wurden.

3.8 Unterbreitung von Vorschlägen

Es sei darauf hingewiesen, dass es nicht zu den Pflichten eines Prüfers gehört, vom Anmelder zu verlangen, die Anmeldung auf eine bestimmte Art und Weise zu ändern, um einem Einwand zu entsprechen, da die Fassung der Anmeldung Sache des Anmelders ist und es ihm freisteht, sie in der von ihm gewünschten Weise zu ändern, sofern die Änderung den Mangel beseitigt und im Übrigen den Erfordernissen des EPÜ genügt. Es kann jedoch mitunter nützlich sein, wenn der Prüfer zumindest in allgemeinen Worten eine annehmbare Form für die Änderung vorschlägt; er sollte in diesem Fall aber darauf hinweisen, dass der Vorschlag lediglich als Hilfe für den Anmelder gedacht ist und dass im Prüfungsverfahren andere Änderungsformen in Betracht gezogen werden können.

3.9 Positive Stellungnahme

Nach der in XII, 3.1 bis XII, 3.8 beschriebenen Analyse kann die Recherchenabteilung zu dem Schluss gelangen, dass die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ erfüllen. In diesem Fall enthält die Stellungnahme zur Recherche eine allgemeine positive Bewertung der Anmeldungsunterlagen. Kann jedoch die Recherche nach etwaigen kollidierenden Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) zum Zeitpunkt der Recherche nicht abgeschlossen werden (siehe VI, 4.1), muss im Prüfungsverfahren eine abschließende Recherche durchgeführt werden (siehe C-VI, 8.1), woraufhin gegebenenfalls Einwände nach Art. 54 (3) zu erheben sind.

Sind für die Erteilung eines Patents nur geringfügige Änderungen der Anmeldungsunterlagen erforderlich, kann dennoch eine positive Stellungnahme zur Recherche ergehen. Ergibt eine nachfolgende abschließende Recherche keinen neuen Stand der Technik nach Art. 54 (3), so kann im Prüfungsverfahren die Mitteilung gemäß Regel 71 (3) erstellt werden,

wobei die geringfügigen Änderungen gemäß C-VI, 14.1 von der Prüfungsabteilung vorgenommen werden.

4. Prioritätsanspruch und Stellungnahme zur Recherche

Kann die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs im Recherchenstadium nicht überprüft werden, weil

i) die Recherche vor dem Zeitpunkt durchgeführt wird, zu dem der Prioritätsbeleg eingereicht werden muss (bis zu 16 Monate nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag - Regel 53 (1)),

ii) eine Übersetzung des Prioritätsbelegs erforderlich ist, der Recherchenabteilung aber beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche nicht zur Verfügung steht (Regel 53 (3) und C-V, 3.4),

so wird für die Abfassung der Stellungnahme zur Recherche in der Regel davon ausgegangen, dass die Priorität gültig ist.

Muss jedoch aufgrund von Zwischenliteratur oder potenziellem Stand der Technik nach Art. 54 (3) die Gültigkeit der Priorität überprüft werden und liegen bereits Beweismittel vor, die die Gültigkeit der Priorität untergraben, ist darauf in der Stellungnahme zur Recherche hinzuweisen. Liegt beispielsweise beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche der Prioritätsbeleg vor und sind technische Merkmale der Patentansprüche im Prioritätsbeleg nicht enthalten, kann ein solcher Hinweis auch dann gegeben werden, wenn eigentlich eine Übersetzung erforderlich wäre, aber der Prüfer die Sprache des Prioritätsbelegs beherrscht (siehe auch VI, 5.3).

5. Zweifel über den Stand der Technik

Da für Entscheidungen über die Neuheit nicht die Recherchen-, sondern die Prüfungsabteilungen zuständig sind (siehe III, 1.1), sollten die Recherchenabteilungen Dokumente nicht außer Betracht lassen, bei denen Zweifel etwa über den genauen Zeitpunkt der Veröffentlichung bzw. der öffentlichen Zugänglichkeit oder über den genauen Inhalt einer mündlichen Offenbarung bzw. den Gegenstand einer Ausstellung usw. bestehen, auf die sich solche Dokumente beziehen. Die Recherchenabteilung sollte versuchen, etwaige Zweifel auszuräumen, sollte aber trotzdem immer die betreffenden Schriftstücke im Recherchenbericht angeben. Zusätzliche Dokumente, die bei Zweifelsfällen zur Klärung beitragen, dürfen angeführt werden (siehe X, 9.2 viii)).

Was die Dokumente anbelangt, so ist jedes darin enthaltene Datum ihrer Veröffentlichung als richtig zu akzeptieren, sofern es nicht gute Gründe dafür gibt, es anzuzweifeln, z. B. wenn die Recherchenabteilung ein früheres oder der Anmelder im Prüfungsverfahren ein späteres Veröffentlichungsdatum nachweist. Ist das angegebene Veröffentlichungsdatum nicht genau genug (z. B. weil nur ein Monat oder eine Jahreszahl angegeben ist), um feststellen zu können, ob die Veröffentlichung vor dem Bezugszeitpunkt für die Recherche erfolgt ist, so sollte die Recherchenabteilung versuchen, das exakte Datum mit einer für diesen Zweck ausreichenden Genauigkeit festzustellen. In dieser Hinsicht kann ein Eingangsdatum, das beim EPA auf das Dokument aufgestempelt worden ist, oder ein Hinweis in einem anderen Dokument, welches dann genannt werden muss (siehe X, 9.2 viii)), hilfreich sein. Beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche und während der Sachprüfung kann die öffentliche Zugänglichkeit eines Dokuments überprüft werden (siehe C-IV, 6.1).

6. Einheitlichkeit der Erfindung in der Stellungnahme zur Recherche

Stellt die Recherchenabteilung fest, dass die beanspruchte Erfindung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82 und Regel 44 (1) und (2)) nicht erfüllt, sendet sie dem Anmelder eine Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchengebühren und den Teilrecherchenbericht für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen (siehe VII, 1.1, VII, 1.2 und VII, 1.3 sowie Regel 64 (1)). Der Aufforderung und dem Teilrecherchenbericht liegt keine Stellungnahme zur Recherche bei.

Nach Ablauf der Frist für die Entrichtung der zusätzlichen Recherchengebühren (Regel 64 (1)) erhält der Anmelder einen Recherchenbericht für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen sowie für alle übrigen beanspruchten Erfindungen oder einheitlichen Gruppen von Erfindungen, für die zusätzliche Recherchengebühren entrichtet wurden. Beigefügt wird eine Stellungnahme zur Recherche mit

i) der Begründung der mangelnden Einheitlichkeit,

ii) einer Stellungnahme zu der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten Erfindung oder einheitlichen Gruppe von Erfindungen,

iii) einer Stellungnahme zu allen Erfindungen oder einheitlichen Gruppen von Erfindungen, für die zusätzliche Recherchengebühren entrichtet wurden.

Dies gilt auch für europäische Recherchenberichte und ergänzende europäische Recherchenberichte.

7. Stellungnahme zur Recherche bei Einschränkung der Recherche

Alle in der Stellungnahme zur Recherche enthaltenen Argumente und Einwände müssen mit der Einschränkung der Recherche und ihrer Begründung in Einklang stehen. Dies gilt sowohl bei mangelnder Patentfähigkeit (z. B. Geschäftsmethoden - Art. 52 (2) c), siehe VIII, 1) als auch bei schwerwiegenden Mängeln, die eine sinnvolle Recherche unmöglich machen (Regel 63, siehe VIII, 3).

8. Keine Stellungnahme zur Recherche

Wenn der Anmelder den Prüfungsantrag nach Regel 70 (1) vor Erhalt des Recherchenberichts gestellt hat (siehe C-VI, 1.1.2), geht die Anmeldung mit dem Versenden des Recherchenberichts an den Anmelder in den Zuständigkeitsbereich der Prüfungsabteilung über (Art. 18 (1)).

Weist die Anmeldung Mängel auf, so erstellt die Prüfungsabteilung in diesem Fall eine Mitteilung nach Art. 94 (3). Wird auf diese Mitteilung nicht reagiert, so gilt die Anmeldung nach Art. 94 (4) als zurückgenommen (siehe C-VI, 3.7).

Ist die Anmeldung erteilungsreif, wird wie folgt verfahren:

i) Wenn die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) abgeschlossen ist:

Die Prüfungsabteilung lässt eine Mitteilung nach Regel 71 (3) ergehen.

ii) Wenn die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) nicht abgeschlossen ist:

Dem Anmelder wird mitgeteilt, dass die Anmeldung erteilungsreif ist, sofern bei der abschließenden Recherche kein Stand der Technik nach Art. 54 (3) ermittelt wird (siehe XII, 3.9). Diese Mitteilung hat rein informativen Charakter, eine Erwiderung des Anmelders ist nicht erforderlich.

9. Reaktion auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR)

Der Anmelder kann auf den EESR hin geänderte Anmeldungsunterlagen nach Regel 137 (2) und/oder Bemerkungen zu den in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwänden einreichen (zur Einreichung geänderter Patentansprüche vor der Veröffentlichung, siehe A-VI, 1.3, zweiter Absatz). Diese Änderungen oder Bemerkungen werden erst in der Prüfungsphase von der Prüfungsabteilung untersucht. Damit sichergestellt ist, dass die Prüfungsabteilung die Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche erhält, bevor eine Mitteilung gemäß Art. 94 (3) ergeht, sollte der Anmelder sie spätestens und am besten gleichzeitig mit dem Prüfungsantrag (Regel 70 (1)) oder der Absichtserklärung über die Aufrechterhaltung der Anmeldung einreichen. Eine telefonische oder persönliche Rücksprache ist erst in der Prüfungsphase möglich. Vorher darf der Prüfer entsprechenden Anträgen nicht stattgeben.

Reagiert der Anmelder nicht auf die Stellungnahme zur Recherche und tritt die Anmeldung in die Prüfungsphase ein (siehe C-VI, 1.1 und C-VI, 1.1.1), erlässt die Prüfungsabteilung als ersten Bescheid nach Art. 94 (3) (siehe C-VI, 3.5) eine Mitteilung, in der auf die Stellungnahme zur Recherche hingewiesen und eine Frist für die Erwiderung gesetzt wird. Wird auf diese Mitteilung nicht rechtzeitig reagiert, gilt die Anmeldung nach Art. 94 (4) als zurückgenommen.

TEIL C

RICHTLINIEN FÜR DIE SACHPRÜFUNG

TEIL C

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

KAPITEL I EINLEITUNG I-1

1. Allgemeines I-1
2. Arbeit eines Prüfers I-1
3. Überblick I-1

KAPITEL II INHALT EINER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG (AUSGENOMMEN PATENTANSPRÜCHE) II-1

1. Allgemeines II-1
2. Zusammenfassung II-1
3. Erteilungsantrag - Bezeichnung II-1
4. Beschreibung II-2
   - 4.1 Allgemeines II-2
   - 4.2 Gebiet der Technik II-2
   - 4.3 Bisheriger Stand der Technik II-2
   - 4.4 Belanglose Angaben II-3
   - 4.5 Technische Aufgabe und Lösung der Aufgabe II-4
   - 4.6 Regel 42 (1) c) und Art. 52 (1) II-4
   - 4.7 Zeichnungen II-4
   - 4.8 Bezugszeichen II-4
   - 4.9 Ausreichende Offenbarung II-5
   - 4.10 Art. 83 und Art. 123 (2) II-5
   - 4.11 Unzureichende Offenbarung II-6
   - 4.12 Gewerbliche Anwendbarkeit II-6
   - 4.13 Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung II-7
   - 4.14 Terminologie II-7
   - 4.15 Computerprogramme II-7
   - 4.16 Physikalische Größen, Einheiten II-7
   - 4.17 Eigennamen, Marken und Handelsnamen II-8
   - 4.18 Eingetragene Warenzeichen II-8
   - 4.19 Bezugsdokumente II-8
5. Zeichnungen II-10
   - 5.1 Form und Inhalt II-10
   - 5.2 Druckqualität II-10
   - 5.3 Fotografien II-10
6. Biologisches Material betreffende Erfindungen II-10
   - 6.1 Biologisches Material II-10
   - 6.2 Öffentliche Zugänglichkeit von biologischem Material II-11
   - 6.3 Hinterlegung von biologischem Material II-11
7. Unzulässige Angaben II-13
   - 7.1 Kategorien II-13
   - 7.2 Angaben, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen II-13
   - 7.3 Herabsetzende Äußerungen II-13
   - 7.4 Belanglose Angaben II-14
   - 7.5 Ausschluss von Angaben bei der Veröffentlichung II-14

KAPITEL II – Anlage IN DER INTERNATIONALEN PRAXIS ANERKANNTE EINHEITEN GEMÄSS REGEL 49 (11) (siehe II, 4.16) II-15

1. SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile II-15
   - 1.1 SI-Basiseinheiten II-15
     - 1.1.1 Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen für die SI-Temperatureinheit bei der Angabe von Celsius-Temperaturen II-16
   - 1.2 Andere SI-Einheiten II-16
     - 1.2.1 Ergänzende SI-Einheiten II-16
     - 1.2.2 Abgeleitete SI-Einheiten II-17
     - 1.2.3 Besondere Namen und Einheitenzeichen für abgeleitete SI-Einheiten II-17
   - 1.3 Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten II-18
   - 1.4 Zugelassene besondere Namen und Einheitenzeichen für dezimale Vielfache oder Teile von SI-Einheiten II-18
2. Einheiten, die ausgehend von SI-Einheiten definiert, aber nicht dezimale Vielfache oder Teile davon sind II-19
3. Einheiten, die im SI verwendet und deren SI-Werte über Versuche erhalten werden II-19
4. Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen zugelassen sind II-20
5. Zusammengesetzte Einheiten II-20

KAPITEL III PATENTANSPRÜCHE III-1

1. Allgemeines III-1
2. Form und Inhalt der Patentansprüche III-1
   - 2.1 Technische Merkmale III-1
   - 2.2 Zweiteilige Untergliederung III-1
   - 2.3 Zweiteilige Untergliederung ungeeignet III-2
     - 2.3.1 Keine zweiteilige Untergliederung III-3
     - 2.3.2 Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist" III-3
   - 2.4 Formeln und Tabellen III-3
3. Arten der Patentansprüche III-3
   - 3.1 Kategorien III-3
   - 3.2 Anzahl unabhängiger Patentansprüche III-4
   - 3.3 Einwand nach Regel 43 (2) III-4
   - 3.4 Unabhängige und abhängige Patentansprüche III-4
   - 3.5 Reihenfolge der Patentansprüche III-5
   - 3.6 Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs III-5
   - 3.7 Alternativlösungen in einem Patentanspruch III-5
   - 3.8 Auf einen anderen Patentanspruch Bezug nehmende unabhängige Patentansprüche III-6
4. Klarheit und Auslegung der Patentansprüche III-6
   - 4.1 Klarheit III-6
   - 4.2 Auslegung III-7
   - 4.3 Widersprüche III-7
   - 4.4 Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung" III-8
   - 4.5 Wesentliche Merkmale III-8
   - 4.6 Relative Begriffe III-9
   - 4.7 Begriffe wie "etwa" oder "ungefähr" III-9
   - 4.8 Marken III-9
   - 4.9 Fakultative Merkmale III-9
   - 4.10 Zu erreichendes Ergebnis III-9
   - 4.11 Parameter III-10
   - 4.12 Product-by-Process-Anspruch III-11
   - 4.13 "Vorrichtung zu ...", "Verfahren zu ..." usw. III-11

4.14 Definition durch Bezugnahme auf den Verwendungszweck oder einen anderen Gegenstand III-12
4.15 Das Wort "in" III-13
4.16 Verwendungsansprüche III-13
4.17 Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen III-14
4.18 Messmethode und Messmittel für in den Patentansprüchen genannte Parameterwerte III-14
4.19 Bezugszeichen III-14
4.20 Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer) III-15
4.21 "beinhalten" gegenüber "bestehen aus" III-15
4.22 Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens III-16
5. Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche III-16
6. Stützung durch die Beschreibung III-16
6.1 Allgemeines III-16
6.2 Verallgemeinerungsgrad III-17
6.3 Einwand wegen mangelnder Stützung III-17
6.4 Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung III-18
6.5 Funktionelle Definition III-18
6.6 Stützung abhängiger Ansprüche III-19
7. Einheitlichkeit der Erfindung III-19
7.1 Allgemeines III-19
7.2 Besondere technische Merkmale III-19
7.3 Zwischen- und Endprodukte III-21
7.4 Alternativen III-21
7.4.1 Markush-Gruppe III-22
7.5 Einzelmerkmale in einem Patentanspruch III-22
7.6 Nichteinheitlichkeit a priori oder a posteriori III-22
7.7 Herangehensweise des Prüfers III-23
7.8 Abhängige Patentansprüche III-23
7.9 Nichteinheitlichkeit während der Recherche III-23
7.10 Nichteinheitlichkeit während der Sachprüfung III-24
7.10.1 Geänderte Ansprüche III-25
7.11 Euro-PCT-Anmeldungen III-25
7.11.1 Internationale Anmeldungen ohne ergänzende Recherche III-25
7.11.2 Internationale Anmeldungen mit ergänzender Recherche III-26
7.11.3 Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER) III-26
7.11.4 Eingeschänkter IPER III-26
8. Unterschiedliche Fassung der Patentanmeldung für verschiedene Vertragsstaaten (siehe auch D-VII, 4) III-26
8.1 Unterschiedliche Fassung bei einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) III-26
8.2 Unterschiedliche Fassung bei teilweisem Rechtsübergang gemäß Art. 61 III-27
8.3 Unterschiedliche Fassung bei Vorbehalten gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973 III-27
8.4 Unterschiedliche Fassung bei älteren nationalen Rechten III-27
8.5 Berechnung der Anspruchsgebühren III-28

KAPITEL IV PATENTIERBARKEIT IV-1

1. Allgemeines IV-1
1.1 Grundlegende Bedingungen IV-1
1.2 Sonstige Bedingungen IV-1
1.3 Technischer Fortschritt, nützliche Wirkung IV-1
2. Erfindungen IV-1
2.1 Ausnahmen von der Patentierbarkeit IV-1
2.2 Prüfungspraxis IV-2
2.3 Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit IV-2
2.3.1 Entdeckungen IV-2
2.3.2 Wissenschaftliche Theorien IV-2

2.3.3 Mathematische Methoden IV-3
2.3.4 Ästhetische Formschöpfungen IV-3
2.3.5 Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten IV-3
2.3.6 Computerprogramme IV-4
2.3.7 Eine Wiedergabe von Informationen IV-5
3. Biotechnologische Erfindungen IV-6
3.1 Allgemeines und Definitionen IV-6
3.2 Patentierbare biotechnologische Erfindungen IV-6
4. Ausnahmen von der Patentierbarkeit IV-7
4.1 Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen IV-7
4.2 Unzulässige Gegenstände IV-7
4.3 Offensiver und inoffensiver Verwendungszweck IV-8
4.4 Wirtschaftliche Auswirkungen IV-8
4.5 Biotechnologische Erfindungen IV-8
4.6 Pflanzensorten oder Tierarten und Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren IV-9
4.6.1 Pflanzensorten IV-9
4.6.2 Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren IV-9
4.7 Mikrobiologische Verfahren IV-10
4.7.1 Allgemeines IV-10
4.7.2 Wiederholbarkeit der Ergebnisse mikrobiologischer Verfahren IV-10
4.8 Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren IV-11
4.8.1 Beschränkung der Ausnahmen nach Art. 53 c) IV-12
5. Gewerbliche Anwendbarkeit IV-14
5.1 Allgemeines IV-14
5.2 Prüfverfahren IV-15
5.3 Gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschluss nach Art. 52 (2) IV-15
5.4 Sequenzen und Teilsequenzen von Genen IV-15
6. Stand der Technik IV-16
6.1 Allgemeines und Definition IV-16
6.2 Ausführbare Offenbarung IV-17
6.3 Anmelde- oder Prioritätstag als wirksames Datum IV-17
6.4 Dokumente in einer Nichtamtssprache IV-18
7. Kollision mit anderen europäischen Patentanmeldungen IV-18
7.1 Stand der Technik nach Artikel 54 (3) IV-18
7.1.1 Erfordernisse IV-19
7.2 Euro-PCT-Anmeldungen IV-19
7.3 Gleiche benannte Staaten IV-19
7.4 Doppelpatentierung IV-20
8. Kollision mit älteren nationalen Rechten IV-20
9. Neuheit IV-20
9.1 Stand der Technik nach Artikel 54 (2) IV-20
9.2 Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente IV-21
9.3 Maßgeblicher Zeitpunkt eines vorveröffentlichten Dokuments IV-21
9.4 Ausführbare Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments IV-21
9.5 Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele IV-22
9.6 Implizite Offenbarung und Parameter IV-22
9.7 Neuheitsprüfung IV-22
9.8 Auswahlerfindungen IV-23
10. Unschädliche Offenbarungen IV-25
10.1 Allgemeines IV-25
10.2 Frist IV-25
10.3 Offensichtlicher Missbrauch IV-25
10.4 Internationale Ausstellung IV-25
11. Erfinderische Tätigkeit IV-26
11.1 Allgemeines IV-26
11.2 Stand der Technik; Anmeldetag IV-26

11.3 Fachmann IV-26
11.4 Naheliegen IV-26
11.5 Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung IV-27
11.6 Ursprung einer Erfindung IV-27
11.7 Aufgabe-Lösungs-Ansatz IV-28
11.7.1 Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik IV-28
11.7.2 Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe IV-29
11.7.3 "Could/would approach" IV-30
11.8 Verbindung von Dokumenten des Stands der Technik IV-30
11.9 Indizien IV-31
11.9.1 Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veränderung; willkürliche Auswahl IV-31
11.9.2 Ex-post-facto-Analyse; überraschender technischer Vorteil IV-32
11.9.3 Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt IV-32
11.9.4 Seit Langem bestehendes Bedürfnis; kommerzieller Erfolg IV-32
11.10 Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel IV-33
11.11 Auswahlerfindungen IV-33
11.12 Abhängige Ansprüche; Ansprüche verschiedener Kategorien IV-34
11.13 Beispiele IV-34

KAPITEL IV - Anlage BEISPIELE FÜR DIE BEURTEILUNG DER ERFINDERISCHEN TÄTIGKEIT - INDIZIEN (siehe IV, 11.13) IV-35

1. Verwendung von bekannten Maßnahmen? IV-35
1.1 Erfindungen, bei denen die Verwendung von bekannten Maßnahmen naheliegend ist und bei denen deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu verneinen ist IV-35
1.2 Erfindungen, bei denen die Verwendung von bekannten Maßnahmen nicht naheliegend ist und bei denen deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu bejahen ist IV-35
2. Naheliegende Kombination von Merkmalen? IV-36
2.1 Naheliegende und somit nicht erfinderische Kombination von Merkmalen: IV-36
2.2 Nicht naheliegende und somit erfinderische Kombination von Merkmalen: IV-36
3. Naheliegende Auswahl? IV-36
3.1 Naheliegende und somit nicht erfinderische Auswahl aus einer Reihe bekannter Möglichkeiten IV-36
3.2 Nicht naheliegende und somit erfinderische Auswahl aus einer Reihe bekannter Möglichkeiten IV-37
4. Überwindung eines technischen Vorurteils? IV-38

KAPITEL V PRIORITÄT V-1

1. Prioritätsrecht V-1
1.1 Anmeldetag als wirksames Datum V-1
1.2 Prioritätstag als wirksames Datum V-1
1.3 Gültige Inanspruchnahme einer Priorität V-1
1.4 Erste Anmeldung V-2
1.4.1 Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung V-2
1.5 Mehrere Prioritäten V-3
2. Festlegung der Prioritätstage V-3
2.1 Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts V-3
2.2 Dieselbe Erfindung V-4
2.3 Ungültiger Prioritätsanspruch V-5
2.4 Einige Beispiele für die Festlegung von Prioritätstagen V-5

2.4.1 Zwischenveröffentlichung des Inhalts der prioritätsbegründenden Anmeldung V-5
2.4.2 Zwischenveröffentlichung einer weiteren europäischen Anmeldung V-6
2.4.3 Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für unterschiedliche Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer Zwischenveröffentlichung einer der Erfindungen V-6
2.4.4 Ein Fall, in dem geprüft werden muss, ob die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die "erste Anmeldung" im Sinne des Art. 87 (1) ist V-6
3. Inanspruchnahme der Priorität V-7
3.1 Allgemeines V-7
3.2 Prioritätserklärung V-7
3.3 Beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage) V-7
3.4 Übersetzung der früheren Anmeldung V-8
3.5 Verzicht auf den Prioritätsanspruch V-8
3.6 Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist V-9

KAPITEL VI PRÜFUNGSVERFAHREN VI-1

1. Beginn der Prüfung VI-1
1.1 Prüfungsantrag VI-1
1.1.1 Bestätigung des vorgezogenen Prüfungsantrags VI-1
1.1.2 Beschleunigung des Prüfungsverfahrens VI-1
1.1.3 Euro-PCT-Anmeldungen VI-2
1.1.4 Zu prüfende Erfindung VI-2
1.2 Zuweisung der Anmeldung VI-2
1.3 Prüfungsabteilung VI-3
1.4 Benennungsgebühren, Erstreckungsgebühren VI-3
2. Prüfungsverfahren im Allgemeinen VI-3
2.1 Ziel der Prüfung VI-3
2.2 Abschließende Recherche VI-4
2.3 Dialog mit dem Anmelder VI-4
2.3.1 Anfordern von Auskünften beim Anmelder VI-4
2.4 Erneute Prüfung, Zurückweisung, Beschwerde, Abhilfe VI-4
2.5 Mitteilung nach Regel 71 (3) VI-5
2.6 Erteilung eines Patents VI-5
2.7 Fiktion der Zurücknahme VI-5
2.8 Änderungen VI-6
2.9 Prüfungsphasen VI-6
3. Erste Prüfungsphase VI-6
3.1 Gemäß Regel 56 nachgereichte fehlende Zeichnungen oder Teile der Beschreibung oder nach der Zuerkennung des Anmeldetags eingereichte Ansprüche VI-6
3.2 Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen durch den Anmelder; PACE VI-6
3.3 Änderungen, die der Anmelder auf den EESR hin oder von sich aus vornimmt VI-7
3.4 Einheitlichkeit der Erfindung VI-7
3.5 Erster Bescheid VI-8
3.5.1 Euro-PCT-Anmeldungen VI-8
3.6 Begründete Einwände VI-8
3.7 Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen VI-9
3.8 Verspätetes Eingehen von Änderungen, die der Anmelder auf den EESR hin oder von sich aus vorgenommen hat VI-9
4. Weitere Prüfungsphasen VI-9
4.1 Allgemeines Verfahren VI-9
4.2 Umfang der erneuten Prüfung VI-9
4.3 Weiteres Vorgehen nach der erneuten Prüfung VI-10
4.4 Spätere Phasen der erneuten Prüfung VI-10
4.5 Entscheidung nach Aktenlage VI-10
4.6 Prüfung der Änderungen VI-11

4.7 Zulässigkeit von Änderungen seitens des Anmelders VI-11
4.8 Beispiele für unzulässige Änderungen VI-12
4.9 Änderungen infolge einer Mitteilung nach Regel 71 (3) VI-12
4.10 Weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung VI-13
4.11 Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens VI-13
5. Änderungen VI-14
5.1 Vornahme von Änderungen VI-14
5.2 Zulässigkeit von Änderungen VI-14
5.3 Unzulässige Erweiterung VI-15
5.3.1 Grundprinzip; Prioritätsunterlage VI-15
5.3.2 Beispiele VI-16
5.3.3 Klarstellung der technischen Wirkung VI-16
5.3.4 Hinzufügung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen VI-16
5.3.5 Beweismittel VI-17
5.3.6 Ergänzende technische Angaben VI-17
5.3.7 Überarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe VI-17
5.3.8 Bezugsdokument VI-17
5.3.9 Änderung, Weglassung und Hinzufügung von Text VI-18
5.3.10 Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch VI-18
5.3.11 Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind VI-19
5.4 Berichtigung von Mängeln VI-20
5.5 Unterschiedliche Änderungen VI-21
6. Rücksprache mit dem Anmelder VI-21
6.1 Allgemeines VI-21
6.2 Telefonische und persönliche Rücksprache VI-21
7. Arbeit innerhalb der Prüfungsabteilung VI-22
7.1 Allgemeines VI-22
7.2 Erteilungsempfehlung VI-23
7.3 Zurückweisungsempfehlung VI-23
7.4 Aufgaben der übrigen Mitglieder der Prüfungsabteilung VI-23
7.5 Weitere Rücksprache mit dem Anmelder VI-24
7.6 Zurückweisung VI-24
7.7 Entscheidung VI-24
7.8 Erweiterung der Prüfungsabteilung; Hinzuziehung eines rechtskundigen Prüfers VI-24
8. Recherchenbezogene Aspekte der Prüfung VI-25
8.1 Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen VI-25
8.2 Zusätzliche Recherchen während der Prüfung VI-25
8.3 Recherche im Prüfungsstadium VI-26
8.4 Anführen im Recherchenbericht nicht erwähnter Druckschriften VI-26
9. Besondere Anmeldungen VI-26
9.1 Teilanmeldungen (siehe auch A-IV, 1) VI-26
9.1.1 Allgemeines VI-26
9.1.2 Freiwillige und obligatorische Teilung VI-27
9.1.3 Frist; Verzicht auf Gegenstände VI-27
9.1.4 Prüfung einer Teilanmeldung VI-27
9.1.5 Beschreibung und Zeichnungen VI-28
9.1.6 Patentansprüche VI-28
9.2 Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemäß Art. 61 ergeben VI-28
9.2.1 Allgemeines VI-28
9.2.2 Frühere Anmeldung nicht mehr anhängig VI-29
9.2.3 Teilweise Anspruchsberechtigung VI-29
9.2.4 Anspruchsberechtigung nur für bestimmte benannte Staaten VI-29
9.3 Anmeldungen bei einem Vorbehalt gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973 VI-30
9.4 Internationale Anmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen) VI-30
10. Fristen für die Beantwortung von Bescheiden des Prüfers VI-30
10.1 Allgemeines VI-30
10.2 Besondere Umstände VI-30

11. Prüfung von Einwendungen Dritter VI-31
12. Mündliche Verhandlung VI-31
13. Beweisaufnahme VI-31
13.1 Allgemeines VI-31
13.2 Beibringung von Beweisen VI-31
13.3 Schriftliche Beweismittel VI-31
14. Abschließende Prüfungsphase VI-31
14.1 Mitteilung nach Regel 71 (3) VI-31
14.2 Erteilung eines Patents VI-32
14.3 Fiktion der Zurücknahme VI-33
14.4 Auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Änderungen VI-33
14.4.1 Ausnahmen vom Erfordernis der Regel 71 (4) VI-35
14.5 Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens VI-35
14.6 Weiterbehandlung VI-36
14.7 Rückerstattung von Gebühren VI-36
14.8 Veröffentlichung der Patentschrift VI-36
14.9 Zurücknahme der Patentschrift vor ihrer Veröffentlichung VI-36
14.10 Urkunde VI-36
14.11 Europäisches Patentblatt VI-37

KAPITEL I

EINLEITUNG

1. Allgemeines

In Teil C der Richtlinien wird der Ausdruck "Prüfer" zur Bezeichnung des mit der Sachprüfung beauftragten Prüfers gebraucht, der der für die endgültige Entscheidung zuständigen Prüfungsabteilung angehört. Art. 18

2. Arbeit eines Prüfers

Das Verhalten des Prüfers ist sehr wichtig. Er muss stets versuchen, konstruktiv zu handeln und hilfsbereit zu sein. Es wäre natürlich völlig verfehlt, wenn ein Prüfer bei einer Anmeldung über größere Mängel hinwegsähe; er sollte alles in den richtigen Proportionen sehen und nicht auf unwesentliche Beanstandungen eingehen. Er muss bedenken, dass der Anmelder oder sein Bevollmächtigter für die Abfassung der Beschreibung und der Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung gemäß den Erfordernissen des EPÜ verantwortlich sind.

Die Aufmerksamkeit der Prüfer wird ganz besonders auf die Hinweise in Absatz 4.3 des Allgemeinen Teils der Richtlinien gelenkt. Das dort Gesagte gilt nicht nur in Bezug auf andere Organe des EPA, sondern auch für die übrigen Mitglieder einer Prüfungsabteilung, die nicht versuchen sollten, die Arbeit des beauftragten Prüfers nochmals durchzuführen (siehe VI, 7.4).

3. Überblick

In Teil C der Richtlinien wurde versucht, die Erfordernisse der Anmeldung in den Kapiteln I bis V zu behandeln und Verfahrensfragen in Kapitel VI zusammenzufassen. Es hat sich jedoch nicht immer als durchführbar erwiesen, zwischen diesen beiden Aspekten der Arbeit eine scharfe Trennlinie zu ziehen.

KAPITEL II

INHALT EINER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG (AUSGENOMMEN PATENTANSPRÜCHE)

1. Allgemeines

Die Erfordernisse für eine europäische Patentanmeldung sind in Art. 78 aufgeführt. Die Anmeldung muss Folgendes enthalten: — Art. 78

i) einen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents, — Art. 78 (1) a)

ii) eine Beschreibung der Erfindung, — Art. 78 (1) b)

iii) einen oder mehrere Patentansprüche, — Art. 78 (1) c)

iv) die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen, und — Art. 78 (1) d)

v) eine Zusammenfassung. — Art. 78 (1) e)

Dieses Kapitel befasst sich mit den genannten Erfordernissen, soweit sie für den Prüfer von Belang sind, mit Ausnahme der Erfordernisse nach Ziffer iii), die in Kapitel III behandelt werden. Die Erfordernisse nach Ziffer v) werden zuerst behandelt.

2. Zusammenfassung

Die allgemeinen Erwägungen über die Zusammenfassung sind in B-XI niedergelegt. Die Zusammenfassung bezieht sich auf die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten und veröffentlichten Fassung; die für die Veröffentlichung bestimmte endgültige Fassung der Zusammenfassung wird von der Recherchenabteilung festgelegt. Es ist nicht erforderlich, die Zusammenfassung mit dem Inhalt des veröffentlichten Patents in Übereinstimmung zu bringen, auch wenn Letzterer sich wesentlich vom Inhalt der Anmeldung unterscheidet, denn die Patentschrift enthält keine Zusammenfassung. Der Prüfer sollte deshalb keine Änderung der Zusammenfassung verlangen. Er sollte vielmehr bedenken, dass die Zusammenfassung keine rechtliche Wirkung für die Anmeldung hat; die Zusammenfassung kann beispielsweise nicht herangezogen werden, um den Schutzumfang auszulegen oder die Aufnahme eines neuen Gegenstands in die Beschreibung zu rechtfertigen. — Art. 85 Art. 98

3. Erteilungsantrag - Bezeichnung

Die Erfordernisse für diesen Antrag werden in A-III, 4 behandelt. Mit Ausnahme der Bezeichnung betreffen sie den Prüfer in der Regel nicht.

Die Bezeichnung hat eine kurz und genau gefasste technische Bezeichnung der Erfindung wiederzugeben. Sie darf keine Fantasiebezeichnung enthalten. Auch wenn offensichtliche Verstöße gegen diese Erfordernisse bereits im Laufe der Formalprüfung festgestellt werden dürften, hat der Prüfer die Bezeichnung unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Patentansprüche sowie etwaiger Änderungen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Bezeichnung nicht nur straff formuliert ist, sondern auch einen klaren und ausreichenden Hinweis auf den Gegenstand der Erfindung gibt. Werden Änderungen vorgenommen, durch die die Kategorien der Patentansprüche verändert werden, so hat der Prüfer nachzuprüfen, ob auch die Bezeichnung entsprechend zu ändern ist. — Regel 41 (2) b)

4. Beschreibung

4.1 Allgemeines

Art. 83
Regel 42

Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Als "Fachmann" gilt für diesen Zweck der Mann der Praxis, der nicht nur über die Lehre der Anmeldung selbst und die darin enthaltenen Verweisungen, sondern auch darüber unterrichtet ist, was am Anmeldetag zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört. Es ist zu unterstellen, dass er über die Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche verfügt, die für das betreffende technische Gebiet üblich sind. Als "allgemeines Fachwissen" können im Allgemeinen die in einschlägigen Standardhandbüchern, Monografien und Nachschlagewerken enthaltenen Angaben betrachtet werden (siehe T 171/84, ABl. 4/1986, 95). Ausnahmsweise kann es sich auch um Angaben in Patentschriften oder naturwissenschaftlichen Veröffentlichungen handeln, wenn die Erfindung auf einem Forschungsgebiet liegt, das so neu ist, dass das einschlägige technische Wissen Lehrbüchern noch nicht entnommen werden kann (siehe T 51/87, ABl. 3/1991, 177). Ob die Erfindung ausreichend offenbart ist, muss auf der Grundlage der Gesamtheit der Anmeldung einschließlich der Beschreibung, der Ansprüche und etwaiger Zeichnungen beurteilt werden. Die Vorschriften über den Inhalt der Beschreibung sind in Regel 42 enthalten. Mit Art. 83 und Regel 42 soll

i) zum einen sichergestellt werden, dass die Anmeldung ausreichende technische Informationen enthält, die es einem Fachmann ermöglichen, die beanspruchte Erfindung in die Praxis umzusetzen;

ii) zum anderen dem Leser ermöglicht werden, den Beitrag der beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik zu erkennen.

4.2 Gebiet der Technik

Regel 42 (1) a)

Die Erfindung soll durch Angabe des technischen Gebiets, auf das sie sich bezieht, in ihren allgemeinen Rahmen eingeordnet werden.

4.3 Bisheriger Stand der Technik

Regel 42 (1) b)
Art. 123 (2)

In der Beschreibung ist auch der dem Anmelder bekannte bisherige Stand der Technik anzugeben, der zum Verständnis der Erfindung und ihres Zusammenhangs mit dem Stand der Technik nützlich sein kann; nach Möglichkeit sollen auch die Fundstellen, insbesondere Patentschriften, angegeben werden, aus denen sich dieser Stand der Technik ergibt. Dies gilt vor allem für den Stand der Technik, der dem ersten Teil oder "Oberbegriff" des oder der unabhängigen Patentansprüche entspricht (siehe III, 2.2).

Bei der Darstellung des Stands der Technik ist auf später ermittelte, z. B. im Recherchenbericht genannte Dokumente zu verweisen, falls dies erforderlich ist, um die Erfindung in der richtigen Perspektive zu sehen (siehe T 11/82, ABl. 12/1983, 479). Beispielsweise könnte aufgrund der ursprünglich eingereichten Beschreibung des Stands der Technik der Eindruck entstehen, dass der Erfinder die Erfindung von einem bestimmten Punkt aus entwickelt hat, während aus den entgegengehaltenen Veröffentlichungen hervorgeht, dass gewisse Stadien in dieser so genannten Entwicklung bzw. Aspekte derselben bereits bekannt waren. In einem solchen Fall sollte der Prüfer einen Hinweis auf diese Dokumente und eine kurze Zusammenfassung des relevanten Inhalts verlangen. Die nachträg-

liche Aufnahme einer solchen Zusammenfassung in die Beschreibung stellt keinen Verstoß gegen Art. 123 (2) dar. Gemäß Art. 123 (2) darf nämlich lediglich der Gegenstand der Anmeldung bei Änderung der Anmeldung, z. B. bei Beschränkung gegenüber weiter ermitteltem Stand der Technik, nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Unter dem Gegenstand der europäischen Patentanmeldung im Sinne von Art. 123 (2) sind aber - ausgehend von dem genannten Stand der Technik - die Sachverhalte zu verstehen, die im Rahmen der Offenbarung nach Art. 83 zur Erfindung gehören (siehe auch VI, 5.3).

Hinweise auf den Stand der Technik, die nach dem Anmeldetag in die Beschreibung aufgenommen werden, müssen sich auf eine reine Wiedergabe der Tatsachen beschränken. Die Angabe von Vorteilen der Erfindung ist gegebenenfalls dem Stand der Technik anzupassen.

Eine hinzugefügte Angabe von Vorteilen ist zulässig, darf jedoch nicht zur Einführung von Vorteilen in die Beschreibung führen, deren Vorliegen aus der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht abgeleitet werden konnte (siehe auch VI, 5.3.4).

Besteht der einschlägige Stand der Technik aus einer anderen europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 54 (3), so gehört dieses Dokument für alle Vertragsstaaten zum Stand der Technik. Dies ist auch dann der Fall, wenn in den beiden Anmeldungen nicht dieselben Vertragsstaaten benannt wurden oder wenn die Benennung eines für beide Anmeldungen benannten Staates zurückgenommen worden ist. (siehe IV, 8). Es muss ausdrücklich auf die Tatsache hingewiesen werden, dass dieses Dokument unter Art. 54 (3) fällt. Damit wird die Öffentlichkeit davon unterrichtet, dass das Dokument für die Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht von Bedeutung ist (vgl. IV, 11.2). Nach Regel 165 gilt dieser Grundsatz auch für internationale Anmeldungen, in denen das EPA Bestimmungsamt ist und für die die Anmeldegebühr nach Regel 159 (1) c) wirksam entrichtet und gegebenenfalls die Übersetzung in einer der Amtssprachen eingereicht worden ist (Art. 153 (3) und (4)) (siehe IV, 7.2). Art. 54 (3)

Zu den Übergangsvorschriften für die Anwendbarkeit von Art. 54 (4) EPÜ 1973 siehe III, 8.1. Art. 54 (4) EPÜ 1973

4.4 Belanglose Angaben

Da vorausgesetzt wird, dass der Leser eine allgemeine technische Vorbildung auf dem betreffenden Gebiet hat, braucht der Prüfer nicht vom Anmelder zu verlangen, dass er Unterlagen wie Abhandlungen, Forschungsberichte oder Erläuterungen, die Lehrbüchern entnommen werden können oder in anderer Weise bekannt sind, beifügt. Ebenso sollte der Prüfer auch keine in die Einzelheiten gehende Beschreibung des Inhalts der angeführten Dokumente verlangen. Es reicht aus, wenn der Grund für die Aufnahme der betreffenden Verweisung angegeben wird, sofern nicht in Einzelfällen eine genauere Beschreibung zum vollen Verständnis der Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung ist, notwendig ist (siehe auch II, 4.19 und III, 2.3.1). Regel 48 (1) c)

Die Angabe mehrerer Fundstellen, die das gleiche Merkmal oder den gleichen Aspekt des Stands der Technik betreffen, wird nicht verlangt; es braucht lediglich auf die am nächsten kommende Fundstelle verwiesen zu werden. Auf der anderen Seite sollte der Prüfer nicht darauf bestehen,

dass derartige unnötige Angaben gestrichen werden, es sei denn, sie sind allzu umfangreich (siehe II, 7.4).

4.5 Technische Aufgabe und Lösung der Aufgabe

Regel 42 (1) c)
Regel 48 (1) b)

Die beanspruchte Erfindung ist so zu offenbaren, dass die technische Aufgabe bzw. die technischen Aufgaben, die ihr zugrunde liegen, richtig beurteilt werden können und deren Lösung verstanden werden kann. Um diesem Erfordernis zu genügen, sind nur solche Angaben aufzunehmen, die zur Erläuterung der Erfindung nötig sind.

Ist der Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs aus sich heraus oder aufgrund der Beschreibung eines Wegs zur Ausführung der beanspruchten Erfindung verständlich, so erübrigt sich eine zusätzliche Erläuterung dieses Gegenstands. Es genügt dann der Hinweis in der Beschreibung, dass eine besondere Ausführungsart der Erfindung in dem abhängigen Patentanspruch angegeben ist.

Bestehen jedoch Zweifel an der Notwendigkeit bestimmter Angaben, so sollte der Prüfer nicht auf deren Streichung bestehen. Es ist auch nicht notwendig, die Erfindung speziell in der Form einer Aufgabenstellung mit Lösung darzustellen. Vorteilhafte Wirkungen, die die Erfindung gegebenenfalls nach Auffassung des Anmelders gegenüber dem Stand der Technik bietet, sind anzugeben, jedoch in einer Art und Weise, bei der bereits zum Stand der Technik zählende Erzeugnisse oder Verfahren nicht herabgesetzt werden. Außerdem darf weder auf den Stand der Technik noch auf die Erfindung des Anmelders in einer Weise verwiesen werden, die Anlass zu Missverständnissen geben könnte. Dies könnte beispielsweise durch eine unklare Darstellung geschehen, die den Eindruck vermittelt, dass die Aufgabe durch den Stand der Technik in geringerem Maße gelöst würde, als dies tatsächlich der Fall ist. Sachliche Kommentare, wie in II, 7.3 erwähnt, sind jedoch zulässig. Zu Änderungen oder Erweiterungen der Aufgabenstellung siehe unter VI, 5.3.7.

4.6 Regel 42 (1) c) und Art. 52 (1)

Regel 42 (1) c)

Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass ein unabhängiger Patentanspruch eine patentierbare Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) definiert, so muss es möglich sein, aus der Anmeldung eine technische Aufgabe abzuleiten. In diesem Fall ist das Erfordernis der Regel 42 (1) c) erfüllt (siehe T 26/81, ABl. 6/1982, 211).

4.7 Zeichnungen

Regel 42 (1) d)

Sind Zeichnungen beigefügt, so sind diese zunächst kurz etwa in folgender Weise zu beschreiben: "Abbildung 1 zeigt einen Grundriss des Umformergehäuses; Abbildung 2 stellt eine Seitenansicht des Gehäuses dar; Abbildung 3 ist ein Seitenriss der Abbildung 2 in Pfeilrichtung X; Abbildung 4 ist ein Querschnitt durch A-A der Abbildung 1." Ist es notwendig, in der Beschreibung auf Teile der Zeichnungen Bezug zu nehmen, so sollten sowohl die Bezeichnung als auch das Bezugszeichen des betreffenden Teils genannt werden, d. h. die Bezugnahme sollte nicht "3 ist durch 4 mit 5 verbunden", sondern "Widerstand 3 ist durch Schalter 4 mit Kondensator 5 verbunden" lauten.

4.8 Bezugszeichen

Regel 46 (2) i)

Die Beschreibung und die Zeichnungen müssen insbesondere hinsichtlich der Bezugszeichen und sonstigen Zeichen miteinander übereinstimmen,

wobei jede Bezugsziffer bzw. jedes Bezugszeichen zu erläutern ist. Entfallen jedoch aufgrund von Änderungen in der Beschreibung ganze Textstellen, so kann es beschwerlich sein, in den Zeichnungen die überflüssigen Bezugsangaben zu entfernen; in solchen Fällen sollte der Prüfer nicht zu strikt auf einem Einwand gemäß Regel 46 (2) i) wegen mangelnder Übereinstimmung bestehen. Der umgekehrte Fall darf jedoch niemals eintreten, d. h. sämtliche in der Beschreibung oder den Patentansprüchen verwendeten Bezugsziffern oder -zeichen müssen in den Zeichnungen erscheinen.

4.9 Ausreichende Offenbarung

Es ist wenigstens ein Weg zur Ausführung der Erfindung im Einzelnen anzugeben. Da die Anmeldung für Fachleute bestimmt ist, ist es weder notwendig noch wünschenswert, dass Einzelheiten allgemein bekannter Merkmale angegeben werden; die Beschreibung muss aber die Merkmale, die für die Ausführung der Erfindung wesentlich sind, so genau offenbaren, dass für den Fachmann ersichtlich ist, wie die Erfindung ausgeführt werden kann. Ein einziges Beispiel kann genügen; wenn aber die Patentansprüche weit gefasst sind, sollten die Erfordernisse des Art. 83 in der Regel nur dann als durch die Anmeldung erfüllt gelten, wenn die Beschreibung mehrere Beispiele angibt oder alternative Ausführungsformen oder Varianten beschreibt, die den von den Patentansprüchen umfassten Bereich abdecken. Man muss jedoch die Gegebenheiten des jeweiligen Falls berücksichtigen. Es gibt Fälle, in denen auch ein sehr weit gefasster Patentanspruch durch eine geringe Anzahl von Beispielen oder sogar nur ein Beispiel ausreichend verdeutlicht wird (siehe auch III, 6.3). In diesen letztgenannten Fällen muss die Anmeldung zusätzlich zu den Beispielen ausreichende Angaben enthalten, anhand deren der Fachmann die Erfindung mithilfe seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun im gesamten beanspruchten Bereich ausführen kann (siehe T 727/95, ABl. 1/2001, 1). Kann die Prüfungsabteilung triftige Argumente dafür anführen, dass die Anmeldung die Erfindung nicht ausreichend offenbart, so obliegt es dem Anmelder zu zeigen, dass die Erfindung im Wesentlichen im gesamten beanspruchten Bereich durchgeführt und wiederholt werden kann (siehe VI, 2.3).

Regel 42 (1) e)
Art. 83

Damit den Erfordernissen des Art. 83 und der Regel 42 (1) c) und e) voll entsprochen wird, muss nicht nur die Struktur des Erfindungsgegenstands, sondern auch dessen Funktion beschrieben werden, sofern diese nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Auf einigen technischen Gebieten (z. B. Datenverarbeitungsanlagen) kann eine klare Funktionsbeschreibung viel zweckmäßiger sein als eine übergenaue Struktur-beschreibung.

Art. 83
Regel 42 (1) c), e)

4.10 Art. 83 und Art. 123 (2)

Es ist Sache des Anmelders, sicherzustellen, dass bei Einreichung seiner Anmeldung eine ausreichende Offenbarung erfolgt, d. h. eine Offenbarung, die die Erfordernisse des Art. 83 in Bezug auf die in allen Patentansprüchen beanspruchte Erfindung erfüllt. Wird die Erfindung oder eines ihrer Merkmale in den Patentansprüchen durch Parameter (siehe III, 4.11) definiert, so muss die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine klare Beschreibung der zur Ermittlung der Parameterwerte verwendeten Methoden enthalten, es sei denn, ein Fachmann würde wissen, welche Methode zu verwenden ist, oder alle Methoden würden zu demselben Ergebnis führen (siehe III, 4.18). Weist die Offenbarung erhebliche Mängel auf, so können solche Mängel später nicht durch

Art. 83
Art. 123 (2)

Hinzufügung weiterer Beispiele oder Merkmale behoben werden, ohne dass Art. 123 (2) verletzt wird, wonach Änderungen nicht zur Einführung von Gegenständen führen dürfen, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (siehe VI, 5.3). Deshalb muss die Anmeldung unter solchen Umständen in der Regel zurückgewiesen werden. Wenn die Mängel jedoch nur einige Ausführungsformen der Erfindung betreffen, können sie durch Beschränkung der Ansprüche auf die hinreichend beschriebenen Ausführungsformen behoben werden; die Beschreibung der übrigen Ausführungsformen ist zu streichen.

4.11 Unzureichende Offenbarung

Art. 83

Gelegentlich werden Anmeldungen eingereicht, bei denen die Erfindung von Grund auf insofern unzulänglich ist, als sie von einem Fachmann nicht ausgeführt werden kann; sie entspricht dann nicht den Erfordernissen des Art. 83, was einen im Wesentlichen nicht behebbaren Mangel darstellt. Zwei Beispiele solcher Fälle bedürfen besonderer Erwähnung. Im ersten Fall handelt es sich darum, dass die erfolgreiche Ausführung der Erfindung zufallsbedingt ist. Das bedeutet, dass der Fachmann bei Befolgung der Anweisungen zur Ausführung der Erfindung feststellt, dass die angeblichen Ergebnisse der Erfindung nicht wiederholbar sind oder dass diese Ergebnisse in völlig unzuverlässiger Weise erzielt werden. Ein Beispiel, bei dem dieser Fall eintreten könnte, ist ein mikrobiologisches Verfahren, bei dem Mutationen auftreten. Solche Fälle sind von den Fällen zu unterscheiden, in denen ein wiederholter Erfolg gewährleistet ist, auch wenn sich dabei eine Fehlerquote ergibt, wie beispielsweise bei der Herstellung kleiner Magnetkerne oder elektronischer Bauteile. Im letztgenannten Fall sind, sofern sich die fehlerlosen Teile ohne Weiteres durch ein zerstörungsfreies Prüfverfahren aussondern lassen, keine Einwände gemäß Art. 83 zu erheben. Das zweite Beispiel betrifft Fälle, in denen eine erfolgreiche Ausführung der Erfindung an sich schon unmöglich ist, da sie feststehenden physikalischen Gesetzen widersprechen würde; dies gilt beispielsweise für ein Perpetuum mobile. Wenn sich die Patentansprüche für eine solche Maschine auf deren Funktionsweise und nicht nur auf deren konstruktiven Aufbau beziehen, so ergeben sich Einwände nicht nur gemäß Art. 83, sondern auch gemäß Art. 52 (1), da die Erfindung nicht "gewerblich anwendbar ist" (siehe IV, 5.1).

4.12 Gewerbliche Anwendbarkeit

Regel 42 (1) f)
Art. 52 (1)
Art. 57

In der Beschreibung ist ausdrücklich anzugeben, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist, falls sich dies nicht offensichtlich aus der Beschreibung oder der Art der Erfindung ergibt. Angesichts der umfassenden Bedeutung, die der Formulierung "gewerblich anwendbar" in Art. 57 gegeben wird (siehe IV, 5.1), ist anzunehmen, dass sich die Art und Weise, in der die Erfindung gewerblich angewendet werden kann, in den meisten Fällen von selbst ergibt, sodass keine genauere Beschreibung dieses Punkts notwendig sein dürfte; es könnten jedoch Fälle auftreten, beispielsweise im Zusammenhang mit Prüfverfahren, in denen die Art und Weise der gewerblichen Anwendbarkeit nicht offensichtlich ist und somit ausdrücklich angegeben werden muss.

Regel 29 (3)

Auch bei bestimmten biotechnologischen Erfindungen, nämlich Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen, ist die gewerbliche Anwendbarkeit nicht sofort ersichtlich. Die gewerbliche Anwendbarkeit dieser Sequenzen muss in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden (siehe IV, 5.4).

4.13 Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung

Die Beschreibung ist, wie vorstehend ausgeführt, in der in Regel 42 (1) festgelegten Art und Weise und Reihenfolge einzureichen, sofern nicht wegen der Art der Erfindung eine abweichende Form oder Reihenfolge zu einem besseren Verständnis oder zu einer knapperen Darstellung führen würde. Da der Anmelder dafür verantwortlich ist, dass die Erfindung klar und vollständig beschrieben wird, sollte der Prüfer die Darstellung nicht beanstanden, es sei denn, er ist überzeugt, dass er damit seine Befugnisse in der richtigen Weise ausübt. Regel 42 (2)

Abweichungen von den Erfordernissen der Regel 42 (1) sind annehmbar, sofern die Beschreibung klar und übersichtlich ist und alle erforderlichen Angaben enthält. Beispielsweise könnte in den Fällen, in denen die Erfindung auf einer zufälligen Entdeckung beruht, deren praktische Anwendung als nützlich erkannt wird, oder in denen mit der Erfindung Neuland betreten wird, darauf verzichtet werden, dass dem Erfordernis der Regel 42 (1) c) entsprochen wird. Auch ist es möglich, dass technisch einfache Erfindungen mit einer minimalen Beschreibung und nur kurzen Bezugnahmen auf den Stand der Technik durchaus verständlich sind.

4.14 Terminologie

Obgleich die Beschreibung klar und deutlich sein muss – unnötiger Fachjargon soll vermieden werden – ist die Verwendung anerkannter Fachausdrücke zulässig und oft wünschenswert. Weniger bekannte oder speziell neu gebildete technische Ausdrücke können akzeptiert werden, sofern sie angemessen definiert sind und es keine entsprechenden, allgemein anerkannten Ausdrücke gibt. Dies kann auf fremdsprachige Ausdrücke ausgedehnt werden, wenn es in der Verfahrenssprache keinen entsprechenden Ausdruck gibt. Ausdrücke, die bereits eine feste Bedeutung haben, dürfen nicht in einer anderen Bedeutung verwendet werden, wenn dies zu Verwechslungen führen kann. Es könnte jedoch Fälle geben, in denen es gerechtfertigt ist, dass ein bestimmter Ausdruck einem verwandten technischen Gebiet entlehnt wird. Terminologie und Zeichen müssen in der gesamten Anmeldung einheitlich sein. Regel 49 (11)

4.15 Computerprogramme

Bei Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitungsanlagen können in Programmiersprachen abgefasste Programmlisten nicht als einzige Grundlage zur Offenbarung der Erfindung dienen. Die Beschreibung ist ebenso wie auf anderen technischen Gebieten im Wesentlichen in normaler Sprache, gegebenenfalls ergänzt durch Flussdiagramme oder andere Verständnishilfen, abzufassen, sodass die Erfindung für einen Fachmann verständlich ist, der nicht als Experte für eine bestimmte Programmiersprache anzusehen ist, der aber über allgemeine Programmierkenntnisse verfügt. Kurze Auszüge aus Programmen in üblichen Programmiersprachen können zugelassen werden, wenn sie der Verdeutlichung eines Ausführungsbeispiels dienen.

4.16 Physikalische Größen, Einheiten

Wird auf die Beschaffenheit eines Materials Bezug genommen, so sind die betreffenden Mengeneinheiten anzugeben, falls quantitative Aspekte eine Rolle spielen. Geschieht dies durch Verweisung auf eine bekannte Norm (beispielsweise eine Norm für Siebgrößen) und wird auf eine solche Norm durch eine Serie von Anfangsbuchstaben oder eine ähnliche Abkür-

zung verwiesen, so muss dies in der Beschreibung in angemessener Weise zum Ausdruck gebracht werden.

Regel 49 (10)

Physikalische Größen sind in den in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten anzugeben, also grundsätzlich nach dem metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten und der sonstigen Einheiten, die in Kapitel I der Anlage zur EWG-Richtlinie 80/181/EWG vom 20.12.1979, geändert durch die EWG-Richtlinien 85/1/EWG vom 18.12.1984, 89/617/EWG vom 27.11.1989 und 1999/103/EG vom 24.1.2000 genannt sind, (siehe die Anlage zu diesem Kapitel). Soweit Größen diesem Erfordernis nicht genügen, sind die in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten zusätzlich anzugeben. Unter den Begriff "in der internationalen Praxis anerkannt" fallen im Allgemeinen nicht Größen im Inch-Pound-System.

Wie Regel 49 (10) angibt, sind für mathematische Formeln die allgemein üblichen Schreibweisen und für chemische Formeln die allgemein üblichen Symbole, Atomgewichte und Molekularformeln zu verwenden.

Grundsätzlich sind nur solche Bezeichnungen, Zeichen und Symbole zu verwenden, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind.

4.17 Eigennamen, Marken und Handelsnamen

Die Verwendung von Eigennamen, Marken oder Handelsnamen oder ähnlichen Wörtern zur Bezeichnung von Stoffen oder Gegenständen sollte unterbleiben, sofern solche Wörter nur die Herkunft bezeichnen oder wenn sie sich auf eine ganze Reihe verschiedener Erzeugnisse beziehen können. Wird ein solches Wort benutzt, so ist in den Fällen, in denen es notwendig ist, um den Erfordernissen des Art. 83 zu genügen, das Erzeugnis so zu kennzeichnen, dass ein Fachmann die Erfindung auch ohne Verweisung auf dieses Wort am Anmeldetag ausführen kann. Wenn jedoch diese Wörter international als beschreibende Standardausdrücke akzeptiert sind und eine feste Bedeutung erhalten haben (z. B. Bowdenzug, Bellevillefeder, Panhardstab, Teflonbeschichtung, Caterpillarkette), so können sie ohne eine weitere Beschreibung des Erzeugnisses, auf das sie sich beziehen, verwendet werden.

4.18 Eingetragene Warenzeichen

Es ist Aufgabe des Anmelders, sicherzustellen, dass eingetragene Warenzeichen in der Beschreibung als solche ausgewiesen sind.

4.19 Bezugsdokumente

In europäischen Patentanmeldungen enthaltene Verweisungen auf andere Dokumente können sich entweder auf den bisherigen Stand der Technik oder einen Teil der Offenbarung der Erfindung beziehen.

Bezugsdokumente, die den bisherigen Stand der Technik betreffen, können schon in der ursprünglich eingereichten Anmeldung genannt sein oder später in die Anmeldung aufgenommen werden (siehe II, 4.3 und 4.4).

Art. 65

Betrifft das Bezugsdokument direkt die Offenbarung der Erfindung (z. B. Einzelheiten eines Bestandteils einer beanspruchten Vorrichtung), so sollte der Prüfer zunächst prüfen, ob die Kenntnis des Inhalts des Dokuments für die Ausführung der Erfindung im Sinne des Art. 83 tatsächlich erforderlich ist.

Falls sie nicht erforderlich ist, sollte der normalerweise verwendete Ausdruck "In dieser Hinsicht wird Bezug genommen auf die Anmeldung ..., deren Inhalt hiermit in diese Anmeldung aufgenommen wird" oder eine Formulierung ähnlicher Art aus der Beschreibung gestrichen werden.

Wenn Angaben in dem Dokument, auf das verwiesen wird, für die Erfüllung der Erfordernisse des Art. 83 unerlässlich sind, sollte der Prüfer verlangen, dass die obige Formulierung gestrichen wird und die Angaben stattdessen explizit in die Beschreibung aufgenommen werden, da die Patentschrift hinsichtlich der wesentlichen Merkmale der Erfindung aus sich heraus, d. h. ohne Verweisung auf andere Dokumente, verständlich sein muss. Das ist auch insofern wichtig, als Bezugsdokumente nicht Teil des gemäß Art. 65 zu übersetzenden Texts sind.

Eine solche Aufnahme wesentlicher Gegenstände oder wesentlicher Merkmale unterliegt jedoch den folgenden Beschränkungen:

i) Sie darf nicht gegen Art. 123 (2) verstoßen (siehe auch T 689/90, ABl. 10/1993, 616), d. h., aus der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung muss für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar sein, dass:

   a) für diese Merkmale Schutz begehrt wird oder werden kann,

   b) diese Merkmale zur Lösung der technischen Aufgabe beitragen, die der Erfindung zugrunde liegt,

   c) diese Merkmale zumindest implizit eindeutig zur Beschreibung der in der Anmeldung enthaltenen Erfindung (Art. 78 (1) b)) und damit zum Offenbarungsgehalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. 123 (2)) gehören und

   d) diese Merkmale mit dem gesamten technischen Informationsgehalt des Bezugsdokuments genau definiert und identifizierbar sind.

ii) Wenn das Bezugsdokument am Anmeldetag der Öffentlichkeit nicht zugänglich war, kann es nur unter folgenden Voraussetzungen in Betracht gezogen werden (siehe T 737/90, nicht im ABl. veröffentlicht):

   a) Eine Kopie des Dokuments stand dem Amt am Tag der Einreichung der Anmeldung zur Verfügung.

   b) Das Dokument wurde der Öffentlichkeit spätestens am Tag der Veröffentlichung der Anmeldung gemäß Art. 93 zugänglich gemacht (z. B. als Teil der Anmeldungsakte, in die nach Art. 128 (4) Einsicht gewährt wird).

Es kann sein, dass die Recherchenabteilung den Anmelder aufgefordert hat, das Bezugsdokument beizubringen, um eine sinnvolle Recherche durchführen zu können (siehe B-IV, 1.3).

Wird in einer Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung zur Offenbarung der Erfindung auf ein Dokument verwiesen, so gilt der relevante Inhalt dieses Bezugsdokuments als Teil des Inhalts der Anmeldung, wenn diese Anmeldung gemäß Art. 54 (3) späteren Anmeldungen entgegengehalten wird. Für Bezugsdokumente, die der Öffentlichkeit vor dem

Anmeldetag nicht zugänglich waren, gilt dies nur, wenn die obigen Voraussetzungen ii) a) und ii) b) erfüllt sind.

Wegen dieser Wirkung gemäß Art. 54 (3) ist es sehr wichtig, falls eine Verweisung nur auf einen bestimmten Teil des Dokuments, auf das verwiesen wird, Bezug nimmt, diesen Teil in der Verweisung deutlich anzugeben.

5. Zeichnungen

5.1 Form und Inhalt

Regel 46
Regel 46 (2) j)

Die Erfordernisse in Bezug auf Form und Inhalt der Zeichnungen sind in Regel 46 enthalten. Es handelt sich größtenteils um Formvorschriften (siehe A-X), aber der Prüfer wird mitunter zu prüfen haben, ob die Erfordernisse nach Regel 46 (2) f), h), i) und j) erfüllt sind. Hierbei besteht die einzige Frage, die Schwierigkeiten bereiten könnte, darin, ob dieser oder jener Text in den Zeichnungen unbedingt erforderlich ist. Im Falle von Schaltplänen, Blockschaltbildern oder Flussdiagrammen können Stichwörter für funktionelle Bestandteile komplexer Systeme (beispielsweise "Magnetkernspeicher", "Geschwindigkeitsintegrator") unter praktischen Gesichtspunkten notwendig sein, damit ein Diagramm schnell und einwandfrei gedeutet werden kann.

5.2 Druckqualität

Der Prüfer hat auch zu überprüfen, ob im Druckexemplar die Zeichnungen für den Druck geeignet sind. Erforderlichenfalls muss eine Kopie der Originalzeichnungen als Druckvorlage angefertigt werden. Sollte sich jedoch herausstellen, dass auch die Qualität der Originalzeichnungen unzureichend ist, so hat der Prüfer die Vorlage für den Druck geeigneter Zeichnungen vom Anmelder zu verlangen. Er muss jedoch darauf achten, dass der Gegenstand der Anmeldung nicht erweitert wird (Art. 123 (2)).

5.3 Fotografien

Im EPÜ sind Fotografien nicht ausdrücklich vorgesehen. Sie sind jedoch zulässig, wenn das, was gezeigt werden soll, nicht zeichnerisch dargestellt werden kann, und wenn sie schwarzweiß sind, unmittelbar vervielfältigt werden können und die Anforderungen an Zeichnungen (z. B. Papiergröße, Ränder) erfüllen. Farbfotografien werden nicht akzeptiert. Ist die Originalqualität der Fotografien für den Druck unzureichend, so sollte der Prüfer wegen der offensichtlichen Gefahr, dass Art. 123 (2) verletzt wird, auf die Anforderung besserer Fotografien verzichten. In diesem Fall wird die unzureichende Qualität für die Vervielfältigung akzeptiert.

6. Biologisches Material betreffende Erfindungen

6.1 Biologisches Material

Regel 26 (3)
Regel 31 (1)

Für Anmeldungen betreffend biologisches Material gelten die besonderen Vorschriften der Regel 31. Nach Regel 26 (3) gilt als "biologisches Material" jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann. Wird bei einer Erfindung biologisches Material verwendet oder bezieht sie sich auf biologisches Material, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so gelten die Erfordernisse des Art. 83 in Bezug auf die

Offenbarung nur dann als erfüllt, wenn den Erfordernissen der Regel 31 (1), (2) Sätze 1 und 2 sowie Regel 33 (1) entsprochen worden ist.

6.2 Öffentliche Zugänglichkeit von biologischem Material

Der Prüfer muss sich darüber klar werden, ob das biologische Material der Öffentlichkeit zugänglich ist oder nicht. Es bestehen mehrere Möglichkeiten. So kann es sich um biologisches Material handeln, das Fachleuten bekanntermaßen ohne Weiteres zugänglich ist; dies gilt beispielsweise für Backhefe oder "Bacillus natto", die im Handel erhältlich sind; es kann sich aber auch um einen als Muster aufbewahrten Stamm oder um sonstiges biologisches Material handeln, von dem der Prüfer weiß, dass es bei einer anerkannten Sammelstelle hinterlegt und der Öffentlichkeit zugänglich ist. Es ist auch möglich, dass der Anmelder in der Beschreibung so erschöpfende Angaben über die Erkennungsmerkmale des biologischen Materials und über den schon zuvor bestehenden Zugang der Öffentlichkeit zu diesem biologischen Material bei einer im Sinne der Regel 33 (6) anerkannten Hinterlegungsstelle für Kulturen mitgeteilt hat, dass der Prüfer zufriedengestellt ist. In all diesen Fällen sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Hat der Anmelder jedoch keine oder nur unzureichende Angaben darüber gemacht, ob das biologische Material der Öffentlichkeit zugänglich ist, und handelt es sich bei dem biologischen Material um einen besonderen Stamm, der nicht unter bekannte Stämme wie die bereits erwähnten fällt, so muss der Prüfer unterstellen, dass dieser Mikroorganismus der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Er muss auch prüfen, ob das biologische Material in der europäischen Patentanmeldung so hätte beschrieben werden können, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann (siehe insbesondere II, 4.11 und IV, 4.7).

6.3 Hinterlegung von biologischem Material

Ist das biologische Material der Öffentlichkeit nicht zugänglich und kann es in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so muss der Prüfer nachprüfen:

i) ob die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale des biologischen Materials enthält. Die maßgeblichen Angaben nach dieser Vorschrift betreffen die Klassifikation des biologischen Materials und die wichtigen Unterschiede gegenüber bekanntem biologischen Material. Der Anmelder hat deshalb morphologische und biochemische Kennzeichen, soweit sie ihm bekannt sind, und die vorgeschlagene taxonomische Beschreibung mitzuteilen. Regel 31 (1), (2)

Es wird in der Regel davon ausgegangen, dass dem Anmelder die Angaben über das betreffende biologische Material vorliegen, die dem Fachmann im Allgemeinen am Anmeldetag bekannt sind; er hat sie daher mitzuteilen. Gegebenenfalls müssen sie durch Versuche in Übereinstimmung mit der maßgeblichen Standardliteratur geliefert werden.

Zur Charakterisierung von Bakterien beispielsweise wäre das maßgebliche Standardwerk R. E. Buchanan, N. E. Gibbons: Bergey's Manual of Determinative Bacteriology.

Vor diesem Hintergrund sollten dann Angaben über jedes weitere spezifische morphologische oder physiologische Merkmal gemacht werden, das für die Erkennung und Vermehrung des biologischen Materials relevant ist, z. B. geeignete Nährmedien (Zusammensetzung der Bestandteile), insbesondere wenn Letztere geändert werden.

Abkürzungen für biologisches Material oder Nährmedien sind oft nicht so bekannt, wie der Anmelder annimmt, und sollten deshalb vermieden oder mindestens einmal ausgeschrieben werden.

Wird biologisches Material hinterlegt, das sich nicht selbst reproduzieren kann, sondern in einem biologischen System reproduziert werden muss (z. B. Viren, Bakteriophagen, Plasmide, Vektoren oder freie DNA oder RNA), so sind die vorstehend genannten Angaben auch für diese biologischen Systeme erforderlich. Wird beispielsweise sonstiges biologisches Material wie Wirtszellen oder Helferviren benötigt, das nicht ausreichend beschrieben werden kann oder der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, so muss auch dieses Material hinterlegt und entsprechend charakterisiert werden. Zusätzlich ist das Verfahren zur Herstellung des biologischen Materials innerhalb dieses biologischen Systems anzugeben.

Die vorstehend genannten erforderlichen Angaben dürften in vielen Fällen schon bei der Hinterlegungsstelle gemacht worden sein (siehe Regel 6.1 a) iii) und 6.1 b) Budapester Vertrag) und müssen dann nur noch in die Anmeldung übernommen werden.

ii) ob der Name der Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer der hinterlegten Kultur am Anmeldetag angegeben wurden. Sind der Name der Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer der hinterlegten Kultur nachgereicht worden, so muss geprüft werden, ob dies innerhalb der maßgeblichen Frist nach Regel 31 (2) geschehen ist. Ist das der Fall, so ist weiter zu prüfen, ob am Anmeldetag ein Bezugszeichen angegeben wurde, mit dem sich die nachgereichte Eingangsnummer der hinterlegten Kultur zuordnen lässt. In der Regel wird in den Anmeldungsunterlagen das Bezugszeichen verwendet, das der Hinterleger selbst seiner Kultur zugeteilt hat. Das einschlägige Dokument für die Nachreichung der Angaben nach Regel 31 (1) c) könnte ein Schreiben sein mit dem Namen der Hinterlegungsstelle, der Eingangsnummer und dem vorstehend erwähnten Bezugszeichen oder aber der Empfangsbestätigung, die alle diese Angaben enthält (siehe auch Entscheidung G 2/93, ABl. 5/1995, 275 und A-IV, 4.2); und

iii) ob die Hinterlegung von einer anderen Person als vom Anmelder selbst vorgenommen wurde und ob in diesem Fall der Name und die Anschrift des Hinterlegers in der Anmeldung angegeben oder innerhalb der einschlägigen Frist nach Regel 31 (2) nachgereicht wurden. In diesem Fall muss der Prüfer auch nachprüfen, ob das Dokument, das die in Regel 31 (1) d) genannten Erfordernisse erfüllt, innerhalb derselben Frist beim EPA vorgelegt wurde.

Zusätzlich zu den unter i) bis iii) genannten Prüfungen fordert der Prüfer auch zur Vorlage einer von der Hinterlegungsstelle ausgestellten Empfangsbestätigung (siehe Regel 7.1 Budapester Vertrag) oder eines gleichwertigen Nachweises für die Hinterlegung eines biologischen Materials auf, falls ein solcher Nachweis nicht bereits eingereicht wurde (siehe Ziffer ii) und A-IV, 4.2). Diese Unterlagen dienen als Beweismittel für die vom Anmelder nach Regel 31 (1) c) gemachten Angaben.

Ist die Empfangsbestätigung innerhalb der maßgeblichen Frist nach Regel 31 (2) schon eingereicht worden, so gilt dieses Dokument allein als Vorlage der Angaben nach Regel 31 (1) c).

Darüber hinaus muss die angegebene Hinterlegungsstelle eine der anerkannten Hinterlegungsstellen sein, deren Verzeichnis im Amtsblatt des EPA veröffentlicht ist. Eine aktualisierte Liste erscheint regelmäßig im Amtsblatt. Regel 33 (6)

Ist eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt, so kann das betreffende biologische Material nicht als durch eine Bezugnahme auf die Hinterlegung im Sinne des Art. 83 offenbart gelten.

Außerdem gibt es zwei Fälle, in denen der Anmelder die nach Regel 31 (1) c) und gegebenenfalls d) erforderlichen Angaben zur Hinterlegung in einem Schriftstück vorlegen kann, das nach dem zuerkannten Anmeldetag und innerhalb der Frist für die Einreichung des betreffenden Schriftstücks, aber nach Ablauf einer der Fristen nach Regel 31 (2) a) - c) eingereicht wird. Wenn Angaben nach Ablauf der entsprechenden Frist nach Regel 31 (2) eingereicht werden, ist die Folge dieselbe wie im vorherigen Absatz, d. h. das biologische Material kann nicht als durch Bezugnahme auf die Hinterlegung im Sinne des Artikels 83 offenbart gelten. Regel 31
Regel 40 (1) c)
Regel 56 (2), (3)

i) in einer früher eingereichten Anmeldung, auf die nach Regel 40 (1) c) Bezug genommen wird und deren Abschrift innerhalb der Zweimonatsfrist nach Regel 40 (3) oder 55 eingereicht wird, oder

ii) in fehlenden Teilen der Beschreibung, die innerhalb der Zweimonatsfrist nach Regel 56 (2) nachgereicht werden, wenn die Erfordernisse der Regel 56 (3) erfüllt sind, sodass der Anmeldetag nicht neu festgesetzt wird.

7. Unzulässige Angaben

7.1 Kategorien

Es gibt drei Kategorien unzulässiger Angaben, die in Regel 48 (1) unter den Buchstaben a bis c eigens aufgeführt sind (siehe auch IV, 4). Regel 48

7.2 Angaben, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen

Angaben dieser ersten Kategorie sind bei der Veröffentlichung der Anmeldung auszuschließen. Beispiele für unzulässige Angaben dieser Kategorie sind: Angaben, die einen Anreiz zum Aufruhr oder für Handlungen bieten, durch die die öffentliche Ordnung gestört wird; Angaben, die einen Anreiz für verbrecherische Handlungen bieten; rassendiskriminierende, religionsdiskriminierende oder ähnliche diskriminierende Propaganda und grob obszöne Angaben. Regel 48 (1) a)

7.3 Herabsetzende Äußerungen

Bei der zweiten Kategorie muss unterschieden werden zwischen beleidigenden oder ähnlich herabsetzenden Angaben, die unzulässig sind, und sachlichen Kommentaren, die - falls zutreffend - erlaubt sind, wie beispielsweise Bemerkungen in Bezug auf offensichtliche oder allgemein festgestellte Nachteile oder Nachteile, die der Anmelder nach seinen eigenen Aussagen festgestellt und begründet hat. Regel 48 (1) b)

7.4 Belanglose Angaben

Regel 48 (1) c)

Bei der dritten Kategorie handelt es sich um belanglose Angaben. Es ist jedoch festzustellen, dass nach der betreffenden Regel solche Angaben nur dann unzulässig sind, wenn sie "offensichtlich belanglos oder unnötig sind", beispielsweise wenn sie für den Gegenstand der Erfindung oder den einschlägigen Stand der Technik ohne Bedeutung sind (siehe auch II, 4.4). Die zu streichenden Angaben können bereits in der ursprünglichen Beschreibung offensichtlich belanglos oder überflüssig sein. Es kann sich aber auch um Angaben handeln, die erst im Laufe des Prüfungsverfahrens offensichtlich belanglos oder überflüssig geworden sind, z. B. wegen einer Beschränkung der Patentansprüche auf eine von ursprünglich mehreren Alternativen. Werden Angaben aus der Beschreibung gestrichen, ist in der Patentschrift keine Verweisung auf die entsprechenden Angaben in der veröffentlichten Anmeldung oder in einem anderen Dokument zulässig (siehe auch II, 4.19).

7.5 Ausschluss von Angaben bei der Veröffentlichung

Im Allgemeinen wird sich die Eingangsstelle mit den unter die Kategorie 1 a) fallenden Angaben befassen; unter Umständen wird sie sich auch mit offensichtlich unter die Kategorie 1 b) fallenden Angaben befasst haben; wenn jedoch derartige Angaben nicht als solche erkannt und deshalb bei der Veröffentlichung der Anmeldung nicht weggelassen wurden, sollte ihre Streichung im Verlauf der Prüfung der Anmeldung gegebenenfalls im Rahmen der Behandlung sonstiger unzulässiger Angaben verlangt werden. Der Anmelder muss davon unterrichtet werden, unter welche Kategorie die Angaben fallen, deren Streichung verlangt wird.

KAPITEL II – Anlage

IN DER INTERNATIONALEN PRAXIS ANERKANNTE EINHEITEN GEMÄSS REGEL 49 (11) (siehe II, 4.16)*

INHALTSVERZEICHNIS

1. SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile
   1.1 SI-Basiseinheiten
      1.1.1 Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen für die SI-Temperatureinheit bei der Angabe von Celsius-Temperaturen
   1.2 Andere SI-Einheiten
      1.2.1 Ergänzende SI-Einheiten
      1.2.2 Abgeleitete SI-Einheiten
      1.2.3 Besondere Namen und Einheitenzeichen für abgeleitete SI-Einheiten
   1.3 Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten
   1.4 Zugelassene besondere Einheitennamen und Einheitenzeichen für dezimale Vielfache oder Teile von SI-Einheiten
2. Einheiten, die ausgehend von SI-Einheiten definiert, aber nicht dezimale Vielfache oder Teile davon sind
3. Einheiten, die mit dem SI verwendet und deren SI-Werte über Versuche erhalten werden
4. Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen zugelassen sind
5. Zusammengesetzte Einheiten

1. SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile

1.1 SI-Basiseinheiten

Größe	Einheit	
	Name	Einheitenzeichen
Länge	Meter	m
Masse	Kilogramm	kg
Zeit	Sekunde	s
Elektrische Stromstärke	Ampere	A
Thermodynamische Temperatur	Kelvin	K
Stoffmenge	Mol	mol
Lichtstärke	Candela	cd

Die Definitionen der SI-Basiseinheiten lauten wie folgt:

- Basiseinheit der Länge
Das Meter ist die Länge der Strecke, die Licht in Vakuum während der Dauer von 1/299 792 458 Sekunden zurücklegt.

* Basierend auf Kapitel I des Anhangs der EWG-Richtlinie 80/181/EWG vom 20.12.1979, geändert durch die Richtlinien 85/1/EWG vom 18.12.1984, 89/617/EWG vom 27.11.1989 und 1999/103/EG vom 24.1.2000

- Basiseinheit der Masse
Das Kilogramm ist die Einheit der Masse; es ist gleich der Masse des Internationalen Kilogrammprototyps.
- Basiseinheit der Zeit
Die Sekunde ist das 9 192 631 770fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Atomen des Nuklids ^{133}Cs entsprechenden Strahlung.

- Basiseinheit der elektrischen Stromstärke
Das Ampere ist die Stärke eines zeitlich unveränderlichen elektrischen Stroms, der, durch zwei im Vakuum parallel im Abstand von 1 Meter voneinander angeordnete, geradlinige, unendlich lange Leiter von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigem Querschnitt fließend, zwischen diesen Leitern je 1 Meter Leiterlänge die Kraft 2×10^{-7} Newton hervorrufen würde.

- Basiseinheit der thermodyamischen Temperatur
Das Kelvin, Einheit der thermodynamischen Temperatur, ist der 273,16te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunkts des Wassers.

- Basiseinheit der Stoffmenge
Das Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das aus ebenso viel Einzelteilchen besteht, wie Atome in 0,012 Kilogramm des Nuklids ^{12}C enthalten sind. Bei Verwendung des Mol müssen die Einzelteilchen des Systems spezifiziert sein; es können Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen sowie andere Teilchen oder Gruppen solcher Teilchen genau angegebener Zusammensetzung sein.

- Basiseinheit der Lichtstärke
Die Candela ist die Lichtstärke einer Strahlungsquelle, welche monochromatische Strahlung der Frequenz 540×10^{12} Hertz in eine bestimmte Richtung aussendet, in der die Strahlstärke 1/683 Watt durch Steradiant beträgt.

1.1.1 Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen für die SI-Temperatureinheit bei der Angabe von Celsius-Temperaturen

Größe	Einheit	
	Name	Einheitenzeichen
Celsius-Temperatur	Grad Celsius	°C

Die Celsius-Temperatur t ist gleich der Differenz $t = T - T_0$ zwischen zwei thermodynamischen Temperaturen T und T_0 mit $T_0 = 273{,}15$ K. Ein Temperaturintervall oder eine Temperaturdifferenz kann entweder in Kelvin oder in Grad Celsius ausgedrückt werden. Die Einheit Grad Celsius ist gleich der Einheit Kelvin.

1.2 Andere SI-Einheiten

1.2.1 Ergänzende SI-Einheiten

Größe	Einheit	
	Name	Einheitenzeichen
Ebener Winkel (Winkel) Räumlicher Winkel (Raumwinkel)	Radiant Steradiant	rad sr

Die Definitionen der ergänzenden SI-Einheiten lauten wie folgt:

- Einheit des ebenen Winkels

Der Radiant ist der ebene Winkel zwischen zwei Radien eines Kreises, die aus dem Kreisumfang einen Bogen der Länge des Radius ausschneiden.

- Einheit des räumlichen Winkels
Der Steradiant ist der räumliche Winkel eines Kegels, dessen Scheitelpunkt im Mittelpunkt einer Kugel liegt und der aus der Kugeloberfläche eine Fläche gleich der eines Quadrats mit der Seitenlänge des Kugelradius ausschneidet.

1.2.2 Abgeleitete SI-Einheiten

Aus den SI-Basiseinheiten und den ergänzenden SI-Einheiten kohärent abgeleitete Einheiten werden als algebraische Ausdrücke in der Form von Potenzprodukten aus den SI-Basiseinheiten und den ergänzenden SI-Einheiten mit dem Zahlenfaktor 1 dargestellt.

1.2.3 Besondere Namen und Einheitenzeichen für abgeleitete SI-Einheiten

Größe	Einheit		ausgedrückt	
	Name	Einheitenzeichen	in anderen SI-Einheiten	in den SI-Basiseinheiten und in den ergänzenden Einheiten
Frequenz	Hertz	Hz		s^{-1}
Kraft	Newton	N		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Druck, mechanische Spannung	Pascal	Pa	$N \cdot m^{-2}$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Energie, Arbeit, Wärmemenge	Joule	J	$N \cdot m$	$m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Leistung, Energiefluss	Watt	W	$J \cdot s^{-1}$	$m^{2} \cdot kg \cdot s^{-3}$
Elektrizitätsmenge, elektrische Ladung	Coulomb	C		$s \cdot A$
Elektrische Spannung, elektrische Potenzialdifferenz, elektromotorische Kraft	Volt	V	$W \cdot A^{-1}$	$m^{2} \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
Elektrischer Widerstand	Ohm	Ω	$V \cdot A^{-1}$	$m^{2} \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
Leitwert	Siemens	S	$A \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^{3} \cdot A^{2}$
Kapazität	Farad	F	$C \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^{4} \cdot A^{2}$
Magnetischer Fluss	Weber	Wb	$V \cdot s$	$m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Magnetische Flussdichte	Tesla	T	$Wb \cdot m^{-2}$	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induktivität	Henry	H	$Wb \cdot A^{-1}$	$m^{2} \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Lichtstrom	Lumen	lm		$cd \cdot sr$
Beleuchtungsstärke	Lux	lx	$lm \cdot m^{-2}$	$m^{-2} \cdot cd \cdot sr$
Aktivität (ionisierende Strahlung)	Becquerel	Bq		s^{-1}
Energiedosis, spezifische Energie, Kerma, Energiedosisindex	Gray	Gy	$J \cdot kg^{-1}$	$m^{2} \cdot s^{-2}$
Äquivalentdosis	Sievert	Sv	$J \cdot kg^{-1}$	$m^{2} \cdot s^{-2}$

(1) Besondere Namen für die Einheit der Leistung: Voltampere - Einheitenzeichen VA - für die Angabe von Wechselstrom-Scheinleistungen und Var - Einheitenzeichen var - für die Angabe von Wechselstrom-Blindleistungen.

Aus den SI-Basiseinheiten oder den ergänzenden SI-Einheiten abgeleitete Einheiten können durch die in dieser Anlage aufgeführten Einheiten ausgedrückt werden.

Insbesondere können abgeleitete SI-Einheiten unter Verwendung der besonderen Namen und Einheitenzeichen der vorstehenden Tabelle ausgedrückt werden. Beispielsweise kann die SI-Einheit der dynamischen Viskosität als $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-1}$ oder $N \cdot s \cdot m^{-2}$ oder $Pa \cdot s$ ausgedrückt werden.

1.3 Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten

Zehner-potenz	Vorsatz	Vorsatz-zeichen	Zehner-potenz	Vorsatz	Vorsatz-zeichen
10^{24}	Yotta	Y	10^{-1}	Dezi	d
10^{21}	Zetta	Z	10^{-2}	Zenti	c
10^{18}	Exa	E	10^{-3}	Milli	m
10^{15}	Peta	P	10^{-6}	Mikro	µ
10^{12}	Tera	T	10^{-9}	Nano	n
10^{9}	Giga	G	10^{-12}	Piko	p
10^{6}	Mega	M	10^{-15}	Femto	f
10^{3}	Kilo	k	10^{-18}	Atto	a
10^{2}	Hkto	h	10^{-21}	Zepto	z
10^{1}	Deka	da	10^{-24}	Yokto	y

Die Namen und Einheitenzeichen der dezimalen Vielfachen und Teile der Einheit der Masse werden durch Vorsetzen der Vorsätze vor das Wort "Gramm" und der Vorsatzzeichen vor das Einheiten-zeichen "g" gebildet.

Zur Bezeichnung von dezimalen Vielfachen und Teilen einer als Quotient ausgedrückten abgeleiteten Einheit kann ein Vorsatz mit einer Einheit entweder im Nenner oder im Zähler sowie auch in beiden Teilen des Quotienten verbunden werden.

Zusammengesetzte, d. h. durch Aneinanderreihen mehrerer Vorsätze gebildete Vorsätze dürfen nicht verwendet werden.

1.4 Zugelassene besondere Namen und Einheitenzeichen für dezimale Vielfache oder Teile von SI-Einheiten

Größe	Einheit		
	Name	Einheitenzeichen	Beziehung
Volumen	Liter	l oder L[(1)]	$1\ l = 1\ dm^3 = 10^{-3}\ m^3$
Masse	Tonne	t	$1\ t = 1\ Mg = 10^3\ kg$
Druck, mecha-nische Spannung	Bar	bar	$1\ bar = 10^5\ Pa$

(1) Für die Einheit Liter können die beiden Einheitenzeichen "l" und "L" verwendet werden.

Die unter Punkt 1.3 aufgeführten Vorsätze und Vorsatzzeichen gelten auch für die obigen Einheiten und Einheitenzeichen.

2. Einheiten, die ausgehend von SI-Einheiten definiert, aber nicht dezimale Vielfache oder Teile davon sind

Größe	Einheit		
	Name	Einheiten-zeichen	Beziehung
Ebener Winkel	Vollwinkel [(a)]		1 Vollwinkel = 2 π rad
	Neugrad oder Gon	gon	1 gon = π/ 200 rad
	Grad	°	1° = π/ 180 rad
	(Winkel-) Minute	'	1' = π/ 10 800 rad
	(Winkel-) Sekunde	"	1" = π/ 648 000 rad
Zeit	Minute	min	1 min = 60 s
	Stunde	h	1 h = 3 600 s
	Tag	d	1 d = 86 400 s

(a) Es gibt kein international vereinbartes Einheitenzeichen.

Die unter Punkt 1.3 aufgeführten Vorsätze gelten nur für den Einheitennamen Neugrad oder Gon, die Vorsatzzeichen nur für das Einheitenzeichen gon.

3. Einheiten, die im SI verwendet und deren SI-Werte über Versuche erhalten werden

Die atomare Masseneinheit ist 1/12 der Masse eines Atoms des Nuklids ^{12}C.

Das Elektronvolt ist die kinetische Energie, die ein Elektron bei Durchlaufen einer Potenzialdifferenz von 1 Volt im Vakuum gewinnt.

Größe	Einheit		
	Name	Einheitenzeichen	Beziehung
Masse	atomare Masseneinheit	u	1 u $\approx$ 1,6605655 $\cdot$ 10^{-27} kg
Energie	Elektronvolt	eV	1eV $\approx$ 1,6021892 $\cdot$ 10^{-19} J

Die Beziehungen dieser Einheiten zu den SI-Einheiten sind mit einer Unsicherheit behaftet.

Die unter Punkt 1.3 aufgeführten Vorsätze und Vorsatzzeichen gelten auch für diese Einheiten und Einheitenzeichen.

4. Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen zugelassen sind

Größe	Einheit		
	Name	Einheiten-zeichen	Beziehung
Brechkraft von optischen Systemen	Dioptrie		1 Dioptrie = 1 m^{-1}
Masse von Edelsteinen	metrisches Karat		1 metr. Karat = $2 \cdot 10^{-4}$ kg
Fläche von Grundstücken und Flurstücken	Are	a	1 a = 10^2 m^2
Längenbezogene Masse von textilen Fasern und Garnen	Tex	tex	1 tex = 10^{-6} kg·m^{-1}
Blutdruck und Druck anderer Körperflüssig-keiten	Millimeter Queck-silbersäule	mm Hg	1 mm Hg = 133,322 Pa
Wirkungsquerschnitt	Barn	b	1b = 10^{-28} m^2

Die unter Punkt 1.3 aufgeführten Vorsätze und Vorsatzzeichen gelten auch für die obigen Einheiten und Einheitenzeichen, mit Ausnahme der Einheit Millimeter Quecksilbersäule und ihres Einheiten-zeichens. Das Vielfache 10^2 a wird jedoch "Hektar" genannt.

5. Zusammengesetzte Einheiten

Durch Kombination der in dieser Anlage genannten Einheiten werden zusammengesetzte Einheiten gebildet.

KAPITEL III

PATENTANSPRÜCHE

1. Allgemeines

Die Anmeldung muss "einen oder mehrere Patentansprüche" enthalten. Art. 78 (1) c)

Die Patentansprüche müssen Art. 84

i) "den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird",

ii) "deutlich" und "knapp gefasst" und

iii) "von der Beschreibung gestützt sein".

Es ist äußerst wichtig, dass die Patentansprüche klar formuliert sind, da der Schutzbereich des europäischen Patents oder der europäischen Anmeldung durch die Patentansprüche bestimmt wird (zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind) (siehe auch III, 4). Art. 69 (1)

2. Form und Inhalt der Patentansprüche

2.1 Technische Merkmale

Die Patentansprüche müssen die "technischen Merkmale der Erfindung" angeben. Dies bedeutet, dass die Patentansprüche beispielsweise keine Angaben über kommerzielle Vorteile oder sonstige nicht technische Angaben enthalten dürfen; Angaben über den Zweck sind dagegen zulässig, wenn sie zur Festlegung der Erfindung beitragen. Regel 43 (1)

Nicht jedes Merkmal muss als strukturelle Beschränkung ausgedrückt werden. Funktionelle Merkmale sind zulässig, sofern ein Fachmann ohne Weiteres Mittel zur Ausführung dieser Funktion angeben kann, ohne dass er dabei schöpferisch tätig wird (siehe III, 6.5). Näheres über den Sonderfall der funktionellen Definition eines pathologischen Leidens ist dem Abschnitt III, 4.22 zu entnehmen.

Patentansprüche auf die Verwendung der Erfindung im Sinne ihrer technischen Anwendung sind zulässig.

2.2 Zweiteilige Untergliederung

In Regel 43 (1) a) und b) ist die zweiteilige Untergliederung festgelegt, die für einen Patentanspruch zu wählen ist, "wo es zweckdienlich ist". Der erste Teil muss "die Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung" enthalten, d. h. die allgemeine technische Klasse der Vorrichtung, des Verfahrens usw., worauf sich die Erfindung bezieht, sowie die "technischen Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören". Diese Angabe der Merkmale, die zum Stand der Technik gehören, gilt nur für unabhängige Patentansprüche, nicht jedoch für abhängige Patentansprüche (siehe III, 3.4). Aus dem Wortlaut der Regel 43 geht eindeutig hervor, dass nur auf die für die Erfindung erheblichen Merkmale des Stands der Technik Bezug genommen zu werden braucht. Bezieht sich die Erfindung beispielsweise auf einen Fotoapparat, die erfinderische Tätigkeit jedoch ausschließlich auf den Verschluss, so reicht es aus, wenn der erste Teil des Patentanspruchs wie folgt lautet: "Ein Fotoapparat mit einem Schlitzverschluss"; es ist nicht Regel 43 (1)

notwendig, auch auf andere bekannte Merkmale eines Fotoapparats, wie Linse oder Sucher, Bezug zu nehmen. Der zweite oder "kennzeichnende Teil" gibt die Merkmale an, die dem Stand der Technik durch die Erfindung hinzugefügt werden, also "die technischen Merkmale (...), für die in Verbindung mit den unter Buchstabe a (erster Teil) angegebenen Merkmalen Schutz begehrt wird".

Geht aus einem zum Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) gehörenden Dokument, z. B. aus einem im Recherchenbericht genannten Dokument, hervor, dass ein oder mehrere Merkmale im zweiten Teil des Patentanspruchs in Verbindung mit allen Merkmalen im ersten Teil des Patentanspruchs bereits bekannt waren und in dieser Verbindung die gleiche Wirkung haben, die sie gemäß der Erfindung auch in der Gesamtverbindung haben, so hat der Prüfer zu verlangen, dass dieses Merkmal oder diese Merkmale in den ersten Teil übertragen werden. Wenn sich jedoch ein Patentanspruch auf eine neue Kombination von Merkmalen bezieht und es für die Aufteilung der Merkmale des Patentanspruchs auf den den Stand der Technik betreffenden Teil und den kennzeichnenden Teil mehrere richtige Möglichkeiten gibt, so sollte der Anmelder nicht ohne triftige Gründe gedrängt werden, eine andere als die von ihm gewählte Aufteilung der Merkmale vorzunehmen, wenn seine Fassung nicht fehlerhaft ist.

2.3 Zweiteilige Untergliederung ungeeignet

Vorbehaltlich der nachfolgenden Ausführungen in 2.3.2, letzte zwei Sätze, sollte vom Anmelder verlangt werden, dass er diese Form der zweiteiligen Untergliederung in seinem unabhängigen Patentanspruch oder seinen unabhängigen Patentansprüchen einhält, wenn beispielsweise klar ist, dass seine Erfindung in einer ganz bestimmten Verbesserung einer bereits bekannten Kombination von Teilen oder Verfahrensschritten besteht. Aus der Regel 43 geht jedoch hervor, dass diese Form nur dort eingehalten werden muss, wo es zweckdienlich ist. Die Erfindung kann so beschaffen sein, dass diese Form der Patentansprüche ungeeignet ist, weil sie beispielsweise ein verzerrtes oder irreführendes Bild von der Erfindung oder dem Stand der Technik vermitteln würde. Beispiele für Erfindungen, bei denen eine andere Darstellung zweckmäßig sein könnte, sind:

i) die Kombination bereits bekannter gleichberechtigter Merkmale, wobei die erfinderische Tätigkeit lediglich in der Kombination besteht;

ii) die Abänderung - im Unterschied zur Ergänzung - eines bekannten chemischen Verfahrens, beispielsweise durch Weglassen eines Stoffs oder durch Ersetzen eines Stoffs durch einen anderen;

iii) ein komplexes System funktionell zusammenhängender Teile, wobei die erfinderische Tätigkeit in der Veränderung mehrerer dieser Teile oder in ihrer Beziehung zueinander besteht.

Bei den Beispielen i) und ii) könnte die der Regel 43 entsprechende Form der Patentansprüche gekünstelt und unzweckmäßig sein; beim Beispiel iii könnte sie zu weitschweifigen, komplizierten und damit unübersichtlichen Patentansprüchen führen. Ein weiteres Beispiel für einen Fall, in dem die der Regel 43 entsprechende Form der Patentansprüche ungeeignet sein könnte, wäre die Erfindung einer neuen chemischen Verbindung oder Gruppe von Verbindungen. Wahrscheinlich werden auch andere Fälle auf-

treten, in denen der Anmelder eine andere Form für die Abfassung der Patentansprüche überzeugend begründen kann.

2.3.1 Keine zweiteilige Untergliederung

Es gibt einen speziellen Fall, in dem die der Regel 43 entsprechende Form der Patentansprüche vermieden werden sollte. Dies gilt dann, wenn der einzige einschlägige Stand der Technik aus einer anderen europäischen Patentanmeldung nach Art. 54 (3) besteht. Dieser Stand der Technik sollte jedoch in der Beschreibung eindeutig angegeben werden (vgl. II, 4.3, vorletzter Absatz und 4.4). Art. 54 (3)

2.3.2 Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist"

Bei der Prüfung, ob ein Patentanspruch in der in Regel 43 (1) Satz 2 vorgesehenen Form abzufassen ist, kommt es darauf an, ob eine solche Fassung "zweckdienlich" ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die zweiteilige Form dem Leser klar zu erkennen geben soll, welche zur Festlegung der beanspruchten Erfindung notwendigen Merkmale in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören. Dies kann sich auch aus den nach Regel 42 (1) b) in die Beschreibung aufzunehmenden Angaben zum Stand der Technik klar ergeben. In diesem Falle sollte nicht auf der zweiteiligen Untergliederung eines Anspruchs bestanden werden.

2.4 Formeln und Tabellen

Die Patentansprüche sowie die Beschreibung dürfen chemische oder mathematische Formeln enthalten, jedoch keine Zeichnungen. Ein Patentanspruch darf nur dann Tabellen enthalten, "wenn sein Gegenstand die Verwendung von Tabellen wünschenswert erscheinen lässt". Der Begriff "wünschenswert" ist so zu verstehen, dass der Prüfer die Verwendung von Tabellen in Patentansprüchen nicht beanstanden sollte, wenn sie angebracht ist. Regel 49 (9)

3. Arten der Patentansprüche

3.1 Kategorien

Im EPÜ werden verschiedene "Kategorien" von Patentansprüchen genannt ("Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung"). Bei vielen Anmeldungen sind für den vollen Schutz Patentansprüche in mehr als einer Kategorie erforderlich. In Wirklichkeit gibt es nur zwei grundlegende Arten von Patentansprüchen, nämlich Patentansprüche für Gegenstände (Erzeugnis, Vorrichtung) und Patentansprüche für Tätigkeiten (Verfahren, Verwendung). Die erste grundlegende Art von Patentansprüchen ("Erzeugnisansprüche") umfasst sowohl Stoffe bzw. Stoffgemische (beispielsweise eine chemische Verbindung oder ein Gemisch von Verbindungen) als auch alle körperlichen Dinge (beispielsweise Gegenstand, Ware, Vorrichtung, Maschine oder Anordnung zusammenwirkender Vorrichtungen), die durch menschliche technische Fertigkeit hergestellt worden sind. Beispiele hierfür sind: "eine Steuervorrichtung mit automatischer Rückführung ...", "ein gewebtes Kleidungsstück aus ...", "ein Insektenvernichtungsmittel, bestehend aus X, Y, Z" oder "ein Nachrichtensystem, bestehend aus einer Vielzahl von Sende- und Empfangsstationen". Die zweite grundlegende Art von Patentansprüchen ("Verfahrensansprüche") bezieht sich auf alle Arten von Tätigkeiten, in die die Verwendung von etwas Gegenständlichem für die Durchführung des Verfahrens einbezogen ist; die Tätigkeit kann in Verbindung mit Gegen- Regel 43 (2)

ständen, Energie, anderen Verfahren (wie bei Steuerungsverfahren) oder Lebewesen (siehe jedoch IV, 4.6 und 4.8) ausgeübt werden.

3.2 Anzahl unabhängiger Patentansprüche

Regel 43 (2)

Gemäß Regel 43 (2) dürfen alle europäischen Patentanmeldungen, für die bis zum 2.1.2002 keine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973 (entspricht Regel 71 (3) EPÜ 2000) ergangen ist, nicht mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie enthalten.

Ausnahmen von dieser Regel sind nur in den unter den Buchstaben a, b und c aufgeführten Sonderfällen zulässig, sofern das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 erfüllt ist (siehe III, 7).

Die folgenden Beispiele stellen typische Fälle dar, die unter die Ausnahmeregelung fallen, nach der mehr als ein unabhängiger Anspruch der gleichen Kategorie zulässig ist:

i) Beispiele für mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse (Regel 43 (2) a)):

– Stecker und Steckdose

– Sender und Empfänger

– Zwischenprodukt(e) und chemisches Endprodukt

– Gen – Genkonstrukt – Host – Protein – Medikament

ii) Beispiel für eine Vielzahl verschiedener erfinderischer Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung (Regel 43 (2) b)):

– Ansprüche die auf zweite oder weitere medizinische Verwendungen gerichtetet sind, wenn eine erste medizinische Verwendung bekannt ist (siehe IV, 4.8)

iii) Beispiele für Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe (Regel 43 (2) c)):

– eine Gruppe chemischer Verbindungen

– zwei oder mehr Verfahren zur Herstellung dieser Verbindungen

3.3 Einwand nach Regel 43 (2)

Regel 43 (2)

Bei einem Einwand nach Regel 43 (2) wird der Anmelder aufgefordert, die Ansprüche in geeigneter Weise zu ändern. Hält er trotz des begründeten Einwands an den zusätzlichen unabhängigen Ansprüchen fest, ohne schlüssig zu belegen, dass einer der unter Regel 43 (2) a) bis c) genannten Sachverhalte vorliegt, so kann die Anmeldung gemäß Art. 97 (2) zurückgewiesen werden.

3.4 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

Regel 43 (3), (4)

Alle Anmeldungen enthalten einen oder mehrere "unabhängige" Patentansprüche, die sich auf die wesentlichen Merkmale der Erfindung beziehen. Zu jedem dieser Ansprüche können ein oder mehrere Patentansprüche aufgestellt werden, die sich auf "besondere Ausführungsarten" der betreffenden Erfindung beziehen. Natürlich muss jeder Patentanspruch, der sich auf eine besondere Ausführungsart oder -form

bezieht, tatsächlich auch die wesentlichen Merkmale der Erfindung und somit alle Merkmale wenigstens eines unabhängigen Patentanspruchs einschließen. Der Begriff "besondere Ausführungsart" ist in weitem Sinne so auszulegen, dass darunter eine spezifischere Offenbarung der Erfindung als die im unabhängigen Anspruch oder in den unabhängigen Ansprüchen angegebene zu verstehen ist.

Jeder Patentanspruch, der alle Merkmale eines anderen Patentanspruchs enthält, wird als "abhängiger Patentanspruch" bezeichnet. Ein solcher Patentanspruch hat, wenn möglich in seiner Einleitung, eine Bezugnahme auf den anderen Patentanspruch zu enthalten, dessen sämtliche Merkmale er einschließt (siehe jedoch III, 3.8 zu Patentansprüchen in verschiedenen Kategorien). Da ein abhängiger Anspruch an sich nicht alle kennzeichnenden Merkmale des in ihm beanspruchten Gegenstands angibt, sind Ausdrücke wie "dadurch gekennzeichnet, dass" oder "gekennzeichnet durch" in einem solchen Patentanspruch zwar nicht erforderlich, aber dennoch zulässig. Ein Patentanspruch, in dem weitere Einzelheiten einer Erfindung angegeben werden, kann alle Merkmale eines anderen abhängigen Patentanspruchs einschließen und sollte dann auf diesen Patentanspruch Bezug nehmen. In manchen Fällen kann ein abhängiger Patentanspruch auch ein oder mehrere bestimmte Merkmale angeben, das bzw. die sich in geeigneter Weise mehr als einem vorhergehenden (unabhängigen oder abhängigen) Patentanspruch hinzufügen lassen. Daraus ist zu folgern, dass mehrere Möglichkeiten bestehen: Ein abhängiger Patentanspruch kann sich auf einen oder mehrere unabhängige Patentansprüche, auf einen oder mehrere abhängige Patentansprüche oder zugleich auf unabhängige und abhängige Patentansprüche beziehen. Regel 43 (4)

3.5 Reihenfolge der Patentansprüche

Alle abhängigen Patentansprüche, die sich auf einen oder mehrere vorhergehende Patentansprüche beziehen, sind soweit wie möglich und auf die zweckmäßigste Weise zusammenzufassen. Die Reihenfolge muss daher dergestalt sein, dass der Zusammenhang aufeinander bezogener Patentansprüche sich ohne Weiteres feststellen lässt und ihre Bedeutung im Zusammenhang sich ohne Weiteres ergibt. Der Prüfer sollte Einwände erheben, wenn die Reihenfolge der Patentansprüche zu Unklarheiten bei der Definition des zu schützenden Gegenstands Anlass gibt. Ist der entsprechende unabhängige Patentanspruch gewährbar, so sollte sich jedoch der Prüfer in der Regel nicht unnötig mit dem Gegenstand der abhängigen Patentansprüche befassen, sofern er davon überzeugt ist, dass es sich tatsächlich um abhängige Ansprüche handelt, durch die der Schutzumfang der in dem entsprechenden unabhängigen Patentanspruch definierten Erfindung in keiner Weise erweitert wird (siehe auch III, 3.8). Regel 43 (4)

3.6 Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs

Wenn für einen unabhängigen Patentanspruch die zweiteilige Form gewählt wird, können sich abhängige Patentansprüche auf weitere Ausbildungen der Merkmale sowohl des Oberbegriffs als auch des kennzeichnenden Teils beziehen.

3.7 Alternativlösungen in einem Patentanspruch

Ein unabhängiger oder abhängiger Patentanspruch kann sich auf Alternativlösungen beziehen, sofern die Anzahl und die Darstellung der Alternativlösungen in einem einzigen Patentanspruch bei diesem keine Unklarheiten oder Auslegungsschwierigkeiten zur Folge haben und der Patent- Art. 84 Art. 82

anspruch das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt (siehe auch III, 7.4 und 7.8). Bei einem Anspruch mit mehreren (chemischen oder nichtchemischen) Alternativlösungen, also einer so genannten "Markush-Gruppe", sollte das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung als erfüllt gelten, wenn die Alternativlösungen ähnlicher Art und ohne Weiteres gegeneinander austauschbar sind (siehe III, 7.4.1).

3.8 Auf einen anderen Patentanspruch Bezug nehmende unabhängige Patentansprüche

Ein Patentanspruch kann auch dann eine Bezugnahme auf einen anderen Patentanspruch enthalten, wenn er kein abhängiger Anspruch im Sinne der Regel 43 (4) ist. Ein Beispiel hierfür ist ein Patentanspruch, der sich auf einen Anspruch einer anderen Kategorie bezieht (z. B. "Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 ...", oder "Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses nach Anspruch 1 ..."). Ebenso ist - wie bei dem Beispiel des Steckers und der Steckdose unter III, 3.2 i) - ein auf ein Teilstück gerichteter Patentanspruch, der auf das andere Teilstück Bezug nimmt (z. B. "Stecker ..., der mit der Steckdose nach Anspruch 1 zusammenwirkt ..."), kein abhängiger Anspruch. In all diesen Fällen sollte der Prüfer sorgfältig prüfen, inwieweit der Anspruch, der die Bezugnahme enthält, zwangsläufig die Merkmale des Anspruchs beinhaltet, auf den er Bezug nimmt.

Bei einem Anspruch für ein Verfahren, das zu einem Erzeugnis führt, das Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs ist, braucht das Verfahren nicht auf das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit hin geprüft zu werden, wenn der Erzeugnisanspruch als solcher patentfähig ist (siehe IV, 11.12), sofern alle Merkmale des Erzeugnisses, so wie es im Erzeugnisanspruch definiert ist, zwingend (vgl. IV, 11.12) aus dem beanspruchten Verfahren hervorgehen (siehe III, 4.5 und T 169/88, nicht im ABl. veröffentlicht). Dies gilt auch bei einem Anspruch für die Verwendung eines Erzeugnisses, wenn das Erzeugnis patentierbar ist und mit seinen beanspruchten Merkmalen verwendet wird (siehe T 642/94, nicht im ABl. veröffentlicht). Ansonsten gilt, dass die Patentfähigkeit des Anspruchs, auf den Bezug genommen wird, nicht zwangsläufig bedeutet, dass auch der die Bezugnahme enthaltende unabhängige Anspruch patentfähig ist. Zu beachten ist ferner, dass, wenn Verfahrens-, Erzeugnis- und/oder Verwendungsansprüche unterschiedliche wirksame Daten haben (siehe V, 1 und 2), noch eine separate Prüfung im Hinblick auf Zwischenliteratur erforderlich sein kann.

4. Klarheit und Auslegung der Patentansprüche

4.1 Klarheit

Art. 84

Das Erfordernis der Klarheit gilt sowohl für einzelne Patentansprüche als auch für die Patentansprüche insgesamt. Die Klarheit der Patentansprüche ist von größter Bedeutung, da sie den Gegenstand bestimmen, für den Schutz begehrt wird. Deshalb sollte die inhaltliche Bedeutung eines Anspruchs für den Fachmann möglichst schon aus dem Wortlaut des Anspruchs allein klar hervorgehen (siehe auch III, 4.2). In Anbetracht der Unterschiede in dem Schutzumfang, der mit den verschiedenen Kategorien von Patentansprüchen verbunden sein kann, sollte der Prüfer darauf achten, dass der Wortlaut eines Patentanspruchs hinsichtlich der Kategorie, unter die er fällt, keinen Zweifel zulässt.

4.2 Auslegung

Der Wortlaut eines jeden Patentanspruchs ist so zu verstehen, dass sich für die einzelnen Wörter die Bedeutung und die Reichweite ergeben, die sie auf dem betreffenden Gebiet normalerweise haben, es sei denn, die Beschreibung verleiht den Wörtern in bestimmten Fällen durch ausdrückliche Definition oder auf andere Weise eine besondere Bedeutung. Außerdem sollte der Prüfer, wenn eine solche besondere Bedeutung vorliegt, möglichst verlangen, dass der Patentanspruch so geändert wird, dass die Bedeutung aus dem Wortlaut des Patentanspruchs allein deutlich wird. Dies ist wichtig, da nur die europäischen Patentansprüche, nicht aber die Beschreibung, in allen Amtssprachen des EPA veröffentlicht werden. Der Patentanspruch muss auch so gelesen und verstanden werden, dass er technisch einen Sinn ergibt. Das kann zur Folge haben, dass von der streng wörtlichen Bedeutung des Wortlauts der Patentansprüche abgegangen werden muss. Art. 14 (6)

4.3 Widersprüche

Widersprüche zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen sind zu vermeiden, wenn sie im Hinblick auf Art. 69 (1) Satz 2 möglicherweise Zweifel über den Schutzbereich entstehen lassen und damit die Klarheit oder Stützung des Patentanspruchs nach Art. 84 Satz 2 beeinträchtigen oder alternativ dazu führen, dass der Patentanspruch nach Art. 84 Satz 1 beanstandet werden kann. Diese Widersprüche können folgender Art sein:

i) Widerspruch im Wortlaut

Die Beschreibung kann z. B. eine Angabe enthalten, aus der hervorgeht, dass sich die Erfindung auf ein bestimmtes Merkmal beschränkt; die Patentansprüche enthalten jedoch keine solche Beschränkung; auch wird in der Beschreibung dieses Merkmal nicht besonders hervorgehoben, und es besteht kein Grund zu der Annahme, dass das Merkmal für die Ausführung der Erfindung wesentlich ist. In diesem Fall kann der Widerspruch entweder durch Erweiterung der Beschreibung oder durch Beschränkung der Patentansprüche behoben werden. Sind umgekehrt die Patentansprüche enger gefasst als die Beschreibung, so können die Patentansprüche erweitert oder kann die Beschreibung eingeschränkt werden.

ii) Widerspruch betreffend offensichtlich wesentliche Merkmale

Aus dem allgemeinen Fachwissen bzw. aus den Angaben oder dem Zusammenhang der Beschreibung kann z. B. hervorgehen, dass ein bestimmtes technisches Merkmal, das in einem unabhängigen Patentanspruch nicht erwähnt ist, für die Ausführung der Erfindung wesentlich ist oder, anders ausgedrückt, zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe erforderlich ist. In diesem Fall erfüllt der Patentanspruch die Erfordernisse des Art. 84 nicht; Art. 84 Satz 1 in Verbindung mit Regel 43 (1) und (3) ist nämlich so zu verstehen, dass ein unabhängiger Patentanspruch nicht nur technisch gesehen verständlich sein, sondern auch den Gegenstand der Erfindung eindeutig kennzeichnen, d. h. alle seine wesentlichen Merkmale angeben muss (siehe T 32/82, ABl. 8/1984, 354). Legt der Anmelder auf einen solchen Einwand hin z. B. durch weitere Unterlagen oder sonstiges Beweismaterial überzeugend dar, dass das Merkmal tatsächlich nicht wesentlich ist, so darf er den Anspruch unverändert beibehalten und gegebenenfalls die Beschreibung ändern. Der umgekehrte Fall, in dem ein unabhängiger Anspruch Merkmale enthält, die für die Ausführung der Erfindung nicht wesentlich erscheinen, ist nicht zu beanstanden. Hier

bleibt die Entscheidung dem Anmelder überlassen. Der Prüfer sollte daher nicht vorschlagen, dass ein Anspruch durch das Weglassen offensichtlich unwesentlicher Merkmale erweitert wird.

iii) Ein Teil des Gegenstands der Beschreibung oder der Zeichnungen wird von den Patentansprüchen nicht abgedeckt.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn in allen Patentansprüchen von einer elektrischen Schaltung die Rede ist, bei der Halbleiterelemente verwendet werden, bei einer der in der Beschreibung und in den Zeichnungen wiedergegebenen Ausführungsarten jedoch stattdessen Elektronenröhren verwendet werden. Ein solcher Widerspruch lässt sich in der Regel dadurch beheben, dass entweder die Ansprüche erweitert werden (sofern diese Erweiterung durch die Beschreibung und die Zeichnungen als Ganzes entsprechend gestützt wird) oder der "Überschuss" aus der Beschreibung und den Zeichnungen herausgenommen wird. Wird jedoch zu Beispielen in der Beschreibung oder in den Zeichnungen, die in den Ansprüchen nicht erfasst sind, angegeben, dass es sich nicht um Ausführungsformen der Erfindung, sondern um den Stand der Technik oder um Beispiele handelt, die das Verständnis der Erfindung erleichtern, so können diese Beispiele in der Anmeldung belassen werden.

4.4 Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung"

Allgemeine Angaben in der Beschreibung, durch die der Schutzbereich in verschwommener bzw. nicht klar definierter Weise erweitert werden soll, sind zu beanstanden. Dies betrifft insbesondere Angaben, durch die der Schutzbereich auf das "Wesen der Erfindung" ausgedehnt werden soll. Einwände sollten gleichfalls erhoben werden, wenn die Patentansprüche auf eine Kombination von Merkmalen gerichtet sind und irgendwelche Angaben den Eindruck zu vermitteln scheinen, dass dennoch nicht nur die Kombination als Ganzes, sondern auch einzelne Elemente oder Unterkombinationen unter Schutz gestellt werden sollen.

4.5 Wesentliche Merkmale

In einem unabhängigen Patentanspruch sind alle wesentlichen Merkmale, die zur Angabe der Erfindung notwendig sind, ausdrücklich aufzuführen, es sei denn, dass die Gattungsbezeichnung diese Merkmale beinhaltet; so braucht bei einem Patentanspruch für ein "Fahrrad" beispielsweise nicht angegeben zu werden, dass es Räder hat.

Bezieht sich ein Patentanspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses, das die Erfindung darstellt, so muss es sich bei dem beanspruchten Verfahren um ein Verfahren handeln, das, wenn es in einer dem Fachmann vernünftig erscheinenden Weise ausgeführt wird, zwangsläufig das betreffende Erzeugnis als Endergebnis hat; andernfalls liegt bei dem Patentanspruch ein innerer Widerspruch und somit ein Mangel an Klarheit vor.

Wenn sich der Patentanspruch auf ein Erzeugnis richtet, das der Art nach bekannt ist, und die Erfindung darin besteht, es in bestimmter Hinsicht zu ändern, so reicht es aus, im Patentanspruch das Erzeugnis deutlich anzugeben und im Einzelnen aufzuführen, was geändert wird und in welcher Weise dies geschieht. Ähnliches gilt für Patentansprüche, die sich auf eine Vorrichtung beziehen.

Hängt die Patentierbarkeit von einer technischen Wirkung ab, so müssen die Patentansprüche so abgefasst sein, dass sie alle die technischen

Merkmale enthalten, die für die technische Wirkung wesentlich sind (siehe T 32/82, ABl. 8/1984, 354).

4.6 Relative Begriffe

Es ist nicht empfehlenswert, in einem Patentanspruch relative Begriffe wie "dünn", "weit" oder "stark" bzw. ähnliche Ausdrücke zu verwenden, es sei denn, der betreffende Ausdruck hat auf dem betreffenden Fachgebiet eine allgemein anerkannte Bedeutung, z. B. "Hochfrequenz" in Bezug auf einen Verstärker, und dies ist die beabsichtigte Bedeutung. Hat der Ausdruck keine allgemein anerkannte Bedeutung, so sollte er möglichst durch eine präzisere, ursprünglich offenbarte Angabe ersetzt werden. Findet sich in der ursprünglichen Offenbarung keine Basis für eine klare Definition und ist der Ausdruck nicht wesentlich für die Erfindung, so sollte er in der Regel in dem Anspruch belassen werden, da seine Streichung im Allgemeinen unter Verstoß gegen Art. 123 (2) zu einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus führen würde. Die Beibehaltung eines unklaren Ausdrucks in einem Patentanspruch kann jedoch nicht gestattet werden, wenn dieser Ausdruck wesentlich für die Erfindung ist. Ebenso kann ein solcher unklarer Ausdruck vom Anmelder nicht dazu benutzt werden, seine Erfindung vom Stand der Technik abzugrenzen.

4.7 Begriffe wie "etwa" oder "ungefähr"

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Verwendung des Begriffs "etwa" oder ähnlicher Ausdrücke wie "ungefähr". Ein derartiger Ausdruck kann beispielsweise im Zusammenhang mit einem bestimmten Wert (z. B. "etwa 200 °C") oder einem Bereich (z. B. "von etwa x bis etwa y") gebraucht werden. In jedem Falle sollte der Prüfer anhand seines Fachwissens entscheiden, ob die Bedeutung des Begriffs im Zusammenhang mit dem Gesamtinhalt der Anmeldungsunterlagen hinreichend klar ist. Der Begriff kann jedoch nur dann zugelassen werden, wenn die Erfindung hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit anderweitig eindeutig vom Stand der Technik abgegrenzt ist.

4.8 Marken

In einem Patentanspruch sollte auch die Verwendung von Marken und dergleichen nicht zugelassen werden, da nicht auszuschließen ist, dass das Erzeugnis oder Merkmal, auf das verwiesen wird, während der Laufzeit des Patents geändert wird, seinen Namen aber beibehält. Sie können in Ausnahmefällen zulässig sein, wenn ihre Verwendung unvermeidlich und ihre genaue Bedeutung allgemein anerkannt ist (siehe II, 4.17 und 4.18).

4.9 Fakultative Merkmale

Ausdrücke wie "vorzugsweise", "zum Beispiel", "wie z. B." oder "insbesondere" sind sorgfältig darauf zu prüfen, ob sie keine Unklarheit hervorrufen. Ausdrücke dieser Art bewirken keine Beschränkung des Schutzumfangs des Patentanspruchs, d. h. das nach einem derartigen Ausdruck stehende Merkmal ist als ganz und gar fakultativ zu betrachten.

4.10 Zu erreichendes Ergebnis

Der durch die Patentansprüche angegebene Bereich muss so präzise sein, wie es die Erfindung zulässt. Im Allgemeinen sollten Patentansprüche, in denen versucht wird, die Erfindung durch das zu

erreichende Ergebnis anzugeben, nicht zugelassen werden; dies gilt insbesondere dann, wenn sie nur die zugrunde liegende technische Aufgabe angeben. Sie sind jedoch statthaft, wenn die Erfindung entweder nur auf diese Weise beschrieben oder anderweitig nicht genauer definiert werden kann, ohne dass der Schutzbereich der Ansprüche über Gebühr eingeschränkt wird und das Ergebnis dergestalt ist, dass es durch Versuche oder Maßnahmen tatsächlich unmittelbar nachgewiesen werden kann, die in der Beschreibung in angemessener Weise dargelegt oder dem Fachmann bekannt sind und keine unzumutbaren Experimente erfordern (siehe T 68/85, ABl. 6/1987, 228). Die Erfindung kann sich beispielsweise auf einen Aschenbecher beziehen, in dem aufgrund seiner Form und relativen Abmessungen ein glimmender Zigarettenstummel automatisch gelöscht wird. Die relativen Abmessungen können auf eine schwer zu definierende Weise stark variieren und doch die gewünschte Wirkung haben. Soweit im Patentanspruch Bau und Form des Aschenbechers so klar wie möglich spezifiziert werden, können die relativen Abmessungen durch Verweisung auf das angestrebte Ergebnis definiert werden, wobei die Angaben allerdings so ausreichende Anleitungen enthalten müssen, dass der Leser die erforderlichen Abmessungen durch routinemäßige Versuchsverfahren ermitteln kann (siehe II, 4.9 bis 4.11).

Zu beachten ist, dass die obigen Voraussetzungen, unter denen ein Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis definiert werden darf, andere sind als die, unter denen eine Definition des Gegenstands durch seine funktionellen Merkmale zulässig ist (siehe III, 4.22 und 6.5).

4.11 Parameter

Bezieht sich die Erfindung auf ein Erzeugnis, so kann dieses in einem Patentanspruch auf verschiedene Art definiert werden, nämlich als chemisches Erzeugnis durch seine chemische Formel, als Produkt eines Verfahrens (wenn keine klarere Definition möglich ist; siehe auch III, 4.12) oder ausnahmsweise durch seine Parameter.

Bei Parametern handelt es sich um charakteristische Werte; diese können definiert werden als Wert einer direkt messbaren Eigenschaft (z. B. Schmelzpunkt eines Stoffs, Biegefestigkeit eines Stahls, Widerstand eines elektrischen Leiters) oder als die in Form einer Formel dargestellte mehr oder weniger komplizierte mathematische Kombination verschiedener Variablen.

Die Kennzeichnung eines Erzeugnisses hauptsächlich durch seine Parameter sollte nur erlaubt werden, wenn die Erfindung in keiner anderen Weise ausreichend definiert werden kann, sofern diese Parameter eindeutig und zuverlässig durch Hinweise in der Beschreibung oder durch auf dem technischen Gebiet übliche objektive Verfahren bestimmt werden können (siehe T 94/82, ABl. 2/1984, 75). Das Gleiche gilt für ein auf das Verfahren bezogenes Merkmal, das durch Parameter definiert wird. Fälle, bei denen unübliche Parameter verwendet werden oder zum Messen der Parameter ein nicht zugängliches Gerät benutzt wird, können prima facie wegen mangelnder Klarheit beanstandet werden, da sich ein sinnvoller Vergleich mit dem Stand der Technik nicht anstellen lässt. Solche Fälle könnten auch mangelnde Neuheit verschleiern (siehe IV, 9.6).

Ob die Methode und die Mittel, mit denen die Parameterwerte gemessen werden, ebenfalls in den Anspruch aufgenommen werden müssen, wird in III, 4.18 behandelt.

4.12 Product-by-Process-Anspruch

Patentansprüche für Erzeugnisse, die die Erzeugnisse durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung kennzeichnen, sind nur dann gewährbar, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllen, d. h., dass sie unter anderem neu und erfinderisch sind. Ein Erzeugnis wird nicht schon dadurch neu, dass es durch ein neues Verfahren hergestellt ist (siehe T 150/82, ABl. 7/1984, 309). Ein Patentanspruch, der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren kennzeichnet, ist als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen. Er kann z. B.die Form "Erzeugnis X, erhältlich durch das Verfahren Y" haben. Unabhängig davon, ob in dem Product-by-Process-Anspruch eine Formulierung wie "erhältlich durch", "erhalten durch", "direkt erhalten durch" oder eine gleichbedeutende Formulierung verwendet wird, bezieht sich der Anspruch stets auf das Erzeugnis als solches und gewährt dafür absoluten Schutz (siehe T 20/94, nicht im ABl. veröffentlicht).

Gemäß Art. 64 (2) erstreckt sich der Schutz aus einem europäischen Patent, dessen Gegenstand ein Verfahren ist, auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse. Die Vorschrift dieses Artikels ist so zu verstehen, dass sie sich sowohl auf Verfahren bezieht, durch die Erzeugnisse hergestellt werden, die von dem Ausgangsmaterial völlig verschieden sind, als auch auf Verfahren, mit denen lediglich Veränderungen der Oberfläche bewirkt werden (z. B. Streichen, Polieren). Art. 64 (2)

4.13 "Vorrichtung zu ...", "Verfahren zu ..." usw.

Beginnt ein Patentanspruch mit Worten wie: "Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens usw.", so ist darunter lediglich eine Vorrichtung zu verstehen, die sich zur Durchführung des Verfahrens eignet. Eine Vorrichtung, die sonst alle in dem Patentanspruch aufgeführten Merkmale besitzt, die aber zu dem angegebenen Zweck ungeeignet wäre oder einer Änderung bedürfte, damit sie zu diesem Zweck verwendet werden kann, sollte normalerweise nicht als ein Gegenstand betrachtet werden, der den Gegenstand des Patentanspruchs vorwegnimmt.

Ähnliche Erwägungen gelten für Patentansprüche für ein Erzeugnis, das in besonderer Weise verwendet wird. Bezieht sich beispielsweise ein Patentanspruch auf eine "Form für Stahlschmelzen", so gehen damit bestimmte Beschränkungen für die Form einher. Eine Kunststoffschale für Eiswürfel mit viel niedrigerem Schmelzpunkt als Stahl fiele deshalb nicht unter den Patentanspruch. Ähnlich wäre ein Patentanspruch auf einen Stoff oder ein Stoffgemisch für einen bestimmten Verwendungszweck dahingehend auszulegen, dass damit ein Stoff oder ein Stoffgemisch gemeint ist, das tatsächlich für den angegebenen Zweck geeignet ist; ein bekanntes Erzeugnis, das prima facie dem im Patentanspruch definierten Stoff oder Stoffgemisch entspricht, jedoch dergestalt ist, dass es für die angegebene Verwendung ungeeignet wäre, würde die Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs nicht beeinträchtigen. Mangelnde Neuheit läge dagegen vor, wenn das bekannte Erzeugnis dergestalt ist, dass es sich tatsächlich für die angegebene Verwendung eignet, auch wenn es für diesen Zweck nie zuvor beschrieben worden ist. Ausnahmen von diesem allgemeinen Auslegungsgrundsatz bilden Fälle, in denen sich der Patentanspruch auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch bezieht, der bzw. das bei Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung oder bei Diagnostizierverfahren verwendet wird (siehe IV, 4.8).

Anders als bei einem Vorrichtungs- oder Erzeugnisanspruch sollte in einem Verfahrensanspruch, der mit den Worten "Verfahren zum Umschmelzen von galvanischen Schichten" beginnt, die Formulierung "zum Umschmelzen" nicht so verstanden werden, dass sich das Verfahren lediglich zum Umschmelzen galvanischer Schichten eignet, sondern vielmehr als ein das Umschmelzen galvanischer Schichten betreffendes funktionelles Merkmal, d. h. als Definition eines der Verfahrensschritte des beanspruchten Verfahrens (siehe T 848/93, nicht im ABl. veröffentlicht).

4.14 Definition durch Bezugnahme auf den Verwendungszweck oder einen anderen Gegenstand

Wenn in einem auf einen Gegenstand (Erzeugnis, Vorrichtung) gerichteten Patentanspruch der Versuch gemacht wird, die Erfindung durch Merkmale zu definieren, die sich auf die Verwendung des Gegenstands beziehen, so kann sich ein Mangel an Klarheit ergeben. Dies gilt insbesondere dann, wenn im Patentanspruch nicht nur der Gegenstand selbst, sondern auch dessen Beziehung zu einem zweiten Gegenstand definiert ist, der nicht Teil des beanspruchten ersten Gegenstands ist (z. B. Zylinderkopf für einen Motor, definiert durch Merkmale seiner Anordnung im Motor). Bevor man die Einschränkung auf eine Kombination in Betracht zieht, ist aber immer zu bedenken, dass der Anmelder selbst dann, wenn er den ersten Gegenstand zunächst durch dessen Beziehung zu dem zweiten Gegenstand definiert hat, normalerweise berechtigt ist, einen selbstständigen Schutz auf den ersten Gegenstand per se zu erhalten. Da der erste Gegenstand oft unabhängig von dem zweiten Gegenstand hergestellt und verkauft werden kann, wird es meistens möglich sein, hierfür bei entsprechender Anspruchsformulierung (z. B. "verbindbar" anstelle von "verbunden" usw.) auch einen unabhängigen Patentschutz zu erlangen. Falls es nicht möglich sein sollte, den ersten Gegenstand per se deutlich zu definieren, müsste der Patentanspruch auf eine Kombination aus erstem und zweitem Gegenstand gerichtet werden (z. B. "Motor mit einem Zylinderkopf" oder "Motor enthaltend einen Zylinderkopf").

Es kann auch zulässig sein, in einem unabhängigen Patentanspruch Abmessungen und/oder Formen eines ersten Gegenstands durch allgemeine Bezugnahmen auf Größen und/oder korrespondierende Formen eines zweiten Gegenstands zu definieren, der nicht Teil des beanspruchten ersten Gegenstands ist, der aber mit diesem bei der Verwendung in Beziehung steht. Dies gilt insbesondere dann, wenn der zweite Gegenstand eine gewisse standardisierte Größe aufweist (z. B. Halterung für das Kennzeichenschild eines Kraftfahrzeugs, deren Rahmen und Befestigungselemente durch die Abmessungen des Schilds vorgegeben sind). Aber auch Bezugnahmen auf zweite Gegenstände, die keinerlei Standardisierung unterliegen, können ausreichend deutlich sein, und zwar dann, wenn der Fachmann ohne große Mühen die sich dadurch für den ersten Gegenstand ergebenden Einschränkungen des Schutzbereichs herleiten kann (z. B. folienartige Bedeckung für einen landwirtschaftlichen Rundballen, deren Länge, Breite und Faltung in Bezug auf Umfang, Breite und Durchmesser des Rundballens definiert sind; siehe T 455/92, nicht im ABl. veröffentlicht). Es ist weder notwendig, dass solche Ansprüche die genauen Abmessungen des zweiten Gegenstands enthalten, noch müssen sie auf eine Kombination aus erstem und zweitem Gegenstand gerichtet werden. Eine Festlegung bestimmter Längen-, Breiten- und/oder Höhenmaße des ersten Gegenstands ohne Bezugnahme auf den zweiten Gegenstand würde zu einer ungerechtfertigten Einschränkung des Schutzbereichs führen.

4.15 Das Wort "in"

Patentansprüche, bei denen das Wort "in" zur Definition einer Beziehung zwischen verschiedenen Gegenständen (Erzeugnissen, Vorrichtungen) oder Gegenständen und Tätigkeiten (Verfahren, Verwendung) oder verschiedenen Tätigkeiten verwendet wird, sollten zur Vermeidung von Unklarheiten genau überprüft werden. Solche Anspruchsformulierungen sind z. B.:

i) Zylinderkopf in einem Viertaktmotor

ii) In einem Telefonapparat mit automatischem Wähler, Signal-Detektor und Regler enthält der Signal-Detektor ...

iii) In einem Prozess unter Verwendung einer Elektroden-Zuführung einer Lichtbogen-Schweißmaschine weist ein Verfahren zur Strom- und Spannungsregelung des Lichtbogens folgende Schritte auf ...

iv) In einem Verfahren/einem System/einer Vorrichtung usw. .... besteht die Verbesserung darin, dass ...

Bei den Beispielen i) bis iii) ist es wegen der ausdrücklichen Hervorhebung der voll funktionsfähigen Untereinheiten (Zylinderkopf, Signal-Detektor, Verfahren zur Strom- und Spannungsregelung) gegenüber der Gesamtheit (Viertaktmotor, Telefonapparat, Prozess), in der die Untereinheit angesiedelt ist, nicht immer klar, ob sich der angestrebte Patentschutz nur auf die Untereinheit per se beschränkt oder ob die Gesamtheit unter Schutz gestellt werden soll. Zur Klarstellung sollten derartige Ansprüche entweder auf "eine Gesamtheit mit einer (enthaltend eine) Untereinheit" gerichtet werden (z. B. Viertaktmotor mit einem Zylinderkopf), oder aber, falls dies vom Anmelder ausdrücklich gewünscht wird und es dafür eine Basis in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Art. 123 (2) gibt, auf die "Untereinheit" per se unter Angabe der Zweckbestimmung (z. B. Zylinderkopf für einen Viertaktmotor).

Bei Ansprüchen gemäß Beispiel iv) ist es wegen der "in"-Beziehung nicht immer klar, ob sich der Patentschutz nur auf die Verbesserung beschränkt oder ob die Gesamtheit der im Anspruch definierten Merkmale unter Schutz gestellt werden soll. Auch hier sollten eindeutige Formulierungen verlangt werden.

Akzeptabel sind aber Ansprüche wie z. B. "Verwendung eines Stoffs … als antikorrosiver Bestandteil in einer Farben- oder Lackzusammensetzung ..." entsprechend der zweiten nicht medizinischen Verwendung (siehe IV, 9.7, zweiter Absatz).

4.16 Verwendungsansprüche

Bei der Prüfung sollte ein "Verwendungs"-Anspruch etwa für die "Verwendung des Stoffs X als Insektenvernichtungsmittel" einem "Verfahrens"-Anspruch für "ein Verfahren zur Vernichtung von Insekten unter Verwendung des Stoffs X" gleichgestellt werden. So ist ein Patentanspruch der angegebenen Form nicht dahingehend auszulegen, dass er auf den Stoff X gerichtet ist, bei dem erkennbar ist (beispielsweise durch weitere Zusätze), dass er zur Verwendung als Insektenvernichtungsmittel bestimmt ist. Ebenso würde ein Patentanspruch für "die Verwendung eines Transistors in einer Verstärkerschaltung" einem Verfahrensanspruch für ein Verfahren der Verstärkung unter Verwendung einer Schaltung, in die der Transistor eingebaut ist, gleichkommen und nicht dahingehend auszulegen sein, dass er auf "eine Verstärkerschaltung, bei der der Transistor

verwendet wird", oder auf "ein Verfahren der Verwendung des Transistors beim Aufbau einer solchen Schaltung" gerichtet ist.

4.17 Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen

Regel 43 (6)

Die Patentansprüche dürfen sich, "wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist", hinsichtlich der technischen Merkmale der Erfindung nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen stützen. Sie dürfen sich insbesondere normalerweise nicht auf Hinweise stützen wie: "wie beschrieben in Teil ... der Beschreibung" oder "wie in Figur 2 der Zeichnung dargestellt". Die ausdrückliche Betonung der Ausnahme sollte beachtet werden. Es obliegt dem Anmelder nachzuweisen, dass es in einem bestimmten Fall "unbedingt erforderlich ist", sich auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen zu stützen (siehe T 150/82, ABl. 7/1984, 309). Ein Beispiel für eine zulässige Ausnahme wäre ein Fall, in dem eine Erfindung eine spezielle Formgebung beinhaltet, die in den Zeichnungen dargestellt ist, aber nicht ohne Weiteres in Worten oder durch eine einfache mathematische Formel angegeben werden kann. Ein weiterer Sonderfall wäre eine Erfindung, die sich auf chemische Erzeugnisse bezieht, deren Merkmale sich zum Teil lediglich durch grafische Darstellung oder Diagramme angeben lassen.

4.18 Messmethode und Messmittel für in den Patentansprüchen genannte Parameterwerte

Ein weiterer Sonderfall liegt dann vor, wenn die Erfindung durch Parameter definiert wird. Sofern die Bedingungen hierfür erfüllt sind (siehe III, 4.11), sollte - wo immer möglich - die Definition der Erfindung in vollem Umfang in den Anspruch selbst aufgenommen werden. Die Angabe der Messmethode ist für die eindeutige Definition der Parameter grundsätzlich erforderlich. Die Messmethode und die Messmittel, die für das Messen der Parameterwerte herangezogen werden, brauchen jedoch nicht in die Ansprüche aufgenommen zu werden, wenn:

i) die Beschreibung der Methode so lang ist, dass ihre Aufnahme den Patentanspruch unklar machen würde, weil er nicht prägnant formuliert oder schwer verständlich ist; in diesem Fall sollte der Patentanspruch eine Bezugnahme auf die Beschreibung nach Regel 43 (6) enthalten,

ii) ein Fachmann wissen würde, welche Methode zu verwenden ist, weil es z. B. nur eine Methode gibt oder üblicherweise eine bestimmte Methode verwendet wird, oder

iii) alle bekannten Methoden zu demselben Ergebnis führen (innerhalb der Messtoleranzen).

In allen anderen Fällen jedoch sollten die Messmethode und die Messmittel in die Ansprüche aufgenommen werden, da die Ansprüche den Gegenstand angeben müssen, für den Schutz begehrt wird (Art. 84).

4.19 Bezugszeichen

Regel 43 (7)

Sind der Anmeldung Zeichnungen beigefügt und wären die Patentansprüche leichter verständlich, wenn man den Zusammenhang zwischen den Merkmalen der Ansprüche und den entsprechenden Bezugszeichen in den Zeichnungen erkennen könnte, so sollten entsprechende Bezugszeichen in Klammern hinter die Merkmale in den Ansprüchen gesetzt werden. Bei einer Vielzahl unterschiedlicher Ausführungsformen müssen nur die Bezugszeichen der wichtigsten Ausführungsformen in den unab-

hängigen Anspruch bzw. die unabhängigen Ansprüche aufgenommen werden. Sind Ansprüche in der zweiteiligen Form nach Regel 43 (1) abgefasst, so sollten Bezugszeichen nicht nur in den kennzeichnenden Teil, sondern auch in den Oberbegriff der Ansprüche eingefügt werden. Bezugszeichen sollten jedoch nicht als Beschränkung des Umfangs des durch die Ansprüche geschützten Gegenstands verstanden werden; sie dienen lediglich dem Zweck, die Ansprüche leichter verständlich zu machen. Eine diesbezügliche Bemerkung in der Beschreibung ist zulässig (siehe T 237/84, ABl. 7/1987, 309).

Wird Text zu Bezugszeichen in Klammern in den Ansprüchen hinzugefügt, so kann sich ein Mangel an Klarheit ergeben (Art. 84). Ausdrücke wie "Sicherungsmittel (Schraube 13, Nagel 14)" oder "Ventileinheit (Ventilsitz 23, Ventilelement 27, Ventilsitz 28)" sind keine Bezugszeichen im Sinn der Regel 43 (7), sondern besondere Merkmale, auf die Regel 43 (7) letzter Satz keine Anwendung findet. Infolgedessen ist unklar, ob die den Bezugszeichen hinzugefügten Merkmale den Umfang des Anspruchs beschränken. Solche in Klammern gesetzten Merkmale sind folglich generell nicht zulässig. Allerdings ist gegen zusätzliche Bezugnahmen auf Abbildungen, die mit bestimmten Bezugszeichen versehen sind, beispielsweise "(13 - Abbildung 3; 14 - Abbildung 4)", nichts einzuwenden.

Ein Mangel an Klarheit kann sich auch bei in Klammern gesetzten Ausdrücken ergeben, die keine Bezugszeichen enthalten, z. B. "(Beton)formziegel". Demgegenüber sind in Klammern gesetzte Ausdrücke mit allgemein anerkannter Bedeutung zulässig, z. B. "(Meth)acrylat", das eine bekannte Abkürzung von "Acrylat und Methacrylat" ist. Gegen die Verwendung von Klammern in chemischen oder mathematischen Formeln ist ebenfalls nichts einzuwenden.

4.20 Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer)

Der Gegenstand eines Anspruchs wird normalerweise durch positive Merkmale definiert, die angeben, dass bestimmte technische Elemente vorhanden sind. In Ausnahmefällen kann der Gegenstand jedoch durch eine negative Einschränkung abgegrenzt werden, indem man ausdrücklich feststellt, dass bestimmte Merkmale nicht vorhanden sind. Davon kann z. B. Gebrauch gemacht werden, wenn bestimmte nicht patentierbare Ausführungsformen ausgeklammert werden sollen, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart waren (siehe T 4/80, ABl. 4/1982, 149) oder wenn das Fehlen eines Merkmals aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist (siehe T 278/88, nicht im Amtsblatt veröffentlicht).

Negative Einschränkungen wie etwa Disclaimer dürfen nur dann verwendet werden, wenn sich der verbleibende Schutzgegenstand durch die Aufnahme positiver Merkmale in den Anspruch nicht klarer und knapper definieren lässt (siehe T 4/80, ABl. 4/1982, 149) oder wenn dadurch der Schutzumfang des Anspruchs unverhältnismäßig eingeschränkt würde (siehe T 1050/93, nicht im ABl. veröffentlicht).

Zur Zulässigkeit von Disclaimern, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind, siehe VI, 5.3.11.

4.21 "beinhalten" gegenüber "bestehen aus"

Während in der Alltagssprache das Wort "beinhalten" sowohl die Bedeutung "einschließen", "umfassen" oder "enthalten" als auch "bestehen aus" haben kann, ist bei der Abfassung von Patentansprüchen aus Gründen

der rechtlichen Klarheit in der Regel eine weite Auslegung im Sinne von "einschließen", "umfassen" oder "enthalten" erforderlich. Werden andererseits in einem Anspruch für eine chemische Verbindung, "bestehend aus den Komponenten A, B und C", die Anteile dieser Komponenten in Prozent ausgedrückt, so ist das Vorhandensein einer zusätzlichen Komponente ausgeschlossen, weshalb sich die Prozentangaben zu 100 % ergänzen müssen (siehe T 759/91 und T 711/90, beide nicht im ABl. veröffentlicht).

4.22 Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens

Ist ein Anspruch auf eine weitere therapeutische Anwendung eines Arzneimittels gerichtet und ist das zu behandelnde Leiden funktionell definiert, z. B. als "Leiden, das durch die selektive Belegung eines bestimmten Rezeptors gemildert oder dem dadurch vorgebeugt werden kann", so kann der Anspruch nur dann als deutlich gelten, wenn aus den Patentdokumenten oder dem allgemeinen Fachwissen eine technische Lehre in Form experimenteller Untersuchungen oder sonstiger in Versuchen überprüfbarer Kriterien zu entnehmen ist, anhand deren der Fachmann beurteilen kann, welche Leiden durch die funktionelle Definition erfasst werden und damit in den Schutzbereich des Anspruchs fallen (siehe T 241/95, ABl. 2/2001, 103 sowie IV, 4.8).

5. Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche

Art. 84
Regel 43 (5)

Das Erfordernis der prägnanten Formulierung der Patentansprüche gilt sowohl für die Patentansprüche als Ganzes als auch für einzelne Patentansprüche. Die Anzahl der Patentansprüche hat sich bei Berücksichtigung der Art der Erfindung, für die der Anmelder Schutz begehrt, in vertretbaren Grenzen zu halten. Ungerechtfertigte Textwiederholungen, beispielsweise aus einem anderen Patentanspruch, sind durch Verwendung der abhängigen Form zu vermeiden. Hinsichtlich unabhängiger Patentansprüche der gleichen Kategorie siehe III, 3.2 und 3.3. Gegen eine vernünftige Anzahl abhängiger Patentansprüche, die auf bestimmte bevorzugte Merkmale der Erfindung gerichtet sind, ist nichts einzuwenden, doch sollte der Prüfer Einwände erheben, wenn allzu viele Patentansprüche trivialer Natur aufgeführt werden. Was unter einer vernünftigen Anzahl von Ansprüchen zu verstehen ist, hängt von der Sachlage im Einzelfall ab. Berücksichtigt werden müssen auch die Interessen der betroffenen Öffentlichkeit. Durch die Art der Darstellung der Ansprüche darf die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, nicht über Gebühr erschwert werden (T 79/91 und T 246/91, beide nicht im ABl. veröffentlicht). Ein Einwand kann auch erhoben werden, wenn ein einziger Anspruch eine Vielzahl von Alternativen enthält, falls dies die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, über Gebühr erschwert.

6. Stützung durch die Beschreibung

6.1 Allgemeines

Art. 84

Die Patentansprüche müssen von der Beschreibung gestützt sein. Dies bedeutet, dass der Gegenstand eines jeden Patentanspruchs eine Grundlage in der Beschreibung haben muss und der Umfang der Patentansprüche nicht über den durch die Beschreibung, die Zeichnungen und auch den Beitrag zum Stand der Technik gerechtfertigten Umfang hinausgehen darf (T 409/91, ABl. 9/1994, 653). Hinsichtlich der Stützung unabhängiger Ansprüche durch die Beschreibung siehe III, 6.6.

6.2 Verallgemeinerungsgrad

Meistens sind Patentansprüche Verallgemeinerungen eines oder mehrerer Beispiele. Der zulässige Verallgemeinerungsgrad ist ein Punkt, den der Prüfer in jedem einzelnen Fall unter Berücksichtigung des Stands der Technik auf dem betreffenden Gebiet beurteilen muss. Wenn beispielsweise eine Erfindung ein völlig neues Gebiet öffnet, berechtigt dies in den Patentansprüchen zu mehr Verallgemeinerungen als bei einer Erfindung, die nur eine Weiterentwicklung einer bekannten Technologie betrifft. Ein Patentanspruch ist richtig angegeben, wenn er nicht so weit gefasst ist, dass er über die Erfindung hinausgeht, aber auch nicht so eng gefasst ist, dass der Anmelder keinen angemessenen Nutzen aus der Offenbarung seiner Erfindung zieht. Dem Anmelder muss gestattet werden, alle offensichtlichen Abwandlungen, Äquivalente und Verwendungsmöglichkeiten dessen, was er beschrieben hat, in die Patentansprüche einzuschließen. Besonders wenn Grund zu der Annahme besteht, dass alle von den Patentansprüchen einbezogenen Varianten die Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten besitzen, die der Anmelder ihnen in der Beschreibung zuschreibt, darf er seine Patentansprüche entsprechend formulieren, nach dem Anmeldetag jedoch nur, soweit dies nicht gegen Art. 123 (2) verstößt.

6.3 Einwand wegen mangelnder Stützung

Grundsätzlich sollte ein Patentanspruch als durch die Beschreibung gestützt angesehen werden, sofern nicht Grund zu der Annahme besteht, dass der Fachmann nicht in der Lage ist, die besondere Lehre der Beschreibung anhand der Angaben der Anmeldung in der eingereichten Fassung durch Anwendung routinemäßiger Experimentier- oder Analyseverfahren auf den gesamten beanspruchten Bereich auszudehnen. Die stützenden Angaben müssen jedoch technischer Natur sein; vage Behauptungen und Vermutungen ohne technischen Inhalt sind nicht ausreichend.

Der Prüfer sollte einen Einwand wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung nur bei Vorliegen triftiger Gründe erheben. Hat der Prüfer einen triftigen Grund dafür angeführt, dass beispielsweise ein breiter Anspruch nicht in seiner ganzen Breite gestützt wird, so obliegt es dem Anmelder zu zeigen, dass der Anspruch vollständig gestützt wird (siehe VI, 2.3). Wird ein Einwand erhoben, so sollte er möglichst auf ein veröffentlichtes Dokument gestützt werden.

Ein Gattungsanspruch, d. h. ein Anspruch, der sich auf eine ganze Klasse beispielsweise von Werkstoffen oder Maschinen bezieht, kann auch dann, wenn er breit ist, zulässig sein, sofern er von der Beschreibung angemessen gestützt wird und kein Grund zu der Annahme besteht, dass die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich ausgeführt werden kann. Scheinen die gemachten Angaben nicht so vollständig zu sein, dass ein Fachmann die Lehre der Beschreibung durch routinemäßiges Experimentieren oder Analysieren auf Teile des beanspruchten, aber nicht ausdrücklich beschriebenen Bereichs ausdehnen kann, so sollte der Prüfer einen begründeten Einwand erheben und den Anmelder auffordern, durch eine angemessene Reaktion nachzuweisen, dass die Erfindung auf der Grundlage der gemachten Angaben tatsächlich im gesamten beanspruchten Bereich ohne Weiteres angewendet werden kann, oder andernfalls den Anspruch entsprechend zu beschränken.

Die folgenden Beispiele sollen das Problem der Stützung durch die Beschreibung veranschaulichen:

i) Ein Patentanspruch bezieht sich auf ein Verfahren zur Behandlung von "Pflanzensämlingen" beliebiger Art mit einem kontrollierten Kälteschock, wodurch im Einzelnen angegebene Ergebnisse erzielt werden; die Beschreibung offenbart jedoch nur die Anwendung dieses Verfahrens auf eine einzige Pflanzenart. Da es allgemein bekannt ist, dass Pflanzen sehr unterschiedliche Eigenschaften haben, besteht Grund zu der Annahme, dass das Verfahren nicht auf alle Pflanzensämlinge anwendbar ist. Sofern der Anmelder nicht überzeugend darlegen kann, dass das Verfahren doch allgemein anwendbar ist, muss er seinen Anspruch auf die in der Beschreibung genannte Pflanzenart beschränken. Die bloße Behauptung, dass das Verfahren auf alle Pflanzensämlinge angewendet werden kann, genügt nicht.

ii) Ein Anspruch bezieht sich auf ein bestimmtes Verfahren zur Behandlung von "Kunstharzformteilen" zur Erzielung bestimmter Änderungen der physikalischen Eigenschaften. Alle Beispiele der Beschreibung beziehen sich auf thermoplastische Harze, und das Verfahren ist derart, dass es für wärmehärtbare Harze nicht geeignet zu sein scheint. Sofern der Anmelder nicht nachweisen kann, dass das Verfahren dennoch auf wärmehärtbare Harze anwendbar ist, muss er seinen Anspruch auf thermoplastische Harze beschränken.

iii) Ein Anspruch bezieht sich auf verbesserte Dieselkraftstoffgemische mit einer bestimmten gewünschten Eigenschaft. In der Beschreibung findet sich eine Stützung für einen Weg zur Gewinnung von Dieselkraftstoffen mit dieser Eigenschaft, nämlich durch die Zugabe bestimmter Mengen eines bestimmten Zusatzes. Andere Wege zur Gewinnung von Dieselkraftstoffen mit der gewünschten Eigenschaft sind nicht offenbart. Im Anspruch wird der Zusatz nicht erwähnt. Der Anspruch wird nicht in seiner ganzen Breite gestützt und ist daher zu beanstanden.

6.4 Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung

Art. 83
Art. 84

Es ist zu beachten, dass ein Einwand aufgrund mangelnder Stützung durch die Beschreibung zwar ein Einwand nach Art. 84 ist, dass er aber häufig, wie in den vorstehenden Beispielen, auch als Einwand wegen mangelnder Offenbarung der Erfindung nach Art. 83 angesehen werden kann (siehe II, 4.9 bis 4.11); beanstandet wird dann, dass die Offenbarung so unzureichend ist, dass der Fachmann die "Erfindung" nicht im gesamten beanspruchten breiten Bereich (wohl aber in einem engeren Bereich) ausführen kann. Beide Erfordernisse sollen dem Grundsatz Rechnung tragen, dass der Inhalt eines Anspruchs der Erfindung entsprechen bzw. von ihr gerechtfertigt sein sollte. Ob ein Einwand wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung oder wegen mangelnder Offenbarung erhoben wird, ist im Prüfungsverfahren ohne Belang, im Einspruchsverfahren aber von Bedeutung, da dort nur der letztgenannte Grund zulässig ist (siehe D-III, 5).

6.5 Funktionelle Definition

In einem Patentanspruch darf ein Merkmal durch seine Funktion umfassend angegeben werden, d. h. als funktionelles Merkmal, auch wenn in der Beschreibung nur ein Beispiel des Merkmals angeführt worden ist, falls der Fachmann zu dem Schluss gelangen würde, dass auch andere Mittel für die gleiche Funktion verwendet werden könnten (siehe auch III, 2.1 und 4.10). Beispielsweise kann in einem Patentanspruch eine

"Endlagenfühlervorrichtung" durch ein einziges Beispiel gestützt sein, das einen Endschalter umfasst, da es für einen Fachmann offensichtlich ist, dass stattdessen beispielsweise eine fotoelektrische Zelle oder ein Dehnungsmesser verwendet werden kann. Ist der gesamte Inhalt der Anmeldung jedoch so abgefasst, dass der Eindruck vermittelt wird, dass eine Funktion auf eine besondere Weise auszuführen ist, wobei jedoch nicht darauf hingewiesen wird, dass auch Alternativmöglichkeiten vorstellbar sind, und ist der Patentanspruch so abgefasst, dass er andere Mittel oder alle Mittel zur Ausführung der Funktion einschließt, so ergeben sich im allgemeinen Einwände. Darüber hinaus genügt es unter Umständen nicht, wenn in der Beschreibung lediglich vage angegeben wird, dass andere Mittel verwendet werden können, wenn dabei nicht hinreichend klar ist, worum es sich bei diesen Mitteln handeln könnte oder wie sie verwendet werden müssten.

6.6 Stützung abhängiger Ansprüche

Wenn ein bestimmter Gegenstand in einem Patentanspruch der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung deutlich offenbart wird, in der Beschreibung jedoch an keiner Stelle erwähnt ist, so ist es statthaft, die Beschreibung so zu ändern, dass sie auch diesen Gegenstand umfasst. Handelt es sich um einen abhängigen Patentanspruch, so genügt manchmal der Hinweis in der Beschreibung, dass eine besondere Ausführungsart der Erfindung in dem Patentanspruch angegeben ist (siehe II, 4.5).

7. Einheitlichkeit der Erfindung

7.1 Allgemeines

Eine europäische Patentanmeldung darf "nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen". Bei der zweiten Möglichkeit, d. h. bei der durch eine einzige erfinderische Idee untereinander verbundenen Gruppe von Erfindungen, können mehrere unabhängige Patentansprüche der gleichen Kategorie geltend gemacht werden, sofern diese Ansprüche die in Regel 43 (2) genannten Voraussetzungen erfüllen (siehe III, 3.2 und 3.3), doch ist es üblicher, dass mehrere unabhängige Patentansprüche verschiedener Kategorien aufgestellt werden.

Art. 82
Regel 43 (2)

7.2 Besondere technische Merkmale

Regel 44 (1) gibt an, wie festgestellt wird, ob das Erfordernis des Art. 82 erfüllt ist, wenn mehr als eine Erfindung vorzuliegen scheint. Bei der in Art. 82 geforderten Verbindung zwischen den Erfindungen muss es sich um eine technische Wechselbeziehung handeln, die in den Patentansprüchen durch gleiche oder entsprechende besondere technische Merkmale Ausdruck findet. Unter dem Begriff "besondere technische Merkmale" sind in jedem einzelnen Patentanspruch diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag der beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik kennzeichnen. Sobald die besonderen technischen Merkmale jeder Erfindung ermittelt worden sind, muss festgestellt werden, ob zwischen den Erfindungen eine technische Wechselbeziehung besteht und ob sie sich auf diese Merkmale erstreckt. Dabei brauchen die besonderen technischen Merkmale nicht in jeder Erfindung dieselben zu sein. Regel 44 (1) macht deutlich, dass die geforderte Wechselbeziehung auch zwischen entsprechenden technischen Merkmalen vorhanden sein kann. Eine solche Entsprechung ist beispiels-

Regel 44 (1)

weise im folgenden Fall gegeben: In dem einen Anspruch ist das eine Federung gewährleistende besondere technische Merkmal eine Metallfeder, in dem anderen Anspruch dagegen ein Gummiklotz.

Mehrere unabhängige Patentansprüche verschiedener Kategorien können eine Gruppe von Erfindungen bilden, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Dabei ist Regel 44 (1) so auszulegen, dass jede der folgenden Kombinationen von Patentansprüchen verschiedener Kategorien in derselben Anmeldung enthalten sein darf:

i) neben einem unabhängigen Anspruch für ein bestimmtes Erzeugnis ein unabhängiger Anspruch für ein besonders angepasstes Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses und ein unabhängiger Anspruch für eine Verwendung dieses Erzeugnisses oder

ii) neben einem unabhängigen Anspruch für ein bestimmtes Verfahren ein unabhängiger Anspruch für eine Vorrichtung oder ein Mittel, die zur Ausführung dieses Verfahrens besonders entwickelt wurden, oder

iii) neben einem unabhängigen Anspruch für ein bestimmtes Erzeugnis ein unabhängiger Anspruch für ein besonders angepasstes Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses und ein unabhängiger Anspruch für eine Vorrichtung oder ein Mittel, die zur Ausführung dieses Verfahrens besonders entwickelt wurden.

Während eine einzige Gruppe unabhängiger Patentansprüche gemäß einer der vorstehend genannten Kombinationen i), ii) oder iii) stets zulässig ist, sind mehrere solcher Gruppen von unabhängigen Ansprüchen in ein und derselben europäischen Patentanmeldung nur dann gewährbar, wenn die in Regel 43 (2) a) bis c) genannten besonderen Umstände vorliegen und die Erfordernisse der Art. 82 und 84 erfüllt sind. Eine Vielzahl von unabhängigen Patentansprüchen, die durch eine derartige Kombination zustande käme, kann daher nur in Ausnahmefällen zugelassen werden.

Wesentlich ist ferner, dass eine einzige allgemeine erfinderische Idee die Patentansprüche verschiedener Kategorien miteinander verbindet. Auch wenn in allen Ansprüchen Formulierungen wie "besonders angepasst" oder "besonders entwickelt" vorkommen, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass eine einzige allgemeine erfinderische Idee vorliegt.

In der obigen Kombination i) ist das beanspruchte Verfahren dann zur Herstellung des Erzeugnisses besonders angepasst, wenn es zu dem beanspruchten Erzeugnis führt, d. h., wenn das Verfahren tatsächlich geeignet ist, das beanspruchte Erzeugnis zugänglich zu machen, und somit zwischen dem beanspruchten Erzeugnis und dem beanspruchten Verfahren ein technischer Zusammenhang im Sinne der Regel 44 (1) besteht (siehe W 11/99, ABl. 4/2000, 186). Ein Herstellungsverfahren und dessen Produkt können daher nicht mit der einzigen Begründung als uneinheitlich betrachtet werden, dass das Herstellungsverfahren nicht auf die Herstellung dieses beanspruchten Produkts beschränkt ist.

In der obigen Kombination ii) ist die Vorrichtung oder das Mittel dann als speziell für die Ausführung des Verfahrens entwickelt anzusehen, wenn die Vorrichtung oder das Mittel für die Ausführung des Verfahrens geeignet ist und somit zwischen der beanspruchten Vorrichtung oder dem beanspruchten Mittel einerseits und dem beanspruchten Verfahren ande-

rerseits ein technischer Zusammenhang im Sinne der Regel 44 (1) besteht. Es ist für die Einheitlichkeit nicht ausreichend, dass die Vorrichtung oder das Mittel lediglich dazu geeignet ist, bei der Ausführung des Verfahrens verwendet zu werden. Andererseits ist es unerheblich, ob die Vorrichtung oder das Mittel auch für die Ausführung eines anderen Verfahrens verwendet oder das Verfahren auch unter Verwendung einer alternativen Vorrichtung oder eines alternativen Mittels ausgeführt werden könnte.

7.3 Zwischen- und Endprodukte

Im Zusammenhang mit Zwischen- und Endprodukten sollte auf Einheitlichkeit der Erfindung erkannt werden, wenn

i) die Zwischen- und die Endprodukte das gleiche wesentliche Strukturelement besitzen, d. h., ihre grundlegenden chemischen Strukturen gleich oder ihre chemischen Strukturen technisch eng miteinander verwandt sind, wobei das Zwischenprodukt in das Endprodukt ein **wesentliches** Strukturelement einbringt, und

ii) die Zwischen- und die Endprodukte technisch miteinander verwandt sind, d. h. das Endprodukt unmittelbar aus dem Zwischenprodukt hergestellt wird oder von diesem durch eine kleine Zahl von Zwischenprodukten getrennt ist, die alle das gleiche **wesentliche** Strukturelement enthalten.

Einheitlichkeit der Erfindung kann auch vorliegen bei Zwischen- und Endprodukten, deren Strukturen nicht bekannt sind - z. B. bei einem Zwischenprodukt mit bekannter und einem Endprodukt mit unbekannter Struktur oder bei einem Zwischenprodukt und einem Endprodukt mit jeweils unbekannter Struktur. In solchen Fällen ist ein hinreichender Nachweis für die Schlussfolgerung zu verlangen, dass die Zwischen- und die Endprodukte technisch eng miteinander verwandt sind, was z. B. der Fall ist, wenn das Zwischenprodukt das gleiche wesentliche Element enthält wie das Endprodukt oder ein wesentliches Element in das Endprodukt einbringt.

Verschiedene Zwischenprodukte, die in unterschiedlichen Verfahren zur Herstellung des Endprodukts verwendet werden, können beansprucht werden, sofern sie das gleiche wesentliche Strukturelement besitzen. Zwischen- und Endprodukte dürfen während des Verfahrens, das vom einen zum anderen führt, nicht durch ein Zwischenprodukt getrennt sein, das nicht neu ist. Werden verschiedene Zwischenprodukte für verschiedene strukturelle Teile des Endprodukts beansprucht, so ist den Zwischenprodukten keine Einheitlichkeit zuzuerkennen. Handelt es sich bei den Zwischen- und Endprodukten um Familien von Verbindungen, so muss jede Zwischenverbindung einer in der Familie der Endprodukte beanspruchten Verbindung entsprechen. Es ist jedoch denkbar, dass es für einige der Endprodukte keine entsprechende Verbindung in der Familie der Zwischenprodukte gibt, sodass die beiden Familien nicht völlig deckungsgleich sein müssen.

Dass Zwischenprodukte neben ihrer Eignung zur Herstellung von Endprodukten auch noch andere mögliche Wirkungen zeigen, beeinträchtigt nicht schon allein die Einheitlichkeit der Erfindung.

7.4 Alternativen

Alternativen einer Erfindung können entweder durch mehrere unab- Regel 44 (2)

hängige Patentansprüche, wie in III, 7.1 dargelegt, oder in einem einzigen Patentanspruch beansprucht werden (siehe aber III, 3.7). Möglicherweise ist im letzten Fall die Unabhängigkeit der beiden Alternativen voneinander nicht sogleich ersichtlich. In beiden Fällen sollten jedoch dieselben Maßstäbe bei der Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung angelegt werden, wobei mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung auch innerhalb eines einzigen Patentanspruchs vorliegen kann.

7.4.1 Markush-Gruppe

Wenn ein einzelner Patentanspruch (chemische oder nichtchemische) Alternativen, d. h. eine so genannte "Markush-Gruppe", kennzeichnet, ist auf Einheitlichkeit der Erfindung zu erkennen, sofern die Alternativen von ähnlicher Beschaffenheit sind (siehe III, 3.7).

Betrifft die Markush-Gruppe Alternativen chemischer Verbindungen, so ist diesen eine ähnliche Beschaffenheit zuzuerkennen, wenn

i) alle Alternativen eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung aufweisen und

ii) eine gemeinsame Struktur vorliegt, d. h., ein wesentliches Strukturelement allen Alternativen gemeinsam ist, oder alle Alternativen einer bekannten Klasse chemischer Verbindungen auf dem erfindungsgemäßen Gebiet angehören.

"Ein wesentliches Strukturelement" ist "allen Alternativen gemeinsam", wenn die Verbindungen eine chemische Struktur gemeinsam haben, die einen großen Teil ihrer Struktur ausmacht, oder wenn Verbindungen zwar nur einen kleinen Teil ihrer Struktur gemeinsam haben, diese gemeinsame Struktur jedoch einen strukturell charakteristischen Teil im Hinblick auf den Stand der Technik darstellt. Das Strukturelement kann ein einzelner Bestandteil oder eine Kombination einzelner, miteinander verbundener Bestandteile sein. Die Alternativen gehören einer "bekannten Klasse chemischer Verbindungen" an, wenn aufgrund des einschlägigen Fachwissens zu erwarten ist, dass sich die Mitglieder dieser Klasse in Zusammenhang mit der beanspruchten Erfindung auf die gleiche Art und Weise verhalten werden, d. h. jedes Mitglied durch jedes andere in der Erwartung ersetzt werden könnte, dass das gleiche angestrebte Ergebnis erzielt wird. Wenn sich ergibt, dass mindestens eine Markush-Alternative nicht neu ist, ist die Einheitlichkeit der Erfindung erneut zu prüfen.

7.5 Einzelmerkmale in einem Patentanspruch

Ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit ergibt sich nicht dadurch, dass ein einziger Anspruch eine Reihe von Einzelmerkmalen enthält, auch wenn diese Merkmale keine technische Wechselbeziehung aufweisen d. h. keine Kombination, sondern lediglich eine Aneinanderreihung darstellen (siehe IV, 11.5).

7.6 Nichteinheitlichkeit a priori oder a posteriori

Mangelnde Einheitlichkeit kann unmittelbar von vornherein (a priori) ersichtlich sein, d. h. bevor die Patentansprüche gegenüber dem Stand der Technik geprüft werden, oder sich erst nachträglich (a posteriori) ergeben, d. h. nach Berücksichtigung des Stands der Technik - beispielsweise kann aus einem zum Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (2) gehörenden Dokument hervorgehen, dass mangelnde Neuheit oder mangelnde erfinderische Tätigkeit für den Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs vorliegt, sodass zwei oder mehrere unabhängige

Patentansprüche übrig bleiben, die nicht mehr durch eine gemeinsame erfinderische Idee verbunden sind (siehe III, 7.8).

7.7 Herangehensweise des Prüfers

Obgleich mangelnde Einheitlichkeit sowohl von vornherein vorliegen als auch nachträglich auftreten kann, ist zu bedenken, dass mangelnde Einheitlichkeit in späteren Verfahren kein Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund ist. Daher ist zwar auf jeden Fall in klaren Fällen ein Einwand vorzubringen und eine Änderung zu verlangen, als Folge einer zu engen, zu wörtlichen oder theoretischen Auslegung sollte aber kein Einwand erhoben oder unnachgiebig verfahren werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die mögliche Uneinheitlichkeit keine weitere Recherche erforderlich macht. Es sollte unter praktischen Gesichtspunkten umfassend geprüft werden, inwieweit Wechselbeziehungen zwischen den dargelegten Alternativen bestehen, und zwar in Verbindung mit dem Stand der Technik, wie er im Recherchenbericht erläutert wird. Ist der gemeinsame Teil der unabhängigen Patentansprüche wohl bekannt, und unterscheidet sich der verbleibende Gegenstand eines jeden Patentanspruchs von dem der anderen Patentansprüche, ohne dass es ein einheitliches neues Konzept für alle gemeinsam gibt, dann liegt offensichtlich mangelnde Einheitlichkeit vor. Liegt dagegen ein gemeinsamer Gedanke oder Grundsatz vor, der neu und erfinderisch ist, so sind Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit gegenstandslos. Es ist nicht möglich, anhand strenger Regeln zu bestimmen, was zwischen diesen beiden Extremfällen zulässig ist; jeder Fall ist unter Berücksichtigung des jeweiligen Sachverhalts zu prüfen, wobei in Zweifelsfällen zugunsten des Anmelders zu entscheiden ist. Für den besonderen Fall von Patentansprüchen für einen bekannten Stoff für eine Reihe verschiedener medizinischer Verwendungen siehe IV, 4.8.

7.8 Abhängige Patentansprüche

Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit a priori sind nicht gerechtfertigt hinsichtlich eines abhängigen Patentanspruchs und des Patentanspruchs, von dem dieser abhängig ist, wenn sie damit begründet werden, dass deren gemeinsame allgemeine Idee der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs ist, der auch in dem abhängigen Anspruch enthalten ist. Als Beispiel sei der Fall genannt, in dem im Patentanspruch 1 ein auf besondere Weise geformtes Turbinenrotorblatt beansprucht ist, während sich Patentanspruch 2 auf "ein Turbinenrotorblatt wie im Patentanspruch 1 beansprucht, das aus der Legierung Z hergestellt ist", bezieht. Die gemeinsame allgemeine Idee, die den abhängigen mit dem unabhängigen Anspruch verbindet, ist das "auf besondere Weise geformte Turbinenrotorblatt".

Wenn der unabhängige Patentanspruch aber nicht patentierbar erscheint, muss sorgfältig geprüft werden, ob noch eine erfinderische Verbindung zwischen allen von diesem Anspruch abhängigen Patentansprüchen besteht (siehe III, 7.6, Nichteinheitlichkeit "a posteriori"). Es kann sein, dass die "besonderen technischen Merkmale" eines Anspruchs, der von diesem nicht patentierbaren unabhängigen Anspruch abhängt, in einem anderen Anspruch, der von diesem Anspruch abhängt, nicht in derselben oder einer entsprechenden Form vorhanden sind (siehe auch VI, 3.6).

7.9 Nichteinheitlichkeit während der Recherche

In vielen und wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen wird die mangelnde Einheitlichkeit durch die Recherchenabteilung festgestellt, die Regel 64 (1), (2)

darauf hinweist und einen Teilrecherchenbericht erstellt, der auf den Teilen der Anmeldung basiert, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen beziehen. Die Recherchenabteilung kann die Anmeldung weder wegen mangelnder Einheitlichkeit zurückweisen noch eine Beschränkung der Patentansprüche verlangen; sie muss vielmehr dem Anmelder mitteilen, dass für die noch angegebenen weiteren Erfindungen, die nicht an erster Stelle erwähnt sind, der Recherchenbericht nur erstellt wird, wenn hierfür innerhalb einer bestimmten Frist weitere Recherchengebühren entrichtet werden.

7.10 Nichteinheitlichkeit während der Sachprüfung

Die letztendliche Verantwortung für die Beurteilung, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt, trägt die Prüfungsabteilung (siehe T 631/97, ABl. 1/2001, 13; siehe auch VI, 3.4). Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe III, 7.11.

Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass die Erfindung einheitlich ist, und hat der Anmelder eine oder mehrere weitere Recherchengebühren entrichtet und deren teilweise oder vollständige Erstattung beantragt, so ordnet die Prüfungsabteilung die Rückzahlung der betreffenden zusätzlich entrichteten Recherchengebühr(en) an.

Hat der Anmelder nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Recherchenergebnisse über die anderen Erfindungen in den Recherchenbericht aufnehmen zu lassen, so wird unterstellt, dass er sich dafür entschieden hat, dass die Anmeldung auf der Grundlage der Erfindung weiter bearbeitet wird, für die der Recherchenbericht erstellt worden ist (siehe G 2/92, ABl. 10/1993, 591). In der Regel übernimmt die Prüfungsabteilung zunächst den in der Stellungnahme zur Recherche vertretenen Standpunkt (siehe B-XII, 1.2) und verlangt, dass mit Ausnahme der Erfindung, für die der Recherchenbericht erstellt worden ist, alle anderen Erfindungen gestrichen werden. Lässt sich die Prüfungsabteilung, z. B. durch Argumente des Anmelders, davon überzeugen, dass die Einheitlichkeit im Recherchenstadium falsch beurteilt wurde, so erfolgt eine zusätzliche Recherche für den Teil des Gegenstands, für den Einheitlichkeit mit einer recherchierten Erfindung festgestellt wird (siehe B-II, 4.2 iii)), und die Prüfung wird für die Ansprüche durchgeführt, die das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllen.

Hat der Anmelder von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, für die anderen Erfindungen Recherchenberichte erstellen zu lassen, so kann er entscheiden, welche der Erfindungen bei der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt werden soll, wobei die anderen zu streichen sind. Wenn der Anmelder dies noch nicht getan hat, sollte ihn der Prüfer - sofern dieser den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit aufrechthält - zu Beginn der Sachprüfung auffordern anzugeben, welche Erfindung bei der weiteren Bearbeitung der Anmeldung zugrunde gelegt werden soll, und die Anmeldung durch Streichen der Teile zu beschränken, die sich auf die anderen Erfindungen beziehen. Für Letztere kann der Anmelder Teilanmeldungen einreichen (siehe VI, 9.1 und A-IV, 1).

Regel 48 (1) c)
Regel 36 (1)

Die Prüfungsabteilung muss stets feststellen, ob die Erfindung einheitlich ist, unabhängig davon, ob diese Frage von der Recherchenabteilung zur Sprache gebracht worden ist oder nicht. Wird mangelnde Einheitlichkeit festgestellt, so ist vom Anmelder zu verlangen, dass er seine Patentansprüche so beschränkt, dass der Einwand hinfällig wird. Eine

Streichung oder Änderung von Teilen der Beschreibung kann gleichfalls notwendig werden (siehe II, 7.4). Für Teile, die zur Berücksichtigung dieses Einwands gestrichen wurden, können eine oder mehrere Teilanmeldungen eingereicht werden (siehe VI, 9.1).

7.10.1 Geänderte Ansprüche

Zu Fällen, in denen der Anmelder neue Ansprüche einreicht, die auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist, z. B. weil er nur in der Beschreibung enthalten war und es im Recherchenstadium nicht für zweckmäßig befunden wurde, die Recherche auf diesen Gegenstand auszudehnen, siehe VI, 5.2 ii) und B-III, 3.5. Regel 137 (4)

7.11 Euro-PCT-Anmeldungen

7.11.1 Internationale Anmeldungen ohne ergänzende Recherche

Wie in B-II, 4.3 ausgeführt, wird zu bestimmten internationalen Anmeldungen, die mit einem internationalen Recherchenbericht in die europäische Phase eintreten, keine ergänzende Recherche durchgeführt. Bei der anschließenden Sachprüfung lassen sich dann folgende Fälle unterscheiden: Art. 153 (7)

i) War im Zuge der internationalen Recherche ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden und hatte der Anmelder von der Möglichkeit, für die anderen Erfindungen durch Zahlung weiterer Recherchengebühren Recherchenberichte erstellen zu lassen, nicht Gebrauch gemacht, sondern die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts so geändert, dass sie auf die recherchierte Erfindung beschränkt sind, und angegeben, dass die Prüfung für diese geänderten Patentansprüche durchgeführt werden soll, so legt der Prüfer diese Patentansprüche bei der weiteren Bearbeitung zugrunde.

ii) War im Zuge der internationalen Recherche ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden und hat der Anmelder **weder** von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, für die anderen Erfindungen durch Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren Recherchenberichte erstellen zu lassen, **noch** die Ansprüche so geändert, dass sie sich auf die recherchierte Erfindung beschränken, **und** pflichtet der Prüfer dem Einwand der ISA bei, so versendet er eine Mitteilung nach Regel 71 (1) und (2), die ausschließlich den Gegenstand der einzigen recherchierten Erfindung betrifft. Regel 164 (2)

iii) Hat der Anmelder in der internationalen Phase zusätzliche Recherchengebühren entrichtet, so kann er entscheiden, welche der recherchierten Erfindungen bei der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt werden soll, wobei die anderen zu streichen sind, wenn der Prüfer dem Einwand der ISA beipflichtet. Hat der Anmelder diese Entscheidung noch nicht getroffen, fordert ihn der Prüfer zu Beginn der Sachprüfung dazu auf.

(iv) Wenn die zu prüfenden Ansprüche eine Erfindung betreffen, die sich von den ursprünglich beanspruchten Erfindungen unterscheidet und mit diesen auch nicht durch eine gemeinsame erfinderische Idee verbunden ist, ist im ersten Bescheid nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) ein Einwand nach Regel 137 (4) zu erheben (siehe auch VI, 5.2 ii)). Regel 137 (4)

v) Hat der Anmelder die weiteren Recherchengebühren in der inter-

nationalen Phase nicht entrichtet und pflichtet der Prüfer dem Einwand der ISA nicht bei, so wird eine zusätzliche Recherche durchgeführt (siehe B-II, 4.2 iii)), und die Prüfung erstreckt sich auf alle Patentansprüche.

Regel 36 (1)

In den Fällen i) bis iv) kann der Anmelder Teilanmeldungen für die Erfindungen einreichen, die gestrichen wurden, um den Einwand der Nichteinheitlichkeit auszuräumen (siehe VI, 9 und A-VI,1).

7.11.2 Internationale Anmeldungen mit ergänzender Recherche

Art. 153 (7)
Regel 164 (1)

Für internationale Anmeldungen, die mit einem internationalen Recherchenbericht in die europäische Phase eintreten, der von einer anderen ISA als dem EPA erstellt wurde, führt die Recherchenabteilung in den in B-II, 4.3 genannten Fällen eine ergänzende Recherche durch. Stellt sie dabei mangelnde Einheitlichkeit fest, gilt B-VII, 2.4 entsprechend.

Das Verfahren vor der Prüfungsabteilung in diesen Fällen wird in E-IX, 5.7 beschrieben.

7.11.3 Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER)

Bei internationalen Anmeldungen, die mit einem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht in die europäische Phase eintreten, sollte der Prüfer der in diesem Bericht vertretenen Auffassung sorgfältig Rechnung tragen, bevor er von ihr abweicht. Dies kann erforderlich sein, wenn die Patentansprüche geändert wurden oder die Auslegung der Vorschriften betreffend die Einheitlichkeit der Erfindung falsch war; siehe dazu auch III, 7.11.1 und 7.11.2.

7.11.4 Eingeschänkter IPER

Art. 76
Regel 164 (2)

Hat das EPA zu der Anmeldung einen IPER erstellt und begehrt der Anmelder Schutz für Patentansprüche, die nicht Gegenstand dieses IPER waren, da sie in der internationalen Phase aufgrund eines Einwands wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht recherchiert worden waren, so muss er für die nicht recherchierten Erfindungen eine oder mehrere Teilanmeldungen einreichen.

8. Unterschiedliche Fassung der Patentanmeldung für verschiedene Vertragsstaaten (siehe auch D-VII, 4)

8.1 Unterschiedliche Fassung bei einem Stand der Technik nach Art. 54 (3)

Stellt das EPA fest, dass für einen Teil der benannten Vertragsstaaten der Inhalt einer früheren europäischen Patentanmeldung nach Art. 54 (3) zum Stand der Technik gehört, können zwei Sachverhalte vorliegen:

i) Der Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung oder des zu prüfenden Patents liegt vor dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000. Art. 54 (4) EPÜ 1973 findet übergangsweise noch Anwendung (siehe Art. 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001, ABl. EPA 2003, Sonderausgabe Nr. 1, 202). Gibt in diesem Fall ein kollidierender Stand der Technik zu unterschiedlichen Anspruchsfassungen Anlass, so können unterschiedliche Anspruchssätze für die betreffenden Staaten aufgestellt werden. Unterschiedliche Beschreibungen und Zeichnungen sind nur dann erforderlich, wenn in einer gemeinsamen Beschreibung nicht klar zum Ausdruck gebracht werden kann, was in den einzelnen

Staaten, ausgehend vom jeweiligen Stand der Technik, unter Schutz gestellt werden soll (siehe auch II, 4.3, IV, 7.3 und VI, 5.5).

ii) Der Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung oder des zu prüfenden Patents ist der Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 oder danach. Da Art. 54 (4) EPÜ 1973 gestrichen wurde, gilt der kollidierende Stand der Technik ungeachtet der Benennungen für alle Vertragsstaaten als Stand der Technik. Außerdem spielt es keine Rolle, ob die Benennungsgebühren für die frühere europäische Patentanmeldung entrichtet wurden, da das EPÜ 2000 keine Vorschrift enthält, die Regel 23a EPÜ 1973 entspricht. Unterschiedliche Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten auf der Grundlage von Art. 54 (3) sind daher nicht mehr möglich.

8.2 Unterschiedliche Fassung bei teilweisem Rechtsübergang gemäß Art. 61

Ergibt sich aus einer rechtskräftigen Entscheidung gemäß Art. 61, dass einem Dritten der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents nur für einen Teil des in der europäischen Patentanmeldung offenbarten Gegenstands zugesprochen worden ist, so hat die frühere europäische Patentanmeldung für die benannten Staaten, in denen die Entscheidung ergangen bzw. anerkannt worden ist, und für die übrigen benannten Vertragsstaaten erforderlichenfalls unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen zu enthalten (siehe auch VI, 5.5 und 9.2). Art. 61 (1) b) Regel 17 Regel 18 (1), (2)

8.3 Unterschiedliche Fassung bei Vorbehalten gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973

Hat ein Vertragsstaat einen Vorbehalt gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973 gemacht, so können Patentanmeldungen und Patente, in denen Schutz für chemische Erzeugnisse als solche oder für Nahrungs- oder Arzneimittel als solche begehrt wird, unterschiedliche Sätze von Patentansprüchen für diese und die anderen benannten Staaten enthalten. Von diesem Vorbehalt haben Österreich, Spanien und Griechenland Gebrauch gemacht. Unbeschadet des Artikels 167 (5) EPÜ 1973 ist der Vorbehalt für Österreich am 7. Oktober 1987 außer Kraft getreten; die Vorbehalte für Griechenland und Spanien wurden mit Ablauf des 7. Oktober 1992 unwirksam (für Spanien, siehe Mitteilung des EPA vom 14. Juni 2007, ABl. 7/2007, 439). Art. 167 (2) a) EPÜ 1973

Im Allgemeinen wird eine gemeinsame Beschreibung für alle Sätze von Patentansprüchen ausreichend sein.

8.4 Unterschiedliche Fassung bei älteren nationalen Rechten

Ältere nationale Rechte bilden keinen Stand der Technik (Art. 54), der vom EPA bei der Prüfung auf Patentierbarkeit zu berücksichtigen ist. Demgemäß findet auch keine gezielte Recherche nach älteren nationalen Rechten statt; aufgefundene Dokumente werden aber im Recherchenbericht genannt (siehe B-VI, 4.2). Ältere nationale Rechte können jedoch nach Art. 139 (2) nach der Erteilung des europäischen Patents in einem nationalen Verfahren als Nichtigkeitsgrund geltend gemacht werden. Diese Rechte stellen Ausnahmen vom Prinzip des einheitlichen materiellen Rechts der Patentierbarkeit dar. Bei nationalen Rechten besteht daher ein berechtigtes Interesse des Anmelders, durch gesonderte Patentansprüche die Erteilung eines in einzelnen Vertragsstaaten unter Umständen teilweise nichtigen Patents zu verhindern. Art. 139 (2)

Die Vorlage gesonderter Patentansprüche darf jedoch weder verlangt noch vorgeschlagen werden.

Weist der Anmelder im Prüfungsverfahren das Bestehen eines einschlägigen älteren nationalen Rechts für einen bestimmten benannten Staat nach, so ist es angebracht, die Vorlage gesonderter Patentansprüche für den betroffenen Vertragsstaat zuzulassen (siehe VI, 4.9 und 4.10). Dieser Nachweis ist durch Vorlage einer Druckschrift oder einer Kopie des Schutzrechts oder seiner Anmeldung (vergleiche Art. 140) zu erbringen; er ist erforderlich, damit die Einheit des europäischen Patents nicht ohne Grund durchbrochen wird.

Die Wirkung des älteren nationalen Rechts richtet sich nach den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften. Ob der Anmelder den Umfang seiner Anmeldung mit den gesonderten Patentansprüchen richtig abgegrenzt hat, braucht der Prüfer nicht zu entscheiden. Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Anmelders.

Er muss aber prüfen, ob die gesonderten Patentansprüche nicht gegen Art. 123 (2) verstoßen und ob sie den sonstigen Erfordernissen des EPÜ genügen.

Im Gegensatz zu älteren europäischen Rechten bilden ältere nationale Rechte keinen Stand der Technik, und es besteht daher kein Anlass für eine gesonderte Beschreibung. In der Beschreibungseinleitung ist aber an geeigneter Stelle, vorzugsweise in einem gesonderten Absatz im Anschluss an die Angaben gemäß Regel 42 (1) a), der Sachverhalt etwa wie folgt darzulegen:

"Der Anmelder hat sich unter Bezugnahme auf ... (z. B. die ältere Anmeldung Nr. ... , in ...) freiwillig eingeschränkt und gesonderte Patentansprüche für ... (Vertragsstaat) vorgelegt."

8.5 Berechnung der Anspruchsgebühren

Für die Berechnung der Anspruchsgebühren siehe VI, 14.1.

KAPITEL IV

PATENTIERBARKEIT

1. Allgemeines

1.1 Grundlegende Bedingungen

Die Patentierbarkeit setzt voraus, dass die folgenden vier grundlegenden Bedingungen erfüllt werden:

i) Es muss eine "Erfindung" auf einem beliebigen Gebiet der Technik vorliegen, — Art. 52 (1)

ii) die Erfindung muss "gewerblich anwendbar" sein,

iii) die Erfindung muss "neu" sein und

iv) die Erfindung muss auf einer "erfinderischen Tätigkeit" beruhen.

Auf diese Bedingungen wird im Folgenden in den Abschnitten IV, 2, 3, 4, 5 und IV, 6 bis 10 bzw. 11 eingegangen.

1.2 Sonstige Bedingungen

Außer diesen vier grundlegenden Bedingungen hat der Prüfer die beiden folgenden Erfordernisse zu beachten, die implizit im EPÜ enthalten sind:

i) Die Erfindung muss so beschaffen sein, dass ein Fachmann sie (nach entsprechender Anleitung durch die Anmeldung) ausführen kann; dies ergibt sich aus Art. 83. Fälle, in denen dieses Erfordernis nicht erfüllt ist, sind in II, 4.11 aufgeführt. — Art. 83

ii) Die Erfindung muss insoweit technischen Charakter haben, als sie sich auf ein **technisches Gebiet** (Regel 42 (1) a)) bezieht, ihr eine technische Aufgabe zugrunde liegt (Regel 42 (1) c)) und sie technische Merkmale aufweist, durch deren Angabe der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentansprüchen definiert werden kann (Regel 43 (1)) (siehe III, 2.1). — Regel 42 (1) a), c) Regel 43 (1)

1.3 Technischer Fortschritt, nützliche Wirkung

Das EPÜ schreibt weder explizit noch implizit vor, dass eine Erfindung einen technischen Fortschritt oder auch nur eine nützliche Wirkung mit sich bringen muss, um patentierbar zu sein. Jedoch sind gegebenenfalls vorhandene vorteilhafte Wirkungen gegenüber dem Stand der Technik in der Beschreibung anzugeben (Regel 42 (1) c)), und solche Wirkungen sind für die Bestimmung der "erfinderischen Tätigkeit" oftmals bedeutsam (siehe IV, 11).

2. Erfindungen

2.1 Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Im EPÜ ist die Bedeutung des Begriffs "Erfindung" zwar **nicht** festgelegt, aber Art. 52 (2) enthält eine nicht erschöpfende Aufzählung von Dingen, die nicht als Erfindungen angesehen werden. Die in der Aufzählung enthaltenen Gegenstände sind alle abstrakter Art (z. B. Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien usw.) und/oder nicht technischer Natur (z. B. ästhetische Formschöpfungen oder Wiedergabe von Informationen). Eine — Art. 52 (2)

Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) muss dagegen sowohl konkreten als auch technischen Charakter haben (siehe IV, 1.2 ii)). Sie kann aus jedem Gebiet der Technik stammen.

2.2 Prüfungspraxis

Art. 52 (3)

Bei der Prüfung der Frage, ob der Anmeldungsgegenstand eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) ist, muss der Prüfer zwei generelle Punkte berücksichtigen. Zunächst ist nach Art. 52 (2) die Patentfähigkeit nur insoweit zu verneinen, als sich die betreffende Anmeldung auf den nicht patentfähigen Gegenstand **als solchen** bezieht. Zum Zweiten sollte sich der Prüfer unabhängig von Form oder Kategorie des Patentanspruchs auf dessen Inhalt konzentrieren, um festzustellen, ob der beanspruchte Gegenstand als Ganzes technischen Charakter hat. Ist dies nicht der Fall, so liegt keine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) vor.

Zu beachten ist auch, dass die grundlegende Prüfung, ob eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) vorliegt, nicht mit der Prüfung auf gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit verwechselt werden darf.

2.3 Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Im Folgenden werden die einzelnen, in Art. 52 (2) aufgezählten Gegenstände der Reihe nach behandelt und weitere Beispiele angeführt, um zu verdeutlichen, was patentfähig ist und was nicht.

2.3.1 Entdeckungen

Wird eine neue Eigenschaft eines bekannten Materials oder Erzeugnisses festgestellt, so handelt es sich lediglich um eine Entdeckung, die nicht patentierbar ist, weil eine Entdeckung als solche keine technische Wirkung hat und damit keine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) ist. Wird für diese Eigenschaft jedoch eine praktische Verwertung gefunden, so handelt es sich um eine Erfindung, die möglicherweise patentierbar ist. Beipielsweise würde die Entdeckung, dass ein bestimmtes bekanntes Material stoßfest ist, nicht patentierbar sein; aus diesem Material hergestellte Eisenbahnschwellen könnten jedoch durchaus patentierbar sein. Das Auffinden eines vorher unbekannten Stoffs in der Natur ist ebenfalls eine bloße Entdeckung und folglich nicht patentierbar. Kann aber nachgewiesen werden, dass ein in der Natur aufgefundener Stoff eine technische Wirkung aufweist, so könnte er patentierbar sein. Ein Beispiel für einen solchen Fall ist ein Stoff, der in der Natur vorkommt und bei dem eine antibiotische Wirkung festgestellt wird. Wenn entdeckt wird, dass ein in der Natur aufgefundener Mikroorganismus ein Antibiotikum erzeugt, könnte auch der Mikroorganismus selbst als ein Aspekt der Erfindung patentierbar sein. Ebenso könnte ein Gen, das in der Natur aufgefunden wird, patentierbar sein, wenn sich eine technische Wirkung dieses Gens herausstellt, z. B. seine Verwendung bei der Herstellung eines bestimmten Polypeptids oder in der Gentherapie.

Näheres zu biotechnologischen Erfindungen siehe IV, 3, 4.5 bis 4.8 und 5.4.

2.3.2 Wissenschaftliche Theorien

Hierbei handelt es sich nur um eine allgemeinere Form von Entdeckungen, und es gilt ebenfalls der in IV, 2.3.1 dargelegte Grundsatz. So wäre beispielsweise die physikalische Halbleitertheorie nicht patentierbar.

Neue Halbleiterelemente und Verfahren zu ihrer Herstellung könnten jedoch patentierbar sein.

2.3.3 Mathematische Methoden

Hierbei handelt es sich um ein besonderes Beispiel für den Grundsatz, dass rein abstrakte oder intellektuelle Methoden nicht patentierbar sind. Ein abgekürztes Dividierverfahren z. B. wäre nicht patentierbar, eine entsprechend gebaute Rechenmaschine jedoch schon. Eine mathematische Methode für das Entwerfen von elektrischen Filtern ist nicht patentierbar; dagegen wären Filter, die nach dieser Methode entworfen worden sind, nicht nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

2.3.4 Ästhetische Formschöpfungen

Eine ästhetische Formschöpfung bezieht sich der Definition nach auf ein Erzeugnis (beispielsweise ein Gemälde oder eine Skulptur) mit Aspekten, die nicht technischer Art sind und im Wesentlichen subjektiv zu beurteilen sind. Sollte das Erzeugnis jedoch auch technische Merkmale haben, dann könnte es patentierbar sein, z. B. die Lauffläche eines Reifens. Der ästhetische Effekt selbst ist nicht patentierbar, und zwar weder in einem Erzeugnis- noch in einem Verfahrensanspruch. Beispielsweise wäre ein Buch, das lediglich in Form der ästhetischen oder künstlerischen Wirkung seines Informationsgehalts, seiner Aufmachung oder seiner Schrifttypen beansprucht wird, nicht patentierbar, ebenso wenig wie ein Gemälde, das durch die ästhetische Wirkung seines Gegenstands, durch die Anordnung der Farben oder durch seinen künstlerischen (z. B. impressionistischen) Stil definiert ist. Jedoch könnten in Fällen, in denen durch eine technische Anordnung oder andere technische Mittel ein ästhetischer Effekt erzielt wird, zwar nicht der ästhetische Effekt selbst, aber das Mittel zu dessen Erzielung patentierbar sein. Beispielsweise könnte ein Gewebe mittels einer Schichtstruktur, die zuvor nicht zu dem betreffenden Zweck verwendet wurde, attraktiv gestaltet werden, und in einem solchen Fall könnte ein Gewebe mit einer derartigen Struktur patentierbar sein. Ebenso kann ein Buch, das durch ein technisches Merkmal betreffend die Art des Bindens oder Broschierens des Buchrückens definiert ist, patentierbar sein, selbst wenn es auch eine ästhetische Wirkung aufweist, desgleichen ein Gemälde, das durch die Art der Leinwand oder durch die verwendeten Farben oder Bindemittel definiert ist. Auch ein Verfahren zur Erzielung einer ästhetischen Formschöpfung kann eine technische Neuerung umfassen und somit patentierbar sein. Ein Diamant kann beispielsweise eine besonders schöne (selbst nicht patentierbare) Form haben, die durch ein neues technisches Verfahren erzielt wird. In diesem Fall kann das Verfahren patentfähig sein. Gleichfalls kann eine neue Drucktechnik für ein Buch, die eine besondere Aufmachung mit ästhetischem Effekt ergibt, durchaus patentierbar sein, ebenso wie das Buch, das als Erzeugnis aus dem betreffenden Verfahren hervorgeht. Auch Stoffe oder Stoffgemische, die durch technische Merkmale definiert sind und dazu dienen, in Bezug auf einen Geruch oder Geschmack eine besondere Wirkung zu erzielen, z. B. einen Geruch oder Geschmack für längere Zeit aufrechtzuerhalten oder zu verstärken, können durchaus patentierbar sein.

2.3.5 Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten

Es handelt sich hier um weitere Beispiele für Gegenstände mit abstraktem oder intellektuellem Charakter. Insbesondere ein Plan zur Erlernung einer Sprache, ein Verfahren zur Lösung von Kreuzworträtseln, ein Spiel (als

etwas Abstraktes, das durch seine Regeln festgelegt ist) oder ein Plan zur Organisation einer kommerziellen Tätigkeit würde nicht patentierbar sein. Betrifft der beanspruchte Gegenstand aber eine Vorrichtung oder ein technisches Verfahren zur Durchführung zumindest eines Teils des Plans, so müssen dieser Plan und die Vorrichtung bzw. das Verfahren als Ganzes geprüft werden. Werden in dem Anspruch insbesondere Computer, Computernetze oder andere herkömmliche programmierbare Vorrichtungen bzw. ein entsprechendes Programm zur Durchführung zumindest einiger Schritte eines Plans angegeben, so ist er im Sinne einer "computerimplementierten Erfindung" (siehe unten) zu prüfen.

2.3.6 Computerprogramme

Computerprogramme fallen unter den Ausdruck "computerimplementierte Erfindungen", der Ansprüche abdecken soll, die Computer, Computernetze oder andere programmierbare Vorrichtungen umfassen, wobei prima facie eines oder mehrere der Merkmale der beanspruchten Erfindung durch ein Programm oder mehrere Programme realisiert werden. Solche Ansprüche können beispielsweise auf eine Methode für den Betrieb dieser Vorrichtung, auf die für die Ausführung der Methode entwickelte Vorrichtung oder - entsprechend T 1173/97 (ABl. 10/1999, 609) - auf das Programm selbst gerichtet sein. Bezüglich der Vorgehensweise bei der Prüfung wird nicht nach dem allgemeinen Zweck der Erfindung unterschieden, d. h. ob sie eine Nische besetzen oder eine neue Art der Unterhaltung bieten soll usw.

Für die Patentfähigkeit gelten bei auf Computerprogramme gerichteten Ansprüchen im Prinzip genau dieselben grundlegenden Kriterien wie bei anderen Gegenständen. Zwar sind auch "Computerprogramme" in Art. 52 (2) aufgeführt, hat der beanspruchte Gegenstand jedoch technischen Charakter, so ist er durch Art. 52 (2) und (3) nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Überdies kann ein von einem Computerprogramm gesteuerter Datenverarbeitungsprozess theoretisch auch mittels spezieller Schaltkreise durchgeführt werden, und die Ausführung eines Programms umfasst immer physikalische Wirkungen, z. B. elektrische Ströme. Nach T 1173/97 sind solche normalen physikalischen Wirkungen alleine noch nicht ausreichend, um einem Computerprogramm technischen Charakter zu verleihen. Kann ein Computerprogramm beim Betrieb auf einem Computer jedoch eine weitere technische Wirkung hervorbringen, die über diese normalen physikalischen Wirkungen hinausgeht, so ist es nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Diese weitere technische Wirkung kann im Stand der Technik bekannt sein. Eine weitere technische Wirkung, die einem Computerprogramm technischen Charakter verleiht, könnte z. B. in der Steuerung eines gewerblichen Verfahrens, in der Verarbeitung von Daten, die Gegenstände verkörpern, oder in der internen Funktionsweise des Computers selbst oder seiner Schnittstellen unter dem Einfluss des Programms zu finden sein und beispielsweise die Effizienz oder Sicherheit eines Verfahrens, die Verwaltung der erforderlichen Computerressourcen oder die Datenübertragungsgeschwindigkeit einer Kommunikationsverbindung beeinflussen. Somit kann ein Computerprogramm als Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) betrachtet werden, wenn das Programm in der Lage ist, beim Betrieb auf einem Computer eine weitere technische Wirkung hervorzubringen, die über die normalen physikalischen Wechselwirkungen zwischen dem Programm und dem Computer hinausgeht. Auf einen solchen Anspruch kann ein Patent erteilt werden, wenn alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt sind (siehe insbesondere Art. 84, 83, 54 und 56 sowie IV, 5.3). Solche Ansprüche sollten keine Programmlisten (siehe II, 4.15) enthalten, sondern alle Merkmale

angeben, die die Patentierbarkeit des beim Betrieb des Programms auszuführenden Verfahrens gewährleisten (siehe III, 4.5, letzter Satz).

Im Übrigen kann das Erfordernis des technischen Charakters nach der Entscheidung T 769/92 (ABl. 8/1995, 525) erfüllt sein, wenn zur Ausführung der Erfindung technische Überlegungen erforderlich sind. Solche technischen Überlegungen müssen sich im beanspruchten Gegenstand niederschlagen.

Jeder beanspruchte Gegenstand, der technische Mittel definiert oder einsetzt, ist eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) (T 258/03, ABl. 12/2004, 575). Weist ein beanspruchter Gegenstand nicht prima facie technischen Charakter auf, so ist er entsprechend Art. 52 (2) und (3) zurückzuweisen. Ergibt die Prima-facie-Prüfung dagegen, dass der Gegenstand technischen Charakter aufweist, hat der Prüfer als nächstes die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit abzuklären. Zur Beurteilung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, muss der Prüfer eine objektive technische Aufgabe bestimmen, die gelöst wurde (siehe IV, 11.7.2). Die Lösung dieser Aufgabe ist der technische Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik. Das Vorliegen eines solchen technischen Beitrags bedeutet, dass der beanspruchte Gegenstand technischen Charakter hat und damit tatsächlich eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) ist. Wird eine solche objektive technische Aufgabe nicht gefunden, so weist der beanspruchte Gegenstand zumindest keine erfinderische Tätigkeit auf, weil kein technischer Beitrag zum Stand der Technik geleistet werden kann, und der Anspruch ist aus diesem Grund zurückzuweisen.

2.3.7 Eine Wiedergabe von Informationen

Eine Wiedergabe von Informationen, die lediglich durch den Inhalt der Informationen definiert wird, ist nicht patentierbar. Dies gilt unabhängig davon, ob die Patentansprüche auf die Wiedergabe von Informationen an sich gerichtet sind (z. B. durch akustische Signale, durch das gesprochene Wort, durch visuelle Anzeige oder durch Bücher, die anhand ihres Inhalts, Schallplatten, die anhand des aufgenommenen Musikstücks, oder Verkehrszeichen, die anhand ihrer Warnhinweise definiert sind) oder ob sie auf Verfahren und Vorrichtungen zur Wiedergabe von Informationen gerichtet sind (z. B. Anzeiger oder Registriergeräte, die lediglich durch die angezeigten bzw. registrierten Informationen definiert sind). Schließt die Wiedergabe der Informationen jedoch neue technische Merkmale ein, so kann der Informationsträger bzw. das Verfahren oder die Vorrichtung für die Wiedergabe der Information einen patentierbaren Gegenstand bilden. Die Anordnung oder Art und Weise der Wiedergabe kann im Unterschied zu dem Informationsgehalt sehr wohl ein patentierbares technisches Merkmal darstellen. Beispiele für solche technischen Merkmale sind: ein Telegrafenapparat oder ein Nachrichtensystem mit einem besonderen Code zur Wiedergabe der Buchstaben (z. B. Pulscode-Modulation); ein Messinstrument, das zur Wiedergabe der durch Messen ermittelten Informationen eine besondere Kurve aufzeichnet; eine Schallplatte mit besonderen Rillen für Stereoaufnahmen; eine Computerdatenstruktur (siehe T 1194/97, ABl. 12/2000, 525), die so definiert ist, dass sie inhärent die technischen Merkmale des Programms enthält, das mit dieser Datenstruktur arbeitet (sofern in dem betreffenden Fall das Programm selbst patentierbar ist); und ein Diapositiv mit seitlich angeordneter Tonspur.

3. Biotechnologische Erfindungen

3.1 Allgemeines und Definitionen

Regel 26 (2), (3)

"Biotechnologische Erfindungen" sind Erfindungen, die ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben. "Biologisches Material" ist jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.

3.2 Patentierbare biotechnologische Erfindungen

Regel 27
Regel 26 (1)

Grundsätzlich sind biotechnologische Erfindungen nach dem EPÜ patentierbar. Für europäische Patentanmeldungen und Patente, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben, sind die maßgebenden Bestimmungen des EPÜ in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Regeln 26 bis 29 anzuwenden und auszulegen. Die Richtlinie 98/44/EG der Europäischen Union vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. 2/1999, 101) ist hierfür ergänzend heranzuziehen. Dabei sind insbesondere auch die Erwägungsgründe (abgekürzt als Ewg.) zu berücksichtigen, die den Bestimmungen der Richtlinie vorangestellt sind.

Biotechnologische Erfindungen sind auch dann patentierbar, wenn sie einen Gegenstand aus der nachstehenden, nicht erschöpfenden Liste betreffen:

Regel 27 a)

i) Biologisches Material, das mithilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung **isoliert** oder hergestellt wird, auch wenn es in der Natur schon vorhanden war

Somit kann biologisches Material auch als patentierbar gelten, wenn es bereits in der Natur vorkommt (siehe auch IV, 2.3.1).

Regel 29 (1)
Regel 29 (2)

Auch wenn der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, keine patentierbaren Erfindungen darstellen können (siehe IV, 4.5), so kann doch ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, der gewerblich anwendbar ist, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem eines natürlichen Bestandteils identisch ist. Ein solcher Bestandteil ist von der Patentierbarkeit nicht a priori ausgeschlossen, da er - zum Beispiel - das Ergebnis technischer Verfahren zu seiner Identifizierung, Reinigung, Bestimmung und Vermehrung außerhalb des menschlichen Körpers ist, zu deren Anwendung nur der Mensch fähig ist und die die Natur selbst nicht vollbringen kann (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 21).

Regel 29 (3)

Bei der Prüfung einer Patentanmeldung oder eines Patents, die Gensequenzen oder -teilsequenzen zum Gegenstand haben, sind dieselben Patentierbarkeitskriterien zugrunde zu legen wie in allen anderen Bereichen der Technologie (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 22). Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung konkret beschrieben werden (siehe IV, 5.4).

ii) Pflanzen oder Tiere, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist — Regel 27 b)

Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, sind patentierbar, wenn die Anwendung der Erfindung technisch nicht auf eine Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 29).

Ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, ist nicht nach Art. 53 b) vom Patentschutz ausgeschlossen, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasst (siehe G 1/98, ABl. 3/2000, 111 sowie IV, 4.6).

Ein Anspruch, der Pflanzensorten umfasst, sie aber nicht individuell angibt, ist nicht auf eine oder mehrere Pflanzensorten gerichtet (siehe G 1/98, ABl. 3/2000, 111, Nr. 3.8 der Entscheidungsgründe). Ist in einem Erzeugnisanspruch keine bestimmte Pflanzensorte individuell angegeben, so ist der Gegenstand der beanspruchten Erfindung nicht im Sinne des Art. 53 b) auf eine oder mehrere Pflanzensorten beschränkt oder gerichtet (G 1/98, ABl. 3/2000, 111, Nrn. 3.1 und 3.10 der Entscheidungsgründe).

iii) Ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt — Regel 27 c)

Ein "mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird. — Regel 26 (6)

4. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

4.1 Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen

Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, sind eigens von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Damit wird bezweckt, Erfindungen den Schutz zu verweigern, die wahrscheinlich einen Anreiz zum Aufruhr oder zur Störung der öffentlichen Ordnung bieten würden oder die zu einem verbrecherischen oder generell offensiven Verhalten führen könnten (siehe auch II, 7.2). Ein offensichtliches Beispiel sind Antipersonenminen. In der Regel dürfte diese Bestimmung wohl nur in sehr seltenen und extremen Fällen herangezogen werden. Als Maßstab sollte bei der Prüfung zugrunde gelegt werden, ob es wahrscheinlich ist, dass die Öffentlichkeit im Allgemeinen die Erfindung als so verabscheuenswürdig betrachten würde, dass die Erteilung von Patentrechten unbegreiflich wäre. Ist dies eindeutig der Fall, so sollte ein Einwand gemäß Art. 53 a) erhoben werden, andernfalls jedoch nicht. Falls in diesem Zusammenhang rechtlich schwierige Fragen auftreten, siehe VI, 7.8. — Art. 53 a)

4.2 Unzulässige Gegenstände

Die Verwertung ist nicht schon deshalb als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten anzusehen, weil sie durch Gesetz oder Verwaltungsvorschriften in einigen oder allen Vertragsstaaten untersagt ist. Ein Grund hierfür ist, dass ein Erzeugnis immer noch aufgrund eines europäischen Patents für den Export nach Staaten hergestellt werden könnte, in denen seine Verwendung nicht untersagt ist. — Art. 53 a)

4.3 Offensiver und inoffensiver Verwendungszweck

In manchen Fällen wird die Zurückweisung einer Patentanmeldung nicht gerechtfertigt sein. Dieser Fall könnte eintreten, wenn die Erfindung sowohl einem offensiven als auch einem inoffensiven Zweck dient, z. B. bei einem Verfahren zum Aufbrechen eines verschlossenen Geldschranks, dessen Benutzung durch einen Einbrecher offensiv, durch einen Schlosser in einem Notfall aber inoffensiv ist. In einem solchen Fall ergibt sich kein Einwand gemäß Art. 53 a). Wenn in einem vergleichbaren Fall eine beanspruchte Erfindung ein Kopiergerät mit Merkmalen betrifft, die zu einer höheren Wiedergabequalität führen, und eine Ausführungsart dieser Vorrichtung weitere (nicht beanspruchte, für den Fachmann aber offensichtliche) Merkmale umfassen könnte, deren einziger Zweck darin bestünde, auch die Wiedergabe von Sicherheitsstreifen in Banknoten mit verblüffender Ähnlichkeit zu echten Banknoten zu ermöglichen, würde die beanspruchte Vorrichtung eine Ausführungsart für die Herstellung von Falschgeld umfassen, die unter Umständen unter Art. 53 a) fiele. Es gäbe aber keinen Grund, das beanspruchte Kopiergerät vom Patentschutz auszuschließen, weil seine verbesserten Eigenschaften für zahlreiche zulässige Zwecke genutzt werden könnten (siehe G 1/98, ABl. 3/2000, 111, Nr. 3.3.3 der Entscheidungsgründe). Enthält die Anmeldung aber eine spezielle Verweisung auf eine Verwendung, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, so ist gemäß Regel 48 (1) a) eine Streichung dieser Verweisung zu verlangen.

4.4 Wirtschaftliche Auswirkungen

Dem EPA steht es nicht zu, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Erteilung von Patenten auf bestimmten Gebieten der Technik zu berücksichtigen und den Bereich der patentierbaren Gegenstände entsprechend einzuschränken (siehe G 1/98, ABl. 3/2000, 111, Nr. 3.9 der Entscheidungsgründe). Für eine Ausnahme nach Art. 53 a) ist maßgeblich, ob die gewerbliche Verwertung der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstieße.

4.5 Biotechnologische Erfindungen

Für biotechnologische Erfindungen wurde in Regel 28 die nachstehende Liste mit Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 53 a) festgelegt. Diese nicht erschöpfende Aufzählung dient der Veranschaulichung und soll die Begriffe der "öffentlichen Ordnung" und der "guten Sitten" auf diesem Gebiet der Technik konkretisieren.

Regel 28

Nach Art. 53 a) in Verbindung mit Regel 28 werden europäische Patente insbesondere nicht erteilt für biotechnologische Erfindungen, die zum Gegenstand haben:

Regel 28 a)

i) Verfahren zum Klonen von Menschen

Für die Zwecke dieser Ausnahme ist als Verfahren zum Klonen von Menschen jedes Verfahren, einschließlich der Verfahren zur Embryonenspaltung, anzusehen, das darauf abzielt, einen Menschen zu schaffen, der im Zellkern dieselbe Erbinformation wie ein anderer lebender oder verstorbener Mensch besitzt (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 41).

Regel 28 b)

ii) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des Menschen

Regel 28 c)

iii) Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken

Der Ausschluss der Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken von der Patentierbarkeit gilt nicht für Erfindungen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen und auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen angewandt werden (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 42).

iv) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mithilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere — Regel 28 d)

Der oben angeführte wesentliche medizinische Nutzen umfasst jeglichen Nutzen im Bereich der Forschung, der Vorbeugung, der Diagnose oder der Therapie (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 45).

Außerdem können der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, keine patentierbaren Erfindungen darstellen (siehe aber IV, 3.2). Diese Phasen der Entstehung und Entwicklung des menschlichen Körpers schließen auch die Keimzellen ein (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 16). — Regel 29 (1)

Ebenfalls von der Patentierbarkeit auszunehmen sind nach Art. 53 a) Verfahren zur Herstellung von Chimären aus Keimzellen oder totipotenten Zellen von Menschen oder Tieren (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 38).

4.6 Pflanzensorten oder Tierarten und Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren

Ausgenommen von der Patentierbarkeit sind nach Art. 53 b) auch "Pflanzensorten oder Tierarten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren". — Art. 53 b)

4.6.1 Pflanzensorten

Der Begriff "Pflanzensorte" ist in Regel 26 (4) definiert. Ein Patent wird nicht erteilt, wenn der beanspruchte Gegenstand auf eine oder mehrere bestimmte Pflanzensorten gerichtet ist. Betrifft die Erfindung aber Pflanzen oder Tiere und ist die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt, so ist die Erfindung patentierbar (siehe IV, 3.2). — Regel 26 (4), Regel 27 b)

Bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte ist Art. 64 (2) nicht zu berücksichtigen (siehe G 1/98, ABl. 3/2000, 111). Somit ist ein Verfahrensanspruch für die Züchtung einer (oder mehrerer) Pflanzensorte(n) nicht schon deshalb von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil sein Ergebnis eine Pflanzensorte ist oder sein könnte.

4.6.2 Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren

Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht. Nachfolgend werden einige Beispiele aufgeführt: Ein Verfahren zur Kreuzung, zur Rassenmischung oder ein Selektivzuchtverfahren, beispielsweise für Pferde, bei dem lediglich die Tiere zur Zucht und zur Zusammenführung ausgewählt werden, die bestimmte Merkmale aufweisen, wäre im Wesentlichen biologisch und somit nicht patentierbar. Dagegen wäre ein Verfahren für die Behandlung von Pflanzen oder Tieren zur Verbesserung ihrer Eigenschaften oder — Regel 26 (5)

ihres Ertrags oder zur Förderung oder Unterdrückung ihres Wachstums, physikalisches oder chemisches Verfahren handelt, beispielsweise ein Verfahren zur Beschneidung von Bäumen, nicht im Wesentlichen biologisch, denn obgleich ein biologisches Verfahren mit enthalten ist, ist das Wesentliche der Erfindung technischer Natur; das Gleiche würde für ein Verfahren zur Behandlung von Pflanzen gelten, das dadurch gekennzeichnet ist, dass ein wachstumsfördernder Stoff oder eine wachstumsfördernde Bestrahlung benutzt wird. Auch die Behandlung des Bodens mit technischen Mitteln zur Unterdrückung oder Förderung des Wachstums von Pflanzen ist von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen (siehe auch IV, 4.8.1).

4.7 Mikrobiologische Verfahren

4.7.1 Allgemeines

Art. 53 b)
Regel 26 (6)

Die im ersten Halbsatz des Art. 53 b) angegebene Ausnahme gilt, wie im zweiten Halbsatz ausdrücklich erwähnt, nicht für "mikrobiologische Verfahren oder deren Erzeugnisse".

Ein "mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird. Somit ist der Begriff "mikrobiologisches Verfahren" dahin gehend auszulegen, dass er nicht nur Verfahren umfasst, bei denen ein Eingriff in mikrobiologisches Material vorgenommen oder solches Material hervorgebracht wird, z. B. durch gentechnische Veränderungen, sondern auch Verfahren, die den Patentansprüchen zufolge mikrobiologische wie auch nicht mikrobiologische Verfahrensschritte umfassen.

Regel 27 c)

Darüber hinaus kann das Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens als solches patentierbar sein (Erzeugnisanspruch). Art. 53 b) ist so auszulegen, dass die Vermehrung des Mikroorganismus selbst ein mikrobiologisches Verfahren darstellt. Als ein Erzeugnis dieses Verfahrens ist daher der Mikroorganismus als solcher dem Patentschutz zugänglich (siehe IV, 2.3.1 Entdeckungen). Unter den Begriff "Mikroorganismus" fallen Bakterien und andere für das bloße Auge nicht sichtbare, im Allgemeinen einzellige Organismen, die im Labor vermehrt und manipuliert werden können (siehe T 356/93, ABl. 8/1995, 545), einschließlich Plasmiden und Viren, einzelliger Pilze (einschließlich Hefen), Algen, Protozoen sowie menschlicher, tierischer und pflanzlicher Zellen.

Andererseits können Erzeugnisansprüche für Pflanzensorten oder Tierrassen auch dann nicht zugelassen werden, wenn diese mittels eines mikrobiologischen Verfahrens gewonnen wurden (Regel 27 c)). Das Patentierungsverbot des Art. 53 b) erster Halbsatz gilt für Pflanzensorten unabhängig davon, auf welche Weise sie erzeugt wurden. Daher sind Pflanzensorten, in denen Gene vorhanden sind, die mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurden, vom Patentschutz ausgeschlossen (G 1/98, ABl. 3/2000, 111).

4.7.2 Wiederholbarkeit der Ergebnisse mikrobiologischer Verfahren

Regel 33 (1)

Bei mikrobiologischen Verfahren ist besondere Aufmerksamkeit auf das Erfordernis der Wiederholbarkeit zu richten, auf das in II, 4.11 hingewiesen wird. Bei biologischem Material, das nach Regel 31 hinterlegt wird, wird durch die Möglichkeit der Entnahme einer Probe (Regel 33 (1)) die Wiederholbarkeit gesichert. Es ist daher in diesem Fall nicht erforderlich,

darüber hinaus ein weiteres Verfahren zur Herstellung des biologischen Materials anzugeben.

4.8 Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren

Europäische Patente werden nicht erteilt für "Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren". Für Instrumente oder Vorrichtungen, die bei chirurgischen oder therapeutischen Verfahren und bei Diagnostizierverfahren verwendet werden, können demnach Patente erteilt werden. Die Herstellung von Prothesen oder künstlichen Gliedern kann patentierbar sein. Nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen wäre z. B. ein Verfahren zur Herstellung von Einlegesohlen zwecks Korrektur der Körperhaltung oder ein Verfahren zur Herstellung künstlicher Gliedmaßen. Das Abnehmen eines Fußabdrucks oder eines Abdrucks von einem Stumpf, an den eine künstliche Gliedmaße angepasst wird, ist eindeutig kein chirurgischer Eingriff und erfordert nicht die Anwesenheit von medizinischem Fachpersonal. Zudem werden sowohl die Einlegesohlen als auch die künstlichen Gliedmaßen außerhalb des Körpers hergestellt. Dagegen wäre ein Verfahren zur Herstellung einer Endoprothese, das zwar außerhalb des Körpers angewendet wird, bei dem aber für das Maßnehmen ein chirurgischer Eingriff erforderlich ist, nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (siehe T 1005/98, nicht im ABl. veröffentlicht). Art. 53 c)

Patente können für **neue** Erzeugnisse, insbesondere für Stoffe oder Stoffgemische, zur Verwendung bei diesen Behandlungs- und Diagnostizierverfahren erteilt werden. Nach Art. 54 (4) darf ein bekannter Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch nur dann für die Verwendung in diesen Verfahren patentiert werden, wenn der bekannte Stoff oder das Stoffgemisch nicht schon vorher zur Verwendung in chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren am menschlichen oder tierischen Körper offenbart war ("**erste medizinische Indikation**"). Ein Patentanspruch auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch zur Verwendung in chirurgischen, therapeutischen und/oder diagnostischen Verfahren sollte etwa folgende Form haben: "Stoff oder Stoffgemisch X" gefolgt von der Angabe des Verwendungszwecks, z. B. "... zur Verwendung als Arzneimittel", "... als antibakterielles Mittel" oder "… zur Behandlung der Krankheit Y".

Ein Stoff oder ein Stoffgemisch, von dem bereits eine erste medizinische Indikation bekannt ist, kann nach Art. 54 (5) noch für eine zweite oder weitere Verwendung in einem Verfahren nach Art. 53 c) patentierbar sein, sofern diese Verwendung neu und erfinderisch ist. Art. 54 (5)

Art. 54 (4) und (5) sieht somit eine Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz vor, dass Erzeugnisansprüche nur für (absolut) neue Produkte gewährt werden können. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Erzeugnisansprüche für die erste und weitere medizinische Verwendungen nicht alle anderen Patentierbarkeitsvoraussetzungen, insbesondere diejenige der erfinderischen Tätigkeit, erfüllen müssen (siehe T 128/82, ABl. 4/1984, 164).

Ein Anspruch der Form "Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs X zur Behandlung der Krankheit Y" ist als auf ein nach Art. 53 c) ausdrück-

lich von der Patentierbarkeit ausgenommenes Behandlungsverfahren gerichtet anzusehen und deshalb nicht zuzulassen.

Art. 82

Offenbart eine Anmeldung erstmalig eine Reihe gesonderter Verwendungsarten eines bekannten Stoffs oder Stoffgemischs für chirurgische und therapeutische Verfahren oder Diagnostizierverfahren, so können in der Regel in dieser Anmeldung unabhängige Patentansprüche aufgestellt werden, von denen jeder auf den Stoff oder das Stoffgemisch für eine der verschiedenen Verwendungsarten gerichtet ist, d. h., ein "a priori"-Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung sollte im Allgemeinen nicht erhoben werden (siehe III, 7.6).

Ein Patentanspruch der Form "Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs X zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung Z" kann unabhängig davon zulässig sein, ob es sich um die erste oder eine "weitere" (zweite oder folgende) therapeutische Anwendung handelt (schweizerische Anspruchsform) wenn diese Anwendung neu und erfinderisch ist (siehe G 1/83, ABl. 3/1985, 60). Dasselbe gilt für Ansprüche der Form "Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung Z, gekennzeichnet durch die Verwendung des Stoffs X" oder sachlich gleichwertige Ansprüche (siehe T 958/94, ABl. 6/1997, 241). Der Anmelder darf bei gleichzeitiger Offenbarung mehrerer "weiterer" therapeutischer Anwendungen nur dann in ein und derselben Anmeldung Patentansprüche der oben genannten Art, die auf die verschiedenen therapeutischen Anwendungen gerichtet sind, aufstellen, wenn diese eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Art. 82). Bei Verwendungs- oder Verfahrensansprüchen der oben genannten Art ist ferner zu beachten, dass eine pharmazeutische Wirkung allein noch nicht unbedingt eine therapeutische Anwendung beinhaltet. So kann beispielsweise die selektive Belegung eines spezifischen Rezeptors durch einen bestimmten Stoff als solche nicht als therapeutische Anwendung angesehen werden; die Entdeckung, dass ein Stoff selektiv an einen Rezeptor bindet, stellt zwar einen wichtigen Beitrag zum wissenschaftlichen Kenntnisstand dar, muss jedoch in Form einer **definierten, tatsächlichen** Behandlung eines pathologischen Leidens zur Anwendung kommen, um als technischer Beitrag zum Stand der Technik und damit als patentfähige Erfindung zu gelten (siehe T 241/95, ABl. 2/2001, 103). Siehe auch III, 4.22 in Bezug auf die funktionelle Definition eines pathologischen Leidens.

4.8.1 Beschränkung der Ausnahmen nach Art. 53 c)

Art. 53 c)

Zu beachten ist, dass die Ausnahmen nach Art. 53 c) auf Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und auf Diagnostizierverfahren beschränkt sind, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Daraus folgt, dass andere Verfahren zur Behandlung lebender Menschen oder Tiere (z. B. von Schafen zur Förderung des Wachstums, zur Verbesserung der Fleischqualität oder zur Steigerung des Wollertrags) oder andere Verfahren zur Messung oder Aufzeichnung von Eigenschaften menschlicher oder tierischer Körper patentierbar sind, sofern sie (was der Fall sein dürfte) technisch und nicht im Wesentlichen biologisch (siehe IV, 4.6) sind. So ist beispielsweise eine Anmeldung mit Ansprüchen auf die rein kosmetische Behandlung von Menschen durch die Verabreichung eines chemischen Erzeugnisses als patentfähig anzusehen (siehe T 144/83, ABl. 9/1986, 301). Eine kosmetische Behandlung auf chirurgischem oder therapeutischem Weg wäre dagegen nicht patentfähig (siehe nachstehend).

Ein Behandlungs- oder Diagnostizierverfahren ist nur dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn es tatsächlich am Körper lebender Menschen oder Tiere durchgeführt wird. Ein Behandlungs- oder Diagnostizierverfahren, das am Körper eines toten Menschen oder Tieres angewandt wird, ist deshalb nach Art. 53 c) nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Die Behandlung von Körpergeweben oder -flüssigkeiten nach deren Entnahme aus dem menschlichen oder tierischen Körper oder daran vorgenommene Diagnostizierverfahren sind patentierbar, sofern die Gewebe oder Flüssigkeiten nicht wieder demselben Körper zugeführt werden. Die Behandlung von Blut zur Aufbewahrung in einer Blutbank oder Diagnosetests bei Blutproben sind damit im Gegensatz zur Dialysebehandlung von Blut, das wieder demselben Körper zugeführt wird, nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Bei Verfahren, die am lebenden menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden oder sich darauf beziehen, ist zu beachten, dass Art. 53 c) lediglich den Zweck hat, nicht kommerzielle und nicht industrielle Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten. Diese Ausnahmeregelung darf nicht so ausgelegt werden, dass sie sich über ihren Zweck hinaus auswirkt (siehe G 5/83, ABl. 3/1985, 64 und G 1/04, ABl. 5/2006, 334).

Im Gegensatz jedoch zu den in Art. 52 (2) und (3) genannten Gegenständen, die nur dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, wenn sie als solche beansprucht werden, ist ein Verfahrensanspruch nach Art. 53 c) nicht gewährbar, wenn er auch nur ein Merkmal enthält, das eine Tätigkeit oder eine Maßnahme definiert, die einen Verfahrensschritt zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers darstellt. In diesem Fall ist für die Anwendung des Art. 53 c) nicht rechtserheblich, ob der Anspruch Merkmale umfasst oder aus Merkmalen besteht, die auf einen an einem technischen Gegenstand ausgeführten technischen Vorgang gerichtet sind (siehe T 820/92, ABl. 3/1995, 113 und T 82/93, ABl. 5/1996, 274).

Zu den drei Ausnahmen im Einzelnen:

Der Begriff **Chirurgie** kennzeichnet nicht den Zweck, sondern die Art der Behandlung. So ist z. B. ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung für kosmetische Zwecke oder zur Verpflanzung eines Embryos ebenso vom Patentschutz ausgeschlossen wie eine chirurgische Behandlung zu Heilzwecken.

Unter **therapeutischer Behandlung** sind die Heilung von Krankheiten und Störungen der Körperfunktionen sowie prophylaktische Maßnahmen, wie z. B. Impfungen gegen eine bestimmte Krankheit (siehe T 19/86, ABl. 1-2/1989, 24) oder die Entfernung von Zahnbelag (siehe T 290/86, ABl. 8/1992, 414), zu verstehen. Ein Verfahren zu therapeutischen Zwecken, bei dem ein Gerät am lebenden menschlichen oder tierischen Körper eingesetzt wird, ist nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zwischen den am Gerät vorgenommenen Maßnahmen und der vom Gerät auf den Körper ausgeübten therapeutischen Wirkung kein funktioneller Zusammenhang besteht (siehe T 245/87, ABl. 5/1989, 171).

Unter **Diagnostizierverfahren** fallen nicht alle Verfahren, die mit der Diagnose zu tun haben. Um zu bestimmen, ob ein Anspruch auf ein Diagnostizierverfahren im Sinne von Art. 53 c) gerichtet ist, muss zuerst geprüft werden, ob der Anspruch alle notwendigen Phasen umfasst (G 1/04, ABl. 5/2006, 334).

Der Anspruch muss für **alle** nachstehend genannten Phasen Verfahrensschritte enthalten:

i) **Untersuchungsphase** mit der Sammlung von Daten

ii) **Vergleich** dieser Daten mit den Normwerten

iii) **Feststellung einer signifikanten Abweichung**, d. h. eines Symptoms, bei diesem Vergleich

iv) Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild, d. h. die deduktive human- oder veterinärmedizinische **Entscheidungsphase** (Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne)

Wenn zu diesen Phasen gehörende Merkmale fehlen und für die Definition der Erfindung wesentlich sind, sind diese Merkmale in den unabhängigen Anspruch aufzunehmen.

Als nächstes ist zu prüfen, welche der Verfahrensschritte **technischen Charakter** aufweisen. Die Endphase iv) z. B. ist in der Regel eine rein gedankliche Tätigkeit (sofern sich dafür nicht ein Gerät verwenden lässt, das diagnostische Schlüsse ziehen kann) und hat daher keinen technischen Charakter.

Damit das Kriterium "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen" erfüllt ist, **muss jeder vorausgehende technische Verfahrensschritt der Phasen i) bis iii) am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden**. Es ist also für jeden technischen Verfahrensschritt zu prüfen, ob eine Wechselwirkung mit dem menschlichen oder tierischen Körper stattfindet. Art oder Intensität dieser Wechselwirkung ist nicht entscheidend: das Kriterium ist erfüllt, wenn die Ausführung des betreffenden technischen Verfahrensschritts die Präsenz des Körpers voraussetzt. Direkter physischer Kontakt mit dem Körper ist nicht erforderlich.

Zu beachten ist, dass die Beteiligung eines Human- oder Veterinärmediziners, der persönlich anwesend ist oder die Verantwortung trägt, nicht erforderlich ist.

Sind alle obigen Kriterien erfüllt, definiert der Anspruch ein am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommenes Diagnostizierverfahren, und es wird ein Einwand nach Art. 53 c) erhoben.

Entsprechend sind Verfahren zur bloßen Ermittlung von Messwerten (Daten, physikalische Größen) am lebenden menschlichen oder tierischen Körper (z. B. Röntgen- und Kernresonanzuntersuchungen (NMR) sowie Blutdruckmessungen) nicht nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

5. Gewerbliche Anwendbarkeit

5.1 Allgemeines

Art. 57

"Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann". "Gewerbliches Gebiet" ist im weitesten Sinne, d. h. so zu verstehen, dass es jede Ausübung einer Tätigkeit "technischen Charakters" (siehe IV, 1.2) einschließt, also einer Tätigkeit, die zu den nützlichen und praktischen Techniken im Unterschied zu den

ästhetischen Techniken gehört; dies impliziert nicht unbedingt die Verwendung einer Maschine oder die Herstellung eines Erzeugnisses und könnte sich beispielsweise auf ein Verfahren zur Auflösung von Nebel oder ein Verfahren zur Umwandlung von Energie von einer Form in eine andere erstrecken. Art. 57 schließt somit sehr wenige "Erfindungen" von der Patentierbarkeit aus, die nicht bereits durch die Auflistung in Art. 52 (2) ausgeschlossen werden (siehe IV, 2.1). Eine weitere Klasse von "Erfindungen", die auszuschließen wäre, wären jedoch Artikel oder Verfahren, die angeblich in einer Art und Weise betrieben werden, die eindeutig im Widerspruch zu feststehenden physikalischen Gesetzen steht, beispielsweise ein Perpetuum mobile. Ein Einwand gemäß Art. 57 könnte sich nur insoweit ergeben, als der Patentanspruch im Einzelnen Angaben über die angestrebte Funktionsweise oder den Zweck der Erfindung enthält; wird aber beispielsweise ein Perpetuum mobile lediglich als ein Artikel beansprucht, der eine besonders spezifizierte Bauweise hat, so ist ein Einwand gemäß Art. 83 zu erheben (siehe II, 4.11).

5.2 Prüfverfahren

Prüfverfahren sollten als Erfindungen betrachtet werden, die gewerblich anwendbar und somit patentierbar sind, wenn die Prüfung zur Verbesserung oder Kontrolle von Erzeugnissen, Geräten oder Verfahren angewendet werden kann, die selbst gewerblich anwendbar sind. Insbesondere wäre die Verwendung von Tieren für Testzwecke in der Industrie, z. B. zum Testen gewerblicher Erzeugnisse (um beispielsweise das Fehlen pyrogener oder allergischer Wirkungen festzustellen) oder von Zuständen (z. B. zur Ermittlung der Wasser- oder Luftverschmutzung) patentierbar.

5.3 Gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschluss nach Art. 52 (2)

Es ist zu beachten, dass die "gewerbliche Anwendbarkeit" kein Erfordernis ist, das den in Art. 52 (2) vorgesehenen Einschränkungen übergeordnet ist; so ist beispielsweise ein Verwaltungsverfahren zur Kontrolle eines Lagers nach Art. 52 (2) c) nicht patentierbar, obwohl es auf das Ersatzteillager eines Betriebs angewandt werden könnte. Obwohl eine Erfindung "gewerblich anwendbar" sein und die Beschreibung die Art und Weise, in der die Erfindung gewerblich anwendbar ist, angeben muss, sofern dies nicht offensichtlich ist (siehe II, 4.12), brauchen die Patentansprüche andererseits nicht notwendigerweise auf die gewerbliche Anwendbarkeit beschränkt zu werden.

5.4 Sequenzen und Teilsequenzen von Genen

Im Allgemeinen wird verlangt, dass in der Beschreibung einer europäischen Patentanmeldung anzuführen ist, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist, sofern dies nicht sofort ersichtlich ist. Im Zusammenhang mit Sequenzen und Teilsequenzen von Genen wird dieses allgemeine Erfordernis dahingehend konkretisiert, dass die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens in der Patentanmeldung offenbart sein muss. Eine einfache Nukleinsäuresequenz ohne Angabe einer Funktion stellt keine patentierbare Erfindung dar (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 23). Wird eine Sequenz oder eine Teilsequenz eines Gens zur Herstellung eines Proteins oder eines Teils eines Proteins verwendet, so ist anzugeben, welches Protein oder welcher Teil eines Proteins hergestellt wird und welche Funktion dieses Protein oder dieser Teil des Proteins hat. Bei einer Nucleotidsequenz, die nicht zur Herstellung eines Proteins oder eines Teils eines Proteins verwendet wird, könnte die anzugebende Funktion beispielsweise darin

Regel 42 (1) f)
Regel 29 (3)

bestehen, dass die Sequenz eine bestimmte Aktivität als Transkriptionspromotor aufweist.

6. Stand der Technik

6.1 Allgemeines und Definition

Art. 54 (1)
Art. 54 (2)

Eine Erfindung "gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik" gehört. Der "Stand der Technik" ist definiert als "alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist". Der Umfang dieser Definition ist zu beachten. Es bestehen keine Beschränkungen dahin gehend, an welchem Ort, in welcher Sprache und in welcher Weise die in Betracht zu ziehende Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Die Dokumente oder anderen Informationsquellen unterliegen auch keiner zeitlichen Beschränkung. Es gibt jedoch bestimmte Ausnahmen (siehe IV, 10). Da der dem Prüfer zugängliche "Stand der Technik" jedoch hauptsächlich aus den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten besteht, wird hier in Abschnitt 5 auf die Frage der Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit lediglich in Bezug auf die schriftliche Beschreibung eingegangen (entweder allein oder in Verbindung mit einer früheren mündlichen Beschreibung oder einer früheren Benutzung).

Die Grundsätze, die bei der Beantwortung der Frage anzuwenden sind, ob andere Arten des bisherigen Stands der Technik (die beispielsweise von einem Dritten gemäß Art. 115 in das Verfahren eingebracht werden könnten) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, sind in D-V, 3 dargelegt.

Art. 52 (1)

Zur Prüfung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands siehe IV, 9.

Eine schriftliche Beschreibung, d. h. ein Dokument, ist als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten, wenn es Mitgliedern der Öffentlichkeit zu dem maßgeblichen Zeitpunkt möglich gewesen ist, vom Inhalt des Dokuments Kenntnis zu erhalten und wenn die Verwendung oder die Verbreitung seines Inhalts nicht aus Vertraulichkeitsgründen in irgendeiner Weise beschränkt war. Beispielsweise sind deutsche Gebrauchsmuster schon ab dem "Eintragungstag", d. h. dem Tag ihrer Eintragung in das Gebrauchsmusterregister, und damit noch vor der "Bekanntmachung im Patentblatt" öffentlich zugänglich. Im Recherchenbericht werden auch Dokumente angegeben, bei denen Zweifel bezüglich des Tatbestands der Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit sowie Zweifel hinsichtlich des genauen Tags der Veröffentlichung eines Dokuments nicht oder nicht vollständig ausgeräumt sind. Bestreitet der Anmelder, dass das Dokument der Öffentlichkeit zugänglich war, oder bezweifelt er den angenommenen Veröffentlichungstag des Dokuments, so hat der Prüfer zu entscheiden, ob er der Angelegenheit nachgehen soll. Hat der Anmelder guten Grund zu bezweifeln, dass das Dokument in Bezug auf seine Anmeldung als "Stand der Technik" anzusehen ist, und können auch weitere Ermittlungen diese Zweifel nicht ausräumen, so sollte der Prüfer die Angelegenheit nicht weiterverfolgen. Für den Prüfer dürfte das einzige weitere Problem in Fällen auftreten, in denen

i) ein Dokument eine mündliche Beschreibung wiedergibt (beispielsweise einen öffentlichen Vortrag) oder einen Bericht über eine frühere Benutzung enthält (beispielsweise eine Schaustellung auf einer öffentlichen Ausstellung) und

ii) nur die mündliche Beschreibung oder der Vortrag der Öffentlichkeit vor dem "Anmeldetag" der europäischen Patentanmeldung zugänglich war, das Dokument selbst aber erst an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden ist.

In solchen Fällen sollte der Prüfer zunächst unterstellen, dass das Dokument einen wahrheitsgetreuen Bericht des früheren Vortrags, der früheren Schaustellung oder eines sonstigen früheren Ereignisses enthält, und sollte daher das frühere Ereignis als zum "Stand der Technik" gehörend betrachten. Bringt der Anmelder jedoch triftige Gründe vor, durch die der Wahrheitsgehalt des in dem betreffenden Dokument enthaltenen Berichts angefochten wird, so sollte der Prüfer die Angelegenheit ebenfalls nicht weiterverfolgen.

6.2 Ausführbare Offenbarung

Ein Gegenstand kann nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit Bestandteil des Stands der Technik im Sinne des Art. 54 (1) angesehen werden, wenn die dem Fachmann vermittelte Information so vollständig ist, dass er zum maßgeblichen Zeitpunkt (siehe IV, 9.3) die technische Lehre, die Gegenstand der Offenbarung ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ausführen kann (siehe T 26/85, ABl. 1-2/1990, 22, T 206/83, ABl. 1/1987, 5 und T 491/99, nicht im ABl. veröffentlicht).

6.3 Anmelde- oder Prioritätstag als wirksames Datum

Der "Anmeldetag" im Sinne des Art. 54 (2) und (3) ist gegebenenfalls der Prioriätstag (siehe Kapitel V). Dabei ist zu beachten, dass für verschiedene Patentansprüche oder verschiedene Varianten, die in einem Patentanspruch beansprucht werden, jeweils ein anderes wirksames Datum gelten kann, nämlich der Anmeldetag oder (einer) der beanspruchte(n) Prioritätstag(e). Die Frage der Neuheit muss für jeden Patentanspruch (oder Teil eines Patentanspruchs für den Fall, dass in einem Patentanspruch mehrere Varianten aufgeführt werden) gesondert geprüft werden, wobei der bei einem Patentanspruch oder einem Teil eines Patentanspruchs zu berücksichtigende Stand der Technik Merkmale, z. B. aus der Zwischenliteratur (siehe B-X, 9.2 iv), enthalten kann, die einem anderen Patentanspruch oder einer anderen Variante im selben Patentanspruch nicht entgegengehalten werden können, weil für diese ein früheres wirksames Datum gilt. Art. 89

Wenn natürlich alle zum Stand der Technik gehörenden Merkmale der Öffentlichkeit vor dem Datum des frühesten Prioritätsdokuments zugänglich gemacht worden sind, muss (und sollte) sich der Prüfer nicht mehr mit der Zuteilung der wirksamen Daten befassen.

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen (siehe A-II, 5.1) nach Regel 56 nach, ist der zuerkannte Anmeldetag nach Regel 56 (2) der Tag, an dem diese fehlenden Teile eingereicht werden (siehe A-II, 5.3), es sei denn, sie sind in der Prioritätsunterlage vollständig enthalten und die Erfordernisse der Regel 56 (3) sind erfüllt (siehe A-II, 5.4) - in diesem Fall ändert sich der Anmeldetag nicht. Der Tag der Anmeldung ist daher entweder der Tag der Einreichung fehlender Teile oder der ursprüngliche Tag der Einreichung. Regel 56

Ansprüche, die auf eine Mitteilung nach Regel 58 hin eingereicht werden (siehe A-III, 15), führen nicht zu einer Neufestsetzung des Anmeldetags Regel 58

(siehe A-III, 15), da sie als Änderung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung angesehen werden (siehe VI, 5.3.1).

6.4 Dokumente in einer Nichtamtssprache

Der Recherchenbericht führt ein nicht in einer Amtssprache abgefasstes Dokument nur an, wenn es gute Gründe für die Annahme gibt (z. B. aufgrund von Zeichnungen oder einer Zusammenfassung oder eines korrespondierenden Patents in einer Amtssprache oder aufgrund einer Übersetzung, die der Prüfer selbst oder eine mit der Sprache des Dokuments vertraute Person abgefasst hat), dass es sich um ein maßgebliches Dokument handelt (siehe B-X, 9.1.2 und 9.1.3). Der Prüfer kann das Dokument in der Stellungnahme zur Recherche oder in der Mitteilung nach Art. 94 (3) auf der Basis dieser Gründe angeben. Bestreitet der Anmelder jedoch die Maßgeblichkeit des Dokuments unter Angabe bestimmter Gründe, so hat der Prüfer zu untersuchen, ob es unter Berücksichtigung dieser Gründe und des Weiteren ihm zugänglichen Stands der Technik gerechtfertigt ist, die Angelegenheit weiterzuverfolgen. Wenn ja, so hat er eine Übersetzung des Dokuments (oder lediglich des einschlägigen Teils davon, wenn sich dieser leicht bestimmen lässt) anfertigen zu lassen. Ist er weiterhin der Ansicht, dass das Dokument maßgeblich ist, dann hat er dem Anmelder zusammen mit dem nächsten amtlichen Bescheid eine Kopie der Übersetzung zuzusenden.

7. Kollision mit anderen europäischen Patentanmeldungen

7.1 Stand der Technik nach Artikel 54 (3)

Art. 54 (3)
Art. 56
Art. 89
Art. 85

Zum Stand der Technik gehört auch der Inhalt europäischer Patentanmeldungen, die vor dem Anmeldetag oder dem wirksamen Prioritätstag der zu prüfenden Patentanmeldung eingereicht wurden oder eine vor dem betreffenden Tag liegende Priorität wirksam beanspruchen, aber gemäß Art. 93 an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden sind. Derartige frühere Anmeldungen gehören jedoch nur insoweit zum Stand der Technik, als es die Neuheit betrifft, und bleiben bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht. Auch hier ist der "Anmeldetag" im Sinne des Art. 54 (2) und (3) daher gegebenenfalls der Prioritätstag (siehe Kapitel V). Unter dem "Inhalt" einer europäischen Anmeldung ist die gesamte Offenbarung zu verstehen, also die Beschreibung, die Zeichnungen und die Patentansprüche, einschließlich

i) etwaiger Merkmale, auf die ausdrücklich verzichtet worden ist (mit Ausnahme von Disclaimern für nicht ausführbare Ausführungsformen),

ii) etwaiger Merkmale, für die in zulässiger Weise auf andere Dokumente verwiesen wird (siehe II, 4.19, vorletzter Absatz), und

iii) des Stands der Technik, soweit er eigens beschrieben ist.

Jedoch schließt der "Inhalt" weder irgendwelche Prioritätsunterlagen (durch solche Unterlagen soll lediglich bestimmt werden, inwieweit der Prioritätstag für die Offenbarung der europäischen Patentanmeldung wirksam ist (siehe V, 1.2)) noch - in Anbetracht des Art. 85 - die Zusammenfassung (siehe B-XI, 2) ein.

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei Anwendung des Art. 54 (3) der Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in Betracht zu ziehen ist. Wird eine Anmeldung in einer Sprache eingereicht,

die nicht Amtssprache ist, was nach Art. 14 (2) möglich ist (siehe A-VIII, 1.1), so kann der Fall eintreten, dass Sachverhalte versehentlich nicht mit in die Verfahrenssprache übersetzt und nicht nach Art. 93 in dieser Sprache veröffentlicht werden. Selbst in diesem Fall ist für Zwecke des Art. 54 (3) der Inhalt des ursprünglichen Texts maßgebend.

7.1.1 Erfordernisse

Ob eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung eine kollidierende Anmeldung nach Art. 54 (3) sein kann, richtet sich zunächst nach ihrem Anmeldetag und dem Tag ihrer Veröffentlichung: Ihr Anmeldetag muss vor dem Anmeldetag bzw. dem wirksamen Prioritätstag der in Prüfung befindlichen Anmeldung liegen, und sie muss an oder nach dem betreffenden Tag veröffentlicht worden sein. Wird in der veröffentlichten europäischen Anmeldung eine Priorität beansprucht, so ersetzt der Prioritätstag den Anmeldetag (Art. 89) für denjenigen Gegenstand in der Anmeldung, der der prioritätsbegründenden Anmeldung entspricht. Wurde mit Wirkung von einem vor der Veröffentlichung liegenden Zeitpunkt auf einen Prioritätsanspruch verzichtet oder ging der Prioritätsanspruch auf andere Weise verloren, so ist nicht der Prioritätstag, sondern der Anmeldetag maßgeblich, und zwar auch dann, wenn der Prioritätsanspruch möglicherweise zu einem gültigen Prioritätsrecht geführt hätte.

Ferner muss die kollidierende Anmeldung am Tag ihrer Veröffentlichung noch anhängig gewesen sein (siehe J 5/81, ABl. 4/1982, 155). Ist eine Anmeldung, die vor dem Veröffentlichungstag zurückgenommen oder auf andere Weise ungültig wurde, dennoch veröffentlicht worden, weil die Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen waren, so hat die Veröffentlichung nicht die Wirkung nach Art. 54 (3), sondern nur die Wirkung nach Art. 54 (2). Art. 54 (3) ist so auszulegen, dass die Veröffentlichung einer "gültigen" Anmeldung, d. h. einer am Tag ihrer Veröffentlichung existierenden europäischen Patentanmeldung, gemeint ist.

Änderungen, die nach dem Veröffentlichungstag wirksam werden (z. B. Zurücknahme einer Benennung, Nichtentrichtung von Benennungsgebühren oder Zurücknahme des Prioritätsanspruchs bzw. Verlust des Prioritätsrechts aus anderen Gründen), berühren die Anwendung des Art. 54 (3) nicht (zu den Übergangsvorschriften betreffend Art. 54 (4) EPÜ 1973 siehe III, 8.1).

7.2 Euro-PCT-Anmeldungen

Art. 153
Regel 165

Diese Grundsätze gelten auch für PCT-Anmeldungen, in denen EP bestimmt ist, allerdings mit einem wichtigen Unterschied. In Art. 153 in Verbindung mit Regel 165 wird klargestellt, dass eine PCT-Anmeldung für die Anwendung des Art. 54 (3) nur dann als Stand der Technik gilt, wenn der PCT-Anmelder die erforderliche Anmeldegebühr nach Regel 159 (1) c) entrichtet und die PCT-Anmeldung dem EPA in Deutsch, Englisch oder Französisch vorgelegt hat. (Das bedeutet, dass eine Übersetzung erforderlich ist, wenn die PCT-Anmeldung in Japanisch, Chinesisch, Spanisch, Russisch oder Arabisch veröffentlicht worden ist.)

7.3 Gleiche benannte Staaten

Siehe III, 8.1 zu den Übergangsvorschriften für die Anwendbarkeit von Art. 54 (4) EPÜ 1973 auf Anmeldungen, die am 13. Dezember 2007 anhängig sind, und Patente, die an diesem Tag bereits erteilt sind.

7.4 Doppelpatentierung

Im EPÜ wird nicht eigens auf den Fall gleichzeitiger europäischer Patentanmeldungen gleichen wirksamen Datums eingegangen. Es ist jedoch ein anerkanntes Prinzip in den meisten Patentsystemen, dass ein und demselben Anmelder für eine Erfindung nicht zwei Patente erteilt werden. Ein Anmelder kann zwar zwei Anmeldungen mit derselben Beschreibung prüfen lassen, wenn die Patentansprüche einen völlig unterschiedlichen Umfang haben und auf verschiedene Erfindungen gerichtet sind. In dem seltenen Fall, in dem in zwei oder mehreren europäischen Patentanmeldungen des gleichen Anmelders derselbe Staat bzw. dieselben Staaten endgültig benannt werden, indem die Benennung durch Zahlung der vorgeschriebenen Benennungsgebühren bestätigt wird, und die Patentansprüche dieser Anmeldungen denselben Anmelde- oder Prioritätstag haben und dieselbe Erfindung betreffen (wobei die Patentansprüche in der in VI, 9.1.6 dargelegten Weise kollidieren), ist dem Anmelder jedoch mitzuteilen, dass er entweder eine oder mehrere Anmeldungen so ändern muss, dass sie nicht länger die gleiche Erfindung beanspruchen, oder unter diesen Anmeldungen eine auswählen muss, die im Hinblick auf die Patenterteilung bearbeitet werden soll. Sollten zwei derartige Anmeldungen mit demselben wirksamen Datum von zwei verschiedenen Anmeldern eingereicht werden, dann ist jedem zu gestatten, so zu verfahren, als würde es die andere Anmeldung nicht geben.

8. Kollision mit älteren nationalen Rechten

Regel 138

Besteht in einem in der Anmeldung benannten Vertragsstaat ein älteres nationales Recht, so hat der Anmelder mehrere Möglichkeiten zur Vornahme von Änderungen. Erstens kann er in seiner Anmeldung die Benennung des Vertragsstaats zurücknehmen, in dem ein älteres nationales Recht besteht. Zweitens kann er für einen solchen Staat andere Ansprüche einreichen als für die übrigen benannten Staaten. Drittens kann er seinen bestehenden Anspruchssatz so einschränken, dass das ältere nationale Recht davon nicht mehr berührt wird.

Die Änderung der Anmeldung zwecks Berücksichtigung älterer nationaler Rechte sollte weder verlangt noch vorgeschlagen werden (siehe auch III, 8.4). Wurden jedoch die Ansprüche geändert, sollte bei Bedarf die Änderung der Beschreibung und der Zeichnungen verlangt werden, wenn dadurch Unklarheiten vorgebeugt wird.

9. Neuheit

9.1 Stand der Technik nach Artikel 54 (2)

Art. 54 (1)

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zur Definition des "Stands der Technik" siehe IV, 6. Bei der Prüfung der Neuheit ist es (im Unterschied zur erfinderischen Tätigkeit, siehe IV, 11.8) nicht zulässig, verschiedene Teile des Stands der Technik miteinander zu verbinden. Ebenso wenig ist es zulässig, verschiedene Bestandteile unterschiedlicher Ausführungsformen, die in ein und demselben Dokument beschrieben sind, miteinander zu verbinden, sofern nicht im Dokument selbst eine solche Verbindung nahegelegt wird (siehe T 305/87, ABl. 8/191, 429).

Wenn jedoch ein Dokument (das "Hauptdokument") zur genaueren Information über bestimmte Merkmale ausdrücklich auf ein anderes Dokument verweist, ist die Lehre dieses Dokuments als Bestandteil des Haupt-

dokuments anzusehen, sofern das Dokument, auf das verwiesen wird, der Öffentlichkeit am Veröffentlichungstag des Dokuments, das die Verweisung enthält, zugänglich war (siehe T 153/85, ABl. 1-2/1988, 1) (zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) siehe IV, 7.1 und II, 4.19, vorletzter Absatz). Der maßgebliche Zeitpunkt für die Zwecke der Neuheitsprüfung ist jedoch immer das Datum des Hauptdokuments (siehe IV, 9.3).

Als Bestandteil des Dokuments sind auch etwaige Merkmale, auf die ausdrücklich verzichtet worden ist (ausgenommen Disclaimer, die nicht ausführbare Ausführungsformen ausschließen), und der im Dokument angegebene Stand der Technik, soweit er darin eigens beschrieben ist, anzusehen.

Ferner ist es zulässig, zur Auslegung eines in einem Dokument verwendeten Fachbegriffs ein Lexikon oder ein ähnliches Nachschlagewerk heranzuziehen.

9.2 Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente

Die zum Stand der Technik gehörenden Dokumente sind für den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich, wenn dieser unmittelbar und eindeutig aus einem Dokument hervorgeht, einschließlich der Merkmale, die darin zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind. Beispielsweise ist die Offenbarung der Benutzung von Gummi in den Fällen, in denen eindeutig dessen elastische Eigenschaften genutzt werden, auch wenn dies nicht ausdrücklich gesagt ist, neuheitsschädlich für die Benutzung eines elastischen Materials. Die Beschränkung auf den Gegenstand, der aus dem Dokument "unmittelbar und eindeutig hervorgeht", ist wichtig. Es ist also nicht richtig, die Lehre eines Dokuments bei der Prüfung auf Neuheit dahin gehend auszulegen, dass sie allgemein bekannte Äquivalente, die in dem Dokument nicht offenbart sind, einschließt; dies gehört in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit.

9.3 Maßgeblicher Zeitpunkt eines vorveröffentlichten Dokuments

Bei der Ermittlung der Neuheit sollte ein früheres Dokument so verstanden werden, wie es der Fachmann zum maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments verstanden hat. Mit dem Begriff "maßgeblicher Zeitpunkt" ist im Falle eines vorveröffentlichten Dokuments das Veröffentlichungsdatum und im Falle eines Dokuments gemäß Art. 54 (3) der Anmeldetag oder gegebenenfalls der Prioritätstag (siehe IV, 7.1) gemeint.

9.4 Ausführbare Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments

Ein in einem Dokument beschriebener Gegenstand kann nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit als Bestandteil des Stands der Technik im Sinne des Art. 54 (1) angesehen werden, wenn die darin dem Fachmann vermittelte Information so vollständig ist, dass er zum maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments (siehe IV, 9.3) die technische Lehre, die Gegenstand des Dokuments ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ausführen kann (siehe T 26/85, ABl. 1-2/1990, 22, T 206/83, ABl. 1/1987, 5 und T 491/99, nicht im ABl. veröffentlicht).

Ebenso ist zu beachten, dass eine chemische Verbindung, deren Name oder Formel in einem Dokument des Stands der Technik erwähnt ist, nur dann als bekannt anzusehen ist, wenn die Angaben in dem Dokument – gegebenenfalls zusammen mit dem allgemeinen Fachwissen zum maß-

geblichen Zeitpunkt des Dokuments - ihre Herstellung und Abtrennung oder, zum Beispiel im Falle einer in der Natur vorkommenden Verbindung, nur ihre Abtrennung ermöglichen.

9.5 Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele

Bei der Beurteilung der Neuheit ist zu berücksichtigen, dass die Offenbarung eines allgemeinen Begriffs die Neuheit eines speziellen Beispiels, das unter den offenbarten allgemeineren Begriff fällt, nicht vorwegnimmt; neuheitsschädlich ist dagegen die Offenbarung eines speziellen Begriffs für einen allgemeineren Anspruch, der den offenbarten speziellen Begriff einschließt, z. B. ist eine Offenbarung von Kupfer neuheitsschädlich für Metall als allgemeinen Begriff, aber nicht neuheitsschädlich für irgendein anderes Metall als Kupfer, und eine Offenbarung von Nieten ist neuheitsschädlich für Befestigungsmittel als allgemeinen Begriff, aber nicht neuheitsschädlich für irgendein anderes Befestigungsmittel als Niete.

9.6 Implizite Offenbarung und Parameter

Im Falle eines früheren Dokuments kann sich die mangelnde Neuheit aus dem Dokument selbst eindeutig ergeben. Sie kann sich jedoch auch implizit dadurch ergeben, dass ein Fachmann bei Ausführung dessen, was sich aus dem früheren Dokument ergibt, zwangsläufig zu einem Ergebnis gelangt, das unter den Patentanspruch fällt. Einen Einwand wegen mangelnder Neuheit dieser Art sollte der Prüfer jedoch nur dann erheben, wenn kein berechtigter Zweifel hinsichtlich der praktischen Auswirkungen der früheren Lehre besteht (bezüglich einer zweiten nicht medizinischen Verwendung siehe jedoch IV, 9.7). Solche Situationen können sich auch ergeben, wenn die Erfindung oder eines ihrer Merkmale in den Patentansprüchen durch Parameter definiert ist (siehe III, 4.11). Möglicherweise ist in dem einschlägigen Stand der Technik ein anderer Parameter oder gar kein Parameter erwähnt. Sind die bekannten und die beanspruchten Erzeugnisse sonst völlig identisch (was zu erwarten ist, wenn beispielsweise die Ausgangserzeugnisse und die Herstellungsverfahren identisch sind), dann ist zunächst ein Einwand wegen mangelnder Neuheit geltend zu machen. Kann der Anmelder z. B. durch geeignete Vergleichstests nachweisen, dass hinsichtlich der Parameter Unterschiede bestehen, so ist fraglich, ob die Anmeldung alle für die Herstellung von Erzeugnissen, die die in dem Patentanspruch aufgeführten Parameter aufweisen, wesentlichen Merkmale offenbart (Art. 83).

9.7 Neuheitsprüfung

Bei der Beurteilung, ob der Gegenstand eines Anspruchs neu ist, sollte der Prüfer die in III, 4.5 - 4.21 gegebene Anleitung berücksichtigen. Er sollte bedenken, dass insbesondere bei einem auf einen Gegenstand gerichteten Anspruch nicht als Unterscheidungsmerkmale anzusehende Angaben über eine beabsichtigte besondere Art der Verwendung außer Acht gelassen werden sollten (siehe III, 4.13). Beispielsweise würde ein für die Verwendung als Katalysator beanspruchter Stoff nicht als neu gegenüber dem gleichen als Farbstoff bekannten Stoff angesehen werden, es sei denn, die erwähnte Verwendung verlangt eine besondere Art des Stoffs (z. B. bestimmte Zusätze), die ihn von der bekannten Art des Stoffs unterscheidet. Das heißt, dass Merkmale, die zwar nicht ausdrücklich genannt werden, die jedoch durch die besondere Art der Verwendung vorgegeben sind, berücksichtigt werden sollten (siehe das Beispiel einer "Form für Stahlschmelzen" in III, 4.13). Zu Ansprüchen, die auf eine erste medizinische Verwendung gerichtet sind, siehe IV, 4.8.

Ferner ist zu beachten, dass ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten Zweck gerichtet ist (zweite nicht medizinische Verwendung), der auf einer technischen Wirkung beruht, dahin gehend auszulegen ist, dass er diese technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthält. Ein solcher Anspruch ist hinsichtlich der Neuheit dann nicht zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist (G 2/88, ABl. 4/1990, 93 und G 6/88, ABl. 4/1990, 114). Zu Ansprüchen, die auf eine zweite oder weitere medizinische Verwendung gerichtet sind, siehe IV, 4.8.

9.8 Auswahlerfindungen

Bei Auswahlerfindungen geht es um eine Auswahl nicht ausdrücklich erwähnter Einzelelemente, Teilmengen oder Teilbereiche in einer größeren bekannten Menge oder einem größeren bekannten Bereich.

i) Um die Neuheit einer Auswahl zu ermitteln, ist zu entscheiden, ob die ausgewählten Elemente in individualisierter (konkreter) Form im Stand der Technik offenbart sind (siehe T 12/81, ABl. 8/1982, 296). Eine Auswahl aus einer einzelnen Liste konkret offenbarter Elemente verleiht noch keine Neuheit. Muss jedoch eine Auswahl aus zwei oder mehr Listen einer gewissen Länge getroffen werden, um eine spezifische Kombination von Merkmalen zu erhalten, so verleiht die daraus resultierende Merkmalskombination, die im Stand der Technik nicht eigens offenbart ist, Neuheit ("Zwei-Listen-Prinzip"). Beispiele für eine solche Auswahl aus zwei oder mehr Listen sind die Auswahl von:

   a) chemischen Einzelverbindungen aus einer bekannten generischen Formel, wobei die ausgewählte Verbindung aus der Auswahl spezifischer Substituenten aus zwei oder mehr "Listen" von Substituenten in der bekannten generischen Formel hervorgeht. Dasselbe gilt für spezifische Gemische, die aus der Auswahl einzelner Komponenten aus Listen von Komponenten hervorgehen, die das Gemisch des Stands der Technik bilden.

   b) Ausgangsmaterialien für die Herstellung eines Endprodukts

   c) Teilbereichen mehrerer Parameter aus entsprechenden bekannten Bereichen

ii) Ein aus einem größeren Zahlenbereich des Stands der Technik ausgewählter Teilbereich gilt als neu, wenn jedes der drei folgenden Kriterien erfüllt ist (siehe T 198/84, ABl. 7/1985, 209; T 279/89, nicht im ABl. veröffentlicht):

   a) Der ausgewählte Teilbereich ist im Vergleich zu dem bekannten Bereich eng,

   b) der ausgewählte Teilbereich hat genügend Abstand von konkreten im Stand der Technik offenbarten Beispielen und von den Eckwerten des bekannten Bereichs und

   c) der ausgewählte Bereich ist kein willkürlicher Ausschnitt des Stands der Technik, d. h. keine bloße Ausführungsform des Stands der Technik, sondern eine andere Erfindung (gezielte Auswahl, neue technische Lehre).

Ein nur im beanspruchten Teilbereich auftretender Effekt verleiht diesem Teilbereich noch keine Neuheit. Ein technischer Effekt, der im ausgewählten Teilbereich, aber nicht im gesamten bekannten Bereich auftritt, kann aber eine Bestätigung dafür sein, dass das Kriterium c) erfüllt ist, d. h. dass die Erfindung neu und nicht nur ein Ausschnitt des Stands der Technik ist. Die Bedeutung der Begriffe "eng" und "genügend Abstand" ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Der neue technische Effekt, der in dem ausgewählten Bereich auftritt, kann aber eine Bestätigung dafür sein, dass das Kriterium c) erfüllt ist, d. h. dass die Erfindung neu und nicht nur ein Ausschnitt des Stands der Technik ist. Die Bedeutung der Begriffe "eng" und "genügend Abstand" ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Der neue technische Effekt, der in dem ausgewählten Bereich auftritt, kann auch derselbe sein, der mit dem breiteren bekannten Bereich erzielt wird, jedoch in einem stärkeren Ausmaß.

iii) Bei sich überschneidenden Bereichen (z. B. Zahlenbereichen, chemischen Formeln) des beanspruchten Gegenstands und des Stands der Technik gelten für die Neuheitsprüfung dieselben Grundsätze wie in anderen Fällen, beispielsweise bei Auswahlerfindungen (siehe T 666/89, ABl. 8/1993, 495). Es muss ermittelt werden, welcher Gegenstand der Öffentlichkeit durch eine Offenbarung im Stand der Technik zugänglich gemacht wurde und somit zum Stand der Technik gehört. In diesem Zusammenhang gilt es nicht nur Beispiele, sondern den gesamten Inhalt der Vorveröffentlichung zu berücksichtigen. Bei sich überschneidenden Bereichen oder Zahlenbereichen physikalischer Parameter sind ausdrücklich erwähnte Eckwerte des bekannten Bereichs, ausdrücklich erwähnte Zwischenwerte oder ein konkretes Beispiel des Stands der Technik im Überschneidungsbereich neuheitsschädlich. Es reicht nicht aus, bestimmte neuheitsschädliche Werte, die aus dem Bereich des Stands der Technik bekannt sind, auszuschließen, sondern es ist auch zu prüfen, ob der Fachmann unter Berücksichtigung der technischen Gegebenheiten sowie des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ernsthaft erwogen hätte, die technische Lehre aus dem bekannten Dokument im Überschneidungsbereich anzuwenden. Kann dies mit einiger Wahrscheinlichkeit bejaht werden, so ist auf mangelnde Neuheit zu schließen. In der Sache T 26/85 (ABl. 1-2/1990, 22) konnte der Fachmann nicht ernsthaft erwägen, im Überschneidungsbereich zu arbeiten, da der Stand der Technik überraschenderweise eine begründete Feststellung enthielt, die ihn eindeutig davon abgehalten hätte, diesen Bereich zu wählen, obwohl er im Stand der Technik beansprucht war. Die in Ziffer ii) genannten Kriterien können analog für die Neuheitsprüfung von sich überschneidenden Zahlenbereichen verwendet werden (siehe T 17/85, ABl. 12/1986, 406). Bei sich überschneidenden chemischen Formeln kann die Neuheit bejaht werden, wenn sich der beanspruchte Gegenstand im Überschneidungsbereich durch ein neues technisches Element (neue technische Lehre) vom Stand der Technik unterscheidet, vgl. T 12/90, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe, nicht im ABl. veröffentlicht, wie z. B. bei einem spezifisch ausgewählten chemischen Rest, der im Überschneidungsbereich allgemein vom Stand der Technik abgedeckt wird, aber im bekannten Dokument nicht individualisiert ist. Trifft dies nicht zu, ist zu prüfen, ob der Fachmann ernsthaft erwägen würde, im Überschneidungsbereich zu arbeiten bzw. ob er annehmen würde, dass der Überschneidungsbereich direkt und unmissverständlich im

Stand der Technik impliziert ist (siehe z. B. T 536/95, nicht im ABl. veröffentlicht). Kann dies bejaht werden, so liegt keine Neuheit vor.

10. Unschädliche Offenbarungen

10.1 Allgemeines

Es gibt nur zwei spezielle Fälle, in denen eine frühere Offenbarung der Erfindung als Stand der Technik außer Betracht bleibt, nämlich wenn die Offenbarung unmittelbar oder mittelbar zurückgeht: Art. 55 (1)

i) auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers, beispielsweise wenn die vom Anmelder stammende Erfindung gegen dessen Willen offenbart wurde, oder Art. 55 (1) a)

ii) auf die Schaustellung der Erfindung durch den Anmelder oder dessen Rechtsvorgänger auf einer amtlich anerkannten Ausstellung im Sinne des Art. 55 (1) b). Art. 55 (1) b)

10.2 Frist

Eine wesentliche Voraussetzung ist in den Fällen i) und ii), dass die betreffende Offenbarung nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist. Für die Berechnung der Frist von sechs Monaten ist der Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend, nicht der Prioritätstag (siehe G 3/98, ABl. 2/2001, 62 und G 2/99, ABl. 2/2001, 83).

10.3 Offensichtlicher Missbrauch

Im Fall i) kann die Offenbarung durch ein veröffentlichtes Dokument oder auf andere Weise erfolgt sein. Im Sonderfall kann die Offenbarung durch eine europäische Patentanmeldung mit einem früheren Prioritätstag erfolgt sein. Beispielsweise kann eine Person B, der in vertraulicher Weise über die Erfindung von A berichtet worden ist, selbst ein Patent für diese Erfindung beantragen. Ist dies der Fall, so steht die Offenbarung, die sich aus der Veröffentlichung der Anmeldung von B ergibt, den Rechten von A nicht entgegen, sofern A bereits eine Anmeldung eingereicht hat oder innerhalb von sechs Monaten nach einer solchen Veröffentlichung einreicht. Nach Art. 61 ist B auf jeden Fall nicht berechtigt, seine Anmeldung weiterzuverfolgen (siehe VI, 9.2).

Ein "offensichtlicher Missbrauch" liegt dann vor, wenn derjenige, der die Erfindung offenbart, entweder vorsätzlich einen Schaden verursachen will oder weiß oder vermutet, dass sich aus dieser Offenbarung ein Schaden ergibt oder ergeben könnte (siehe T 585/92, ABl. 3/1996, 129).

10.4 Internationale Ausstellung

Im Fall ii) muss die Anmeldung innerhalb von sechs Monaten nach Offenbarung der Erfindung auf der Ausstellung eingereicht worden sein, wenn die Schaustellung der Anmeldung nicht schaden soll. Ferner muss der Anmelder zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung angeben, dass die Erfindung zur Schau gestellt worden ist, und innerhalb von vier Monaten auch eine Bescheinigung mit den nach Regel 25 geforderten Angaben einreichen (siehe A-IV, 3). Die anerkannten Ausstellungen werden im Amtsblatt veröffentlicht. Art. 55 (2) Regel 25

11. Erfinderische Tätigkeit

11.1 Allgemeines

Art. 56

Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Neuheit und erfinderische Tätigkeit sind unterschiedliche Kriterien. Neuheit liegt vor, wenn ein Unterschied zwischen der Erfindung und dem bisherigen Stand der Technik besteht. Die Frage, ob eine erfinderische Tätigkeit gegeben ist, stellt sich nur, wenn Neuheit vorliegt.

11.2 Stand der Technik; Anmeldetag

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit gilt als "Stand der Technik" die in Art. 54 (2) hierfür festgelegte Definition (siehe IV, 6). Sie ist so auszulegen, dass als Stand der Technik Informationen gelten, die für ein bestimmtes Gebiet der Technik relevant sind (T 172/03, nicht im ABl. veröffentlicht). Der Stand der Technik umfasst dabei nicht die in Art. 54 (3) genannten später veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen. Wie in IV, 6.3 erwähnt, ist der "Anmeldetag" im Sinne des Art. 54 (2) gegebenfalls der Prioritätstag (siehe Kapitel V).

11.3 Fachmann

Es ist zu unterstellen, dass es sich bei dem "Fachmann" um einen Mann der Praxis auf einem bestimmten Gebiet der Technik handelt, der darüber unterrichtet ist, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört. Es ist auch zu unterstellen, dass er zu allem, was zum "Stand der Technik" gehört, insbesondere den im Recherchenbericht angegebenen Dokumenten, Zugang hatte und über die normalen Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche verfügte. Veranlasst die Aufgabe den Fachmann, die Lösung auf einem anderen technischen Gebiet zu suchen, so ist der Fachmann auf diesem Gebiet der zur Aufgabenlösung berufene Fachmann. Daher sind das Wissen und Können dieses Fachmanns bei der Beurteilung, ob die Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, zugrunde zu legen (siehe T 32/81, ABl. 6/1982, 225). Es kann auch Fälle geben, in denen es zweckmäßig ist, eher an Personengruppen, beispielsweise ein Forschungs- oder Produktionsteam, zu denken als an eine Einzelperson. Dies könnte beispielsweise für gewisse fortgeschrittene Technologien, wie Datenverarbeitungs- oder Telefonanlagen, und für hoch spezialisierte Verfahren, wie die kommerzielle Produktion integrierter Schaltungen oder komplexer chemischer Stoffe, zutreffen.

11.4 Naheliegen

Bei jedem Patentanspruch, mit dem die Erfindung festgelegt wird, ist demnach zu prüfen, ob sich für einen Fachmann vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag des betreffenden Patentanspruchs in naheliegender Weise etwas aus dem zu diesem Zeitpunkt bekannten Stand der Technik ergeben hätte, was unter den Patentanspruch fällt. Ist dies der Fall, so ist der betreffenden Patentanspruch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar. Der Ausdruck "in naheliegender Weise" bezeichnet etwas, das nicht über die normale technologische Weiterentwicklung hinausgeht, sondern sich lediglich ohne Weiteres oder folgerichtig aus dem bisherigen Stand der Technik ergibt, d. h. etwas, das nicht die Ausübung einer Geschicklichkeit oder einer Fähigkeit abverlangt, die über das bei einem Fachmann voraussetzbare Maß hinausgeht. Bei der

Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist es im Unterschied zur Neuheit (siehe IV, 9.3) zulässig, veröffentlichte Dokumente im Licht der späteren Erkenntnisse auszulegen und den Wissensstand zu berücksichtigen, der dem Fachmann im Allgemeinen zum Zeitpunkt des wirksamen Anmelde- oder Prioritätstags der beanspruchten Erfindung zugänglich ist.

11.5 Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung

Die beanspruchte Erfindung ist in der Regel als Ganzes zu betrachten. Besteht ein Anspruch aus einer "**Kombination von Merkmalen**", so ist die Behauptung unrichtig, dass die einzelnen Merkmale der Kombination für sich genommen bekannt oder naheliegend seien und dass "deshalb" auch der beanspruchte Gegenstand insgesamt naheliegend sei. Wenn dagegen der Anspruch auf eine bloße "**Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung**" von Merkmalen und nicht auf eine echte Kombination gerichtet ist, genügt der Nachweis, dass die einzelnen Merkmale naheliegend sind, um zu belegen, dass die Aneinanderreihung der Merkmale nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (siehe IV, 11.7.2, letzter Absatz). Eine Gruppe technischer Merkmale gilt als eine Kombination von Merkmalen, wenn sich durch die funktionelle Wechselwirkung zwischen den Merkmalen ein kombinatorischer technischer Effekt ergibt, der anders ausfällt als die Summe der technischen Wirkungen der Einzelmerkmale, z. B. größer. Mit anderen Worten: Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Merkmalen müssen einen Synergieeffekt hervorbringen. Liegt ein solcher nicht vor, so handelt es sich um eine bloße Aneinanderreihung von Merkmalen (siehe T 389/86, ABl. 3/1988, 87).

Beispielsweise ist die technische Wirkung eines einzelnen Transistors im Wesentlichen die eines elektronischen Schalters. Mehrere zu einem Mikroprozessor verbundene Transistoren dagegen wirken in synergistischer Weise zusammen und erzeugen technische Wirkungen, z. B. die Verarbeitung von Daten, die weit über die Summe der technischen Wirkung der Einzeltransistoren hinausgehen (siehe auch IV- Anlage 2).

11.6 Ursprung einer Erfindung

Obgleich der Patentanspruch in jedem Fall auf technische Merkmale gerichtet sein sollte (und beispielsweise nicht nur auf eine Idee), muss der Prüfer bei der Beurteilung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, beachten, dass es verschiedene Wege gibt, auf denen der Fachmann zu einer Erfindung gelangen kann. Eine Erfindung kann beispielsweise auf Folgendem beruhen:

i) Angabe einer neuen Idee oder einer bisher unerkannten zu lösenden Aufgabe (wobei die Lösung naheliegend ist, sobald die Aufgabe klar dargelegt worden ist)

> Beispiel: Der Anmelder hat in geeigneten Versuchen herausgefunden, dass die Wirkung einer bekannten chemischen Zusammensetzung nach längerer Lagerung nicht mehr befriedigend ist, wobei die beanspruchte Lösung rückwirkend betrachtet einfach und an sich naheliegend erscheint (siehe T 2/83, ABl. 6/1984, 265).

ii) Ersinnen einer Lösung für ein bekanntes Problem

Beispiel: Das Problem der bleibenden Kennzeichnung von Vieh, beispielsweise Kühen, ohne den Tieren Schmerz zuzufügen oder deren Fell zu beschädigen, stellt sich seit Beginn der Viehzucht. Die Lösung ("Gefrier-Kennzeichnung") besteht darin, die Entdeckung der Tatsache zu nutzen, dass dem Fell durch Gefrieren auf Dauer Pigment entzogen werden kann.

iii) Einsicht in die Ursache eines beobachteten Phänomens (wobei die praktische Nutzung dieses Phänomens dann naheliegend ist)

Beispiel: Es wird festgestellt, dass der angenehme Geschmack von Butter durch geringfügige Mengen eines besonderen Bestandteils verursacht wird. Sobald diese Einsicht gewonnen wurde, ist die technische Nutzung, die in der Beigabe dieses Bestandteils zu Margarine besteht, naheliegend.

Viele Erfindungen basieren natürlich auf einer Kombination der obigen Möglichkeiten, beispielsweise können sowohl das Gewinnen einer Einsicht in eine Ursache als auch die technische Nutzung dieser Einsicht erfinderische Fähigkeiten erfordern.

11.7 Aufgabe-Lösungs-Ansatz

In der Praxis sollte der Prüfer im Interesse einer objektiven und nachvollziehbaren Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in der Regel nach dem so genannten Konzept "**Aufgabe-Lösungs-Ansatz**" vorgehen.

Der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" gliedert sich in drei Phasen:

i) Ermittlung des "nächstliegenden Stands der Technik",

ii) Bestimmung der zu lösenden "objektiven technischen Aufgabe" und

iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.

11.7.1 Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik

Unter dem nächstliegenden Stand der Technik ist die in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für eine naheliegende Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung führt. Die erste Überlegung bei der Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik ist die, dass er auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet oder zumindest demselben Gebiet der Technik wie die beanspruchte Erfindung oder einem eng verwandten Gebiet zuzuordnen sein sollte. In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen (siehe T 606/89, nicht im Amtsblatt veröffentlicht).

Der nächstliegende Stand der Technik ist aus der Sicht des Fachmanns am Tag vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag der beanspruchten Erfindung zu beurteilen.

Bei der Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik ist zu berücksichtigen, was der Anmelder in seiner Beschreibung und den Patentansprüchen selbst als bekannt angibt. All diese Angaben über den bekannten Stand der Technik sind vom Prüfer als richtig anzusehen, es sei denn, der Anmelder erklärt, dass er sich geirrt hat (siehe VI, 8.2).

11.7.2 Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe

In der zweiten Phase wird die zu lösende **technische Aufgabe** objektiv bestimmt. Hierfür werden die Anmeldung (oder das Patent), der nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale untersucht (die auch als **Unterscheidungsmerkmal(e)** der Erfindung bezeichnet werden), und anschließend wird die technische Aufgabe formuliert.

Merkmale, die offensichtlich für sich allein oder in Verbindung mit anderen Merkmalen nicht zum technischen Charakter einer Erfindung beitragen, sind für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit irrelevant (siehe T 641/00, ABl. 7/2003, 352). Dieser Fall kann beispielsweise eintreten, wenn ein Merkmal ausschließlich zur Lösung einer nichttechnischen Aufgabe beiträgt, z. B. in einem von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gebiet (siehe T 931/95, ABl. 10/2001, 441).

Wenn der Anspruch auf eine Zielsetzung auf einem nicht technischen Gebiet verweist, darf diese Zielsetzung bei der Formulierung der Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe aufgegriffen werden, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe (T 641/00, ABl. 7/2003, 352 und T 172/03, nicht im ABl. veröffentlicht).

Im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes besteht die technische Aufgabe darin, über die Änderung oder Anpassung des nächstliegenden Stands der Technik die technischen Wirkungen zu erzielen, die die Erfindung über den nächstliegenden Stand der Technik mit sich bringt. Die so definierte technische Aufgabe wird oft als die "**objektive technische Aufgabe**" bezeichnet.

Die auf diese Weise abgeleitete objektive technische Aufgabe entspricht möglicherweise nicht dem, was der Anmelder in seiner Anmeldung als "die Aufgabe" dargestellt hat. Letztere muss unter Umständen neu formuliert werden, da die objektive technische Aufgabe auf objektiv festgestellten Sachverhalten beruht, die sich insbesondere aus dem im Laufe des Verfahrens ermittelten Stand der Technik ergeben, der sich von dem dem Anmelder zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bekannten unterscheiden kann. Insbesondere aufgrund des im Recherchenbericht angeführten Stands der Technik kann die Erfindung in ein völlig anderes Licht gerückt werden als beim Lesen der Anmeldungsunterlagen allein.

Inwieweit eine solche Neuformulierung der technischen Aufgabe möglich ist, muss entsprechend dem Sachverhalt im Einzelfall beurteilt werden. Grundsätzlich kann jede Wirkung der Erfindung als Grundlage für die Neuformulierung der technischen Aufgabe verwendet werden, sofern die entsprechende Wirkung aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar ist (siehe T 386/89, nicht im ABl. veröffentlicht). Es können auch neue Wirkungen herangezogen werden, über die der Anmelder erst im Verfahren berichtet, sofern für den Fachmann erkennbar ist, dass diese Wirkungen in der ursprünglich gestellten Auf-

gabe impliziert sind oder mit ihr im Zusammenhang stehen (siehe IV, 11.10 und T 184/82, ABl. 6/1984, 261).

Hinzuweisen ist darauf, dass die technische Aufgabe einer Erfindung so zu formulieren ist, dass sie keine technischen Lösungsansätze enthält, denn das Einbeziehen eines Teils eines technischen Lösungsgedankens aus der Erfindung in die Aufgabe muss bei der Bewertung des Stands der Technik unter dem Aspekt dieser Aufgabe zwangsläufig zu einer retrospektiven Betrachtungsweise der erfinderischen Tätigkeit führen (siehe T 229/85, ABl. 6/1987, 237).

Der Begriff "technische Aufgabe" sollte jedoch weit ausgelegt werden; er impliziert nicht notwendigerweise, dass die technische Lösung eine technische Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik bringt. So könnte die Aufgabe einfach darin bestehen, nach einer Alternative zu einer bekannten Vorrichtung oder einem bekannten Verfahren zu suchen, das die gleichen oder ähnliche Wirkungen hat oder kostengünstiger ist.

Manchmal muss die objektive technische Aufgabe als Aneinanderreihung verschiedener "**Teilaufgaben**" gesehen werden. Das ist der Fall, wenn alle Unterscheidungsmerkmale in Kombination miteinander keine technische Wirkung erzielen, sondern vielmehr eine Reihe von Teilaufgaben unabhängig voneinander durch verschiedene Gruppen von Unterscheidungsmerkmalen gelöst werden (siehe IV, 11.8 und T 389/86, ABl. 3/1988, 87).

11.7.3 "Could/would approach"

In der dritten Phase gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen **würde** (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird (siehe IV, 11.4).

Mit anderen Worten geht es nicht darum, ob der Fachmann durch eine Änderung oder Anpassung des nächstliegenden Stands der Technik zu der Erfindung hätte gelangen können, sondern darum, ob er tatsächlich dahin gelangt **wäre**, weil der Stand der Technik ihn dazu veranlasste in der Hoffnung, dadurch die objektive technische Aufgabe zu lösen, bzw. in der Erwartung, eine Verbesserung oder einen Vorteil zu erzielen (siehe T 2/83, ABl. 6/1984, 265). Dies muss vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag des zu prüfenden Anspruchs für den Fachmann der Fall gewesen sein.

11.8 Verbindung von Dokumenten des Stands der Technik

Es ist zulässig, die Offenbarung von einem oder mehreren Dokumenten, Dokumententeilen oder sonstigen Bestandteilen des Stands der Technik (z. B. einer offenkundigen Vorbenutzung) mit dem nächstliegenden Stand der Technik zu verbinden. Die Tatsache, dass mehr als eine Offenbarung mit dem nächstliegenden Stand der Technik in Verbindung gebracht werden muss, um zu einer Merkmalkombination zu gelangen, kann jedoch ein Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sein.

Ein anderer Fall liegt vor, wenn die Erfindung verschiedene, voneinander unabhängige "Teilaufgaben" löst (siehe IV, 11.5 und 11.7.2). Dann ist nämlich für jede Teilaufgabe separat zu beurteilen, ob die die Teilaufgabe

lösende Merkmalkombination in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik herleitbar ist. Dementsprechend kann der nächstliegende Stand der Technik für jede Teilaufgabe mit einem anderen Dokument zu verknüpfen sein (siehe T 389/86, ABl. 3/1988, 87). Damit der Gegenstand des Patentanspruchs erfinderisch ist, genügt es jedoch, wenn eine dieser Merkmalkombinationen eine erfinderische Tätigkeit voraussetzt.

Bei der Beantwortung der Frage, ob die Verknüpfung zweier oder mehrerer verschiedener Offenbarungen naheliegend ist, sollte der Prüfer insbesondere auch Folgendes berücksichtigen:

i) Ist der Inhalt der Offenbarungen (z. B. der Dokumente) dergestalt, dass es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, dass der Fachmann, wenn er sich mit der durch die Erfindung gelösten Aufgabe befasst, diese miteinander in Verbindung bringen würde? Wenn beispielsweise zwei gemeinsam in Betracht gezogene Offenbarungen in der Praxis nicht ohne Weiteres in Verbindung gebracht werden können, weil für die Erfindung wesentliche offenbarte Merkmale miteinander nicht vereinbar sind, so sollte das Verbinden dieser Offenbarungen normalerweise nicht als naheliegend betrachtet werden.

ii) Stammen die Offenbarungen, z. B. die Dokumente, aus ähnlichen, benachbarten oder weit auseinander liegenden Gebieten der Technik?

iii) Die Verknüpfung zweier oder mehrerer Teile desselben Dokuments wäre naheliegend, wenn es für einen Fachmann einen Anhaltspunkt dafür gäbe, diese Teile miteinander in Zusammenhang zu bringen. Es wäre in der Regel auch naheliegend, einen bekannten Leitfaden oder ein Standardnachschlagewerk mit einem zum Stand der Technik gehörenden Dokument in Verbindung zu bringen; dies ist lediglich ein Sonderfall für die allgemeine Auffassung, dass es naheliegend ist, die Lehre aus einem oder mehreren Dokumenten mit dem **allgemein üblichen Wissensstand** auf dem betreffenden Gebiet in Verbindung zu bringen. Es wäre generell gesprochen auch naheliegend, zwei Dokumente miteinander in Verbindung zu bringen, von denen eines eine klare, unmissverständliche Bezugnahme auf das andere enthält (zu Bezugnahmen, die als Bestandteil der Offenbarung gelten, siehe 7.1 und 9.1). Bei der Feststellung, ob es zulässig ist, ein Dokument mit einem Teil des Stands der Technik in Verbindung zu bringen, der der Öffentlichkeit in anderer Weise, beispielsweise durch Benutzung, zugänglich gemacht worden ist, gelten ähnliche Erwägungen.

11.9 Indizien

11.9.1 Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veränderung; willkürliche Auswahl

Ist eine Erfindung das Ergebnis einer vorhersehbaren nachteiligen Änderung des nächstliegenden Stands der Technik, die der Fachmann klar absehen und richtig beurteilen konnte, und ist dieser vorhersehbare Nachteil nicht von einem unerwarteten technischen Vorteil begleitet, so beruht die beanspruchte Erfindung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (siehe T 119/82, ABl. 5/1984, 217 und T 155/85, ABl. 3/1988, 87). Mit anderen Worten: Eine bloße vorhersehbare Verschlechterung des Stands der Technik beinhaltet keine erfinderische Tätigkeit. Wenn diese Verschlechterung jedoch mit einem unerwarteten technischen Vorteil einhergeht,

kann eine erfinderische Tätigkeit vorliegen. Ähnliche Erwägungen gelten für den Fall, dass eine Erfindung bloß das Ergebnis einer willkürlichen, nicht funktionellen Veränderung eines zum Stand der Technik gehörende Gegenstands oder einer rein willkürlichen Auswahl aus einer Fülle möglicher Lösungen ist (siehe T 72/95, nicht im ABl. veröffentlicht, und T 939/92, ABl. 6/1996, 309).

11.9.2 Ex-post-facto-Analyse; überraschender technischer Vorteil

Zu beachten ist, dass auch bei einer Erfindung, die auf den ersten Blick naheliegend erscheint, durchaus eine erfinderische Tätigkeit vorliegen kann. Ist eine neue Idee erst einmal beschrieben, so lässt sich oft theoretisch zeigen, wie man von einem bekannten Ausgangspunkt durch eine Reihe offensichtlich einfacher Schritte zu ihr gelangen kann. Der Prüfer sollte sich vor Ex-post-facto-Analysen dieser Art hüten. Er sollte immer berücksichtigen, dass die bei der Recherche ermittelten Dokumente zwangsläufig in Kenntnis des Gegenstands der vermutlichen Erfindung ermittelt wurden. In allen Fällen sollte er versuchen, sich den gesamten Stand der Technik zu vergegenwärtigen, mit dem der Fachmann vor dem Beitrag des Anmelders konfrontiert war; außerdem sollte er versuchen, eine wirklichkeitsnahe Beurteilung dieser und anderer wichtiger Faktoren vorzunehmen. Er sollte alles berücksichtigen, was bereits über den Hintergrund der Erfindung bekannt ist, und triftigen Argumenten oder beigebrachten Beweismitteln des Anmelders in angemessener Weise Rechnung tragen. Wenn beispielsweise bei einer Erfindung gezeigt wird, dass sie beträchtlichen technischen Wert hat, insbesondere wenn sie neue und überraschende technische Vorteile bewirkt und nicht nur durch einen Extra- oder Bonuseffekt in einer "Einbahnstraßen-Situation" (siehe unten) erzielt wurde, und wenn dieser technische Vorteil in überzeugender Weise mit einem oder mehreren Merkmalen in Beziehung gesetzt werden kann, die in dem die Erfindung definierenden Patentanspruch enthalten sind, so sollte der Prüfer nicht ohne Weiteres den Einwand erheben, dass bei einem solchen Patentanspruch keine erfinderische Tätigkeit vorliegt.

11.9.3 Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt

Eine unerwartete technische Wirkung kann als Anzeichen für eine erfinderische Tätigkeit zu werten sein. Wenn sich jedoch für den Fachmann etwas, das unter den Patentanspruch fällt, bereits in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hätte, beispielsweise weil aus Mangel an Alternativen eine "Einbahnstraßen-Situation" vorlag, dann ist die unerwartete Wirkung lediglich ein Extra-Effekt, der dem beanspruchten Gegenstand keine erfinderische Qualität verleiht (siehe T 231/97, nicht im ABl. veröffentlicht, und T 192/82, ABl. 9/1984, 415).

11.9.4 Seit Langem bestehendes Bedürfnis; kommerzieller Erfolg

Wenn durch die Erfindung eine technische Aufgabe gelöst wird, die die Fachwelt lange Zeit zu lösen versuchte, oder ein seit Langem bestehendes Bedürfnis befriedigt wird, kann das ein Indiz für eine erfinderische Tätigkeit sein.

Der kommerzielle Erfolg allein ist nicht als ein Zeichen erfinderischer Tätigkeit zu betrachten; der Nachweis des unmittelbaren kommerziellen Erfolgs in Verbindung mit dem Nachweis eines seit langer Zeit bestehenden Bedürfnisses ist jedoch relevant, sofern der Prüfer zu der Überzeugung gelangt, dass der Erfolg auf die technischen Merkmale der Erfindung und nicht auf andere Einflüsse (beispielsweise Verkaufsverfahren oder Werbung) zurückzuführen ist.

11.10 Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel

Die vom Prüfer bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigenden zweckdienlichen Angaben und Beweismittel können in der ursprünglichen Patentanmeldung enthalten sein oder vom Anmelder im Laufe des Verfahrens eingereicht werden (siehe 11.7.2 und VI, 5.3.4, 5.3.5 und 5.3.7).

Werden neue Wirkungen zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit genannt, so ist allerdings stets Vorsicht angebracht. Solche neuen Wirkungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie in der ursprünglich gestellten Aufgabe, wie sie sich aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ergibt, impliziert sind oder zumindest im Zusammenhang mit ihr stehen (siehe auch IV, 11.7.2, T 386/89, nicht im ABl. veröffentlicht, und T 184/82, ABl. 6/1984, 261).

Beispiel für eine solche neue Wirkung:

Die Erfindung in der eingereichten Fassung bezieht sich auf eine pharmazeutische Zusammensetzung mit einer bestimmten Wirksamkeit. Auf den ersten Blick scheint in Anbetracht des einschlägigen Stands der Technik mangelnde erfinderische Tätigkeit vorzuliegen. Später legt der Anmelder neue Beweismittel vor, die zeigen, dass die beanspruchte Zusammensetzung einen unerwarteten Vorteil in Form geringer Toxizität aufweist. In diesem Fall ist es zulässig, die technische Aufgabe neu zu formulieren und den Gesichtspunkt der Toxizität aufzunehmen, denn pharmazeutische Wirksamkeit und Toxizität stehen insofern miteinander im Zusammenhang, als der Fachmann die beiden Gesichtspunkte immer zusammen betrachten würde.

Durch die Neuformulierung der technischen Aufgabe kann es unter Umständen zu einer Änderung oder Hinzufügung der technischen Aufgabe in der Beschreibung kommen. Eine solche Änderung ist allerdings nur dann zulässig, wenn die in VI, 5.3.7 genannten Bedingungen erfüllt werden. In dem obigen Beispiel einer pharmazeutischen Zusammensetzung könnte weder die neu formulierte Aufgabe noch die Angabe über die Toxizität ohne Verstoß gegen Art. 123 (2) in die Beschreibung aufgenommen werden.

11.11 Auswahlerfindungen

Der Gegenstand von Auswahlerfindungen unterscheidet sich vom nächstliegenden Stand der Technik darin, dass er ausgewählte Teilmengen oder Teilbereiche darstellt. Ist diese Auswahl mit einer besonderen technischen Wirkung verbunden und gibt es keine Hinweise, die den Fachmann zu der Auswahl führen, so liegt erfinderische Tätigkeit vor (die in dem ausgewählten Bereich auftretende technische Wirkung kann auch dieselbe sein, wie sie in dem breiteren bekannten Bereich erzielt wird, jedoch in einem unerwarteten Ausmaß). Das Kriterium des "ernsthaften Erwägens", das im Zusammenhang mit der Neuheitsprüfung bei sich überschneidenden Bereichen genannt wird, ist nicht zu verwechseln mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit ist zu ermitteln, ob der Fachmann die Auswahl getroffen bzw. den Überschneidungsbereich gewählt hätte, um das zugrunde liegende technische Problem zu lösen oder weil er sich davon eine Verbesserung oder einen Vorteil erhoffte. Wird dies verneint, so weist der beanspruchte Gegenstand erfinderische Tätigkeit auf.

11.12 Abhängige Ansprüche; Ansprüche verschiedener Kategorien

Ist ein unabhängiger Patentanspruch neu und nicht naheliegend, so braucht nicht geprüft zu werden, ob die von ihm abhängigen Patentansprüche neu und nicht naheliegend sind; hiervon ausgenommen sind Fälle, in denen das wirksame Datum für den Gegenstand des abhängigen Anspruchs ein späteres ist, als für den unabhängigen Anspruch und Zwischenliteratur in Betracht zu ziehen ist (siehe V, 2.4.3).

Desgleichen muss, wenn ein Patentanspruch für ein Erzeugnis neu und nicht naheliegend ist, auch nicht mehr geprüft werden, ob Patentansprüche für ein Verfahren, das zwangsläufig zur Herstellung des betreffenden Erzeugnisses führt, oder Patentansprüche für eine Verwendung des Erzeugnisses neu und nicht naheliegend sind. Insbesondere Analogieverfahren, d. h. Verfahren, die ansonsten nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, sind trotzdem patentierbar, sofern sie zur Herstellung eines neuen und erfinderischen Erzeugnisses führen (siehe T 119/82, ABl. 5/1984, 217). Zu beachten ist jedoch, dass in Fällen, in denen Erzeugnis-, Verfahrens- und Verwendungsansprüche verschiedene wirksame Daten haben, in Anbetracht von Dokumenten der Zwischenliteratur dennoch eine separate Prüfung in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit notwendig sein kann.

11.13 Beispiele

In der Anlage zu diesem Kapitel werden Beispiele dafür aufgeführt, wann eine Erfindung als naheliegend anzusehen ist und wann sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Es ist hervorzuheben, dass diese Beispiele nur der Illustration dienen und der in jedem Fall anzuwendende Grundsatz lautet: "War der Gegenstand für einen Fachmann naheliegend?" (siehe IV, 11.7). Die Prüfer sollten nicht versuchen, einen konkreten Fall in eines dieser Beispiele zu zwängen, wenn der Beispielfall nicht eindeutig anwendbar ist. Auch ist die Aufstellung nicht erschöpfend.

KAPITEL IV - Anlage

BEISPIELE FÜR DIE BEURTEILUNG DER ERFINDERISCHEN TÄTIGKEIT - INDIZIEN (siehe IV, 11.13)

1. Verwendung von bekannten Maßnahmen?

1.1 Erfindungen, bei denen die Verwendung von **bekannten Maßnahmen naheliegend** ist und bei denen deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu verneinen ist

i) Die Lehre eines früheren Dokuments ist unvollständig und wenigstens eine der Möglichkeiten zum "**Ausfüllen dieser Lücke**", auf die der Fachmann zwangsläufig oder ohne Weiteres kommen würde, führt zu der Erfindung.

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf eine Baustruktur aus Aluminium. In einem früheren Dokument wurde die gleiche Struktur offenbart und angegeben, dass es sich um ein Leichtbaumaterial handelt, die Verwendung von Aluminium jedoch nicht erwähnt.

ii) Die Erfindung unterscheidet sich vom bisherigen Stand der Technik lediglich durch die Verwendung **bekannter Äquivalente** (mechanischer, elektrischer oder chemischer Art).

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf eine Pumpe, die sich von einer Pumpe bekannter Art lediglich dadurch unterscheidet, dass ihr Antrieb nicht durch einen Elektromotor, sondern einen hydraulischen Motor bewirkt wird.

iii) Die Erfindung besteht lediglich in einer neuartigen Verwendung eines bekannten Stoffs unter Ausnutzung der **bekannten Eigenschaften** dieses Stoffs.

Beispiel: Waschmittel, das als Reinigungsmittel ein bekanntes Gemisch mit der bekannten Eigenschaft, die Oberflächenspannung von Wasser herabzusetzen, enthält, wobei diese Eigenschaft bereits als eine der wesentlichen Eigenschaften von Reinigungsmitteln bekannt ist.

iv) Die Erfindung besteht darin, dass bei einer bekannten Vorrichtung ein Material durch ein neu entwickeltes Material ersetzt wird, dessen Eigenschaften es für die betreffende Verwendung eindeutig prädestinieren (**analoger Austausch**).

Beispiel: Ein Elektrokabel hat eine Polyethylenhülle, die durch einen Klebstoff mit einem Metallschutz verbunden ist. Die Erfindung besteht in der Verwendung eines bestimmten neu entwickelten Klebstoffs, von dem bekannt ist, dass er sich für die Verbindung von Polymeren mit Metall eignet.

v) Die Erfindung besteht lediglich darin, dass ein bekanntes technisches Verfahren in einer analogen Situation angewendet wird (**analoge Verwendung**).

Beispiel: Die Erfindung besteht darin, dass eine Impulssteuerung bei einem Elektromotor angewendet wird, der die Hilfseinrichtungen für Förderwagen (wie Gabelstapler) antreibt, wobei die Anwendung dieser Steuerung bei elektrischen Antriebsmotoren von Förderwagen bereits bekannt ist.

1.2 Erfindungen, bei denen die Verwendung von **bekannten Maßnahmen nicht naheliegend** ist und bei denen deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu bejahen ist

i) Bekannte Arbeitsverfahren oder Mittel werden für einen **anderen Zweck** mit neuer, **überraschender Wirkung** verwendet.

Beispiel: Es ist bekannt, dass man beim **in**duktiven Stumpfnahtschweißen mit Hochfrequenzenergie arbeiten kann. Dementsprechend sollte es naheliegend sein, dass Hochfrequenzenergie mit ähnlicher Wirkung auch beim **kon**duktiven Stumpfnahtschweißen eingesetzt werden kann. Würde man aber Hochfrequenzenergie zum kontinuierlichen konduktiven Stumpfnahtschweißen von nicht entzunderten Blechen verwenden (das Entfernen der Zunderschicht ist beim konduktiven Schweißen normalerweise notwendig, um eine Lichtbogenbildung zwischen Schleifkontakt und Blech zu vermeiden), so würde man die unerwartete zusätzliche Wirkung erzielen, dass sich die Entzunderung als unnötig erweist, da bei Hochfrequenz der Strom über die ein Dielektrikum bildende Zunderschicht vorwiegend kapazitiv zugeführt wird. In diesem Fall läge somit eine erfinderische Tätigkeit vor.

ii) Durch die neuartige Verwendung einer bekannten Vorrichtung oder eines bekannten Mittels lassen sich **technische Schwierigkeiten überwinden**, die im Wege normaler technischer Verfahren nicht behebbar waren.

Beispiel: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, die als Träger für Gasbehälter und zur Steuerung des Hebens und Senkens von Gasbehältern dient, wodurch das bisherige äußere Führungsgerüst hinfällig wird. Eine gleichartige Vorrichtung war bereits als Träger für Trockendocks und Pontons bekannt; bei der Anwendung einer solchen Vorrichtung bei Gasbehältern waren jedoch praktische Schwierigkeiten zu überwinden, die bei den bekannten Anwendungen nicht auftraten.

2. Naheliegende Kombination von Merkmalen?

2.1 Naheliegende und somit **nicht erfinderische Kombination** von Merkmalen:

Die Erfindung besteht lediglich in der **Aneinanderreihung** oder Nebeneinanderstellung bekannter Vorrichtungen oder Verfahren, die jeweils auf normale Art und Weise funktionieren, wobei sich keine erfinderische funktionelle Wechselwirkung ergibt.

Beispiel: Eine Maschine zur Wurstherstellung besteht aus einem Fleischwolf bekannter Art und einer Füllmaschine bekannter Art, die nebeneinander angeordnet sind.

2.2 Nicht naheliegende und somit **erfinderische Kombination** von Merkmalen:

Die Kombinationsmerkmale unterstützen sich in ihrer Wirkung gegenseitig derart, dass ein neues technisches Ergebnis erreicht wird. Dabei ist es unerheblich, ob die Einzelmerkmale jeweils für sich vollständig oder teilweise bekannt sind. Wenn jedoch die Kombination der Merkmale ein Bonuseffekt ist, der sich z. B. aus einer "Einbahnstraßen-Situation" ergibt, hat die Kombination möglicherweise keinen erfinderischen Charakter.

Beispiel: Ein Arzneimittelgemisch besteht aus einem schmerzstillenden Mittel (Analgetikum) und einem Beruhigungsmittel (Sedativum). Es wurde gefunden, dass sich die schmerzstillende Wirkung des Analgetikums durch den Zusatz des im Wesentlichen keine schmerzstillende Wirkung aufweisenden Sedativums in einer Weise verstärkt, die aufgrund der bekannten Eigenschaften der Wirkstoffe nicht vorherzusehen war.

3. Naheliegende Auswahl?

3.1 Naheliegende und somit **nicht erfinderische Auswahl** aus einer Reihe bekannter Möglichkeiten

i) Die Erfindung besteht lediglich darin, dass aus einer Reihe **gleichartiger Alternativen** eine Auswahl getroffen wird.

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf ein bekanntes chemisches Verfahren, bei dem bekannt ist, dass dem Reaktionsgemisch auf elektrischem Wege Wärme zugeführt wird. Es gibt eine Reihe bekannter Alternativen für eine derartige Wärmezufuhr, und die Erfindung besteht lediglich in der Wahl einer Alternative.

ii) Die Erfindung besteht darin, dass bestimmte Abmessungen, Temperaturbereiche oder andere Parameter aus einer begrenzten Anzahl von Möglichkeiten ausgewählt werden, wobei klar ist, dass man zu diesen Parametern auch durch routinemäßige Erprobung oder Anwendung **normaler Entwicklungsverfahren** gelangen könnte.

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Ausführung einer bekannten Reaktion und ist durch eine bestimmte Durchflussgeschwindigkeit eines Inertgases gekennzeichnet. Bei dieser Durchflussgeschwindigkeit handelt es sich jedoch lediglich um ein Ergebnis, zu dem der Fachmann zwangsläufig gelangen würde.

iii) Die Erfindung ist lediglich das Ergebnis einer **einfachen** direkten **Extrapolation** bereits bekannter Angaben.

Beispiel: Die Erfindung ist gekennzeichnet durch die Verwendung einer spezifizierten Mindestmenge eines Stoffs X in einer Zubereitung Y zur Verbesserung von deren Wärmestabilität; dieses kennzeichnende Merkmal kann durch bloße Extrapolation einer zum Stand der Technik gehörenden linearen Kurve abgeleitet werden, welche die Wärmestabilität zum Gehalt des Stoffs X in Beziehung setzt.

iv) Die Erfindung besteht lediglich in der **Auswahl** bestimmter chemischer Verbindungen oder Zusammensetzungen (einschließlich Legierungen) **aus einer breiten Palette**.

Beispiel: Der Stand der Technik schließt die Offenbarung einer chemischen Verbindung ein, die durch eine spezifizierte Struktur gekennzeichnet ist, welche eine mit "R" bezeichnete Substituenten-Gruppe enthält. Dieser Substituent "R" ist so angegeben, dass er ganze Bereiche umfassend definierter Gruppen von Radikalen einschließt, z. B. alle Halogen- oder Hydroxy-substituierten oder nicht substituierten Alkyl- oder Aryl-Radikale, auch wenn aus praktischen Gründen nur eine sehr kleine Zahl spezifischer Beispiele angegeben ist. Die Erfindung besteht in der Auswahl eines bestimmten Radikals oder einer bestimmten Gruppe von Radikalen unter denen, die als Substituent "R" bezeichnet werden (wobei das ausgewählte Radikal bzw. die ausgewählte Gruppe von Radikalen im Stand der Technik nicht ausdrücklich offenbart ist, da es sich dann eher um mangelnde Neuheit als um mangelnde erfinderische Tätigkeit handeln würde). Für die sich ergebenden Verbindungen wird

a) weder in der Beschreibung angegeben noch der Nachweis erbracht, dass sie über vorteilhafte Eigenschaften verfügen, welche die unter den Stand der Technik fallenden Beispiele nicht besitzen, oder

b) in der Beschreibung angegeben, dass sie im Vergleich zu im Stand der Technik ausdrücklich genannten Verbindungen vorteilhafte Eigenschaften besitzen, wobei es sich aber um Eigenschaften handelt, die ein Fachmann bei solchen Verbindungen erwarten würde, sodass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er die betreffende Auswahl treffen würde.

3.2 Nicht naheliegende und somit **erfinderische Auswahl** aus einer Reihe bekannter Möglichkeiten

i) Bei der Erfindung handelt es sich um eine **spezielle Auswahl** bestimmter Verfahrensbedingungen (z. B. Temperatur und Druck) aus einem bekannten Bereich, wobei durch diese Auswahl **unerwartete Wirkungen** hinsichtlich des Verfahrensablaufs oder der Eigenschaften des hergestellten Erzeugnisses erzielt werden.

Beispiel: Bei einem Verfahren, bei dem die Stoffe A und B bei erhöhter Temperatur in den Stoff C umgesetzt werden, ist im Temperaturbereich von 50 bis 130 °C eine mit wachsender Temperatur stetig ansteigende Ausbeute an Stoff C festgestellt worden. Es wurde nun gefunden, dass im bisher nicht näher untersuchten Temperaturbereich von 63 bis 65 °C die Ausbeute an Stoff C erheblich höher ist, als zu erwarten war.

ii) Die Erfindung besteht in der Auswahl **bestimmter** chemischer Verbindungen oder Zusammensetzungen (einschließlich Legierungen) aus einer breiten Palette, wobei diese Verbindungen oder Zusammensetzungen **unerwartete Vorteile** aufweisen.

Beispiel: Bei dem unter 3.1 iv) gegebenen Beispiel für eine substituierte chemische Verbindung besteht die Erfindung wiederum in der Auswahl des Substituenten "R" aus der Gesamtheit möglicher Radikale, die in der früheren Offenbarung angegeben ist. In diesem Fall umfasst die Auswahl jedoch nicht nur einen bestimmten Bereich der möglichen Palette und führt nicht nur zu Verbindungen, deren vorteilhafte Eigenschaften nachgewiesen werden können (siehe IV, 11.10 und VI, 5.3.5), sondern es liegen auch keine Anhaltspunkte vor, die den Fachmann veranlassen würden, gerade diese spezielle und keine andere Auswahl zu treffen, um die vorteilhaften Eigenschaften zu erzielen.

4. Überwindung eines technischen Vorurteils?

In der Regel liegt eine erfinderische Tätigkeit vor, wenn der Fachmann aufgrund des Stands der Technik veranlasst wird, andere Wege einzuschlagen als das durch die Erfindung vorgeschlagene Vorgehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Fachmann die Durchführung von Versuchen nicht einmal in Betracht ziehen würde, um festzustellen, ob es sich hierbei um Alternativen zu den bisher bekannten Möglichkeiten der Überwindung eines tatsächlichen oder vermeintlichen technischen Hindernisses handelt.

Beispiel: Kohlensäurehaltige Getränke werden nach erfolgter Sterilisierung im heißen Zustand in sterilisierte Flaschen abgefüllt. Bei einem solchen Verfahren bestand die allgemeine Auffassung, dass das eingefüllte Getränk sofort nach dem Entfernen der Flasche aus der Füllvorrichtung automatisch gegenüber der Außenatmosphäre abgeschirmt werden müsse, um ein Heraussprudeln des eingefüllten Getränks zu vermeiden. Ein Verfahren, bei dem genauso vorgegangen wird, keine Vorkehrungen zur Abschirmung gegenüber der Außenatmosphäre getroffen werden (weil nämlich keine getroffen zu werden brauchen), wäre daher eine Erfindung.

KAPITEL V

PRIORITÄT

1. Prioritätsrecht

1.1 Anmeldetag als wirksames Datum

Nach Art. 80 erhält eine europäische Patentanmeldung als Anmeldetag den Tag, an dem sie die Erfordernisse der Regel 40 EPÜ oder, wenn sie nach dem PCT eingereicht wird, die Erfordernisse des Art. 11 PCT erfüllt. Dieser Tag ändert sich nicht, abgesehen von den in Regel 56 EPÜ und in Art. 14 (2) PCT vorgesehenen besonderen Fällen nachträglich eingereichter Zeichnungen oder nachträglich eingereichter Teile der Beschreibung. Regel 40

Der Anmeldetag kann das einzige wirksame Datum der Anmeldung sein. Es ist wichtig für die Festlegung des Tags, an dem bestimmte Fristen ablaufen (z. B. die Frist für die Erfindernennung nach Regel 60, zur Bestimmung des für die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit des Anmeldungsgegenstands maßgebenden Stands der Technik und im Falle des Art. 60 (2) zur Entscheidung der Frage, für welche von zwei oder mehreren europäischen Anmeldungen, die von verschiedenen Personen für die gleiche Erfindung eingereicht worden sind, ein Patent zu erteilen ist.

1.2 Prioritätstag als wirksames Datum

In vielen Fällen wird jedoch für eine europäische Anmeldung die Priorität des Anmeldetags einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen werden. In diesen Fällen ist der Prioritätstag (d. h. der Tag der Einreichung der früheren Anmeldung) für die im vorstehenden Abschnitt genannten Zwecke wirksam. Art. 89

1.3 Gültige Inanspruchnahme einer Priorität

Damit ein Prioritätsanspruch gültig ist, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Art. 87 (1) Art. 87 (5)

i) Die frühere Anmeldung muss in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft ein Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) oder in einem Staat eingereicht worden sein, der mit dem Patentamt eine gleichwertige bilaterale oder multilaterale Übereinkunft getroffen hat (solche Verträge sind bisher noch nicht geschlossen worden).

ii) Die frühere Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, muss vom Anmelder des europäischen Patents oder seinem Rechtsvorgänger eingereicht worden sein.

iii) Die frühere Anmeldung darf nicht früher als 12 Monate vor dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung eingereicht worden sein.

iv) Die frühere Anmeldung muss die "erste Anmeldung" gewesen sein, die für dieselbe Erfindung eingereicht wurde, auf die sich die europäische Anmeldung bezieht (siehe V, 1.4 und 1.4.1).

Mit Bezug auf i) bedeuten die Worte "in einem oder mit Wirkung für einen" Staat der Pariser Verbandsübereinkunft oder ein Mitglied der WTO, dass die Priorität einer früheren nationalen Anmeldung, einer früheren europäi- Art. 87 (2) Art. 87 (3)

schen Anmeldung oder einer früheren PCT-Anmeldung in Anspruch genommen werden kann. Ist die frühere Anmeldung in einem oder mit Wirkung für einen EPÜ-Vertragsstaat eingereicht worden, so kann dieser Vertragsstaat auch in der europäischen Anmeldung benannt werden. Die frühere Anmeldung kann ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder ein Gebrauchszertifikatbetreffen. Prioritätsansprüche aus Geschmacksmusterhinterlegungen werden jedoch nicht anerkannt (siehe J 15/80, ABl. 7/1981, 213). Soweit der Inhalt der Anmeldung ausgereicht hat, um einen Anmeldetag festzulegen, kann diese Anmeldung für die Inanspruchnahme einer Priorität herangezogen werden, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist; sie kann beispielsweise in der Folge fallen gelassen oder zurückgewiesen werden.

Hinsichtlich ii) und iii) siehe A-III, 6.1 bzw. 6.6.

Art. 87 (1)

Mit Bezug auf iv) ist der Ausdruck "dieselbe Erfindung" in Art. 87 (1) so auszulegen, dass die Priorität einer früheren Anmeldung für den Gegenstand eines Anspruchs in einer europäischen Patentanmeldung nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann. Das bedeutet, dass die spezifische Merkmalskombination dieses Anspruchs zumindest implizit in der Anmeldung offenbart sein muss (siehe V, 2.2 und G 2/98, ABl. 10/2001, 413).

1.4 Erste Anmeldung

Art. 87 (1)

Als Priorität muss der Anmeldetag der "ersten Anmeldung", d. h. der Anmeldung beansprucht werden, in der der Gegenstand der europäischen Anmeldung erstmals ganz oder teilweise offenbart wurde. Stellt sich heraus, dass die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht die erste Anmeldung in diesem Sinne ist, sondern der betreffende Gegenstand ganz oder teilweise in einer noch früheren Anmeldung offenbart ist, die von demselben Anmelder oder seinem Rechtsvorgänger eingereicht wurde, so ist der Prioritätsanspruch insoweit ungültig, als der Gegenstand bereits in der noch früheren Anmeldung offenbart ist (siehe V, 1.4.1).

Soweit der Prioritätsanspruch ungültig ist, gilt als wirksames Datum der europäischen Anmeldung ihr Anmeldetag. Der bereits früher offenbarte Gegenstand der europäischen Anmeldung ist nicht neu, wenn die oben genannte noch frühere Anmeldung vor dem wirksamen Datum der europäischen Anmeldung veröffentlicht wurde (Art. 54 (2)) oder wenn die noch frühere Anmeldung ebenfalls eine europäische Anmeldung ist, die an oder nach dem wirksamen Datum der neuen europäischen Anmeldung veröffentlicht wurde (Art. 54 (3)).

1.4.1 Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung

Art. 87 (4)

Eine jüngere Anmeldung für denselben Gegenstand, die in oder mit Wirkung für denselben Staat oder dasselbe Mitglied der WTO eingereicht worden ist, wird für Prioritätszwecke als "erste Anmeldung" angesehen, wenn bei Einreichung dieser jüngeren Anmeldung die noch frühere Anmeldung zurückgenommen, fallen gelassen oder zurückgewiesen worden war, und zwar, bevor sie öffentlich ausgelegt wurde und ohne dass Rechte bestehen geblieben sind, und wenn sie nicht Grundlage für die Inanspruchnahme einer Priorität war. Das EPA wird auf diese Frage nur dann eingehen, wenn der Nachweis dafür erbracht worden ist, dass eine noch frühere Anmeldung bestanden hat, wie beispielsweise im Fall der Teilfortsetzung einer früheren Anmeldung in den Vereinigten Staaten.

In Fällen, in denen eindeutig ist, dass eine noch frühere Anmeldung für denselben Gegenstand besteht, und in denen das Prioritätsrecht in Anbetracht des zwischenzeitlichen Stands der Technik wichtig ist (siehe V, 2.1), ist vom Anmelder zu verlangen, dass er durch einen Beleg der betreffenden Behörde (in der Regel das nationale Patentamt) den Nachweis dafür erbringt, dass keine Rechte aus der noch früheren Anmeldung in Bezug auf den Gegenstand der zu prüfenden Anmeldung bestehen geblieben sind.

1.5 Mehrere Prioritäten

"Mehrere Prioritäten können in Anspruch genommen werden", d. h. für eine europäische Anmeldung können Prioritätsrechte in Anspruch genommen werden, die auf mehr als einer früheren Anmeldung basieren. Die frühere Anmeldung kann in demselben oder mit Wirkung für denselben Staat oder dasselbe Mitglied der WTO oder aber in verschiedenen oder mit Wirkung für verschiedene Staaten oder Mitglieder der WTO eingereicht worden sein, doch darf die früheste Anmeldung in jedem Fall nicht früher als 12 Monate vor dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung eingereicht worden sein. Der Gegenstand einer europäischen Anmeldung erhält den Prioritätstag der frühesten prioritätsbegründenden Anmeldung, in der er offenbart ist. Werden zum Beispiel in der europäischen Anmeldung zwei Ausführungsformen (A und B) einer Erfindung beschrieben und beansprucht, wobei A in einer französischen Anmeldung und B in einer deutschen Anmeldung offenbart worden ist und beide Anmeldungen innerhalb der vorausgegangenen 12 Monate eingereicht worden sind, so können sowohl der Prioritätstag der französischen Anmeldung als auch der der deutschen Anmeldung für die entsprechenden Teile der europäischen Anmeldung in Anspruch genommen werden; die Ausführungsform A erhält den französischen und die Ausführungsform B den deutschen Prioritätstag als wirksames Datum. Werden die Ausführungsformen A und B als Alternativen in einem einzigen Patentanspruch beansprucht, so erhalten diese Alternativen gleichermaßen die verschiedenen Prioritätstage als wirksames Datum. Basiert dagegen eine europäische Anmeldung auf einer früheren Anmeldung, die ein Merkmal C offenbart, und auf einer zweiten früheren Anmeldung, die ein Merkmal D offenbart, von denen aber keine die Kombination von C und D offenbart, so kann für diese Kombination lediglich der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung selbst beansprucht werden. Mit anderen Worten, es ist nicht zulässig, Prioritätsunterlagen "mosaikartig" zusammenzufassen. Ein Ausnahmefall könnte vorliegen, wenn in einer Prioritätsunterlage auf eine andere verwiesen und ausdrücklich angegeben wird, dass Merkmale aus den beiden Unterlagen auf eine bestimmte Art und Weise kombiniert werden können.

Art. 88 (2)
Art. 88 (3)

2. Festlegung der Prioritätstage

2.1 Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts

In der Regel sollte der Prüfer die Gültigkeit eines Prioritätsrechts nicht nachprüfen. Das Prioritätsrecht wird jedoch wichtig, wenn ein Stand der Technik in Erwägung zu ziehen ist, der im Sinne des Art. 54 (2) der Öffentlichkeit am oder nach dem beanspruchten Prioritätstag und vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht worden ist (z. B. Zwischenliteratur, siehe IV, 6.3), oder wenn der Inhalt der europäischen Patentanmeldung ganz oder teilweise mit dem Inhalt einer anderen europäischen Patentanmeldung im Sinne des Art. 54 (3) übereinstimmt, wobei für diese andere Anmeldung ein Prioritätstag beansprucht wird, der innerhalb des vorge-

nannten Zeitraums liegt. In solchen Fällen (d. h. in Fällen, in denen die in Betracht zu ziehende Offenbarung relevant wäre, wenn sie früher erfolgt wäre) muss sich der Prüfer Gewissheit darüber verschaffen, ob der beanspruchte Prioritätstag oder die beanspruchten Prioritätstage den entsprechenden Teilen der von ihm geprüften Anmeldung zuerkannt werden können. Der Prüfer teilt dem Anmelder mit, ob bestimmte beanspruchte Prioritätstage den geprüften Teilen der Anmeldung zuerkannt werden können oder nicht, und ob demzufolge zum Beispiel die Zwischenliteratur oder die andere europäische Patentanmeldung zum Stand der Technik im Sinne des Art. 54 gehört. Im Falle einer etwaigen Kollision mit einer anderen europäischen Anmeldung im Sinne des Art. 54 (3) könnte es darüber hinaus notwendig sein, den entsprechenden Teilen dieser anderen Anmeldung Prioritätstage zuzuordnen und dies in sinngemäßer Weise dem Anmelder mitzuteilen (siehe auch IV, 6.3). Hat der Prüfer die Frage des Prioritätstags zu untersuchen, so sollte er alle in den Abschnitten V, 1.3 bis 1.5 aufgeführten Erfordernisse berücksichtigen.

Liegt im Falle einer Euro-PCT-Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig ist, die Prioritätsunterlage nicht vor, so kann trotzdem mit der Sachprüfung begonnen werden. Die Anmeldung kann bei nicht vorliegender Prioritätsunterlage gegebenenfalls sogar wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands zurückgewiesen werden, sofern der maßgebliche Stand der Technik weder ein Dokument der Zwischenliteratur noch eine Patentanmeldung nach Art. 54 (3) ist. Ein europäisches Patent kann jedoch nicht erteilt werden, solange die Prioritätsunterlage fehlt. In diesem Fall wird der Anmelder davon unterrichtet, dass kein Erteilungsbeschluss gefasst wird, ehe die Prioritätsunterlage vorliegt.

Gibt es Zwischenliteratur oder Patentanmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) und hängt die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands von der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs ab, so kann die Sachprüfung nicht abgeschlossen werden, solange die Prioritätsunterlage nicht vorliegt. Wenn der Anmelder Regel 17.1 a) oder b) PCT entsprochen hat, kann die Einreichung der Prioritätsunterlage nicht von ihm verlangt werden. Das Verfahren ist auszusetzen und der Anmelder wird davon unterrichtet, dass, da die Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstands von der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs abhängt, die Sachprüfung nicht abgeschlossen werden kann, solange die Prioritätsunterlage nicht vorliegt.

2.2 Dieselbe Erfindung

Die grundlegende Prüfung, ob einem Patentanspruch der Prioritätstag einer Prioritätsunterlage zukommt, ist - was das Erfordernis "derselben Erfindung" angeht (siehe V, 1.3 iv)) - identisch mit der Prüfung, ob eine Änderung einer Anmeldung das Erfordernis des Art. 123 (2) erfüllt (siehe VI, 5.3). Dies bedeutet, dass der beanspruchte Prioritätstag in dieser Hinsicht nur gültig ist, wenn der Gegenstand des Patentanspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Erfindung in der Prioritätsunterlage herleitbar ist, wobei auch Merkmale in Betracht zu ziehen sind, die in der Unterlage zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind (siehe G 2/98, ABl. 10/2001, 413). Zum Beispiel kann einem Patentanspruch für ein Gerät mit "lösbarer Verschlussvorrichtung" der Prioritätstag einer Offenbarung dieses Geräts zukommen, wenn dort der entsprechende Verschlussmechanismus beispielsweise aus Mutter und Schraube, einem Schnappverschluss oder einem Klinkenverschluss besteht, sofern der allgemeine Begriff "lösbar" aus dieser Offenbarung eines solchen Mechanismus für den Fachmann hervorgeht.

Zur Festlegung eines Prioritätstags ist es nicht notwendig, dass der Gegenstand der Erfindung, für die die Priorität in Anspruch genommen wird, in einem Patentanspruch der früheren Anmeldung enthalten ist. Es reicht aus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung diesen Gegenstand "deutlich offenbart". Die Beschreibung und die Patentansprüche oder Zeichnungen der früheren Anmeldung sind daher bei der Entscheidung dieser Frage als eine Gesamtheit anzusehen; nicht zu berücksichtigen sind allerdings Gegenstände, die lediglich in dem sich auf den Stand der Technik beziehenden Teil der Beschreibung oder in einem Disclaimer enthalten sind. Art. 88 (4)

Das Erfordernis, dass die Offenbarung deutlich sein muss, bedeutet, dass es nicht ausreicht, wenn lediglich in groben Zügen und ganz allgemein auf den betreffenden Gegenstand Bezug genommen wird. Für einen Patentanspruch auf eine detaillierte Ausführungsform eines bestimmten Merkmals könnte aufgrund einer bloßen allgemeinen Bezugnahme auf dieses Merkmal in einer Prioritätsunterlage keine Priorität beansprucht werden. Eine exakte Übereinstimmung ist jedoch nicht erforderlich. Es genügt, wenn sich bei einer angemessenen Beurteilung zeigt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit tatsächlich offenbart wurde.

Durch einen ursprünglich nicht offenbarten Disclaimer, der nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist und somit keinen technischen Beitrag leistet (siehe VI, 5.3.11), wird die Identität der Erfindung im Hinblick auf Art. 87 (1) nicht geändert. Auch könnte ein Disclaimer, der keinen technischen Beitrag leistet, bei der Abfassung und Einreichung einer europäischen Patentanmeldung aufgenommen werden, ohne dass dadurch das Prioritätsrecht aus der früheren Anmeldung berührt wird, die den Disclaimer nicht enthält (G 1/03 (ABl. 8-9/2004, 413) und G 2/03 (ABl. 8-9/2004, 448)).

2.3 Ungültiger Prioritätsanspruch

Fallen die in V, 2.2 beschriebenen Untersuchungen in Bezug auf eine bestimmte frühere Anmeldung negativ aus, so gilt als wirksamer Tag des Gegenstands des betreffenden Patentanspruchs entweder der Anmeldetag der frühesten Anmeldung, in der die erforderliche Offenbarung enthalten ist und deren Priorität wirksam beansprucht wird (siehe G 3/93, ABl. 1-2/1995, 18), oder - bei Fehlen einer solchen Anmeldung - der Anmeldetag der europäischen Anmeldung selbst (oder der neue Anmeldetag, falls der Anmeldetag gemäß Regel 56 neu festgesetzt worden ist).

2.4 Einige Beispiele für die Festlegung von Prioritätstagen

Bemerkung: Die verwendeten Tage dienen lediglich der Veranschaulichung; nicht berücksichtigt ist, dass die Annahmestellen des EPA an Wochenenden und bestimmten gesetzlichen Feiertagen geschlossen sind.

2.4.1 Zwischenveröffentlichung des Inhalts der prioritätsbegründenden Anmeldung

P ist die Anmeldung, deren Priorität von EP beansprucht wird, D ist die Offenbarung des Gegenstands von P.

1.1.90	1.5.90	1.6.90
Einreichung	Veröffentlichung	Einreichung
P	D	EP

D ist Stand der Technik nach Art. 54 (2), wenn die Priorität von P nicht wirksam beansprucht werden kann.

2.4.2 Zwischenveröffentlichung einer weiteren europäischen Anmeldung

P1 ist die Anmeldung, deren Priorität von EP1 beansprucht wird; P2 ist die Anmeldung, deren Priorität von EP2 beansprucht wird. EP1 und EP2 werden von verschiedenen Anmeldern eingereicht.

1.2.89	1.1.90	1.2.90	1.8.90	1.1.91
Einreich.	Einreich.	Einreich.	Veröffent.	Einreich.
P1	P2	EP1	EP1	EP2
A + B	A + B	A + B	A + B	A + B

EP1 ist Stand der Technik nach Art. 54 (3), wenn die Priorität von P1 bzw. P2 wirksam beansprucht werden kann. Hieran ändert sich nichts, wenn EP1 nach dem Anmeldetag von EP2 veröffentlicht wird. Die Veröffentlichung von EP1 ist Stand der Technik nach Art. 54 (2), wenn die Priorität von P2 nicht wirksam beansprucht werden kann.

2.4.3 Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für unterschiedliche Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer Zwischenveröffentlichung einer der Erfindungen

EP beansprucht die Priorität von P1 und P2, D ist die Offenbarung von A + B.

1.1.90	1.2.90	1.3.90	1.6.90
Einreichung	Veröffentlichung	Einreichung	Einreichung
P1	D	P2	EP
A + B	A + B	A + B + C	Anspruch 1: A + B
			Anspruch 2: A + B + C

Anspruch 1 kann die Priorität von P1 für seinen Gegenstand wirksam beanspruchen; die Veröffentlichung D kann somit diesem Anspruch nicht als Stand der Technik nach Art. 54 (2) entgegengehalten werden. Anspruch 2 steht die Priorität von P1 nicht zu, da er nicht denselben Gegenstand betrifft. Damit ist die Veröffentlichung D für diesen Anspruch Stand der Technik nach Art. 54 (2) (siehe G 3/93, ABl. 1-2/1995, 18). Es kommt nicht darauf an, ob Anspruch 2 in Form eines abhängigen oder eines unabhängigen Anspruchs abgefasst ist.

2.4.4 Ein Fall, in dem geprüft werden muss, ob die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die "erste Anmeldung" im Sinne des Art. 87 (1) ist

P1 ist die früheste Anmeldung desselben Anmelders, die die Erfindung enthält. EP beansprucht die Priorität der späteren US-Anmeldung P2, einer Teilfortsetzung der früheren Anmeldung P1 ("Continuation-in-part" - cip). D ist eine offenkundige Offenbarung von A + B.

1.7.89	1.1.90	1.6.90	1.12.90
Einreichung	Einreichung	Veröffentlichung	Einreichung
P1	P2 (cip)	D	EP
A + B	A + B	A + B	Anspruch 1: A + B
	A + B + C		Anspruch 2: A + B + C

Die Priorität von P2 kann für Anspruch 1 nicht wirksam beansprucht werden, weil P2 nicht die "erste Anmeldung" für diesen Gegenstand im Sinne des Art. 87 (1) ist; die "erste Anmeldung" ist vielmehr P1, die insofern "Rechte bestehen ließ", als P2 eine Teilfortsetzung der früheren Anmeldung P1 ist. Deshalb findet Art. 87 (4) keine Anwendung; hieran ändert sich auch nichts, wenn P1 fallen gelassen, zurückgenommen, zurückgewiesen oder nicht veröffentlicht wird. D ist Stand der Technik nach Art. 54 (2) für den Anspruch 1, nicht aber für den Anspruch 2, da diesem die jüngere Priorität von P2 zusteht.

3. Inanspruchnahme der Priorität

3.1 Allgemeines

Ein Anmelder, der eine Priorität in Anspruch nehmen will, hat Folgendes einzureichen: eine Prioritätserklärung, in der bestimmte in der Regel 52 (1) aufgeführte Angaben über die frühere Anmeldung enthalten sein müssen, sowie eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung und, falls zur Überprüfung der Patentierbarkeit erforderlich, eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA (siehe A-III, 6). — Art. 88 (1), Regel 52 (1), Regel 53 (1), (3)

3.2 Prioritätserklärung

Die Prioritätserklärung in Bezug auf eine frühere Anmeldung ist vorzugsweise bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung abzugeben, kann aber auch noch innerhalb von 16 Monaten ab dem frühesten beanspruchten Prioritätstag abgegeben werden (siehe A-III, 6.5.1). In der Prioritätserklärung müssen der Tag der prioritätsbegründenden Anmeldung, die betreffenden Staaten der Pariser Verbandsübereinkunft bzw. die betreffenden Mitglieder der WTO und das Aktenzeichen angegeben werden. — Regel 52 (1), (2)

Eine Prioritätserklärung kann innerhalb von 16 Monaten nach dem frühesten Prioritätstag berichtigt werden. Diese Frist kann frühestens vier Monate nach dem Anmeldetag enden (siehe A-III, 6.5.2). — Regel 52 (3)

3.3 Beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage)

Die beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung, d. h. die Prioritätsunterlage, ist innerhalb einer Frist von 16 Monaten nach dem Prioritätstag einzureichen (siehe A-VII, 3.5), sofern sie nicht schon in der Akte enthalten ist, weil sie auf eine Aufforderung nach Regel 56 hin vorgelegt worden ist (siehe A-III, 6.7). — Regel 53 (1)

Im Übrigen nimmt das EPA nach Regel 53 (2) und dem Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 (Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, B.1) eine Abschrift der früheren Anmeldung gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf, falls die frühere Anmeldung Folgendes ist: — Regel 53 (2)

i) eine europäische Patentanmeldung,

ii) eine beim Europäischen Patentamt als PCT-Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung,

iii) eine japanische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,

iv) eine beim japanischen Patentamt als PCT-Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung,

v) eine beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten eingereichte vorläufige oder endgültige Patentanmeldung oder

vi) eine beim koreanischen Amt für geistiges Eigentum eingereichte Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung.

Ein Antrag ist hierfür nicht erforderlich. Sobald das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufgenommen hat, teilt es dies dem Anmelder mit.

3.4 Übersetzung der früheren Anmeldung

Art. 88 (1)
Regel 53 (3)

Eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA ist nur erforderlich, wenn sie für die Beurteilung der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs benötigt wird und diese für die Patentierbarkeit der zugrunde liegenden Erfindung relevant ist. Die Übersetzung ist innerhalb der vom EPA bestimmten Frist einzureichen. Es ist auch möglich, innerhalb derselben Frist eine Erklärung vorzulegen, dass die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Ist dies nicht der Fall oder enthält die europäische Anmeldung mehr oder weniger Text als die frühere Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, so kann eine solche Erklärung nicht akzeptiert werden, und es ist eine vollständige Übersetzung einzureichen. Enthält die europäische Anmeldung an ihrem Anmeldetag Patentansprüche und hat die prioritätsbegründende Anmeldung an ihrem Anmeldetag keine oder weniger Patentansprüche als die spätere europäische Anmeldung enthalten, kann die Erklärung nicht akzeptiert werden (siehe A-III, 6.8). Sind die verschiedenen Bestandteile der Anmeldung lediglich anders angeordnet (stehen z. B. die Ansprüche einmal vor der Beschreibung und einmal danach), so berührt dies die Wirksamkeit einer solchen Erklärung nicht (siehe Rechtsauskunft Nr. 19/99 (ABl. 5/1999, 296).

Die Übersetzung bzw. die Erklärung nach Regel 53 (3) ist auch in den Fällen einzureichen, in denen das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung in die Akte aufnimmt (Mitteilung des EPA, ABl. 4/2002, 192).

Regel 56

Hat der Anmelder dem EPA eine Übersetzung der Prioritätsunterlage bereits vorgelegt, als er nach Regel 56 beantragt hat, dass den fehlenden Teilen der Beschreibung oder den fehlenden Zeichnungen die prioritätsbegründende Anmeldung zugrunde gelegt wird (siehe A-II, 5.4 vi)), braucht er die Übersetzung nicht ein zweites Mal einzureichen.

Wird die erforderliche Übersetzung oder Erklärung nicht fristgerecht eingereicht, so wird das Dokument.(bzw. die Dokumente) auf Grund dessen (bzw. deren), die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevant geworden war, als Teil des Stands der Technik gemäß Art. 54 (2) bzw. Art. 54 (3) angesehen (siehe A-III, 6.8). Für die Bestimmung des Stands der Technik im Sinne von Art. 54 (3) (siehe V, 2.1 und 3.5) in Bezug auf jede andere europäische Patentanmeldung bleibt das Prioritätsrecht jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit wirksam. In dieser Hinsicht kommt es auf die Einreichung der Übersetzung oder Erklärung nicht an, da Änderungen, die nach dem Veröffentlichungstag wirksam werden, die Anwendung des Art. 54 (3) nicht berühren.

3.5 Verzicht auf den Prioritätsanspruch

Ein Anmelder kann zu jedem Zeitpunkt freiwillig auf eine beanspruchte Priorität verzichten. Falls er darauf verzichtet, bevor die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen sind, ist der Priori-

tätstag nicht wirksam, und die Veröffentlichung wird bis zum Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag aufgeschoben. Falls er erst nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung darauf verzichtet, wird die Anmeldung dennoch 18 Monate nach dem ursprünglich in Anspruch genommenen Prioritätstag veröffentlicht (siehe A-VI, 1.1 und C-IV, 7.1.1).

3.6 Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist

Nach Art. 122 kann der Anmelder die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist beantragen (siehe A-III, 6.6). Nach Regel 136 (1) Satz 2 ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Art. 87 (1) innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf dieser Frist zu stellen. Wurde einem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist stattgegeben, sollte der Prüfer sorgfältig die Relevanz von Dokumenten des Stands der Technik überprüfen, die vorher im Recherchenbericht oder in Mitteilungen aufgeführt wurden.

KAPITEL VI

PRÜFUNGSVERFAHREN

In diesem Kapitel wird das allgemeine Prüfungsverfahren beschrieben; es enthält ferner Leitlinien zu besonderen Fragen, soweit dies erforderlich ist. Detaillierte Anweisungen zu Fragen, die die interne Verwaltung betreffen, sind darin nicht vorgesehen.

1. Beginn der Prüfung

1.1 Prüfungsantrag

Damit mit der Prüfung einer europäischen Anmeldung begonnen werden kann, hat der Anmelder einen Prüfungsantrag zu stellen. Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Der Prüfungsantrag kann ab Einreichung der Anmeldung bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist. Wird der Prüfungsantrag nicht innerhalb dieser Frist gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Der Anmelder hat in einem solchen Fall jedoch die Möglichkeit, die Weiterbehandlung nach Art. 121 zu beantragen. Nach Regel 70 (1) kann der Prüfungsantrag nicht zurückgenommen werden.

Art. 94
Art. 121
Regel 70
Art. 122 (4)
Regel 136 (3)

Die Zuständigkeit für die Prüfung der Anmeldung geht zu dem Zeitpunkt von der Eingangsstelle auf die Prüfungsabteilung über, an dem ein Prüfungsantrag gestellt wird. Dabei gibt es allerdings zwei Ausnahmen:

Regel 10
Regel 70 (2)

i) Stellt der Anmelder einen Prüfungsantrag, bevor ihm der europäische Recherchenbericht übermittelt worden ist, so ist die Prüfungsabteilung erst ab dem Zeitpunkt zuständig, an dem auf eine Aufforderung nach Regel 70 (2) hin die Bestätigung des Antrags beim EPA eingeht.

ii) Stellt der Anmelder einen Prüfungsantrag, bevor ihm der europäische Recherchenbericht übermittelt worden ist und hat er zudem auf das Recht verzichtet, nach Regel 70 (2) zur Bestätigung aufgefordert zu werden, so ist die Prüfungsabteilung erst ab dem Zeitpunkt zuständig, an dem der Recherchenbericht dem Anmelder übermittelt wird.

1.1.1 Bestätigung des vorgezogenen Prüfungsantrags

Hat der Anmelder den Prüfungsantrag gestellt, bevor ihm der Recherchenbericht zugegangen ist, so fordert ihn das EPA auf, innerhalb der genannten Sechsmonatsfrist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält. Unterlässt es der Anmelder, auf diese Aufforderung rechtzeitig zu antworten, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. In diesem Fall ist jedoch der Rechtsbehelf des Art. 121 (Weiterbehandlung der Anmeldung) anwendbar (siehe A-VI, 2.2 und 2.3). Für die Voraussetzungen für die Rückerstattung der Prüfungsgebühr, wenn die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wurde oder als zurückgenommen gilt, siehe A-VI, 2.5.

Regel 70 (2), (3)
Art. 121
Art. 11 GebO

1.1.2 Beschleunigung des Prüfungsverfahrens

Der Anmelder kann, wenn er den Prüfungsantrag vor Zugang des Recherchenberichts stellt, auch auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) verzichten und den Prüfungsantrag ohne Rücksicht auf das Ergebnis der

Regel 70 (2)
Art. 11 (b) GebO
Regel 62 (1)

Recherche unbedingt stellen, wodurch das Verfahren ebenfalls beschleunigt werden kann (siehe Mitteilung des EPA vom 14. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, F.1). In diesem Fall gilt die Aufrechterhaltungserklärung mit dem Zugang des Recherchenberichts als abgegeben, sodass gemäß Regel 62 (1) mit dem Recherchenbericht keine Stellungnahme zur Recherche ergeht. Falls die Anmeldung in diesem Fall die Voraussetzungen für die Erteilung nicht erfüllt, wird dem Anmelder eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) zugestellt. Sind die Voraussetzungen für die Erteilung erfüllt, so hängt das weitere Verfahren davon ab, ob zu diesem Zeitpunkt die Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen im Sinne des Artikels 54 (3) durchgeführt werden kann oder nicht (siehe VI, 8.1 und B-XII, 8). Kann diese Recherche durchgeführt werden und fördert sie keine kollidierenden Anmeldungen zutage, wird dem Anmelder die Mitteilung nach Regel 71 (3) zugestellt. Ist die Recherche noch nicht möglich, so wird die Mitteilung der Prüfungsabteilung aufgeschoben, bis die Recherche durchgeführt werden kann, und der Anmelder wird entsprechend unterrichtet. Wird die europäische Patentanmeldung nachträglich zurückgenommen, bevor die Sachprüfung begonnen hat, so wird die Prüfungsgebühr zu 75 % zurückgezahlt. Zu anderen Wegen, die das europäische Erteilungsverfahren beschleunigen, z. B. im Rahmen des PACE-Programms, siehe E-VIII, 3.

1.1.3 Euro-PCT-Anmeldungen

Art. 153(6)
Art. 150 (2)
Regel 159 (1) f)
Art. 153 (7)
Art. 153 (4)

Ist die Anmeldung auf dem PCT-Weg eingegangen (Euro-PCT-Anmeldung), so beginnt die oben genannte Sechsmonatsfrist mit der Veröffentlichung des PCT-Recherchenberichts oder der Erklärung nach Art. 17 (2) a) PCT. Wie in Art. 150 (2) dargelegt, läuft jedoch die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags für eine Euro-PCT-Anmeldung nicht vor der in Art. 22 und 39 PCT genannten Frist (d. h. nicht vor der Frist nach Regel 159 (1) f)) ab. Ob eine ergänzende europäische Recherche gemäß Art. 153 (7) durchzuführen ist oder ob die internationale Anmeldung nach Art. 153 (4) nochmals vom EPA veröffentlicht wird, hat keinen Einfluss auf den Fristenlauf.

Art. 121
Regel 136 (3)
Regel 160 (1)

Wird der Prüfungsantrag für eine Euro-PCT-Anmeldung nicht innerhalb der genannten Frist gestellt, so gilt die Anmeldung nach Regel 160 (1) als zurückgenommen. In einem solchen Fall hat der Anmelder jedoch die Möglichkeit, die Weiterbehandlung nach Art. 121 zu beantragen.

1.1.4 Zu prüfende Erfindung

Regel 36

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Anmelder im Falle eines Recherchenberichts und einer Stellungnahme zur Recherche, die mehrere Erfindungen einschließen, die nicht einheitlich sind, entscheiden kann, welche Erfindung in der betreffenden Anmeldung geprüft wird. Gegen die übrigen Erfindungen wird Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben; es können dann Teilanmeldungen nach Regel 36 eingereicht werden (vgl. III, 7.9 bis 7.11).

1.2 Zuweisung der Anmeldung

Die Akte wird normalerweise der Prüfungsabteilung zugewiesen, die für die Prüfung von Anmeldungen auf dem Gebiet der Technik zuständig ist, für das die betreffende Anmeldung von der Recherchenabteilung oder von der ISA, die die Recherche durchgeführt hat, klassifiziert worden ist. Es kann Fälle geben, in denen es angebracht ist, die Anmeldung einer Prüfungsabteilung mit Prüfern zuzuweisen, die normalerweise nicht für

den angegebenen Teil der IPC zuständig sind. Dafür kann es eine Reihe von Gründen geben: z. B. wenn die Prüfung einer Anmeldung sehr spezielle technische Kenntnisse erfordert oder dass die ursprüngliche Anmeldung und eine Teilanmeldung, wo es angebracht ist, möglichst durch die gleiche Prüfungsabteilung bearbeitet werden sollen (dies könnte manchmal zweckmäßiger sein, selbst wenn die beiden Anmeldungen für verschiedene Gebiete der Technik klassifiziert worden sind), oder wenn die Klassifikation der veröffentlichten Anmeldung nicht dem Gegenstand der Anmeldung in der Form entspricht, in der sie dem Sachprüfer zugeleitet wird (beispielsweise weil die Anmeldung nach Erhalt des Recherchenberichts geändert wurde).

1.3 Prüfungsabteilung

Eine Prüfungsabteilung setzt sich normalerweise aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen. Innerhalb der für die Prüfung der Anmeldung zuständigen Prüfungsabteilung wird jedoch in der Regel ein Mitglied mit der Ausführung der gesamten Arbeit bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Erteilung eines Patents oder die Zurückweisung der Anmeldung beauftragt. Dies bedeutet, dass der betreffende Prüfer beauftragt ist, bis zu dem genannten Zeitpunkt das Verfahren mit dem Anmelder im Auftrag der Prüfungsabteilung zu führen; er kann sich indessen informell jederzeit mit den anderen Mitgliedern der Abteilung besprechen, wenn besondere Zweifelsfragen oder Schwierigkeiten auftreten (siehe VI, 7.1). Wird in diesem Teil C der Richtlinien von "Prüfer" gesprochen, so handelt es sich in der Regel um den mit dieser Arbeit beauftragten Prüfer, und es ist davon auszugehen, dass dieser Prüfer stets im Auftrag der Prüfungsabteilung handelt. Dieser Prüfer hat in der Regel auch den Recherchenbericht erstellt. Art. 18 (2)

1.4 Benennungsgebühren, Erstreckungsgebühren

Nach Regel 39 (1) können die Benennungsgebühren innerhalb derselben Frist wie die Prüfungsgebühr wirksam entrichtet werden und werden deshalb im Allgemeinen gleichzeitig mit ihr entrichtet. Mit der Prüfung, ob und inwieweit die Benennungsgebühren wirksam entrichtet wurden, sind gemäß Regel 11 (3) die Formalsachbearbeiter betraut worden (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, F.2). Dasselbe gilt für die Prüfung, ob Erstreckungsgebühren entrichtet wurden (siehe A-III, 12.2). Regel 39 (1) Art. 90 (3)

2. Prüfungsverfahren im Allgemeinen

2.1 Ziel der Prüfung

Mit der Prüfung soll sichergestellt werden, dass die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den in den einschlägigen Artikeln des EPÜ und den Regeln der Ausführungsordnung angegebenen Erfordernissen genügen. Die vorrangige Aufgabe der Prüfungsabteilung ist die Bearbeitung im Hinblick auf die sachlichen Erfordernisse; die Kriterien, nach denen der Prüfer beurteilt, ob sie erfüllt sind, sind in C-II bis C-V im Einzelnen behandelt worden, soweit dies für notwendig gehalten wurde. Für Fragen der Formerfordernisse (siehe Teil A) ist anfangs die Eingangsstelle zuständig. Nach Übermittlung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung nach Regel 10 ist diese Abteilung letztlich zuständig, wobei formale Fragen in der Regel von den Formalsachbearbeitern bearbeitet werden. Der Prüfer sollte keine Zeit zur Nachprüfung der Arbeit der Eingangsstelle oder der Formalsachbearbeiter aufwenden; ist er jedoch der Ansicht, dass ein Formalbescheid unrichtig oder unvollständig Art. 94 (1) Art. 164 (1)

ist, so hat er die Anmeldung dem Formalsachbearbeiter zwecks erneuter Prüfung zuzuleiten.

Regel 70 (2)

Die Prüfung ist gemäß Art. 94 (3) und (4), Art. 97, Regel 71 (1) bis (10) und Regel 72 vorzunehmen. Der Prüfer wird als Erstes die Beschreibung, etwaige Zeichnungen und die Patentansprüche der Anmeldung studieren. Da der Prüfer dies jedoch in der Regel bereits im Zuge der Recherche erledigt hat (siehe B-XII, 3), sollte er sich auf etwaige Änderungen bzw. Bemerkungen konzentrieren, die der Anmelder auf die Stellungnahme zu Recherche hin eingereicht hat.

2.2 Abschließende Recherche

Der Prüfer sollte eine Recherche hinsichtlich etwaiger weiterer kollidierender europäischer Patentanmeldungen vornehmen, die unter Art. 54 (3) fallen (siehe VI, 8.1), sofern dies noch nicht im Rahmen des Recherchenberichts geschehen ist.

2.3 Dialog mit dem Anmelder

Regel 71 (2)
Regel 132
Art. 94 (3)
Regel 71 (1)

Der Prüfer hat unter Berücksichtigung etwaiger im Recherchenbericht aufgeführter Dokumente und etwaiger weiterer Dokumente, die er bei der vorstehend in VI, 2.2 genannten Recherche ermittelt hat, sowie unter Berücksichtigung der vom Anmelder auf die Stellungnahme zur Recherche hin eingereichten Änderungsvorschläge oder Stellungnahmen festzustellen, ob seines Erachtens die Anmeldung irgendwelchen Erfordernissen des EPÜ nicht genügt. Sind Einwände zu erheben, so teilt er diese unter Angabe der Gründe dem Anmelder schriftlich mit und fordert ihn auf, innerhalb einer festgelegten Frist hierzu Stellung zu nehmen oder Änderungen zu unterbreiten. Die eingereichten Anmeldungsunterlagen werden dem Anmelder nicht zurückgesandt, obwohl eine Kopie der Beschreibung und der Patentansprüche in geeigneten Fällen zugesandt werden kann (siehe E-II). Der Prüfer wird die Anmeldung erneut prüfen, nachdem der Anmelder geantwortet hat.

2.3.1 Anfordern von Auskünften beim Anmelder

Art. 124
Regel 141

Das EPA kann den Anmelder auffordern, Auskünfte über den Stand der Technik zu erteilen, der in nationalen oder regionalen Patentverfahren in Betracht gezogen wurde und eine Erfindung betrifft, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht nach, so gilt die Anmeldung nach Art. 124 (2) als zurückgenommen.

2.4 Erneute Prüfung, Zurückweisung, Beschwerde, Abhilfe

Art. 94 (3)
Art. 97
Regel 111 (2)
Art. 113 (1)
Art. 109
Art. 111 (1)
Art. 111 (2)

Der Prüfer hat sich in der Phase der erneuten Prüfung von dem maßgeblichen Grundsatz leiten zu lassen, dass die endgültige Entscheidung (Erteilung oder Zurückweisung) in möglichst wenigen Arbeitsgängen zustande kommen sollte, und er hat das Verfahren entsprechend zu führen. Das EPÜ schreibt vor, dass der in VI, 2.3 beschriebene Dialog mit dem Anmelder "so oft wie erforderlich" zu wiederholen ist. Können die Einwände jedoch trotz der Stellungnahmen des Anmelders, d. h. durch Änderungen oder Gegenargumente, nicht ausgeräumt werden, so hat der Prüfer die Anmeldung sogar schon in der ersten Phase der erneuten Prüfung den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung vorzulegen, die dann die Zurückweisung der Anmeldung beschließen können. Zu irgendeinem Zeitpunkt wird der Prüfer auf jeden Fall der Abteilung eine kurze schriftliche Empfehlung zugehen lassen, ob die Anmeldung zurückgewie-

sen oder darauf ein Patent erteilt werden soll. Beabsichtigt die Abteilung, die Anmeldung zurückzuweisen, so ist eine begründete schriftliche Entscheidung notwendig, die in der Regel von dem Prüfer vorbereitet wird, der mit der Prüfung der Anmeldung beauftragt war. Hierbei muss der Prüfer sich an den allgemeinen in Art. 113 (1) verankerten Grundsatz halten, wonach die Entscheidung nur auf Gründe gestützt werden darf, zu denen sich der Anmelder äußern konnte. Legt der Anmelder gegen die Entscheidung Beschwerde ein, und gelangt die Prüfungsabteilung angesichts der Begründung des Anmelders zu der Auffassung, dass die Beschwerde zulässig und begründet ist, so hat sie ihrer Entscheidung innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der Begründung abzuhelfen. Andernfalls wird sich eine Beschwerdekammer mit der Beschwerde befassen. Wird eine Zurückweisungsentscheidung auf die Beschwerde hin aufgehoben, so kann die Anmeldung an die Prüfungsabteilung zur Weiterprüfung zurückverwiesen werden. In einem solchen Fall wird die Weiterprüfung in der Regel dem Prüfer übertragen, der die ursprüngliche Prüfung durchgeführt hat. Die Prüfungsabteilung ist an die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist.

2.5 Mitteilung nach Regel 71 (3)

Ist die Prüfungsabteilung der Ansicht, dass ein europäisches Patent erteilt werden kann, so erlässt sie zunächst eine Mitteilung nach Regel 71 (3), um dem Anmelder mitzuteilen, in welcher Fassung sie das Patent zu erteilen beabsichtigt. In dieser Mitteilung fordert sie ihn auf, innerhalb einer Frist von vier Monaten die Erteilungs- und die Druckkostengebühr zu entrichten und eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht Verfahrenssprache sind. Die Übersetzungen sollten die Erfordernisse der Regel 50 (1) erfüllen. Wenn der Anmelder innerhalb der Frist von vier Monaten die Gebühren entrichtet und die Übersetzungen einreicht, ist das als Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung zu werten.

Regel 71 (3)
Regel 50 (1)
Regel 71 (10)

In der Mitteilung nach Regel 71 (3) wird der Anmelder gegebenenfalls auch aufgefordert, innerhalb der oben genannten Frist die Anspruchsgebühren nach Regel 71 (6) zu entrichten.

Regel 71 (6)

In der Mitteilung ist anzugeben, welche der benannten Vertragsstaaten eine Übersetzung gemäß Art. 65 (1) verlangen (Regel 71 (10)).

Regel 71 (10)

Zu weiteren Einzelheiten in Bezug auf das Verfahren in der abschließenden Prüfungsphase siehe VI, 14.

2.6 Erteilung eines Patents

Sind die in VI, 2.5 genannten Erfordernisse vom Anmelder erfüllt worden, so wird die Erteilung eines europäischen Patents beschlossen, sofern die Jahresgebühren und sonstige bereits angefallene Gebühren gezahlt wurden.

Art. 97 (1)

2.7 Fiktion der Zurücknahme

Wenn der Anmelder die Erteilungs- und die Druckkostengebühr oder die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet oder die Übersetzung nicht rechtzeitig einreicht, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

Regel 71 (7)

2.8 Änderungen

Regel 71 (4)

Reicht der Anmelder als Reaktion auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) Änderungen oder andere Anträge ein, so wird das Verfahren wie in VI, 14.4 beschrieben fortgesetzt.

2.9 Prüfungsphasen

Die einzelnen Phasen des Prüfungsverfahrens werden in den folgenden Abschnitten näher dargelegt.

3. Erste Prüfungsphase

3.1 Gemäß Regel 56 nachgereichte fehlende Zeichnungen oder Teile der Beschreibung oder nach der Zuerkennung des Anmeldetags eingereichte Ansprüche

Regel 56

Hat der Anmelder fehlende Zeichnungen oder fehlende Teile der Beschreibung gemäß Regel 56 nach der Zuerkennung eines Anmeldetags eingereicht (siehe A-II, 5), und hat die Eingangsstelle festgestellt, dass die fehlenden Zeichnungen bzw. die fehlenden Teile der Beschreibung in der beanspruchten prioritätsbegründenden Anmeldung "vollständig enthalten" sind, so wird der Anmeldetag der Anmeldung nicht auf den Tag neu festgesetzt, an dem die fehlenden Zeichnungen oder Teile der Beschreibung vorgelegt wurden. Die Prüfungsabteilung kann die Feststellungen der Eingangsstelle hinsichtlich der Anwendbarkeit der Regel 56 (3) noch überprüfen, es sei denn, diese sind nach der Entscheidung einer Beschwerdekammer verbindlich geworden. Sollte die Prüfungsabteilung zu dem Schluss kommen, dass die fehlenden Teile entgegen der ursprünglichen Feststellung der Eingangsstelle im Prioritätsdokument nicht "vollständig enthalten" sind, so unterrichtet sie den Anmelder entsprechend und teilt ihm den neuen Anmeldetag mit, sobald feststeht, dass er gemäß Art. 113 (1) dazu gehört wurde (siehe A-II, 5). Die Prüfungsabteilung hat dem Anmelder auch mitzuteilen, dass nachgereichte fehlende Zeichnungen oder Teile der Beschreibung innerhalb eines Monats nach der Mitteilung des neuen Anmeldetags wieder zurückgenommen werden können. Entscheidet sich der Anmelder für die Zurücknahme, gilt die Neufestsetzung des Anmeldetags als nicht erfolgt (siehe auch B-XII, 2.1 und 2.2). Bei Euro-PCT-Anmeldungen ist eine Überprüfung nach Regel 82*ter* PCT möglich.

Art. 123 (2)

Lagen am Tag der Anmeldung keine Ansprüche vor, überprüft die Prüfungsabteilung, ob die später eingereichten Ansprüche den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügen.

3.2 Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen durch den Anmelder; PACE

Regel 137 (2)
Regel 70 (2)

Nach Erhalt des Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder Stellungnahmen zum Recherchenbericht und gegebenenfalls zur Stellungnahme zur Recherche sowie Änderungen zur Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen einreichen. Diese Änderungen können unterbreitet werden, um die in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwände auszuräumen; sie können aber auch aus anderen Gründen vorgeschlagen werden, z. B. zur Beseitigung von Unklarheiten, die der Anmelder in den ursprünglichen Unterlagen selbst festgestellt hat.

Der Anmelder kann die Bearbeitung der Anmeldung in der Sachprüfung beschleunigen, indem er einen schriftlichen Antrag auf beschleunigte Prüfung im Rahmen des Programms zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen (PACE) stellt (siehe Mitteilung des EPA vom 14. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, F.1 und E-VIII, 3).

3.3 Änderungen, die der Anmelder auf den EESR hin oder von sich aus vornimmt

Die vorstehend unter VI, 3.2 genannten Änderungen nimmt der Anmelder "von sich aus" vor. Dies bedeutet, dass sich der Anmelder nicht auf die Änderungen zu beschränken braucht, die notwendig sind, um einem Mangel in seiner Anmeldung abzuhelfen. Es bedeutet jedoch nicht, dass der Anmelder jede beliebige Änderung vornehmen kann. Die Änderungen unterliegen folgenden Bedingungen: Regel 137 (2)

i) Sie dürfen den Anmeldungsgegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitern (siehe VI, 5.3 bis 5.3.11) und Art. 123 (2)

ii) sie dürfen nicht selbst zur Folge haben, dass gegen die Anmeldung in der geänderten Fassung Einwände nach dem EPÜ erhoben werden können, z. B. darf die Änderung nicht zu Unklarheiten führen.

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so ist dem Anmelder mitzuteilen, dass die geänderte Anmeldung nicht zugelassen werden kann. Der Anmelder darf neben den vorstehend beschriebenen Änderungen, die er gemäß Regel 137 (2) vornehmen kann, jederzeit offensichtliche Fehler berichtigen (siehe VI, 5.4).

3.4 Einheitlichkeit der Erfindung

Ein etwaiger Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung sollte bereits im Recherchenstadium erhoben werden. Ist dies nicht geschehen und vertritt die Prüfungsabteilung die Auffassung, dass die Erfordernisse des Artikels 82 nicht erfüllt sind, so wird über die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung so früh wie möglich in der Prüfungsphase befunden. Hat der Anmelder infolge einer Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 64 (1) weitere Recherchengebühren entrichtet und deren Rückerstattung beantragt, so hat die Prüfungsabteilung die Frage erneut zu prüfen (siehe auch III, 7.9 bis 7.11). Art. 82

Auch wenn der Anmelder der vorgenannten Aufforderung der Recherchenabteilung zur Zahlung einer weiteren Recherchengebühr für einen bestimmten Gegenstand nicht nachkommt, gilt es doch zu bedenken, dass die letztendliche Verantwortung für die Entscheidung, ob die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung entspricht, bei der Prüfungsabteilung liegt (siehe T 631/97, ABl. 1/2001, 13). Die Prüfungsabteilung übernimmt in der Regel den in der Stellungnahme zur Recherche vertretenen Standpunkt (siehe III, 7.10 und B-XII, 1.2), und der weiteren Prüfung wird nur die Erfindung zugrunde gelegt, die Gegenstand der Recherche war, und der Anmelder hat die Anmeldung durch Streichen der Teile, die sich auf die nicht recherchierten Gegenstände beziehen, zu beschränken (siehe G 2/92, ABl. 10/1993, 591). Der Anmelder kann jedoch für diese Gegenstände Teilanmeldungen einreichen.

Ist der Anmelder der vorgenannten Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchengebühren nachgekommen, so wird er zu Beginn der Sach- Regel 36

prüfung aufgefordert anzugeben - sofern er dies noch nicht getan hat -, welche Erfindung bei der weiteren Bearbeitung der Anmeldung zugrunde gelegt werden soll, und die Anmeldung durch Streichen der Teile zu beschränken, die sich auf die anderen Erfindungen beziehen. Für Letztere kann der Anmelder Teilanmeldungen einreichen.

3.5 Erster Bescheid

Wurde keine Stellungnahme zur Recherche erstellt (siehe 1.1.2, III, 7.11.1 ii) und B-XII, 1.1), enthält der erste Bescheid des Prüfers nach Art. 94 (3) im Allgemeinen (siehe B-XII, 3) alle Einwände zu der Anmeldung (siehe aber B-XII, 3.4). Diese Einwände können Formfragen (z. B. Nichterfüllung eines oder mehrerer der Erfordernisse gemäß den Regeln 30 bis 34, 41 bis 43, 46, 48, 49 und 50), Sachfragen (der Gegenstand der Anmeldung ist beispielsweise nicht patentierbar) oder beides betreffen.

Art. 94 (3)
Art. 94 (4)
Regel 62 (1)

Wurde eine Stellungnahme zur Recherche gemäß Regel 62 (1) erstellt und hat der Anmelder nicht darauf reagiert, so ergeht als erster Bescheid nach Art. 94 (3) eine Mitteilung, in der auf die Stellungnahme zur Recherche verwiesen und eine Frist für die Erwiderung gesetzt wird. Wird auf diese Mitteilung nicht fristgerecht geantwortet, so gilt die Anmeldung nach Art. 94 (4) als zurückgenommen. Hat der Anmelder auf die Stellungnahme zur Recherche hin Änderungen oder Bemerkungen eingereicht, so werden diese bei der Erstellung des ersten Bescheids berücksichtigt.

3.5.1 Euro-PCT-Anmeldungen

War das EPA als ISA und/oder IPEA tätig, so wurde dem Anmelder bereits in der PCT-Phase ein schriftlicher Bescheid der ISA bzw. ein internationaler vorläufiger Püfungsbericht übermittelt. In diesem Fall wird wie folgt verfahren:

i) Hat der Anmelder beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA Änderungen oder Bemerkungen eingereicht, so werden diese bei der Abfassung des ersten Bescheids berücksichtigt.

ii) Hat der Anmelder beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA keine Änderungen oder Bemerkungen eingereicht, so wird der erste Bescheid im Wesentlichen auf der Grundlage des schriftlichen Bescheids oder des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts erstellt.

Geht die Anmeldung auf eine internationale Anmeldung zurück, für die das EPA nicht als ISA und/oder IPEA tätig war, so wird für die Anmeldung eine ergänzende Recherche nach Art. 153 (7) durchgeführt (siehe B-II, 4.3), und in der Regel wird ein EESR erstellt (siehe B-XII, 1 und 2). Der erste Bescheid ergeht dann wie unter 3.5 beschrieben.

3.6 Begründete Einwände

Zu jedem Einwand ist im Bescheid anzugeben, welcher Teil der Anmeldung mangelhaft ist und welches Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist, indem entweder auf bestimmte Artikel oder Regeln Bezug genommen wird oder indem dies auf andere Weise klar zum Ausdruck gebracht wird; ferner ist der Grund für den Einwand anzugeben, wenn dieser nicht sofort ersichtlich ist. Wenn beispielsweise der Stand der Technik angegeben wird und nur ein Teil des angeführten Dokuments von Bedeutung ist, so sollte der Abschnitt, auf den Bezug genommen wird, gekennzeichnet

werden. Ergibt sich aufgrund des angegebenen Stands der Technik, dass der oder die unabhängigen Patentansprüche nicht neu oder nicht erfinderisch und demzufolge die abhängigen Patentansprüche nicht einheitlich sind (siehe III, 7.8), so ist der Anmelder auf diese Situation aufmerksam zu machen (siehe VI, 5.2 i)). In der Regel ist mit den Sachfragen zu beginnen. Der Bescheid ist so abzufassen, dass die erneute Prüfung der geänderten Anmeldung erleichtert und insbesondere vermieden wird, dass die Anmeldung nochmals völlig neu gelesen werden muss (siehe VI, 4.2).

3.7 Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen

Der Bescheid hat eine Aufforderung an den Anmelder zu enthalten, seine Stellungnahme einzureichen, etwaige Mängel zu beseitigen und gegebenenfalls Änderungen zur Beschreibung, zu den Patentansprüchen und zu den Zeichnungen zu unterbreiten. Ferner ist darin die Frist zu nennen, innerhalb deren der Anmelder sich äußern muss. Geht die Antwort nicht rechtzeitig ein, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (siehe E-VIII, 1). Regel 71 (1) Art. 94 (3), (4)

3.8 Verspätetes Eingehen von Änderungen, die der Anmelder auf den EESR hin oder von sich aus vorgenommen hat

Nach Erhalt des Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids des Prüfers gemäß VI, 3.5 und 3.5.1 kann der Anmelder von sich aus oder auf die Stellungnahme zur Recherche hin Änderungen unterbreiten. Gelegentlich werden diese Änderungen nach Übermittlung des ersten Bescheids eingehen. In diesem Fall muss der Prüfer unter Umständen den früheren ersten Bescheid zurückziehen und einen neuen ersten Bescheid erlassen, in dem diesen Änderungen Rechnung getragen und eine neue Frist für die Erwiderung gesetzt wird. Regel 137 (2)

4. Weitere Prüfungsphasen

4.1 Allgemeines Verfahren

Der Prüfer muss die Anmeldung nach der Erwiderung des Anmelders auf seinen ersten Bescheid erneut prüfen und dabei Ausführungen oder Änderungen des Anmelders berücksichtigen.

Liegen ein oder mehrere Hilfsanträge vor, die auf Alternativfassungen für die Erteilung eines Patents gerichtet sind, so gilt jeder dieser Anträge als eine vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung im Sinne des Art. 113 (2); die Anträge sind deshalb in der vom Anmelder angegebenen oder gebilligten Reihenfolge bis zum höchstrangigen gewährbaren Antrag einschließlich zu behandeln (siehe Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2), ABl. 6/2005, 357 und ABl. 6/2005, 15.1).

4.2 Umfang der erneuten Prüfung

Nach der ersten Prüfungsphase braucht der Prüfer, sofern der erste Bescheid klar und verständlich war (siehe VI, 3.5 und 3.6), die Anmeldung in der Regel nicht nochmals vollständig durchzulesen, sondern sollte sich auf die Änderungen selbst, damit zusammenhängende Textstellen und die Mängel konzentrieren, auf die im ersten Bescheid hingewiesen worden ist.

4.3 Weiteres Vorgehen nach der erneuten Prüfung

Der Anmelder wird meistens versucht haben, sich mit allen Einwänden des Prüfers auseinanderzusetzen.

Art. 113 (1)

Ergibt die erneute Prüfung, dass trotz der Stellungnahme des Anmelders weiterhin Einwände bestehen, und wurde der Anmelder dazu gehört (Art. 113 (1)), stützt sich also die Entscheidung ausschließlich auf Gründe, zu denen der Anmelder sich äußern konnte, so ist die Anmeldung zurückzuweisen (T 201/98, nicht im ABl. veröffentlicht).

Zeigt sich bei der erneuten Prüfung, dass sich der Anmelder in seiner Stellungnahme nicht mit allen entscheidenden Einwänden befasst hat, so sollte der Prüfer den Anmelder, z. B. durch einen Anruf, auf die Mängel hinweisen. Ist nicht mit einer positiven Reaktion zu rechnen, sollte er überlegen, ob er den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung die unverzügliche Zurückweisung der Anmeldung empfiehlt.

Meistens wird sich jedoch bei der erneuten Prüfung herausstellen, dass gute Aussichten bestehen, das Verfahren positiv, d. h. mit einem Erteilungsbeschluss, zu beenden. Bestehen in solchen Fällen weiterhin Einwände, denen zu entsprechen ist, so muss der Prüfer abwägen, ob sie sich am besten durch einen weiteren Schriftwechsel, ein Telefongespräch oder eine persönliche Rücksprache ausräumen lassen. Gibt es grundlegende Meinungsunterschiede, so empfiehlt es sich im Allgemeinen, die Schriftform zu wählen. Wenn jedoch bei strittigen Punkten Unklarheit zu herrschen scheint, d. h., der Anmelder die Argumente des Prüfers offensichtlich falsch verstanden hat oder das Vorbringen des Anmelders unklar ist, kann eine persönliche Rücksprache hilfreich sein. Sind die zu klärenden Fragen dagegen von untergeordneter Bedeutung, so lassen sie sich schneller telefonisch regeln. Rücksprachen und Telefongespräche mit dem Anmelder werden ausführlicher in VI, 6 behandelt. Sie stellen keine mündliche Verhandlung dar (siehe E-III).

4.4 Spätere Phasen der erneuten Prüfung

Ähnliche Erwägungen gelten für spätere Phasen der erneuten Prüfung, wobei es angesichts des in VI, 2.4 aufgestellten Grundsatzes mit zunehmender Zahl der bereits erfolgten Arbeitsgänge immer wahrscheinlicher wird, dass es am zweckmäßigsten ist, die Anmeldung den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung zur Entscheidung zu unterbreiten. Wenn diese endgültige Entscheidung ein Zurückweisungsbeschluss ist, so ist darauf zu achten, dass nicht gegen Art. 113 (1) verstoßen wird.

4.5 Entscheidung nach Aktenlage

Ein Sonderfall liegt vor, wenn der Anmelder, statt mit einer Stellungnahme oder Änderungen auf den Bescheid des Prüfers zu reagieren, eine Entscheidung "nach Aktenlage" beantragt, d. h., wenn er den Dialog beenden und eine Entscheidung auf der Grundlage des derzeitigen Stands der Anmeldung und der Argumente erwirken will. Die Entscheidung, die mit der Beschwerde angefochten werden kann, darf sich nur auf Gründe stützen, zu denen der Anmelder sich äußern konnte (Art. 113 (1)). Es handelt sich um eine Standardentscheidung, in der zur Begründung lediglich auf die früheren Bescheide und auf den Antrag des Anmelders auf eine solche Entscheidung verwiesen wird (siehe E-X, 4.4).

4.6 Prüfung der Änderungen

Für alle Änderungen gelten die in VI, 3.3 aufgeführten sachlichen Beschränkungen. Im Übrigen ist zu unterscheiden, wann eine Änderung vorgenommen wird.

4.7 Zulässigkeit von Änderungen seitens des Anmelders

Nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern. Regel 137 (2)

Nach Erhalt des ersten Bescheids des Prüfers kann der Anmelder "von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen einmal ändern", sofern die Änderung gleichzeitig mit der Erwiderung eingereicht wird. Nach der Erwiderung auf den ersten Bescheid darf der Anmelder Änderungen nur noch mit Zustimmung des Prüfers vornehmen. Diese Vorschrift stellt die Zulassung von Änderungen in das Ermessen der Prüfungsabteilung, um sicherzustellen, dass das Prüfungsverfahren in möglichst wenigen Arbeitsgängen zum Abschluss gebracht wird (siehe VI, 2.4). Bei Zulassung einer Änderung wird die neue Fassung der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt. Die Zustimmung zu einer Änderung bedeutet nicht unbedingt, dass gegen die Anmeldung in der geänderten Fassung keine sich aus dem EPÜ ergebenden Einwände bestehen. Es ist zwischen verschiedenen Arten von Änderungen zu unterscheiden. Regel 137 (3) Regel 71 (1)

Änderungen, mit denen ein Mangel behoben wird, zu dessen Beseitigung im vorangegangenen Bescheid aufgefordert worden war, sind stets zuzulassen, sofern dadurch kein neuer Mangel entsteht. Änderungen, mit denen ein bereits für gewährbar befundener Anspruch eingeschränkt wird, sollten in der Regel ebenfalls zugelassen werden. Dasselbe gilt für Änderungen, mit denen die Klarheit der Beschreibung oder der Patentansprüche in eindeutig wünschenswerter Weise verbessert wird. Art. 94 (3)

Im Übrigen ist danach zu unterscheiden, in welchem Umfang die Unterlagen überarbeitet werden sollen. Eine weitgehende Neufassung der Beschreibung oder der Patentansprüche kommt in Betracht, wenn die Änderung aufgrund eines weiteren, besonders einschlägigen Stands der Technik erfolgt, von dem der Anmelder erst spät Kenntnis erhalten hat (z. B. durch eine weitere Entgegenhaltung des Prüfers oder durch Information von anderer Seite). Bei kleineren Änderungen sollte sich der Prüfer verständnisvoll zeigen und abwägen zwischen Fairness gegenüber dem Anmelder und der Notwendigkeit, unnötige Verzögerungen und übermäßige, ungerechtfertigte Mehrarbeit für das EPA zu vermeiden. Spätere Anträge auf Zurücknahme von Änderungen stellen selbst Anträge auf weitere Änderungen dar; wird also ein solcher Antrag nach der Erwiderung auf den ersten Bescheid des Prüfers gestellt, so darf die zugehörige Änderung nur mit Zustimmung des Prüfers vorgenommen werden. Bei der Ausübung seines Ermessens nach Regel 137 (3) sollte der Prüfer die bisherige Dauer des Verfahrens in Betracht ziehen und berücksichtigen, ob der Anmelder bereits ausreichend Gelegenheit zu Änderungen hatte. Eine Änderung ist insbesondere dann abzulehnen, wenn sie einen Mangel wieder einführt, der bereits zuvor gerügt und beseitigt worden war.

Bei der Streichung eines Gegenstands aus der Anmeldung sollte der Anmelder alle Erklärungen vermeiden, die als Verzicht auf diesen Gegenstand ausgelegt werden könnten. Andernfalls kann dieser Gegenstand nicht wieder in das Verfahren eingeführt werden.

4.8 Beispiele für unzulässige Änderungen

Regel 137 (3)

Jeder Antrag des Anmelders, eine vorliegende Fassung der Anmeldungsunterlagen, aufgrund deren ein Patent erteilt werden könnte, durch eine weitgehend überarbeitete Fassung zu ersetzen, sollte abgelehnt werden, sofern der Anmelder nicht berechtigte Gründe dafür vorträgt, warum er die Änderung erst in diesem Verfahrensstadium vornimmt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Prüfungsabteilung eine vom Anmelder vorgelegte Fassung der Ansprüche für gewährbar befunden hat und vom Anmelder nur noch die Anpassung der Beschreibung an diese Fassung fordert.

4.9 Änderungen infolge einer Mitteilung nach Regel 71 (3)

Regel 71 (3)
Regel 137 (3)

Die Mitteilung nach Regel 71 (3) (siehe VI, 2.5 und 14.1 bis 14.3) eröffnet dem Anmelder nicht die Möglichkeit, die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens wieder infrage zu stellen. In dieser Phase des Verfahrens ist die Sachprüfung bereits abgeschlossen, und der Anmelder hatte Gelegenheit, die Anmeldung zu ändern; deshalb werden in der Regel nur Änderungen, die die Vorbereitungen für die Patenterteilung nicht merklich verzögern, nach Regel 137 (3) zugelassen. Es ist jedoch angebracht, gesonderte Anspruchssätze für einen oder mehrere benannte Staaten zuzulassen, die einen Vorbehalt nach Art. 167 (2) EPÜ 1973 gemacht haben (siehe III 8.3) oder für die ältere nationale Rechte bestehen (siehe III, 8.4).

Regel 71 (4)

Möchte der Anmelder nach Überprüfung der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung noch geringfügige Änderungen und/oder Berichtigungen vornehmen, so sollte er diese gemäß Regel 71 (4) innerhalb der nach Regel 71 (3) bestimmten Frist zusammen mit einer Übersetzung der geänderten und/oder berichtigten Ansprüche einreichen und die Erteilungs- sowie die Druckkostengebühr entrichten. Sind die Ansprüche von den Änderungen und/oder Berichtigungen nicht betroffen, sind Übersetzungen der Ansprüche in der Fassung der Mitteilung nach Regel 71 (3) einzureichen. Werden innerhalb dieser Frist die Übersetzungen nicht eingereicht oder die Gebühren nicht entrichtet, so gilt die Anmeldung nach Regel 71 (7) als zurückgenommen. Zu beachten sind die drei in VI, 14.4.1 beschriebenen Fälle, in denen dieses Erfordernis nicht gilt (Aufrechterhaltung eines höherrangigen Antrags, Aufrechterhaltung des bestehenden Antrags ohne die von der Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgenommenen Änderungen und Erstellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage falscher Unterlagen).

Regel 71 (4)

Wenn die Prüfungsabteilung den Änderungen und/oder Berichtigungen nach Regel 137 (3) zustimmt und diese für zulässig erachtet, kann sie gemäß Art. 97 (1) sofort ein Patent erteilen.

Regel 71 (5)
Regel 137 (3)
Art. 113 (1)

Soll jedoch ein Änderungsantrag nach Regel 137 (3) abgelehnt werden, so muss der Anmelder gemäß Regel 71 (5) und Art. 113 (1) zuerst einen Bescheid erhalten, in dem die Gründe für die Ablehnung dargelegt sind und der ihm Gelegenheit gibt, entweder seinen Änderungsantrag zurückzuziehen oder Stellung zu nehmen und etwaige von der Prüfungsabteilung für notwendig erachtete Änderungen und - sofern die Ansprüche betroffen sind - eine Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen.

Art. 97 (2)
Art. 113 (2)

Wenn der Anmelder seinen Änderungsantrag aufrechterhält und die Prüfungsabteilung keinen Grund sieht, davon abzurücken, dass sie den Änderungen nach Regel 137 (3) nicht zustimmt, so muss die Anmeldung nach Art. 97 (2) zurückgewiesen werden, weil unter diesen Umständen

keine Fassung der Anmeldung vorliegt, die der Anmelder gebilligt und die Prüfungsabteilung für gewährbar befunden hat (Art. 113 (2)).

Ist der Mitteilung nach Regel 71 (3) keine Mitteilung nach Art. 94 (3) vorausgegangen, so ist sie der "erste Bescheid" im Sinne von Regel 137 (3). Das bedeutet, dass der Anmelder Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen von sich aus ändern kann (siehe VI, 3.3 zu den Bedingungen, die alle Änderungen erfüllen müssen). Was die Einreichung der Übersetzungen der geänderten Ansprüche und die Entrichtung der Gebühren betrifft, gelten auch in diesem Fall die Bestimmungen der Regel 71 (4), sofern die Erwiderung des Anmelders nicht einer der in VI, 14.4.1 genannten Ausnahmen entspricht. Ist jedoch die Prüfungsabteilung in diesem Fall der Auffassung, dass die Änderungen unzulässig oder nicht gewährbar sind, sollte das Prüfungsverfahren in der Regel gemäß VI, 14.5 wiederaufgenommen werden. Führt dies wie bei den in VI, 4.11 genannten Fällen zu einer Fassung, die den Erfordernissen des EPÜ entspricht, so wird eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) erstellt. Eine Ausnahme von diesem Verfahren kann gemacht werden, wenn die Einwände der Prüfungsabteilung relativ geringfügig sind und telefonisch ausgeräumt werden könnten, sodass sich eine Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens erübrigt. Regel 137 (3)

4.10 Weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung

Hat der Anmelder sein Einverständnis mit der ihm nach Regel 71 (3) mitgeteilten Fassung erklärt, indem er die Gebühren entrichtet und die Übersetzung der Ansprüche - gegebenenfalls mit geringfügigen Änderungen und/oder Berichtigungen - eingereicht hat, so werden weitere Änderungsanträge in Anwendung des Ermessens, das der Prüfungsabteilung gemäß Regel 137 (3) eingeräumt wird, nur noch ausnahmsweise zugelassen. Ein eindeutiges Beispiel für einen zulässigen Änderungsantrag wäre der Fall, dass der Anmelder gesonderte Anspruchssätze für benannte Staaten einreicht, die Vorbehalte nach Art. 167 (2) EPÜ 1973 gemacht haben (siehe III, 8.3) oder für die ältere nationale Rechte bestehen (siehe III, 8.4). Ebenso ist es zweckmäßig, geringfügige Änderungen zuzulassen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erforderlich machen und den Erlass des Erteilungsbeschlusses nicht merklich verzögern (siehe G 7/93, ABl. 11/1994, 775). Betreffen diese Änderungen jedoch die Ansprüche, sind natürlich gemäß Regel 71 (4) auch die entsprechenden Übersetzungen einzureichen. Regel 137 (3)

Mit der Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung an den Anmelder ist die Prüfungsabteilung allerdings an ihn gebunden (siehe G 12/91, ABl. 5/1994, 285) und kann ihn dann nur mehr unter den eingeschränkten Voraussetzungen der Regel 140 ändern (siehe E-X, 10). Regel 140

4.11 Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens

Ungeachtet der Absätze 4.9 und 4.10 kann die Prüfungsabteilung das Verfahren von Amts wegen wiederaufnehmen, wenn ihr ein Sachverhalt bekannt wird, der die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands ausschließt. Ein solcher Sachverhalt kann der Prüfungsabteilung z. B. durch den Anmelder oder durch Einwendungen Dritter nach Art. 115 zur Kenntnis gebracht und bis zur Abgabe des Beschlusses an die interne Poststelle des EPA berücksichtigt werden. Im wiederaufgenommenen Verfahren sind sachliche Änderungen zur Lösung dieses Problems möglich. Führt dies zu einer Fassung, die den Erfordernissen des EPÜ ent-

spricht, so ergeht eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3), und die Absätze 4.9 und 4.10 finden erneut Anwendung.

5. Änderungen

5.1 Vornahme von Änderungen

Die allgemeinen Erwägungen betreffend die Vornahme von Änderungen sind in E-II dargelegt.

5.2 Zulässigkeit von Änderungen

Bei der Frage nach der Zulässigkeit einer Änderung geht es juristisch gesehen darum, ob die Anmeldung in der geänderten Fassung zulässig ist. Eine geänderte Anmeldung muss natürlich allen Erfordernissen des EPÜ entsprechen, insbesondere hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit und jener Punkte, die in B-XII, 3.6 aufgeführt sind (siehe auch VI, 3.3). Jedoch darf der Prüfer vor allem in Fällen, in denen die Patentansprüche wesentlich beschränkt worden sind, nicht außer Acht lassen, dass im Zusammenhang mit Änderungen möglicherweise folgende Fragen besonders zu berücksichtigen sind:

i) Einheitlichkeit der Erfindung:

Erfüllen die geänderten Patentansprüche weiterhin die Erfordernisse des Art. 82? Scheint sich aus dem Recherchenbericht ein Mangel an Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit in Bezug auf die Idee zu ergeben, die allen Patentansprüchen gemein ist, erfordern aber die geänderten Patentansprüche keine weitere Recherchenarbeit, so sollte der Prüfer sorgfältig erwägen, ob der Verfahrensstand noch einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit rechtfertigt (siehe III, 7.7). Fehlt den Patentansprüchen jedoch eine gemeinsame erfinderische Idee und ist eine weitere Recherche notwendig, so ist ein Einwand zu erheben.

Regel 137 (4)

ii) Wechseln auf nicht recherchierte Gegenstände:

Wenn geänderte Ansprüche auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist (z. B. weil er nur in der Beschreibung enthalten war und die Recherchenabteilung es nicht für zweckmäßig hielt, die Recherche auf diesen Gegenstand auszudehnen, siehe B-III, 3.5) und der mit der ursprünglich beanspruchten und recherchierten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist, so sind die Änderungen nicht zulässig. Dies gilt insbesondere dann, wenn nur noch dieser eine nicht recherchierte Gegenstand beansprucht wird; anders verhält es sich dagegen, wenn ein ursprünglich in der Beschreibung offenbartes Merkmal in einen ursprünglich eingereichten Anspruch aufgenommen wird, um einem vom Prüfer erhobenen Einwand z. B. wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu begegnen. In diesem Fall kann jedoch eine zusätzliche Recherche erforderlich sein (siehe VI, 8.2).

Soll ein Einwand nach Regel 137 (4) erhoben werden, so ist dem Anmelder mitzuteilen, dass er den betreffenden Gegenstand nur in Form einer Teilanmeldung nach Art. 76 weiterverfolgen kann. Wird ein solcher Einwand nicht erhoben, so sollte die Prüfungsabteilung in Betracht ziehen, eine zusätzliche Recherche zu verlangen (siehe VI, 8.2).

Der Anmelder sollte jedoch bedenken, dass das Prüfungsverfahren in möglichst wenigen Arbeitsgängen zum Abschluss gebracht werden soll;

die Prüfungsabteilung kann deshalb von ihrem Recht Gebrauch machen, weitere Änderungen nach Regel 137 (3) nicht zuzulassen (siehe VI, 4.7).

iii) Übereinstimmung zwischen Beschreibung und Patentansprüchen:

Ist die Beschreibung im Falle einer Änderung der Patentansprüche entsprechend zu ändern, um schwerwiegende Widersprüche zwischen Patentansprüchen und Beschreibung auszuräumen? Werden beispielsweise alle Ausführungsformen der beschriebenen Erfindung weiterhin vom Umfang eines oder mehrerer Patentansprüche erfasst (siehe III, 4.3)? Werden umgekehrt alle geänderten Patentansprüche von der Beschreibung gestützt (siehe III, 6)? Ist ferner, wenn die Kategorien der Patentansprüche geändert worden sind, die Bezeichnung entsprechend zu ändern? Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass Änderungen den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht erweitern und dadurch gegen Art. 123 (2) verstoßen, was im Folgenden erläutert wird.

5.3 Unzulässige Erweiterung

Art. 123 (2)

In der Regel ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Anmelder durch eine Änderung weitere sachdienliche Angaben zum Stand der Technik hinzufügt; dies kann sogar vom Prüfer verlangt werden (siehe II, 4.3 und 4.19). Auch ist gegen die einfache Beseitigung einer Unklarheit oder die Behebung eines Widerspruchs nichts einzuwenden. Versucht der Anmelder jedoch, die Beschreibung (Bezugnahmen auf den Stand der Technik ausgenommen), die Zeichnungen oder die Patentansprüche in einer Weise zu ändern, durch die ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert wird, so darf die geänderte Anmeldung nicht zugelassen werden.

5.3.1 Grundprinzip; Prioritätsunterlage

Art. 123 (2) liegt der Gedanke zugrunde, dass es einem Anmelder nicht gestattet ist, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte (G 1/93, ABl. 8/1994, 541). Eine Änderung ist als Einbringen von Sachverhalten, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, und folglich als unzulässig anzusehen, wenn die Gesamtveränderung des Inhalts der Anmeldung (durch Hinzufügung, Änderung oder Weglassung) dazu führt, dass der Fachmann Angaben erhält, die aus den zuvor durch die Anmeldung vermittelten Angaben nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehen, auch wenn Sachverhalte in Betracht gezogen werden, die für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst waren. Die Prüfung auf unzulässige Änderungen entspricht daher - zumindest bei Hinzufügungen - der in IV, 9.2 angegebenen Neuheitsprüfung (siehe T 201/83, ABl. 10/1984, 481).

Nach Art. 123 (2) ist es nicht zulässig, in eine europäische Patentanmeldung Gegenstände aufzunehmen, die nur in den Prioritätsunterlagen zu dieser Anmeldung enthalten sind (siehe T 260/85, ABl. 4/1989, 105). Zur Berichtigung von Mängeln siehe VI, 5.4.

Regel 56

Das in Regel 56 festgelegte Verfahren ermöglicht es dem Anmelder, fehlende Zeichnungen oder fehlende Teile der Beschreibung später einzureichen und sich dabei auf das Prioritätsdokument zu berufen, sodass eine Neufestsetzung des Anmeldetags auf den Tag der

Einreichung der fehlenden Teile vermieden wird. Nach Regel 56 (3) erfolgt nur dann keine Neufestsetzung, wenn die fehlenden Teile im Prioritätsdokument "vollständig enthalten" waren (siehe VI, 3.1 und A-III, 5). Die Bestimmungen der Regel 56 (3) gelten ausschließlich für die Anmeldephase: so ist es insbesondere nicht zulässig, sich in späteren Verfahrensstadien auf Prioritätsdokumente zu berufen, um die ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung zu berichtigen oder zu ändern (in Übereinstimmung mit G 3/89 und G 11/91, ABl. 3/1993, 117 bzw. 125). Bei Euro-PCT-Anmeldungen ist eine Überprüfung nach Regel 82*ter* PCT möglich.

5.3.2 Beispiele

Betrifft beispielsweise eine Anmeldung eine Gummiverbindung, die sich aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt, und versucht der Anmelder, die Angabe einzufügen, dass ein weiterer Bestandteil hinzugefügt werden könnte, so ist diese Änderung in der Regel zu beanstanden, weil sie gegen Art. 123 (2) verstößt. Auch bei einer Anmeldung, in der eine auf elastischen Unterlagen montierte Vorrichtung beschrieben und beansprucht wird, ohne dass irgendeine bestimmte Art einer elastischen Unterlage offenbart wird, ist es zu beanstanden, wenn der Anmelder die spezifische Information hinzuzufügen versucht, dass die Unterlagen beispielsweise aus Schraubenfedern bestehen oder bestehen könnten.

Kann jedoch der Anmelder nachweisen, dass in den Zeichnungen nach Ansicht des Fachmanns Schraubenfedern wiedergegeben sind, so wäre die besondere Nennung von Schraubenfedern zulässig.

Vorsicht ist jedoch geboten, wenn Änderungen auf Details basieren, die nur aus den schematischen Zeichnungen der ursprünglichen Anmeldung hervorgehen. Die Darstellungsweise eines bestimmten Merkmals in den Zeichnungen kann zufällig sein. In diesen Fällen muss der Fachmann in der Lage sein, aus den Zeichnungen im Kontext der gesamten Beschreibung klar und unmissverständlich zu erkennen, dass das hinzugefügte Merkmal das bewusste Ergebnis der technischen Überlegungen ist, die zur Lösung der technischen Aufgabe angestellt wurden. So können die Zeichnungen beispielsweise ein Fahrzeug darstellen, in dem etwa zwei Drittel des Motors unterhalb einer Ebene liegen, die tangential zum oberen Rand der Räder verläuft. Eine Änderung, wonach der Großteil des Motors unterhalb dieser Ebene liegt, würde nicht gegen Art. 123 (2) verstoßen, wenn der Fachmann erkennt, dass eine solche räumliche Anordnung des Motors in Relation zu den Rädern eine bewusste Maßnahme ist, mit der die technische Aufgabe gelöst werden soll (siehe T 398/00).

5.3.3 Klarstellung der technischen Wirkung

Ist ein technisches Merkmal in der ursprünglichen Anmeldung eindeutig offenbart, wurde jedoch seine Wirkung nicht oder nicht vollständig genannt und kann diese ohne Weiteres von einem Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung abgeleitet werden, so verstößt eine spätere Klarstellung dieser Wirkung in der Beschreibung nicht gegen Art. 123 (2).

5.3.4 Hinzufügung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen

Art. 123 (2)

Änderungen durch Hinzufügung weiterer Beispiele sollten unter Berücksichtigung der in den Absätzen VI, 5.3 bis 5.3.3 dargelegten allgemeinen Grundsätze stets besonders sorgfältig geprüft werden. Gleiches gilt für die

Hinzufügung von neuen (d. h. zuvor nicht erwähnten) Wirkungen der Erfindung wie neuen technischen Vorteilen: Bezieht sich z. B. die ursprünglich dargelegte Erfindung auf ein Verfahren zur Reinigung von Wollsachen, bei dem das Kleidungsstück mit einer besonderen Flüssigkeit behandelt wird, so darf der Anmelder zu einem späteren Zeitpunkt in die Beschreibung nicht die Angabe aufnehmen, dass das Verfahren den zusätzlichen Vorteil hat, das Kleidungsstück gegen Mottenfraß zu schützen.

5.3.5 Beweismittel

Art. 123 (2)

Unter bestimmten Umständen können jedoch später eingereichte Beispiele oder neue Wirkungen, auch wenn sie nicht in die Anmeldung aufgenommen werden dürfen, vom Prüfer als Beweismittel zur Stützung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung berücksichtigt werden. So kann z. B. ein zusätzliches Beispiel als Beweismittel dafür herangezogen werden, dass die Erfindung anhand der in der ursprünglich eingereichten Anmeldung gemachten Angaben auf dem gesamten beanspruchten Gebiet ohne Weiteres ausgeführt werden kann (siehe III, 6.3). Ebenso kann eine neue Wirkung (z. B. die in VI, 5.3.4 erwähnte Wirkung) als Beweismittel zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden, sofern diese neue Wirkung in einer in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarten Wirkung impliziert ist oder zumindest im Zusammenhang mit ihr steht (siehe IV, 11.10).

5.3.6 Ergänzende technische Angaben

Nach dem Anmeldetag eingereichte ergänzende technische Angaben werden, soweit sie nicht nach Regel 144 d) von der Akteneinsicht ausgenommen sind, dem der Öffentlichkeit zugänglichen Teil der Akte beigefügt. Ab dem Tag, an dem dies geschehen ist, gehören sie zum Stand der Technik im Sinne von Art. 54 (2). Um die Öffentlichkeit auf das Vorhandensein solcher Angaben, die nach dem Eingang der Anmeldung eingereicht wurden und nicht in der Patentschrift enthalten sind, aufmerksam zu machen, wird ein entsprechender Vermerk auf dem Deckblatt der Patentschrift angebracht.

5.3.7 Überarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe

Es ist auch sicherzustellen, dass jede Änderung der technischen Aufgabe oder jede spätere Hinzufügung zur technischen Aufgabe, die durch die Erfindung gelöst wird, in Einklang mit Art. 123 (2) steht. Es kann z. B. vorkommen, dass es im Anschluss an die Beschränkung der Patentansprüche als Entgegnung auf den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit wünschenswert ist, die angegebene Aufgabe zu überarbeiten, um eine Wirkung zu betonen, die durch die dergestalt beschränkte Erfindung, nicht jedoch durch den Stand der Technik erreicht wird. Zu bedenken ist, dass eine solche Überarbeitung nur dann zulässig ist, wenn die betonte Wirkung ohne Weiteres von einem Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung abgeleitet werden kann (siehe 5.3.3 und 5.3.4).

5.3.8 Bezugsdokument

Für die Zwecke des Art. 123 (2) gehören Merkmale, die nicht in der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart, sondern nur in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird, prima facie nicht zum "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung". Nur unter bestimm-

ten Umständen können solche Merkmale im Wege einer Änderung in die Ansprüche einer Anmeldung aufgenommen werden.

Eine solche Änderung bedeutet keinen Verstoß gegen Art. 123 (2), wenn aus der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar ist (siehe T 689/90, ABl. 10/1993, 616), dass

i) für diese Merkmale Schutz begehrt wird oder werden kann,

ii) diese Merkmale zur Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe beitragen,

iii) diese Merkmale zumindest implizit eindeutig zur Beschreibung der in der eingereichten Anmeldung enthaltenen Erfindung (Art. 78 (1) b)) und damit zum Offenbarungsgehalt dieser Anmeldung (Art. 123 (2)) gehören und

iv) diese Merkmale in der Offenbarung des Bezugsdokuments genau definiert und identifizierbar sind.

Ein Dokument, das der Öffentlichkeit am Anmeldetag der Patentanmeldung nicht zugänglich war, kann zudem nur berücksichtigt werden, wenn (siehe T 737/90, nicht im ABl. veröffentlicht)

i) dem EPA vor dem oder am Anmeldetag eine Abschrift des Dokuments vorlag und

ii) das Dokument der Öffentlichkeit spätestens am Tag der Veröffentlichung der Anmeldung gemäß Art. 93 zugänglich gemacht wurde (z. B. indem es in die Anmeldungsakte aufgenommen und damit nach Art. 128 (4) veröffentlicht wurde).

5.3.9 Änderung, Weglassung und Hinzufügung von Text

Unzulässige Änderungen können sowohl durch Änderung oder Weglassung einer Textstelle als auch durch die Hinzufügung weiterer Textstellen erfolgen. Betrifft eine Erfindung beispielsweise eine mehrschichtige Verbundplatte und enthält die Beschreibung mehrere Beispiele verschieden geschichteter Anordnungen, von denen eine eine Außenschicht aus Polyethylen hat, so wäre eine Änderung dieses Beispiels entweder durch ein Ersetzen der Außenschicht durch Polypropylen oder durch völliges Weglassen dieser Schicht in der Regel nicht zulässig. ln beiden Fällen wäre die im geänderten Beispiel offenbarte Platte gänzlich anders als jene, die ursprünglich offenbart worden ist, und somit hätte die Änderung einen neuen Gegenstand zur Folge und wäre deshalb unzulässig.

5.3.10 Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch

Das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch verstößt nicht gegen Art. 123 (2), sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, dass

i) das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden ist,

ii) das Merkmal als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist und

iii) das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert.

Wird ein Merkmal durch ein anderes ersetzt, so muss das Ersatzmerkmal selbstverständlich durch die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen gestützt sein, damit kein Verstoß gegen Art. 123 (2) vorliegt (siehe T 331/87, ABl. 1-2/1991, 22).

5.3.11 Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind

Die Beschränkung des Schutzumfangs eines Anspruchs durch einen "Disclaimer" mit dem Ziel, ein in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbartes technisches Merkmal auszuklammern, verstößt in folgenden Fällen nicht gegen Art. 123 (2) (siehe G 1/03 (ABl. 8-9/2004, 413) und G 2/03 (ABl. 8-9/2004, 448) sowie C-III, 4.20):

i) Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einer **Offenbarung nach Art. 54 (3)**

ii) Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einer **zufälligen Vorwegnahme** nach Art. 54 (2). "Eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte". Die Prüfung, ob eine "zufällige" Vorwegname vorliegt, ist ohne Berücksichtigung des sonstigen verfügbaren Stands der Technik durchzuführen. Ein Dokument, zu dem ein Bezug besteht, wird nicht schon dadurch zu einer zufälligen Vorwegnahme, dass es andere Offenbarungen mit noch engerem Bezug gibt. Der Umstand, dass ein Dokument nicht als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, reicht nicht aus, um eine "zufällige" Vorwegnahme geltend zu machen. Eine zufällige Offenbarung hat nichts mit der Lehre der beanspruchten Erfindung zu tun, da sie für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein und dieselben Verbindungen als Ausgangsmaterial bei völlig verschiedenen Reaktionen mit unterschiedlichen Endprodukten verwendet werden (siehe T 298/01, nicht im ABl. veröffentlicht). Ein Dokument des Stands der Technik, dessen Lehre von der Erfindung wegführt, ist jedoch keine zufällige Vorwegnahme; der Umstand, dass die neuheitsschädliche Offenbarung ein Vergleichsbeispiel ist, reicht ebenfalls nicht aus, um eine "zufällige" Vorwegnahme zu begründen (siehe T 14/01 und T 1146/01, beide nicht im ABl. veröffentlicht);

iii) Entfernung eines Gegenstands, der nach den Art. 52 bis 57 aus nicht technischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Die Einfügung von "nicht menschlich" im Hinblick auf das Erfordernis des Art. 53 a) ist beispielsweise zulässig.

Ein nicht offenbarter Disclaimer ist jedoch nicht zulässig, wenn

i) er verwendet wird, um **nicht funktionsfähige Ausführungsformen** auszuklammern oder einer **unzureichenden Offenbarung** abzuhelfen;

ii) er einen **technischen Beitrag** leistet.

Ein nicht offenbarter Disclaimer ist **insbesondere nicht** zulässig, wenn

i) die Beschränkung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant ist;

ii) der Disclaimer, der auf der Grundlage einer kollidierenden Anmeldung (Art. 54 (3)) eigentlich zulässig wäre, die Erfindung neu oder erfinderisch gegenüber einem anderen Dokument aus dem Stand der Technik nach Art. 54 (2) macht, das eine nicht zufällige Vorwegnahme der beanspruchten Erfindung ist;

iii) der Disclaimer, dem eine kollidierende Anmeldung zugrunde liegt, auch einen Mangel nach Art. 83 beseitigt.

Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nicht technischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Ein Anspruch, der einen Disclaimer enthält, muss die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit nach Art. 84 erfüllen. Im Interesse der Transparenz des Patents sollte der ausgeklammerte Stand der Technik in der Beschreibung gemäß Regel 42 (1) b) angegeben und die Beziehung zwischen dem Stand der Technik und dem Disclaimer sollte aufgezeigt werden.

5.4 Berichtigung von Mängeln

Regel 139
Art. 123 (2)

Die Berichtigung von Mängeln ist ein Sonderfall, der eine Änderung beinhaltet; daher gilt Art. 123 (2) ebenfalls.

Sprachliche Fehler, Schreibfehler und sonstige Unrichtigkeiten in den beim EPA eingereichten Unterlagen können jederzeit berichtigt werden. Befindet sich der Fehler jedoch in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen, so müssen sowohl der Fehler als auch die Berichtigung derart offensichtlich sein, dass sofort (zumindest nachdem darauf aufmerksam gemacht wurde) erkennbar ist,

i) dass ein Fehler vorliegt und

ii) welche Berichtigung vorzunehmen ist.

Was i) betrifft, so müssen die unrichtigen Angaben für den Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen (Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen) objektiv erkennbar sein.

Was ii) betrifft, so sollte die Berichtigung nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

Der Nachweis, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen war, kann in jeder geeigneten Form erbracht werden.

Die Prioritätsunterlagen können für die unter i) und ii) genannten Zwecke nicht herangezogen werden (siehe G 3/89 und G 11/91, ABl. 3/1993, 117 bzw. 125).

Eine Berichtigung nach Regel 139 Satz 2 hat rein feststellenden Charakter und bringt nur das zum Ausdruck, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung in ihrer Gesamtheit bereits am Anmeldeag entnehmen konnte (siehe oben G 3/89 und G 11/91). Daher ist das Ersetzen der vollständigen Unterlagen einer

Anmeldung, also der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen, durch andere Unterlagen nicht möglich (siehe G 2/95, ABl. 10/1996, 555).

Solche Berichtigungen können nur bis zur Abgabe der Erteilungs- oder Zurückweisungsentscheidung an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung an den Anmelder (im schriftlichen Verfahren) bzw. bis zu deren Verkündung in der mündlichen Verhandlung berücksichtigt werden (siehe G 12/91, ABl. 5/1994, 285).

5.5 Unterschiedliche Änderungen

Es kann der Fall eintreten, dass die Anmeldung aufgrund einer Änderung zwei oder mehr unterschiedliche Sätze von Patentansprüchen enthält (siehe IV, 7.1.1 und III, 8.1). Regel 138

Bei der Prüfung der vorstehend genannten Sätze von Patentansprüchen dürfte es im Allgemeinen zweckmäßig sein, jeden von ihnen völlig getrennt zu behandeln, insbesondere dann, wenn zwischen ihnen ein erheblicher Unterschied besteht. Der Bescheid an den Anmelder wird somit aus zwei oder mehr Teilen bestehen, und es ist anzustreben, dass jeder Satz von Patentansprüchen zusammen mit der Beschreibung und den Zeichnungen in eine Form gebracht wird, in der er die Voraussetzungen für eine Patenterteilung erfüllt.

Ist der Prüfer der Ansicht, dass die Beschreibung und die Zeichnungen mit einem der Anspruchssätze so wenig übereinstimmen, dass Unklarheiten entstehen, so hat er den Anmelder aufzufordern, die Beschreibung und die Zeichnungen zu ändern, um diese Unklarheiten zu beseitigen. Schlägt der Anmelder solche Änderungen von sich aus vor, so sollte sie der Prüfer nur zulassen, wenn er sie für notwendig hält.

Diese Art von Anmeldung wird folglich nach der Änderung entweder aus zwei oder mehr unterschiedlichen Sätzen von Patentansprüchen bestehen, von denen jeder durch dieselbe Beschreibung und dieselben Zeichnungen gestützt wird, oder aus zwei oder mehr Sätzen von Patentansprüchen, die sich jeweils auf eine andere Beschreibung und andere Zeichnungen stützen.

Eine ähnliche Lage kann entstehen, wenn eine rechtskräftige Entscheidung über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents nur für einige der in der Anmeldung benannten Staaten gilt (siehe VI, 9.2.4). Regel 18 (2)

6. Rücksprache mit dem Anmelder

6.1 Allgemeines

In diesem Abschnitt ist unter dem Begriff "Anmelder" der "Vertreter" zu verstehen, falls ein solcher bestellt worden ist. Wenn der Anmelder einen Vertreter bestellt hat, sollte mit diesem Rücksprache genommen werden.

6.2 Telefonische und persönliche Rücksprache

Die Umstände, unter denen es angebracht ist, dass der Prüfer mit dem Anmelder telefonisch Rücksprache nimmt oder ihm eine persönliche Rücksprache vorschlägt, anstatt ihm einen weiteren schriftlichen Bescheid zuzusenden, sind in VI, 4.3 dargelegt. Beantragt der Anmelder eine Rücksprache, so ist diesem Antrag zu entsprechen, es sei denn, der Prüfer ist

der Ansicht, dass eine solche Unterredung nicht sachdienlich ist. Zu telefonischen und persönlichen Rücksprachen in Reaktion auf den EESR vor dem Eintritt der Anmeldung in die Prüfungsphase siehe B-XII, 9.

Wird telefonisch oder schriftlich vom Prüfer oder vom Anmelder eine Rücksprache vereinbart, so sind die zu erörternden Fragen festzulegen. Erfolgt die Vereinbarung telefonisch, so sollte der Prüfer deren Einzelheiten festhalten und die zu erörternden Fragen in der Akte kurz vermerken.

Die Rücksprache wird in der Regel allein von dem Prüfer geführt, der die Anmeldung bearbeitet. Es handelt sich hierbei nicht um ein formelles Verfahren (zur formellen mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung siehe E-III), und die Niederschrift über die Rücksprache richtet sich nach der Art der erörterten Fragen. Dient die Rücksprache dazu, Unklarheiten zu beseitigen, Unbestimmtheiten auszuräumen oder die Anmeldung durch Klärung einiger untergeordneter Punkte in eine ordnungsgemäße Form zu bringen, so genügt es in der Regel, wenn der Prüfer in der Akte einen Vermerk über die erörterten Fragen und die erzielten Ergebnisse oder über die vereinbarten Änderungen macht. Sollen jedoch durch die Rücksprache schwerwiegendere Probleme ausgeräumt werden, wie Fragen betreffend Neuheit und erfinderische Tätigkeit oder unzulässige Erweiterung, so ist in der Akte ein ausführlicherer Vermerk über die erörterten Fragen zu machen. Es ist dem Anmelder immer klarzumachen, dass die Gültigkeit einer getroffenen Vereinbarung letztlich von der Ansicht der übrigen Mitglieder der Prüfungsabteilung abhängt.

Wird bei einer Rücksprache ein neuer wesentlicher Einwand erhoben und dabei keine Einigung über eine ausräumende entsprechende Änderung erzielt, so muss der Einwand durch eine Mitteilung bestätigt werden, in der dem Anmelder eine neue Frist gesetzt wird, innerhalb derer er antworten kann, falls er dies wünscht. Ansonsten können Fristen aufgrund einer Rücksprache nicht geändert werden.

Erfolgt die Klärung offener Fragen telefonisch, so sollte der Prüfer in der Regel so vorgehen, dass er den Anmelder anruft, ihm die Nummer der Anmeldung nennt, die er mit ihm erörtern möchte, und ihn ersucht, zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückzurufen. In der Akte muss ein Vermerk gemacht werden, in dem Einzelheiten festgehalten und erörterte Fragen sowie erzielte Vereinbarungen beschrieben werden. Fragen, über die keine Einigung erzielt wurde, sind gleichfalls zu vermerken und die vom Anmelder vorgetragenen Gründe zusammenzufassen.

Aus der Aufzeichnung über persönliche Rücksprachen oder Telefongespräche sollte immer hervorgehen, ob der nächste Schritt vom Anmelder oder vom Prüfer auszugehen hat.

7. Arbeit innerhalb der Prüfungsabteilung

7.1 Allgemeines

Wie in VI, 1.3 dargelegt, kann der Prüfer bei Bedarf in allen Prüfungsstadien die anderen Mitglieder der Prüfungsabteilung zurate ziehen. Sobald ein gewisses Stadium erreicht ist, empfiehlt es sich aber für den Prüfer, den Fall formal den anderen Mitgliedern der Prüfungsabteilung vorzulegen; und zwar dann, wenn er der Ansicht ist, dass einer Patenterteilung nichts im Wege steht, oder - anderenfalls - wenn keine Möglichkeit zu bestehen scheint, seine Einwände durch Änderungen auszuräumen, oder der Anmelder diese Einwände nicht ausgeräumt hat und daher

die Anmeldung nach Auffassung des Prüfers zurückgewiesen werden müsste. Daneben gibt es noch weitere Fälle, in denen es angebracht ist, die Angelegenheit der Prüfungsabteilung vorzulegen, z. B. wenn eine mündliche Verhandlung vom Prüfer vorgeschlagen oder vom Anmelder verlangt wird, weil ein toter Punkt erreicht worden ist. Bei der Entscheidung darüber, ob die Anmeldung der Abteilung vorzulegen ist, sollte sich der Prüfer von dem in VI, 2.4 dargelegten Grundsatz leiten lassen.

7.2 Erteilungsempfehlung

Ist der Prüfer der Ansicht, dass die Anmeldung den Erfordernissen des EPÜ genügt und somit alle Voraussetzungen für eine Patenterteilung erfüllt, so hat er einen kurzen schriftlichen Bericht (das so genannte Votum) zu erstellen. Grundsätzlich sollte der Prüfer in diesem Votum begründen, weshalb der in der Anmeldung beanspruchte Gegenstand seines Erachtens im Hinblick auf den Stand der Technik nicht naheliegend ist. Dabei sollte er sich in der Regel zu dem Dokument, das den nächstliegenden Stand der Technik widerspiegelt, und zu den Merkmalen der beanspruchten Erfindung äußern, die diese patentfähig machen; in Ausnahmefällen kann sich dies allerdings erübrigen, z. B. wenn die Patentfähigkeit auf einem überraschenden Effekt beruht. Er sollte ferner angeben, wie etwaige ersichtlich unklare, aber wichtige Punkte letztlich geklärt wurden. Wenn Grenzfragen vorliegen, in denen der Prüfer zugunsten des Anmelders entschieden hat, sollte er auf diese besonders hinweisen.

7.3 Zurückweisungsempfehlung

Legt der Prüfer der Prüfungsabteilung eine Anmeldung vor, die nicht die Voraussetzungen für eine Patenterteilung erfüllt, so hat er ein schriftliches Votum zu erstellen, in dem die strittigen Punkte dargelegt sind, die Vorgeschichte des Falls so weit wie nötig zusammengefasst ist, damit die übrigen Mitglieder die wesentlichen Tatsachen rasch erfassen können, und entsprechende Maßnahmen empfohlen werden, z. B. die Zurückweisung oder die Patenterteilung unter der Bedingung, dass bestimmte weitere Änderungen vorgenommen werden. Da sich die anderen Mitglieder selbst mit dem Fall befassen müssen, braucht er nicht im Einzelnen dargelegt zu werden. Es dürfte jedoch nützlich sein, auf ungewöhnliche Merkmale oder auf Punkte hinzuweisen, die nicht ohne Weiteres aus den Unterlagen ersichtlich sind. Wird im Bericht die Zurückweisung empfohlen und ist die Lage eindeutig, so kann der Prüfer seinem Bericht einen Entwurf für eine begründete Entscheidung der Prüfungsabteilung beifügen (siehe VI, 2.4); ist die Lage nicht eindeutig, so sollte die Ausarbeitung der begründeten Entscheidung zurückgestellt werden, bis die Abteilung den Fall erörtert hat.

7.4 Aufgaben der übrigen Mitglieder der Prüfungsabteilung

Wird eine Anmeldung den übrigen Mitgliedern der Abteilung vorgelegt, so wird zunächst jeder Einzelne für sich den Fall prüfen und seine Meinung über das weitere Vorgehen äußern. Besteht völlige Übereinstimmung mit der Empfehlung des beauftragten Prüfers, so ist eine Sitzung der Abteilung nicht notwendig. Sind weitere Maßnahmen zu treffen, so wird der beauftragte Prüfer damit betraut. Ergibt sich aber nicht sogleich völlige Übereinstimmung mit dem beauftragten Prüfer oder wünscht auch nur ein Mitglied der Abteilung, den Fall zu erörtern, so wird eine Sitzung der Abteilung anberaumt. Die Abteilung hat in einer solchen Sitzung zu versuchen, in einer Aussprache zu einem einstimmig gebilligten Standpunkt zu gelangen; ist es unwahrscheinlich, dass dies erreicht werden kann, so

Art. 18 (2)

muss abgestimmt werden. Ist die Abteilung auf vier Mitglieder erweitert worden (siehe VI, 7.8), so gibt die Stimme des Vorsitzenden erforderlichenfalls den Ausschlag.

Die übrigen Mitglieder der Prüfungsabteilung sollten nicht vergessen, dass ihre Aufgabe im Allgemeinen nicht darin besteht, die Anmeldung völlig neu zu prüfen. Werden die Ergebnisse des mit der Prüfung beauftragten Prüfers nach einer Aussprache im Wesentlichen als angemessen erachtet, so sollten die übrigen Mitglieder sie akzeptieren.

7.5 Weitere Rücksprache mit dem Anmelder

Besteht nach Auffassung der Prüfungsabteilung die Möglichkeit, die Anmeldung so zu ändern, dass sie die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, dann erhält der beauftragte Prüfer die Aufgabe, den Anmelder zu unterrichten, dass die Prüfungsabteilung der Ansicht ist, dass die Anmeldung aus gewissen Gründen zurückzuweisen ist, sofern nicht innerhalb einer bestimmten Frist geeignete Änderungen eingereicht werden. Werden solche Änderungen fristgerecht vorgenommen, so erstattet der Prüfer der Prüfungsabteilung Bericht und empfiehlt, auf die Anmeldung ein Patent zu erteilen. Andernfalls hat er in seinem Votum die Zurückweisung zu empfehlen.

7.6 Zurückweisung

Hat sich die Prüfungsabteilung andererseits vergewissert, dass der Anmelder ausreichend Gelegenheit zur Vornahme von Änderungen hatte und dass trotzdem noch nicht alle Erfordernisse erfüllt sind, so hat sie eine Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung zu erlassen; diese Entscheidung wird in der Regel vom beauftragten Prüfer abgefasst.

Art. 113 (1)
Art. 97 (2)
Regel 111

Die Gründe für die Zurückweisung sind zu nennen, und es muss eine umfassende Begründung abgegeben werden. Zurückweisungen dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich der Anmelder äußern konnte. Außerdem muss der Anmelder auf die Beschwerdevorschriften der Art. 106 bis 108 aufmerksam gemacht werden. Findet eine mündliche Verhandlung statt (siehe E-III), so kann die Entscheidung mündlich verkündet werden, muss aber noch schriftlich zugestellt werden; die Beschwerdefrist beginnt dann mit dem Tag dieser Zustellung.

7.7 Entscheidung

Regel 113

Entscheidungen werden von der Prüfungsabteilung als Ganzes und nicht von einem einzelnen Prüfer getroffen. Die schriftliche Entscheidung wird daher von allen Mitgliedern unterzeichnet, gleichgültig, ob sie einstimmig getroffen worden ist oder nicht. Die Unterschrift kann durch ein Siegel ersetzt werden.

7.8 Erweiterung der Prüfungsabteilung; Hinzuziehung eines rechtskundigen Prüfers

Art. 18 (2)

Hält es die Prüfungsabteilung nach Art der Entscheidung für erforderlich, so wird sie durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt.

Die Mitwirkung eines rechtskundigen Prüfers oder zumindest die interne Beratung durch die Direktion Patentrecht, die für die Entsendung rechtskundiger Mitglieder in Prüfungs- und Einspruchsabteilungen zuständig ist, wird dann geboten sein, wenn eine in den Richtlinien oder in der Rechtsprechung noch nicht eindeutig gelöste, rechtlich schwierige Frage auftritt.

Wird die Prüfungsabteilung um einen rechtskundigen Prüfer erweitert, so besteht sie aus vier Mitgliedern. In diesem Fall gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Eine solche Erweiterung der Prüfungsabteilung um ein rechtskundiges Mitglied ist in der Regel bei einer Beweisaufnahme nach Regel 117 erforderlich. Sie kann auch im Fall einer mündlichen Verhandlung zweckmäßig sein.

Je nach Art der Frage kann anstelle der Erweiterung der Prüfungsabteilung eine interne Beratung durch ein Mitglied der Direktion Patentrecht stattfinden. Beispielsweise kann es zweifelhaft sein, ob die Anmeldung nach Art. 52 (2) eine Erfindung zum Gegenstand hat oder ob die beanspruchte Erfindung nach Art. 53 von der Patentierbarkeit ausgenommen ist. Die Beratung durch ein rechtskundiges Mitglied ist auch dann sinnvoll, wenn bei einer Entscheidung insgesamt rechtliche Erwägungen im Vordergrund stehen, wie bei einem Verfahren über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122. Auch der Formalprüfer kann im Rahmen der ihm gemäß Regel 11 (3) übertragenen Aufgaben Anfragen an die Direktion Patentrecht stellen.

8. Recherchenbezogene Aspekte der Prüfung

8.1 Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen

Wie in VI, 2.2 dargelegt, muss der Prüfer eine abschließende Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) durchführen, weil im Allgemeinen die Recherchendokumentation zu dem Zeitpunkt, da die Hauptrecherche vorgenommen wird, in Bezug auf solches Material unvollständig ist. Da ein etwa beanspruchter Prioritätstag möglicherweise nicht der gesamten Anmeldung oder einem Teil davon, wohl aber dem entsprechenden Teil einer kollidierenden Anmeldung zuzuerkennen ist (siehe V, 2.1), ist diese Recherche auf alle europäischen Anmeldungen auszudehnen, die bis zu 18 Monate nach Einreichung der betreffenden Anmeldung veröffentlicht worden sind. Kann der Prüfer diese abschließende Recherche bis zur Abfassung der Stellungnahme zur Recherche oder des ersten Bescheids nach Art. 94 (3) nicht zu Ende führen, so hat er sicherzustellen, dass sie abgeschlossen wird, ehe sein Votum ergeht, dass die Anmeldung die Vorausetzungen für die Erteilung eines Patents erfüllt. In den seltenen Fällen, in denen die Ordnungsmäßigkeit der Anmeldung festgestellt wird, ehe diese Recherche abgeschlossen werden kann (z. B. aufgrund eines Antrags auf beschleunigte Bearbeitung einer Anmeldung ohne Prioritätsanspruch ("PACE", siehe Mitteilung des EPA vom 14. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, F.1)), sollte die Erteilung eines Patents so lange aufgeschoben werden, bis die abschließende Recherche durchgeführt werden kann.

8.2 Zusätzliche Recherchen während der Prüfung

Mitunter wird entweder in der ersten Änderungsphase oder im Anschluss daran eine zusätzliche Recherche notwendig sein. Diese Notwendigkeit kann sich aus einer Reihe von Gründen ergeben. Erstens kann eine zusätzliche Recherche erforderlich sein, wenn im Recherchenstadium eine Erklärung abgegeben oder eine Teilrecherche durchgeführt wurde, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, und der Anmelder später die Mängel, die eine sinnvolle Recherche unmöglich gemacht haben, durch Änderungen beseitigt oder erfolgreich widerlegt hat. Zweitens kann eine zusätzliche Recherche erforderlich sein, wenn wegen eines Einwands mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung für einen bestimmten Teil der Anmeldung keine Recherche durchgeführt wurde, die Argumente des Anmelders aber die Prüfungsabteilung davon überzeugt

haben, dass Einheitlichkeit gegeben ist. Drittens kann eine zusätzliche Recherche erforderlich sein, wenn die Ansprüche in einem Maße geändert worden sind, dass sie nicht mehr in vollem Umfang durch die ursprüngliche Recherche erfasst werden. Ausnahmsweise kann eine zusätzliche Recherche notwendig sein, wenn der Anmelder eigene Angaben zum Stand der Technik zurücknimmt (siehe IV, 11.7.1) oder wenn der Prüfer glaubt, dass für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bedeutsames Material in einem Bereich der Technik gefunden werden könnte, der bei der Recherche nicht berücksichtigt worden ist. Viertens kann eine zusätzliche Recherche erforderlich sein, wenn der Anmelder nach dem Anmeldetag einen neuen Prioritätsanspruch hinzugefügt hat: möglicherweise wusste der Recherchenprüfer nichts von dem neuen Prioritätsanspruch und hat die Recherchenstrategie deshalb auf der Annahme aufgebaut, der Anmeldetag (oder der ursprüngliche Prioritätstag) sei die Zäsur. Der neue Prioritätstag könnte dazu führen, dass eines oder mehrere der im ursprünglichen Recherchenbericht aufgeführten Dokumente aus dem Stand der Technik ausgenommen werden.

Art. 153 (6), (7)

Ist die Anmeldung auf dem PCT-Weg eingereicht worden, so besteht der Recherchenbericht aus dem im Rahmen des PCT erstellten internationalen Recherchenbericht, der von einem ergänzenden europäischen Recherchenbericht begleitet ist, sofern der Verwaltungsrat nicht beschlossen hat, dass auf einen ergänzenden Recherchenbericht verzichtet wird (siehe E-IX, 5.4). Der Prüfer muss diese beiden Berichte in Betracht ziehen, wenn er darüber entscheidet, ob eine zusätzliche Recherche erforderlich ist.

8.3 Recherche im Prüfungsstadium

Obgleich grundsätzlich die gesamte Recherchenarbeit (mit Ausnahme der Recherchen nach Material im Sinne des Art. 54 (3)) im Recherchenstadium durchzuführen ist, steht es dem Prüfer in Ausnahmefällen durchaus frei, nach maßgeblichen Dokumenten zu forschen, deren Existenz ihm bekannt oder aus gutem Grund zu vermuten ist, sofern er sie in kurzer Zeit auffinden kann.

8.4 Anführen im Recherchenbericht nicht erwähnter Druckschriften

Eine Kopie jeder vom Prüfer angeführten, aber nicht im Recherchenbericht erwähnten Druckschrift, die z. B. bei einer Recherche gemäß VI, 8.1 oder 8.2 gefunden wurde, ist dem Anmelder zu übersenden. Eine weitere Kopie ist in die Akte aufzunehmen und so der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

9. Besondere Anmeldungen

9.1 Teilanmeldungen (siehe auch A-IV, 1)

9.1.1 Allgemeines

Art. 76 (1)

Nach der Einreichung einer europäischen Anmeldung kann eine Teilanmeldung eingereicht werden. Die Teilanmeldung erhält den gleichen Anmeldetag wie die Stammanmeldung und genießt deren Prioritätsrecht für ihren Gegenstand. Eine europäische Anmeldung kann zu mehr als einer Teilanmeldung führen. Eine Teilanmeldung kann ihrerseits wieder zu einer oder mehreren Teilanmeldungen führen.

9.1.2 Freiwillige und obligatorische Teilung

Der Anmelder kann von sich aus eine Teilanmeldung einreichen (freiwillige Teilung). Meist wird jedoch eine Teilanmeldung auf einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Art. 82 hin eingereicht (obligatorische Teilung). Erhebt der Prüfer einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit, so wird dem Anmelder eine Frist eingeräumt (siehe VI, 10), um seine Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu beschränken. Die Beschränkung der Stammanmeldung muss eindeutig und vorbehaltlos sein. In der Aufforderung an den Anmelder, die Anmeldung wegen mangelnder Einheitlichkeit zu beschränken, sollte daher auch darauf hingewiesen werden, dass die Anmeldung zurückgewiesen werden kann, wenn sie nicht innerhalb der festgesetzten Frist beschränkt wird. Art. 82

9.1.3 Frist; Verzicht auf Gegenstände

Teilanmeldungen können nur wirksam eingereicht werden, solange die Stammanmeldung anhängig ist. Eine Anmeldung ist bis zu (damit aber **nicht mehr** an) dem Tag anhängig, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen wird (siehe Mitteilung des EPA vom 9. Januar 2002, ABl. 2/2002, 112). Zu weiteren Einzelheiten siehe A-IV, 1.1.1. Regel 36 (1)

Die bloße Streichung von Gegenständen aus der Stammanmeldung lässt die spätere Einreichung einer Teilanmeldung unberührt. Bei der Herausnahme von Gegenständen sollte der Anmelder jedoch alle Erklärungen vermeiden, die als Verzicht mit materiellrechtlicher Wirkung aufgefasst werden und damit der wirksamen Einreichung einer Teilanmeldung für diesen Gegenstand entgegenstehen könnten (siehe auch VI, 4.7, letzter Absatz).

9.1.4 Prüfung einer Teilanmeldung

Grundsätzlich ist eine Teilanmeldung sachlich in derselben Weise zu prüfen wie jede andere Anmeldung; es sind aber einige besondere Punkte zu beachten. Die Ansprüche einer Teilanmeldung müssen nicht auf bereits in den Ansprüchen der Stammanmeldung beanspruchte Gegenstände beschränkt sein. Nach Art. 76 (1) darf ihr Gegenstand jedoch nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Enthält eine Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung Sachverhalte, die über den Inhalt der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehen, und ist der Anmelder nicht bereit, diesen Mangel durch Streichung der zusätzlichen Sachverhalte zu beheben, so muss die Teilanmeldung nach Art. 97 (2) wegen Verstoßes gegen Art. 76 (1) zurückgewiesen werden. Sie kann nicht in eine unabhängige Anmeldung mit eigenem Anmeldetag umgewandelt werden. Eine weitere Teilanmeldung für diese zusätzlichen Sachverhalte ist ebenfalls nach Art. 97 (2) wegen Verstoßes gegen Art. 76 (1) zurückzuweisen. Art. 76 (1)

Änderungen, die in einer Teilanmeldung nach ihrer Einreichung vorgenommen werden, müssen den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügen, d. h., sie dürfen den Gegenstand nicht über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitern (siehe T 873/94, ABl. 10/1997, 456). Art. 123 (2)

Beschränkt sich der Gegenstand einer Teilanmeldung nur auf einen Teil des in der Stammanmeldung beanspruchten Gegenstands, so muss sich dieser Teil des Gegenstands unmittelbar und eindeutig als eine separate

Einheit aus der Stammanmeldung ableiten lassen, d. h. als Einheit, die selbst außerhalb des Gesamtzusammenhangs der in der Stammanmeldung offenbarten Erfindung verwendet werden könnte (siehe T 545/92, nicht im ABl. veröffentlicht).

9.1.5 Beschreibung und Zeichnungen

Die Beschreibung und die Zeichnungen der Stammanmeldung und aller Teilanmeldungen sollten grundsätzlich auf die Gegenstände beschränkt sein, die für die in der Anmeldung beanspruchte Erfindung relevant sind. Eine Änderung der Beschreibung sollte jedoch nur verlangt werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Die Wiederholung von Gegenständen der Stammanmeldung in einer Teilanmeldung braucht also nur beanstandet zu werden, wenn diese Gegenstände mit der in der Teilanmeldung beanspruchten Erfindung in keinem Zusammenhang stehen oder unvereinbar sind. Verweisungen braucht der Prüfer in der Beschreibung nicht nachzuprüfen, da nach der gängigen Praxis zwischen Stamm- und Teilanmeldung immer Querverweisungen gemacht werden. Diese erscheinen auf dem Titelblatt der nach Eingang der Teilanmeldung veröffentlichten Anmeldung bzw. des Patents, sofern die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung nicht bereits abgeschlossen sind.

9.1.6 Patentansprüche

In der Stammanmeldung und den Teilanmeldungen darf nicht der gleiche Gegenstand beansprucht werden (siehe IV, 7.4). Dies bedeutet nicht nur, dass sie keine Patentansprüche von im Wesentlichen gleichem Umfang enthalten dürfen, sondern auch, dass in einer Anmeldung nicht der Gegenstand beansprucht werden darf, auf den in der anderen Anmeldung - auch wenn dies mit anderen Worten geschieht - Patentansprüche gerichtet sind. Der Unterschied zwischen den Gegenständen der beiden Anmeldungen muss deutlich erkennbar sein. In der Regel kann jedoch in der einen Anmeldung deren eigener Gegenstand in Verbindung mit demjenigen der anderen Anmeldung beansprucht werden. Mit anderen Worten: Wenn die Stammanmeldung und die Teilanmeldung jeweils einen eigenen, vom anderen verschiedenen Bestandteil A bzw. B beanspruchen, die in Verbindung miteinander funktionieren, kann eine der beiden Anmeldungen auch einen Patentanspruch für A plus B enthalten.

9.2 Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemäß Art. 61 ergeben

9.2.1 Allgemeines

In bestimmten Fällen kann vor Erteilung eines Patents auf eine bestimmte Anmeldung durch rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung dieses Patents einer Person zugesprochen werden, die nicht der Anmelder ist. In diesem Fall kann dieser Dritte entweder

Art. 61 (1) a) i) die europäische Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen,

Art. 61 (1) b) ii) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder

Art. 61 (1) c) iii) beantragen, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird.

(siehe auch IV, 10.3)

Wählt der Dritte die erste Möglichkeit, so tritt er an die Stelle des vorherigen Anmelders, und die Bearbeitung der Anmeldung wird in dem Stand des Verfahrens fortgesetzt, in dem sie unterbrochen wurde.

Reicht jedoch der Dritte eine neue Anmeldung gemäß Art. 61 (1) b) ein, so gilt Art. 76 (1) für diese neue Anmeldung entsprechend. Das bedeutet, dass die neue Anmeldung wie eine Teilanmeldung behandelt wird und somit den Anmeldetag der früheren Anmeldung erhält und deren Prioritätsrecht genießt. Der Prüfer muss sich deshalb vergewissern, dass der Gegenstand der neuen Anmeldung nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Vom Tag der Einreichung der neuen Anmeldung an gilt die frühere Anmeldung für die betreffenden benannten Staaten als zurückgenommen. Art. 61 (1), (2) Regel 17 (1)

9.2.2 Frühere Anmeldung nicht mehr anhängig

Ist die frühere Anmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen worden oder gilt sie als zurückgenommen und ist somit nicht mehr anhängig, so kommt Art. 61 (1) b) zur Anwendung; der Dritte kann also noch eine neue Anmeldung für dieselbe Erfindung einreichen (siehe G 3/92, ABl. 9/1994, 607).

9.2.3 Teilweise Anspruchsberechtigung

Ergibt sich aus einer rechtskräftigen Entscheidung, dass einem Dritten der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents nur für einen Teil des in der europäischen Patentanmeldung offenbarten Gegenstands zugesprochen worden ist, so gelten die vorgenannten Überlegungen nur für diesen Teil. In diesem Fall kann der Dritte die in VI, 9.2.1 i) genannte Möglichkeit nicht wählen; wählt er die unter ii) genannte Möglichkeit, so muss er die neue Anmeldung auf den Teil des ursprünglichen Gegenstands beschränken, für den er Anspruch erworben hat. Ebenso muss die frühere Anmeldung für die betreffenden benannten Staaten auf den Gegenstand beschränkt werden, für den der frühere Anmelder seinen Anspruch behält. Die neue Anmeldung und die geänderte frühere Anmeldung stehen dann in einem ähnlichen Verhältnis zueinander wie zwei Teilanmeldungen, und jede von ihnen steht zu der früheren Anmeldung in einem ähnlichen Verhältnis wie Teilanmeldungen zu der Anmeldung, aus der sie ausgeschieden worden sind. Die in VI, 9.1.4, 9.1.5 und 9.1.6 gegebenen Richtlinien gelten daher sinngemäß auch für diesen Sachverhalt. Regel 18 (1)

9.2.4 Anspruchsberechtigung nur für bestimmte benannte Staaten

Gilt die rechtskräftige Entscheidung über die Anspruchsberechtigung nur für einige der benannten Staaten, so kann die frühere Anmeldung für diese Staaten andere Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen als für die übrigen Staaten enthalten (siehe VI, 5.5, letzter Absatz und III, 8.2). Regel 18 (2)

Wenn die Anwendung des Art. 61 (1) nur dazu führt, dass der Anspruch auf Erteilung des Patents zwischen dem früheren Anmelder und dem Dritten dahin gehend geteilt wird, dass jeder den vollständigen Gegenstand für verschiedene benannte Staaten anmelden kann, ist jede Anmeldung ohne Berücksichtigung der anderen normal zu prüfen; allerdings darf der Gegenstand keiner der Anmeldungen über den der früheren Anmeldung hinausgehen.

9.3 Anmeldungen bei einem Vorbehalt gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973

Siehe III, 8.3.

9.4 Internationale Anmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen)

Art. 153

Die allgemeinen Erwägungen über internationale Anmeldungen sind in E-IX angegeben. Die Prüfung von nach den PCT-Vorschriften eingereichten europäischen Patentanmeldungen wird in der gleichen Weise wie bei anderen europäischen Anmeldungen durchgeführt. Wenn die Recherche jedoch durch eine andere ISA als das EPA durchgeführt wird, muss der Prüfer unter Umständen sowohl den internationalen Recherchenbericht (mit dem internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit oder dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht) als auch einen vom EPA erstellten ergänzenden europäischen Recherchenbericht (mit der Stellungnahme zur Recherche) berücksichtigen (siehe B-II, 4.3).

Regel 161

Regel 161 steckt den Rahmen für Änderungen der Anmeldung nach dem Eintritt in die europäische Phase ab. Unbeschadet der Regel 137 (2) bis (4) kann die Anmeldung einmal geändert werden, und zwar innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat ab Zustellung der Mitteilung, die den Anmelder auf diese Möglichkeit hinweist und unmittelbar nach Ablauf der Frist für den Eintritt in die europäische Phase erlassen wird. Die Anmeldung in der geänderten Fassung dient als Grundlage für die - gegebenenfalls erforderliche - ergänzende Recherche nach Art. 153 (7) (siehe B-II, 4.3).

Wenn das EPA ausgewähltes Amt ist, so sind gemäß E-IX, 6.4 der internationale vorläufige Prüfungsbericht und dessen Unterlagen zu berücksichtigen.

10. Fristen für die Beantwortung von Bescheiden des Prüfers

10.1 Allgemeines

Die allgemeinen Vorschriften über Fristen werden in E-VIII behandelt. Die Frist für die Beantwortung eines Bescheids des Prüfers sollte gemäß Regel 132 im Allgemeinen zwischen zwei und vier Monaten betragen. Der zu gewährende Zeitraum wird vom Prüfer unter Berücksichtigung aller für die betreffende Anmeldung wichtigen Faktoren festgelegt. Dazu gehören die vom Anmelder oder seinem Vertreter in der Regel benutzte Sprache, die Anzahl und die Art der erhobenen Einwände sowie die Länge und der technische Schwierigkeitsgrad der Anmeldung, die Entfernung zwischen dem EPA und dem Anmelder oder gegebenenfalls dessen Vertreter und die Entfernung zwischen Anmelder und Vertreter.

10.2 Besondere Umstände

Liegen besondere Umstände vor, so kann der Prüfer Fristen bis zu sechs Monaten vorsehen. Die Frist von sechs Monaten kann z. B. angemessen sein, wenn der Anmelder weit entfernt von seinem Vertreter wohnt und ihm die Verfahrenssprache nicht geläufig ist oder wenn der Gegenstand der Anmeldung oder die erhobenen Einwände außergewöhnlich kompliziert sind.

Die Stellungnahme zur Recherche ist kein Bescheid nach Art. 94 (3), sodass hier keine Frist gesetzt wird.

11. Prüfung von Einwendungen Dritter

Die Prüfung von Einwendungen Dritter wird in E-VI, 3 behandelt. Im Rahmen der Sachprüfung werden solche Einwendungen nur dann berücksichtigt, wenn ein Prüfungsantrag gestellt worden ist.

12. Mündliche Verhandlung

Die mündliche Verhandlung wird in E-III behandelt.

13. Beweisaufnahme

13.1 Allgemeines

Die allgemeinen Erwägungen über die Beweisaufnahme sind in E-IV angegeben. Dieser Abschnitt behandelt nur die Beweismittel, die am wahrscheinlichsten in Verfahren vor der Patenterteilung vorkommen werden, nämlich schriftliche Beweismittel.

13.2 Beibringung von Beweisen

Prüfungsabteilungen verlangen im Allgemeinen nicht die Beibringung von Beweisen. Die Hauptaufgabe des Prüfers im Verfahren vor der Patenterteilung besteht darin, den Anmelder auf alle Punkte aufmerksam zu machen, in denen die Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ nicht erfüllt. Ist der Anmelder mit dem Standpunkt des Prüfers nicht einverstanden, so ist es Sache des Anmelders zu entscheiden, ob er seine Argumente durch Beweise belegen möchte und, wenn ja, in welcher Form. Die Prüfungsabteilung hat dem Anmelder ausreichend Gelegenheit zu geben, alle Beweise beizubringen, die von Belang sein dürften.

Diese Gelegenheit sollte ihm jedoch nicht gegeben werden, wenn die Prüfungsabteilung davon überzeugt ist, dass ein solches Vorgehen nicht sachdienlich wäre oder den Ablauf des Verfahrens unnötig verzögern würde.

13.3 Schriftliche Beweismittel

Schriftliche Beweismittel können in der Erteilung von Auskünften, der Vorlage von Urkunden oder der Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid bestehen. Nachstehend werden einige Beispiele gegeben:

Um die Behauptung des Prüfers zu widerlegen, es liege keine erfinderische Tätigkeit vor, kann der Anmelder zur Stützung seiner Argumente Angaben zu den technischen Vorzügen der Erfindung beibringen. Ferner könnte er selbst oder ein unabhängiger Zeuge eine schriftliche Erklärung unter Eid abgeben, in der zum Ausdruck gebracht wird, dass Fachleute seit geraumer Zeit erfolglos versucht haben, die der Erfindung zugrunde liegende technische Aufgabe zu lösen oder dass die Erfindung auf dem entsprechenden Fachgebiet einen völlig neuen Weg geht.

14. Abschließende Prüfungsphase

14.1 Mitteilung nach Regel 71 (3)

Hat die Prüfungsabteilung beschlossen, dass ein Patent erteilt werden kann, so muss sie dem Anmelder die für die Erteilung vorgesehene Fas- Regel 71 (3)

sung mitteilen. Diese Fassung kann Änderungen und Berichtigungen enthalten, die die Prüfungsabteilung von sich aus angebracht hat und von denen sie mit Grund annehmen kann, dass ihnen der Anmelder zustimmt.

Regel 71 (3)

Die Fassung wird dem Anmelder durch eine Mitteilung nach Regel 71 (3) übermittelt, in der er außerdem aufgefordert wird, die Erteilungs- und die Druckkostengebühr zu entrichten und eine Übersetzung der Ansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind; hierfür wird ihm eine Frist von vier Monaten gesetzt, die nicht verlängert werden kann.

Sind im Prüfungsverfahren ein Hauptantrag und Hilfsanträge gestellt worden (siehe 4.1 und E-X, 3) und ist einer dieser Anträge gewährbar, so muss die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage des (ersten) gewährbaren Antrags zusammen mit einer Erläuterung ergehen, warum die im Rang vorgehenden Anträge nicht gewährbar sind (siehe auch Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2), ABl. 6/2005, 357).

Enthält die Anmeldung unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten (siehe III, 8), so ist für alle Anspruchssätze eine Übersetzung einzureichen.

Die Übersetzung muss nur in einer Ausfertigung eingereicht werden.

Der Prüfer sollte sich nicht damit aufhalten, die Qualität der Übersetzung zu prüfen.

Regel 71 (6)
Regel 45 (1)
Regel 162 (1), (2)

Enthält die europäische Patentanmeldung in der für die Erteilung vorgesehenen Fassung mehr als zehn Patentansprüche, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb der in Regel 71 (3) vorgesehenen Frist für jeden weiteren Patentanspruch Anspruchsgebühren zu entrichten, soweit diese nicht bereits gemäß Regel 45 (1) oder Regel 162 (1) und (2) entrichtet worden sind. Bei mehreren Sätzen von Patentansprüchen unterliegt nur der Satz der Gebührenpflicht nach Regel 45 (1), Regel 162 (1) und (2) oder Regel 71 (6), der die meisten Patentansprüche enthält.

Regel 74

In der Mitteilung nach Regel 71 (3) wird der Anmelder gefragt, ob ihm zusammen mit der Urkunde über das europäische Patent ein Papierexemplar der Patentschrift übermittelt werden soll. Dieses Exemplar wird ihm auf Antrag kostenlos zur Verfügung gestellt. Näheres siehe unter VI, 14.10.

In einer Anlage zur Mitteilung nach Regel 71 (3) sind die wirksam benannten Vertragsstaaten, die Bezeichnung der Erfindung in den drei Amtssprachen des EPA, die internationale Patentklassifikation und der registrierte Name des Anmelders angegeben.

Art. 65 (1)
Regel 71 (10)

Aus der Mitteilung nach Regel 71 (3) geht ferner hervor, welche der benannten Vertragsstaaten gegebenenfalls eine Übersetzung des Texts verlangen, wenn das europäische Patent nicht in einer ihrer Amtssprachen abgefasst ist.

14.2 Erteilung eines Patents

Regel 71 (3)
Art. 97 (1)

Wenn der Anmelder innerhalb der vorgegebenen Frist die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtet und die Übersetzung der Ansprüche einreicht, gilt dies als Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung. Sind alle in VI, 14.1 genannten Erfordernisse erfüllt, so wird die

Erteilung eines europäischen Patents beschlossen, vorausgesetzt, dass die bereits fälligen Jahres- und Zuschlagsgebühren entrichtet wurden.

Wird eine Jahresgebühr nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) und vor dem vorgesehenen Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so wird der Hinweis erst bekannt gemacht, wenn die Jahresgebühr entrichtet worden ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet. Wird die Jahresgebühr oder gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Regel 71 (9) Art. 86 (1)

Wenn, was selten vorkommt, die Prüfung so sehr beschleunigt wurde, dass die Mitteilung nach Regel 71 (3) ergeht, bevor die Benennungsgebühren fällig werden, wird der Hinweis auf die Erteilung des Patents erst bekannt gemacht, wenn die Benennungsgebühren entrichtet worden sind und die Benennung von Staaten, für die keine Benennungsgebühren entrichtet worden sind, zurückgenommen worden ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet. Regel 71 (8)

Der Erteilungsbeschluss wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird. Art. 97 (3)

14.3 Fiktion der Zurücknahme

Wenn der Anmelder die Erteilungs- und die Druckkostengebühr oder die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet oder die Übersetzung nicht rechtzeitig einreicht, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen. Dies gilt auch, wenn der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) nur erklärt, dass er mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung nicht einverstanden ist. Regel 71 (7)

14.4 Auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Änderungen

Die Mitteilung nach Regel 71 (3) eröffnet dem Anmelder nicht die Möglichkeit, die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens wieder infrage zu stellen. In dieser Phase des Verfahrens ist die Sachprüfung bereits abgeschlossen, und der Anmelder hatte Gelegenheit, die Anmeldung zu ändern; deshalb werden in der Regel nur Änderungen, die die Vorbereitungen für die Patenterteilung nicht merklich verzögern, nach Regel 137 (3) zugelassen. Es ist jedoch angebracht, gesonderte Anspruchssätze für einen oder mehrere benannte Staaten zuzulassen, die einen Vorbehalt nach Art. 167 (2) EPÜ 1973 gemacht haben (siehe III, 8.3) oder für die ältere nationale Rechte bestehen (siehe III, 8.4). Regel 71 (3) Regel 137 (3)

Ist der Mitteilung nach Regel 71 (3) jedoch kein Bescheid nach Art. 94 (3) vorausgegangen, so ist sie der "erste Bescheid" im Sinne von Regel 137 (3). Das bedeutet, dass der Anmelder Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen von sich aus ändern kann (siehe VI, 3.3 zu den Bedingungen, die alle Änderungen erfüllen müssen). Dennoch müssen, sofern die Erwiderung des Anmelders nicht einer der in VI, 14.4.1 genannten Ausnahmen entspricht, gemäß Regel 71 (4) die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtet und die Anspruchsübersetzungen eingereicht werden. Regel 137 (3)

Wenn der Anmelder als Reaktion auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) und innerhalb der gesetzten Frist Änderungen nach Regel 137 (3) und/oder die Berichtigung von Fehlern nach Regel 139 beantragt, die die Patentansprüche betreffen, hat er seinem Antrag eine Übersetzung der geänderten bzw. berichtigten Ansprüche beizufügen. Dies gilt unabhängig davon, ob Regel 71 (4)

der Antrag als ausdrücklicher Änderungsantrag oder als von den eingereichten Änderungen abhängige Einverständniserklärung abgefasst ist. Wird dieses Erfordernis nicht erfüllt, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen (Regel 71 (7)). Wenn der Anmelder innerhalb dieser Frist die Übersetzung der geänderten bzw. berichtigten Ansprüche einreicht und die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtet, gilt dies als Einverständnis mit der Erteilung des Patents in der geänderten bzw. berichtigten Fassung.

Wenn die Prüfungsabteilung diese Änderungen und/oder Berichtigungen nach Regel 137 (3) zulässt und sie ohne einen weiteren Bescheid nach Art. 94 (3) für gewährbar erachtet, so erlässt sie keine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3), sondern beschließt die Erteilung des Patents gemäß Art. 97 (1).

Regel 71 (5)

Wenn die Prüfungsabteilung dagegen die vorgeschlagenen Änderungen und/oder Berichtigungen nach Regel 137 (3) nicht zulässt (siehe VI, 4.7 bis 4.9) oder sie nicht gewährt, weil die Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ nicht erfüllt (siehe VI, 3.3, 5.2 und 5.4), so teilt sie dies dem Anmelder unter Angabe der Gründe mit und gibt ihm Gelegenheit, innerhalb einer angegebenen Frist Stellung zu nehmen und von der Prüfungsabteilung für erforderlich gehaltene Änderungen und, soweit die Patentansprüche geändert werden, eine Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen. Das Verfahren kann dann z. B. wie folgt fortgesetzt werden:

i) Reicht der Anmelder innerhalb der festgesetzten Frist keine Stellungnahme ein, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 94 (4)).

ii) Zieht der Anmelder die in seiner Antwort auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) beantragten Änderungen und/oder Berichtigungen zurück, so muss er innerhalb der angegebenen Frist eine Übersetzung der Ansprüche in der Fassung einreichen, wie sie der Mitteilung nach Regel 71 (3) beilagen.

Art. 113 (2)

iii) Reicht der Anmelder eine Stellungnahme ein und erhält gleichzeitig die beantragten Änderungen und/oder Berichtigungen aufrecht und sieht die Prüfungsabteilung keinen Grund, davon abzuweichen, dass sie die Änderungen nach Regel 137 (3) nicht zulassen oder sie aus den dargelegten Gründen nicht gewähren will, so wird die Anmeldung nach Art. 97 (2) zurückgewiesen, weil unter diesen Umständen keine Fassung der Anmeldung vorliegt, die der Anmelder gebilligt und die Prüfungsabteilung für gewährbar befunden hat (Art. 113 (2)) bzw. weil die Anmeldung nicht die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

iv) Reicht der Anmelder weitere Änderungen ein, die die Patentansprüche betreffen, so hat er innerhalb der angegebenen Frist eine Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen.

Das Verfahren nach Regel 71 (5) sollte jedoch im Normalfall nicht angewendet werden, wenn die Mitteilung nach Regel 71 (3) der erste Bescheid der Prüfungsabteilung war (siehe VI, 4.9, letzter Absatz). In diesem Fall wäre das normale Verfahren bei der Einreichung nicht zulässiger Änderungen die Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens, wie in VI, 14.5 dargelegt.

14.4.1 Ausnahmen vom Erfordernis der Regel 71 (4)

Das Erfordernis der Regel 71 (4) über die Einreichung von Übersetzungen und die Entrichtung von Gebühren gilt jedoch nicht in den drei folgenden Fällen, in denen Änderungen der Anträge des Anmelders keine Änderungen im Sinne der Regel 137 (3) darstellen:

i) wenn die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage eines Hilfsantrags erstellt wurde und der Anmelder in seiner Erwiderung einen oder mehrere höherrangige Anträge aufrechterhält, die den Erfordernissen des EPÜ nicht entsprechen (siehe auch Rechtsauskunft 15/05 (rev. 2), ABl. 6/2005, 357);

ii) wenn die Mitteilung nach Regel 71 (3) von der Prüfungsabteilung geänderte Ansprüche enthält (siehe VI, 14.1, erster Absatz) und der Anmelder in seiner Ewiderung erklärt, dass er mit den Änderungen nicht einverstanden ist und seinen Antrag in der Fassung aufrechterhält, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorlag; oder

iii) wenn die Mitteilung nach Regel 71 (3) wegen eines Irrtums des EPA auf der Grundlage falscher Unterlagen erstellt wurde und der Anmelder in seiner Erwiderung auf diesen Irrtum hinweist oder ihn berichtigt.

Erhält der Anmelder, wie unter i) beschrieben, einen höherrangigen, nicht zulässigen Antrag aufrecht, oder ist er wie unter Ziffer ii) nicht mit den von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Änderungen einverstanden und hält an seinem nicht zulässigen Antrag fest, so wäre eine begründete Zurückweisungsentscheidung Artikel 97 (2) zu erlassen, gegebenenfalls nach einer Mitteilung, in der begründet wird, warum der Antrag nicht zulässig ist. Einigt man sich jedoch, gegebenenfalls nach einer weiteren Mitteilung der Prüfungsabteilung und einer Erwiderung des Anmelders, auf eine gewährbare Fassung, so ist eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) zu erlassen, in der auf das Erfordernis der Übersetzungen und der Gebühren hinzuweisen ist und die jeweiligen Fristen neu festgesetzt werden. Erübrigen würde sich eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) jedoch im Fall iii), wenn der Anmelder in Erwiderung auf die ursprüngliche Mitteilung nach Regel 71 (3) von sich aus die berichtigten Unterlagen zusammen mit den Übersetzungen einreicht und die Gebühren entrichtet; in diesem Fall könnte dann direkt die Patenterteilung folgen.

14.5 Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens

Die Prüfungsabteilung kann das Prüfungsverfahren vor Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung an den Anmelder jederzeit wiederaufnehmen. Dies wird selten vorkommen, kann sich aber als notwendig erweisen, z. B. wenn der Anmelder weitere Dokumente des Stands der Technik einreicht, die eine zusätzliche Sachprüfung erforderlich machen; wenn der Prüfungsabteilung infolge von Einwendungen Dritter nach Art. 115 ein besonders relevanter Stand der Technik bekannt wird; wenn eine der Ausnahmen nach VI, 14.4.1 ii) und iii) zutrifft; oder wenn die Mitteilung nach Regel 71 (3) der erste Bescheid der Prüfungsabteilung war und der Anmelder in seiner Erwiderung Änderungen einreicht, die nicht gewährbar sind. Führt die wiederaufgenommene Prüfung zu einer Fassung, auf deren Grundlage ein Patent erteilt werden kann, so ergeht eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3). Die Erteilungs- und die Druckkostengebühr

müssen nicht nochmals gezahlt werden, wenn sie bereits auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet wurden.

14.6 Weiterbehandlung

Art. 121 Nach Versäumung der gemäß Regel 71 (3) oder (5) gesetzten Fristen kann die Anmeldung auf Antrag gemäß Art. 121 weiterbehandelt werden (siehe E-VIII, 2.1).

14.7 Rückerstattung von Gebühren

Regel 71 (5) Wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen oder gilt sie als zurückgenommen, so werden die Erteilungs- und die Druckkostengebühr sowie nach Regel 71 (6) entrichtete Anspruchsgebühren zurückerstattet.

14.8 Veröffentlichung der Patentschrift

Regel 69 Die Entscheidung über die Patenterteilung enthält den Tag des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents und wird dem Anmelder nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für den Druck der Patentschrift zugestellt.

Art. 98
Regel 68 (2)
Regel 73
Art. 14 (6)

Das EPA gibt so bald wie möglich nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Patentblatt die Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Patentansprüche (in den drei Amtssprachen) und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind. Auf der Titelseite der veröffentlichten Patentschrift werden unter anderem die Vertragsstaaten angegeben, die zum Zeitpunkt der Erteilung noch benannt waren (oder deren Benennung erst nach Abschluss der Vorbereitungen zur Drucklegung zurückgenommen wurde).

Fehler in der europäischen Patentschrift, die bei deren Herstellung entstanden sind, haben keinen Einfluss auf den Inhalt des erteilten Patents. Für diesen ist vielmehr die dem Patenterteilungsbeschluss zugrunde gelegte Fassung allein verbindlich (siehe Rechtsauskunft Nr. 17/90, ABl. 6/1990, 260).

14.9 Zurücknahme der Patentschrift vor ihrer Veröffentlichung

Regel 73 Die europäische Patentschrift wird nicht veröffentlicht, wenn die Anmeldung vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung zurückgenommen wird. Wird die Anmeldung nach Abschluss der technischen Vorbereitungen zurückgenommen, um eine Veröffentlichung zu verhindern, so kann nicht gewährleistet werden, dass die Veröffentlichung unterbleibt. Das EPA wird sich jedoch im Einzelfall (entsprechend den Grundsätzen in J 5/81, ABl. 4/1982, 155) bemühen, die Veröffentlichung zu verhindern, wenn dies angesichts des Stadiums des Veröffentlichungsverfahrens noch vertretbar erscheint. Die Anmeldung kann mittels einer unterzeichneten Erklärung zurückgenommen werden, die keinerlei Vorbehalte enthalten darf und eindeutig sein muss (siehe J 11/80, ABl. 5/1981, 141). Der Anmelder ist an eine wirksame Zurücknahmeerklärung gebunden (siehe Rechtsauskunft Nr. 8/80, ABl. 1/1981, 6).

14.10 Urkunde

Regel 74 Sobald die europäische Patentschrift herausgegeben worden ist, stellt das EPA dem Patentinhaber eine Urkunde aus, dass das europäische Patent der in der Urkunde genannten Person erteilt worden ist. Auf besonderen Antrag innerhalb der in Regel 71 (3) gesetzten Frist wird dieser Urkunde

eine Kopie der Patentschrift beigefügt. Der Patentinhaber kann auch eine zusätzliche Ausfertigung der Urkunde mit beigefügter Patentschrift beantragen, die ihm gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr zugestellt wird. Näheres siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 (Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, D.2).

14.11 Europäisches Patentblatt

Gelangt innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kein Einspruch zu den Akten des europäischen Patents, so wird dies dem Patentinhaber mitgeteilt und im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, E.1). Wenn danach noch ein rechtzeitig eingegangener Einspruch zur Akte gelangen sollte, wird der Patentinhaber benachrichtigt und das Europäische Patentblatt berichtigt.

Art. 129 a)

TEIL D

RICHTLINIEN FÜR DAS EINSPRUCHSVERFAHREN UND DAS BESCHRÄNKUNGS- BZW. WIDERRUFSVERFAHREN

Dezember 2007

TEIL D

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

KAPITEL I ALLGEMEINES I-1

1. Bedeutung des Einspruchs I-1
2. Einspruch nach Verzicht oder Erlöschen I-1
3. Territoriale Wirkung des Einspruchs I-1
4. Einspruchsberechtigung I-1
5. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers I-2
6. Beteiligte am Einspruchsverfahren I-2
7. Vertretung I-3
8. Unterrichtung der Öffentlichkeit I-3

KAPITEL II DIE EINSPRUCHSABTEILUNG II-1

1. Verwaltungsmäßige Gliederung II-1
2. Zusammensetzung II-1
   - 2.1 Technisch vorgebildete Prüfer II-1
   - 2.2 Rechtskundige Prüfer II-1
   - 2.3 Vorsitz II-1
3. Geschäftsverteilung und Bestimmung der Mitglieder der Einspruchsabteilung II-1
4. Aufgaben der Einspruchsabteilung II-1
   - 4.1 Prüfung von Einsprüchen II-1
   - 4.2 Entscheidung über die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung II-2
   - 4.3 Nebenverfahren II-2
5. Beauftragung von Mitgliedern II-2
6. Aufgaben und Befugnisse der Mitglieder II-2
7. Übertragung einzelner Geschäfte II-3

KAPITEL III DER EINSPRUCH III-1

1. Einspruchsfrist III-1
2. Einspruchsgebühr III-1
3. Schriftlichkeit III-1
   - 3.1 Form des Einspruchs III-1
   - 3.2 Per Fax eingereichter Einspruch III-1
   - 3.3 Unterschrift unter der Einspruchsschrift III-1
4. Ausnahmen von der Sprache III-2
5. Einspruchsgründe III-2
6. Inhalt der Einspruchsschrift III-3

KAPITEL IV VERFAHREN BIS ZUR MATERIELLRECHTLICHEN PRÜFUNG IV-1

1. Mängelprüfung des Einspruchs und Mitteilungen aufgrund der Mängelprüfung durch den Formalsachbearbeiter IV-1
   - 1.1 Vorlage des Einspruchs an den Formalsachbearbeiter IV-1
   - 1.2 Mängelprüfung des Einspruchs IV-1
     - 1.2.1 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt IV-1

1.2.2 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist IV-2
1.2.2.1 Mängel nach Regel 77 (1) IV-2
1.2.2.2 Mängel nach Regel 77 (2) IV-5
1.3 Erlass von Mitteilungen durch den Formalsachbearbeiter aufgrund der Mängelprüfung IV-5
1.3.1 Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß IV, 1.2.1, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt IV-5
1.3.2 Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß IV, 1.2.2, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig verworfen wird IV-5
1.3.3 Umfang der Verpflichtung des Formalsachbearbeiters zum Erlass vorstehender Mitteilungen IV-6
1.4 Weiteres Verfahren beim Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel IV-6
1.4.1 Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln, aufgrund deren der Einspruch als nicht eingelegt gilt IV-6
1.4.2 Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln gemäß Regel 77 (1) und (2), aufgrund deren der Einspruch als unzulässig verworfen wird IV-6
1.5 Mitteilungen an den Patentinhaber und dessen Stellungnahmen IV-7
1.6 Weiteres Verfahren IV-7
2. Tätigwerden der Einspruchsabteilung IV-7
3. Verwerfung des Einspruchs als unzulässig durch die Einspruchsabteilung ohne Beteiligung des Patentinhabers IV-8
4. Beendigung des Einspruchsverfahrens bei unzulässigem Einspruch IV-8
5. Vorbereitung der materiellrechtlichen Prüfung IV-8
5.1 Unzulässigkeit in einer späteren Verfahrensphase IV-8
5.2 Aufforderung des Patentinhabers zur Stellungnahme und Mitteilung der Einsprüche an die übrigen Beteiligten durch den Formalsachbearbeiter IV-9
5.3 Einreichung geänderter Unterlagen in Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes IV-9
5.4 Mitteilung der Stellungnahme eines Beteiligten an die übrigen Beteiligten IV-10
5.5 Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs mit Beteiligung des Patentinhabers IV-11
5.6 Prüfung der Zulässigkeit eines Beitritts und Vorbereitungen im Falle des Beitritts IV-11

KAPITEL V MATERIELLRECHTLICHE PRÜFUNG BEIM EINSPRUCH V-1

1. Beginn der Prüfung des Einspruchs V-1
2. Umfang der Prüfung V-1
2.1 Umfang, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt wird V-1
2.2 Prüfung der Einspruchsgründe V-1
3. Mangelnde Patentfähigkeit nach den Art. 52 bis 57 V-2
3.1 Stand der Technik, der der Öffentlichkeit "durch Benutzung oder in sonstiger Weise" zugänglich gemacht worden ist V-2
3.1.1 Benutzungshandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise V-2
3.1.2 Feststellungen der Einspruchsabteilung über die Benutzung V-3
3.1.3 Zugänglichmachung V-3
3.1.3.1 Allgemeines V-3
3.1.3.2 Geheimhaltungsvereinbarung V-4
3.1.3.3 Benutzung auf nicht öffentlichem Gelände V-4
3.1.3.4 Beispiel für die Zugänglichkeit der Benutzung V-4
3.1.3.5 Beispiel für die Unzugänglichkeit eines Verfahrens V-5
3.2 Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird V-5
3.2.1 Fälle der mündlichen Beschreibung V-5
3.2.2 Unschädliche mündliche Beschreibung V-5
3.2.3 Feststellungen der Einspruchsabteilung bei mündlicher Beschreibung V-5
3.3 Stand der Technik, der der Öffentlichkeit auf schriftlichem und anderem Weg zugänglich wird V-6

4. Mangelhafte Offenbarung der Erfindung V-6
4.1 Maßgebliche Offenbarung V-6
4.2 Offenbarung bei Erfindungen betreffend biologisches Material V-6
4.3 Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit V-6
4.4 Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung V-7
4.4.1 Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar V-7
4.4.2 Fehlen bekannter Einzelheiten V-7
4.4.3 Schwierigkeiten bei der Ausführung V-7
5. Über die ursprüngliche Offenbarung hinausgehender Gegenstand des europäischen Patents V-8
5.1 Grundlage dieses Einspruchsgrunds V-8
5.2 Grenzen zwischen einer zulässigen und einer unzulässigen Änderung V-8
6. Erweiterung des Schutzbereichs V-8
6.1 Allgemeines V-8
6.2 Prüfung bei Änderung der Patentansprüche V-9
6.3 Wechsel der Anspruchskategorie V-10

KAPITEL VI VERFAHREN BEI DER PRÜFUNG DES EINSPRUCHS VI-1

1. Allgemeines VI-1
2. Bindung an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung des europäischen Patents VI-1
2.1 Grundlage der Prüfung VI-1
2.2 Widerruf des Patents VI-2
3. Aufforderung zur Stellungnahme VI-2
3.1 Prüfungsbescheide VI-2
3.2 Ladung zu einer mündlichen Verhandlung VI-2
4. Bescheide der Einspruchsabteilung an den Patentinhaber VI-3
4.1 Begründung der Bescheide der Einspruchsabteilung VI-3
4.2 Aufforderung zur Einreichung geänderter Unterlagen VI-3
5. Zusätzliche Recherche VI-3
6. Prüfung des Einspruchs in der mündlichen Verhandlung VI-4
7. Vorbereitung der Entscheidung VI-4
7.1 Allgemeines VI-4
7.2 Vorbereitung der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang VI-4
7.2.1 Verfahrensrechtliche Voraussetzungen VI-4
7.2.2 Entscheidung über die der Aufrechterhaltung des Patents zugrunde zu legenden Unterlagen VI-5
7.2.3 Anforderung der Druckkostengebühr und der Übersetzungen VI-6

KAPITEL VII EINZELHEITEN UND BESONDERHEITEN DES VERFAHRENS VII-1

1. Reihenfolge der Bearbeitung VII-1
1.1 Grundsatz VII-1
1.2 Ausnahmen VII-1
2. Anforderung von Unterlagen VII-1
3. Einheit des europäischen Patents VII-2
3.1 Allgemeines VII-2
3.2 Beeinträchtigung der Einheit des europäischen Patents VII-2
4. Unterschiedliche Fassungen des europäischen Patents für verschiedene Vertragsstaaten VII-3
4.1 Unterschiedliche Fassungen bei Eintritt des Berechtigten in das Verfahren VII-3
4.2 Unterschiedliche Fassung bei unterschiedlichem Stand der Technik nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973 VII-3

4.3 Unterschiedliche Fassung bei teilweisem Rechtsübergang aufgrund einer Entscheidung gemäß Art. 61 sowie Regel 18 (1) und (2) VII-3
4.4 Unterschiedliche Fassung bei Vorliegen älterer nationaler Rechte VII-3
5. Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers VII-3
5.1 Aussetzung des Verfahrens VII-3
5.2 Fortsetzung des Verfahrens VII-4
5.3 Hemmung der Fristen VII-4
5.4 Zuständige Abteilung VII-4
6. Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in den Fällen der Regel 84 VII-5
6.1 Fortsetzung bei Verzicht auf das Patent oder Erlöschen des Patents VII-5
6.2 Fortsetzung bei Tod eines Einsprechenden oder Verlust seiner Geschäftsfähigkeit VII-5
6.3 Fortsetzung bei Zurücknahme des Einspruchs VII-5
7. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers VII-6
8. Veröffentlichung einer neuen Patentschrift VII-7

KAPITEL VIII ENTSCHEIDUNGEN DER EINSPRUCHSABTEILUNG VIII-1

1. Abschließende Entscheidungen über einen zulässigen Einspruch VIII-1
1.1 Allgemeines VIII-1
1.2 Widerruf des europäischen Patents VIII-1
1.2.1 Widerruf aus sachlichen Gründen VIII-1
1.2.2 Widerruf wegen fehlender Druckkostengebühr oder fehlender Übersetzung VIII-1
1.2.3 Widerruf wegen fehlender Anzeige der Bestellung eines neuen Vertreters VIII-1
1.2.4 Widerruf bei Vorlage nach Fristablauf VIII-1
1.2.5 Widerruf des Patents, wenn der Patentinhaber an der Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung nicht mehr interessiert ist VIII-2
1.3 Zurückweisung des Einspruchs VIII-2
1.4 Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang VIII-2
1.4.1 Erlass der Entscheidung VIII-2
1.4.2 Angabe der geänderten Fassung des europäischen Patents in der Entscheidung VIII-2
2. Sonstige Entscheidungen VIII-2
2.1 Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs oder Beitritts VIII-2
2.2 Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen VIII-2
2.3 Entscheidung über einen mitgeteilten Rechtsverlust auf Antrag des Betroffenen VIII-3
2.4 Entscheidung über die Wiedereinsetzung VIII-3
2.5 Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens VIII-3

KAPITEL IX KOSTEN IX-1

1. Kostenauferlegung IX-1
1.1 Allgemeines IX-1
1.2 Entscheidung über die Verteilung der Kosten IX-1
1.3 Zu berücksichtigende Kosten IX-1
1.4 Prinzip der Billigkeit IX-2
2. Kostenfestsetzungsverfahren IX-2
2.1 Kostenfestsetzung durch die Einspruchsabteilung IX-2
2.2 Rechtsbehelf gegen die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung IX-3
3. Vollstreckbarkeit der Kostenfestsetzung IX-3

KAPITEL X BESCHRÄNKUNGS- UND WIDERRUFSVERFAHREN X-1

1. Einleitung X-1

2. Mängelprüfung des Antrags X-1
2.1 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als nicht gestellt gilt X-1
2.2 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als unzulässig zu verwerfen ist X-1
3. Entscheidung über den Antrag auf Widerruf X-2
4. Materiellrechtliche Prüfung (Beschränkung) X-3
4.1 Zuständige Abteilung X-3
4.2 Grundlage der Prüfung X-3
4.3 Umfang der Prüfung X-3
4.4 Weitere Prüfungsphasen X-4
4.5 Einwendungen Dritter während des Verfahrens X-4
5. Formerfordernisse bei der Beschränkung im Falle eines gewährbaren Antrags X-4
6. Zurückweisung des Antrags X-5
7. Vorrang des Einspruchsverfahrens X-5
8. Rechtsstatus von Entscheidungen X-6
9. Zurücknahme des Antrags X-6
10. Unterschiedliche Anspruchssätze X-6
10.1 Beschränkung, die zu unterschiedlichen Patentansprüchen für verschiedene Vertragsstaaten führt X-6
10.2 Unterschiedliche Beschränkung für verschiedene Vertragsstaaten aufgrund von Unterschieden bei den für verschiedene Vertragsstaaten erteilten Patentansprüchen X-7
11. Mehrere Anträge X-7

KAPITEL I

ALLGEMEINES

(Eine Mitteilung zum Einspruchsverfahren im EPA wurde in ABl. 3/2001, 148 veröffentlicht.)

1. Bedeutung des Einspruchs

Gestützt auf einen oder mehrere der in Art. 100 genannten Einspruchsgründe hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, gegen ein erteiltes europäisches Patent Einspruch zu erheben. Die Gründe, auf die sich der Einspruch stützt, können sich z. B. aus Umständen ergeben, die dem EPA bei der Erteilung des Patents nicht bekannt waren (wie etwa eine Vorbenutzung oder eine in den dem EPA zugänglichen Unterlagen nicht enthaltene oder nicht gefundene Druckschrift). Mit dem Einspruch hat somit jeder ein Mittel, mit dem er eine Beschränkung oder einen Widerruf des zu Unrecht erteilten Patents erwirken kann.

2. Einspruch nach Verzicht oder Erlöschen

Der Einspruch kann auch eingelegt werden, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder wenn das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen ist. Dies hat insofern Bedeutung, als in diesen Fällen die mit dem Patent entstandenen Rechte für den Zeitraum bis zum Verzicht oder Erlöschen bestehen bleiben und aus diesen Rechten auch noch nach diesem Zeitpunkt Ansprüche hergeleitet werden können. Regel 75

3. Territoriale Wirkung des Einspruchs

Der Einspruch erfasst das europäische Patent für alle Vertragsstaaten, in denen es Wirkung hat. Ein Einspruch muss deshalb formell alle benannten Staaten betreffen. Wird ein Einspruch nur für einige der benannten Staaten eingelegt, dann wird er so behandelt, als wäre er für alle benannten Staaten eingelegt worden. Art. 99 (2)

Die Wirkung eines Einspruchs kann jedoch in den einzelnen Vertragsstaaten unterschiedlich sein. Dieser Fall kann dann eintreten, wenn das Patent gemäß Regel 18 (2) oder Regel 138 unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten enthält oder wenn die Patentansprüche gemäß Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973 (siehe VII, 4.2) einen unterschiedlichen Stand der Technik berücksichtigen müssen. Das Patent kann daher für verschiedene Vertragsstaaten unterschiedlich geändert und für einen oder mehrere Vertragsstaaten widerrufen werden, während es für die Übrigen aufrechterhalten wird.

4. Einspruchsberechtigung

Der Einspruch kann von "jedermann" ohne Angabe eines besonderen Interesses eingelegt werden. Unter "jedermann" ist im Sinne von Art. 58 jede natürliche Person (Privatpersonen, selbständig Gewerbetreibende etc.), jede juristische Person und jede einer juristischen Person nach dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellte Gesellschaft zu verstehen. Der Begriff "jedermann" schließt den Patentinhaber nicht ein (wie die Große Beschwerdekammer in G 9/93 (ABl. 12/1994, 891) in Abkehr von G 1/84 (ABl. 10/1985, 299) festgestellt hat). Art. 99 (1)

Der Einspruch kann auch von mehreren der vorstehend genannten Personen gemeinsam eingelegt werden. Zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers und im Interesse der Verfahrenseffizienz muss während des gesamten Verfahrens klar sein, wer der Gruppe der gemeinsamen Einsprechenden angehört. Beabsichtigt einer der gemeinsamen Einsprechenden (oder der gemeinsame Vertreter), sich aus dem Verfahren zurückzuziehen, so muss das EPA durch den gemeinsamen Vertreter bzw. durch einen nach Regel 151 (1) bestimmten neuen gemeinsamen Vertreter entsprechend unterrichtet werden, damit der Rückzug aus dem Verfahren wirksam wird (siehe auch G 3/99, ABl. 7/2002, 347).

Die Einsprechendenstellung ist nicht übertragbar oder veräußerlich; ihr Übergang ist aber im Fall der Erbfolge und bei jeder Gesamtrechtsnachfolge, z. B. bei der Verschmelzung juristischer Personen, zuzulassen. Zulässig ist auch der Eintritt der Hauptgesellschaft in die Einsprechendenstellung der eingegliederten Gesellschaften. Eine juristische Person, die bei Einlegung des Einspruchs eine Tochter des Einsprechenden war und die den Geschäftsbetrieb weiterführt, auf den sich das angefochtene Patent bezieht, kann jedoch nicht die Einsprechendenstellung erwerben, wenn ihre gesamten Aktien an eine andere Firma übertragen werden (wie die Große Beschwerdekammer in G 2/04 (ABl. 11/2005, 549) festgestellt hat).

5. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

Art. 105 (1)
Art. 105 (2)
Regel 89

Unter bestimmten Voraussetzungen (siehe VII, 7) kann dem Einspruchsverfahren nach Ablauf der Einspruchsfrist auch ein Dritter beitreten, der nachweist, dass gegen ihn Klage wegen Verletzung des angegriffenen Patents erhoben worden ist oder dass er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, dass er das Patent nicht verletze. Nach seiner wirksamen, d. h. frist- und formgerechten Erklärung ist der Beitritt als Einspruch zu behandeln (siehe IV, 5.6). Zur beschleunigten Bearbeitung von Einsprüchen auf Antrag siehe E-VIII, 4.

6. Beteiligte am Einspruchsverfahren

Art. 99 (3)
Art. 105 (2)
Art. 115

Am Einspruchsverfahren sind der oder die Patentinhaber und die Einsprechenden, gegebenenfalls auch die Beitretenden beteiligt. Einsprechende, die ihren Einspruch zurückgezogen haben oder deren Einspruch als unzulässig verworfen worden ist, sind jedoch nur bis zum Zeitpunkt der Zurückziehung bzw. bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung über die Verwerfung Rechtskraft erlangt hat, am Verfahren beteiligt. Entsprechendes gilt für Beitretende. Nicht beteiligt sind Dritte, die Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erhoben haben (siehe E-VI, 3).

Art. 118

Verschiedene Inhaber eines europäischen Patents für verschiedene benannte Vertragsstaaten gelten im Einspruchsverfahren als gemeinsame Patentinhaber (siehe VII, 3.1 zur Einheit des europäischen Patents).

Art. 99 (4)
Art. 61 (1) a)

Weist jemand nach, dass er in einem Vertragsstaat aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung anstelle des bisherigen Patentinhabers in das Patentregister dieses Staats eingetragen ist, so tritt er auf Antrag in Bezug auf diesen Staat an die Stelle des bisherigen Patentinhabers. In diesem Fall gelten der bisherige Patentinhaber und derjenige, der sein Recht geltend macht, abweichend von Art. 118 nicht als gemeinsame

Inhaber, es sei denn, dass beide dies verlangen. Durch diese Vorschrift soll dem neuen Patentinhaber die Möglichkeit gegeben werden, sich gegen den Einspruch so zu verteidigen, wie er es für richtig hält (siehe VII, 3.2 zur Durchführung des Einspruchsverfahrens).

Die Rechtsabteilung ist zuständig für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, G.1). Art. 20 (1)

7. Vertretung

Zu den Erfordernissen bezüglich der Vertretung von Einsprechenden und Patentinhabern wird auf A-IX, 1 verwiesen. Mängel in der Vertretung eines Einsprechenden bei der Einlegung eines Einspruchs und ihre Behebung werden in IV, 1.2.1 ii) und 1.2.2.2 iv) behandelt.

8. Unterrichtung der Öffentlichkeit

Der Tag der Einlegung des Einspruchs wird unverzüglich nach dessen Eingang ins europäische Patentregister eingetragen und im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht. Gleiches gilt für Tag und Art des Abschlusses eines Einspruchsverfahrens.

KAPITEL II

DIE EINSPRUCHSABTEILUNG

1. Verwaltungsmäßige Gliederung

Jede Einspruchsabteilung ist Teil einer aus mehreren Prüfungs- und Einspruchsabteilungen bestehenden Direktion des EPA. Regel 11 (1)

2. Zusammensetzung

2.1 Technisch vorgebildete Prüfer

Eine Einspruchsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen, von denen mindestens zwei in dem Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents, gegen das sich der Einspruch richtet, nicht mitgewirkt haben dürfen. Art. 19 (2)

2.2 Rechtskundige Prüfer

Hält es die Einspruchsabteilung nach Art der Entscheidung für erforderlich, so wird sie durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt, der im Erteilungsverfahren nicht mitgewirkt haben darf. Art. 19 (2)

Auf die Einspruchsabteilung finden die für die Prüfungsabteilung geltenden Grundsätze bezüglich der Mitwirkung eines rechtskundigen Mitglieds und der Beratung durch die Direktion Patentrecht, die für die Abstellung rechtskundiger Mitglieder für Prüfungs- und Einspruchsabteilungen zuständig ist, entsprechende Anwendung (siehe C-VI, 7.8). Rechtlich schwierige Fragen können sich darüber hinaus bei der Prüfung ergeben, ob der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist. Ebenso ist die Beratung durch ein rechtskundiges Mitglied in Betracht zu ziehen, wenn streitig ist, ob ein nicht in schriftlichen Unterlagen enthaltener Stand der Technik der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

2.3 Vorsitz

Den Vorsitz führt ein technisch vorgebildeter Prüfer, der im Erteilungsverfahren nicht mitgewirkt hat.

3. Geschäftsverteilung und Bestimmung der Mitglieder der Einspruchsabteilung

C-VI, 1.2 ist entsprechend anzuwenden. Regel 11 (1)

4. Aufgaben der Einspruchsabteilung

4.1 Prüfung von Einsprüchen

Die Einspruchsabteilungen sind für die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente zuständig. Art. 19 (1)

Die Überprüfung neu eingegangener Unterlagen auf Formerfordernisse ist im Wesentlichen Aufgabe der zuständigen Formalsachbearbeiter (siehe II, 7, A-I, 2, A-III, 3.2 und C-VI, 2.1).

4.2 Entscheidung über die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung

Art. 104 (2)
Regel 88 (3), (4)

Die Einspruchsabteilung entscheidet über Anträge auf Entscheidung gegen die Kostenfestsetzung der Formalprüfer (siehe II, 7 und IX, 2.1).

4.3 Nebenverfahren

Art. 122 (2)
Regel 136 (4)
Regel 112 (2)

Der Einspruchsabteilung obliegt auch die Durchführung von während des Einspruchsverfahrens anhängig werdenden Nebenverfahren, wie z. B. die Bearbeitung von Anträgen auf Wiedereinsetzung in eine während des Einspruchsverfahrens gegenüber dem EPA versäumte Frist oder von Anträgen auf Erlass einer Entscheidung über eine vom Formalsachbearbeiter getroffene Feststellung eines Rechtsverlusts. Weitere Aufgaben können der Einspruchsabteilung gemäß Regel 11 (2) vom Präsidenten des EPA übertragen werden.

5. Beauftragung von Mitgliedern

Art. 19 (2)
Regel 119 (1)

Mit der Bearbeitung des Einspruchs bis zum Erlass der Entscheidung über den Einspruch – jedoch nicht mit der Durchführung einer mündlichen Verhandlung – wird die Einspruchsabteilung in der Regel eines ihrer Mitglieder beauftragen (siehe auch IV, 2); gegebenenfalls kann dieses Mitglied auch mit der Durchführung der Beweisaufnahme betraut werden (siehe E-IV, 1.3). Dieses Mitglied wird als beauftragtes Mitglied bezeichnet.

6. Aufgaben und Befugnisse der Mitglieder

Das beauftragte Mitglied führt die Prüfung des Einspruchs durch. In diesem Zusammenhang erlässt es Bescheide an die Beteiligten ohne Hinzuziehung der übrigen Mitglieder. Falls das beauftragte Mitglied jedoch glaubt, dass die anderen Mitglieder Bedenken gegen das von ihm beabsichtigte Vorgehen haben könnten, so hat es der Einspruchsabteilung die Bescheide vor der Absendung vorzulegen. Ist es der Auffassung, dass die Sache entscheidungsreif ist oder dass eine mündliche Verhandlung gegebenenfalls in Verbindung mit einer Beweisaufnahme anzuberaumen ist (siehe E-III, 1 bis 4 und E-IV, 1.6.1), so gibt es ein schriftliches Votum ab und legt es der Einspruchsabteilung vor.

Die übrigen Mitglieder der Einspruchsabteilung geben unter Berücksichtigung des Votums schriftlich ihre eigene Stellungnahme ab. Diese kann gegebenenfalls lediglich eine kurze Einverständniserklärung sein.

Der Vorsitzende bestimmt bei divergierender Auffassung den Termin einer Sitzung, in der das beauftragte Mitglied die Sache vorträgt. Der Vorsitzende leitet die Sitzung und führt nach Beratung eine Abstimmung über die Entscheidung bzw. den weiteren Verfahrensgang durch.

Art. 19 (2)

In der Abstimmung wird mit einfacher Mehrheit entschieden. Im Fall der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Einspruchsabteilung den Ausschlag.

Sind weitere Maßnahmen erforderlich, so wird in der Regel das beauftragte Mitglied damit betraut. Andernfalls entwirft das beauftragte Mitglied die Entscheidung über den Einspruch und leitet den Entwurf den übrigen Mitgliedern der Einspruchsabteilung zur Überprüfung und Unterzeichnung zu. Soweit von einem Mitglied Änderungen vorgeschlagen werden und hinsichtlich dieser Änderungen divergierende Auffassungen bestehen, beraumt der Vorsitzende eine Sitzung an.

Soweit nachstehend die Einspruchsabteilung genannt wird, ist, sofern eine Beauftragung stattgefunden hat und das beauftragte Mitglied gemäß dem EPÜ allein handeln darf, dieses Mitglied gemeint.

7. Übertragung einzelner Geschäfte

Regel 11 (3)

Der Präsident des EPA kann mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Bedienstete betrauen, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind. Soweit solche Geschäfte nach außen in Erscheinung treten, wird ihre Übertragung im Amtsblatt des EPA bekannt gemacht (siehe Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, F.2).

Die hiermit betrauten Formalsachbearbeiter setzen auch den Betrag der Kosten fest (siehe IX, 2.1).

KAPITEL III

DER EINSPRUCH

1. Einspruchsfrist

Der Einspruch ist innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents beim EPA in München, Den Haag oder Berlin einzulegen. Art. 99 (1)

Zum Ablauf der Einspruchsfrist siehe E-VIII, 1.4. Die Wiedereinsetzung in die versäumte Einspruchsfrist ist für einen Einsprechenden nicht möglich (siehe jedoch E-VIII, 2.2.2).

2. Einspruchsgebühr

Bis zum Ablauf der Einspruchsfrist ist die Einspruchsgebühr in der in der Gebührenordnung zum EPÜ vorgeschriebenen Höhe zu entrichten. Art. 99 (1)

Ein Einspruch, der von mehreren Personen gemeinsam eingelegt wird und ansonsten den Erfordernissen des Art. 99 sowie der Regeln 3 und 76 genügt, ist zulässig, wenn nur eine Einspruchsgebühr entrichtet wird (siehe G 3/99, ABl. 7/2002, 347).

Zu den Rechtsfolgen und zum Verfahren bei nicht rechtzeitiger Gebührenzahlung siehe IV, 1.2.1 i) und 1.4.1.

Zur Ermäßigung der Einspruchsgebühr siehe A-XI, 9.2.4.

3. Schriftlichkeit

3.1 Form des Einspruchs

Der Einspruch ist schriftlich einzulegen (Einspruchsschrift). Er soll mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein. Auf jedem Blatt ist links ein etwa 2,5 cm breiter Rand freizulassen. Zweckmäßigerweise sollte die Einspruchsschrift auch den Erfordernissen der Regel 49 (3) genügen. Regel 86 Regel 50 (2) Regel 49 (3)

3.2 Per Fax eingereichter Einspruch

Der Einspruch kann auch per Fax eingereicht werden. Auf Aufforderung des EPA ist ein Bestätigungsschreiben nachzureichen, das den Inhalt des Fax wiedergibt und der Ausführungsordnung entspricht und insbesondere ordnungsgemäß unterzeichnet sein muss. Kommt der Einsprechende einer solchen Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so gilt das Fax als nicht eingegangen (siehe A-IX, 2.5). Die Einspruchsgebühr ist in jedem Falle innerhalb der Einspruchsfrist zu entrichten. Regel 2

3.3 Unterschrift unter der Einspruchsschrift

Die Einspruchsschrift ist von der verantwortlichen Person, d. h. vom Einsprechenden oder gegebenenfalls seinem Vertreter, zu unterzeichnen (siehe auch IV, 1.2.1 ii) und A-IX, 1). Regel 50 (3) Regel 2

Eine Paraphe (gekürzter Namenszug, etwa nur die Anfangsbuchstaben) genügt nicht zur Unterzeichnung.

Wird der Einspruch per Fax eingereicht, so gilt die bildliche Wiedergabe der Unterschrift der handelnden Person als ausreichend.

Fehlt die Unterschrift, so fordert der Formalsachbearbeiter den Beteiligten oder gegebenenfalls dessen Vertreter auf, sie innerhalb einer vom Formalsachbearbeiter zu bestimmenden Frist nachzuholen. Wird das Schriftstück rechtzeitig unterzeichnet, so behält es den ursprünglichen Tag des Eingangs; andernfalls gilt es als nicht eingegangen (siehe IV, 1.2.1 ii) und 1.4.1).

4. Ausnahmen von der Sprache

Ausnahmen von der Sprache werden in Bezug auf das schriftliche Einspruchsverfahren in A-VIII, 2 und in Bezug auf das mündliche Einspruchsverfahren in E-V behandelt.

5. Einspruchsgründe

Art. 99 (1)
Regel 76 (1)

Der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist schriftlich zu begründen.

Art. 100

Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass

Art. 100 a)

i) der Gegenstand des europäischen Patents nach den Art. 52 bis 57 nicht patentfähig ist, weil er

- nicht neu ist (Art. 52 (1), 54, 55),
- nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 52 (1), 56),
- nicht gewerblich anwendbar ist (Art. 52 (1), 57),
- nach Art. 52 (1), (2) und (3) nicht als Erfindung angesehen wird oder
- nach Art. 53 von der Patentierbarkeit ausgenommen ist;

Art. 100 b)

ii) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (vgl. Art. 83);

Art. 100 c)

iii) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder, wenn das Patent auf einer europäischen Teilanmeldung oder einer nach Art. 61 eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung (Neuanmeldung der Erfindung durch die Person, der durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents zugesprochen worden ist) beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (vgl. Art. 123 (2)).

(Siehe auch V, 3 bis 5 und C-IV.)

Jede einzelne dieser Bedingungen bildet eine individuelle Rechtsgrundlage für einen Einwand gegen die Aufrechterhaltung des Patents. Jede dieser Bedingungen ist infolgedessen als gesonderter Einspruchsgrund anzusehen (siehe G 1/95 und G 7/95, ABl. 11/1996, 615 und 626).

Der Einspruch kann nicht auf die Behauptung gestützt werden, es lägen ältere nationale Rechte vor, die die Patentierbarkeit der Erfindung in Frage stellten (siehe jedoch IV, 5.3 und VII, 4.4), dem Patentinhaber stehe das Recht auf das europäische Patent nicht zu, der Gegenstand des Patents sei nicht einheitlich, die Patentansprüche seien nicht von der Beschreibung gestützt (es sei denn, es wird in Verbindung damit geltend

gemacht, die Patentansprüche seien derart breit gefasst, dass ihre Gegenstände durch die Beschreibung in der Patentschrift nicht ausreichend im Sinne von Art. 100 b) offenbart seien), Form und Inhalt der Beschreibung oder der Zeichnungen des Patents entsprächen nicht den formalen Vorschriften der Regeln 42 und 46 oder die Erfindernennung sei unrichtig. Auch die alleinige Behauptung, die Priorität sei falsch beansprucht, ist kein Einspruchsgrund. Im Einspruchsverfahren muss jedoch die Frage der Priorität sachlich überprüft werden, wenn im Rahmen eines Einspruchsgrunds nach Art. 100 a) Stand der Technik entgegengehalten wird, für den der Prioritätstag entscheidend ist (siehe C-IV, 6 und 7 sowie C-V, 2).

6. Inhalt der Einspruchsschrift

Die Einspruchsschrift muss enthalten:

i) den Namen, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden. Bei natürlichen Personen sind Familienname und Vorname anzugeben, wobei der Familienname vor dem Vornamen zu stehen hat. Bei juristischen Personen und gemäß dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellten Gesellschaften ist die amtliche Bezeichnung anzugeben. Anschriften sind in der Weise anzugeben, dass die üblichen Anforderungen für eine schnelle Postzustellung an die angegebene Anschrift erfüllt sind. Sie müssen alle maßgeblichen Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls einschließlich der Hausnummer enthalten. Es wird empfohlen, auch Telefon- und Faxnummern anzugeben (siehe IV, 1.2.2.2 i) und 1.4.2); — Regel 76 (2) a), Regel 41 (2) c)

ii) die Nummer des europäischen Patents, gegen das der Einspruch eingelegt wird, den Namen des Patentinhabers und die Bezeichnung der Erfindung (siehe IV, 1.2.2.2 ii) und 1.4.2); — Regel 76 (2) b)

iii) eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel (siehe IV, 1.2.2.1 iii) bis v) und 1.4.2). Zur Straffung des Einspruchsverfahrens wird jedoch empfohlen, dass schriftliche Beweismittel sobald wie möglich in einem einzigen Exemplar vorgelegt werden, idealerweise mit der Einspruchsschrift (siehe IV, 1.2.2.1 v), letzte zwei Absätze); — Regel 76 (2) c)

iv) falls ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, seinen Namen und die Geschäftsanschrift nach Maßgabe des oben genannten Punkts i) (siehe IV, 1.2.2.2 iii) und 1.4.2). — Regel 76 (2) d)

Nähere Einzelheiten und Anweisungen zur Behandlung des Einspruchs, wenn eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt ist, sind aus IV, 1 ersichtlich.

KAPITEL IV

VERFAHREN BIS ZUR MATERIELLRECHTLICHEN PRÜFUNG

1. Mängelprüfung des Einspruchs und Mitteilungen aufgrund der Mängelprüfung durch den Formalsachbearbeiter

1.1 Vorlage des Einspruchs an den Formalsachbearbeiter

Der Einspruch ist unverzüglich dem Formalsachbearbeiter zuzuleiten, der den Einspruch nach Maßgabe der für ihn geltenden Geschäftsanweisung zu den Akten des angegriffenen europäischen Patents nimmt und ihn unverzüglich dem Patentinhaber zur Information mitteilt. Geht ein Einspruch vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents ein, so teilt der Formalsachbearbeiter dem Einsprechenden mit, dass sein Schriftsatz deshalb nicht als Einspruch behandelt werden kann. Dieser Schriftsatz wird Teil der Akte, der auch zur Akteneinsicht nach Art. 128 (4) zur Verfügung steht, und wird als Einwendung eines Dritten gemäß Art. 115 dem Anmelder bzw. Patentinhaber zur Kenntnis gebracht (Einzelheiten siehe E-VI, 3). Eine etwa gezahlte Einspruchsgebühr wird in diesem Fall zurückerstattet.

Prüfungen, Feststellungen, Mitteilungen und gegebenenfalls Aufforderungen an die Beteiligten werden von dem Formalsachbearbeiter vorgenommen, dem das betreffende Geschäft der Einspruchsabteilung übertragen worden ist (siehe II, 7).

1.2 Mängelprüfung des Einspruchs

Nach Vorlage des Einspruchs prüft der Formalsachbearbeiter, ob Mängel vorliegen.

1.2.1 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt

Hierunter fallen folgende Mängel:

i) Die Einspruchsgebühr ist nicht oder nicht in ausreichender Höhe innerhalb der Einspruchsfrist entrichtet worden (Art. 99 (1)). Ist allerdings die Einspruchsgebühr bis auf einen geringfügigen Betrag (z. B. durch den Abzug von Bankspesen) innerhalb der Einspruchsfrist entrichtet worden, so prüft der Formalsachbearbeiter, ob der Fehlbetrag aus Billigkeitsgründen unberücksichtigt gelassen werden kann. Gelangt er dabei zu der Auffassung, dass der Fehlbetrag unberücksichtigt gelassen werden kann, so gilt die Einspruchsgebühr als entrichtet, und ein Mangel liegt diesbezüglich nicht vor. Art. 7 GebO, Art. 8 (1) GebO

ii) Die Unterschrift unter der Einspruchsschrift fehlt und ist nicht innerhalb der vom Formalsachbearbeiter gesetzten Frist, für die in der Regel zwei Monate anzusetzen sind (siehe E-VIII, 1.2), nachgeholt worden (Regel 50 (3)).

Im Fall von Art. 133 (2) (siehe auch 1.2.2.2 iv)) gilt dies, wenn zwar ein zugelassener Vertreter fristgerecht bestellt worden ist, die Einspruchsschrift aber nicht von ihm unterschrieben wurde und er diesen Mangel weder durch Nachholung der Unterschrift noch durch schriftliche Genehmigung der Einspruchsschrift behoben hat.

iii) Der Einspruch ist per Fax eingelegt worden, und ein gegebenenfalls von der Formalprüfungsstelle angefordertes Bestätigungs-

schreiben, das den Inhalt des Fax wiedergibt, ist nicht rechtzeitig eingereicht worden (Regel 2 (1) und Beschluss der Präsidentin des EPA, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.3).

iv) Der Einspruch ist vom Vertreter oder von einem Angestellten des Einsprechenden eingelegt worden, und die gegebenenfalls erforderliche Vollmacht (siehe A-IX, 1.5 und Beschluss der Präsidentin des EPA, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, L.1) ist nicht rechtzeitig eingereicht worden (Regel 152 (1) bis (3), (6)).

v) Der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist nicht gemäß Regel 3 (1) in einer Amtssprache des EPA oder, wenn auf den Einsprechenden Art. 14 (4) anzuwenden ist, die vorgeschriebene Übersetzung der in Regel 76 (2) c) genannten Angaben ist nicht innerhalb der Einspruchsfrist eingereicht worden (siehe auch A-VIII, 2, G 6/91, ABl. 9/1992, 491 und T 193/87, ABl. 4/1993, 207). Diese Frist verlängert sich, falls die Einmonatsfrist nach Regel 6 (2) später abläuft. Der Mangel ist gegeben, wenn der Einspruch nicht in Deutsch, Englisch oder Französisch eingelegt wurde oder wenn z. B. ein Einsprechender aus Belgien seinen Einspruch zwar fristgerecht in Niederländisch einreicht, aber die Übersetzung der wesentlichen Angaben ins Deutsche, Englische oder Französische nicht innerhalb der vorgenannten Fristen nachreicht.

Zu Einsprüchen, die bereits bei ihrer Vorlage wegen Mängeln der beschriebenen Art als nicht eingelegt gelten, siehe weiteres Verfahren gemäß IV, 1.3.1, 1.3.3 und 1.4.1.

1.2.2 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist

Das Vorliegen von Mängeln nach Regel 77 (1) und (2) wird nur bei Einsprüchen geprüft, die als eingelegt gelten.

Ist sich der Formalsachbearbeiter nicht klar darüber, ob der betreffende Einspruch mit einem Mangel nach Regel 76 (2) c) behaftet ist, so legt er die Akte der Einspruchsabteilung zur Überprüfung vor. Er wird dies insbesondere dann tun, wenn der Einspruch auf mangelnde Patentfähigkeit nach den Art. 52, 54 und 56 gestützt ist und der einschlägige Stand der Technik der Öffentlichkeit in anderer Weise als der Schriftform zugänglich gemacht oder wenn eine Beweisaufnahme nach Regel 117 beantragt worden ist.

In diesem Zusammenhang wird die Einspruchsabteilung auch prüfen, inwieweit der Formalsachbearbeiter den Einsprechenden zur Vorlage von Beweismitteln auffordern soll (siehe IV, 1.2.2.1 v)).

1.2.2.1 Mängel nach Regel 77 (1)

Hierunter fallen folgende Mängel:

i) Der Einspruch ist nicht innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist, gerechnet vom Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt, beim EPA in München, seiner Zweigstelle in Den Haag oder seiner Dienststelle in Berlin schriftlich eingereicht worden (Art. 99 (1)).

Demgemäß liegt z. B. ein Mangel des Einspruchs vor, wenn die Einspruchsschrift verspätet, also nach Ablauf der Neunmonatsfrist, beim EPA eingegangen ist, oder wenn der Einspruch zwar rechtzeitig innerhalb der Einspruchsfrist, aber durch einen

amtsseitig in einer Aktennotiz niedergelegten Telefonanruf nur mündlich mitgeteilt wurde. Ein hierunter fallender Mangel ist auch bei einem Einspruch vorhanden, der entgegen den Vorschriften des Art. 99 (1) bei einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats oder einer dieser nachgeordneten Behörde eingereicht und von dieser Behörde nicht oder nicht so rechtzeitig weitergeleitet wurde, dass er bis zum Ablauf der Einspruchsfrist beim EPA eingegangen ist. Eine gesetzliche Verpflichtung, einen Einspruch an das EPA weiterzuleiten, besteht für die genannten Behörden nicht.

ii) In der Einspruchsschrift ist das europäische Patent, gegen das Einspruch eingelegt wird, nicht hinreichend bezeichnet.

Ein solcher Mangel liegt vor, wenn das EPA aufgrund der Angaben in der Einspruchsschrift das betreffende Patent nicht identifizieren kann, also wenn z. B. allein der Inhaber des angegriffenen Patents, gegebenenfalls in Verbindung mit der Bezeichnung der Erfindung dieses Patents, in der Einspruchsschrift genannt ist. Derartige Angaben allein bezeichnen das angegriffene europäische Patent nicht hinreichend, es sei denn, der alleinig genannte Inhaber besitzt nur ein einziges Patent oder ein Patent neben weiteren Patenten, dessen Gegenstand auf die in der Einspruchsschrift genannte Bezeichnung der Erfindung zutrifft, aber sich von den Gegenständen der übrigen Patente dieses Inhabers eindeutig unterscheidet. Die alleinige Nennung der Nummer des angegriffenen europäischen Patents in der Einspruchsschrift stellt eine hinreichende Bezeichnung des betreffenden Patents dar, vorausgesetzt, dass keine sich widersprechenden Informationen gegeben werden, z. B. die Namensangabe des Patentinhabers widersprüchlich ist, und der Widerspruch aufgrund der gegebenen Informationen nicht beseitigt werden kann.

iii) In der Einspruchsschrift fehlt eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird. Regel 76 (2) c)

Ein Mangel dieser Art liegt vor, wenn aus der erforderlichen Erklärung nicht ersichtlich ist, ob sich der Einspruch gegen den gesamten Gegenstand des Patents oder nur gegen einen Teil davon richtet, also ob er gegen die gesamten Patentansprüche oder nur gegen einen Anspruch oder nur einen Teil davon, z. B. eine Alternative oder ein Ausführungsbeispiel, gerichtet ist.

iv) In der Einspruchsschrift fehlt eine Erklärung darüber, auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird. Regel 76 (2) c)

Eine Einspruchsschrift ist mit einem Mangel dieser Art behaftet, wenn darin nicht mindestens einer der in Art. 100 genannten Einspruchsgründe (siehe III, 5) genannt ist. Wird als Einspruchsgrund mangelnde Patentierbarkeit genannt, so muss sich zumindest implizit aus der Begründung ergeben, welche der Voraussetzungen für die Patentierbarkeit (Art. 52 bis 57) als nicht erfüllt angesehen werden.

v) In der Einspruchsschrift fehlt die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel. Art. 99 (1)
Regel 76 (2) c)

Ein Einspruch ist nur dann ausreichend begründet, wenn wenigstens zu einem der genannten Einspruchsgründe Tatsachen und Beweismittel angeführt sind, die einen Tatbestand ergeben,

der nach den Bestimmungen des EPÜ ein Patenthindernis sein kann. Die technischen Zusammenhänge und die daraus vom Einsprechenden gezogenen Folgerungen sind darzulegen. Die Begründung ist so abzufassen, dass der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung den behaupteten Widerrufsgrund ohne eigene Ermittlungen prüfen können. Behauptungen ohne nähere Begründung genügen diesem Erfordernis nicht. Auch die bloße Nennung von Druckschriften reicht hierzu in aller Regel nicht aus. Sofern ein Dokument nicht sehr kurz ist, hat der Einsprechende die Stellen anzugeben, auf die er sich stützt. Im Falle der Geltendmachung einer Benutzung oder einer mündlichen Beschreibung als Stand der Technik sind Angaben zu den Tatsachen und Beweismitteln zu machen, die der Einspruchsabteilung die Feststellungen gemäß V, 3.1.2 bzw. 3.2.3 erlauben. Siehe hierzu auch T 328/87, ABl. 12/1992, 701.

Sind bei Vorliegen mehrerer Einspruchsgründe die Tatsachen und Beweismittel für einen Einspruchsgrund ausreichend angegeben, so ist der Einspruch zulässig, auch wenn für die anderen Einspruchsgründe die Tatsachen und Beweismittel gegebenenfalls verspätet vorgebracht wurden. Derartige verspätete Tatsachen und Beweismittel werden in diesem Fall entsprechend E-VI, 2 behandelt.

Für die Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs ist es unerheblich, ob und inwieweit die rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel auch tatsächlich den Widerruf des angegriffenen europäischen Patents oder seine Aufrechterhaltung in geändertem Umfang rechtfertigen. So kann ein nicht überzeugender Einspruchsgrund klar und eingehend dargelegt worden sein (womit der Einspruch zulässig wäre), während andererseits ein mangelhaftes Vorbringen als unzulässig verworfen werden kann, das bei richtiger Formulierung hätte zum Erfolg führen können (siehe auch T 222/85, ABl. 4/1988, 128).

Regel 76 (2) c), Regel 83

Mit der Angabe mindestens eines Einspruchsgrunds sowie der Tatsachen und Beweismittel, die ihn stützen, sind die Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Einspruchs erfüllt. Die Beweismittel selbst können auch noch nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt werden. Wegen der langen Einspruchsfrist (neun Monate) wird jedoch zur Straffung des Einspruchsverfahrens empfohlen, dass sobald wie möglich ein Exemplar der in der Einspruchsschrift angegebenen schriftlichen Beweismittel vorgelegt wird, idealerweise mit der Einspruchsschrift.

Andernfalls wird der Einsprechende, sofern sein Einspruch zulässig ist, aufgefordert, dies sobald wie möglich, in der Regel innerhalb einer Frist von zwei Monaten, nachzuholen. Werden die angeforderten Unterlagen weder beigefügt noch fristgerecht nachgereicht, so braucht die Einspruchsabteilung das darauf gestützte Vorbringen nicht zu berücksichtigen. (Zu verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln sowie in einem fortgeschrittenen Stadium vorgebrachten Argumenten siehe E-VI, 2 und E-III, 8.6).

Art. 99 (1) Regel 76 (2) a)

vi) Der Einspruch lässt die Person, die Einspruch einlegt, nicht zweifelsfrei erkennen (Art. 99 (1), Regel 76 (2) a)).

1.2.2.2 Mängel nach Regel 77 (2)

Hierunter fallen folgende Mängel:

i) In der Einspruchsschrift sind der Name, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie der Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden nicht in der vorgeschriebenen Weise enthalten (siehe III, 6 i)). — Regel 76 (2) a)

ii) Die Nummer des europäischen Patents, gegen das der Einspruch eingelegt wird, oder die Bezeichnung des Patentinhabers oder die Bezeichnung der Erfindung ist nicht angegeben. — Regel 76 (2) b)

Jede der vorstehend unter ii) genannten Angaben ist auch dann innerhalb der vom Formalsachbearbeiter zu setzenden Frist (siehe IV, 1.3.2) beizubringen, wenn das angegriffene europäische Patent aufgrund einer dieser oder aufgrund anderer Angaben innerhalb der Einspruchsfrist identifiziert werden kann (siehe IV, 1.2.2.1 ii)). Entspricht der vom Einsprechenden angegebene Name des Patentinhabers nicht dem im Register eingetragenen Namen, so teilt der Formalsachbearbeiter dem Einsprechenden den richtigen Namen des Patentinhabers mit.

iii) In der Einspruchsschrift ist, sofern ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, dessen Name oder Geschäftsanschrift nicht in der vorgeschriebenen Weise enthalten (siehe III, 6 iv)). — Regel 76 (2) d)

iv) Der Einsprechende hat weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat (Art. 133 (2)) und hat die Bestellung eines zugelassenen Vertreters (Art. 134) nicht mitgeteilt. In der Mitteilung, mit der der Einsprechende aufgefordert wird, diesen Mangel zu beheben, ist er gleichzeitig aufzufordern, die Einspruchsschrift vom zu bestellenden Vertreter unterzeichnen oder genehmigen zu lassen.

v) Die Einspruchsschrift genügt weiteren, in Regel 77 (1) nicht genannten Vorschriften nicht. Sie weicht z. B. in nicht vertretbarer Weise von den Formvorschriften der Regel 50 (2) ab. — Regel 86

1.3 Erlass von Mitteilungen durch den Formalsachbearbeiter aufgrund der Mängelprüfung

Stellt der Formalsachbearbeiter bei seiner Prüfung nach IV, 1.2 Mängel fest, die noch beseitigt werden können, und liegen keine nicht mehr behebbaren Mängel vor (bei Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel siehe IV, 1.4), so erlässt er - nach Möglichkeit zusammengefasst in einem Bescheid - an den Einsprechenden die nachstehenden Mitteilungen gemäß IV, 1.3.1 bzw. 1.3.2: — Art. 14 (4), Regel 2 (1), Regel 3 (1), Regel 6 (2), Regel 50 (3), Regel 77 (1), (2), Regel 152 (1) - (3)

1.3.1 Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß IV, 1.2.1, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt

Die Mitteilung enthält die Angabe der festgestellten Mängel gemäß IV, 1.2.1 sowie den Hinweis, dass der Einspruch als nicht eingelegt gilt, wenn die Mängel nicht bis zum Ablauf der in IV, 1.2.1 genannten Fristen beseitigt werden.

1.3.2 Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß IV, 1.2.2, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig verworfen wird

Die Mitteilung enthält die Angabe der festgestellten Mängel gemäß IV, 1.2.2.1 bzw. 1.2.2.2 sowie den Hinweis, dass der Einspruch als unzu-

lässig verworfen wird, wenn die Mängel gemäß IV, 1.2.2.1 nicht innerhalb der Einspruchsfrist und die Mängel gemäß IV, 1.2.2.2 nicht innerhalb der vom Formalsachbearbeiter gesetzten Frist beseitigt werden.

1.3.3 Umfang der Verpflichtung des Formalsachbearbeiters zum Erlass vorstehender Mitteilungen

Obwohl für den Formalsachbearbeiter dazu keine Verpflichtung besteht, sollte er die unter IV, 1.2.1 i), iii) und iv) sowie unter IV, 1.2.2.1 angegebenen Mängel dem Einsprechenden rechtzeitig vor Ablauf der Fristen mitteilen, innerhalb deren eine Mängelbeseitigung noch möglich ist. Aus der Unterlassung dieser Mitteilungen kann der Einsprechende jedoch keine Rechtsfolgen ableiten. Vielmehr ist der Erlass dieser Mitteilungen als reiner Service zu werten, den das EPA dem Einsprechenden bietet, damit Rechtsnachteile weitgehend vermieden werden. Die unter IV, 1.2.1 ii) sowie unter IV, 1.2.2.2 festgestellten Mängel sind auf jeden Fall amtsseitig mitzuteilen, da dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Sollte diese Mitteilung trotz bestehender diesbezüglicher Mängel der Einspruchsschrift versehentlich unterblieben sein, so kann die einsprechende Partei jederzeit auch nach Ablauf der Einspruchsfrist von sich aus die fehlenden Angaben ohne Rechtsnachteil nachreichen.

1.4 Weiteres Verfahren beim Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel

Regel 112 (1)

1.4.1 Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln, aufgrund deren der Einspruch als nicht eingelegt gilt

Stellt der Formalsachbearbeiter fest, dass die unter IV, 1.2.1 genannten Mängel nicht innerhalb der im EPÜ festgelegten bzw. vom EPA gesetzten Fristen beseitigt worden sind, so teilt er dem Einsprechenden nach Art. 119 mit, dass der Einspruch als nicht eingelegt gilt und eine Entscheidung nach Regel 112 (2) beantragt werden kann (siehe E-VIII, 1.9.3). Geht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung kein derartiger Antrag ein und liegt ein weiterer gültiger Einspruch nicht vor, so wird das Verfahren abgeschlossen, und die Beteiligten werden davon benachrichtigt. Eventuell gezahlte Einspruchsgebühren werden zurückerstattet. Die Akte wird der Patentregistratur zurückgereicht.

Die mit einem als nicht eingelegt geltenden Einspruch vorgelegten Dokumente werden zu den Akten genommen und stehen somit zur Akteneinsicht nach Art. 128 (4) zur Verfügung. Sie werden als Einwendungen Dritter nach Art. 115 behandelt (siehe dazu V, 2 und E-VI, 3). Liegt ein zulässiger weiterer Einspruch vor, so wird das Verfahren für diesen fortgeführt.

1.4.2 Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln gemäß Regel 77 (1) und (2), aufgrund deren der Einspruch als unzulässig verworfen wird

Liegen Mängel nach IV, 1.4.1 nicht vor, weist aber der als eingelegt geltende Einspruch nicht mehr behebbare Mängel nach Regel 77 (1) auf (siehe IV, 1.2.2.1), die dem Einsprechenden nicht gemäß IV, 1.3.2 mitgeteilt worden sind (weil die Einspruchsfrist bereits abgelaufen ist), so teilt der Formalsachbearbeiter nach Maßgabe von Art. 113 (1) dem Einsprechenden die Mängel unter Fristsetzung (in der Regel zwei Monate) zur Äußerung mit und weist ihn darauf hin, dass der Einspruch voraussichtlich als unzulässig verworfen wird.

Hat der Einsprechende die Auffassung des Formalsachbearbeiters über das Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel nicht entkräftet oder noch behebbare Mängel (Regel 77 (2)), die ihm nach IV, 1.3.2 mitgeteilt worden sind, nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft der Formalsachbearbeiter den Einspruch als unzulässig; eine Ausnahme bildet der in IV, 1.2.2.1 v) erwähnte Fall (für die Entscheidung hierüber ist die Einspruchsabteilung zuständig, siehe Beschluss der Präsidentin des EPA über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind, vom 12 Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, F.2). Zur Form der Entscheidung siehe E-X, 4 und 5.

In allen anderen Fällen legt der Formalsachbearbeiter die Einspruchsakte der für das angegriffene europäische Patent zuständigen Direktion vor (zur Bestimmung einer Einspruchsabteilung siehe IV, 2).

Die Entscheidung über die Unzulässigkeit des Einspruchs nach Regel 77 (1) oder 77 (2) kann gemäß Regel 77 (3) ohne Beteiligung des Patentinhabers getroffen werden. Jedoch wird aus Gründen der Verfahrensökonomie bei Vorliegen mindestens eines zulässigen weiteren Einspruchs die materiellrechtliche Prüfung eingeleitet. In ihrem Rahmen kann der Patentinhaber auch zur Zulässigkeit des Einspruchs gehört werden.

Mit der Rechtskraft der Entscheidung über die Unzulässigkeit ist dieser Einsprechende am Verfahren nicht mehr beteiligt.

1.5 Mitteilungen an den Patentinhaber und dessen Stellungnahmen

Mitteilungen und Entscheidungen im Rahmen der Prüfung, ob der Einspruch als eingelegt gilt und zulässig ist, werden auch dem Patentinhaber mitgeteilt. Reicht er daraufhin von sich aus eine Stellungnahme hierzu ein, so kann diese in der Entscheidung berücksichtigt werden.

1.6 Weiteres Verfahren

Zum weiteren Verfahren bei mindestens einem mängelfreien Einspruch siehe IV, 5.2.

2. Tätigwerden der Einspruchsabteilung

Nach Ablauf der Fristen gemäß 5.2, 5.3 und 5.5, in den übrigen Fällen (siehe IV, 1.4.2) unmittelbar, legt der Formalsachbearbeiter die Akten der zuständigen Direktion vor. Art. 19 (2)

Der zuständige Direktor bestimmt daraufhin die drei technisch vorgebildeten Mitglieder der zuständigen Einspruchsabteilung. Die Einspruchsabteilung entscheidet, ob eines ihrer Mitglieder – und wenn ja, welches – mit der Bearbeitung des Einspruchs bis zum Erlass der Entscheidung über den Einspruch beauftragt werden soll (siehe II, 5). Von der Bestimmung der technisch vorgebildeten Mitglieder der Abteilung ist abzusehen, wenn der Einspruch durch den Formalsachbearbeiter als unzulässig verworfen wird und kein weiterer zulässiger Einspruch vorliegt (siehe IV, 1.4.2).

3. Verwerfung des Einspruchs als unzulässig durch die Einspruchsabteilung ohne Beteiligung des Patentinhabers

(Zur Verwerfung des Einspruchs als unzulässig in einer späteren Phase mit Beteiligung des Patentinhabers siehe IV, 5.1 und 5.5.)

Ist ein Einspruch nicht hinreichend substanziiert und ist der Formalsachbearbeiter für die Entscheidung über die Unzulässigkeit nicht zuständig (siehe IV, 1.2.2.1 v)), so geht die Einspruchsabteilung wie folgt vor:

i) Sie erlässt die Entscheidung über die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig (wenn der Formalsachbearbeiter dem Einsprechenden diesen Mangel nach IV, 1.3.2 bereits mitgeteilt hat),

ii) sie betrachtet den Einspruch als zulässig und fährt mit dessen Prüfung fort (siehe V) oder

iii) sie teilt ihre Feststellungen dem betreffenden Einsprechenden mit und fordert ihn gleichzeitig zur Stellungnahme auf.

Hat der Einsprechende die Auffassung der Einspruchsabteilung über das Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel nicht entkräftet, so verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig. Zur Form der Entscheidung siehe E-X, 4 und 5.

Die Entscheidung wird den übrigen Beteiligten mitgeteilt. Der unzulässige Einspruch bzw. die mit dem unzulässigen Einspruch vorgelegten Dokumente werden zu den Akten genommen und stehen somit zur Akteneinsicht nach Art. 128 (4) zur Verfügung. Zur Möglichkeit ihrer Behandlung als Einwendungen Dritter siehe V, 2 und E-VI, 3. Liegen weitere, zulässige Einsprüche vor, so wird die Entscheidung, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, aus Gründen der Verfahrensökonomie in der Regel am Ende des Verfahrens zusammen mit der Entscheidung über die zulässigen Einsprüche getroffen.

Zur Beschwerdemöglichkeit des Einsprechenden und zu sonstigen Abhilfen siehe E-XI, 1 und 7.

4. Beendigung des Einspruchsverfahrens bei unzulässigem Einspruch

Wie sich aus Art. 101 (1) und Regel 79 (1) ergibt, kann die Prüfung hinsichtlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents nur dann durchgeführt werden, wenn mindestens ein zulässiger Einspruch vorliegt. Wenn sich die Einspruchsabteilung zur Unzulässigkeit eines Einspruchs äußert, darf sie daher nicht zu seinen materiellrechtlichen Aspekten Stellung nehmen, sofern kein weiterer, zulässiger Einspruch vorliegt (siehe T 925/91, ABl. 7/1995, 469.) Das Einspruchsverfahren ist demnach beendet, wenn sämtliche gegen ein europäisches Patent erhobenen Einsprüche rechtskräftig als unzulässig verworfen worden sind. Dies wird den Beteiligten mitgeteilt.

5. Vorbereitung der materiellrechtlichen Prüfung

5.1 Unzulässigkeit in einer späteren Verfahrensphase

Da die Zulässigkeit eines Einspruchs vom Patentinhaber angefochten werden kann, erhält weder er noch der Einsprechende eine besondere Mitteilung darüber, dass der Einspruch zulässig ist. Stößt die Ein-

spruchsabteilung in der ihr vorgelegten Einspruchsakte auf Mängel oder hat der Patentinhaber in irgendeiner Phase des Verfahrens Mängel geltend gemacht, aufgrund deren der Einspruch voraussichtlich als unzulässig anzusehen ist, aber von denen der Einsprechende durch den Formalsachbearbeiter bisher nicht unterrichtet worden ist, so teilt sie den Beteiligten in einem Bescheid ihre Bedenken mit und fordert gleichzeitig den betreffenden Einsprechenden zur Stellungnahme auf. Handelt es sich dabei um Mängel gemäß Regel 77 (2), so reicht es aus, dem Einsprechenden eine Frist zur Beseitigung dieser Mängel zu setzen.

Hat der Einsprechende die Auffassung der Einspruchsabteilung über das Vorliegen dieser nicht mehr behebbaren Mängel nicht entkräftet oder noch behebbare Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig. Zur Form der Entscheidung siehe E-X, 4 und 5. Zum weiteren Verfahren siehe die beiden letzten Absätze von IV, 3.

5.2 Aufforderung des Patentinhabers zur Stellungnahme und Mitteilung der Einsprüche an die übrigen Beteiligten durch den Formalsachbearbeiter

Ist der Formalsachbearbeiter der Auffassung, dass gegen die Zulässigkeit des einzigen bzw. jedes einzelnen Einspruchs von Amts wegen keine Einwände mehr bestehen, so fordert er unmittelbar nach Ablauf der Einspruchsfrist oder der Frist, die vom Formalsachbearbeiter zur Mängelbeseitigung gemäß Regel 77 (2) (siehe IV, 1.2.2.2) oder zur Vorlage von Beweismitteln (siehe IV, 1.2.2.1 v)) gesetzt worden ist, den Patentinhaber auf, zu den bereits übersandten Einsprüchen innerhalb einer vom Formalsachbearbeiter zu bestimmenden Frist (in der Regel vier Monate) eine Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen einzureichen. Dies gilt auch für Einsprüche, bei denen eine rechtskräftige Entscheidung, dass sie als nicht eingelegt gelten oder unzulässig sind, noch aussteht. Regel 79 (1), (2)

Sind mehrere Einsprüche eingelegt worden, so unterrichtet der Formalsachbearbeiter die übrigen Einsprechenden darüber gleichzeitig mit der im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Mitteilung. Eine Aufforderung zur Stellungnahme oder eine Fristsetzung wird damit nicht verbunden.

5.3 Einreichung geänderter Unterlagen in Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes

Änderungen im Einspruchsverfahren müssen durch die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe bedingt sein. Sie sind also nur dann zulässig, wenn sie zum Ausräumen eines Einspruchsgrunds erforderlich sind. Der Einspruchsgrund muss jedoch vom Einsprechenden nicht tatsächlich geltend gemacht worden sein. Beispielsweise kann der Patentinhaber in einem Einspruchsverfahren, in dem der Einspruch auf mangelnde Patentfähigkeit gestützt wird, auch Änderungen einreichen, um hinzugefügte Gegenstände zu streichen. Das Einspruchsverfahren darf nicht lediglich zur Bereinigung und Verbesserung der Offenbarung in der Patentschrift benutzt werden (siehe T 127/85, ABl. 7/1989, 271). Die bloße Hinzufügung neuer Ansprüche zu den Ansprüchen in der erteilten Fassung ist unzulässig, da mit solchen Änderungen ein Einspruchsgrund nicht ausgeräumt werden kann. Der Ersatz eines erteilten unabhängigen Anspruchs durch mehrere – beispielsweise zwei – unabhängige Ansprüche, die jeweils auf eine unter den erteilten unabhängigen Anspruch fallende besondere Ausführungsart gerichtet sind, ist zulässig, wenn dies durch in Art. 100 genannte Einspruchsgründe veranlasst ist Regel 80

(T 223/97, nicht im ABl. veröffentlicht). Davon abgesehen sind durch ältere nationale Rechte bedingte Änderungen nach Regel 138 zulässig (siehe auch C-IV, 8 mit Ausnahme der Zurücknahme der Benennung und die Verweisung auf C-III, 8.4 in VII, 4.4).

Schlägt der Patentinhaber Änderungen des Patents vor, um den Einspruchsgründen zu begegnen, und beabsichtigt die Einspruchsabteilung, das Patent im Hinblick auf diese Gründe in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten, so können Änderungen, die sich nicht auf die Einspruchsgründe beziehen (z. B. Berichtigungen oder Klarstellungen), zugelassen werden, sofern das so geänderte Patent die Erfordernisse des EPÜ erfüllt. Solche Änderungen sollten jedoch nicht von der Einspruchsabteilung vorgeschlagen werden und können nur bis zur Verkündung der Entscheidung (in mündlichen Verhandlungen) oder bis zu dem Datum, an dem die Entscheidung zum Zwecke der Zustellung an die interne Poststelle des EPA abgegeben wird (in schriftlichen Verfahren), berücksichtigt werden (siehe G 12/91, ABl. 5/1994, 285).

Die geänderten Unterlagen sollten, sofern dies bei einem bestimmten Verfahrensstand nicht abwegig ist, möglichst vollständig und so formuliert sein, dass das europäische Patent gegebenenfalls ohne weitere Verzögerung in der geänderten Fassung aufrechterhalten werden kann.

Dies gilt auch für hilfsweise eingereichte Unterlagen, in denen der Patentinhaber Änderungen vorschlägt, die von der Einspruchsabteilung nur dann in Betracht zu ziehen sind, wenn sie seinem Hauptantrag, z. B. den Einspruch zu verwerfen, nicht entsprechen kann. Bisweilen ist es jedoch in beiden Fällen angebrachter, zuerst die Fassung der Patentansprüche festzulegen und daraus folgende Änderungen in der Beschreibung später zu behandeln.

Es ist darauf zu achten, dass die Änderungen nicht gegen Art. 123 (2) und (3) verstoßen (siehe V, 5 und 6). Der Patentinhaber sollte, wenn dies nicht offensichtlich ist, angeben, aus welchen Stellen der ursprünglichen Anmeldeunterlagen bzw. der erteilten Patentansprüche die Änderungen herleitbar sind (Art. 100 c) und 123 (2)). Darüber hinaus sollte er zur Patentfähigkeit des geänderten Patentbegehrens (bezogen auf Art. 100 a) bzw. b)) unter Berücksichtigung des Stands der Technik sowie der im Einspruchsschriftsatz vorgebrachten Einwendungen der Einsprechenden gegebenenfalls unter Vorlage der zur Begründung vorzubringenden Beweismittel Stellung nehmen. Es ist auch zu prüfen, ob das Patent nicht aufgrund der Änderungen **selbst** gegen das EPÜ (mit Ausnahme von Art. 82, siehe V, 2) verstößt. Zur Form der geänderten Unterlagen siehe E-II.

5.4 Mitteilung der Stellungnahme eines Beteiligten an die übrigen Beteiligten

Regel 79 (3)
Regel 81 (2)

Der Formalsachbearbeiter teilt die Stellungnahme eines Beteiligten in jedem Verfahrensstadium unverzüglich den anderen Beteiligten mit.

Legt der Patentinhaber mit seiner Stellungnahme gegebenenfalls im Rahmen eines Hilfsantrags geänderte Unterlagen vor, so fordert der Formalsachbearbeiter die übrigen Beteiligten auf, innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist (in der Regel vier Monate) Stellung zu nehmen.

Hält die Einspruchsabteilung im Verlauf des weiteren Verfahrens eine Stellungnahme für erforderlich, so erfolgt eine gesonderte Aufforderung

hierzu unter Fristsetzung (in der Regel vier Monate), mit oder ohne begründeten Bescheid.

5.5 Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs mit Beteiligung des Patentinhabers

Macht der Patentinhaber im Rahmen der Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes geltend, dass der Einspruch aufgrund im Einzelnen zu bezeichnender Mängel gemäß Regel 77 (1) und 77 (2) unzulässig sei, so ist dem betroffenen Einsprechenden die Möglichkeit zu geben, sich hierzu innerhalb einer vom Formalsachbearbeiter gesetzten Frist (zwei Monate) zu äußern.

Kommt die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass der Einspruch unzulässig ist, so ist in der Regel vorab eine begründete Entscheidung zu treffen, die beschwerdefähig ist. Kann hingegen aufgrund eines anderen - zulässigen - Einspruchs unmittelbar eine Entscheidung über die Zurückweisung des Einspruchs bzw. der Einsprüche oder über den Widerruf des Patents getroffen werden, so ist die Entscheidung über die Unzulässigkeit zusammen mit dieser Endentscheidung zu treffen.

Kommt die Einspruchsabteilung trotz der Einwendungen des Patentinhabers zu dem Ergebnis, dass der Einspruch zulässig ist, so wird, insbesondere bei Vorliegen mindestens eines zulässigen weiteren Einspruchs, die Entscheidung über die Zulässigkeit in der Regel zusammen mit der Endentscheidung zu treffen sein. Wenn nur Einsprüche vorliegen, deren Zulässigkeit zweifelhaft ist, sollte eine begründete, beschwerdefähige Zwischenentscheidung ergehen, sofern das Verfahren dadurch nicht unangemessen verzögert wird.

Ein Einsprechender, dessen Einspruch rechtskräftig als unzulässig verworfen wurde, ist mit Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung am weiteren Verfahren nicht mehr beteiligt.

5.6 Prüfung der Zulässigkeit eines Beitritts und Vorbereitungen im Falle des Beitritts

Bei der Prüfung der Zulässigkeit des Beitritts haben der Formalsachbearbeiter und die Einspruchsabteilung wie bei der Prüfung der Zulässigkeit eines Einspruchs zu verfahren (siehe IV, 1, 3 und 5.5), jedoch unter Zugrundelegung der Beitrittserfordernisse nach Art. 105 und Regel 89. Regel 79 (4)

Im Falle eines Antrags auf Beitritt zum Einspruchsverfahren kann jedoch von der Anwendung der Bestimmungen gemäß IV, 5.2 und 5.4 abgesehen werden. Regel 86

Der Formalsachbearbeiter wird daher, insbesondere bei schon weit fortgeschrittenem Einspruchsverfahren, dem beigetretenen Dritten den Stand des Verfahrens mitteilen und ihn bitten, innerhalb einer Frist von einem Monat mitzuteilen, ob die Schriftstücke der Beteiligten nach Regel 79 (1) bis (3) und die Bescheide der Einspruchsabteilung sowie die Stellungnahmen der Beteiligten nach Regel 81 (2) auch für die zurückliegende Zeit benötigt werden. Ist dies der Fall, so hat der Formalsachbearbeiter sie zusammen mit den einschlägigen Bescheiden der Einspruchsabteilung bzw. des Formalsachbearbeiters dem beigetretenen Dritten mitzuteilen.

KAPITEL V

MATERIELLRECHTLICHE PRÜFUNG BEIM EINSPRUCH

1. Beginn der Prüfung des Einspruchs

Ist die Vorbereitung der Einspruchsprüfung gemäß Regel 79 abgeschlossen, so prüft die Einspruchsabteilung, ob die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe (siehe III, 5) der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen. Die Prüfung kann auch dann aufgenommen werden, wenn ein einziger zulässiger Einspruch mittlerweile zurückgenommen worden ist (siehe VII, 6.3). Ist der Einsprechende gestorben oder geschäftsunfähig geworden, so kann die Prüfung auch ohne Beteiligung der Erben oder gesetzlichen Vertreter aufgenommen werden (siehe VII, 6.2). Art. 101 (1)

2. Umfang der Prüfung

2.1 Umfang, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt wird

In dem ungewöhnlichen Fall, in dem ein Einspruch nur auf einen bestimmten Teil des Patents beschränkt ist, hat die Einspruchsabteilung ihre Prüfung auf den angefochtenen Teil zu beschränken. Ist ein Einspruch aber nur auf einen unabhängigen Anspruch gerichtet, so wird davon ausgegangen, dass die abhängigen Ansprüche vom Einspruch implizit mit abgedeckt sind und von der Einspruchsabteilung geprüft werden können, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial prima facie in Frage gestellt wird (siehe G 9/91, ABl. 7/1993, 408). Wird nur ein Verfahrensanspruch angefochten, so wird analog davon ausgegangen, dass ein auf dasselbe Verfahren gerichteter Product-by-Process-Anspruch vom Einspruch implizit mit abgedeckt ist und unter den obigen Bedingungen geprüft werden darf (siehe T 525/96, nicht im ABl. veröffentlicht).

2.2 Prüfung der Einspruchsgründe

Im Allgemeinen wird die Einspruchsabteilung ihre Prüfung auf die Einspruchsgründe beschränken, die von den Einsprechenden vorgebracht wurden. Sind z. B. die Einsprüche nur darauf gestützt, dass der Gegenstand des europäischen Patents nicht hinreichend offenbart ist oder über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, so wird die Einspruchsabteilung die Patentfähigkeit des Gegenstands des europäischen Patents nach den Art. 52 bis 57 nur prüfen, wenn ihr diesbezüglich Tatsachen bekannt geworden sind, die **prima facie** der Aufrechterhaltung des Patents ganz oder teilweise entgegenstehen (siehe G 10/91, ABl. 7/1993, 420).

Ist ein Verfahren zur Prüfung des Einspruchs bzw. der Einsprüche in Gang gesetzt worden, weil ein (wenn auch inzwischen vielleicht zurückgenommener) zulässiger Einspruch vorliegt, und ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass andere Gründe prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen, so sind diese im Allgemeinen von Amts wegen gemäß Regel 81 (1) zu berücksichtigen. Solche anderen Gründe können sich aus Tatsachen aus dem Recherchenbericht oder dem Prüfungsverfahren, eigenen Kenntnissen des Prüfers oder Einwendungen Dritter nach Art. 115 ergeben (siehe auch E-VI, 3). Sie können auch in anderen als unzulässig verworfenen Einsprüchen oder in anderen als nicht eingelegt geltenden Einsprüchen geltend gemacht worden sein. Es kann sich auch um von Regel 81 (1)
Art. 114

Einsprechenden verspätet vorgebrachte Gründe handeln (siehe E-VI, 1.1 und 2). Gemäß Art. 114 (1) sollten die in einem zurückgenommenen Einspruch geltend gemachten schädlichen Gründe ebenfalls generell von Amts wegen geprüft werden. Bei dieser Prüfung sollte die Einspruchsabteilung jedoch verfahrensökonomische Gesichtspunkte berücksichtigen (siehe E-VI, 1.2). Sofern die Entscheidung auf Gründe gestützt werden soll, die gemäß Art. 114 (1) oder Regel 81 (1) berücksichtigt werden, müssen die Beteiligten sich auch hierzu äußern können (siehe E-X, 1).

Mangelnde Einheitlichkeit ist kein Einspruchsgrund nach Art. 100 (siehe III, 5).

Art. 82

Da die Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 nur für die europäische Patentanmeldung vorgeschrieben ist, kann die Einheitlichkeit des Gegenstands des europäischen Patents auch von Amts wegen nicht geprüft werden. Insbesondere ist in den Fällen, in denen das Einspruchsvorbringen zu einer Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang führt, nicht mehr zu prüfen, ob das verbleibende Patentbegehren nur eine einzige Erfindung enthält oder mehrere Erfindungen. Eine etwaige Uneinheitlichkeit ist hinzunehmen (siehe G 1/91, ABl. 6/1992, 253).

Nachstehend wird auf die Einspruchsgründe nach Art. 100 näher eingegangen.

3. Mangelnde Patentfähigkeit nach den Art. 52 bis 57

Art. 100 a)

Im Einspruchsverfahren gelten bezüglich der Patentfähigkeit nach den Art. 52 bis 57 die gleichen materiellrechtlichen Erfordernisse wie im Prüfungsverfahren. Kapitel C-IV ist deshalb auch im Einspruchsverfahren anzuwenden. Im Einspruchsverfahren wird jedoch der Prüfung auf Patentfähigkeit häufiger als im Prüfungsverfahren ein Stand der Technik zugrunde liegen, der der Öffentlichkeit nicht durch schriftliche Beschreibung, sondern "durch mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise" (siehe Art. 54 (2)) zugänglich ist. Die vorstehend genannten Arten der Zugänglichmachung des Stands der Technik werden daher im Folgenden näher erläutert.

3.1 Stand der Technik, der der Öffentlichkeit "durch Benutzung oder in sonstiger Weise" zugänglich gemacht worden ist

3.1.1 Benutzungshandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise

Benutzungshandlungen können darin bestehen, dass ein Erzeugnis hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht wird oder dass ein Verfahren oder seine Verwendung angeboten oder in Verkehr gebracht oder das Verfahren angewendet wird. Das Inverkehrbringen kann z. B. durch Verkauf oder Tausch erfolgen.

Der Stand der Technik kann der Öffentlichkeit auch in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, z. B. durch Vorführung eines Gegenstands oder Verfahrens im Fachunterricht oder im Fernsehen.

Unter das Zugänglichmachen in sonstiger Weise fallen auch alle im Zuge der technischen Weiterentwicklung zukünftig zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Zugänglichmachung eines Stands der Technik.

3.1.2 Feststellungen der Einspruchsabteilung über die Benutzung

Bei Geltendmachung der Benutzung eines Erzeugnisses oder Verfahrens als Stand der Technik muss die Einspruchsabteilung im Einzelnen feststellen:

i) wann die geltend gemachte Benutzung stattfand, d. h. ob überhaupt eine Benutzung vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (Vorbenutzung) vorliegt,

ii) was benutzt worden ist, um den Grad der Übereinstimmung zwischen dem benutzten Gegenstand und dem Gegenstand des europäischen Patents prüfen zu können, und

iii) alle die Benutzung betreffenden Umstände, um ermitteln zu können, ob und inwieweit die Öffentlichkeit Zugang hatte, z. B. der Ort und die Art der Benutzungshandlung; diese sind insofern von Bedeutung, als beispielsweise aus den näheren Umständen der Vorführung eines Fertigungsprozesses in einer Fabrik oder der Lieferung und des Verkaufs eines Erzeugnisses Aufschluss darüber gewonnen werden kann, ob der Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich geworden sein kann.

Ausgehend von den Vorbringen und den vorgelegten Beweismitteln, z. B. von Dokumenten, die den Verkauf bestätigen, oder eidesstattlichen Versicherungen im Zusammenhang mit der Vorbenutzung, stellt die Einspruchsabteilung zunächst die Relevanz der geltend gemachten Vorbenutzung fest. Ist sie auf der Grundlage dieser Beurteilung der Meinung, dass die Vorbenutzung hinreichend substanziiert und relevant ist, so kann sie über den Einspruch unter Verwendung der Vorbringen und Beweismittel entscheiden, wenn der Patentinhaber die Vorbenutzung nicht bestreitet. Bestreitet er sie oder bestreitet er bestimmte Umstände der Vorbenutzung, so muss die Einspruchsabteilung weitere Beweise erheben, wenn diese (z. B. Vernehmung von Zeugen oder Einnahme des Augenscheins) für die Tatsachen angeboten werden, die für die Sache relevant sind und die auf der Grundlage der bereits vorgelegten Beweismittel noch nicht als bewiesen angesehen werden können. Eine Beweisaufnahme findet immer unter Beteiligung der Parteien statt, und zwar in der Regel in einer mündlichen Verhandlung. Zu Beweismitteln im Einzelnen siehe E-IV, 1.2.

3.1.3 Zugänglichmachung

3.1.3.1 Allgemeines

Ein Gegenstand gilt als der Öffentlichkeit durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht, wenn zum maßgeblichen Zeitpunkt Mitglieder der Öffentlichkeit von dem Gegenstand Kenntnis erhalten konnten, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet waren und deshalb diese Kenntnis frei verwerten oder verbreiten konnten (siehe auch C-IV, 6.1 in Bezug auf die schriftliche Beschreibung). Dies kann z. B. eintreten, wenn eine Sache bedingungslos an ein Mitglied der Öffentlichkeit verkauft wird, da der Käufer damit in den uneingeschränkten Besitz aller Kenntnisse kommt, die diese Sache vermitteln kann. Selbst wenn in einem solchen Fall die maßgeblichen Merkmale der Sache nicht aufgrund einer äußerlichen Prüfung, sondern erst durch eine genauere Analyse erkannt werden können, sind diese Merkmale trotzdem als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht anzusehen. Dies ist unabhängig davon, ob es besondere Gründe gibt, die Zusammensetzung oder die innere Struktur der Sache zu analysieren. Diese maßgeblichen Merkmale beziehen sich nur auf die inhärenten Merkmale. Andere Merkmale, die

sich nur zeigen, wenn das Erzeugnis in Wechselwirkung mit gezielt gewählten äußeren Bedingungen, z. B. Reaktanten oder Ähnlichem, gebracht wird, um eine bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis herbeizuführen oder mögliche Ergebnisse oder Fähigkeiten zu entdecken, weisen daher über das Erzeugnis als solches hinaus, weil sie von bewussten Auswahlentscheidungen abhängen. Typische Beispiele hierfür sind die erste bzw. weitere Anwendungen eines bekannten Stoffs oder Stoffgemischs als Arzneimittel (vgl. Art. 54 (4) und (5)) und die auf einer neuen technischen Wirkung beruhende Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten Zweck (vgl. G 2/88, ABl. 4/1990, 93). Demnach können solche Merkmale nicht als der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht gelten (siehe G 1/92, ABl. 5/1993, 277).

Wenn andererseits eine Sache an einem Ort (z. B. in einer Fabrik) zu sehen war, zu dem Mitglieder der Öffentlichkeit, unter denen sich auch Personen mit ausreichender fachlicher Befähigung für das Erfassen der maßgeblichen Merkmale befanden, ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung Zugang hatten, so sind alle Kenntnisse, die der Fachmann bei einer rein äußerlichen Betrachtung erhalten konnte, als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht anzusehen. In diesem Falle sind jedoch alle Merkmale, die verborgen waren und nur durch Zerlegung oder Zerstörung des Erzeugnisses ermittelt werden konnten, nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten.

3.1.3.2 Geheimhaltungsvereinbarung

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass etwas der Öffentlichkeit durch Benutzung oder in sonstiger Weise nicht zugänglich gemacht ist, wenn eine Geheimhaltung ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart und nicht gebrochen worden ist (vgl. jedoch den Sonderfall der unschädlichen, auf einem offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders beruhenden Offenbarung nach Art. 55 (1) a)) oder wenn sie sich nach Treu und Glauben aus den Umständen des Falls ergibt. Ein Treue- und Vertrauensverhältnis kann bei vertraglichen oder geschäftlichen Beziehungen gegeben sein.

3.1.3.3 Benutzung auf nicht öffentlichem Gelände

Benutzungen auf nicht öffentlichem Gelände, z. B. in Fabriken oder Kasernen, gelten in der Regel nicht als öffentliche Benutzungen, weil Betriebsangehörige und Soldaten normalerweise einem Vertrauensverhältnis unterliegen, es sei denn, die benutzten Gegenstände oder Verfahren sind dort der Öffentlichkeit vorgeführt, erläutert oder gezeigt worden oder sie sind von außerhalb durch nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Fachleute hinsichtlich der wesentlichen Merkmale zu erkennen. Das oben erwähnte "nicht öffentliche Gelände" bezieht sich eindeutig **nicht** auf Gelände Dritter, an die die Sache bedingungslos verkauft wurde, oder den Ort, an dem die Öffentlichkeit die betreffende Sache sehen oder Merkmale davon erkennen konnte (siehe Beispiele in 3.1.3.1).

3.1.3.4 Beispiel für die Zugänglichkeit der Benutzung

Eine Presse zum Herstellen von Leichtbau- oder Hartfaserplatten war in einem Firmenschuppen mit der Türaufschrift "Unbefugten ist der Eintritt verboten" aufgestellt; Kunden, insbesondere Baustoffhändlern und Verbrauchern, die sich für Leichtbauplatten interessierten, gab man aber die Gelegenheit, diese Presse ohne Vorführung bzw. Erklärung zu sehen. Eine Geheimhaltungsverpflichtung wurde ihnen nicht auferlegt, weil die Firma laut Zeugenaussagen in diesen Besuchern keine Konkurrenz sah.

Bei diesen Kunden handelte es sich nicht um eigentliche Fachleute, d. h. Hersteller von solchen Bauplatten oder Pressen, aber auch nicht um ausgesprochene Laien. Wegen des einfachen Aufbaus der Presse mussten die für die in Frage stehende Erfindung wesentlichen Merkmale dieser Presse den Betrachtern ins Auge fallen. Es bestand daher die Möglichkeit, dass diese Kunden, insbesondere die Baustoffhändler, die genannten Merkmale der Presse erkannten; da keine Geheimhaltungsverpflichtung bestand, konnten sie diese Merkmale ohne Einschränkung anderen mitteilen.

3.1.3.5 Beispiel für die Unzugänglichkeit eines Verfahrens

Der Gegenstand des Patents betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses. Als Nachweis dafür, dass dieses Verfahren der Öffentlichkeit durch Benutzung zugänglich gemacht worden sei, wurde geltend gemacht, dass ein entsprechendes, bereits bekanntes Erzeugnis nach dem beanspruchten Verfahren hergestellt worden sei. Auch nach eingehender Untersuchung ließ dieses Erzeugnis jedoch nicht eindeutig erkennen, nach welchem Verfahren es hergestellt worden war.

3.2 Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird

3.2.1 Fälle der mündlichen Beschreibung

Ein Stand der Technik wird der Öffentlichkeit durch mündliche Beschreibung zugänglich, wenn Mitgliedern der Öffentlichkeit Sachverhalte durch das direkte Gespräch oder einen Vortrag, durch Rundfunk- oder Fernsehsendungen oder mithilfe von Tonträgern (Tonbänder und Schallplatten) bedingungslos zur Kenntnis gebracht werden. Art. 54 (2)

3.2.2 Unschädliche mündliche Beschreibung

Ein Stand der Technik durch mündliche Beschreibung entsteht nicht, wenn der beteiligte Personenkreis zur Geheimhaltung verpflichtet war und diese wahrte oder wenn die Offenbarung nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers zurückgeht. Bei der Ermittlung, ob ein offensichtlicher Missbrauch stattgefunden hat, ist C-IV, 10.3 zu beachten. Art. 55 (1) a)

3.2.3 Feststellungen der Einspruchsabteilung bei mündlicher Beschreibung

Auch hier wird im Einzelnen festzustellen sein,

i) wann die mündliche Beschreibung stattfand,

ii) was mündlich beschrieben wurde und

iii) ob die mündliche Beschreibung der Öffentlichkeit zugänglich wurde; Letzteres wird auch von der Art und Weise der mündlichen Beschreibung (Gespräch, Vortrag) und vom Ort der mündlichen Beschreibung (öffentliche Tagung, Fabrikhalle; siehe auch V, 3.1.2 iii)) abhängen.

3.3 Stand der Technik, der der Öffentlichkeit auf schriftlichem und anderem Weg zugänglich wird

Zu diesem Stand der Technik sind zu den in V, 3.2.3 bezeichneten Feststellungen analoge Feststellungen zu treffen, wenn sie aus der schriftlichen oder sonstigen Offenbarung selbst nicht klar hervorgehen oder von einem Beteiligten angefochten werden.

Wird eine Information durch schriftliche Beschreibung und durch Benutzung oder durch schriftliche und mündliche Beschreibung zugänglich, wobei allerdings nur die Benutzung bzw. die mündliche Beschreibung vor dem maßgeblichen Zeitpunkt stattfand, so kann gemäß C-IV, 6.1 die später veröffentlichte schriftliche Beschreibung als wahrheitsgetreue Wiedergabe der früher erfolgten mündlichen Beschreibung oder Benutzung angesehen werden, sofern der Patentinhaber dem nicht triftige Gründe entgegensetzt. In diesem Fall hat der Einsprechende in Bezug auf die vom Patentinhaber entgegengesetzten Gründe den Gegenbeweis anzutreten. Was die Beweismittel anbelangt, die als Nachweis für den Inhalt einer mündlichen Beschreibung vorgebracht werden, ist aber Vorsicht geboten. Beispielsweise ist ein vom Vortragenden selbst verfasster Bericht über einen Vortrag unter Umständen keine genaue Wiedergabe dessen, was der Öffentlichkeit tatsächlich vermittelt wurde. Ähnliches gilt für ein Manuskript, das der Vortragende angeblich abgelesen, unter Umständen aber nicht vollständig und verständlich wiedergegeben hat (siehe T 1212/97, nicht im ABl. veröffentlicht).

4. Mangelhafte Offenbarung der Erfindung

4.1 Maßgebliche Offenbarung

Zur ausreichenden Offenbarung der Erfindung in der europäischen Patentanmeldung vgl. C-II.

Art. 100 b)

Diese Grundsätze gelten entsprechend auch für das Einspruchsverfahren. Maßgeblich ist hier der Offenbarungsgehalt der europäischen Patentschrift, d. h. das, was der Fachmann aus den Patentansprüchen, der Beschreibung und gegebenenfalls den Zeichnungen ohne erfinderische Überlegungen entnehmen konnte. Gemäß Art. 100 b) hat nämlich das Patent die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Mängel bezüglich der Ausführbarkeit nach Art. 100 b) in der Patentschrift können, falls in den ursprünglichen Unterlagen diesbezüglich eine ausreichende Offenbarung vorliegt, behoben werden, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass gemäß Art. 123 (2) der Gegenstand des europäischen Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und gemäß Art. 123 (3) der Schutzbereich nicht erweitert wird.

4.2 Offenbarung bei Erfindungen betreffend biologisches Material

Regel 31

Einzelheiten hierzu sind C-II, 6 zu entnehmen.

4.3 Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit

Falls die Einspruchsabteilung ernsthafte Zweifel hinsichtlich der Ausführbarkeit und damit der planmäßigen Wiederholbarkeit hat, obliegt die Beweislast für die Ausführbarkeit oder zumindest deren Glaubhaftmachung dem Patentinhaber. Dies kann z. B. dann erforderlich sein, wenn Versuche eines Einsprechenden darauf schließen lassen, dass der

Gegenstand des Patents nicht das beabsichtigte technische Ergebnis mit sich bringt. Zur Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit siehe auch C-II, 4.11.

4.4 Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung

4.4.1 Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar

Sind nur Varianten der Erfindung, z. B. eines von mehreren Ausführungsbeispielen, nicht ausführbar, so lässt dies noch nicht die Schlussfolgerung zu, dass der Gegenstand des Patents insgesamt nicht ausführbar, also nicht in der Lage ist, die Aufgabe zu lösen, d. h. das angestrebte technische Ergebnis zu erzielen.

Die sich auf die nicht ausführbaren Varianten der Erfindung beziehenden Teile der Beschreibung und die zugehörigen Patentansprüche sind jedoch dann, wenn der Mangel nicht behoben wird, auf Aufforderung der Einspruchsabteilung zu streichen. Dabei ist die Patentschrift so abzufassen, dass die noch verbleibenden Patentansprüche von der Beschreibung gestützt und nicht auf Gegenstände gerichtet sind, die sich als nicht ausführbar herausgestellt haben.

Eine Nichtbeseitigung dieser Mängel ohne stichhaltige Begründung hat den Widerruf des Patents zur Folge.

4.4.2 Fehlen bekannter Einzelheiten

Für eine ausreichende Offenbarung braucht das Patent nicht in allen Einzelheiten vorzuschreiben, wie der Fachmann nach der angegebenen Lehre zu handeln hat, wenn sich diese Einzelheiten aus dem Gattungsbegriff der Patentansprüche und auch dem Allgemeinwissen als bekannt und naheliegend ergeben (siehe diesbezüglich auch C-II, 4.9 und C-III, 4.5).

4.4.3 Schwierigkeiten bei der Ausführung

Auch gewisse, einen zumutbaren Umfang nicht überschreitende Schwierigkeiten bei der Ausführung (z. B. sogenannte "Kinderkrankheiten") machen eine Erfindung noch nicht unausführbar.

1. Beispiel: Die Schwierigkeiten, die sich z. B. daraus ergeben, dass Hüftgelenkprothesen ausschließlich von Chirurgen mit großer Erfahrung und überdurchschnittlichem Können in den menschlichen Körper eingepasst werden können, hindern die Hersteller orthopädischer Hilfen nicht daran, dem Patent eine vollständige und wiederholbare Lehre im Hinblick auf die Anfertigung einer Hüftgelenkprothese zu entnehmen.

2. Beispiel: Ein steuerbares Halbleiterelement, das erfindungsgemäß zum kontaktlosen und damit verschleißfreien Ein- und Ausschalten von elektrischen Stromkreisen verwendet wird, bringt zwar noch die Kinderkrankheit mit sich, dass im ausgeschalteten Zustand des Stromkreises ein kleiner Reststrom fließt; dieser Reststrom beeinträchtigt die Verwendung eines solchen kontaktlosen elektrischen Schalters jedoch nur auf einzelnen Gebieten und lässt sich im Übrigen durch routinemäßige Weiterentwicklung des Halbleiterelements auf vernachlässigbare Werte reduzieren.

5. Über die ursprüngliche Offenbarung hinausgehender Gegenstand des europäischen Patents

5.1 Grundlage dieses Einspruchsgrunds

Art. 100 c)

Der Einspruchsgrund gemäß Art. 100 c) geht auf Art. 123 (2) zurück und besagt, dass der Gegenstand des europäischen Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen darf. Im Fall eines Patents, das auf der Grundlage einer europäischen Teilanmeldung (Art. 76 (1)) erteilt wurde, sind zwei Kriterien anzuwenden: Der Gegenstand darf nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. 76 (1)) und nicht über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. 123 (2)) hinausgehen (siehe T 434/97, nicht im ABl. veröffentlicht). Ähnliche Erwägungen gelten für Anmeldungen, die gemäß Art. 61 eingereicht wurden. Im Fall eines Patents, das auf einer Anmeldung beruht, die gemäß Art. 14 (2) oder Regel 40 (siehe Regel 40 (3)) in einer anderen Sprache als den Amtssprachen des EPA eingereicht wurde, ist nach Art. 70 (2) der ursprüngliche Text für die Feststellung maßgebend, ob der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. Jedoch kann die Einspruchsabteilung, soweit z. B. seitens der Einsprechenden nicht der Gegenbeweis erbracht wird, gemäß Regel 7 davon ausgehen, dass die in Art. 14 (2) oder Regel 40 (3) genannte Übersetzung mit dem ursprünglichen Text der Anmeldung übereinstimmt.

5.2 Grenzen zwischen einer zulässigen und einer unzulässigen Änderung

Die Grenzen zwischen einer zulässigen und einer Art. 123 (2) oder Art. 76 (1) widersprechenden Änderung des Inhalts einer europäischen Patentanmeldung sind bereits in C-VI, 5.3 und 9.1.4 gezogen. Diese Richtlinien sind im Einspruchsverfahren entsprechend anzuwenden, wenn der Gegenstand des europäischen Patents in seiner erteilten oder in seiner im Einspruchsverfahren geänderten Fassung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

6. Erweiterung des Schutzbereichs

6.1 Allgemeines

Art. 69 (2)

Das europäische Patent bestimmt in seiner erteilten oder im Einspruchsverfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung, soweit dieser Schutzbereich nicht erweitert wird.

Das Einspruchsverfahren wird häufig Anlass zu Änderungen der Patentansprüche wegen geltend gemachter Einspruchsgründe nach Art. 100 geben. Auch unabhängig davon gestellte, begründete Anträge des Patentinhabers auf Änderung der Patentansprüche, z. B. auf Beschränkung des Patents wegen eines ihm bekannt gewordenen Stands der Technik, können nach Überprüfung durch die Einspruchsabteilung zu Änderungen der Patentansprüche führen.

Art. 123 (3)

Dabei dürfen die Patentansprüche des europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden, dass der Schutzbereich des Patents erweitert wird.

Der Schutzbereich des europäischen Patents wird durch die Patentansprüche bestimmt; die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Art. 69 (1)

Das Protokoll über die Auslegung des Art. 69, das nach Art. 164 (1) Bestandteil des EPÜ ist, stellt dabei klar, wie Art. 69 auszulegen ist.

Da nach Art. 69 (1) auch Änderungen in der Beschreibung und den Zeichnungen die Auslegung der Patentansprüche beeinflussen und damit den Schutzbereich erweitern können, sind auch solche den Schutzbereich erweiternde Änderungen nicht zulässig (siehe auch G 1/93, ABl. 8/1994, 541).

6.2 Prüfung bei Änderung der Patentansprüche

Bei jeder Änderung der Patentansprüche und den damit verknüpften Änderungen in der Beschreibung und den Zeichnungen im Rahmen des Einspruchsverfahrens, beispielsweise bei einer Änderung der technischen Merkmale der Erfindung, ist daher zu prüfen, ob diese Änderungen nicht unter Umständen dazu führen, dass der Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123 (2)) bzw. der Schutzbereich erweitert wird (Art. 123 (3)).

Sind die Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf die Art. 84 und 69 vor der Erteilung an geänderte Ansprüche angepasst worden und wurde dabei ein Teil des ursprünglich offenbarten Gegenstands gestrichen, um Übereinstimmungsmängel in der Patentschrift zu vermeiden, so kann der aus diesem Grund gestrichene Gegenstand in der Regel weder erneut in die Patentschrift noch in die Ansprüche in der erteilten Fassung aufgenommen werden, ohne dass ein Verstoß gegen Art. 123 (3) vorliegt (Zäsurwirkung). Dies gilt analog für einen Gegenstand, der bei einer solchen Anpassung nur aus Gründen der Verständlichkeit und mit dem Hinweis darauf in der Patentschrift beibehalten wurde, dass er sich nicht auf die beanspruchte Erfindung bezieht (siehe T 1149/97, ABl. 6/2000, 259).

Die Erfordernisse der Absätze 2 und 3 des Art. 123 können möglicherweise kollidieren, wenn im Verfahren vor der Erteilung in die Anmeldung ein Merkmal aufgenommen wurde, das im Einspruchsverfahren nach Art. 123 (2) als unzulässig erachtet wird. In diesem Fall wäre ein solches Merkmal nach Art. 123 (2) zu streichen, während Art. 123 (3) die Streichung nicht zuließe, da damit der Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung erweitert würde. In einem solchen Fall ist das Patent nach Art. 100 c) zu widerrufen. Kann dieses Merkmal jedoch durch ein Merkmal **ersetzt** werden, für das die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage bietet **und** das den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung nicht erweitert, so ist die Aufrechterhaltung in dieser geänderten Fassung zulässig. Schränkt das hinzugefügte Merkmal – **ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten** – lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung ein, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, so kann dieses Merkmal beibehalten werden (siehe G 1/93, ABl. 8/1994, 541).

Andere Erfordernisse des EPÜ können nach der Erteilung ebenfalls mit Art. 123 (3) zusammenwirken. Enthält beispielsweise ein Patent in der erteilten Fassung nur Ansprüche, die eigentlich ein "Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder

tierischen Körpers, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wird" definieren oder einen solchen Verfahrensschritt enthalten, und wird gegen dieses Patent Einspruch nach Art. 53 c) eingelegt, so können die Art. 53 c) und 123 (3) so zusammenwirken, dass das Patent insofern unweigerlich widerrufen werden muss, als

– das Patent nicht in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden kann, weil die Ansprüche einen nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand definieren, und

– das Patent nicht in geändertem Umfang aufrechterhalten werden kann, weil eine Änderung der erteilten Ansprüche durch Streichen dieser "Verfahrensmerkmale" gegen Art. 123 (3) verstieße (siehe T 82/93, ABl. 5/1996, 274).

6.3 Wechsel der Anspruchskategorie

Regel 80
Art. 123 (3)

Eine Änderung kann in einem Wechsel der Anspruchskategorie bestehen, möglicherweise in Verbindung mit einer Änderung der technischen Merkmale der Erfindung. Zunächst muss klar sein, dass diese Änderung durch Einspruchsgründe bedingt ist (siehe IV, 5.3). Ist dies nicht der Fall, so sollte ein Kategoriewechsel abgelehnt werden.

Aber auch wenn diese Bedingung erfüllt ist, sollte die Einspruchsabteilung einen Wechsel der Anspruchskategorie nur mit großer Vorsicht zulassen, da der Schutzbereich der Ansprüche erweitert werden könnte (Art. 123 (3)). Der beantragte Kategoriewechsel könnte bestehen aus einem Wechsel von

i) "Gegenstand" zu "Verwendung"

Wird ein Patent dadurch geändert, dass ein Anspruch auf einen Gegenstand durch einen Anspruch auf eine Verwendung dieses Gegenstands ersetzt wird, so erweitert dies den Schutzbereich des Patents nicht, wenn die Verwendung ausschließlich auf die Erzielung einer Wirkung und nicht auf die Herstellung eines Erzeugnisses gerichtet ist (G 2/88, ABl. 4/1990, 93).

ii) "Erzeugnis" zu "Verfahren"

Wird ein Patent dadurch geändert, dass ein Anspruch auf ein Erzeugnis durch einen Anspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses ersetzt wird, so ist dieser Kategoriewechsel zulässig, wenn das jetzt beanspruchte Verfahren nur zu dem vorher beanspruchten Erzeugnis führt. Da es zu den Grundprinzipien des europäischen Patentrechts gehört, dass unter den Schutzbereich eines Erzeugnisanspruchs alle Verfahren für die Herstellung des Erzeugnisses fallen, kann die Beschränkung auf eines dieser Verfahren den ursprünglichen Schutzbereich nicht erweitern (siehe T 5/90 und T 54/90, beide nicht im ABl. veröffentlicht).

iii) "Verfahren" zu "Erzeugnis"

Wird ein Patent dadurch geändert, dass ein Anspruch auf ein Verfahren zum Betreiben eines Geräts durch einen Anspruch auf das Gerät selbst ersetzt wird, so ist dieser Kategoriewechsel zulässig, wenn der ursprüngliche Anspruch die beanspruchten Merkmale des Geräts in funktioneller oder struktureller Weise erschöpfend enthält (siehe T 378/86, ABl. 10/1988, 386 und T 426/89, ABl. 4/1992, 172).

Hängt jedoch das jetzt beanspruchte Gerät hinsichtlich seiner Merkmale nicht mehr von den Umständen seines Betriebs ab, obwohl das nach dem

früheren Verfahrensanspruch der Fall war, so sollte ein solcher Kategoriewechsel nicht zugelassen werden (T 82/93, ABl. 5/1996, 274).

Demgegenüber ist der Wechsel in der Anspruchskategorie von einem Verfahren, bei dem eine Vorrichtung verwendet wird, zu der Vorrichtung selbst nicht zulässig (T 86/90, nicht im ABl. veröffentlicht).

iv) "Verfahren" zu "Verwendung"

Der Wechsel von einem Verfahren für die Herstellung eines Erzeugnisses zur Verwendung des Erzeugnisses zu einem anderen als dem zuvor beschriebenen Zweck ist ebenfalls nicht zulässig (T 98/85 und T 194/85, beide nicht im ABl. veröffentlicht).

Andererseits ist es zulässig, von einem Anspruch auf ein Verfahren, bei dem ein bestimmtes Erzeugnis verwendet wird, zu einem Anspruch auf die Verwendung dieses Erzeugnisses bei der Durchführung desselben Verfahrens zu wechseln (siehe T 332/94, nicht im ABl. veröffentlicht).

KAPITEL VI

VERFAHREN BEI DER PRÜFUNG DES EINSPRUCHS

(Mündliche Verhandlung siehe E-III, Beweisaufnahme und Beweissicherung siehe E-IV)

1. Allgemeines

Die Einspruchsabteilung wird zunächst bestrebt sein, eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren herbeizuführen. Sie stützt sich dabei unter Berücksichtigung der in der Regel vorausgegangenen Ermittlungen eines beauftragten Mitglieds (siehe II, 5 und 6) auf das schriftliche Vorbringen der Beteiligten und gegebenenfalls auf im schriftlichen Wege herbeigeführte Beweiserhebungen, insbesondere durch Vorlegung von Urkunden, durch Einholung von Auskünften und durch schriftliche Erklärungen unter Eid.

Die Beweismittel sind so früh wie möglich vorzulegen (siehe IV, 1.2.2).

Auf Antrag eines Beteiligten oder, sofern die Einspruchsabteilung dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen ist jedoch in den in Art. 116 (1) vorgesehenen Fällen nach entsprechender Vorbereitung eine mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung abzuhalten. In der mündlichen Verhandlung können die Beteiligten zur Klärung der noch offenen Fragen ihre Sache vortragen sowie Anträge stellen und begründen. Die Mitglieder der Einspruchsabteilung können Fragen an die Beteiligten stellen. Art. 116

Ein seltener Sonderfall des Einspruchsverfahrens ist die unter Umständen erforderliche mündliche Beweisaufnahme als Teil einer mündlichen Verhandlung bzw. zur Beweissicherung vor der Einspruchsabteilung oder außerhalb der mündlichen Verhandlung durch ein beauftragtes Mitglied. Zur Durchführung einer Beweisaufnahme, die die Einspruchsabteilung nicht für erforderlich hält, ist sie auch dann nicht verpflichtet, wenn ein Beteiligter sie beantragt hat. Die Beweisaufnahme durch Vernehmung kann auch vor dem zuständigen Gericht im Wohnsitzstaat des zu Vernehmenden, gegebenenfalls unter Eid, stattfinden. Der Vernehmung vor dem zuständigen Gericht kann auf Antrag der Einspruchsabteilung ein Mitglied der Einspruchsabteilung beiwohnen (siehe E-IV, 1.3). Regeln 117 - 120

Zur mündlichen Beweisaufnahme zählt in erster Linie die Vernehmung von Zeugen und Beteiligten (siehe E-IV, 1.6).

Die Beweisaufnahme durch Sachverständigengutachten in mündlicher und/oder schriftlicher Form (siehe E-IV, 1.8.1) und die Einnahme des Augenscheins (siehe E-IV, 1.2, letzter Absatz) sind, soweit sie von der Einspruchsabteilung veranlasst werden, sehr seltene Ausnahmefälle. Wegen der Sachkundigkeit der Mitglieder der Einspruchsabteilung sollten sie – auch im Hinblick auf die dabei anfallenden Kosten – nur der allerletzte Ausweg sein.

2. Bindung an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung des europäischen Patents

2.1 Grundlage der Prüfung

Hat der Patentinhaber nach der Mitteilung des Einspruchs Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche oder der Zeichnungen eingereicht (siehe IV, 5.3), so legt die Einspruchsabteilung der Prüfung die vom Art. 113 (2)

Patentinhaber vorgelegte Fassung des europäischen Patents zugrunde. Der Grundsatz, dass sich die Einspruchsabteilung ausschließlich an die jeweils letzte "vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung" zu halten hat, gilt auch für das weitere Einspruchsverfahren. (Zur Möglichkeit, die Unterlagen zu ändern, siehe V, 6.1, zweiter Absatz)

2.2 Widerruf des Patents

Erklärt der Patentinhaber, dass er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt, und legt er keine geänderte Fassung vor, so ist das Patent zu widerrufen. Dies gilt auch dann, wenn der Patentinhaber den Antrag stellt, das Patent zu widerrufen (Rechtsauskunft Nr. 11/82, ABl. 2/1982, 57).

3. Aufforderung zur Stellungnahme

3.1 Prüfungsbescheide

Art. 101 (1)
Regel 81 (2)

Bei der Prüfung des Einspruchs fordert die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie zur Klärung der Sachlage erforderlich auf, eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen (siehe E-I, 1) und erforderlichenfalls zu strittigen Punkten Beweis anzutreten. Gemäß Regel 81 (2) ist die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, eine Frist zu bestimmen, innerhalb der die Beteiligten dieser Aufforderung nachkommen müssen. Eine solche Frist wird aber gesetzt, wenn die Einspruchsabteilung dies für sachdienlich erachtet. Zur Dauer der Frist siehe E-VIII, 1.2, zur Verlängerung einer Frist siehe E-VIII, 1.6 und zur verspäteten Stellungnahme siehe E-VIII, 1.7 und 1.8 sowie Art. 114 (2).

Regel 81 (2)

Die Bescheide der Einspruchsabteilung und alle hierzu eingehenden Stellungnahmen sind den Beteiligten zu übersenden.

3.2 Ladung zu einer mündlichen Verhandlung

Art. 116 (1)
Regel 115 (1)

Ist eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, so müssen die Beteiligten so rasch wie möglich mit einer angemessenen Frist zur mündlichen Verhandlung geladen werden (siehe E-III, 6).

Regel 116 (1)

Der Ladung wird ein Bescheid beigefügt, in dem die Einspruchsabteilung die Punkte angibt und erläutert, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht; ist dies bereits in einem früheren Bescheid hinreichend geschehen, so sollte auf ihn verwiesen werden. Der beigefügte Bescheid enthält in der Regel auch die vorläufige, unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung zu den Standpunkten der Beteiligten und insbesondere zu den vom Patentinhaber vorgelegten Änderungen. Gleichzeitig wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze oder Änderungen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen, eingereicht werden können. In der Regel liegt er einen Monat vor dem Tag der mündlichen Verhandlung. Allerdings kann ein früherer Zeitpunkt ratsam sein, wenn damit zu rechnen ist, dass ein Beteiligter mehr Zeit benötigt, etwa um die Ergebnisse von Vergleichstests zu prüfen, die der andere Beteiligte eingereicht hat. In Bezug auf diesen Zeitpunkt gilt Regel 132 nicht, d. h., diese Frist kann nicht auf Antrag der Beteiligten verlängert werden.

4. Bescheide der Einspruchsabteilung an den Patentinhaber

4.1 Begründung der Bescheide der Einspruchsabteilung

Die Bescheide, die an den Patentinhaber ergehen, sind, soweit erforderlich, zu begründen. Dies gilt auch für Bescheide an die übrigen Beteiligten, die dem Patentinhaber nur zur Kenntnis gebracht werden. Eine Begründung ist im Allgemeinen dann nicht erforderlich, wenn der Bescheid nur formale Angelegenheiten behandelt oder wenn darin nur Vorschläge gemacht werden, die ohne Weiteres aus sich selbst heraus verständlich sind. Im Bescheid sollen gegebenenfalls alle Gründe zusammengefasst werden, die der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen. Regel 81 (3)

4.2 Aufforderung zur Einreichung geänderter Unterlagen

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass das europäische Patent nicht in unveränderter, sondern nur in eingeschränkter Form aufrechterhalten werden kann, so teilt sie dies dem Patentinhaber unter Angabe der Gründe mit und fordert ihn gegebenenfalls auf, "soweit erforderlich, die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen in geänderter Form einzureichen." Zur Fristsetzung siehe E-VIII, 1.2. In die den neuen Patentansprüchen angepasste neue Beschreibung sind gegebenenfalls zusätzlich der im Einspruchsverfahren genannte Stand der Technik sowie die technische Aufgabe und die Vorteile der noch verbleibenden Erfindung aufzunehmen. Die Einspruchsabteilung kann ihrerseits Vorschläge für eine geänderte Fassung der Unterlagen machen. In diesem Fall weist sie den Patentinhaber darauf hin, dass es sich lediglich um Vorschläge handelt und es in seiner Verantwortung und in seinem Ermessen liegt, diese anzunehmen, dass jedoch das Patent widerrufen werden kann, wenn es in einer gegenüber den dargelegten Gründen nicht vertretbaren Form aufrechterhalten wird. Regel 81 (2), (3)

Verspätet eingereichte Änderungsanträge brauchen nicht berücksichtigt zu werden (siehe T 406/86, ABl. 7/1989, 302).

Zu geänderten Unterlagen siehe E-II.

5. Zusätzliche Recherche

Die Einspruchsabteilung kann in Ausnahmefällen wie die Prüfungsabteilung von sich aus zum Stand der Technik neues Material nennen und in ihrer späteren Entscheidung berücksichtigen (siehe C-VI, 8.3). In der Regel wird jedoch, da der Patenterteilung bereits eine Recherche des Anmeldungsgegenstands durch die Recherchenabteilung, die Prüfungsabteilung und gewöhnlich auch durch die Einsprechenden vorausgegangen ist, eine zusätzliche Recherche nicht durchgeführt werden. Nur in Ausnahmefällen ist eine zusätzliche Recherche durch die Recherchenabteilung zu veranlassen. Ein solcher Fall könnte z. B. gegeben sein, wenn sich das wesentliche Patentbegehren im Einspruchsverfahren auf Merkmale eines abhängigen Patentanspruchs von ursprünglich untergeordneter Bedeutung, auf Merkmale, die bisher nicht im Patentanspruch, sondern nur in der Beschreibung standen, auf Einzelelemente einer Kombination oder auf Unterkombinationen verschiebt und Anlass zu der Vermutung besteht, dass sich die ursprüngliche Recherche nicht auf diese Merkmale erstreckt hat, und wenn bedeutsame Dokumente unter den in C-VI, 8.3 genannten Gesichtspunkten nicht schnell gefunden werden können.

6. Prüfung des Einspruchs in der mündlichen Verhandlung

Zur Prüfung kurz vor und in der mündlichen Verhandlung und zu deren Durchführung im Einzelnen siehe E-III, 8.

7. Vorbereitung der Entscheidung

7.1 Allgemeines

Art. 116 (1)
Regel 117

Sofern die Einspruchsabteilung die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung von Amts wegen (siehe E-III, 4) oder eine Beweisaufnahme, selbst wenn Letztere beantragt ist (siehe E-IV), nicht für sachdienlich erachtet und auch kein statthafter Antrag eines Beteiligten auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung (siehe E-III, 2) vorliegt, ist im schriftlichen Verfahren zu entscheiden. Eine Verpflichtung zur Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vor einer Entscheidung besteht in diesem Fall nicht.

Wird der Fall im schriftlichen Verfahren entschieden, so können Eingaben, die eingereicht werden, nachdem die Entscheidung bereits zum Zwecke der Zustellung an die interne Poststelle des EPA abgegeben wurde, nicht mehr berücksichtigt werden, da die Abteilung ab diesem Zeitpunkt die Entscheidung nicht mehr ändern kann (siehe G 12/91, ABl. 5/1994, 285), außer in dem in Regel 140 vorgesehenen begrenzten Umfang (siehe E-X, 10).

Unabhängig davon, ob eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme stattgefunden hat, kann der Widerruf des Patents (siehe VIII, 1.2), die Zurückweisung des Einspruchs (siehe VIII, 1.3) oder die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang (siehe VIII, 1.4) entschieden werden.

7.2 Vorbereitung der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang

7.2.1 Verfahrensrechtliche Voraussetzungen

Art. 113

Die Entscheidung darf erst ergehen, wenn das Einverständnis des Patentinhabers zu der Fassung vorliegt, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und der Einsprechende in angemessener Weise Gelegenheit gehabt hat, zu dieser Fassung Stellung zu nehmen.

Beide Erfordernisse können im Rahmen einer mündlichen Verhandlung erfüllt werden. Im schriftlichen Verfahren kann dem Einsprechenden die notwendige Gelegenheit zur Stellungnahme zu der von der Einspruchsabteilung beabsichtigten Neufassung des Patents auch anlässlich eines Bescheids an die Beteiligten gegeben werden. Nach Vorliegen dieser Voraussetzungen ist eine gesonderte Mitteilung nach Regel 82 (1) weder erforderlich noch zweckmäßig (G 1/88, ABl. 6/1989, 189).

Die Einspruchsabteilung sollte bemüht sein, im Falle einer möglichen Aufrechterhaltung in geändertem Umfang sofort die Zustimmung des Patentinhabers zu der Fassung herbeizuführen, in der das Patent aufrechterhalten werden kann, und dem Einsprechenden rechtliches Gehör hierzu zu geben. Damit sind die Voraussetzungen für eine unmittelbare Zwischenentscheidung gegeben.

Sind diese Voraussetzungen noch nicht erfüllt, so hat, wenn keine mündliche Verhandlung stattfindet, ein Bescheid nach Art. 101 (1) zu ergehen. Das gilt auch für den Fall, dass zwar grundsätzlich geklärt ist, in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten werden kann, jedoch eine vollständige, vom Patentinhaber konkret gebilligte Fassung noch nicht vorliegt.

Das Einverständnis des Patentinhabers zu einer geänderten Fassung des Patents muss nicht in einer gesonderten, ausdrücklichen Erklärung abgegeben werden; es kann sich auch aus den Umständen ergeben, insbesondere daraus, dass er die geänderte Fassung eingereicht oder beantragt hat. Dies gilt auch für Fassungen, die zum Gegenstand eines Hilfsantrags gemacht wurden. (Zur Abfassung der Unterlagen in der mündlichen Verhandlung siehe E-III, 8.9 und 9.)

Das Einverständnis des Patentinhabers kann auch im Wege einer Mitteilung nach Regel 82 (1) eingeholt werden, in der die Einspruchsabteilung den Beteiligten mitteilt, "in welchem Umfang sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt", und sie auffordert, "innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind." Erhebt der Patentinhaber nicht fristgerecht Einwendungen gegen die so mitgeteilte Fassung, gilt sie als von ihm gebilligt. Regel 82 (1)

Eine solche Mitteilung ist in der Regel nur zweckmäßig, wenn die Einspruchsabteilung noch Änderungen in der vom Patentinhaber konkret gebilligten Fassung der vollständigen Unterlagen, zu der der Einsprechende Stellung nehmen konnte, für erforderlich hält. Solche Änderungen dürfen jedoch gegenüber der zuletzt vom Patentinhaber vorgelegten oder gebilligten Fassung nur unbedingt notwendig erscheinende redaktionelle Änderungen sein. Die Einspruchsabteilung weist gegebenenfalls auf solche Änderungen hin und begründet deren Notwendigkeit, falls sich die Änderungen nicht von selbst verstehen.

Erhebt der Patentinhaber innerhalb der mit Bescheid oder gegebenenfalls in einer Mitteilung nach Regel 82 (1) gesetzten Frist Einwendungen gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, so wird das Verfahren fortgesetzt. Das europäische Patent kann im weiteren Verfahren widerrufen werden, wenn der Patentinhaber nicht mit der Fassung einverstanden ist und trotz Aufforderung keine neuen, sachgerecht geänderten Unterlagen einreicht.

Erhebt ein Einsprechender Einwendungen gegen die ihm mitgeteilte Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, so setzt die Einspruchsabteilung die Prüfung fort, wenn sie der Auffassung ist, dass das EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der zunächst vorgesehenen Fassung entgegensteht.

7.2.2 Entscheidung über die der Aufrechterhaltung des Patents zugrunde zu legenden Unterlagen

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass das Patent aufgrund der vom Patentinhaber vorgelegten oder gebilligten Fassung aufrechterhalten werden kann, und hatte der Einsprechende ausreichend Gelegenheit, zu dieser Fassung entweder im schriftlichen Verfahren oder im Rahmen einer mündlichen Verhandlung Stellung zu nehmen und sich zu den Gründen zu äußern, die für die Aufrechterhaltung des Patents maßgebend sind, so erlässt die Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung, in der festgestellt wird, dass das Patent und die Erfindung, die

es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genügen. Kann das Patent nur aufgrund eines Hilfsantrags aufrechterhalten werden, so ist in der Entscheidung zu begründen, warum die Fassung des Hauptantrags (und etwaiger vorheriger Hilfsanträge) die Erfordernisse des EPÜ nicht erfüllt (siehe T 234/86, ABl. 3/1989, 79).

Gegen diese Entscheidung, die in Bezug auf die vom Einsprechenden aufrechterhaltenen oder von der Einspruchsabteilung aufgegriffenen Einspruchsgründe zu begründen ist, wird die gesonderte Beschwerde nach Art. 106 (2) zugelassen. Die Entscheidung ergeht in allen Fällen der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents in geändertem Umfang, auch wenn der Einsprechende sein Einverständnis zu der von der Einspruchsabteilung mitgeteilten Fassung erklärt oder sich dazu nicht geäußert hat.

Wird diese Entscheidung nicht angefochten, so ist die in ihr getroffene Feststellung rechtskräftig, sodass die Unterlagen nicht mehr geändert werden können.

Durch den Erlass dieser Zwischenentscheidung sollen dem Patentinhaber unnötige Übersetzungskosten infolge einer Änderung der Fassung im Beschwerdeverfahren erspart werden.

7.2.3 Anforderung der Druckkostengebühr und der Übersetzungen

Regel 82 (2)

Nach Rechtskraft der Zwischenentscheidung oder wenn die geänderten Unterlagen, mit denen das Patent aufrechtzuerhalten ist, im Einspruchsbeschwerdeverfahren festgelegt wurden, fordert der Formalsachbearbeiter den Patentinhaber auf, innerhalb von drei Monaten die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

Regel 74

In der Mitteilung nach Regel 82 (2) wird der Patentinhaber gefragt, ob er zusammen mit der neuen Urkunde über das geänderte europäische Patent ein Papierexemplar der neuen Patentschrift erhalten möchte. Dieses Papierexemplar wird ihm kostenlos zugestellt, wenn es innerhalb der in Regel 82 (2) oder (3) vorgesehenen Frist beantragt wird. Siehe auch C-VI, 14.10.

Enthält das europäische Patent in geändertem Umfang unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten, so ist eine Übersetzung für alle Sätze der Patentansprüche – in der dem Patentinhaber mitgeteilten Fassung – in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

Regel 82 (2)

In der Mitteilung nach Regel 82 (2) sind die benannten Vertragsstaaten anzugeben, die eine Übersetzung nach Art. 65 (1) verlangen.

Regel 82 (2), (3)
Art. 2 Nr. 9 GebO

Wird der Aufforderung in Absatz 1 "nicht rechtzeitig" entsprochen, so können die Handlungen noch innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam vorgenommen werden, sofern innerhalb dieser Frist die vorgeschriebene Zuschlagsgebühr entrichtet wird. Wird eine der Handlungen auch nicht innerhalb der Nachfrist vorgenommen, so erlässt der Formalsachbearbeiter eine Entscheidung auf Widerruf des Patents gemäß Regel 82 (3).

KAPITEL VII

EINZELHEITEN UND BESONDERHEITEN DES VERFAHRENS

1. Reihenfolge der Bearbeitung

1.1 Grundsatz

Die Prüfung der Zulässigkeit des Einspruchs und die Vorbereitung der Einspruchsprüfung sind unverzüglich nach Zuleitung des Einspruchs an den Formalsachbearbeiter bzw. die Einspruchsabteilung vorzunehmen (siehe IV, 1 bzw. 3 und V,1 und 2).

Kann die Einspruchsabteilung im Verlauf des weiteren Verfahrens aufgrund ihrer Geschäftslage nicht jeden vorliegenden Einspruch unverzüglich bearbeiten, so ist für die Reihenfolge der Bearbeitung grundsätzlich der Tag des Eingangs der innerhalb einer gesetzten Frist zuletzt von einem Beteiligten eingegangenen Stellungnahme, jedoch spätestens das Datum des Fristablaufs maßgebend. Schriftsätze, die unaufgefordert oder ohne vorausgegangene amtliche Fristsetzung auf amtliche Mitteilungen oder Bescheide unter Fristsetzung eingehen, beeinflussen die Reihenfolge der Bearbeitung nicht, es sei denn, diese Schriftsätze machen eine erneute baldige Zustellung mit Fristsetzung erforderlich.

1.2 Ausnahmen

Abweichend von VII, 1.1 sind Einsprüche vorrangig zu bearbeiten,

i) wenn das vorangegangene Prüfungsverfahren weit überdurchschnittlich lange gedauert hat,

ii) wenn sich das Einspruchsverfahren bereits über eine weit überdurchschnittlich lange Zeit hingezogen hat,

iii) wenn ein Beteiligter einen begründeten Antrag auf Beschleunigung des Verfahrens in einem Fall eingereicht hat, in dem bei einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats eine Verletzungsklage aus einem europäischen Patent anhängig ist, oder wenn das EPA von einem nationalen Gericht oder einer zuständigen Behörde eines Vertragsstaats darüber informiert wird, dass Verletzungsverfahren anhängig sind (Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 19. Mai 1998, ABl. 7/1998, 361),

iv) wenn von der Entscheidung über den Einspruch die Bearbeitung anderer Sachen, z. B. europäischer Teilanmeldungen, abhängig ist oder

v) wenn der nächste Bearbeitungsvorgang nur einen geringen Zeitaufwand erfordert.

2. Anforderung von Unterlagen

Unterlagen, die von einem am Einspruchsverfahren Beteiligten genannt werden, sind zusammen mit dem Einspruch oder dem schriftlichen Vorbringen einzureichen. Diese Unterlagen brauchen nur in einem Exemplar eingereicht zu werden. Sind solche Unterlagen nicht beigefügt und werden sie auch nach Aufforderung des Formalsachbearbeiters nicht rechtzeitig nachgereicht, so braucht die Einspruchsabteilung das darauf gestützte Vorbringen nicht zu berücksichtigen. Regel 83

Bei der Anwendung dieser Bestimmung sollte dem angestrebten Ziel einer Straffung des Verfahrens ebenso Rechnung getragen werden wie dem Umstand, dass die Berücksichtigung offensichtlich relevanter Ausführungen im allgemeinen Interesse liegt.

Regel 53 (3)

Stellt sich im Laufe des Einspruchsverfahrens heraus, dass die frühere Anmeldung, deren Priorität das angegriffene Patent in Anspruch nimmt, nicht in einer Amtssprache des europäischen Patentamts abgefasst ist und dass die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit des Gegenstands des Patents relevant ist, so fordert die Einspruchsabteilung den Inhaber des europäischen Patents auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist eine Übersetzung der Anmeldung in einer der Amtssprachen einzureichen. Statt der Übersetzung kann eine Erklärung vorgelegt werden, dass die europäische Patentanmeldung, auf deren Grundlage das angegriffene Patent erteilt wurde, eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Zum Verfahren, mit dem der Patentinhaber aufgefordert wird, eine solche Übersetzung bzw. Erklärung einzureichen, siehe A-III, 6.8 und C-V, 3.4. Eine solche Aufforderung ergeht nicht, wenn die Übersetzung der früheren Anmeldung bzw. die Erklärung dem Europäischen Patentamt zugänglich war und gemäß Regel 53 (2) in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufzunehmen ist.

Reicht der Inhaber des europäischen Patents die erforderliche Übersetzung bzw. Erklärung nicht fristgerecht ein, so wird das Dokument (bzw. die Dokumente) auf Grund dessen (bzw. deren), die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevant geworden ist, als Teil des Stands der Technik gemäß Art. 54 (2) bzw. Art. 54 (3) angesehen.

3. Einheit des europäischen Patents

3.1 Allgemeines

Art. 118

Die Einheit des europäischen Patents wird im Einspruchsverfahren durch verschiedene Patentinhaber für verschiedene benannte Vertragsstaaten nicht beeinträchtigt, weil diese als gemeinsame Patentinhaber gelten (siehe I, 6, Abs. 2 und 3).

Insbesondere ist die Fassung des europäischen Patents für alle benannten Vertragsstaaten einheitlich, sofern im EPÜ nichts anderes vorgeschrieben ist (siehe VII, 3.2 und 4).

3.2 Beeinträchtigung der Einheit des europäischen Patents

Die Einheit des europäischen Patents im Einspruchsverfahren wird beeinträchtigt, wenn der bisherige Patentinhaber und der im Fall des Art. 99 (4) in Bezug auf einen bestimmten Vertragsstaat an seine Stelle tretende Berechtigte nicht als gemeinsame Patentinhaber gelten (siehe I, 6). In einem solchen Fall muss das Einspruchsverfahren für die verschiedenen Patentinhaber getrennt durchgeführt werden. Da von den beiden Patentinhabern unterschiedliche Anträge (z. B. bezüglich geänderter Patentansprüche) gestellt werden können, ist ein unterschiedlicher Ausgang beider Einspruchsverfahren möglich, beispielsweise hinsichtlich der Fassung des europäischen Patents oder des Schutzumfangs.

4. Unterschiedliche Fassungen des europäischen Patents für verschiedene Vertragsstaaten

4.1 Unterschiedliche Fassungen bei Eintritt des Berechtigten in das Verfahren

Ist ein Dritter nach Art. 99 (4) in Bezug auf einen oder mehrere Vertragsstaaten an die Stelle des bisherigen Patentinhabers getreten (siehe I, 6, dritter Absatz), so kann das im Einspruchsverfahren aufrechterhaltene europäische Patent für diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen enthalten, die sich selbstverständlich im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung halten müssen. Regel 78 (2)

4.2 Unterschiedliche Fassung bei unterschiedlichem Stand der Technik nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973

C-III, 8.1 ist entsprechend anzuwenden. Nach den Übergangsbestimmungen zum EPÜ 2000 ist, wenn die einem Patent zugrunde liegende Anmeldung vor dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 eingereicht wurde, auf den kollidierenden Stand der Technik nach Art. 54 das EPÜ 1973 anzuwenden, d. h., es gilt Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973 und damit das System der gemeinsamen Benennungen. Für Patente, deren zugrunde liegende Anmeldung an oder nach dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 eingereicht wurde, gelten dagegen die Bestimmungen des EPÜ 2000, in denen das System der gemeinsamen Benennungen für kollidierenden Stand der Technik nach Art. 54 (3) weggefallen ist. Demzufolge sind für solche Patente unterschiedliche Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten nicht mehr zulässig (siehe C-II, 4.3, C-III, 8.1 und C-IV, 7.3). Regel 138

4.3 Unterschiedliche Fassung bei teilweisem Rechtsübergang aufgrund einer Entscheidung gemäß Art. 61 sowie Regel 18 (1) und (2)

C-III, 8.2 ist entsprechend anzuwenden.

4.4 Unterschiedliche Fassung bei Vorliegen älterer nationaler Rechte

C-III, 8.4 ist entsprechend anzuwenden.

5. Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers

5.1 Aussetzung des Verfahrens

Weist ein Dritter dem EPA während eines Einspruchsverfahrens oder während der Einspruchsfrist nach, dass er gegen den Inhaber des europäischen Patents ein Verfahren eingeleitet hat, in dem das europäische Patent ihm zugesprochen werden soll, was durch eine entsprechende Bestätigung des Gerichts erfolgen kann, so setzt die Einspruchsabteilung das Einspruchsverfahren aus, es sei denn, dass der Dritte einer Fortsetzung zustimmt. Diese Zustimmung ist dem EPA schriftlich zu erklären und ist unwiderruflich. Die Aussetzung darf jedoch erst angeordnet werden, wenn die Einspruchsabteilung den Einspruch für zulässig hält. Die Beteiligten werden von der Anordnung der Aussetzung in Kenntnis gesetzt. Regel 78 (1)

5.2 Fortsetzung des Verfahrens

Regel 14 (3)
Regel 78 (1)

Mit der Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens oder später kann die Einspruchsabteilung einen Zeitpunkt festsetzen, zu dem sie beabsichtigt, das Einspruchsverfahren ohne Rücksicht auf den Stand des in VII, 5.1 genannten, gegen den Patentinhaber eingeleiteten Verfahrens fortzusetzen. Der Zeitpunkt ist dem Dritten, dem Patentinhaber und den übrigen Beteiligten mitzuteilen. Wird bis zu diesem Zeitpunkt nicht nachgewiesen, dass eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, so kann die Einspruchsabteilung das Verfahren fortsetzen.

Wird ein Zeitpunkt für die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens festgesetzt, so sollte dieser jedoch mit Rücksicht auf die Interessenlage des Dritten, der am Verfahren erst nach Vorliegen einer für ihn günstigen Entscheidung beteiligt ist, entsprechend der voraussichtlichen Dauer des Gerichtsverfahrens zunächst so gewählt werden, dass das Gerichtsverfahren bis dahin abgeschlossen sein kann. Ist zu dem festgesetzten Zeitpunkt noch keine Entscheidung des Gerichts ergangen, so sollte das Einspruchsverfahren jedenfalls dann weiter ausgesetzt werden, wenn mit einer baldigen Gerichtsentscheidung gerechnet werden kann. Das Einspruchsverfahren sollte aber fortgesetzt werden, wenn eine Verschleppungsabsicht des Dritten erkennbar ist oder das Gerichtsverfahren in der ersten Instanz zugunsten des Patentinhabers abgeschlossen und das gerichtliche Verfahren durch Einlegung eines Rechtsmittels verlängert wird. Eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens ohne Vorliegen eines Gerichtsurteils wäre auch dann in Betracht zu ziehen, wenn die Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Fassung beschlossen werden kann.

Regel 14 (2)
Regel 78 (1)

Wird der Einspruchsabteilung nachgewiesen, dass in dem Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, so teilt die Einspruchsabteilung dem Patentinhaber und den übrigen Beteiligten mit, dass das Einspruchsverfahren von einem in der Mitteilung genannten Tag an fortgesetzt wird. Ist die Entscheidung zugunsten des Dritten ergangen, so darf das Verfahren erst nach Ablauf von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung fortgesetzt werden, es sei denn, dass der Dritte die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens beantragt.

5.3 Hemmung der Fristen

Regel 14 (4)

Die am Tag der Aussetzung laufenden Fristen mit Ausnahme der Fristen zur Zahlung der Jahresgebühren werden durch die Aussetzung gehemmt. An dem Tag der Fortsetzung des Verfahrens beginnt der noch nicht verstrichene Teil einer Frist zu laufen; die nach Fortsetzung des Verfahrens verbleibende Frist beträgt jedoch mindestens zwei Monate.

Beispiel: Die Dreimonatsfrist der Regel 82 (2) begann am 4.1.2006; die Aussetzung des Verfahrens erfolgte am 24.1.2006, die Fortsetzung am 26.9.2006. Vom ersten Monat (der am 3. Februar 2006 endet) verbleiben noch 11 Tage (24. Januar - 3. Februar). Der noch nicht verstrichene Teil der Frist beträgt dann insgesamt 11 Tage und 2 Monate.

Die Frist endet am 6.12.2006.

5.4 Zuständige Abteilung

Art. 20

Die Rechtsabteilung ist für Fragen im Zusammenhang mit der Aussetzung und Wiederaufnahme des Verfahrens zuständig (siehe den Beschluss der

Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, G.1).

6. Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in den Fällen der Regel 84

6.1 Fortsetzung bei Verzicht auf das Patent oder Erlöschen des Patents

Hat der Patentinhaber für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet oder ist das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen, so kann das Einspruchsverfahren auf Antrag des Einsprechenden fortgesetzt werden. Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag zu stellen, an dem die Einspruchsabteilung dem Einsprechenden den Verzicht oder das Erlöschen mitgeteilt hat. Der Nachweis des Erlöschens ist in der Regel durch Vorlage von Auszügen aus den Patentregistern der benannten Vertragsstaaten zu führen. Regel 84 (1)

Hat der Patentinhaber im Falle eines Antrags auf Fortsetzung des Verfahrens vor den zuständigen Behörden in den benannten Staaten auf alle Rechte aus dem Patent gegenüber jedem von Anfang an verzichtet oder geht innerhalb der Frist kein Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens ein, so wird das Einspruchsverfahren eingestellt. Die Entscheidung über die Einstellung des Verfahrens wird den Beteiligten zugestellt.

Erklärt stattdessen der Patentinhaber dem EPA gegenüber, dass er auf das Patent verzichtet, so versteht das EPA dies als Antrag auf Widerruf des Patents. Näheres zu diesem Verfahren siehe VIII, 1.2.5.

6.2 Fortsetzung bei Tod eines Einsprechenden oder Verlust seiner Geschäftsfähigkeit

Stirbt ein Einsprechender oder verliert er seine Geschäftsfähigkeit, so kann das Einspruchsverfahren auch ohne die Beteiligung seiner Erben oder gesetzlichen Vertreter von Amts wegen fortgesetzt werden, beispielsweise wenn die Erbenermittlung oder die Bestellung eines neuen gesetzlichen Vertreters das Verfahren ungebührlich lange verzögern würde. Diese Bestimmung findet nicht nur bei Vorliegen eines einzigen Einspruchs Anwendung. Sie gilt auch für den Fall, dass nicht alle Einsprechenden verstorben sind oder ihre Geschäftsfähigkeit verloren haben. Regel 84 (2)

Die Einspruchsabteilung sollte das Verfahren z. B. dann fortsetzen, wenn der Patentinhaber auf den Einspruch hin Änderungen des Patents eingereicht hat (siehe T 560/90, nicht im ABl. veröffentlicht). Sie sollte es auch dann fortsetzen, wenn sie nach dem Stand des Einspruchsverfahrens der Auffassung ist, dass dieses voraussichtlich ohne zusätzliche Hilfe des oder der betreffenden Einsprechenden und ohne aufwendige eigene Ermittlungen zu einer Beschränkung oder zum Widerruf des europäischen Patents führen wird (siehe T 197/88, ABl. 10/1989, 412).

Dem Patentinhaber und gegebenenfalls den übrigen Beteiligten wird mitgeteilt, dass das Verfahren fortgesetzt wird, oder das Verfahren wird eingestellt und die Entscheidung über die Einstellung des Verfahrens den Beteiligten zugestellt.

6.3 Fortsetzung bei Zurücknahme des Einspruchs

Das Einspruchsverfahren kann auch fortgesetzt werden, wenn alle Ein- Regel 84 (2)

sprüche zurückgenommen werden. Für die Entscheidung darüber, ob das Verfahren fortgesetzt werden soll, gelten entsprechend die gleichen Grundsätze wie unter VII, 6.2.

7. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

Art. 105
Regel 89

Der vermeintliche Patentverletzer (siehe I, 5) kann den Beitritt zum Einspruchsverfahren innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklären, an dem die Verletzungsklage gegen ihn erhoben wurde bzw. an dem er die Klage auf gerichtliche Feststellung, dass er das Patent nicht verletze, erhoben hat. Der Beitritt ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Er ist erst wirksam, wenn die Einspruchsgebühr in der in der Gebührenordnung zum EPÜ vorgeschriebenen Höhe entrichtet worden ist.

Ein Beitritt ist möglich, solange ein Einspruchs- oder ein Beschwerdeverfahren anhängig ist. Der Dritte wird nur dann Verfahrensbeteiligter, wenn im Sinne von Art. 107 ein an dem zur Entscheidung führenden Verfahren Beteiligter Beschwerde eingelegt hat; andernfalls wird mit Ablauf der Beschwerdefrist die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig (siehe G 4/91, ABl. 6/1993, 339 und G 1/94, ABl. 11/1994, 787). Zur beschleunigten Bearbeitung von Einsprüchen und zur beschleunigten Bearbeitung vor den Beschwerdekammern auf Antrag siehe E-VIII, 4 und 5.

Regel 89 (2)

Die Beitrittserklärung ist schriftlich abzufassen und zu begründen und muss enthalten:

Artikel 105 (1)

i) eine Beitrittsbegründung sowie einen entsprechenden Nachweis;

Regel 76 (2) a)
Regel 41 (2) c)

ii) den Namen, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des vermeintlichen Patentverletzers. Bei natürlichen Personen sind Familienname und Vorname anzugeben, wobei der Familienname vor dem Vornamen zu stehen hat. Bei juristischen Personen und gemäß dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellten Gesellschaften ist die amtliche Bezeichnung anzugeben. Anschriften sind in der Weise anzugeben, dass die üblichen Anforderungen für eine schnelle Postzustellung an die angegebene Anschrift erfüllt sind. Sie müssen in jedem Fall alle maßgeblichen Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls einschließlich der Hausnummer enthalten. Es wird empfohlen, auch Telefon- und Faxnummern anzugeben (siehe IV, 1.2.2.2 i) und 1.4.2);

Regel 76 (2) b)

iii) die Nummer des europäischen Patents, das Gegenstand des Einspruchsverfahrens ist, dem beigetreten wird, den Namen des Patentinhabers und die Bezeichnung der Erfindung (siehe IV, 1.2.2.2 ii) und 1.4.2);

Regel 76 (2) c)

iv) eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das angegriffene europäische Patent Einspruch durch Beitritt eingelegt und auf welche Gründe der Einspruch durch Beitritt gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Argumente (siehe IV, 1.2.2.1 iii) bis v) und 1.4.2);

Regel 76 (2) d)

v) falls ein Vertreter des vermeintlichen Patentverletzers bestellt ist, seinen Namen und die Geschäftsanschrift nach Maßgabe des oben genannten Punkts ii) (siehe IV, 1.2.2.2 iii) und 1.4.2).

Nähere Einzelheiten und Anweisungen zur Behandlung des Beitritts, wenn eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt ist, sind aus IV, 1 ersichtlich. Regel 77 (1)

8. Veröffentlichung einer neuen Patentschrift

Ist das europäische Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten worden, so gibt das EPA so bald wie möglich nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch eine neue europäische Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen in der geänderten Form enthalten sind. Art. 103

Regel 74 ist auf die neue europäische Patentschrift entsprechend anzuwenden. Regel 87

KAPITEL VIII

ENTSCHEIDUNGEN DER EINSPRUCHSABTEILUNG

Allgemeines über Entscheidungen wird in E-X behandelt.

1. Abschließende Entscheidungen über einen zulässigen Einspruch

1.1 Allgemeines

Die Einspruchsabteilung entscheidet abschließend über den Einspruch dadurch, dass sie das europäische Patent widerruft oder den Einspruch zurückweist oder die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt. Wird der einzige zulässige Einspruch oder werden alle zulässigen Einsprüche zurückgenommen und ist die Einspruchsabteilung aufgrund der Aktenlage der Auffassung, dass kein Anlass zur Fortsetzung des Verfahrens von Amts wegen besteht, so wird das Verfahren mit einer förmlichen Entscheidung eingestellt (Regel 84 (2) Satz 2).

1.2 Widerruf des europäischen Patents

1.2.1 Widerruf aus sachlichen Gründen

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass wenigstens einer der in Art. 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht, so widerruft sie das europäische Patent nach Art. 101 (2). Ist sie im analogen Fall der Ansicht, dass das im Einspruchsverfahren geänderte Patent den Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügt, so widerruft sie es nach Art. 101 (3) b). Art. 101 (2) Art. 101 (3) b)

Zum Widerruf wegen fehlenden Einverständnisses des Patentinhabers siehe VI, 2.2, 4.2 und 7.2.2.

1.2.2 Widerruf wegen fehlender Druckkostengebühr oder fehlender Übersetzung

Hat der Patentinhaber die vorgeschriebene Druckkosten für eine neue europäische Patentschrift nicht rechtzeitig entrichtet oder die Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA, die nicht die Verfahrenssprache sind, nicht rechtzeitig eingereicht (siehe VI, 7.2.3), so wird das europäische Patent widerrufen. Regel 82 (3)

1.2.3 Widerruf wegen fehlender Anzeige der Bestellung eines neuen Vertreters

Wird nach Unterbrechung des Einspruchsverfahrens nach Regel 142 (1) c) von einem Patentinhaber ohne Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten innerhalb der Zweimonatsfrist der Regel 142 (3) a) keine Anzeige über die Bestellung des neuen Vertreters eingereicht (siehe E-VII, 2 i)), so wird das europäische Patent widerrufen. Regel 142 (3) a)

1.2.4 Widerruf bei Vorlage nach Fristablauf

Der Widerruf des europäischen Patents ist in den in VIII, 1.2.2 und 1.2.3 genannten Fällen auch dann auszusprechen, wenn zwischen dem Ablauf der Frist und dem Erlass der Entscheidung die versäumte Handlung nachgeholt worden ist, es sei denn, dass ein Antrag auf Wiedereinsetzung vorliegt. Dann ist zunächst über diesen zu entscheiden.

1.2.5 Widerruf des Patents, wenn der Patentinhaber an der Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung nicht mehr interessiert ist

Erklärt der Patentinhaber, dass er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt, und legt er keine geänderte Fassung vor, so ist das Patent zu widerrufen. Dies gilt auch, wenn der Patentinhaber den Widerruf des Patents beantragt.

Erklärt ein Patentinhaber dem EPA gegenüber eindeutig, dass er auf sein Patent verzichtet, so wird dies als Antrag auf Widerruf des Patents verstanden (siehe T 237/86, ABl. 7/1988, 261). Ist der Antrag des Patentinhabers nicht eindeutig, so erhält dieser die Möglichkeit, den Widerruf des Patents zu beantragen oder zu erklären, dass er der Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung nicht zustimmt. Dies führt zum Widerruf des Patents (siehe Rechtsauskunft 11/82, ABl. 2/1982, 57).

1.3 Zurückweisung des Einspruchs

Art. 101 (2)

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, so weist sie den Einspruch zurück.

1.4 Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang

1.4.1 Erlass der Entscheidung

Art. 101 (3) a)
Regel 82 (1), (2)

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen, so erlässt sie die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in dem geänderten Umfang.

Der Entscheidung geht das Verfahren gemäß VI, 7.2.1 bis 7.2.3 voraus.

1.4.2 Angabe der geänderten Fassung des europäischen Patents in der Entscheidung

Regel 82 (4)

In der Entscheidung ist die der Aufrechterhaltung zugrunde liegende geänderte Fassung des europäischen Patents anzugeben.

2. Sonstige Entscheidungen

2.1 Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs oder Beitritts

Zum Einspruch siehe IV, 3 und 5.5 und zum Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers siehe IV, 5.6 und VII, 7.

2.2 Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen

Diese Entscheidungen werden in E-X, 6 behandelt.

Zur Aufrechterhaltung des Patents mit geänderten Unterlagen siehe VI, 7.2.2.

2.3 Entscheidung über einen mitgeteilten Rechtsverlust auf Antrag des Betroffenen

Diese Entscheidung wird in E-VIII, 1.9.3 behandelt. Regel 112 (2)

2.4 Entscheidung über die Wiedereinsetzung

Diese Entscheidung wird in E-VIII, 2.2.7 behandelt.

2.5 Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens

Diese Entscheidung wird in VII, 6 und in VIII, 1.1 behandelt.

KAPITEL IX

KOSTEN

1. Kostenauferlegung

1.1 Allgemeines

Jeder am Einspruchsverfahren Beteiligte trägt die ihm erwachsenen Kosten selbst. Die Einspruchsabteilung kann aber, wenn dies der Billigkeit entspricht, eine andere Verteilung von Kosten anordnen, die durch eine Beweisaufnahme, eine mündliche Verhandlung oder andere Umstände entstanden sein können. Art. 104 (1)

Der Begriff "Beweisaufnahme" umfasst jegliche Form der Beweisaufnahme durch die Einspruchsabteilung. Dazu gehören unter anderem die Vorlage von Urkunden, die Abgabe schriftlicher Erklärungen unter Eid und die Vernehmung von Zeugen (siehe T 117/86, ABl. 10/1989, 401).

1.2 Entscheidung über die Verteilung der Kosten

Die Kostenverteilung wird in der Entscheidung über den Einspruch angeordnet. Sie ist ein Teil der Hauptentscheidung und ist in die Formel der Entscheidung aufzunehmen. Regel 88 (1)

In der Entscheidung wird nur die Verpflichtung des oder der Beteiligten zur Kostentragung ausgesprochen. Die tatsächlichen Beträge, die ein Beteiligter dem anderen zu erstatten hat, sind Gegenstand in der Entscheidung über die Kostenfestsetzung (siehe IX, 2).

Eine Erklärung, dass die Beteiligten ihre Kosten selbst zu tragen haben, kann in die Gründe der Entscheidung über den Einspruch aufgenommen werden und soll erfolgen, wenn ein Beteiligter einen Kostenantrag gestellt hat, den die Einspruchsabteilung nicht für gerechtfertigt hält.

Über die Kosten kann die Einspruchsabteilung von Amts wegen entscheiden, auch wenn kein Kostenantrag gestellt ist.

Bei Fehlen einer ausdrücklichen Kostenentscheidung hat jeder am Verfahren Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

1.3 Zu berücksichtigende Kosten

Gegenstand der Kostenverteilung können nur die Kosten sein, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren. Regel 88 (1)

Zu diesen Kosten gehören unter anderem Art. 104 (1)

i) die Auslagen für Zeugen und Sachverständige sowie andere durch eine Beweisaufnahme verursachte Kosten;

ii) die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten, soweit sie sich auf die mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme bezieht;

iii) die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten, soweit einer der Beteiligten das Verfahren unnötig verzögert hat oder Unterlagen verspätet eingereicht wurden, und

iv) die unmittelbaren Aufwendungen der Beteiligten, d. h. ihre Reisekosten zum Termin der mündlichen Verhandlung oder der Beweisaufnahme.

Kosten für überflüssige oder unerhebliche Beweismittel oder dergleichen können nicht Gegenstand der Kostenentscheidung sein.

1.4 Prinzip der Billigkeit

Es entspricht der Billigkeit, eine Entscheidung über die Verteilung der Kosten dann zu treffen, wenn die Kosten ganz oder teilweise durch ein Verhalten eines Beteiligten verursacht werden, das mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in Einklang steht, also die Kosten schuldhaft durch leichtfertiges oder gar böswilliges Handeln verursacht werden. Natürlich kann aber jeder sein Recht bzw. seine Interessen (z. B. der Patentinhaber sein Patent) mit allen im Rahmen des Einspruchsverfahrens gesetzlich zulässigen Mitteln verteidigen, also z. B. mündliche Verhandlungen und Beweisaufnahmen beantragen.

Durch Säumnisse oder nicht sachgemäße Angriffs- bzw. Verteidigungsmittel verursachte Kosten können somit dem veranlassenden Beteiligten auferlegt werden, auch wenn er im Einspruchsverfahren obsiegt hat.

Beispiele für die mögliche Anwendung des Billigkeitsprinzips:

Dem Patentinhaber können die Kosten des Einsprechenden für die Vorbereitung einer anberaumten mündlichen Verhandlung auferlegt werden, wenn er auf das Patent erst kurz vor dem Verhandlungstermin verzichtet hat, obwohl die Aussichtslosigkeit aufgrund einer vom Einsprechenden entgegengehaltenen Druckschrift schon zum Zeitpunkt der Anberaumung offensichtlich war, also die leichtfertige Verhaltensweise des Patentinhabers allein von ihm zu vertreten war.

Entstehen den übrigen Beteiligten durch das verspätete Vorbringen eines diesem Beteiligten nachweislich oder offensichtlich bereits früher bekannten Stands der Technik, z. B. in Form einer eigenen Vorbenutzung, zusätzliche Kosten durch nochmalige mündliche Verhandlung, so können die dadurch unnötig entstandenen Kosten dem Beteiligten auferlegt werden, der diese durch sein verspätetes Vorbringen verschuldet hat.

Legt ein Beteiligter wichtige Tatsachen und Beweismittel ohne triftigen Grund verspätet vor und entstehen einem anderen Beteiligten dadurch unnötige Kosten, so kann die Einspruchsabteilung dem ersteren Beteiligten die Kosten auferlegen.

2. Kostenfestsetzungsverfahren

2.1 Kostenfestsetzung durch die Einspruchsabteilung

Art. 104 (2)
Regel 88 (2)

Die Einspruchsabteilung setzt auf Antrag wenigstens eines Beteiligten den Betrag der Kosten fest, die aufgrund einer Entscheidung über die Verteilung zu erstatten sind. Der Antrag ist erst zulässig, wenn die Entscheidung über die Verteilung der Kosten rechtskräftig ist.

Regel 88 (2)

Dem Antrag sind eine Kostenberechnung und die zur Rechtfertigung der einzelnen Beträge dienenden Belege beizufügen. Zur Festsetzung der Kosten genügt es, dass sie glaubhaft gemacht werden.

Art. 119

Die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung wird den Beteiligten zugestellt.

Zur Übertragung des Geschäfts der Kostenfestsetzung siehe II, 7.

2.2 Rechtsbehelf gegen die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung

Gegen die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung ist der Antrag auf Entscheidung durch die Einspruchsabteilung zulässig.

Der Antrag auf eine solche Entscheidung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung schriftlich beim EPA einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als gestellt, wenn die Kostenfestsetzungsgebühr in der in der Gebührenordnung zum EPÜ vorgeschriebenen Höhe entrichtet worden ist. Regel 88 (3)

Die Einspruchsabteilung entscheidet über den Antrag ohne mündliche Verhandlung. Regel 88 (4)

3. Vollstreckbarkeit der Kostenfestsetzung

Jede unanfechtbare Entscheidung des EPA über die Festsetzung der Kosten ist in jedem Vertragsstaat in Bezug auf die Vollstreckung wie ein rechtskräftiges Urteil eines Zivilgerichts des Staats zu behandeln, in dessen Hoheitsgebiet die Vollstreckung stattfindet. Eine Überprüfung dieser Entscheidung darf sich lediglich auf ihre Echtheit beziehen. Art. 104 (3)

Unter "Entscheidung" im obigen Sinne ist auch die unanfechtbare Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung zu verstehen.

KAPITEL X

BESCHRÄNKUNGS- UND WIDERRUFSVERFAHREN

1. Einleitung

In diesem Verfahren kann ein Patentinhaber den Widerruf oder die Beschränkung seines Patents beantragen. Anders als im Einspruchsverfahren ist der Zeitraum zwischen der Patenterteilung und der Antragstellung nicht befristet. Dementsprechend kann der Antrag jederzeit nach der Erteilung, nach dem Einspruchsverfahren oder sogar nach dem Erlöschen des Patents gestellt werden.

Die Formalsachbearbeiter werden mit einzelnen Teilen dieses Verfahrens betraut (siehe den Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, F.2).

2. Mängelprüfung des Antrags

2.1 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als nicht gestellt gilt

Bei Eingang eines Antrags auf Widerruf oder Beschränkung eines Patents prüft der Formalsachbearbeiter, ob — Art. 105a

i) der Antrag beim EPA gestellt worden ist (Art. 105a (1)),

ii) nicht im Zeitpunkt der Antragstellung ein Einspruchsverfahren in Bezug auf das Patent anhängig ist (Art. 105a (2) und Regel 93 (1)),

iii) die erforderliche Gebühr entrichtet worden ist (Art. 105a (1) und Art. 2 Nr. 10a GebO); der Betrag der Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr kann nach Maßgabe der Gebührenordnung ermäßigt werden, wenn der Antrag auf Beschränkung oder Widerruf in einer zugelassenen Nichtamtssprache des EPA gestellt wird (Regel 6 (3), siehe A-XI, 9.1 und 9.2),

iv) in den Fällen, in denen der Antrag in einer Sprache nach Art. 14 (4) gestellt wurde, die Übersetzung rechtzeitig eingereicht worden ist (Regel 6 (2)),

v) in den Fällen, in denen nach Art. 133 (2) ein Vertreter zu bestellen ist, der Antragsteller diesen rechtzeitig bestellt hat (Regel 152 (3) und (6)).

Ist eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt, so gilt der Antrag als nicht gestellt. Diese Feststellung wird dem Antragsteller zugestellt (Art. 119), und die Gebühr wird zurückerstattet.

Andernfalls gilt der Antrag als gestellt, und das Beschränkungs- bzw. Widerrufsverfahren wird eingeleitet.

2.2 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als unzulässig zu verwerfen ist

Der Formalsachbearbeiter prüft ferner, ob — Regel 92

i) der Antrag schriftlich gestellt worden ist (Regel 92 (1)),

ii) der Antrag die nach Regel 92 (2) a) erforderlichen Angaben zur Person des Antragstellers nach Maßgabe von Regel 41 (2) c) enthält,

iii) der Antrag angibt, für welche Vertragsstaaten der Antragsteller Inhaber des Patents ist (Regel 92 (2) a)),

iv) der Antrag die Nummer des Patents enthält, dessen Beschränkung oder Widerruf beantragt wird (Regel 92 (2) b)),

v) der Antrag die Vertragsstaaten enthält, in denen das Patent wirksam geworden ist, auch wenn es zwischenzeitlich in einem oder mehreren dieser Vertragsstaaten erloschen ist (Regel 92 (2) b)),

vi) der Antragsteller in den unter iii) und v) genannten Fällen, wenn er nicht in allen diesen Vertragsstaaten Inhaber des Patents ist, Namen und Anschrift der anderen Patentinhaber angibt und nachweist, dass er befugt ist, für sie zu handeln (Regel 92 (2) c)); aufgrund der rückwirkenden Wirkung einer Beschränkung bzw. eines Widerrufs (Art. 68) wird der Nachweis auch dann benötigt, wenn das Patent in einem oder mehreren der unter v) aufgeführten Vertragsstaaten zwischenzeitlich erloschen ist. Bei gemeinsamen Inhabern für den gleichen oder verschiedene Vertragsstaaten gelten die Erfordernisse der Regel 151 für die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters auch im Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren (siehe A-IX, 1.3).

vii) in den Fällen, in denen eine Beschränkung beantragt wird, der Antrag eine vollständige Fassung der geänderten Patentansprüche (und gegebenenfalls der Beschreibung und Zeichnungen) enthält (Regel 92 (2) d)) und ob

viii) in den Fällen, in denen der Antragsteller einen Vertreter bestellt hat, die Angaben zur Person nach Regel 41 (2) d) eingereicht worden sind (Regel 92 (2) e)).

Regel 94

Ist eines der oben genannten Erfordernisse nicht erfüllt, so wird der Antragsteller aufgefordert, die festgestellten Mängel innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu beseitigen.

Werden die Mängel nicht innerhalb dieser Frist beseitigt, so ist der Antrag als unzulässig zu verwerfen. Diese Entscheidung wird dem Antragsteller zugestellt (Art. 119). Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 ist aber möglich. Die Entscheidung über die Zurückweisung des Antrags kann mit der Beschwerde angefochten werden (Art. 106 (1)).

Andernfalls gilt der Antrag als zulässig.

3. Entscheidung über den Antrag auf Widerruf

Art. 105b (2)
Regel 95

Ist ein Antrag auf Widerruf zulässig, so widerruft die Prüfungsabteilung das Patent und teilt dies dem Antragsteller mit (Art. 105b (2) und Regel 95 (1)). Die Entscheidung wird an dem Tag wirksam, an dem sie im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wird (Art. 105b (3)). Gemäß Art. 68 bewirkt die Entscheidung, dass das Patent als von Anfang an widerrufen gilt und keine Rechte nach Art. 64 oder 67 gewähren kann. Nach Maßgabe von Art. 105b (3) gilt die Entscheidung für alle Vertragsstaaten, für die das Patent erteilt worden ist. Es ist nicht möglich,

das Patent nur in einigen Vertragsstaaten zu widerrufen und in anderen nicht.

4. Materiellrechtliche Prüfung (Beschränkung)

4.1 Zuständige Abteilung

Gilt ein Antrag auf Beschränkung als zulässig, so wird die betreffende Akte der Prüfungsabteilung zugeleitet, die den Antrag zu prüfen hat. Regel 91

4.2 Grundlage der Prüfung

Grundlage der Prüfung ist das Patent in der erteilten bzw. im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren geänderten Fassung (Regel 90). In Fällen, in denen bereits ein Einspruchs- und ein oder mehrere Beschränkungsverfahren stattgefunden haben, wird das Patent in der im letzten dieser Verfahren geänderten Fassung geprüft. Regel 90

Es steht dem Antragsteller frei (gleich bei der Antragstellung oder im Laufe des Verfahrens) darzulegen, warum dem Antrag stattzugeben ist und/oder was er mit dem Antrag bezweckt. Der zugrunde liegende Zweck ist aber unerheblich für die Frage, ob dem Antrag stattzugeben ist.

4.3 Umfang der Prüfung

Der Umfang der Prüfung wird durch Regel 95 (2) beschränkt. Die Prüfungsabteilung hat nur darüber zu entscheiden, ob die geänderten Patentansprüche des Antrags gegenüber den Ansprüchen in der erteilten oder geänderten Fassung (wie unter X, 4.2 dargelegt) eine Beschränkung darstellen und ob sie den Erfordernissen der Art. 84 und 123 (2) und (3) genügen. Regel 95 (2)

Mit dem Begriff "Beschränkung" ist gemeint, dass der Schutzbereich der Patentansprüche verkleinert wird. Bloße Klarstellungen oder Änderungen, die dem Schutz eines anderen Gegenstands ("aliud") dienen, können nicht als Beschränkungen gelten.

Bei Änderungen an einem Patentanspruch, die dessen Schutzbereich verkleinern, aber dazu führen, dass er teilweise über den Schutzbereich des zuvor eingereichten Anspruchs hinausgeht, ist Vorsicht geboten. Auch wenn die Änderung eine Beschränkung darstellt, verstößt ein solcher Patentanspruch in der Regel gegen Art. 123 (3) (siehe auch V, 6.3 in Bezug auf Art. 123 (3) im Falle eines Wechsels der Anspruchskategorie).

Nach Maßgabe der Regel 95 (2) hat die Prüfungsabteilung nur die geänderten Patentansprüche zu prüfen. Gemäß Regel 92 (2) d) kann sich der Antrag auf Beschränkung aber auch auf eine geänderte Fassung der Beschreibung und Zeichnungen erstrecken. In diesem Fall sind auch diese Änderungen auf die oben genannten Erfordernisse hin zu prüfen. Regel 92 (2) d) Art. 69 (1)

Zur Auslegung der Art. 84 und 123 (2) siehe C-III, 4 und C-VI, 5.3. Zur Auslegung der Patentansprüche werden nach Maßgabe des Art. 69 (1) sowie des Protokolls über dessen Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen herangezogen. Deshalb könnte eine Änderung dieser Teile möglicherweise bewirken, dass Gegenstände eingeführt werden, die gegen Art. 123 (3) verstoßen (siehe V, 6.1).

Nicht zu prüfen ist, ob der Gegenstand der beschränkten Fassung des Patents nach Maßgabe der Art. 52 - 57 patentierbar ist oder ob der zu vermutende Zweck der Beschränkung (z. B. Abgrenzung von einem bestimmten Stand der Technik), sofern angegeben, mit der beantragten Änderung der Patentansprüche tatsächlich erfüllt wird.

Regel 139

Schreibfehler oder offensichtliche Unrichtigkeiten können aber auf Antrag oder von Amts wegen berichtigt werden.

4.4 Weitere Prüfungsphasen

Wenn die unter 4.3 beschriebene Prüfung ergibt, dass dem Antrag stattzugeben ist, kann der nächste Verfahrensschritt - die Prüfung der Formerfordernisse für die Beschränkung nach X, 5 - eingeleitet werden. Andernfalls ist dem Antragsteller gemäß Regel 95 (2) mitzuteilen, welche Mängel festgestellt wurden, und Gelegenheit zu geben, diese innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu beseitigen. In der Regel beträgt diese Frist zwei Monate (Regel 132 (2)). Sie kann grundsätzlich verlängert werden, aber nur unter besonderen Umständen.

Räumt der Antragsteller rechtzeitig alle bestehenden Einwände aus, so wird das Verfahren wie unter X, 5 beschrieben fortgesetzt. Andernfalls wird wie unter X, 6 dargelegt weiter verfahren.

Gemäß Regel 95 (2) muss die Prüfungsabteilung dem Antragsteller einmal Gelegenheit geben, die Mängel zu beseitigen. Einem Antrag auf mündliche Verhandlung nach Art. 116 ist jedoch stattzugeben, wenn der Beschränkungsantrag nicht gewährbar ist.

4.5 Einwendungen Dritter während des Verfahrens

Art. 115
Regel 114

Art. 115 erstreckt sich ausdrücklich auf alle Verfahren vor dem EPA, nicht nur auf das Verfahren vor der Erteilung, und gilt damit grundsätzlich auch für Widerrufs- und Beschränkungsverfahren. Gemäß Art. 115 sind Einwendungen Dritter jedoch auf die Patentierbarkeit beschränkt. Bei der Prüfung des Antrags auf Beschränkung ist gemäß Regel 95 (2) das Kriterium der Patentierbarkeit gar nicht zu berücksichtigen (siehe X, 4.3). Daher sollte die Prüfungsabteilung diese Einwendungen außer Acht lassen. Der Antragsteller könnte aber, wenn er einer Aufforderung nach Regel 95 (2) nachkommt, weitere Beschränkungen einführen, um solchen Einwendungen zu begegnen. Wenn er dies beabsichtigt, ohne dass eine Aufforderung nach Regel 95 (2) ergeht, hat er nur die Möglichkeit, einen weiteren Antrag auf Beschränkung zu stellen.

5. Formerfordernisse bei der Beschränkung im Falle eines gewährbaren Antrags

Regel 95 (3)
Art. 2 Nr. 8, Nr. 9 GebO

Ist einem Antrag auf Beschränkung stattzugeben, so muss die Prüfungsabteilung dies dem Antragsteller gemäß Regel 95 (3) mitteilen und ihn auffordern, innerhalb einer Frist von drei Monaten die vorgeschriebene Gebühr zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den anderen beiden Amtssprachen einzureichen. Wie beim Einspruchsverfahren wird dem Antragsteller gegen Entrichtung einer Zuschlagsgebühr (Art. 2 Nr. 9 GebO) eine Nachfrist von zwei Monaten gewährt. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist möglich.

Art. 105b (2), (3)

Wenn der Antragsteller rechtzeitig die Gebühr entrichtet und die erforderlichen Übersetzungen einreicht, beschließt die Prüfungsabteilung

die Beschränkung des Patents (Art. 105b (2) und Regel 95 (3) letzter Satz). Diese wird an dem Tag wirksam, an dem der Hinweis auf die Entscheidung im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wird.

Im Anschluss hieran veröffentlicht das EPA so bald wie möglich die geänderte Patentschrift. In welcher Form die geänderte Patentschrift veröffentlicht wird, ist in den Regeln 96, 73 (2) und (3) sowie 74 festgelegt. Es gilt die gleiche Vorgehensweise wie im Einspruchsverfahren. Art. 105c

Wie beim Widerruf (siehe X, 3) gilt auch bei der Beschränkung des Patents die Wirkung der Entscheidung als von Anfang an eingetreten. Art. 68

6. Zurückweisung des Antrags

Falls

i) der Antragsteller der Aufforderung nach Regel 95 (2) nicht rechtzeitig nachkommt (siehe X, 4.4) oder

ii) er zwar der Aufforderung rechtzeitig nachkommt, aber dem Antrag trotzdem nicht stattgegeben werden kann, oder

iii) er es versäumt, gemäß Regel 95 (3) die vorgeschriebene Gebühr zu entrichten und die Übersetzungen einzureichen (siehe X, 5),

so weist die Prüfungsabteilung den Antrag zurück (Art. 105b (2) letzter Satz und Regel 95 (4)).

Die Entscheidung über die Zurückweisung des Antrags wird dem Antragsteller gemäß Art. 119 zugestellt.

In dem unter ii) beschriebenen Fall erlässt die Prüfungsabteilung eine begründete Entscheidung, die mit der Beschwerde angefochten werden kann. Regel 111 (2) Art. 106 (1)

7. Vorrang des Einspruchsverfahrens

Unter X, 2.1 wurde der Fall angeführt, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag auf Widerruf oder Beschränkung gestellt wird, bereits ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Im umgekehrten Fall, d. h., wenn ein Einspruch eingelegt wird und bereits ein Widerrufs- oder Beschränkungsverfahren anhängig ist, richtet sich das Verfahren danach, ob dem anhängigen Verfahren ein Antrag auf Widerruf oder auf Beschränkung zugrunde liegt. Regel 93 (1)

Bezieht sich das anhängige Verfahren auf einen Beschränkungsantrag, so stellt die Prüfungsabteilung dieses Verfahren gemäß Regel 93 (2) ein und ordnet die Rückzahlung der Beschränkungsgebühr an. Hat der Antragsteller die in Regel 95 (3) genannte Gebühr (siehe X, 5) bereits entrichtet, so wird sie ebenfalls zurückgezahlt. Das Einspruchsverfahren wird dann regulär fortgesetzt. Regel 93 (2)

Die Entscheidung, das Beschränkungsverfahren einzustellen, wird dem Antragsteller zugestellt (Art. 119).

Regel 93 (2) gilt ausschließlich für das Beschränkungsverfahren. Daher genießt ein Einspruch keinen Vorrang gegenüber einem Widerrufsverfahren. Ein Widerrufsverfahren wird nach Einlegen eines Einspruchs fortgesetzt, und es kommt nur dann zum Einspruchsverfahren, wenn der Antrag auf Widerruf als nicht gestellt gilt oder als unzulässig

verworfen bzw. zurückgenommen wird. Andernfalls werden, wenn das Patent widerrufen wird, die Einsprechenden hierüber informiert, und das Einspruchsverfahren wird eingestellt.

8. Rechtsstatus von Entscheidungen

Art. 106 (1)

Entscheidungen, mit denen Anträge auf Beschränkung oder Widerruf als unzulässig oder nicht gewährbar zurückgewiesen werden (siehe X, 2 und 6), sind beschwerdefähig, da die Prüfungsabteilung mit diesen Entscheidungen ein Verfahren abschließt. Als solche werden sie von Art. 21 (3) a) erfasst.

9. Zurücknahme des Antrags

Sofern nichts anderes bestimmt wird und in Übereinstimmung mit den üblichen Rechtsgrundsätzen, kann der Antragsteller seinen Antrag auf Beschränkung oder Widerruf jederzeit zurücknehmen, sofern der Antrag noch anhängig ist. In diesem Fall wird jedoch die Beschränkungs- bzw. Widerrufsgebühr nicht zurückerstattet.

10. Unterschiedliche Anspruchssätze

Art. 105b (3)

Art. 105b (3) schreibt vor, dass die Entscheidung über die Beschränkung oder den Widerruf das Patent mit Wirkung für alle Vertragsstaaten erfasst, für die es erteilt worden ist. Es liegt also eine einzige Entscheidung vor, die für alle Vertragsstaaten gilt, aber in verschiedenen Vertragsstaaten unterschiedliche Anspruchssätze erfassen oder bestimmen kann, dass sich die Beschränkung für verschiedene Vertragsstaaten anderweitig unterscheidet. In diesem Zusammenhang sind zwei Szenarien denkbar.

10.1 Beschränkung, die zu unterschiedlichen Patentansprüchen für verschiedene Vertragsstaaten führt

Die Beschränkung könnte dazu führen, dass die Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten unterschiedlich ausfallen, falls der Antragsteller beabsichtigt, die Ansprüche für einen oder mehrere, aber nicht für alle Vertragsstaaten zu beschränken, um eine Kollision mit älteren nationalen Rechten zu vermeiden. Solche unterschiedlichen Anspruchssätze können zugelassen werden, wenn die materiellrechtlichen Erfordernisse für jeden einzelnen von ihnen erfüllt sind.

Regel 138

Nach Regel 138 kann der Antragsteller im Beschränkungsverfahren nur dann unterschiedliche Ansprüche für verschiedene Vertragsstaaten einführen, wenn er dem EPA bei der Einreichung der unterschiedlichen Anspruchssätze das Bestehen älterer nationaler Rechte mitgeteilt hat. Unterlässt es der Anmelder bei der Einreichung unterschiedlicher Anspruchssätze, dem EPA die älteren nationalen Rechte anzuzeigen, so ist der Antrag nach Maßgabe von Art. 105b (3) und Regel 138 zurückzuweisen.

Art. 54 (3)

Gemäß dem EPÜ 2000 lassen sich unterschiedliche Anspruchssätze nicht mehr mit einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) rechtfertigen (siehe aber VII, 4.2 zu den Übergangsbestimmungen).

10.2 Unterschiedliche Beschränkung für verschiedene Vertragsstaaten aufgrund von Unterschieden bei den für verschiedene Vertragsstaaten erteilten Patentansprüchen

Die Beschränkung für verschiedene Vertragsstaaten kann unterschiedlich sein, weil dem Beschränkungsverfahren unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten zugrunde lagen. Dieser Fall tritt ein, wenn die unterschiedlichen Patentansprüche des Patents für verschiedene Vertragsstaaten durch ältere nationale Rechte oder Stand der Technik nach Art. 54 (3) bedingt sind (bei Patenten, die vor dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 bzw. auf zu dem Zeitpunkt anhängige europäische Patentanmeldungen erteilt wurden) oder durch einen teilweisen Rechtsübergang gemäß Art. 61 (Regel 18 (2)).

Möglicherweise möchte der Antragsteller eine Beschränkung, die bereits für einen oder mehrere Vertragsstaaten eingeführt wurde, auf die anderen Vertragsstaaten ausweiten oder aus einem anderen Grund die Patentansprüche aneinander angleichen. Sofern dies zu einem einzigen Anspruchssatz für alle Vertragsstaaten führt und die materiellrechtlichen Erfordernisse für jeden der ursprünglichen Anspruchssätze erfüllt sind, ist der Antrag gewährbar.

Es ist auch möglich, dass bei ein und demselben Antrag die in diesem Abschnitt und die unter 10.1 beschriebenen Umstände zusammen eintreten.

11. Mehrere Anträge

Regel 90 legt fest, dass dem Antrag die Patentansprüche in der im Beschränkungsverfahren geänderten Fassung zugrunde gelegt werden können, wodurch es möglich ist, dass mehrere Anträge aufeinander folgen, d. h. ein Antrag auf Beschränkung oder Widerruf kann auf einen oder mehrere frühere Beschränkungsanträge folgen. Regel 90

TEIL E

RICHTLINIEN FÜR ALLGEMEINE VERFAHRENSTECHNISCHE ANGELEGENHEITEN

Dezember 2007

TEIL E

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

EINLEITUNG **1**

KAPITEL I BESCHEIDE UND MITTEILUNGEN SOWIE ZUSTELLUNGEN **I-1**

1. Bescheide und Mitteilungen I-1
   - 1.1 Allgemeines I-1
   - 1.2 Zahl der Bescheide I-1
   - 1.3 Form der Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen I-1
2. Zustellung I-1
   - 2.1 Allgemeines I-1
   - 2.2 Bewirkung der Zustellung I-2
   - 2.3 Zustellung durch die Post I-2
   - 2.4 Zustellung an Vertreter I-2
   - 2.5 Zustellungsmängel I-3

KAPITEL II VERFAHREN BEI ÄNDERUNG DER UNTERLAGEN **II-1**

1. Änderungen durch Einreichung von fehlenden Unterlagen oder Ersatzseiten II-1
2. Änderungen unter Verwendung von Kopien II-1
3. Änderungen auf Antrag eines Beteiligten durch das EPA oder im EPA durch einen Beteiligten selbst vorgenommene Änderungen II-1

KAPITEL III MÜNDLICHE VERHANDLUNG **III-1**

1. Allgemeines III-1
2. Mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten III-1
3. Antrag auf erneute mündliche Verhandlung III-2
4. Mündliche Verhandlung von Amts wegen III-2
5. Vorbereitung der mündlichen Verhandlung III-2
6. Ladung zur mündlichen Verhandlung III-3
7. Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung III-3
8. Durchführung der mündlichen Verhandlung III-3
   - 8.1 Öffentlichkeit des Verfahrens III-3
   - 8.2 Leitung der mündlichen Verhandlung III-4
   - 8.3 Eröffnung der mündlichen Verhandlung, Nichterscheinen eines Beteiligten III-4
   - 8.4 Einleitung der Verhandlung zur Sache III-5
   - 8.5 Vortrag der Beteiligten III-6
   - 8.6 Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen III-7
   - 8.7 Erörterung der Sach- und Rechtslage III-8
   - 8.8 Fragerechte der übrigen Mitglieder der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung III-9
   - 8.9 Schließung der mündlichen Verhandlung III-9
9. Verkündung der Entscheidung III-10
10. Niederschrift über die mündliche Verhandlung III-10
    - 10.1 Formale Erfordernisse III-10
    - 10.2 Sachlicher Inhalt der Niederschrift III-11

KAPITEL IV BEWEISAUFNAHME UND BEWEISSICHERUNG IV-1

1. Beweisaufnahme durch die Organe des EPA IV-1
   1.1 Allgemeines IV-1
   1.2 Beweismittel IV-1
   1.3 Beweisaufnahme im Sachprüfungs- und Einspruchsverfahren IV-2
   1.4 Beweisbeschluss IV-3
   1.5 Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen IV-3
   1.6 Vernehmung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen IV-4
      1.6.1 Allgemeines IV-4
      1.6.2 Nicht geladene Zeugen und Sachverständige IV-4
      1.6.3 Belehrung der zu Vernehmenden IV-4
      1.6.4 Einzelvernehmung IV-4
      1.6.5 Vernehmung zur Person IV-4
      1.6.6 Vernehmung zur Sache IV-5
      1.6.7 Fragerecht der Beteiligten bei Vernehmungen IV-5
   1.7 Niederschrift über die Beweisaufnahme IV-5
   1.8 Beauftragung von Sachverständigen IV-6
      1.8.1 Entscheidung über die Form des Gutachtens IV-6
      1.8.2 Ablehnung des Sachverständigen IV-6
      1.8.3 Auftrag an den Sachverständigen IV-6
   1.9 Kosten aufgrund einer mündlichen Verhandlung oder einer Beweisaufnahme IV-6
   1.10 Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen IV-7
      1.10.1 Reise- und Aufenthaltskosten IV-7
      1.10.2 Verdienstausfall, Vergütung IV-7
      1.10.3 Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen IV-7
2. Beweissicherung IV-8
   2.1 Voraussetzungen IV-8
   2.2 Antrag zur Sicherung eines Beweises IV-8
   2.3 Zuständigkeit IV-8
   2.4 Entscheidung über den Antrag und die Beweisaufnahme IV-8
3. Beweisaufnahme durch Gerichte oder Behörden der Vertragsstaaten IV-9
   3.1 Rechtshilfe IV-9
   3.2 Beweismittel IV-9
      3.2.1 Vernehmung unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form IV-9
      3.2.2 Vernehmung durch das zuständige Gericht IV-9
   3.3 Rechtshilfeersuchen IV-9
   3.4 Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde IV-10
   3.5 Kosten der Beweisaufnahme IV-10
   3.6 Beweisaufnahme durch eine vom zuständigen Gericht oder von der zuständigen Behörde beauftragte Person IV-10
4. Würdigung von Beweismitteln IV-10
   4.1 Allgemeines IV-10
   4.2 Würdigung einer Zeugenaussage IV-11
   4.3 Würdigung der Aussage von Beteiligten IV-11
   4.4 Würdigung eines Sachverständigengutachtens IV-12
   4.5 Würdigung eines Augenscheins IV-12

KAPITEL V ABWEICHUNGEN VON DER VERFAHRENSSPRACHE BEI MÜNDLICHEN VERFAHREN V-1

1. Verwendung einer der Amtssprachen V-1
2. Sprache eines der Vertragsstaaten oder sonstige Sprache V-1
3. Ausnahmen von 1. und 2. V-1
4. Sprache bei der Beweisaufnahme V-1
5. Sprache der Bediensteten des EPA V-2

6. Sprache in der Niederschrift V-2

KAPITEL VI ERMITTLUNG VON AMTS WEGEN; VERSPÄTET VORGEBRACHTE TATSACHEN, BEWEISMITTEL ODER EINSPRUCHSGRÜNDE; EINWENDUNGEN DRITTER VI-1

1. Ermittlung von Amts wegen VI-1
   1.1 Allgemeines VI-1
   1.2 Grenzen der Ermittlungspflicht VI-1
2. Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Einspruchsgründe und in einem fortgeschrittenen Stadium vorgebrachte Argumente VI-1
3. Einwendungen Dritter und ihre Prüfung VI-2

KAPITEL VII UNTERBRECHUNG UND AUSSETZUNG DES VERFAHRENS VII-1

1. Unterbrechung VII-1
   1.1 Fälle, in denen das Verfahren unterbrochen wird VII-1
   1.2 Wiederaufnahme des Verfahrens VII-1
      1.2.1 Wiederbeginn der Fristen VII-2
   1.3 Zuständiges Organ VII-2
2. Aussetzung des Verfahrens, wenn ein Verfahren zur Geltendmachung eines Anspruchs anhängig ist VII-2
3. Aussetzung des Verfahrens, wenn eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer anhängig ist VII-2

KAPITEL VIII FRISTEN, RECHTSVERLUST, WEITERBEHANDLUNG, BESCHLEUNIGTE BEARBEITUNG UND WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORIGEN STAND VIII-1

1. Fristen und Rechtsverlust bei Fristversäumnis VIII-1
   1.1 Bestimmung der Fristen VIII-1
   1.2 Dauer der vom EPA aufgrund der Vorschriften des EPÜ zu bestimmenden Fristen VIII-1
   1.3 Frei bestimmbare Fristen VIII-2
   1.4 Berechnung der Fristen VIII-2
   1.5 Wirkung einer Änderung des Prioritätstags VIII-2
   1.6 Verlängerung einer Frist VIII-2
   1.7 Verspäteter Zugang von Schriftstücken VIII-3
   1.8 Versäumung einer Frist VIII-4
   1.9 Rechtsverlust VIII-4
      1.9.1 Eintritt eines Rechtsverlusts VIII-4
      1.9.2 Feststellung und Mitteilung eines Rechtsverlusts VIII-4
      1.9.3 Entscheidung über den Rechtsverlust VIII-4
2. Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand VIII-5
   2.1 Antrag auf Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung VIII-5
   2.2 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand VIII-5
      2.2.1 Allgemeines VIII-5
      2.2.2 Ausdehnung der Wiedereinsetzung auf Einsprechende VIII-6
      2.2.3 Infrage kommende Fristen VIII-6
      2.2.4 Ausgeschlossene Fristen VIII-6
      2.2.5 Antrag auf Wiedereinsetzung VIII-7
      2.2.6 Besonderheiten bei Verfahren mit mehreren Beteiligten VIII-7
      2.2.7 Entscheidung über die Wiedereinsetzung VIII-7
3. Beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen VIII-7
4. Beschleunigte Bearbeitung von Einsprüchen VIII-7
5. Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern VIII-8

6. Rechtsverzicht VIII-8
6.1 Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung VIII-8
6.2 Zurücknahme des Prioritätsanspruchs VIII-8
6.3 Zurücknahmeerklärung VIII-8
6.4 Verzicht auf das Patent VIII-9

KAPITEL IX ANMELDUNGEN IM RAHMEN DES VERTRAGS ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) IX-1

1. Allgemeines IX-1
2. Das EPA als Anmeldeamt IX-2
3. Das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) IX-3
3.1 Allgemeines IX-3
3.2 Beschränkungen IX-4
4. Das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) IX-4
4.1 Allgemeines IX-4
4.2 Der internationale vorläufige Prüfungsbericht (IPER) IX-5
5. Das EPA als Bestimmungsamt IX-5
5.1 Allgemeines IX-5
5.2 Übermittlung an das EPA als Bestimmungsamt IX-6
5.3 Veröffentlichung der Übersetzung der internationalen Anmeldung IX-6
5.4 Ergänzender europäischer Recherchenbericht IX-6
5.5 Aussetzung des Verfahrens vor dem EPA IX-7
5.6 Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt IX-7
5.7 Prüfung und Bearbeitung IX-7
5.8 Akteneinsicht IX-8
6. Das EPA als ausgewähltes Amt IX-8
6.1 Allgemeines IX-8
6.2 Beginn der europäischen Phase und der Sachprüfung IX-8
6.3 Sachprüfung einer Euro-PCT-Anmeldung mit internationalem vorläufigen Prüfungsbericht (IPER) IX-8
6.3.1 Ergebnisse von Vergleichsversuchen IX-9
6.3.2 Der Sachprüfung zugrunde zu legende Unterlagen IX-9
6.3.3 Berücksichtigung des Inhalts des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts bei der Sachprüfung IX-10
6.4 Akteneinsicht IX-10

KAPITEL X ENTSCHEIDUNGEN X-1

1. Rechtliches Gehör und Grundlage der Entscheidungen X-1
1.1 Allgemeines X-1
1.2 Beispiele X-1
2. Berücksichtigung von Fristen X-1
3. Maßgebliche Fassung der Unterlagen X-2
4. Schriftliche Abfassung X-2
4.1 Allgemeines X-2
4.2 Entscheidungsformel X-3
4.3 Sachverhalt und Anträge X-3
4.4 Entscheidung nach Aktenlage X-4
5. Begründung X-4
6. Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen – Zwischenentscheidungen X-6
7. Bindung an Beschwerdeentscheidungen in der gleichen Sache X-6
8. Rechtsmittelbelehrung X-7
9. Zustellung X-7

10. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen X-7

KAPITEL XI BESCHWERDE XI-1

1. Aufschiebende Wirkung XI-1
2. Beschwerde nach Verzicht oder Erlöschen des Patents XI-1
3. Beschwerde gegen die Verteilung der Kosten XI-1
4. Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung XI-1
5. Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte XI-1
6. Frist und Form XI-1
7. Abhilfe XI-2
   - 7.1 Allgemeines XI-2
   - 7.2 Vorlage an die Beschwerdekammer XI-3
   - 7.3 Rückzahlung der Beschwerdegebühr XI-3
8. Verfahrensordnungen für die zweite Instanz XI-3

KAPITEL XII ERSUCHEN EINES NATIONALEN GERICHTS UM ERSTATTUNG EINES TECHNISCHEN GUTACHTENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENT XII-1

1. Allgemeines XII-1
2. Umfang des technischen Gutachtens XII-1
3. Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsabteilung XII-2
   - 3.1 Zusammensetzung XII-2
   - 3.2 Aufgaben XII-2
4. Sprache XII-2
5. Verfahren XII-2
   - 5.1 Formalprüfung XII-3
   - 5.2 Erste Prüfung XII-3
   - 5.3 Zurücknahme des Ersuchens XII-3
   - 5.4 Erstellung und Abgabe des technischen Gutachtens XII-3
   - 5.5 Akteneinsicht XII-3
   - 5.6 Erscheinen vor dem nationalen Gericht XII-3

KAPITEL XIII EINTRAGUNG VON RECHTSÜBERGÄNGEN, LIZENZEN, ANDEREN RECHTEN USW. XIII-1

1. Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung XIII-1
2. Rechtsübergang des europäischen Patents XIII-1
3. Lizenzen und andere Rechte XIII-1
4. Namensänderung XIII-2

EINLEITUNG

Teil E enthält Richtlinien für solche die Prüfung europäischer Patentanmeldungen und Patente betreffenden Verfahrensschritte, die, soweit es das EPÜ zulässt, ohne wesentliche Abweichungen in mehreren Verfahrensstufen vorkommen können. Es wird auch auf Art. 125 hingewiesen. Dieser schreibt Folgendes vor: "Soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das EPA die in den Vertragsstaaten im Allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts."

Sofern nicht anders angegeben, gilt Teil E - mit Ausnahme von Kapitel IX - nicht für internationale Anmeldungen, die das EPA nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) bearbeitet.

KAPITEL I

BESCHEIDE UND MITTEILUNGEN SOWIE ZUSTELLUNGEN

1. Bescheide und Mitteilungen

1.1 Allgemeines

Bescheide bzw. Mitteilungen werden unter anderem erforderlich sein,

i) wenn einem Beteiligten Mängel mitzuteilen sind, gegebenenfalls in Verbindung mit einer Aufforderung zur Beseitigung der Mängel, z. B. gemäß den Regeln 55, 58, 59, 64 (1), 77 (2), 95 (2) oder 108 (2),

ii) wenn ein Beteiligter im Hinblick auf die Klärung der Sachlage, zur Stellungnahme zu bestimmten Fragen oder zur Einreichung von Unterlagen, Beweismitteln und dergleichen aufgefordert werden soll,

iii) wenn nach Auffassung der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung die Erteilung bzw. Aufrechterhaltung des Patents in der vom Anmelder bzw. Patentinhaber beantragten Fassung nicht möglich ist, aber unter Umständen ein Patent in geänderter, eingeschränkter Fassung zugelassen werden könnte,

iv) wenn verfahrenslenkende Mitteilungen an die Beteiligten erforderlich sind, z. B. gemäß den Regeln 14(2) und (3), 35 (4) oder 142 (2) und (3),

v) zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung (siehe III, 5) oder

vi) wenn eine Entscheidung auf Gründe gestützt werden soll, zu denen sich die Beteiligten noch nicht äußern konnten (siehe X, 1).

1.2 Zahl der Bescheide

Da mit dem Erlass eines jeden Bescheids eine Verlängerung des Verfahrens verbunden sein kann, sollte die Verfahrensführung darauf gerichtet werden, mit einer möglichst geringen Zahl von Bescheiden auszukommen. Soweit ein Bescheid ergehen muss, sollte er daher alle Punkte behandeln, die für den betreffenden Verfahrensschritt, z. B. zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung oder einer Entscheidung, erforderlich sind oder von Bedeutung sein können.

1.3 Form der Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen

Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen des EPA sind mit der Unterschrift und dem Namen des zuständigen Bediensteten zu versehen. Werden diese Schriftstücke vom zuständigen Bediensteten mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann die Unterschrift durch ein Dienstsiegel ersetzt werden. Werden diese Schriftstücke automatisch durch eine Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann auch die Namensangabe des zuständigen Bediensteten entfallen. Dies gilt auch für vorgedruckte Bescheide und Mitteilungen. Regel 113 (1) und (2)

2. Zustellung

2.1 Allgemeines

Das EPA stellt von Amts wegen alle Entscheidungen und Ladungen sowie die Bescheide und Mitteilungen zu, durch die eine Frist in Lauf gesetzt Art. 119 Regeln 125 und 126

wird oder die nach anderen Vorschriften des EPÜ zuzustellen sind oder für die der Präsident des EPA die Zustellung vorgeschrieben hat. Die Zustellungen können, soweit dies außergewöhnliche Umstände erfordern, durch Vermittlung der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten bewirkt werden. In den Verfahren vor dem EPA wird entweder das Originalschriftstück, eine vom EPA beglaubigte oder mit Dienstsiegel versehene Abschrift dieses Schriftstücks oder ein Computerausdruck zugestellt. Abschriften von Schriftstücken, die von Beteiligten eingereicht werden, bedürfen keiner solchen Beglaubigung.

2.2 Bewirkung der Zustellung

Regel 125 (2), (3)
Regel 127

Zustellungen werden durch die Post, durch Übergabe im EPA, durch öffentliche Bekanntmachung oder durch technische Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung bewirkt, die der Präsident des EPA unter Festlegung der Bedingungen für ihre Benutzung bestimmt. Nähere Einzelheiten der Zustellung sind aus den Regeln 126 bis 129 ersichtlich. Die Zustellung durch Vermittlung der für den Empfänger zuständigen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats erfolgt nach den Vorschriften, die von dieser Behörde in nationalen Verfahren anzuwenden sind.

2.3 Zustellung durch die Post

Regel 126

Die Zustellung erfolgt in der Regel durch die Post. Entscheidungen, durch die eine Beschwerdefrist oder die Frist für einen Antrag auf Überprüfung in Lauf gesetzt wird, Ladungen und andere vom Präsidenten des EPA bestimmte Schriftstücke werden durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt. Alle anderen Zustellungen durch die Post erfolgen mittels eingeschriebenen Briefs. Der Präsident des EPA hat bislang noch keine anderen Schriftstücke bestimmt, die durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt werden müssen.

Der Brief gilt mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Schriftstück nicht oder an einem späteren Tag zugegangen ist; im Zweifel hat das EPA den Zugang des Schriftstücks und gegebenenfalls den Tag des Zugangs nachzuweisen.

Die Zustellung gilt auch dann als bewirkt, wenn die Annahme des Briefs verweigert wird.

Auf andere Fragen bezüglich der Zustellung, z. B. ob eine Auslieferung an eine andere Person als den Empfänger eine wirksame Zustellung an Letzteren darstellt, ist das Recht des Staats anzuwenden, in dessen Hoheitsgebiet die Zustellung erfolgt.

2.4 Zustellung an Vertreter

Regel 130

Ist ein Vertreter bestellt worden, so werden die Zustellungen an den Vertreter gerichtet. Sind mehrere Vertreter für einen Beteiligten bestellt, so genügt die Zustellung an einen von ihnen. Wenn mehrere Personen gemeinsam Anmelder oder Patentinhaber sind oder gemeinsam einen Einspruch eingereicht haben und keinen gemeinsamen Vertreter bezeichnet haben, genügt ebenfalls die Zustellung an eine, nämlich an die in Regel 151 bestimmte Person. Haben mehrere Beteiligte einen gemeinsamen Vertreter, so genügt die Zustellung nur eines Schriftstücks an den gemeinsamen Vertreter.

2.5 Zustellungsmängel

Kann das EPA die formgerechte Zustellung eines Schriftstücks nicht nachweisen oder ist das Schriftstück unter Verletzung von Zustellungsvorschriften zugegangen, so gilt das Schriftstück als an dem Tag zugestellt, den das EPA als Tag des Zugangs nachweist. Kann das EPA den tatsächlichen Tag der Zustellung nicht nachweisen, so wird beispielsweise ein vom Empfänger selbst übersandtes Schreiben, in dem er das Eingangsdatum angibt, als Nachweis anerkannt. Lässt ein Antwortschreiben des Empfängers erkennen, dass er das Schriftstück erhalten hat, ohne dass er den Zustellungstag des Schriftstücks erwähnt, so ist der Tag der Ausfertigung des Antwortschreibens als Tag der Zustellung des Schriftstücks zu werten. Regel 125 (4)

KAPITEL II

VERFAHREN BEI ÄNDERUNG DER UNTERLAGEN

1. Änderungen durch Einreichung von fehlenden Unterlagen oder Ersatzseiten

Eine europäische Patentanmeldung oder ein Patent kann in Bezug auf den Inhalt innerhalb der durch Art. 123 (2) und (3) vorgegebenen Grenzen geändert werden. (Bezüglich der Bedingungen und Erfordernisse für Änderungen siehe auch A-V, 2, C-VI, 5 und D-V, 6.) Dies geschieht in der Regel durch Nachreichung fehlender Unterlagen oder durch Einreichung von Ersatzseiten. Werden Ersatzseiten eingereicht, so hat der Anmelder bzw. Patentinhaber im Interesse der Verfahrensökonomie alle Änderungen klar zu kennzeichnen und anzugeben, auf welchen Passagen der ursprünglichen Anmeldung sie beruhen.

2. Änderungen unter Verwendung von Kopien

Unter Verwendung von Kopien können Änderungen, insbesondere in der Beschreibung und den Patentansprüchen, in der nachstehenden Weise durchgeführt werden:

Der zuständige Prüfer oder Formalsachbearbeiter kann, wenn er es für zweckmäßig hält, auf einer Kopie einer oder mehrerer Seiten der zu ändernden Unterlagen Vorschläge festhalten, wie Änderungen durchgeführt werden können, damit den Einwendungen Rechnung getragen wird. Diese mit Anmerkungen versehene Kopie (nicht die Arbeitsunterlagen, die in der Akte verbleiben) wird dann dem Anmelder bzw. im Einspruchsverfahren dem Patentinhaber und den übrigen Beteiligten zusammen mit dem Prüfungsbescheid übermittelt. Der Anmelder bzw. Patentinhaber wird in diesem Bescheid nicht nur auf die erhobenen Einwände hingewiesen und aufgefordert, innerhalb einer angegebenen Frist Stellung zu nehmen oder Änderungen einzureichen, sondern auch aufgefordert, die genannte Kopie gleichzeitig wieder einzureichen und - als Alternative zur Einreichung von Ersatzseiten - auf dieser Kopie, deutlich von den Bemerkungen des Prüfers abgesetzt (und auch nach der Vervielfältigung gut leserlich, möglichst in Maschinenschrift), etwaige Änderungen anzugeben, die auf den betreffenden Seiten vorzunehmen sind. Auch Einsprechende können auf diese Weise zur Stellungnahme aufgefordert werden.

Die Beteiligten können auch von sich aus Kopien einer oder mehrerer mit Änderungen versehener Seiten der Unterlagen einreichen. Die Einreichung kompletter Neuschriften sollte in der Regel aus Gründen der Verfahrensökonomie abgelehnt werden, da geprüft werden muss, ob diese Unterlagen mit den ursprünglichen Unterlagen übereinstimmen (siehe T 113/92, nicht im ABl. veröffentlicht). Nur wenn die Änderungen so umfangreich sind, dass dadurch die Übersichtlichkeit der Kopien leidet, sind Ersatzseiten einzureichen. Solche Seiten können in diesem Falle auch vom Prüfer selbst angefordert werden.

3. Änderungen auf Antrag eines Beteiligten durch das EPA oder im EPA durch einen Beteiligten selbst vorgenommene Änderungen

Gegebenenfalls können mangelhafte Unterlagen auf Antrag eines Beteiligten auch von der zuständigen Stelle des EPA geändert werden. Dies wird dann der Fall sein, wenn es sich nur um geringfügige

Änderungen handelt, z. B., wenn ausgelassene Angaben in den Erteilungsantrag einzufügen sind, und die Gesamtzahl dieser Änderungen nicht übermäßig groß ist oder wenn vollständige Seiten oder Absätze entfallen. Solche amtsseitig vorzunehmenden Änderungen sind von den betreffenden Beteiligten in einem Schriftsatz listenmäßig zusammenzustellen. Dieses Verfahren ist auch bei geringfügigen Änderungen in den Zeichnungen anwendbar, z. B. bei Änderung einer Bezugsziffer oder Streichung einer oder mehrerer ganzer Abbildungen (bezüglich der Entfernung von Bezugsziffern als Folge einer geänderten Beschreibung siehe C-II, 4.8). Bei komplizierten, nicht ohne Weiteres klar und eindeutig vornehmbaren Änderungen in den Zeichnungen muss der betreffende Beteiligte, in der Regel der Anmelder oder Patentinhaber, hingegen Ersatzblätter vorlegen. Ein Beteiligter kann im EPA auch selbst Änderungen vornehmen, so z. B. anlässlich der Unterzeichnung von Schriftstücken.

KAPITEL III

MÜNDLICHE VERHANDLUNG

1. Allgemeines

Unter "mündlicher Verhandlung" ist eine förmliche Verhandlung im Sinne des Art. 116 zu verstehen. Es handelt sich hierbei also nicht um formlose persönliche Rücksprachen oder telefonische Kontakte, wie sie im Prüfungsverfahren und im Beschränkungs- bzw. Widerrufsverfahren vorkommen (siehe C-VI, 6). Im Hinblick auf Regel 81 (2) sind solche formlosen persönlichen Rücksprachen oder telefonischen Kontakte jedoch nicht im Einspruchsverfahren mit mehreren Beteiligten zulässig, es sei denn, die Rücksprache oder der telefonische Kontakt betrifft Angelegenheiten, die nicht in die Belange der anderen Beteiligten eingreifen, z. B. bei Verfahren zur Prüfung der Zulässigkeit eines Einspruchs, soweit sich dieses lediglich zwischen dem EPA und dem betreffenden Einsprechenden abspielt.

Die mündliche Verhandlung findet vor dem zuständigen Organ statt, z. B. in der Eingangsstelle vor dem zuständigen Formalsachbearbeiter und im Prüfungs- bzw. Einspruchsverfahren vor der ganzen Abteilung. Art. 18 (2) Art. 19 (2)

2. Mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten

Stellt im Laufe eines anhängigen Verfahrens ein Beteiligter einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung, so hat das zuständige Organ diesem Antrag stattzugeben. Das EPA weist den betreffenden Beteiligten nicht auf dieses Recht hin; es erwartet von ihm vielmehr, dass er - wenn er bei dem zuständigen Organ nicht weiterkommt - eine mündliche Verhandlung beantragt (falls er dies wünscht), bevor eine Entscheidung ergeht. Art. 116 (1)

Vor der Eingangsstelle findet eine mündliche Verhandlung auf Antrag des Anmelders nur statt, wenn die Eingangsstelle dies für sachdienlich erachtet oder beabsichtigt, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen. Hält die Eingangsstelle eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich, so muss sie dies dem Anmelder mitteilen (J 16/02). Art. 116 (2)

Das zuständige Organ bestimmt nach dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung, die jedoch nur anzuberaumen ist, nachdem die zu entscheidenden Probleme ausreichend klar sind (siehe III, 5).

Hält das Organ die Sache schon aufgrund des schriftlichen Vorbringens für entscheidungsreif und beabsichtigt es, eine Entscheidung zu treffen (z. B. nach den Art. 97, 101 oder 105b), die voll dem Sachantrag desjenigen bzw. derjenigen Beteiligten entspricht, der die mündliche Verhandlung beantragt hat bzw. die sie beantragt haben, so empfiehlt es sich, dies dem oder den betreffenden Beteiligten mitzuteilen und anzufragen, ob der Antrag bzw. die Anträge auf mündliche Verhandlung auch im Falle einer Entscheidung im Sinne ihrer Sachanträge weiterhin aufrechterhalten werden, es sei denn, der oder die Beteiligten haben zum Ausdruck gebracht, dass der Antrag auf mündliche Verhandlung nur hilfsweise für den Fall gestellt ist, dass dem Sachantrag des oder der betreffenden Beteiligten nicht entsprochen wird. Wird der Antrag nicht ausdrücklich zurückgenommen, so muss die mündliche Verhandlung stattfinden.

3. Antrag auf erneute mündliche Verhandlung

Art. 116 (1)

Das EPA kann einen Antrag auf erneute mündliche Verhandlung vor demselben Organ ablehnen, wenn die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind.

Eine mündliche Verhandlung, insbesondere im Einspruchsverfahren, findet statt, um alle aufgeworfenen Fragen abschließend erörtern zu können; sie endet in der Regel mit einer mündlich verkündeten Entscheidung. Die Abteilung ist nach der Verkündung an diese Entscheidung gebunden und kann die Verhandlung nicht wiedereröffnen, um weitere Eingaben zu ermöglichen oder neue Tatsachen zu berücksichtigen (siehe die beiden letzten Absätze von VI, 2). Nur wenn die Abteilung in der mündlichen Verhandlung keine Entscheidung verkündet, sondern beschlossen hat, das Verfahren schriftlich fortzusetzen, können weitere Eingaben geprüft werden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Prüfungsabteilung erklärt, dass sie beabsichtigt, ein Patent auf der Grundlage der während der mündlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen zu erteilen (oder ein erteiltes Patent im Beschränkungsverfahren zu beschränken).

So besteht z. B. im Prüfungs-, Beschränkungs- oder Einspruchsverfahren in der Regel kein Anlass zur erneuten mündlichen Verhandlung, wenn einer der Beteiligten einen bereits im Laufe des Verfahrens vor oder während der ersten mündlichen Verhandlung vorgebrachten Sachverhalt nochmals unter anderem Gesichtswinkel erörtern will. Wird jedoch die mündliche Verhandlung nicht mit einer Entscheidung beendet und ändert sich danach der Gegenstand des Verfahrens, beispielsweise wenn nach der ersten mündlichen Verhandlung neue Beweismittel zum Verfahren zugelassen werden, so muss in der Regel auf Antrag eine erneute mündliche Verhandlung stattfinden (siehe T 194/96, nicht im ABl. veröffentlicht).

4. Mündliche Verhandlung von Amts wegen

Art. 116 (1)

Das zuständige Organ des EPA kann auch ohne Antrag eines Beteiligten eine mündliche Verhandlung anberaumen, wenn es dies für sachdienlich erachtet.

Eine mündliche Verhandlung wird in der Regel erst dann sachdienlich sein, wenn gegebenenfalls nach dem Versuch der schriftlichen Klärung noch entscheidungswesentliche Fragen oder Zweifel offen bleiben, die rationeller oder sicherer durch mündliche Erörterung mit dem oder den Beteiligten geklärt werden können, oder wenn eine Beweiserhebung im Rahmen einer mündlichen Verhandlung erforderlich ist (siehe IV, 1.3 und 1.6.1). Das zuständige Organ sollte dabei auch den Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie im Auge behalten, da mündliche Verhandlungen sowohl für das EPA als auch für den oder die Beteiligten mit Kosten verbunden sind.

5. Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

Ziel einer mündlichen Verhandlung sollte es sein, möglichst alle zur Entscheidungsfindung noch anstehenden offenen Fragen zu klären. Unter Berücksichtigung dieses Ziels ist die Verhandlung nach Prüfung aller eingereichten Schriftsätze sorgfältig vorzubereiten und dementsprechend der zweckmäßigste Zeitpunkt für die Durchführung der mündlichen Verhandlung zu wählen.

Soweit bestimmte entscheidungswesentliche Fragen amtsseitig für erörterungsbedürftig gehalten werden, wird es in vielen Fällen zweckmäßig sein, den bzw. die Beteiligten vorher in einem Bescheid hierauf hinzuweisen und gegebenenfalls auch einen oder mehrere der Beteiligten zu einer schriftlichen Stellungnahme anzuregen sowie gegebenenfalls zur Vorlage von Beweismitteln aufzufordern. Die Beteiligten können zur Stützung ihres Vorbringens von sich aus Beweismittel vorlegen. Wenn jedoch die Beweismittel in einer früheren Verfahrensstufe hätten eingereicht werden sollen, im Einspruchsverfahren z. B. gemäß D-IV, 1.2.2.1 v) und 5.4, hat das zuständige Organ zu entscheiden, ob die verspätet vorgebrachten Beweismittel zugelassen werden sollen (siehe VI, 2). Etwaige Stellungnahmen sollten so rechtzeitig eingehen, dass sie den übrigen Beteiligten spätestens 1 Monat vor der mündlichen Verhandlung zugehen. Dementsprechend ist auch die Frist zur Einreichung der Stellungnahme zu bemessen, insbesondere wenn die Aufforderung zur Stellungnahme erst mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ergeht.

6. Ladung zur mündlichen Verhandlung

Zu einer mündlichen Verhandlung müssen alle Beteiligten ordnungsgemäß im Wege der Zustellung geladen werden. In der Ladung sind der Gegenstand sowie der Tag und die Uhrzeit der mündlichen Verhandlung anzugeben. Regel 115 (1) Art. 119

Der Ladung wird ein Bescheid beigefügt, in dem auf erörterungsbedürftige Fragen hingewiesen wird und der in der Regel die vorläufige, unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung enthält; gleichzeitig wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze oder Änderungen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen, eingereicht werden können (siehe auch D-VI, 3.2). Regel 116 (1)

Die Ladungsfrist beträgt mindestens zwei Monate, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind. In der Ladung ist darauf hinzuweisen, dass bei Nichterscheinen eines ordnungsgemäß geladenen Beteiligten das Verfahren ohne diesen fortgesetzt werden kann. Regel 115 (1)

Im Einspruchsverfahren sind auch im Rahmen völlig verschiedener Einspruchsgründe beantragte mündliche Verhandlungen in der Regel in einer einzigen Verhandlung abzuwickeln.

7. Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung

Einem Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung kann nur stattgegeben werden, wenn der Beteiligte schwerwiegende Gründe vorbringen kann, die die Festlegung eines neuen Termins rechtfertigen (siehe T 1088/99 (ABl. 12/2002, 568), T 300/04, J 4/03 und T 178/03). Der Antrag, einen anderen Termin anzuberaumen, ist so bald wie möglich nach dem Eintreten dieser Gründe zu stellen; ihm ist eine hinreichend substanziierte Begründung beizufügen (siehe Mitteilung der Vizepräsidenten Generaldirektionen 2 und 3 vom 1. September 2000, ABl. 10/2000, 456).

8. Durchführung der mündlichen Verhandlung

8.1 Öffentlichkeit des Verfahrens

Die mündliche Verhandlung vor der Eingangsstelle, den Prüfungsabteilungen und der Rechtsabteilung ist nicht öffentlich. Art. 116 (3)

Art. 116 (4)

Die mündliche Verhandlung, einschließlich der Verkündung der Entscheidung (siehe III, 9), ist vor der Einspruchsabteilung öffentlich, sofern die Einspruchsabteilung nicht in Fällen anderweitig entscheidet, in denen insbesondere für eine am Verfahren beteiligte Partei die Öffentlichkeit des Verfahrens schwerwiegende und ungerechtfertigte Nachteile zur Folge haben könnte. Dies könnte z. B. der Fall sein, wenn einer der Beteiligten zur Stützung seines Vorbringens Angaben über Verkaufszahlen oder andere innerbetriebliche Geheimnisse vortragen will. Der Ausschluss der Öffentlichkeit wird in der Regel auf den Vortrag dieser Geheimnisse zu beschränken sein.

8.2 Leitung der mündlichen Verhandlung

Vor der Eingangsstelle wird die mündliche Verhandlung vom Formalsachbearbeiter, vor der Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung vom Vorsitzenden der betreffenden Abteilung geleitet.

Die Verhandlungsleitung umfasst neben der Aufrechterhaltung der Ordnung die förmliche und sachliche Leitung der Verhandlung.

Der Leiter der Verhandlung hat insbesondere darauf hinzuwirken, dass alle für die zu treffende Entscheidung wesentlichen, vorher erforderlichenfalls listenmäßig zusammenzustellenden Punkte, die noch strittig oder unklar sind, erörtert werden und dass dem oder den Beteiligten Gelegenheit gegeben wird, zu diesen Stellung zu nehmen.

Andererseits sollte die mündliche Verhandlung so straff geleitet werden, dass der Vortrag des oder der Beteiligten und die Diskussion nicht unnötig in die Länge gezogen werden und nicht auf Punkte abschweifen, die für die Entscheidungsfindung ohne Bedeutung sind. Wiederholungen sollten möglichst unterbunden werden. Insbesondere braucht der Inhalt der dem zuständigen Organ und dem oder den Beteiligten rechtzeitig zugegangenen, bereits Gegenstand des Verfahrens bildenden Schriftsätze nicht lang und breit verlesen zu werden; es genügt gegebenenfalls eine Bezugnahme auf diese Schriftsätze.

8.3 Eröffnung der mündlichen Verhandlung, Nichterscheinen eines Beteiligten

Der Leiter der mündlichen Verhandlung lässt vor ihrem Beginn gegebenenfalls die Personalien der Teilnehmer und deren Vollmachten prüfen. Die Beteiligten und ihre Vertreter haben sich auszuweisen, soweit sie nicht dem Leiter der Verhandlung bzw. einem Mitglied der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung persönlich bekannt sind. Sind Beteiligte nicht erschienen oder nicht vertreten, wird geprüft, ob sie ordnungsgemäß geladen waren. Danach wird die mündliche Verhandlung eröffnet.

Der Leiter der Verhandlung macht die anwesenden Beteiligten miteinander bekannt. Er lässt die Personalien der Teilnehmer aufnehmen und stellt fest, in welcher Eigenschaft sie erschienen sind. Diese Vorgänge bzw. Ergebnisse sind in die Niederschrift (siehe III, 10) aufzunehmen.

War ein nicht erschienener Beteiligter nicht ordnungsgemäß geladen, so wird dies in der Niederschrift vermerkt, und die mündliche Verhandlung wird geschlossen. Danach muss eine erneute mündliche Verhandlung anberaumt werden.

Regel 115 (2)

Ist ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen, so kann die mündliche Verhandlung ohne ihn durch-

geführt werden, da er durch sein Nichterscheinen nicht das Ergehen einer Entscheidung verzögern können sollte.

Liegt aber ein gewährbarer Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung vor (siehe III, 7), so sollte die mündliche Verhandlung abgesetzt und zu einem neuen Termin geladen werden. Wurde der Antrag durch leichtfertiges Verhalten des Betreffenden verspätet gestellt, so kann die Verhandlung je nach Lage des Fall ebenfalls verlegt werden. Im Einspruchsverfahren kann in dem zuletzt genannten Fall eine Kostenentscheidung zu treffen sein (siehe D-IX, 1.4). Art. 104 (1)

Werden in einer mehrseitigen mündlichen Verhandlung, der ein Beteiligter trotz ordnungsgemäßer Ladung ferngeblieben ist, neue Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht, so ist zunächst zu prüfen, ob dieses Vorbringen unberücksichtigt bleiben kann (Art. 114 (2); siehe auch III, 8.6 und VI, 2).

Werden neue Tatsachen berücksichtigt, so darf gemäß G 4/92 (ABl. 3/1994, 149) eine am Ende der mündlichen Verhandlung ergehende Entscheidung zuungunsten des abwesenden Beteiligten nicht auf diese Tatsachen gestützt werden. Ferner können neue Beweismittel nur dann zuungunsten des abwesenden Beteiligten berücksichtigt werden, wenn sie vorher angekündigt waren und lediglich die früheren Behauptungen des Beteiligten bestätigen, der sich auf sie beruft. Neue Argumente können allerdings jederzeit aufgegriffen werden, sofern sie an den Gründen, auf die die Entscheidung gestützt ist, nichts ändern.

Damit schloss die Große Beschwerdekammer in G 4/92 die Möglichkeit aus, während der mündlichen Verhandlung eine Entscheidung zuungunsten des abwesenden Beteiligten auf der Grundlage eines überraschenden Verfahrensverlaufs in der mündlichen Verhandlung zu treffen, der den rechtlichen und faktischen Rahmen des Falls in unvorhersehbarer Weise verändert (siehe T 414/94, nicht im ABl. veröffentlicht).

Einen abwesenden Beteiligten kann es nicht überraschen, wenn die Gegenseite während der mündlichen Verhandlung versucht, vor der Verhandlung erhobene Einwände auszuräumen. Insbesondere gilt es nicht als "neue Tatsache", wenn während der mündlichen Verhandlung ein stärker beschränkter und/oder formal geänderter Anspruchssatz mit der Absicht eingereicht wird, die Einwände des Einsprechenden auszuräumen (siehe T 133/92 und T 202/92, beide nicht im ABl. veröffentlicht). Es kommt auch nicht überraschend, wenn geänderte Ansprüche auf ihre formelle Zulässigkeit und die Einhaltung des Art. 123 (2) und (3) geprüft werden (siehe T 341/92, ABl. 6/1995, 373).

Wird in Abwesenheit eines Einsprechenden während der mündlichen Verhandlung erstmals ein neuer Stand der Technik vorgelegt, der der Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents entgegenstehen könnte, so kann dieser neue Stand der Technik trotz der Abwesenheit des Einsprechenden berücksichtigt werden, da er zu seinen Gunsten ist (siehe T 1049/93, nicht im ABl. veröffentlicht).

8.4 Einleitung der Verhandlung zur Sache

Soweit es erforderlich erscheint, legt der Leiter der Verhandlung die Verfahrenslage dar und hebt die nach dem Inhalt der Akten wesentlichen strittigen Fragen hervor. Im Prüfungs- bzw. Einspruchsverfahren kann dies auch das beauftragte Mitglied tun.

8.5 Vortrag der Beteiligten

Nach vorstehender Einleitung wird dem oder den Beteiligten das Wort erteilt, um die Sache vorzutragen und Anträge zu stellen und zu begründen. In der Regel sollte jedem Beteiligten nur einmal Gelegenheit zu einem umfassenden Vortrag gegeben werden.

Im Einspruchsverfahren tragen im Allgemeinen zunächst die Einsprechenden vor; im Anschluss daran erhält der Patentinhaber das Wort. Bei mehreren Einsprechenden kann es zweckmäßig sein, dem Patentinhaber mehrmals, nämlich jeweils unmittelbar nach dem Vortrag eines jeden Einsprechenden, das Wort zu erteilen. Den Einsprechenden und dem Patentinhaber ist jeweils Gelegenheit zur abschließenden Erwiderung zu geben.

Der Vortrag des oder der Beteiligten kann zwar schriftlich vorbereitet, sollte jedoch möglichst in freier Rede gehalten werden. Abschnitte von bereits im Verfahren befindlichen Schriftstücken, auf die Bezug genommen wird, sollten nur insoweit vorgelesen werden, als es auf ihren genauen Wortlaut ankommt.

Ausführungen einer Person, die nicht gemäß Art. 133 und Art. 134 zur Vertretung von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA zugelassen ist, können in einer mündlichen Verhandlung zugelassen werden, wenn diese Person einen zugelassenen Vertreter des Beteiligten begleitet. Ein Rechtsanspruch auf solche Ausführungen besteht allerdings nicht; sie dürfen nur mit Zustimmung der Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung und nach ihrem Ermessen gemacht werden. Im Einspruchsverfahren hat die Abteilung bei der Ausübung ihres Ermessens zu berücksichtigen, ob (siehe G 4/95, ABl. 7/1996, 412)

i) der Beteiligte, in dessen Namen die Person sprechen soll, dies beantragt hat,

ii) der antragstellende Beteiligte den Namen der Person, den Gegenstand der Ausführungen und die Qualifikation der Person, über diese Frage zu sprechen, angegeben hat,

iii) der Antrag rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung gestellt worden ist,

iv) bei verspäteter Antragstellung entweder außergewöhnliche Umstände vorliegen, die die Zulassung der Ausführungen rechtfertigen, oder alle anderen Beteiligten damit einverstanden sind, dass Ausführungen gemacht werden, und ob

v) die Ausführungen unter der ständigen Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters gemacht werden.

Ist keine der unter iv) genannten Alternativbedingungen erfüllt, so sollte ein verspätet gestellter Antrag zurückgewiesen werden. Maßgebend dafür, ob ein Antrag verspätet gestellt worden ist, ist die in der Ladung nach Regel 116 gesetzte Frist.

Wird ein Beteiligter nicht von einem zugelassenen Vertreter, sondern von einem bevollmächtigten Angestellten vertreten, so gelten dieselben Überlegungen für eine Person, die den bevollmächtigten Angestellten begleitet.

Beteiligte gelten nicht als Begleitpersonen im Sinne von G 4/95 (ABl. 7/1996, 412) (siehe T 621/98, nicht im ABl. veröffentlicht). Aufgrund

ihres Status als Verfahrensbeteiligte sind sie zu Ausführungen in mündlichen Verhandlungen berechtigt.

8.6 Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen

Zu verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln und in einem fortgeschrittenen Stadium vorgebrachten Argumenten im Allgemeinen siehe VI, 2. Zu nicht innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegten Tatsachen oder Beweismitteln siehe D-IV, 1.2.2.1 v).

Regel 116 (1)

Regel 116 (1) ist eine Ausgestaltung von Art. 114 (2), die der Weiterentwicklung der Rechtsprechung zu nicht rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln Rechnung trägt. Sie besagt, dass es im Ermessen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung liegt, neue Tatsachen oder Beweismittel deswegen nicht zu berücksichtigen, weil sie nicht vor dem in der Ladung nach Regel 116 angegebenen Zeitpunkt vorgebracht wurden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind. Eine solche Änderung liegt beispielsweise vor, wenn der Patentinhaber auf die in dem der Ladung beigefügten Bescheid angesprochenen Punkte hin rechtzeitig Änderungen einreicht, die zur Folge haben, dass ein neues Dokument bedeutsam wird; in diesem Fall sollte dem Einsprechenden die Vorlage des Dokuments gestattet werden, und er muss die Möglichkeit erhalten, sich zu den Änderungen zu äußern (Art. 113 (1)). Eine weitere Konstellation ist das Vorbringen eines neuen Einspruchsgrunds in der mündlichen Verhandlung: In diesem Fall ist dem Einsprechenden immer rechtliches Gehör zu gewähren, auch wenn das Vorbringen auf einen verspätet geltend gemachten Einspruchsgrund sowie hierauf Bezug nehmende neue Argumente und Beweismittel gerichtet ist (T 117/02).

Regel 116 (2)

Regel 116 (2) legt dem Anmelder oder Patentinhaber bei der Einreichung neuer Unterlagen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen (d. h. neuer Änderungen der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen), dieselbe Verpflichtung auf wie Regel 116 (1) den Beteiligten beim Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel. Hier liegt es auch im Ermessen der Einspruchsabteilung, Änderungen nicht zu berücksichtigen, weil sie zu spät vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden sind. Reicht der Einsprechende allerdings vor dem angegebenen Zeitpunkt relevante neue Unterlagen ein, so muss der Patentinhaber die Möglichkeit erhalten, sich hierzu zu äußern und Änderungen einzureichen (Art. 113 (1)).

Analog hierzu ist dem Patentinhaber immer die Möglichkeit zu geben, Änderungen einzureichen, die geeignet sind, Einwände auszuräumen, die die Abteilung abweichend von einem früher zugestellten Bescheid geltend macht (T 273/04).

Regel 116 (1), (2)

Bei der Ausübung dieses Ermessens muss die Einspruchsabteilung zunächst prüfen, ob die verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismittel relevant sind (siehe VI, 2) bzw. ob die verspätet eingereichten Änderungen zulässig sind, und zwar **prima facie.** Sind diese Tatsachen oder Beweismittel nicht relevant bzw. sind diese Änderungen eindeutig nicht zulässig, so werden sie nicht zugelassen. Vor der Zulassung dieser Eingaben prüft die Einspruchsabteilung als Nächstes die **Verfahrensökonomie**, einen **etwaigen Verfahrensmissbrauch** (z. B. ob einer der Beteiligten offensichtlich das Verfahren verschleppt) und die Frage, ob es den Beteiligten **zugemutet werden kann**, sich in der zur Verfügung stehenden Zeit mit den neuen Tatsachen oder Beweismitteln oder den vorgeschlagenen Änderungen vertraut zu machen.

Zur **Verfahrensökonomie:** Wenn die verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismittel als solche relevant sind, aber eine längere Vertagung der Verhandlung verursachen würden, kann die Einspruchsabteilung entscheiden, sie im Verfahren nicht zuzulassen. Beispielsweise wäre denkbar, dass der Zeuge im Ausland lebt und erst noch ermittelt werden muss oder dass noch langwierige Tests erforderlich sind. Die Einspruchsabteilung kann allerdings auch die Verhandlung verschieben, wobei sie unter Umständen die Kostenverteilung (Art. 104) im Einspruchsverfahren zu prüfen hat.

Ein **Verfahrensmissbrauch** liegt beispielsweise vor, wenn der Patentinhaber kurzfristig eine Vielzahl von Hilfsanträgen stellt, die nicht durch den Verhandlungsverlauf bedingt sind. Ein anderes Beispiel wäre, dass ein Einsprechender eine öffentliche Vorbenutzung durch ihn selbst ohne Angabe triftiger Gründe für die Verzögerung verspätet geltend macht (siehe T 534/89, ABl. 7/1994, 464).

Im Einspruchsverfahren sind hierzu die Beteiligten zu hören. Bejaht die Einspruchsabteilung die Einführung neuer Tatsachen oder Beweismittel und hatten die übrigen Beteiligten keine ausreichende Zeit zu deren Studium, sollte sie diesen Beteiligten bei leicht erfassbarem Sachverhalt Gelegenheit zur Einarbeitung, eventuell durch kurze Unterbrechung der mündlichen Verhandlung, geben. Ist dies nicht zumutbar, so muss den übrigen Beteiligten auf deren Antrag im weiteren Verfahren nach der mündlichen Verhandlung, gegebenenfalls in einer weiteren mündlichen Verhandlung, ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Nach Möglichkeit sollte die mündliche Verhandlung jedoch nicht vertagt werden. Soweit möglich, sollten Rechtskommentare, Entscheidungen, z. B. einer Beschwerdekammer, und Berichte über Gerichtsentscheidungen, die in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht werden sollen, ebenfalls rechtzeitig vorher der Einspruchsabteilung und den übrigen Beteiligten zur Kenntnis gebracht werden. Sie können jedoch auch erst in der mündlichen Verhandlung zitiert oder vorgelegt werden, wenn die Einspruchsabteilung dem nach Befragung der Beteiligten zustimmt.

Zu den aufgrund verspäteten Vorbringens eventuell aufzuerlegenden Kosten siehe D-IX, 1.4.

8.7 Erörterung der Sach- und Rechtslage

Mit dem oder den Beteiligten werden diejenigen für die Entscheidung wesentlichen Fragen technischer oder rechtlicher Art erörtert, die nach dem Vortrag der Beteiligten als noch nicht ausreichend geklärt, widersprüchlich oder ungenügend behandelt erscheinen. Weiter sollte im Bedarfsfall auch darauf hingewirkt werden, dass der Beteiligte bzw. die Beteiligten sachdienliche Anträge stellen und der Anmelder bzw. Patentinhaber die Patentansprüche sachgemäß formuliert.

Falls die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung in einem gegenüber dem vorliegenden Patentbegehren eingeschränkten oder geänderten Patentbegehren noch einen patentfähigen Überschuss zu erkennen vermag, sollte sie den Anmelder bzw. Patentinhaber hierauf hinweisen und ihm anheim stellen, darauf gerichtete, geänderte Patentansprüche vorzulegen.

Wenn das zuständige Organ von der dem oder den Beteiligten bekannten bisherigen rechtlichen Würdigung oder einer herrschenden Rechtsauffassung abweichen will, oder wenn bereits im Verfahren befindliche Tatsachen und Beweismittel, z. B. während einer Beratung der Prüfungs-

oder Einspruchsabteilung (siehe III, 8.9), in einem anderen Licht gesehen werden, sodass der Sache eine wesentliche Wendung gegeben wird, sind die Beteiligten ebenfalls hierauf hinzuweisen.

8.8 Fragerechte der übrigen Mitglieder der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung

Der Leiter der mündlichen Verhandlung hat jedem Mitglied der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen. Er kann den Zeitpunkt bestimmen, zu dem die Fragen gestellt werden können.

Fragen können in der mündlichen Verhandlung an die Beteiligten im Zusammenhang mit dem Vortrag der Beteiligten oder der Erörterung der Sach- und Rechtslage sowie während der als Teil einer mündlichen Verhandlung stattfindenden Beweisaufnahme an die vernommenen Zeugen, Beteiligten und Sachverständigen gestellt werden. Bezüglich des Fragerechts der Beteiligten siehe IV, 1.6.7.

8.9 Schließung der mündlichen Verhandlung

Hält das betreffende Organ die Sache für ausreichend erörtert, so muss es sich über das weitere Vorgehen klar werden. Besteht das Organ - wie im Falle der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen - aus mehreren Mitgliedern, so beraten diese gegebenenfalls hierüber, und zwar in Abwesenheit der Beteiligten. Ergeben sich hierbei neue Gesichtspunkte, die noch der Aufklärung durch weitere Fragen an Beteiligte bedürfen, so kann erneut in die Verhandlung eingetreten werden. Anschließend kann der Leiter der Verhandlung die Entscheidung des Organs verkünden. Andernfalls teilt er dem oder den Beteiligten mit, wie das Verfahren weitergeführt wird. Danach schließt er die mündliche Verhandlung.

Während das Organ an seine Entscheidungen in der Sache (siehe III, 9) gebunden ist, steht es ihm frei, als Ergebnis späterer Überlegungen den Beteiligten mitzuteilen, dass es beabsichtigt, von der vorher angekündigten Verfahrensweise abzuweichen.

Die Weiterführung des Verfahrens kann z. B. darin bestehen, dass das Organ einen weiteren Bescheid erlässt, einem der Beteiligten gewisse Auflagen macht oder den Beteiligten mitteilt, dass es beabsichtigt, das Patent in geändertem Umfang zu erteilen bzw. aufrechtzuerhalten. Zur Verkündung einer Entscheidung im letzteren Fall siehe III, 9.

Soll das Patent in geändertem Umfang erteilt bzw. aufrechterhalten werden, so ist anzustreben, die geänderte Fassung mit den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung festzulegen. Weist jedoch die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung darauf hin, dass sie bei Vornahme bestimmter Änderungen bereit wäre, ein europäisches Patent zu erteilen bzw. in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, und waren diese Änderungen aus der Aktenlage vor der mündlichen Verhandlung nicht vorhersehbar, so kann dem Anmelder oder Patentinhaber in der Folge eine Frist von normalerweise 2 bis 4 Monaten eingeräumt werden, um ihm Gelegenheit zur Vorlage solcher Änderungen zu geben. Unterlässt dies der Anmelder oder Patentinhaber, so wird die Anmeldung zurückgewiesen oder das Patent widerrufen.

9. Verkündung der Entscheidung

Regel 111 (1), (2)

Die Verkündung der Entscheidung erfolgt nach vorangehender Ankündigung durch den Leiter der mündlichen Verhandlung, indem er die Entscheidungsformel bekannt gibt (siehe auch III, 8.9 und X, 4).

Diese Formel kann z. B. lauten:

"Die Patentanmeldung ... wird zurückgewiesen."

"Der Einspruch gegen das Patent ... wird zurückgewiesen."

"Das Patent ... wird widerrufen."

"In Anbetracht der Änderungen, die der Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommen hat, genügen das Patent und die Erfindung, auf die es sich bezieht, den Erfordernissen des Übereinkommens."

"Dem Antrag auf Beschränkung des Patents … ist stattzugeben."

"Der Antrag auf Beschränkung des Patents … wird zurückgewiesen."

Sobald eine Entscheidung einmal verkündet ist, können Vorbringen des oder der Beteiligten nicht mehr berücksichtigt werden, und die Entscheidung bleibt, vorbehaltlich der Berichtigung von Fehlern gemäß Regel 140, bestehen. Sie kann nur im Wege der Beschwerde geändert werden (siehe XI, 1, 7, und 8).

Die Angabe der Entscheidungsgründe und eine Rechtsmittelbelehrung sind bei der Verkündung nicht vorgeschrieben. Die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung kann die Entscheidungsgründe aber kurz erläutern.

Die Entscheidung ist später schriftlich abzufassen. Sie muss die Entscheidungsgründe sowie eine Rechtsmittelbelehrung enthalten und den Beteiligten baldmöglichst zugestellt werden. Die Beschwerdefrist beginnt erst mit der Zustellung der schriftlichen Entscheidung zu laufen.

Eine Entscheidung, durch die ein europäisches Patent erteilt oder in geändertem Umfang bzw. in beschränkter Fassung aufrechterhalten wird, kann in aller Regel nicht in einer mündlichen Verhandlung verkündet werden, weil im Falle der Erteilung des Patents die Voraussetzungen gemäß Regel 71 (3) - (7) und im Falle der Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfang bzw. in der beschränkten Fassung die Voraussetzungen gemäß den Regeln 82 (1) und (2) bzw. 95 (3) erfüllt sein müssen.

10. Niederschrift über die mündliche Verhandlung

(Bezüglich der Niederschrift über die Beweisaufnahme siehe IV, 1.7.)

10.1 Formale Erfordernisse

Regel 124 (1)

Über die mündliche Verhandlung wird eine Niederschrift aufgenommen.

Der Leiter der Verhandlung hat dafür zu sorgen, dass während der gesamten Verhandlung ein Bediensteter zur Führung der Niederschrift zur Verfügung steht. Gegebenenfalls können während einer mündlichen Verhandlung nacheinander verschiedene Bedienstete mit der Führung der Niederschrift beauftragt werden. In diesem Fall sollte aus der Niederschrift hervorgehen, welche Teile der Niederschrift von welchem Bediensteten

aufgenommen wurden. Diese Bediensteten sind in der Regel Mitglieder des zuständigen Organs, z. B. der Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung. Üblicherweise wird die Niederschrift von dem damit betrauten Mitglied der Abteilung handschriftlich aufgenommen. Nach der Verhandlung wird diese handschriftliche Niederschrift in Maschinenschrift übertragen.

Die Niederschrift wird von dem Bediensteten, der für die Aufnahme zuständig ist, und dem Bediensteten, der die mündliche Verhandlung leitet, unterzeichnet. Die Beteiligten erhalten eine Abschrift der Niederschrift. Sie ist ihnen alsbald nach der mündlichen Verhandlung zuzustellen. Regel 124 (3), (4)

Sofern die Beteiligten hiervon unterrichtet worden sind, kann die mündliche Verhandlung auf Tonträger aufgezeichnet werden. Allerdings dürfen nur Amtsangehörige Tonaufzeichnungsgeräte in den Sitzungssaal mitnehmen (siehe Mitteilung der Vizepräsidenten Generaldirektionen 2 und 3 vom 25. Februar 1986 über Tonaufzeichnungen während mündlicher Verhandlungen im EPA, ABl. 2/1986, 63). Der Tonträger ist bis zum Ablauf jedes in Betracht kommenden Verfahrens aufzubewahren. Den Beteiligten werden keine Kopien des Tonträgers ausgehändigt.

Die Niederschrift hat zunächst das Datum der Verhandlung, die Namen der anwesenden Mitglieder des Organs, z. B. der Einspruchsabteilung, sowie den Namen bzw. die Namen des bzw. der die Niederschrift aufnehmenden Bediensteten zu enthalten. Weiterhin sind die aus III, 8.3 ersichtlichen Einzelheiten in die Niederschrift aufzunehmen.

10.2 Sachlicher Inhalt der Niederschrift

Die Niederschrift hat den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten zu enthalten. Regel 124 (1)

Rechtserhebliche Erklärungen sind beispielsweise neue oder geänderte Anträge oder die Zurücknahme von Anträgen, die Neuvorlage oder Änderung bzw. Streichung von Anmeldungsunterlagen, wie Patentansprüchen, Beschreibung und Zeichnungen, sowie Verzichtserklärungen.

Unter der Darlegung des wesentlichen Gangs der Verhandlung sind neue Ausführungen des oder der Beteiligten und des Mitglieds oder der Mitglieder des Organs zum Gegenstand der Verhandlung zu verstehen. Im Prüfungs- und Einspruchsverfahren sind darunter wesentliche neue Ausführungen zur Begründung des Vorliegens oder Nichtvorliegens von Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und anderen Patentierbarkeitskriterien zu verstehen.

Soweit das Organ im Verfahren vor der mündlichen Verhandlung eine Auffassung, z. B. über die Patentfähigkeit, gegenüber den Beteiligten kundgetan und diese Auffassung aufgrund des Vorbringens der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung geändert hat, z. B. nach einer Beratung der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung, ist dies unter Angabe der Gründe in der Niederschrift zu vermerken. In die Niederschrift sollten auch verfahrenslenkende Angaben aufgenommen werden, z. B. wie das Verfahren nach Abschluss der mündlichen Verhandlung weitergeführt werden soll.

Falls eine Entscheidung verkündet wurde, ist der Wortlaut der Entscheidungsformel in die Niederschrift aufzunehmen.

Soweit es nicht auf den genauen Wortlaut einer Erklärung oder eines Antrags ankommt, soll nur der wesentliche Inhalt in gedrängter Form in der Niederschrift wiedergegeben werden.

Die Niederschrift mit dem in der Verhandlung erzielten Ergebnis wird den Beteiligten alsbald zugestellt.

KAPITEL IV

BEWEISAUFNAHME UND BEWEISSICHERUNG

1. Beweisaufnahme durch die Organe des EPA

1.1 Allgemeines

Eine förmliche Beweisaufnahme nach Regel 117 wird hauptsächlich im Einspruchsverfahren und kaum vor der Prüfungsabteilung vorkommen. Daher sind die folgenden Abschnitte dieses Kapitels in erster Linie auf das Einspruchsverfahren abgestellt. Sie gelten sinngemäß aber auch für andere Verfahren, insbesondere für die Sachprüfung.

Art. 117
Regel 117

1.2 Beweismittel

Der Beteiligte bzw. die Beteiligten können in anhängigen Verfahren jederzeit Beweismittel zur Stützung behaupteter Tatsachen vorlegen (siehe III, 5, X, 1.2, D-IV, 5.3 und 5.4, sowie D-VI, 3). Dies sollte möglichst frühzeitig geschehen. Wenn solche Beweismittel in einem früheren Verfahrensstand hätten eingereicht werden sollen, hat das zuständige Organ zu entscheiden, ob die Einführung der neuen Beweismittel verfahrensfördernd ist (siehe VI, 2).

Art. 117 (1)

Im Allgemeinen ist es angebracht, dass ein Beteiligter Beweismittel zur Unterstützung aller für seinen Fall relevanten angeblichen Tatsachen einreicht, um z. B. aufzuzeigen, ob eine bestimmte Technik in der Industrie allgemein bekannt war oder ob ein Vorurteil gegen eine bestimmte Technik bestand.

Von einem Beteiligten geltend gemachte Tatsachen sind jedoch in aller Regel auch ohne Vorlage von Beweismitteln dann als richtig zu unterstellen, wenn über sie kein Zweifel besteht, sie in sich nicht widersprüchlich sind oder kein Widerspruch erhoben wird. In diesem Falle brauchen die Tatsachen nicht durch Beweismittel erhärtet zu werden.

Insbesondere im Einspruchsverfahren werden jedoch Fälle eintreten, in denen das Vorbringen des oder der Beteiligten bewiesen werden muss. Dies wird z. B. dann der Fall sein, wenn ein Stand der Technik, etwa in Gestalt einer mündlichen Beschreibung, einer Benutzung oder auch einer Firmendruckschrift, geltend gemacht wird und Zweifel darüber bestehen, ob oder wann er der Öffentlichkeit zugänglich geworden ist.

Die in Verfahren vor dem EPA zulässigen Beweismittel sind (nicht erschöpfend) in Art. 117 (1) aufgeführt:

- Vorlegung von Unterlagen
- Vernehmung der Beteiligten
- Vernehmung von Zeugen
- Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid
- Einholung von Auskünften, z. B. bei einem Verlag über den Veröffentlichungstag eines Buchs
- Begutachtung durch Sachverständige (siehe IV, 1.8.1)
- Einnahme des Augenscheins

Wie der Beweis im Einzelfall am zweckmäßigsten geführt wird, hängt von dem zu beweisenden Sachverhalt und der Verfügbarkeit der Beweismittel ab. Zum Nachweis einer Vorbenutzung im Einspruchsverfahren bietet der Einsprechende in der Regel als Beweismittel die Vorlage von Unterlagen und die Vernehmung von Zeugen und Beteiligten an, oder er legt schriftliche Erklärungen unter Eid vor. Die Würdigung dieser Beweismittel liegt im Ermessen der Einspruchsabteilung; feste Regeln, wie die einzelnen Beweiskategorien zu beurteilen sind, gibt es nicht (zur Würdigung von Beweismitteln siehe IV, 4).

Wenn die vorgelegten Unterlagen (z. B. Patentdokumente) keinen Zweifel über ihren Inhalt und den Zeitpunkt lassen, zu dem sie der Öffentlichkeit zugänglich waren, und für das Streitpatent relevanter sind als andere angebotene Beweismittel, kann die Einspruchsabteilung aus Gründen der Verfahrensökonomie die anderen Beweismittel zunächst unberücksichtigt lassen.

Wird die Aussage eines Zeugen angeboten, so kann die Einspruchsabteilung dessen Vernehmung beschließen, um den Sachverhalt nachzuprüfen, für den dieser Zeuge benannt wird, z. B. die Vorbenutzung des beanspruchten Erzeugnisses in einem Betrieb oder das Bestehen einer Geheimhaltungsverpflichtung. Zum Zweck der ausreichenden Substanziierung muss dieser Sachverhalt klar aus dem Einspruch hervorgehen, da Zeugen die Tatsachenbehauptungen erhärten, nicht aber anstelle des Einsprechenden vortragen sollen. Dasselbe gilt auch für die Vernehmung der Beteiligten (siehe auch IV, 1.6).

Ob eine schriftliche Erklärung unter Eid abgegeben wird, ist nur eines von mehreren Kriterien, die die Einspruchsabteilung bei der Würdigung der beigebrachten Beweismittel anwendet. Abgesehen von ihrer Relevanz für den Fall sind sonstige Kriterien das Verhältnis zwischen der Person, die die Erklärung abgibt, und den Verfahrensbeteiligten, das persönliche Interesse dieser Person, der Zusammenhang, in dem die Erklärung abgegeben wurde usw. Eine solche Erklärung geht nicht über ihren wörtlichen Inhalt hinaus und erlaubt der Einspruchsabteilung keine Beurteilung der Faktoren, die damit zusammenhängen oder dazu den Hintergrund bilden. Werden die Tatsachenbehauptungen von der Gegenseite bestritten, so legt die Einspruchsabteilung ihrer Entscheidung in der Regel eine solche Erklärung nicht zugrunde, sondern lädt die Person, die die Erklärung abgibt, als Zeugen, wenn der Beteiligte dies anbietet. Bei der folgenden Zeugenvernehmung können die Einspruchsabteilung und die Beteiligten dem Zeugen Fragen stellen, und so kann die Einspruchsabteilung den Sachverhalt auf der Grundlage der Aussage dieser Person ermitteln. Wird diese Person nicht als Zeuge angeboten, so berücksichtigt die Einspruchsabteilung diese Beweismittel nicht weiter.

Die Einnahme des Augenscheins dient der unmittelbaren Sinneswahrnehmung von der betreffenden Sache oder dem betreffenden Vorgang. Sie kann z. B. in einer Vorführung eines Erzeugnisses oder Verfahrens bestehen, die ein Anmelder oder Patentinhaber zum Beweis der von der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung bestrittenen Funktionsweise des Gegenstands des Patents beantragt hat.

1.3 Beweisaufnahme im Sachprüfungs- und Einspruchsverfahren

Art. 117 (2)
Regeln 118 - 120

Das zuständige Organ für die Beweisaufnahme in Form der Vernehmung von Zeugen, Beteiligten und Sachverständigen im Sachprüfungs- und Einspruchsverfahren ist die Abteilung, vor der die Beweisaufnahme in der Regel als Teil einer mündlichen Verhandlung stattfindet. Die Abteilung

kann jedoch auch eines ihrer Mitglieder mit der Durchführung der Beweisaufnahme beauftragen. In der Regel wird dies das gegebenenfalls bereits gemäß Art. 18 (2) bzw. 19 (2) beauftragte Mitglied sein. Von der Möglichkeit der Beauftragung nach Regel 119 (1) kann z. B. Gebrauch gemacht werden bei der Einnahme des Augenscheins, wie bei der Vorführung eines Verfahrens oder der Besichtigung eines Gegenstands, insbesondere in einem weit entfernten Betrieb.

Eine Beauftragung findet auch dann statt, wenn ein Mitglied der Abteilung einer Vernehmung vor Gericht gemäß Regel 120 (3) beiwohnt und Fragen an die Zeugen, Beteiligten und Sachverständigen stellt.

1.4 Beweisbeschluss

Hält das zuständige Organ des EPA die Vernehmung von Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen oder eine Augenscheinseinnahme für erforderlich, so erlässt es eine entsprechende Entscheidung (Beweisbeschluss), in der das betreffende Beweismittel, die rechtserheblichen Tatsachen sowie Tag, Uhrzeit und Ort (der Beweisaufnahme) angegeben werden. Hat ein Beteiligter die Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen beantragt und diese nicht gleichzeitig benannt, so wird er entweder vor Erlass des Beweisbeschlusses oder in diesem unter Fristsetzung aufgefordert, Name und Anschrift der Zeugen und Sachverständigen mitzuteilen, die er vernehmen lassen möchte. Die nach Regel 132 (2) zu bemessende Frist wird mindestens zwei, jedoch höchstens vier Monate betragen, weil der betreffende Beteiligte meistens bereits vorher weiß, welche Person als Zeuge oder Sachverständiger infrage kommt. Regel 117

Der Beweisbeschluss wird den Beteiligten zugestellt. Er ist, sofern nicht in ihm die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar (siehe X, 6). Art. 119

1.5 Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen

Die zu vernehmenden Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen werden zum Beweistermin geladen. Die Ladung ist zuzustellen. Die Frist zur Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen zur Beweisaufnahme beträgt mindestens zwei Monate, sofern diese nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind. Die Ladung muss enthalten: Regel 118 (1) Art. 119 Regel 118 (2)

i) einen Auszug aus dem Beweisbeschluss, aus dem insbesondere Tag, Uhrzeit und Ort der angeordneten Beweisaufnahme sowie die Tatsachen hervorgehen, über die die Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen vernommen werden sollen, Regel 118 (2) a)

ii) die Namen der am Verfahren Beteiligten sowie die Ansprüche, die den Zeugen und Sachverständigen zustehen (siehe IV, 1.10), und Regel 118 (2) b)

iii) einen Hinweis darauf, dass der Beteiligte, Zeuge oder Sachverständige seine Vernehmung durch das zuständige Gericht seines Wohnsitzstaats verlangen kann, sowie eine Aufforderung, dem EPA innerhalb einer von diesem gesetzten Frist mitzuteilen ob er bereit ist, vor dem EPA zu erscheinen (siehe IV, 3.2.2 iii) und iv)). Regel 118 (2) c)

Auch wenn die Beweisaufnahme nicht im Rahmen einer mündlichen Verhandlung stattfindet, können alle Verfahrensbeteiligten an der Beweisaufnahme teilnehmen. Die nicht geladenen Verfahrensbeteiligten sind innerhalb der Frist nach Regel 118 (2) von dem Termin zu unterrichten, Regel 119 (3)

unter Hinweis darauf, dass sie an der Beweisaufnahme teilnehmen können.

1.6 Vernehmung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen

1.6.1 Allgemeines

Werden zur Beweisaufnahme Vernehmungen vor der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung vorgenommen (siehe IV, 1.3) und lässt die betreffende Sache besondere Rechtsfragen erwarten, so empfiehlt es sich, dass die Abteilung durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt wird, sofern dies noch nicht der Fall ist (siehe D-II, 2.2).

Die Ausführungen unter III, 8.2, 8.3, 8.8 und 8.9 finden entweder unmittelbar oder, falls die Beweisaufnahme nicht mit einer mündlichen Verhandlung verbunden ist, entsprechend Anwendung.

Die Vernehmung eines "Sachverständigen" im Sinne von Regel 117 setzt einen Beweisbeschluss voraus (siehe IV, 1.4), was sie von der Anhörung mündlicher Ausführungen durch eine Person unterscheidet, die den zugelassenen Vertreter in der mündlichen Verhandlung begleitet; mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson kann die Abteilung nach eigenem Ermessen zulassen (siehe G 4/95, ABl. 7/1996, 412) (siehe III, 8.5).

1.6.2 Nicht geladene Zeugen und Sachverständige

Der Leiter der Beweisaufnahme, d. h. im Sachprüfungs- und Einspruchsverfahren der Vorsitzende der betreffenden Abteilung oder das mit der Durchführung der Beweisaufnahme beauftragte Mitglied, stellt nach Eröffnung der Beweisaufnahme fest, ob Verfahrensbeteiligte die Vernehmung noch weiterer anwesender, nicht zur Vernehmung geladener Personen beantragen. Stellt ein Verfahrensbeteiligter einen solchen Antrag, so hat er kurz anzugeben, wozu und warum diese Person vernommen werden soll. Das Organ entscheidet dann darüber, ob dem Antrag stattgegeben wird (betreffend die Zulassung verspäteten Vorbringens siehe VI, 2).

1.6.3 Belehrung der zu Vernehmenden

Regel 119 (2)

Beteiligte, Zeugen und Sachverständige werden vor ihrer Vernehmung darauf hingewiesen, dass das EPA das zuständige Gericht in ihrem Wohnsitzstaat um Wiederholung der Vernehmung unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form ersuchen kann.

1.6.4 Einzelvernehmung

Jeder Zeuge ist im Normalfall einzeln, d. h. in Abwesenheit eventuell später anzuhörender Zeugen, zu vernehmen. Für Sachverständige und Verfahrensbeteiligte gilt dies nicht. Zeugen, deren Aussagen sich widersprechen, können einander gegenübergestellt, das heißt gemeinsam anwesend wechselweise vernommen werden. Das Gleiche gilt für Sachverständige.

1.6.5 Vernehmung zur Person

Die Vernehmung beginnt damit, dass der zu Vernehmende über Vornamen und Zunamen, Alter, Beruf und Wohnort befragt wird. Zeugen und Sachverständige sind außerdem darüber zu befragen, ob sie mit einem der Beteiligten verwandt oder verschwägert sind und ob sie ein

materielles Interesse daran haben, dass ein Beteiligter in dem Verfahren obsiegt.

1.6.6 Vernehmung zur Sache

An die Fragen zur Person schließen sich die Fragen zur Sache an. Der zu Vernehmende ist zu veranlassen, seine Kenntnisse des Gegenstands seiner Vernehmung vollständig und stimmig mitzuteilen. Zur Aufklärung und zur Vervollständigung der Aussage sowie zur Erforschung des Grunds, auf dem das Wissen des zu Vernehmenden beruht, sind erforderlichenfalls weitere Fragen zu stellen. Diese Fragen können von dem mit der Durchführung der Beweisaufnahme beauftragten Mitglied, dem Vorsitzenden oder jedem anderen Mitglied des betreffenden Organs gestellt werden. Zum Fragerecht der übrigen Mitglieder der Abteilung siehe III, 8.8. Für die Formulierung von Fragen gelten dieselben Überlegungen wie für das Fragerecht der Beteiligten (siehe IV, 1.6.7).

1.6.7 Fragerecht der Beteiligten bei Vernehmungen

Verfahrensbeteiligte können sachdienliche Fragen an die vernommenen Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen richten, auch wenn es sich z. B. in Einspruchsverfahren um Zeugen und Sachverständige der anderen Beteiligten handelt. Der Leiter der Beweisaufnahme bestimmt den Zeitpunkt, zu dem die Fragen gestellt werden können. Regel 119 (3)

Bestehen seitens des zuständigen Organs, z. B. der Einspruchsabteilung, oder eines Beteiligten Zweifel über die Zulässigkeit einer Frage, so entscheidet hierüber das zuständige Organ. "Suggestivfragen", d. h. Fragen, die bereits die Erklärung enthalten, die man vom Zeugen hören möchte und auf die er praktisch nur mit "Ja" oder "Nein" antworten muss, sind zu vermeiden, weil sich mit ihnen nicht ordnungsgemäß ermitteln lässt, wie sich der Zeuge selbst an den Sachverhalt erinnert. Die Fragen dürfen sich ferner nicht auf einen Sachverhalt beziehen, der nicht mehr erörterungsbedürftig ist oder in keinerlei Zusammenhang mit dem Gegenstand steht, für den die Beweisaufnahme angeordnet worden ist, und dürfen keine Tatsachen zu ermitteln versuchen, für die kein Beweisangebot vorliegt. Die Entscheidung über die Ablehnung einer Frage ist unanfechtbar. Bezüglich des Fragerechts der übrigen Mitglieder der Abteilung siehe III, 8.8.

1.7 Niederschrift über die Beweisaufnahme

Über eine Beweisaufnahme wird eine Niederschrift aufgenommen, für die die Ausführungen unter III, 10 mit folgender Maßgabe gelten: Regel 124 (1)

Die Niederschrift der Beweisaufnahme hat neben dem wesentlichen Gang der Beweisaufnahme auch die Aussagen der Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen, und zwar möglichst umfassend (in den wesentlichen Punkten fast wörtlich), zu enthalten.

Die Niederschrift wird in der Regel von dem Mitglied des zuständigen Organs aufgenommen, das die Beweisaufnahme durchführt. Die zweckmäßigste Art der Aufnahme von Aussagen ist das Diktat auf ein Diktiergerät; dabei wird die Aussage durch den Vernehmenden "abschnittsweise", also intermittierend, unter Berücksichtigung von Einwendungen des Vernommenen zusammengefasst und in dieser Fassung in das Diktiergerät diktiert. Der Vernommene hat sofort Einwendungen zu erheben, wenn der diktierte Abschnitt nicht voll seiner Aussage entspricht. Hierauf ist er zu Beginn seiner Vernehmung hinzuweisen. Am Ende der Regel 124 (2)

Vernehmung wird der Vernommene aufgefordert, das von ihm während des Diktats mitangehörte Diktatprotokoll zu genehmigen. Die Genehmigung und eventuelle Einwendungen sind in das Diktat mit aufzunehmen. Von dem Diktatprotokoll wird eine Niederschrift angefertigt, und den Beteiligten wird alsbald eine Abschrift hiervon zugestellt. Das Vorspielen der Niederschrift und die Genehmigung erübrigen sich, wenn die Aussage wörtlich und unmittelbar unter Verwendung von technischen Einrichtungen aufgezeichnet wurde.

Im Falle einer Beweisaufnahme durch Einnahme des Augenscheins hat die Niederschrift neben dem wesentlichen Gang dieser Beweisaufnahme das Ergebnis des Augenscheins zu enthalten.

Die mündliche Beweisaufnahme sowie die mündliche Verhandlung (siehe III, 10.1) können auf Tonträger aufgezeichnet werden.

1.8 Beauftragung von Sachverständigen

1.8.1 Entscheidung über die Form des Gutachtens

Regel 121 (1)

Wird von Amts wegen ein Gutachten eines Sachverständigen eingeholt (siehe D-VI, 1, Abs. 6), so entscheidet das zuständige Organ, in welcher Form das Gutachten des von ihr beauftragten Sachverständigen zu erstatten ist. Die rein schriftliche Form des Gutachtens wird nur dann Anwendung finden, wenn das zuständige Organ - je nach Inhalt des Gutachtens - diese Form für ausreichend erachtet und die Beteiligten dieser Form zustimmen. In der Regel wird neben einem schriftlichen Gutachten und einem mündlichen Vortrag eine Vernehmung des Sachverständigen stattfinden (siehe IV, 1.6).

Regel 121 (3)

Die Beteiligten erhalten eine Abschrift des Gutachtens. Die Abschrift wird vom EPA hergestellt.

1.8.2 Ablehnung des Sachverständigen

Regel 121 (4)

Die Beteiligten können den Sachverständigen ablehnen. Das zuständige Organ sollte daher vor der Beauftragung eines Sachverständigen den Beteiligten mitteilen, von welchem Sachverständigen sie ein Gutachten einzuholen beabsichtigt und was begutachtet werden soll. In der Mitteilung sollte eine Frist für eine etwaige Ablehnung des Sachverständigen festgesetzt werden. Lehnen Beteiligte den Sachverständigen ab, so entscheidet das zuständige Organ über die Ablehnung.

1.8.3 Auftrag an den Sachverständigen

Regel 121 (2) a) - d)

Der Auftrag an den Sachverständigen muss enthalten: die genaue Umschreibung des Auftrags, die Frist für die Erstattung des Gutachtens, die Namen der Verfahrensbeteiligten und einen Hinweis auf die Rechte, die ihm nach Regel 122 (2) bis (4) hinsichtlich der Reise- und Aufenthaltskosten sowie der Vergütung seiner Tätigkeit (siehe IV, 1.10) zustehen.

1.9 Kosten aufgrund einer mündlichen Verhandlung oder einer Beweisaufnahme

Art. 104 (1)
Regel 122 (1), (2)
Art. 104 (2)

In den Verfahren vor dem EPA hat jeder Beteiligte die ihm erwachsenden Kosten regelmäßig selbst zu tragen. Hiervon abweichend kann das zuständige Organ im Einspruchsverfahren aus Billigkeitsgründen (vgl. D-IX, 1.4) über die Verteilung der den Beteiligten durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme (vgl. D-IX, 1) und dem EPA durch die Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen (vgl. IV, 1.10)

entstandenen Kosten anders entscheiden. Das zuständige Organ kann die Beweisaufnahme davon abhängig machen, dass der Beteiligte, der sie beantragt hat, beim EPA einen Vorschuss hinterlegt, dessen Höhe im Wege einer Schätzung der voraussichtlichen Kosten bestimmt wird. Von dieser Vorschrift ist Gebrauch zu machen, wenn auf Antrag eines Beteiligten im Erteilungs- oder Einspruchsverfahren eine Beweisaufnahme durch Vernehmung eines Zeugen oder durch Einholung eines Gutachtens durchgeführt werden soll, sofern nicht aufgrund einer Verzichtserklärung des Zeugen oder Sachverständigen auf Entschädigung sichergestellt ist, dass keine Kosten entstehen. Kommt der Antragsteller der Aufforderung zur Hinterlegung des Vorschusses nicht nach, so braucht die Beweisaufnahme nicht vorgenommen zu werden. Im Einspruchsverfahren trägt der beweisführende Beteiligte die Kosten für die Entschädigung von Zeugen oder Sachverständigen, soweit es nicht im Einzelfall der Billigkeit entspricht, eine andere Regelung der Kostenverteilung nach Art. 104 (1) in Verbindung mit Regel 88 zu treffen. Ein Fehlbetrag zwischen dem gezahlten Vorschuss und den nach Regel 122 (4) Satz 2 durch das EPA zu leistenden Zahlungen ist von Amts wegen festzusetzen. Ein nicht verbrauchter Rest aus einem Vorschuss ist zu erstatten. Die dem EPA durch eine mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme entstehenden internen Kosten, z. B. die damit zusammenhängenden Reise- und Aufenthaltskosten seiner Bediensteten, hat das EPA stets selbst zu tragen.

1.10 Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen

1.10.1 Reise- und Aufenthaltskosten

Zeugen und Sachverständige, die vom EPA geladen worden sind und vor diesem erscheinen, haben gegenüber dem EPA Anspruch auf Erstattung angemessener Reise- und Aufenthaltskosten (siehe IV, 1.10.3). Dieser Anspruch besteht auch dann, wenn die Zeugen oder Sachverständigen nicht vernommen werden, z. B. dann, wenn eine geltend gemachte Vorbenutzung, über die Beweis erhoben werden sollte, kurz vor der Beweisaufnahme durch eine vorveröffentlichte Druckschrift belegt werden kann. Zeugen und Sachverständigen kann ein Vorschuss auf die Reise- und Aufenthaltskosten gewährt werden. Zeugen und Sachverständige, die ohne Ladung vor dem EPA erscheinen, haben auf Erstattung angemessener Reise- und Aufenthaltskosten Anspruch, wenn sie als Zeuge oder Sachverständiger vernommen werden. Regel 122 (2)

1.10.2 Verdienstausfall, Vergütung

Zeugen, denen ein Erstattungsanspruch auf Reise- und Aufenthaltskosten zusteht, haben gegenüber dem EPA auch Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für Verdienstausfall; Sachverständige haben gegenüber dem EPA Anspruch auf Vergütung ihrer Tätigkeit (siehe IV, 1.10.3). Diese Entschädigung oder Vergütung wird den Zeugen und Sachverständigen gezahlt, nachdem sie ihrer Pflicht oder ihrem Auftrag genügt haben. Regel 122 (3)

1.10.3 Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen

Die Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen nach IV, 1.10.1 und 1.10.2 hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation festgelegt, siehe CA/D 5/77 (veröffentlicht im ABl. 3/1983, 100). Das EPA zahlt die fälligen Beträge aus. Regel 122 (4)

2. Beweissicherung

2.1 Voraussetzungen

Regel 123 (1)

Das EPA kann auf Antrag zur Sicherung eines Beweises unverzüglich eine Beweisaufnahme über Tatsachen vornehmen, die für eine Entscheidung von Bedeutung sein können, wenn zu befürchten ist, dass die Beweisaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt erschwert oder unmöglich sein wird. Das könnte z. B. dann der Fall sein, wenn ein bedeutender Zeuge im Begriff ist, in ein abgelegenes Land auszuwandern, oder wenn eine leicht verderbliche Sache, z. B. ein Nahrungsmittel, als der Öffentlichkeit zugängliche Benutzung geltend gemacht worden ist.

2.2 Antrag zur Sicherung eines Beweises

Regel 123 (2)

Der Antrag zur Beweissicherung muss enthalten:

Regel 123 (2) a)

i) den Namen, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Antragstellers nach Maßgabe der Regel 41 (2) c),

Regel 123 (2) b)

ii) eine ausreichende Bezeichnung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents,

Regel 123 (2) c)

iii) die Bezeichnung der Tatsachen, über die Beweis erhoben werden soll,

Regel 123 (2) d)

iv) die Bezeichnung der Beweismittel und

Regel 123 (2) e)

v) die Darlegung und Glaubhaftmachung des Grunds, der die Besorgnis rechtfertigt, dass die Beweisaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt erschwert oder unmöglich sein wird.

Regel 123 (3)

Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Beweissicherungsgebühr entrichtet worden ist.

2.3 Zuständigkeit

Regel 123 (4)

Für die Entscheidung über den Antrag und für eine daraufhin folgende Beweisaufnahme ist das Organ des EPA zuständig, das die Entscheidung zu treffen hätte, für die die zu beweisenden Tatsachen von Bedeutung sein können.

Danach wird in der Regel für die Entscheidung und die Beweisaufnahme zuständig sein:

i) vom Anmeldetag an bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Patenterteilung die Prüfungsabteilung,

ii) von diesem Zeitpunkt an bis zum Ablauf der Einspruchsfrist bzw. während eines Einspruchsverfahrens die Einspruchsabteilung und

iii) nach einem abschließenden Beschluss der Einspruchsabteilung bis zu dessen Rechtskraft oder während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens die Beschwerdekammer.

2.4 Entscheidung über den Antrag und die Beweisaufnahme

Regel 123 (1)
Regel 117

Das zuständige Organ entscheidet unverzüglich über den Antrag. Gibt es dem Antrag statt, so hat es auch sogleich eine Entscheidung über die Beweisaufnahme zu treffen.

Die Vorschriften über die Beweisaufnahme in den Verfahren vor dem EPA sind entsprechend anzuwenden. Regel 123 (4)

Der Zeitpunkt der Beweisaufnahme ist demzufolge dem Anmelder oder Patentinhaber und den übrigen Beteiligten so rechtzeitig mitzuteilen, dass sie daran teilnehmen können. Sie können dabei sachdienliche Fragen stellen. Regel 123 (1) Regeln 118 (2) und 119 (3)

3. Beweisaufnahme durch Gerichte oder Behörden der Vertragsstaaten

3.1 Rechtshilfe

Die Gerichte oder andere zuständige Behörden der Vertragsstaaten nehmen für das EPA auf dessen Ersuchen um Rechtshilfe Beweisaufnahmen innerhalb ihrer Zuständigkeit vor. Art. 131 (2)

3.2 Beweismittel

3.2.1 Vernehmung unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form

Der häufigste Fall der Beweisaufnahme vor dem zuständigen Gericht wird die Vernehmung von Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen sein. Das zuständige Organ kann dabei das zuständige Gericht ersuchen, die Vernehmung unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form vorzunehmen. Regel 120 (3)

3.2.2 Vernehmung durch das zuständige Gericht

Das zuständige Organ ersucht erforderlichenfalls das zuständige Gericht um Vernehmung, gegebenenfalls unter Eid, Regel 120 (3)

i) wenn die Vernehmung vor diesem Organ mit unverhältnismäßig hohen Reisekosten verbunden ist oder die Vernehmung vor dem zuständigen Gericht aus anderen Gründen zweckmäßig erscheint,

ii) wenn das zuständige Organ die erneute Vernehmung eines von ihm vernommenen Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form für zweckmäßig hält (siehe IV, 3.2.1), Regel 120 (2)

iii) wenn innerhalb der vom zuständigen Organ in der Ladung festgesetzten Frist (siehe IV, 1.5 iii)) keine Äußerung auf die Ladung erfolgt ist, oder Regel 120 (1)

iv) wenn ein vor dieses Organ geladener Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger entsprechend IV, 1.5 iii) beantragt hat, dass er vom zuständigen Gericht in seinem Wohnsitzstaat vernommen wird. Lehnt ein Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger die Vernehmung durch das zuständige Organ ab, so sollte ihm mitgeteilt werden, dass das zuständige nationale Gericht über die einschlägigen nationalen rechtlichen Möglichkeiten verfügt, ihn zum Erscheinen und zur Aussage zu zwingen. Regel 120 (1) Regel 150 (3)

3.3 Rechtshilfeersuchen

Das EPA fasst Rechtshilfeersuchen in der Sprache des zuständigen Gerichts oder der zuständigen Behörde ab oder fügt dem Rechtshilfeersuchen eine Übersetzung in dieser Sprache bei. Regel 150 (2)

Die Rechtshilfeersuchen sind an die vom betreffenden Vertragsstaat Regel 150 (1)

bestimmte zentrale Behörde zu richten.

3.4 Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde

Regel 150 (5) Das EPA ist von Zeit und Ort der durchzuführenden Beweisaufnahme zu benachrichtigen und unterrichtet seinerseits die betreffenden Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen.

Regel 120 (3)
Regel 150 (6) Auf Ersuchen des EPA gestattet das zuständige Gericht oder die zuständige Behörde die Teilnahme von Mitgliedern des betreffenden Organs und erlaubt diesen, an vernommene Personen über das Gericht oder die Behörde oder unmittelbar Fragen zu richten. Ob die Beteiligten Fragen stellen können, hängt von den Gesetzen des betreffenden Vertragsstaats ab.

3.5 Kosten der Beweisaufnahme

Regel 150 (7) Für die Erledigung von Rechtshilfeersuchen dürfen Gebühren und Auslagen irgendwelcher Art nicht erhoben werden. Der ersuchte Staat ist jedoch berechtigt, von der Europäischen Patentorganisation die Erstattung der an Sachverständige und an Dolmetscher gezahlten Entschädigung sowie der Auslagen zu verlangen, die durch die Teilnahme von Mitgliedern des zuständigen Organs an der Beweisaufnahme entstanden sind.

3.6 Beweisaufnahme durch eine vom zuständigen Gericht oder von der zuständigen Behörde beauftragte Person

Regel 150 (8) Haben nach dem von dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde angewendeten Recht die Beteiligten selbst für die Aufnahme der Beweise zu sorgen und ist das Gericht oder die Behörde zur Erledigung des Rechtshilfeersuchens außerstande, so kann das Gericht oder die Behörde mit Einverständnis des zuständigen Organs eine geeignete Person mit der Erledigung beauftragen. Bei der Einholung des Einverständnisses dieses Organs gibt das zuständige Gericht oder die zuständige Behörde die ungefähre Höhe der Kosten an, die durch dieses Verfahren entstehen. Durch das Einverständnis des zuständigen Organs wird die Europäische Patentorganisation verpflichtet, die entstehenden Kosten zu erstatten; ohne ein solches Einverständnis ist die Organisation zur Zahlung der Kosten nicht verpflichtet.

4. Würdigung von Beweismitteln

4.1 Allgemeines

Das zuständige Organ hat die von den Beteiligten aus den Beweismitteln und Tatsachen gezogenen Schlüsse auf ihre Richtigkeit zu prüfen und die seinerseits unter Berücksichtigung der Gesamtsituation aus freier Überzeugung gezogenen Schlüsse in der Entscheidung zu begründen.

Welcher Stand der Technik im Einzelnen im Rahmen des Art. 54 zu berücksichtigen ist, geht aus C-IV, 6, 7 und 10 sowie aus D-V, 3.1 und 3.2 hervor.

Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, brauchen nur in den in VI, 2 gesetzten Grenzen berücksichtigt zu werden.

4.2 Würdigung einer Zeugenaussage

Nach Abschluss der Zeugenvernehmung ist dem oder den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme kann entweder in einer sich an die Beweisaufnahme anschließenden mündlichen Verhandlung oder ausnahmsweise schriftlich nach Übersendung der Niederschrift über die Beweisaufnahme erfolgen. Die Entscheidung hierüber liegt beim zuständigen Organ. Die Beteiligten können entsprechende Anträge stellen.

Erst danach erfolgt die Würdigung durch das zuständige Organ. Dieses muss in seiner Entscheidung begründen, weshalb es die von einem Beteiligten angezweifelte, für die Entscheidung wesentliche mündliche oder schriftliche Aussage eines Zeugen für glaubwürdig oder eine bei ihrer Entscheidung unberücksichtigt gelassene Zeugenaussage für nicht glaubwürdig hält.

Bei der Würdigung einer mündlichen oder schriftlichen Zeugenaussage ist insbesondere Folgendes zu beachten:

i) Es kommt darauf an, was der Zeuge aus eigenem Wissen und aus eigener Anschauung über den strittigen Tatbestand aussagen kann und ob er auf dem betreffenden Gebiet praktische Erfahrung hat. Aussagen über etwas von dritter Seite Gehörtes sind für sich allein im Allgemeinen wertlos. Wichtig hinsichtlich der Würdigung ist auch, ob der Zeuge selbst an dem Ereignis beteiligt war oder von demselben nur durch Zuschauen oder Mithören Kenntnis erlangt hat.

ii) Bei größerem zeitlichen Abstand (mehrere Jahre) zwischen Tatbestand und Aussage ist zu berücksichtigen, dass das Erinnerungsvermögen bei den meisten Menschen gering ist, sofern nicht unterstützende schriftliche Unterlagen vorliegen.

iii) Bei anscheinend widersprüchlichen Aussagen sollte der Wortlaut der Aussagen genau gegeneinander abgewogen werden. Anscheinende Widersprüche in den Aussagen von Zeugen lassen sich dadurch bisweilen abbauen. Z. B. kann die genaue Überprüfung von anscheinend widersprüchlichen Zeugenaussagen zu der Frage, ob ein Stoff X üblicherweise für einen bestimmten Zweck verwendet wurde, zu dem widerspruchslosen Ergebnis führen, dass der eine Zeuge ausdrücklich aussagte, dass der Stoff X nicht für den bestimmten Zweck Verwendung fand, der andere hingegen nur sagen wollte, dass dem Stoff X ähnliche Stoffe oder Stoffe einer bestimmten Klasse, zu der auch der Stoff X gehört, üblicherweise für den bestimmten Zweck verwendet wurden, also keine Feststellung über den Stoff X selbst treffen wollte.

4.3 Würdigung der Aussage von Beteiligten

Die mündliche oder schriftliche Aussage von Beteiligten oder deren Aussageverweigerung ist unter Berücksichtigung der besonderen Interessenlage der Beteiligten zu würdigen. Wegen dieser besonderen Interessenlage der Beteiligten ist deren Aussage möglicherweise nicht gleich zu bewerten wie eine neutrale Zeugenaussage; das gilt vor allem, wenn die Beteiligten den Zeugenvernehmungen beigewohnt und die Einstellung des zuständigen Organs kennengelernt haben. Im Übrigen ist Abschnitt IV, 4.2 (Würdigung einer Zeugenaussage) entsprechend anzuwenden.

4.4 Würdigung eines Sachverständigengutachtens

Das zuständige Organ hat das Gutachten hinsichtlich seiner Begründung darauf zu prüfen, ob es überzeugt; es kann sich trotz freier Beweiswürdigung nicht ohne genügende eigene Sachkenntnis oder die eines anderen Sachverständigen und eine darauf aufgebaute Begründung über ein Gutachten hinwegsetzen, gleichgültig, ob es sich dabei um die Sachkenntnis eines nach Regel 121 beauftragten unabhängigen Sachverständigen oder diejenige eines Sachverständigen handelt, der im Auftrag eines der Beteiligten aussagt.

4.5 Würdigung eines Augenscheins

Bei Vorführungen soll vorher ein bestimmtes Versuchsprogramm mit bestimmten Versuchsbedingungen abgesprochen werden. Bei der Vorführung selbst ist darauf zu achten, dass die für die Erfindung maßgebenden Merkmale bzw. Verfahrensbedingungen eingehalten werden. Soll die Erfindung im Versuch mit einem Gegenstand des Stands der Technik verglichen werden, so ist in beiden Fällen auf möglichst gleiche oder vergleichbare Versuchsbedingungen zu achten.

KAPITEL V

ABWEICHUNGEN VON DER VERFAHRENSSPRACHE BEI MÜNDLICHEN VERFAHREN

1. Verwendung einer der Amtssprachen

Jeder an einem mündlichen Verfahren vor dem EPA Beteiligte kann sich anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des EPA bedienen, sofern er dies entweder dem EPA spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt hat oder selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Im ersteren Fall hat das EPA auf eigene Kosten für die Übersetzung zu sorgen. Regel 4 (1), (5)

2. Sprache eines der Vertragsstaaten oder sonstige Sprache

Jeder Beteiligte kann sich auch einer Amtssprache eines der Vertragsstaaten bedienen, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, sofern er selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Mit Einverständnis aller Beteiligten und des EPA kann in einem mündlichen Verfahren jedoch auch ohne Übersetzung oder vorherige Mitteilung jede beliebige Sprache verwendet werden. Regel 4 (1), (4)

3. Ausnahmen von 1. und 2.

Es liegt im Ermessen des EPA, Abweichungen von Regel 4 (1) zuzulassen. Eine entsprechende Genehmigung müsste jedoch von den Gegebenheiten des jeweiligen Falls abhängen. Es ist beispielsweise denkbar, dass es einem Beteiligten ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist, die entsprechende Benachrichtigung einen Monat vorher vorzunehmen, und dass er zwar einen Dolmetscher bestellt hat, dieser (beispielsweise wegen Krankheit) dem Verfahren jedoch nicht beiwohnen kann. Ist das EPA in solchen Fällen nicht in der Lage, für die Übersetzung zu sorgen, so sollte es das mündliche Verfahren, falls es in der Prüfungsphase stattfindet, verschieben. Findet das mündliche Verfahren hingegen im Rahmen eines Einspruchsverfahrens statt, so sollte es fortgesetzt werden, wenn die Beteiligten damit einverstanden und die mit dem Verfahren befassten Bediensteten des EPA der betreffenden Sprache mächtig sind. In anderen Fällen sollte das EPA das mündliche Verfahren verschieben. Kosten, die dem nicht schuldhaften Beteiligten durch das Verschieben entstehen, wären gemäß Art. 104 zu verteilen. Regel 4 (1)

4. Sprache bei der Beweisaufnahme

Wenn sich ein Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger bei der Beweisaufnahme in der deutschen, englischen oder französischen Sprache oder einer sonstigen Amtssprache der Vertragsstaaten nicht entsprechend ausdrücken kann, darf er sich einer anderen Sprache bedienen. Das EPA hat, soweit erforderlich, für die Übersetzung in die Verfahrenssprache zu sorgen, wenn die Beweisaufnahme auf sein Verlangen hin erfolgt. Wird die Beweisaufnahme jedoch auf Ersuchen eines Verfahrensbeteiligten vorgenommen, so ist die Verwendung einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch nur dann zuzulassen, wenn der Beteiligte für die Übersetzung in die Verfahrenssprache oder – was im Ermessen des EPA liegt – ins Deutsche, Englische oder Französische sorgt. Von dieser Ermessensfreiheit sollte bei Einspruchsverfahren nur mit Einverständnis der anderen Beteiligten Gebrauch gemacht werden. Regel 4 (3)

5. Sprache der Bediensteten des EPA

Regel 4 (2)

Die Bediensteten des EPA dürfen bei den mündlichen Verfahren Deutsch, Englisch oder Französisch verwenden. Stellt ein Bediensteter vor Beginn der mündlichen Verhandlung fest, dass er sich unter Umständen einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache bedienen muss, so hat er sicherzustellen, dass die jeweiligen Beteiligten von seiner Absicht in Kenntnis gesetzt werden. Die Bediensteten sollten jedoch von der Verfahrenssprache nicht ohne stichhaltige Gründe abweichen; wenn die am Verfahren Beteiligten die verwendete Sprache nicht beherrschen und Einwände erheben, muss das EPA auf eigene Kosten für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgen.

6. Sprache in der Niederschrift

Ist die in einer mündlichen Verhandlung verwendete Amtssprache nicht die Verfahrenssprache nach Art. 14 (3) und hält es die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung für angebracht, so kann die Niederschrift vorbehaltlich der ausdrücklichen Zustimmung aller betroffenen Beteiligten in der in der mündlichen Verhandlung verwendeten Sprache aufgenommen werden.

Bevor die Beteiligten ihre Zustimmung geben, sollten sie darauf hingewiesen werden, dass das EPA nicht für Übersetzungen der Niederschrift in die Verfahrenssprache nach Art. 14 (3) sorgt. Diese Voraussetzung sowie die Zustimmungserklärung des bzw. der Beteiligten sollten in die Niederschrift aufgenommen werden.

In Deutsch, Englisch oder Französisch abgegebene Erklärungen werden in der verwendeten Sprache in die Niederschrift über das Verfahren aufgenommen.

Erklärungen in einer anderen Sprache werden in der Amtssprache aufgenommen, in die sie übersetzt worden sind. Änderungen des Texts der Beschreibung und der Patentansprüche der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents, die während des mündlichen Verfahrens vorgenommen werden, werden in der Verfahrenssprache in die Niederschrift aufgenommen. Wird das mündliche Verfahren in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch ohne Dolmetscher geführt, so werden die Erklärungen in der verwendeten Sprache in die Niederschrift aufgenommen, und das EPA muss in der Folge dafür sorgen, dass eine Übersetzung in der Verfahrenssprache in die Niederschrift aufgenommen wird.

KAPITEL VI

ERMITTLUNG VON AMTS WEGEN; VERSPÄTET VORGEBRACHTE TATSACHEN, BEWEISMITTEL ODER EINSPRUCHSGRÜNDE; EINWENDUNGEN DRITTER

1. Ermittlung von Amts wegen

1.1 Allgemeines

In den Verfahren vor dem EPA ermittelt das EPA den Sachverhalt von Amts wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Dieser Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen ist vom zuständigen Organ des EPA während jedes bei ihm anhängigen Verfahrens zu beachten. Ergeben sich dabei nach Ingangsetzung eines Verfahrens, z. B. bei Vorliegen eines wirksamen Prüfungsantrags oder eines zulässigen oder mittlerweile zurückgenommenen zulässigen Einspruchs, Anhaltspunkte, dass andere als bereits im Verfahren berücksichtigte Tatsachen und Beweismittel, z. B. aus eigener Kenntnis oder Einwendungen Dritter, der Erteilung bzw. Aufrechterhaltung eines Patents ganz oder teilweise entgegenstehen, so sind diese bei der Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen gemäß Art. 114 (1) zu berücksichtigen. Zum Umfang der materiellrechtlichen Prüfung der Tatsachen und Beweismittel im Einspruchsverfahren siehe D-V, 2. Art. 114 (1)

1.2 Grenzen der Ermittlungspflicht

Der Ermittlungspflicht sind jedoch durch die gebotene Verfahrensökonomie Grenzen gesetzt. So ist z. B. in einem Einspruchsverfahren einem Angebot, die Offenkundigkeit einer behaupteten Vorbenutzung nachzuweisen, dann nicht nachzugehen, wenn der dieses geltend machende Einsprechende aus dem Verfahren ausgeschieden ist und die erforderliche Beweisaufnahme sich nicht einfach und mit geringem Kostenaufwand durchführen lässt.

Eine Prüfung hinsichtlich der Einheitlichkeit des Gegenstands eines europäischen Patents findet im Einspruchsverfahren nicht statt (G 1/91, siehe D-V, 2.2).

2. Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Einspruchsgründe und in einem fortgeschrittenen Stadium vorgebrachte Argumente

(Wenn Schriftsätze der Beteiligten nach dem im Bescheid gemäß Regel 116 (1) genannten Zeitpunkt eingereicht werden, gilt in erster Linie III, 8.6.)

Das EPA braucht Tatsachen und Beweismittel (z. B. Veröffentlichungen), die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen. Art. 114 (2)

Dies gilt auch für verspätet vorgebrachte Einspruchsgründe und die in diesem Zusammenhang vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel im Einspruchsverfahren (siehe D-V, 2.2). Hier sei darauf verwiesen, dass gemäß G 1/95 und G 7/95 (siehe ABl. 11/1996, 615 und 626) Art. 100 a) keinen einzigen Einspruchsgrund darstellt, sondern als Sammlung einzelner Einspruchsgründe, d. h. einzelner Rechtsgrundlagen für einen Einwand gegen die Aufrechterhaltung eines Patents, zu verstehen ist. Dies gilt nicht nur für deutlich verschiedene Einwände wie die Einwände,

der Gegenstand sei nicht patentierbar (Art. 52 (2)) und nicht gewerblich anwendbar (Art. 57), sondern auch für die Einwände mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

Neue Argumente, die auf Tatsachen, Beweismitteln oder Einspruchsgründen basieren, die den rechtlichen und faktischen Rahmen des Einspruchsverfahrens bilden, können nicht unberücksichtigt gelassen werden.

Bei der Entscheidung über die Zulassung verspätet vorgebrachter Tatsachen, Beweismittel oder Einspruchsgründe sind ihre Bedeutung für die Entscheidung, der Stand des Verfahrens und die Gründe für die verspätete Vorlage zu berücksichtigen. Zeigt sich bei der Prüfung verspätet vorgebrachter Einspruchsgründe, Tatsachen oder Beweismittel auf den ersten Blick (d. h. **prima facie**), dass sie relevant sind, d. h., dass der betreffenden Entscheidung damit die Grundlage entzogen würde, dann muss das zuständige Organ diese Gründe, Tatsachen oder Beweismittel unabhängig vom Verfahrensstadium und von den Gründen für die verspätete Vorlage berücksichtigen. In diesem Fall hat der Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen nach Art. 114 (1) Vorrang vor der dem EPA nach Art. 114 (2) eingeräumten Befugnis, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen (siehe T 156/84, ABl. 10/1988, 372). Der Ermittlungspflicht sind jedoch Grenzen gesetzt (siehe VI, 1.2). Andernfalls hat das Organ den betreffenden Beteiligten spätestens in der Entscheidung darauf hinzuweisen, dass die Tatsachen, Beweismittel bzw. Entscheidungsgründe verspätet eingegangen sind und nach Art. 114 (2) nicht berücksichtigt werden, da sie für die Entscheidung nicht relevant sind. Hinsichtlich der Kostenverteilung, die sich möglicherweise aus verspätetem Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln ergibt, siehe D-IX, 1.4.

Das Enddatum, an dem Eingaben noch berücksichtigt werden können, ist das Datum, an dem die Entscheidung zum Zwecke der Zustellung an die interne Poststelle des EPA abgegeben wird (siehe G 12/91, ABl. 5/1994, 285).

Vorstehendes gilt für schriftliche Verfahren; in mündlichen Verfahren können Eingaben nur bis zur Verkündung der Entscheidung berücksichtigt werden (siehe III, 9).

3. Einwendungen Dritter und ihre Prüfung

Art. 115
Regel 114 (1)

Nach der Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 93 kann jeder Dritte Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der Erfindung erheben. Die Einwendungen sind schriftlich einzureichen und zu begründen. Sie mussen in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefaßt werden. Der Dritte ist am Verfahren vor dem EPA nicht beteiligt.

Regel 3 (3)

Schriftliche Beweismittel, insbesondere zur Stützung des Vorbringens vorgelegte Veröffentlichungen, können in jeder Sprache eingereicht werden. Das EPA kann jedoch verlangen, dass innerhalb einer zu bestimmenden Frist eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen eingereicht wird; andernfalls werden die Beweismittel nicht berücksichtigt. Obgleich dem Dritten der Eingang der Einwendungen bestätigt wird, teilt ihm das EPA nicht mit, welche Maßnahmen es auf seine Einwendungen hin trifft.

Regel 114 (2)

Die Einwendungen werden dem Anmelder bzw. Patentinhaber ohne Verzögerung mitgeteilt; dieser kann dazu Stellung nehmen. Sie sind, falls sie die Patentfähigkeit ganz oder teilweise infrage stellen, in anhängigen

Verfahren vor einem Organ des EPA jeweils bis zu deren Abschluss zu berücksichtigen, d. h. in das Verfahren einzuführen. Beziehen sich die Einwendungen auf einen angeblichen Stand der Technik, der nicht durch ein Dokument, sondern beispielsweise durch eine Benutzung zugänglich ist, so sollte diese nur berücksichtigt werden, wenn die angeblichen Tatsachen entweder vom Anmelder bzw. Patentinhaber nicht bestritten werden oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwiesen sind. Einwendungen Dritter, die nach Abschluss anhängiger Verfahren eingehen, bleiben unberücksichtigt. Sie werden lediglich der Akte beigefügt.

KAPITEL VII

UNTERBRECHUNG UND AUSSETZUNG DES VERFAHRENS

1. Unterbrechung

1.1 Fälle, in denen das Verfahren unterbrochen wird — Regel 142 (1)

Das Verfahren vor dem EPA wird unterbrochen,

i) wenn der Anmelder oder Patentinhaber oder die Person, die nach dem Heimatrecht des Anmelders oder Patentinhabers zu dessen Vertretung berechtigt ist, stirbt oder die Geschäftsfähigkeit verliert. Solange die genannten Ereignisse die Vertretungsbefugnis eines nach Art. 134 bestellten Vertreters nicht berühren, tritt eine Unterbrechung des Verfahrens jedoch nur auf Antrag dieses Vertreters ein; — Regel 142 (1) a)

ii) wenn der Anmelder oder Patentinhaber aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen, oder — Regel 142 (1) b)

iii) wenn der Vertreter des Anmelders oder Patentinhabers stirbt, seine Geschäftsfähigkeit verliert oder aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. — Regel 142 (1) c)

Die Unterbrechung des Verfahrens und ihre Ursache werden den Beteiligten mitgeteilt.

1.2 Wiederaufnahme des Verfahrens

Wird dem EPA in den Fällen VII, 1.1 i) und ii) bekannt, wer die Berechtigung erlangt hat, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen, so teilt es dieser Person und gegebenenfalls den übrigen Beteiligten mit, dass das Verfahren nach Ablauf einer von ihm zu bestimmenden Frist wieder aufgenommen wird. Die Frist sollte dabei so bemessen werden, dass diese Person ausreichend Gelegenheit hat, sich in die Sache einzuarbeiten. — Regel 142 (2)

Im Falle von VII, 1.1 iii) wird das Verfahren wieder aufgenommen, wenn dem EPA die Bestellung eines neuen Vertreters des Anmelders angezeigt wird oder das EPA die Anzeige über die Bestellung eines neuen Vertreters des Patentinhabers den übrigen Beteiligten zugestellt hat. Hat das EPA drei Monate nach dem Beginn der Unterbrechung des Verfahrens noch keine Anzeige über die Bestellung eines neuen Vertreters erhalten, so teilt es dem Anmelder oder Patentinhaber mit: — Regel 142 (3)

i) im Fall des Art. 133 (2) (Vertreterzwang), dass die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt oder das europäische Patent widerrufen wird, wenn die Anzeige nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung erfolgt, oder — Regel 142 (3) a)

ii) wenn der Fall des Art. 133 (2) nicht vorliegt, dass das Verfahren vom Tag der Zustellung dieser Mitteilung an mit dem Anmelder oder Patentinhaber wieder aufgenommen wird. — Regel 142 (3) b)

Eine Kopie der Mitteilung wird den übrigen Beteiligten übersandt.

1.2.1 Wiederbeginn der Fristen

Regel 142 (4)

Die am Tag der Unterbrechung laufenden Fristen, mit Ausnahme der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und der Frist für die Entrichtung der Jahresgebühren, beginnen an dem Tag von Neuem zu laufen, an dem das Verfahren wieder aufgenommen wird. Liegt dieser Tag später als zwei Monate vor Ablauf der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags, so kann ein Prüfungsantrag noch bis zum Ablauf von zwei Monaten nach diesem Tag gestellt werden.

1.3 Zuständiges Organ

Art. 20

Für Fragen, die die Unterbrechung oder die Wiederaufnahme des Verfahrens betreffen, ist die Rechtsabteilung zuständig (siehe Mitteilung des EPA, ABl. 9/1990, 404).

2. Aussetzung des Verfahrens, wenn ein Verfahren zur Geltendmachung eines Anspruchs anhängig ist

Regel 14 (1)

Weist ein Dritter dem EPA nach, dass er ein Verfahren gegen den Anmelder oder Patentinhaber eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf das europäische Patent (bzw. auf Erteilung des europäischen Patents) ihm zugesprochen werden soll, so setzt das EPA das Verfahren aus, es sei denn, dass der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. Nähere Einzelheiten siehe A-IV, 2.2 - 2.5 und D-VII, 5.1.

3. Aussetzung des Verfahrens, wenn eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer anhängig ist

Ist eine Vorlage an die Große Bescherdekammer anhängig und der Ausgang des Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer abhängig, so wird das Verfahren nur dann ausgesetzt, wenn die Aussetzung von mindestens einem Verfahrensbeteiligten beantragt wird. Wird das Verfahren nicht ausgesetzt, so wird auf der Grundlage der bestehenden Praxis entschieden (ABl. 10/2006, 538).

KAPITEL VIII

FRISTEN, RECHTSVERLUST, WEITERBEHANDLUNG, BESCHLEUNIGTE BEARBEITUNG UND WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORIGEN STAND

1. Fristen und Rechtsverlust bei Fristversäumnis

1.1 Bestimmung der Fristen

Das EPÜ schreibt den Verfahrensbeteiligten Fristen vor. Art. 120

Einige dieser Fristen sind in den EPÜ-Artikeln festgelegt, z. B. in den Art. 87 (1) (Prioritätsfrist) und 99 (1) (Einspruch). Andere sind in der Ausführungsordnung geregelt, z. B. in den Regeln 30 (3) (Entrichtung der Gebühr für verspätete Einreichung), 38 (Entrichtung der Anmelde- und der Recherchengebühr), 39 (1) (Entrichtung der Benennungsgebühren), 58 (Berichtigung von Mängeln in den Anmeldungsunterlagen), 70 (1) (Prüfungsantrag), 71 (3) (Einreichung einer Übersetzung der Patentansprüche sowie Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr) und 112 (2) (Beantragung einer Entscheidung nach Zustellung der Mitteilung eines Rechtsverlusts).

In anderen Fällen wiederum, wie in Regel 64 (1) (Entrichtung weiterer Recherchengebühren), ist eine bestimmte Zeitspanne (z. B. 2 bis 6 Wochen) vorgesehen, innerhalb der das EPA nach eigenem Ermessen die genaue Frist festlegen kann.

In weiteren Fällen, z. B. im Falle der Regeln 3 (3) (Einreichung einer Übersetzung der schriftlichen Beweismittel) oder 70 (2) (Aufforderung des Anmelders zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält), ist im EPÜ zwar eine Frist vorgeschrieben, jedoch nicht deren Dauer angegeben. Diese ist vielmehr vom EPA nach Regel 132 zu bestimmen (siehe VIII, 1.2).

1.2 Dauer der vom EPA aufgrund der Vorschriften des EPÜ zu bestimmenden Fristen

Die Länge der Fristen sollte sich grundsätzlich nach dem voraussichtlichen Arbeitsaufwand für die vorzunehmende Handlung richten. Um jedoch den Beteiligten und dem EPA die Arbeit zu erleichtern, wurde beschlossen, dass die Festsetzung der Fristen in der Praxis nach einheitlichen Regeln erfolgen sollte. Es gelten vorläufig folgende Regeln:

i) Wenn es um die Beseitigung rein formaler oder nur geringfügiger Mängel geht, wenn lediglich die Vornahme von einfachen Handlungen, z. B. die Einreichung von gemäß Regel 83 von einem Beteiligten genannten Unterlagen verlangt wird, oder wenn nur zu geringfügigen Änderungen Stellung zu nehmen ist: zwei Monate.

ii) Bei Bescheiden einer Prüfungs- oder Einspruchsabteilung, in denen sachliche Einwände erhoben werden: vier Monate.

Längere Fristen, die jedoch höchstens sechs Monate betragen dürfen, sollten nur in Ausnahmefällen gewährt werden, in denen es auf der Hand liegt, dass bei der gegebenen Sachlage eine Viermonatsfrist nicht eingehalten werden könnte. Jeder Fall muss einzeln geprüft werden; allgemeine Leitlinien lassen sich hier nur schwer aufstellen; eine Sechsmonatsfrist dürfte jedoch z. B. dann gerechtfertigt sein, wenn der Gegenstand der Anmeldung bzw. des Patents oder die erhobenen Einwände Regel 70 (2)

ungewöhnlich kompliziert sind. Wenn der Anmelder zur Abgabe der Erklärung nach Regel 70 (2) aufgefordert wird, ist eine Sechsmonatsfrist nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts angebracht.

1.3 Frei bestimmbare Fristen

Fristen für Handlungen, für die im EPÜ eine Fristsetzung nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, sind nicht an die in Regel 132 gesetzten Grenzen für die Länge der Frist gebunden. Sie können vom EPA nach eigenem Ermessen festgesetzt werden.

1.4 Berechnung der Fristen

Regel 131
Regel 126
Regel 134

Obwohl es nach Regel 131 andere Möglichkeiten gibt, wird eine vom EPA festgelegte Frist normalerweise in vollen Monaten angegeben und vom Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung an die Person berechnet, an die sie gerichtet ist (siehe Regel 126 (2)). Regel 131 enthält genaue Einzelheiten für die Bestimmung des Tags, an dem die Frist abläuft, während in Regel 134 bestimmte Sonderfälle geregelt sind, z. B. der Fall, dass das EPA an dem Tag, an dem eine Frist abläuft, nicht geöffnet ist, oder dass der Postverkehr zwischen dem EPA und einem Vertragsstaat allgemein gestört ist.

Regel 142

Ist ein Verfahren infolge des Todes des Anmelders oder Inhabers oder aus einem anderen der in Regel 142 genannten Gründe unterbrochen worden, so bestimmen sich die Fristen gemäß Regel 142 (4). Die Fristen zur Zahlung der Prüfungsgebühr und der Jahresgebühren werden gehemmt (siehe J 7/83, ABl. 5/1984, 211).

1.5 Wirkung einer Änderung des Prioritätstags

Art. 88 (2)

Bestimmte Fristen beginnen vom Prioritätstag oder, im Falle mehrerer Prioritäten, vom frühesten Prioritätstag an zu laufen. Gilt dieser Prioritätstag nicht mehr (wenn beispielsweise der Prioritätsanspruch entsprechend Art. 90 (5) erlischt), so errechnen sich die genannten Fristen vom geänderten Prioritätstag an. Dadurch wird ein Rechtsverlust aufgrund der Tatsache, dass eine Frist bereits vor dem Verlust des Prioritätstags abgelaufen ist, nicht behoben. In Teil A der Richtlinien wird das Verfahren behandelt, das in diesen Fällen zu befolgen ist (siehe A-III, 6.9 - 6.11).

1.6 Verlängerung einer Frist

Regel 132

Außer der gemäß Regel 134 automatisch eintretenden Fristverlängerung (siehe VIII, 1.4) und den Fällen, in denen das EPÜ eine feste Frist ohne Verlängerungsmöglichkeit vorsieht, kann die Dauer der Fristen verlängert werden, doch muss der Anmelder diese Verlängerung schriftlich beantragen, ehe die festgesetzte Frist abgelaufen ist. Die verlängerte Frist ist ab dem Beginn der ursprünglichen Frist zu berechnen (siehe Rechtsauskunft Nr. 5/93 rev., Nr. III, ABl. 4/1993, 229). Fristverlängerungsgesuche, die per Fax eingereicht werden, bedürfen keines Bestätigungsschreibens. Bei Bescheiden, in denen sachliche Einwände erhoben werden, sollte - auch unbegründeten - Anträgen auf eine Fristverlängerung auf insgesamt höchstens sechs Monate in der Regel stattgegeben werden. Kurze Fristen zur Berichtigung rein formaler oder geringfügiger Mängel sind unter denselben Bedingungen um zwei Monate zu verlängern. Anträgen auf eine weiter gehende Verlängerung sollte jedoch - insbesondere wenn sich dadurch die Gesamtdauer der Frist auf über sechs Monate erhöht - nur in Ausnahmefällen stattgegeben werden, wenn in der angegebenen Begründung überzeugend nachgewiesen wird, dass

eine Antwort innerhalb der zunächst vorgesehenen Frist nicht möglich ist. Derartige außergewöhnliche Umstände liegen beispielsweise vor, wenn ein Vertreter oder Mandant so ernstlich krank ist, dass der Fall nicht fristgerecht bearbeitet werden kann, oder wenn umfangreiche biologische Versuche durchgeführt werden müssen. Andererseits sollten vorhersehbare oder vermeidbare Umstände (z. B. Urlaub oder Arbeitsüberlastung) nicht als außergewöhnliche Umstände anerkannt werden (vgl. Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA, ABl. 5/1989, 180).

Wird dem Antrag auf Fristverlängerung stattgegeben, so ist der Beteiligte von der neu festgesetzten Frist zu unterrichten. Andernfalls ist ihm mitzuteilen, dass die entsprechende Rechtsfolge eingetreten ist oder eintritt (siehe VIII, 1.9.2).

Wurde ein rechtzeitiges Fristverlängerungsgesuch abgelehnt und ist der Anmelder der Auffassung, dass dies zu Unrecht geschah, so kann er einen infolge der Ablehnung eintretenden Rechtsverlust nur durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Art. 121 (1) und Regel 135 (1) beheben. Dabei kann er die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr beantragen. Die Entscheidung über die Ablehnung des Rückzahlungsantrags kann je nach Fall entweder zusammen mit der Endentscheidung oder gesondert mit der Beschwerde angefochten werden (siehe J 37/89, ABl. 4/1993, 201) Art. 106 (2)

1.7 Verspäteter Zugang von Schriftstücken

Die Einhaltung einer Frist wird fingiert, sofern ein verspätet eingegangenes Schriftstück mindestens fünf Kalendertage vor Ablauf der Frist bei der Post oder einem vom Präsidenten des EPA allgemein anerkannten Übermittlungsdienst (Chronopost, Deutsche Post Express, DHL, Federal Express, LTA, TNT, SkyNet oder UPS) aufgegeben wurde und nicht später als drei Monate nach Ablauf der Frist eingegangen ist (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA, ABl. 6/2003, 283). Regel 133 gilt für alle gegenüber dem Amt bzw. den nationalen Behörden einzuhaltenden Fristen, einschließlich der Prioritätsfrist des Art. 87 (1). Das Schriftstück muss als Einschreiben oder in einer dem Einschreiben entsprechenden Form und, falls außerhalb Europas aufgegeben, per Luftpost versandt worden sein. Im Sinne von Regel 133 ist ein Schriftstück innerhalb Europas aufgegeben, wenn es in einem Staat abgesandt wurde, der der Europäischen Konferenz der Post- und Telekommunikationsverwaltungen (CEPT) angehört (außer den EPÜ-Vertragsstaaten sind dies die weiter unten angegebenen Staaten) oder nach allgemeinem Verständnis zu Europa gehört. Die rechtzeitige Aufgabe des verspäteten Schriftstücks ist auf Verlangen des EPA durch Vorlage des Einschreibbelegs der Post oder der Aufgabebestätigung des Übermittlungsdienstes nachzuweisen. Trotz der Fiktion der Fristwahrung bleibt der Tag, an dem das Schriftstück empfangen wird, der Eingangstag dieses Schriftstücks. Regel 133 (1)

Folgende Nichtvertragsstaaten gehören der CEPT an (Stand: 7. Juli 2006):

Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Kroatien, die ehem. jugoslawische Republik Mazedonien, die Republik Moldau, Norwegen, die Russische Föderation, San Marino, Serbien, Ukraine und Vatikanstadt.

1.8 Versäumung einer Frist

Hat der Beteiligte eine erforderliche Handlung nicht fristgerecht vorgenommen, so können je nach den Umständen verschiedene Rechtsfolgen eintreten. Zum Beispiel wird nach Art. 90 (2) und Regel 55 die Anmeldung nicht weiterbehandelt; nach Art. 90 (5) wird die Anmeldung zurückgewiesen bzw. erlischt ein Prioritätsanspruch; nach Regel 5 kann ein Schriftstück als nicht eingegangen gelten. Ist der Prüfungsantrag nicht rechtzeitig gestellt worden, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 94 (2)); diese Rechtsfolge kann auch in jenen Fällen eintreten, in denen der Anmelder eine vom EPA gesetzte Frist versäumt (z. B. die Frist, binnen deren einer Aufforderung zur Vornahme einer Änderung nach Art. 94 (3) zu entsprechen ist).

Ist bei Versäumung einer bestimmten Frist im EPÜ im Gegensatz zu Fällen, in denen zwingend eine Rechtsfolge vorgeschrieben ist - z. B. im Falle des Widerrufs des europäischen Patents, wenn die Druckkostengebühr nicht rechtzeitig entrichtet wird (Regel 82 (3)) -, keine bestimmte Rechtsfolge vorgeschrieben, so sind auch nach Ablauf der Frist, aber vor Abgabe der Entscheidung an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung an die Beteiligten eingegangene Eingaben und Anträge der Beteiligten im weiteren Verfahren zu berücksichtigen (siehe G 12/91, ABl. 5/1994, 285). Neue Tatsachen und Beweismittel sind jedoch als verspätet vorgebracht zu behandeln (Art. 114 (2), siehe auch VI, 2).

1.9 Rechtsverlust

1.9.1 Eintritt eines Rechtsverlusts

Regel 112

Versäumt ein Beteiligter oder ein Dritter eine im EPÜ vorgeschriebene oder vom EPA bestimmte Frist, so tritt in bestimmten, im EPÜ vorgesehenen Fällen ein Rechtsverlust ein, ohne dass eine Entscheidung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung oder über die Erteilung, den Widerruf oder die Aufrechterhaltung des europäischen Patents oder über die Beweisaufnahme ergangen ist.

1.9.2 Feststellung und Mitteilung eines Rechtsverlusts

Art. 119
Regel 112 (1)

Ist ein in VIII, 1.9.1 genannter Rechtsverlust eingetreten, so stellt der Formalsachbearbeiter den Eintritt des Rechtsverlusts fest und teilt dies dem Betroffenen mit. Die Mitteilung wird von Amts wegen zugestellt (siehe auch D-IV, 1.4.1).

1.9.3 Entscheidung über den Rechtsverlust

Regel 112 (2)

Ist der Betroffene der Auffassung, dass die Feststellung des EPA nicht zutrifft, so kann er innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung eine Entscheidung des EPA beantragen.

Das zuständige Organ des EPA trifft eine Entscheidung nur, wenn es die Auffassung des Antragstellers nicht teilt; andernfalls unterrichtet es den Antragsteller und setzt das Verfahren fort. Da es sich hierbei um eine Entscheidung handelt, die mit der Beschwerde angefochten werden kann, ist sie zu begründen. An diesem Verfahren ist nur der vom festgestellten Rechtsverlust Betroffene beteiligt.

Die Möglichkeit, gemäß Regel 112 (2) die Überprüfung der Richtigkeit der Mitteilung nach Regel 112 (1) zu beantragen, besteht parallel zu den Rechtsbehelfen zur Abwendung eines Rechtsverlusts. Versäumt der

Anmelder die Frist für den Antrag auf eine Entscheidung gemäß Regel 112 (2), so kann er noch nach Art. 122 (1) und Regel 136 (1) die Wiedereinsetzung in diese Frist beantragen.

2. Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

2.1 Antrag auf Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung

Ist nach Versäumung einer gegenüber dem Europäischen Patentamt einzuhaltenden Frist eine europäische Patentanmeldung zurückzuweisen oder zurückgewiesen worden oder gilt sie als zurückgenommen, so kann die Anmeldung weiterbehandelt werden, wenn der Anmelder einen entsprechenden Antrag stellt. Der Antrag auf Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung über die Fristversäumung oder einen Rechtsverlust durch Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr gestellt werden. Die versäumte Handlung ist innerhalb der Antragsfrist nachzuholen. Der Antrag gilt erst dann als gestellt, wenn diese Gebühr entrichtet worden ist. Über den Antrag auf Weiterbehandlung entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat.

Art. 121 (1)
Regel 135 (1)
Art. 121 (2)
Regel 135 (3)

Die Weiterbehandlung ist der Regelrechtsbehelf bei Fristversäumnissen im Verfahren vor der Erteilung, und zwar selbst dann, wenn das Versäumnis einen Teilrechtsverlust zur Folge hat (z. B. Erlöschen eines Prioritätsanspruchs). Von der Möglichkeit der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind dagegen die Fristen nach Art. 121 (4) sowie nach den Regeln 6 (1), 16 (1) a), 31 (2), 40 (3), 51 (2) bis (5), 52 (2) und (3), 55 - 56 und 58 - 59, 64 sowie 112 (2).

Regel 135 (2)

2.2 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

2.2.1 Allgemeines

Ein Anmelder oder Patentinhaber, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten, die von Art. 122 (4) und Regel 136 (3) nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, kann die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen. Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind gemäß Art. 122 (4) und Regel 136 (3) alle Fristen, für die Weiterbehandlung beantragt werden kann, und die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung. Möglich ist die Wiedereinsetzung in die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung nach Regel 135 (1) sowie in die Fristen, die gemäß Art. 121 (4) und Regel 135 (2) von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind. Dies bedeutet, dass im Falle einer Fristversäumung, bei der die Weiterbehandlung zur Verfügung steht, keine Wiedereinsetzung beantragt werden kann. Versäumt es dagegen der Anmelder, einen möglichen Antrag auf Weiterbehandlung rechtzeitig zu stellen, so kann er gemäß Art. 122 wieder in die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung eingesetzt werden. Die Wiedereinsetzung kann auch beantragt werden, wenn der Anmelder seine Anmeldung nicht innerhalb der in Art. 87 (1) geregelten Prioritätsfrist eingereicht hat. Die Bedingungen für einen solchen Antrag sind in Art. 122 (1) bis (6) sowie in Regel 136 (1) bis (4) im Einzelnen niedergelegt. Art. 122 und Regel 136 können geltend gemacht werden, wenn beispielsweise die Arbeitsunterlagen des Anmelders durch Feuer vernichtet worden sind und er neue Unterlagen erstellen musste oder eine Fachagentur ihm den falschen Satz Zeichnungen zu einer Prioritätsunterlage zugesandt hat und der Irrtum nicht sofort offenkundig war. In allen Fällen muss der Anmelder bzw. Patentinhaber oder gegebenenfalls sein Vertreter nachweisen, dass er die nach den

Art. 122 (1)

gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt hat walten lassen und dass die Verzögerung durch Umstände verursacht worden ist, mit denen er nicht rechnen konnte. Rechtsirrtümer rechtfertigen dagegen die Wiedereinsetzung nicht (siehe z. B. D 6/82, ABl. 8/1983, 337, J 31/89 und J 2/02, beide nicht im ABl. veröffentlicht).

Bei Versäumung der Frist für die Einlegung der Beschwerde (Art. 108) steht die Möglichkeit der Weiterbehandlung nicht zur Verfügung (Art. 121 (4)); in diesem Fall kann der Anmelder nur die Wiedereinsetzung beantragen (Regel 136 (3)).

2.2.2 Ausdehnung der Wiedereinsetzung auf Einsprechende

Die Wiedereinsetzung von Einsprechenden in die Frist für die Einlegung der Beschwerde selbst ist nach Art. 122 (1) ausgeschlossen (siehe T 210/89, ABl. 8/1991, 433). Einsprechende, die Beschwerde eingelegt haben, können nur eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung beantragen (siehe G 01/86, ABl. 10/1987, 447).

2.2.3 Infrage kommende Fristen

Art. 122 (1)

Unter "Frist" ist ein bestimmter Zeitraum zu verstehen, innerhalb dessen eine Handlung gegenüber dem EPA vorzunehmen ist. Eine Frist ist somit kein Termin, d. h. kein bestimmter Zeitpunkt. Bei Versäumung des Termins zur Beweisaufnahme oder zur mündlichen Verhandlung kann deshalb keine Wiedereinsetzung gewährt werden.

Regel 82 (2) und (3)
Regel 88 (3)
Art. 108
Art. 112a (4)
Art. 87 (1)

Nachstehend sind Beispiele für Fristen genannt, nach deren Versäumung eine Wiedereinsetzung möglich ist. Sie betreffen die Fristen

– zur Zahlung der Druckkostengebühr für die neue europäische Patentschrift,

– zur Einreichung der Übersetzung der geänderten Patentansprüche im Einspruchsverfahren,

– zur Stellung des Antrags auf Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung,

– für Beschwerden von Anmeldern oder Patentinhabern (siehe XI, 6),

– zur Einreichung eines Antrags auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer und

– zur Beanspruchung der Priorität einer früheren Anmeldung nach Art. 87 (1) (siehe A-III, 6.6).

2.2.4 Ausgeschlossene Fristen

Art. 122 (4)
Regel 136 (3)

Ausdrücklich ausgeschlossen ist die Wiedereinsetzung in die Frist zur Stellung des Antrags auf Wiedereinsetzung (siehe VIII, 2.2.1) sowie in alle Fristen, für die Weiterbehandlung beantragt werden kann (Art. 121). Außerdem kann keine Wiedereinsetzung in Fristen gewährt werden, deren Versäumung nicht zur unmittelbaren Folge hat, dass die europäische Patentanmeldung oder ein Antrag zurückgewiesen wird, die Anmeldung als zurückgenommen gilt, das europäische Patent widerrufen wird oder der Verlust eines sonstigen Rechts oder Rechtsmittels eintritt. Zum Beispiel ist eine Wiedereinsetzung des Patentinhabers im Einspruchsverfahren in die Fristen zur Stellungnahme zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten bzw. zu den Bescheiden der Einspruchsabteilung nicht möglich.

2.2.5 Antrag auf Wiedereinsetzung

Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. In der Regel ist der Antrag innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig. Eine Ausnahme stellt jedoch die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist bzw. zur Einreichung eines Antrags auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer dar: In diesen Fällen ist der Antrag innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der in Art. 87 (1) bzw. 112a (4) genannten Frist einzureichen. Regel 136 (1)

Der Antrag ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Er gilt erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr in der in der Gebührenordnung zum EPÜ vorgeschriebenen Höhe entrichtet worden ist. Regel 136 (2)

2.2.6 Besonderheiten bei Verfahren mit mehreren Beteiligten

Wird z. B. im Einspruchsverfahren vom Patentinhaber ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt, so sind die Einsprechenden und gegebenenfalls die Beitretenden, obwohl sie am Wiedereinsetzungsverfahren nicht beteiligt sind, vom Antrag auf Wiedereinsetzung und der späteren Entscheidung in Kenntnis zu setzen, soweit es sich um eine Wiedereinsetzung in eine dem Einspruchsverfahren entspringende Frist handelt.

2.2.7 Entscheidung über die Wiedereinsetzung

Über den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat. Die Entscheidung braucht nur dann begründet zu werden, wenn dem Antrag nicht stattgegeben wird. Dies gilt auch für das Einspruchsverfahren, da die Einsprechenden am Verfahren zur Wiedereinsetzung nicht beteiligt sind. Regel 136 (4)

Das Organ, das die angegriffene Entscheidung getroffen hat, muss die Möglichkeit der Wiedereinsetzung bei einer versäumten Beschwerdefrist prüfen, wenn die Voraussetzungen für eine Abhilfe gegeben sind (siehe XI, 7). Es kann jedoch nur dann beschließen, die Wiedereinsetzung zuzulassen, wenn dieser Beschluss innerhalb der dreimonatigen Frist nach Art. 109 (2) gefasst werden kann und die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung (siehe VIII, 2.2.1 bis 2.2.5) gegeben sind. In allen übrigen Fällen ist die Beschwerde mit dem Wiedereinsetzungsantrag der zuständigen Beschwerdekammer vorzulegen.

3. Beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen

Anmelder, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, können eine Bearbeitung ihrer Anmeldungen nach dem PACE-Programm (Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen) beantragen (siehe Mitteilung des EPA, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, F.1)).

4. Beschleunigte Bearbeitung von Einsprüchen

Ist bei einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats eine Verletzungsklage aus einem europäischen Patent anhängig, so kann ein am Einspruchsverfahren Beteiligter die Beschleunigung des Verfahrens beantragen. Der Antrag kann jederzeit gestellt werden. Er ist schriftlich

einzureichen und zu begründen. Darüber hinaus wird das EPA das Einspruchsverfahren auch beschleunigen, wenn es von dem nationalen Gericht oder der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats darüber informiert wird, dass Verletzungsverfahren anhängig sind (siehe Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 19. Mai 1998, ABl. 7/1998, 361).

5. Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern

Beteiligte, die ein berechtigtes Interesse an der raschen Behandlung ihrer Beschwerde haben, können bei den Beschwerdekammern einen entsprechenden Antrag stellen. Diese können dann die Beschwerde beschleunigt behandeln, soweit es die Verfahrensvorschriften zulassen. Der Antrag ist zu Beginn oder während des Verfahrens bei der zuständigen Kammer zu stellen. Darin ist, unter Beifügung relevanter Unterlagen, die Dringlichkeit zu begründen. Von dieser Möglichkeit können auch die Gerichte und die zuständigen Behörden eines Vertragsstaats Gebrauch machen (siehe Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 3 vom 19. Mai 1998, ABl. 7/1998, 362).

6. Rechtsverzicht

6.1 Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung

Regel 15

Der Anmelder kann seine Anmeldung jederzeit bis zur Erteilung des europäischen Patents zurücknehmen (siehe auch C-VI, 14.9), sofern kein Dritter dem EPA nachgewiesen hat, dass er nach Regel 15 ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eingeleitet hat.

Art. 79 (3)
Regel 39 (2) und (3)

Dasselbe gilt für die Zurücknahme einer Benennung (siehe auch A-III, 11.9). Die Zurücknahme der Benennung aller Vertragsstaaten gilt als Zurücknahme der Anmeldung.

Art. 87 (4)

Eine rechtzeitige Zurücknahme der Anmeldung vor der Veröffentlichung nach 18 Monaten hat den Vorteil, dass der Inhalt der Anmeldung nicht öffentlich bekannt gemacht wird (siehe A-VI, 1.2). Sofern keine Rechte bestehen geblieben sind und die Anmeldung nicht Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts gewesen ist, kann eine jüngere Anmeldung für dieselbe Erfindung als erste Anmeldung, von deren Einreichung an die Prioritätsfrist läuft, angesehen werden (siehe C-V, 1.4.1). Wurde die Prüfungsgebühr bereits entrichtet, so wird sie ganz oder teilweise zurückerstattet (siehe A-VI, 2.5).

6.2 Zurücknahme des Prioritätsanspruchs

Auch der Prioritätsanspruch kann zurückgenommen werden (siehe C-V, 3.5). Geschieht dies vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung, so wird die Veröffentlichung bis zum Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung verschoben (siehe A-VI, 1.1).

6.3 Zurücknahmeerklärung

Eine Zurücknahmeerklärung darf keinerlei Vorbehalte enthalten und muss eindeutig sein. Sie kann jedoch z. B die Bedingung enthalten, dass die Veröffentlichung verhindert oder die Prüfungsgebühr zurückerstattet wird.

6.4 Verzicht auf das Patent

Während des Einspruchsverfahrens kann der Patentinhaber beim EPA nicht den Verzicht auf sein Patent erklären. Ein solcher Verzicht muss bei den zuständigen Behörden der betroffenen benannten Staaten erklärt werden (siehe D-VII, 6.1). Falls der Patentinhaber dem EPA gegenüber jedoch eindeutig seinen Verzicht auf das Patent erklärt, gilt dies als Antrag auf Widerruf des Patents (siehe D-VIII, 1.2.5). Regel 84 (1)

KAPITEL IX

ANMELDUNGEN IM RAHMEN DES VERTRAGS ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

1. Allgemeines

Art. 153 (1) a) und b)
Art. 153 (2)
Art. 150 (2)

Das EPA kann für eine internationale Anmeldung, die im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) erfolgt ist und in der "EP" benannt ist (Euro-PCT-Anmeldung), als "Bestimmungsamt" oder als "ausgewähltes Amt" tätig sein. Eine solche Anmeldung gilt als eine europäische Anmeldung. Für Euro-PCT-Anmeldungen gelten jedoch neben den Vorschriften des EPÜ auch die des PCT; stehen diese Vorschriften einander entgegen, z. B. im Falle bestimmter Fristen, so sind die PCT-Vorschriften maßgebend. Gemäß Art. 153 (1) a) ist das EPA Bestimmungsamt für die in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten des EPÜ, für die der PCT in Kraft getreten ist und für die der Anmelder ein europäisches Patent begehrt. Hat der Anmelder einen benannten Staat ausgewählt, so wird das EPA als ausgewähltes Amt tätig (Art. 153 (1) b), Näheres siehe IX, 6.1).

Art. 151
Art. 152

Das EPA kann neben der Tätigkeit eines Bestimmungsamts auch die Tätigkeit eines Anmeldeamts im Sinne des PCT wahrnehmen, und zwar nach Maßgabe des Art. 151. Darüber hinaus kann das EPA auch als Internationale Recherchenbehörde (ISA) und/oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) nach Maßgabe des Art. 152 tätig werden. Für eine im Rahmen des PCT eingereichte europäische Anmeldung sind somit folgende Möglichkeiten gegeben:

i) Die Einreichung der Anmeldung und die internationale Recherche erfolgen nicht beim EPA, sondern bei einem anderen Amt oder bei anderen Ämtern (z. B. beim japanischen Patentamt). Das EPA ist Bestimmungsamt.

ii) Die Anmeldung wird zwar bei einem anderen Patentamt (z. B. beim Patentamt des Vereinigten Königreichs) eingereicht, doch wird die internationale Recherche beim EPA durchgeführt. Das EPA ist Internationale Recherchenbehörde und Bestimmungsamt.

iii) Die Anmeldung wird beim EPA eingereicht, das auch die internationale Recherche vornimmt. Das EPA ist Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde und Bestimmungsamt.

iv) Der Anmelder stellt zusätzlich zu den in i) - iii) genannten Fällen einen internationalen vorläufigen Prüfungsantrag und wählt dabei das EPA aus den Bestimmungsämtern aus. Das EPA ist ausgewähltes Amt.

v) Das EPA ist mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA). Es kann diese Funktion ausüben, ohne Anmeldeamt, Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt zu sein. Es kann jedoch nur als IPEA tätig werden, wenn die internationale Recherche vom EPA oder vom Österreichischen, spanischen, schwedischen oder finnischen Patentamt durchgeführt wurde.

In Fall i) wird die europäische Anmeldung von einem internationalen Recherchenbericht begleitet, der von einem anderen Patentamt erstellt wurde. In Fall ii) und iii) wird der internationale Recherchenbericht von der

Recherchenabteilung des EPA erstellt. In Fall iv) können der internationale Recherchenbericht und der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom EPA oder von einer anderen Internationalen Recherchenbehörde bzw. mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt worden sein.

2. Das EPA als Anmeldeamt

Art. 151

Das EPA kann als Anmeldeamt tätig werden, wenn die Bedingungen des Art. 151 erfüllt sind.

Regel 157 (2)

Wird das EPA als Anmeldeamt tätig, so gelten für die internationale Anmeldung und ihre Unterlagen die Vorschriften nach Regel 157 (2). Die folgenden Unterlagen sind beim EPA als Anmeldeamt einzureichen (Regel 157 (2)): Antrag, Beschreibung, Ansprüche, Zusammenfassung und Zeichnungen sowie die anderen in Regel 3.3 a) ii) PCT genannten und auf der rechten Seite des Felds VIII des PCT-Antragsformblatts (PCT/RO/101) aufgeführten Unterlagen. Der Präsident des EPA kann beschließen, dass die internationale Anmeldung und etwaige dazugehörige Unterlagen in mehreren Stücken einzureichen sind.

Wird eine internationale Anmeldung per Fax eingereicht, so sind die formgerechten schriftlichen Anmeldungsunterlagen und der Antrag (Form PCT/RO/101) gleichzeitig zu übermitteln, wobei auf dem Fax angegeben werden sollte, dass diese Unterlagen übermittelt wurden. Andernfalls fordert das EPA den Anmelder auf, diese Unterlagen innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nachzureichen (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.3). Um eine Doppelanlage von Akten zu vermeiden, werden die Anmelder gebeten, auf dem Begleitschreiben das Datum der Faxübermittlung anzugeben und deutlich darauf hinzuweisen, dass die Papierunterlagen eine "Bestätigung einer per Fax eingereichten Anmeldung" darstellen.

Regel 157 (1) und (3)

Eine internationale Anmeldung, für die der Anmelder das EPA als Anmeldeamt ausgewählt hat, muss unmittelbar beim EPA eingereicht werden. Eine Ausnahme wird nur dann gemacht, wenn der Anmelder nach dem geltenden nationalen Recht eines Vertragsstaats verpflichtet ist, die betreffende internationale Anmeldung bei einer nationalen Behörde einzureichen (siehe Art. 75 (2)). In diesem Fall handelt die nationale Behörde als Vermittler ("Annahmestelle") des EPA als Anmeldeamt und ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Anmeldung beim EPA spätestens zwei Wochen vor Ablauf des 13. Monats nach ihrer Einreichung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, nach dem Prioritätstag eingeht.

Derzeit kann nur die internationale Anmeldung elektronisch beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden, für weitere Unterlagen wie Prioritätsbelege besteht die Möglichkeit nicht. Die zur internationalen Anmeldung gehörenden technischen Unterlagen (Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen) können im XML- oder PDF-Format angehängt werden (Mitteilung des EPA vom 3. Dezember 2003, ABl. 12/2003, 609; Mitteilung vom 3. Dezember 2003, ABl. 12/2003, 610).

Die erste Bearbeitung und die Formalprüfung internationaler Anmeldungen werden entsprechend den Vorschriften des PCT vom Anmeldeamt und vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) durchgeführt. Wird das EPA als Anmeldeamt tätig, so haben sich die Bediensteten des EPA an die PCT-Richtlinien für Anmeldeämter zu

halten (siehe Sonderausgabe der PCT-Gazette S-03/2004 vom 17. 6.2004).

Hinsichtlich der Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Anmeldeamt siehe die neueste Auflage des Leitfadens für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA - Euro-PCT". In dieser Neuauflage ist nur das neue Verfahren dargelegt, das für Anmeldungen mit Anmeldetag ab dem 1. Januar 2004 gilt. Für Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 2004 eingereicht wurden, ist weiterhin die Ausgabe von April 2002 hilfreich, in der die Grundzüge des früheren Verfahrens dargelegt sind. Für Anmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen siehe A-VII, 4.2 und Beilage Nr. 2 zum ABl. 11/1998.

3. Das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA)

3.1 Allgemeines

Wird das EPA nach Maßgabe des Art. 152 als Internationale Recherchenbehörde tätig, so erstellt es den internationalen Recherchenbericht gemäß den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung und übermittelt ihn dem Internationalen Büro (siehe Art. 16 (1) und 18 PCT). Zu internationalen Anmeldungen, die ab 1. Januar 2004 eingereicht werden, erstellt das EPA auch einen "schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde" (WO-ISA) (Regel 43bis PCT). Der WO-ISA wird dem Internationalen Büro zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht (ISR) übermittelt. Eine Kopie des ISR und gegebenenfalls des WO-ISA wird auch dem Anmelder zugeleitet.

Zwischen dem Anmelder und dem EPA ist kein Dialog über den ISR und den WO-ISA vorgesehen. Als Reaktion auf ISR und WO-ISA kann der Anmelder aber beim Internationalen Büro gemäß Art. 19 PCT geänderte Patentansprüche zusammen mit einer kurzen Erklärung einreichen, in der er die Änderungen und ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen darlegt (siehe IX, 5.7). Zudem kann der Anmelder in Erwiderung auf den WO-ISA "formlose Anmerkungen" einreichen. Änderungen gemäß Art. 19 PCT und formlose Anmerkungen sind unmittelbar an das Internationale Büro zu richten.

Eine Ausfertigung des internationalen Recherchenberichts und gegebenenfalls des WO-ISA wird auch dem Anmelder zugeleitet, der daraufhin beim Internationalen Büro geänderte Patentansprüche einreichen kann; ferner kann er eine kurze Stellungnahme einreichen, in der er die Änderungen und ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen erläutert (siehe IX, 5.7). Art. 19 (1) PCT

Hinsichtlich der Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde siehe die neueste Auflage des Leitfadens für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA – Euro-PCT". Für Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 2004 eingereicht wurden, ist weiterhin die Ausgabe von April 2002 hilfreich, in der die Grundzüge des früheren Verfahrens dargelegt sind. Für Anmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen siehe A-VII, 4.2 und Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.1.

3.2 Beschränkungen

Gemäß der Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (ABl. 12/2001, 601) kann das EPA seine Recherchentätigkeit als ISA beschränken. Informationen zu den Beschränkungen der Zuständigkeit des EPA als ISA siehe B-VIII, 1.

4. Das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA)

4.1 Allgemeines

Art. 152

Das EPA kann nach Maßgabe des Art. 152 als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig werden.

Wird das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig, so gelten für das Verfahren die Vorschriften der PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung.

Art. 35 PCT
Regel 70 PCT

Ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER) wird innerhalb der vorgeschriebenen Frist und in der in Regel 70 PCT vorgeschriebenen Form erstellt. Je eine Ausfertigung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts und seiner etwa vorhandenen Anlagen wird am gleichen Tag dem Internationalen Büro und dem Anmelder übersandt (Regel 71.1 PCT).

Hinsichtlich Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde siehe die neueste Auflage des Leitfadens für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA - Euro-PCT". Für Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 2004 eingereicht wurden, ist weiterhin die Ausgabe von April 2002 hilfreich, in der die Grundzüge des früheren Verfahrens dargelegt sind. Für Anmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen siehe A-VII, 4.2 und Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.1.

Art. 33 PCT

Gegenstand der internationalen vorläufigen Prüfung ist gemäß Art. 33 (1) PCT die Erstellung eines vorläufigen und nicht bindenden Gutachtens darüber, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist. Hinsichtlich dieser drei Kriterien gelten im Wesentlichen die gleichen Erfordernisse wie nach dem EPÜ (siehe Art. 33 (2), (3) und (4) PCT mit Art. 54 (1), 56 und 57 EPÜ).

Wesentliche Unterschiede bestehen jedoch zwischen den Verfahren bei der internationalen vorläufigen Prüfung und der Prüfung europäischer Patentanmeldungen:

i) Die internationale vorläufige Prüfung führt nicht zur Patenterteilung oder zur Zurückweisung der Anmeldung.

ii) Für die internationale vorläufige Prüfung sind die in Regel 69 PCT festgelegten Fristen einzuhalten.

iii) In Fällen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung werden unterschiedliche Verfahren angewandt.

iv) Gemäß der Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für

geistiges Eigentum (ABl. 12/2001, 601) kann das EPA seine Prüfungstätigkeit als IPEA beschränken (siehe auch Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 26. November 2001, ABl. 1/2002, 52 mit der Definition der Beschränkungskriterien sowie die Informationen im ABl. 3/2002, 175). Die Beschränkungen der Zuständigkeit des EPA als IPEA für Anmeldungen im Bereich von Biotechnologie und Telekommunikation wurden aufgehoben (Mitteilung des EPA vom 31.10.2003, ABl. 2003, 633). Für Anmeldungen, die auf Geschäftsmethoden gerichtet sind, gilt eine Beschränkung der Zuständigkeit des EPA. Weitere Einschränkungen hinsichtlich der internationalen vorläufigen Prüfung von Anmeldungen, die auf Geschäftsmethoden gerichtet sind, ergeben sich aus der Anwendung der Regeln 67.1 iii) und 66.1 e) PCT (siehe Mitteilungen des EPA im ABl. 2/2006, 149 und im ABl. 10/2006, 555).

Derzeit ist es nicht möglich, den Antrag oder sonstige Unterlagen in elektronischer Form beim EPA als IPEA einzureichen.

4.2 Der internationale vorläufige Prüfungsbericht (IPER)

Der internationale vorläufige Prüfungsbericht stellt ein vorläufiges, nicht bindendes Gutachten darüber dar, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist (Art. 33 (1) PCT). Es wird aufgrund der im Bericht genannten Unterlagen erstellt. Diese Unterlagen können insbesondere sein:

i) die beim Anmeldeamt eingereichte ursprüngliche Fassung der Anmeldung bzw. ihre veröffentlichte Übersetzung (Art. 21 PCT),

ii) die beim Anmeldeamt eingereichte ursprüngliche Fassung der Anmeldung unter Berücksichtigung der gemäß Art. 19 PCT vorgenommenen Änderungen der Ansprüche bzw. ihre veröffentlichte Übersetzung (Art. 21 PCT),

iii) die in i) oder ii) genannte Fassung der Anmeldung unter Berücksichtigung der dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht als Anlage beigefügten Unterlagen (Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen; siehe Art. 34 (2) b) und (3) b) sowie Regeln 66 und 68.2 PCT).

5. Das EPA als Bestimmungsamt

5.1 Allgemeines

Das EPA ist Bestimmungsamt für die in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten des EPÜ, für die der PCT in Kraft getreten ist, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung dem Anmeldeamt mitgeteilt hat, dass er für diese Staaten ein europäisches Patent begehrt. Das Gleiche gilt, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung einen Vertragsstaat benannt hat, dessen Recht vorschreibt, dass eine Bestimmung dieses Staats die Wirkung einer Anmeldung für ein europäisches Patent hat. In allen ab 1. Januar 2004 eingereichten internationalen Anmeldungen ist das EPA automatisch bestimmt (Regel 4.9 PCT).

Art. 153 (1) a)
Art. 4 (1) ii) PCT

Hinsichtlich Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt siehe die neueste Auflage des Leitfadens für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA - Euro-PCT". Für Anmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen siehe A-VII, 4.2 und Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.1.

Regel 159 (1)

Für den Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt müssen die entsprechenden Erfordernisse nach Regel 159 (1) erfüllt sein (siehe A-VII, 1.2 und 1.3). Den Anmeldern wird nachdrücklich empfohlen, für den Eintritt in die europäische Phase das Formblatt 1200 zu verwenden, das kostenlos beim EPA erhältlich ist.

5.2 Übermittlung an das EPA als Bestimmungsamt

Art. 20 (1) a) PCT
Regel 44bis.2 PCT

Eine Ausfertigung der Anmeldung zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht oder einer Erklärung nach Art. 17 (2) a) PCT wird gemäß Art. 20 (1) a) PCT vom Internationalen Büro dem EPA als Bestimmungsamt zugesandt. Darüber hinaus verlangt das EPA vom Anmelder nicht die Übermittlung eines Exemplars der internationalen Anmeldung (Regel 49.1 a-bis) PCT). Diese Ausfertigung wird dann vom EPA als Bestimmungsamt daraufhin geprüft, ob die Anmeldung den Erfordernissen des EPÜ entspricht (siehe insbesondere A-VII).

Das Internationale Büro übermittelt den internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit (Kapitel I PCT) und etwaige formlose Anmerkungen des Anmelders nach Ablauf von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum an das EPA als Bestimmungsamt.

5.3 Veröffentlichung der Übersetzung der internationalen Anmeldung

Art. 153 (3) und (4)
Regel 159

Die internationale Veröffentlichung einer Euro-PCT-Anmeldung in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und wird im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht. Liegt die internationale Veröffentlichung der Euro-PCT-Anmeldung in einer anderen Sprache vor, so ist beim EPA innerhalb von 31 Monaten nach dem Prioritätstag (Art. 22 (1) PCT und Regel 159 (1) a) EPÜ) eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen einzureichen, die vom EPA veröffentlicht wird.

Regel 160 (1)

Wird die Übersetzung nicht beigebracht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 24 (1) PCT, Regel 160 (1)). In diesem Fall gilt ferner die Anmeldung, die nach dem PCT veröffentlicht worden ist, nicht als Stand der Technik gemäß Art. 54 (3) (siehe C-IV, 7.2). Stellt das EPA jedoch fest, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, weil die Übersetzung nicht fristgerecht eingereicht wurde, so teilt es dies dem Anmelder zunächst mit (Regel 160 (3)). Regel 112 (2) ist entsprechend anzuwenden. Der Rechtsverlust gilt als nicht eingetreten, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Übersetzung eingereicht, ein Antrag auf Weiterbehandlung gemäß Art. 121 und Regel 135 (1) gestellt und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet wird.

5.4 Ergänzender europäischer Recherchenbericht

Art. 153 (7)

Wenn die Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA und der internationale Recherchenbericht dem EPA zugeleitet und die Gebühren entrichtet worden sind, erstellt die Recherchenabteilung einen ergänzenden Recherchenbericht, sofern der Verwaltungsrat - wie in B-II, 4.3 ausgeführt - nichts anderes beschlossen hat.

Die Anmeldung geht der Prüfungsabteilung somit entweder mit einem oder mit zwei Recherchenberichten zu, die bei der Prüfung zu berücksichtigen sind.

5.5 Aussetzung des Verfahrens vor dem EPA

Das EPA darf als Bestimmungsamt die internationale Anmeldung nicht vor Ablauf der nach Art. 22 PCT einzuhaltenden Frist bearbeiten oder prüfen (Art. 23 (1) PCT). Auf ausdrücklichen Antrag des Anmelders kann das EPA jedoch die Bearbeitung oder Prüfung der internationalen Anmeldung jederzeit aufnehmen (Art. 23 (2) PCT). Der Anmelder kann das Internationale Büro ersuchen, dem EPA als Bestimmungsamt eine Kopie des von der Internationalen Recherchenbehörde erstellten schriftlichen Bescheids zu übermitteln, sobald ein Antrag nach Art. 23 (2) PCT gestellt wurde.

Art. 23 PCT
Regel 44bis.2 PCT

5.6 Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt

Das EPA kann gemäß Art. 25 PCT eine Entscheidung treffen, wonach eine internationale Anmeldung, die als zurückgenommen gilt oder der kein Anmeldetag zugeteilt worden ist, als europäische Anmeldung bearbeitet werden kann. Für Entscheidungen über solche Anmeldungen ist die Prüfungsabteilung zuständig; Kopien von Schriftstücken, die der Eingangsstelle vom Internationalen Büro gemäß Art. 25 (1) a) PCT übermittelt werden, sind der Prüfungsabteilung zuzuleiten. Wird entschieden, dass die Anmeldung als europäische Anmeldung bearbeitet werden kann, so wird die Recherche und Prüfung wie bei anderen Anmeldungen durchgeführt, wobei der Anmeldung jedoch der Tag zugeteilt werden kann, an dem sie ursprünglich beim PCT-Anmeldeamt eingereicht worden ist; ein etwaiger Prioritätstag der internationalen Anmeldung kann für diese Anmeldung beansprucht werden.

Regel 159 (2)

5.7 Prüfung und Bearbeitung

Die Sachprüfung einer Euro-PCT-Anmeldung erfolgt in der gleichen Weise wie die Prüfung europäischer Anmeldungen, wobei einige Sonderregelungen gelten.

Sind geänderte Patentansprüche der internationalen Patentanmeldung vor der Übermittlung der Anmeldung an das EPA eingereicht worden (siehe IX, 3.1), so sind diese – gegebenenfalls zusammen mit beigefügten Erläuterungen – in der gleichen Weise wie andere Änderungen zu prüfen, die vor dem ersten Bescheid des Prüfers an den Anmelder eingereicht worden sind (siehe C-VI, 3 und 9.4).

Art. 19 (1) PCT

Die Prüfung ist gemäß Art. 28 PCT durchzuführen, wonach dem Anmelder die Möglichkeit gegeben werden muss, die Ansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen innerhalb einer gemäß Regel 52.1 b) PCT vorgeschriebenen Frist zu ändern (siehe auch Regeln 159 (1) b) und 161).

Art. 28 PCT
Regel 159 (1) b)
Regel 161

Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, 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 nicht behandelt wurde (oder, ist ein ergänzender Recherchenbericht erstellt worden, in diesem Bericht), so hat sie den Anmelder aufzufordern, die Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu begrenzen, die im internationalen (oder ergänzenden) Recherchenbericht behandelt wurde.

Regel 164 (2)

Wenn der Anmelder nach Erhalt des (ergänzenden) europäischen Recherchenberichts geänderte Patentansprüche einreicht, die sich auf eine Erfindung beziehen, die sich von den urspünglich beanspruchten Erfindungen unterscheidet und mit ihnen nicht durch eine einzige

Regel 137 (4)

erfinderische Idee verbunden ist, so sollte in der ersten Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (2) ein Einwand nach Regel 137 (4) erhoben werden (siehe auch C-III, 7.11 und C-VI, 5.2 ii)).

5.8 Akteneinsicht

Art. 30 (2) PCT

In seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt gewährt das EPA auch Einsicht in seine Akten, die sich auf die internationale Phase von Anmeldungen beziehen, sofern die internationale Veröffentlichung erfolgt ist. Dies gilt entsprechend für die Erteilung von Auskünften aus den Akten.

6. Das EPA als ausgewähltes Amt

6.1 Allgemeines

Art. 153 (1) b)

Das EPA wird als ausgewähltes Amt tätig, wenn der Anmelder einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt sowie zumindest einen in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaat des EPÜ ausgewählt hat, für den Kapitel II des PCT verbindlich ist und für den ein europäisches Patent begehrt wird. In allen ab 1. Januar 2004 eingereichten Anträgen ist das EPA automatisch ausgewählt. Aufgrund des Antrags wird von einer mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (z. B. dem EPA gemäß IX, 4) ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht erstellt. Die Auswahl des EPA bedeutet, dass der Anmelder die Ergebnisse des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts im Verfahren vor dem EPA verwenden will (siehe Art. 31 (4) a) PCT und IX, 4.2).

Hinsichtlich der Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt siehe die neueste Auflage des Leitfadens für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA - Euro-PCT". Für Anmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen siehe A-VII, 4.2 und Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.1.

6.2 Beginn der europäischen Phase und der Sachprüfung

Das EPA wird über seine Benennung als ausgewähltes Amt vom Internationalen Büro (WIPO) benachrichtigt (Art. 31 (7), Regel 61.2 a) PCT). Die europäische Sachprüfung darf normalerweise nicht vor Ablauf des 31. Monats seit dem frühesten Prioritätstag beginnen (Art. 40 (1) PCT). Die Prüfung kann nur dann vorher aufgenommen werden, wenn der Anmelder dies ausdrücklich beantragt hat (Art. 40 (2) PCT).

Regel 159

Für den Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA als ausgewähltem Amt müssen die entsprechenden Erfordernisse nach Regel 159 erfüllt sein (siehe A-VII, 1.2 und 1.3). Den Anmeldern wird nachdrücklich empfohlen, für den Eintritt in die europäische Phase das Formblatt 1200 zu verwenden, das kostenlos beim EPA erhältlich ist.

6.3 Sachprüfung einer Euro-PCT-Anmeldung mit internationalem vorläufigen Prüfungsbericht (IPER)

Die Sachprüfung erfolgt in der gleichen Weise wie bei europäischen Anmeldungen (siehe IX, 5.7). Wenn das EPA mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde war, ist die internationale vorläufige Prüfung normalerweise von dem Prüfer durchgeführt worden, der auch für die Prüfung der zugehörigen Euro-PCT-Anmeldung zuständig ist.

In der zur Prüfung vorgelegten Anmeldung befindet sich ein in einer der Amtssprachen des EPA ausgefertigter internationaler vorläufiger Prüfungsbericht. Diesem Bericht sind unter Umständen als Anlage neue Unterlagen in der Originalsprache beigefügt (Art. 36 (3) a) und Regel 70.16 PCT). Ferner enthält die Anmeldung eine vom Anmelder übermittelte Übersetzung der Anlagen in der Sprache des übersetzten internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Art. 36 (3) b) PCT). Art. 14 (1)

Bei der Prüfung sind die Vorschriften der Art. 41 und 42 PCT zu beachten, wonach Art. 41, 42 PCT

i) dem Anmelder die Möglichkeit gegeben werden muss, die Ansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen innerhalb einer gemäß Regel 78.1 b) oder 78.2 PCT definierten Frist zu ändern (siehe auch Regeln 159 (1) b) und 161), und Regel 159 (1) b) Regel 161

ii) das EPA nicht verlangen kann, dass der Anmelder Kopien oder Auskünfte über den Inhalt von Unterlagen zur Verfügung stellt, die sich auf die Prüfung der gleichen Anmeldung durch ein anderes ausgewähltes Amt beziehen.

6.3.1 Ergebnisse von Vergleichsversuchen

Hat das EPA den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt und darin auf die Vorlage von Versuchsberichten Bezug genommen, so wird davon ausgegangen, dass der Anmelder der Verwendung dieser Berichte als Grundlage für das Verfahren vor dem EPA zustimmt, wenn er das Standardformblatt für den Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA als ausgewähltem Amt (Form 1200) verwendet. Wird dieses Formblatt nicht verwendet oder wurde der internationale vorläufige Prüfungsbericht – mit einem Verweis auf die Versuchsberichte – von einer anderen mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt, so wird der Anmelder aufgefordert, diese Berichte für die europäische Anmeldung vorzulegen.

6.3.2 Der Sachprüfung zugrunde zu legende Unterlagen

In der Regel bilden die im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht als Grundlage für diesen Bericht angegebenen Unterlagen auch die Grundlage für die Sachprüfung im EPA als ausgewähltem Amt in der europäischen Phase. Während der internationalen vorläufigen Prüfung vorgelegte neue Unterlagen (Ansprüche, Beschreibung, Zeichnungen), die die früher eingereichten Unterlagen ersetzen, werden dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht beigefügt. Sind die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht beigefügten Unterlagen in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache der europäischen Anmeldung in der europäischen Phase abgefasst, so ist der Anmelder aufzufordern, die Unterlagen innerhalb einer festzulegenden Frist in der Verfahrenssprache einzureichen.

Der Anmelder kann auch beantragen, dass bei der Prüfung die Unterlagen der internationalen Anmeldung in der veröffentlichten Fassung oder die beim Eintritt in die europäische Phase vorgenommenen Änderungen zugrunde gelegt werden. Sind die diesbezüglichen Erklärungen des Anmelders unklar, so hat der Prüfer die Angelegenheit zu klären.

6.3.3 Berücksichtigung des Inhalts des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts bei der Sachprüfung

Soweit ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht des EPA vorliegt, ist er als Gutachten für die Prüfung aufzufassen, und in der Regel wird der erste Bescheid nur darauf verweisen. Bei neuen, für die Beurteilung der Schutzfähigkeit maßgeblichen Tatsachen (wenn z. B. weitere Dokumente des Stands der Technik genannt werden sollen oder Beweise für unerwartete Wirkungen beigebracht werden) oder bei unterschiedlichen materiellen Patentierbarkeitserfordernissen nach PCT und EPÜ kann von diesem Gutachten abgewichen werden.

Prüfungsberichte anderer, mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörden sind sorgfältig zu prüfen. Soweit die im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht angegebenen Gründe stichhaltig sind, dürfen sie nicht übergangen werden.

6.4 Akteneinsicht

Regel 94.3 PCT

In seiner Eigenschaft als ausgewähltes Amt gewährt das EPA Einsicht in seine Akten (einschließlich der gesamten Akte zu Kapitel II PCT), die sich auf die internationale Phase ab dem 1. Juli 1998 eingereichter Anmeldungen beziehen, sofern die internationale Veröffentlichung erfolgt ist und - soweit die Akte zu Kapitel II PCT betroffen ist - der IPER erstellt wurde. Vorstehendes gilt entsprechend für die Erteilung von Auskünften aus den Akten.

KAPITEL X

ENTSCHEIDUNGEN

1. Rechtliches Gehör und Grundlage der Entscheidungen

1.1 Allgemeines

Entscheidungen des EPA dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Art. 113 (1)

Diese Bestimmung soll sicherstellen, dass kein Beteiligter durch Gründe, zu denen er sich nicht äußern konnte, in einer gegen seinen Antrag gerichteten Entscheidung überrascht wird.

Bei der Sachprüfung muss sich der Anmelder also zu allen gegen seinen Antrag sprechenden Gründen äußern können.

Im Einspruchsverfahren ist beim Widerruf eines Patents darauf zu achten, dass insbesondere dem Patentinhaber ausreichendes rechtliches Gehör gegeben war und umgekehrt insbesondere den Einsprechenden, wenn die Einsprüche zurückgewiesen werden sollen oder das Patent entgegen ihrem Antrag in geändertem Umfang aufrechterhalten werden soll.

1.2 Beispiele

Waren die entscheidungswesentlichen Tatsachen und Gründe bereits von einem Beteiligten dargelegt worden und hatte der Beteiligte, gegen dessen Antrag entschieden werden soll, ausreichend Zeit zur Äußerung, so ist dem rechtlichen Gehör nach Art. 113 (1) Genüge getan. Soll die Entscheidung im Einspruchsverfahren auf Gründe gestützt werden, die zwar im Prüfungsverfahren, aber nicht in den Einspruchsschriftsätzen, in den Stellungnahmen der Beteiligten oder den Bescheiden der Einspruchsabteilung genannt worden sind, so sind diese vor der Entscheidung von der Einspruchsabteilung in das Einspruchsverfahren einzuführen, d. h. zur Sprache zu bringen, um den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Patentinhaber muss, wenn der Einspruch auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gestützt wird, damit rechnen, dass der im Einspruchsverfahren neu genannte Stand der Technik mit dem Stand der Technik, von dem ein unabhängiger Patentanspruch in seinem einleitenden Teil ausgeht, in Kombination zu betrachten ist. Werden jedoch neue Tatsachen und Gründe in das Verfahren eingeführt oder sind die Tatsachen und Gründe, auf die sich die beabsichtigte Entscheidung stützen soll, nicht so offensichtlich und deutlich in den Schriftsätzen der Beteiligten dargelegt, dass dem Beteiligten Anlass gegeben war, sich dazu zu äußern, so muss dem Betroffenen vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einreichung von Beweismitteln gegeben werden.

2. Berücksichtigung von Fristen

Eine Entscheidung darf nicht vor Ablauf einer gesetzten Frist ergehen, es sei denn, alle Beteiligten, denen die Frist gesetzt wurde, haben auf deren weitere Wahrnehmung ausdrücklich verzichtet oder vor Ablauf der Frist abschließend Stellung genommen. Die Entscheidung über die Erteilung eines Patents kann ergehen, sobald der Anmelder sein Einverständnis mit der ihm nach Regel 71 (3) vorgelegten Fassung erklärt und alle übrigen Formerfordernisse erfüllt hat, auch wenn die in der Mitteilung nach Regel 71 (3) gesetzte Frist noch nicht abgelaufen ist.

Eine Entscheidung sollte in der Regel auch erst nach Ablauf einer amtsinternen, sich an die offizielle Frist anschließenden Frist (von z. B. 20 Tagen) erfolgen (aus der die Beteiligten jedoch keine Rechte herleiten können), um sicherzustellen, dass zum Ende der offiziell gewährten Frist eingehende Schriftstücke tatsächlich bei Beschlussfassung zu den Akten gelangt sind und bei der Abfassung der Entscheidung berücksichtigt werden können.

Bezüglich nach Fristablauf eingegangener Eingaben und Anträge siehe VIII, 1.8.

3. Maßgebliche Fassung der Unterlagen

Art. 113 (2)

Bei den Entscheidungen hat sich das EPA an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte, dem Verfahren zuletzt als maßgeblich zugrunde gelegte und gebilligte Fassung der Anmeldung bzw. des europäischen Patents zu halten. Daher kann beispielsweise eine von der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung vorgeschlagene geänderte Fassung (siehe C-VI, 14.1 und 14.2 sowie D-VI, 4.2 und 7.2) der Entscheidung nur dann zugrunde gelegt werden, wenn sie vom Anmelder bzw. Patentinhaber gebilligt worden ist.

Liegen ein oder mehrere Hilfsanträge vor, die auf Alternativfassungen für die Erteilung oder Aufrechterhaltung eines Patents gerichtet sind, so gilt jeder dieser Anträge als eine vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung im Sinne des Art. 113 (2) (siehe T 234/86, ABl. 3/1989, 79); die Anträge sind deshalb in der vom Anmelder oder Patentinhaber angegebenen oder gebilligten Reihenfolge bis zum höchstrangigen gewährbaren Antrag einschließlich zu behandeln.

Bei der Bearbeitung solcher Anträge ist unbedingt auf die richtige Rangfolge zu achten. Ist beispielsweise der einzige zulässige Antrag ein Hilfsantrag, liegt aber gleichzeitig noch ein höherrangiger Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung vor (z. B. ein Antrag auf mündliche Verhandlung für den Fall, dass dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden kann), so könnte auf der Grundlage des zulässigen Antrags keine Mitteilung nach Regel 71 (3) erlassen werden, vielmehr müsste gemäß dem höherrangigen Antrag eine mündliche Verhandlung angesetzt oder eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (1) erlassen werden (siehe X-5). Falls die Rangfolge der Anträge aus dem Vorbringen des Anmelders nicht ersichtlich ist, muss vor jedem weiteren Schritt die Sachlage mit dem Anmelder geklärt werden.

4. Schriftliche Abfassung

4.1 Allgemeines

Regel 111 (1)

Die Entscheidungen sind schriftlich abzufassen. Dies gilt auch für Entscheidungen, die am Schluss der mündlichen Verhandlung verkündet worden sind (siehe III, 9).

Aufbau und Inhalt der Entscheidungen lassen sich nicht vollständig festlegen; sie richten sich nach den Erfordernissen des Einzelfalls.

Die schriftliche Entscheidung enthält:

- die Namen der Beteiligten (Anmelder, Patentinhaber, Einsprechende) und gegebenenfalls ihrer Vertreter,

- die Entscheidungsformel und gegebenenfalls
- den Sachverhalt und die Anträge,
- die Begründung,
- die Belehrung darüber, dass gegen die Entscheidung die Beschwerde statthaft ist (Regel 111 (2)), und
- die Unterschrift und den Namen des zuständigen Bediensteten. Regel 113 (1)

Wird die Entscheidung vom zuständigen Bediensteten mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann die Unterschrift durch das Dienstsiegel des EPA ersetzt werden. Wird sie automatisch durch eine Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann auch die Namensangabe des zuständigen Bediensteten entfallen (Regel 113 (2)). Das Aktenexemplar enthält den Namen und die Unterschrift des zuständigen Bediensteten.

Die Darstellung des Sachverhalts und der Anträge, die Begründung und die Rechtsmittelbelehrung unterbleiben im Allgemeinen, wenn eine Entscheidung lediglich den Anträgen aller Beteiligten folgt; dies gilt insbesondere für den Erteilungsbeschluss, der auf den Unterlagen beruht, denen der Anmelder zugestimmt hat (Regel 71 (3)). Entsprechendes gilt, wenn das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wird, weil dem eine rechtskräftige Zwischenentscheidung gemäß Art. 106 (2) über die der Aufrechterhaltung des Patents zugrunde zu legenden Unterlagen (siehe D-VI, 7.2.2) vorausgeht. In Einzelfällen kommt auch die Begründung von Entscheidungen in Betracht, die lediglich Anträgen der Beteiligten folgen. Sind z. B. für einen Wiedereinsetzungsantrag eine Mehrzahl von Gründen geltend gemacht, von denen nur einer die Wiedereinsetzung rechtfertigt, so kann zur Verdeutlichung der Amtspraxis eine begründete Wiedereinsetzungsentscheidung zweckmäßig sein.

Auch in den Fällen, in denen die Entscheidung keine Rechtsmittelbelehrung enthält, kann Beschwerde eingelegt werden, wenn die Entscheidung fehlerhaft ist, z. B., wenn die Erteilung nicht aufgrund der Unterlagen erfolgt ist, mit denen der Anmelder einverstanden war.

4.2 Entscheidungsformel

Die Entscheidungsformel kann z. B. lauten:

"Die europäische Patentanmeldung ... wird nach Art. 97 (2) zurückgewiesen."

"Der Einspruch gegen das europäische Patent ... wird zurückgewiesen."

"Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird zurückgewiesen."

4.3 Sachverhalt und Anträge

Sachverhalt und Anträge sind wiederzugeben, soweit sie für die Entscheidung von Bedeutung sind.

Im Sachverhalt ist der Fall kurz darzustellen und ein Überblick über die wesentlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt ist, und über die wichtigsten Erwiderungen der Beteiligten zu geben. Diese Punkte sind jedoch im Einzelnen in der nachfolgenden Begründung zu behandeln. Sachverhalte und Anträge, die für die Entscheidung unerheblich sind, z. B. nicht aufrechterhaltene Änderungsanträge, sind wegzulassen.

Aus Sachverhalt und Anträgen muss der Gegenstand der Anmeldung ersichtlich sein und hervorgehen, auf welchen Unterlagen (insbesondere auf welchen Patentansprüchen) die Entscheidung beruht. Der Text des oder der unabhängigen Patentansprüche und anderer besonders bedeutsamer Patentansprüche oder Passagen der Beschreibung, auf denen die Entscheidung beruht, ist wörtlich anzugeben, und zwar in der Verfahrenssprache (Regel 3 (2)). Hinsichtlich der abhängigen Patentansprüche kann es genügen, auf den Akteninhalt zu verweisen.

4.4 Entscheidung nach Aktenlage

Die Anmelder können eine Entscheidung "nach Aktenlage" beantragen, z. B., wenn alle Argumente im Verfahren hinreichend vorgebracht worden sind und der Anmelder an einer raschen beschwerdefähigen Entscheidung interessiert ist. In diesem Fall ergeht eine Standardentscheidung, in der zur Begründung lediglich auf die früheren Bescheide und auf den Antrag des Anmelders auf eine solche Entscheidung verwiesen wird.

5. Begründung

Art. 113 (1)
Regel 111 (2)

Die Begründung hat in logischer Folge die Argumente zu enthalten, die die Entscheidungsformel rechtfertigen. Sie soll vollständig und aus sich heraus, d. h. im Allgemeinen ohne Verweisungen, verständlich sein. Ist jedoch eine Frage bereits ausführlich in einem einzigen, in der Akte vorhandenen Bescheid erörtert, so kann in der Entscheidung die Begründung insoweit kurz gefasst und hinsichtlich der Einzelheiten auf den betreffenden Bescheid verwiesen werden.

Die aus den Tatsachen und Beweismitteln, z. B. Druckschriften, gezogenen Schlussfolgerungen sind deutlich zu machen. Die für die Entscheidung wesentlichen Stellen einer Druckschrift sind so anzugeben, dass diese Schlussfolgerungen ohne Weiteres überprüfbar sind. Es genügt also z. B. nicht die bloße Behauptung, dass die entgegengehaltenen Druckschriften den Gegenstand des Patents als bekannt nachweisen oder ihn nahelegen bzw. umgekehrt dessen Patentfähigkeit nicht in Zweifel ziehen; vielmehr ist unter Bezugnahme auf bestimmte Stellen der Druckschriften im Einzelnen anzugeben, weshalb dies der Fall ist.

Es ist insbesondere von Bedeutung, dass auf wichtige Tatsachen und Argumente sorgfältig eingegangen wird, die gegen die getroffene Entscheidung sprechen können. Andernfalls könnte der Eindruck entstehen, dass solche Punkte übersehen worden sind. Dokumente, die gleiche Tatsachen oder Argumente belegen, können zusammengefasst behandelt werden, um unnötig lange Begründungen zu vermeiden.

Die Begründung muss zwar hinsichtlich der entscheidungswesentlichen strittigen Punkte lückenlos und vollständig sein; andererseits sollten keine unnötigen Einzelheiten oder zusätzlichen Gründe angeführt werden, die für bereits Bewiesenes einen weiteren Beweis liefern sollen.

Sind im **Prüfungsverfahren** ein Hauptantrag und Hilfsanträge gestellt worden (siehe X, 3) und ist keiner dieser Anträge gewährbar, so darf sich die Begründung für die Zurückweisungsentscheidung nach Art. 97 (2) nicht auf den Hauptantrag beschränken, sondern es muss auch ausgeführt werden, warum die einzelnen Hilfsanträge nicht gewährbar sind. Ist einer der Anträge gewährbar, so muss die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage des (ersten) gewährbaren Antrags zusammen mit einer Erläuterung ergehen, warum die im Rang vorgehenden Anträge nicht

gewährbar sind. Sollte der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin im Rang vorgehende Anträge aufrechterhalten, die nicht gewährbar sind, so ergeht eine Zurückweisungsentscheidung nach Art. 97 (2); in der Begründung ist auszuführen, warum die einzelnen Anträge, die dem gewährbaren Antrag im Rang vorgehen, nicht gewährbar sind. Bezüglich des gewährbaren Antrags muss in der Zurückweisungsentscheidung erwähnt werden, dass der Anmelder sein Einverständnis damit nicht mitgeteilt hat. Wird der Wortlaut der aufrechterhaltenen Anträge gegenüber dem bei Erlass der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorliegenden Wortlaut nicht geändert, so ist das in Regel 71 (4) enthaltene Erfordernis der Einreichung von Übersetzungen und der Entrichtung von Gebühren hinfällig. Diese Fragen werden auch in der Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2), ABl. 6/2005, 357 behandelt.

Hat der Patentinhaber im **Einspruchsverfahren** zusätzlich zu seinem Hauptantrag einen oder mehrere Hilfsanträge gestellt, von denen keiner gewährbar ist, so muss das Patent widerrufen werden, und in der Entscheidung muss für jeden vom Patentinhaber gestellten und aufrechterhaltenen Antrag begründet werden, warum er nicht gewährt wird. Ist einer der auf die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gerichteten Anträge des Patentinhabers gewährbar, so muss eine Zwischenentscheidung auf der Grundlage des (ersten) gewährbaren Antrags ergehen; in ihr ist auszuführen, warum dieser Antrag die Erfordernisse des EPÜ erfüllt und auch warum dies bei den im Rang vorgehenden Anträgen nicht der Fall ist.

Geht es bei einer Entscheidung um die Zurückweisung von Anträgen, so kann sie erst dann getroffen werden, wenn dem Anmelder oder Patentinhaber in Bezug auf jeden dieser Anträge mitgeteilt worden ist, warum sie nicht gewährt werden, damit er nicht der Möglichkeit beraubt wird, sich zu äußern (Art. 113 (1) - rechtliches Gehör). Rechtliches Gehör muss auch dem oder den Einsprechenden in Bezug auf einen Hilfsantrag gewährt werden, bevor dieser durch eine Zwischenentscheidung für gewährbar befunden wird (siehe D-VI, 7.2).

An welcher Stelle der Entscheidung der Hilfsantrag behandelt wird, richtet sich nach der Zweckmäßigkeit. Das Schwergewicht ist auf die Behandlung der unabhängigen Ansprüche zu legen, während die Begründung zu abhängigen Ansprüchen nicht so detailliert zu sein braucht, sofern ihnen nicht im Einzelfall besondere Bedeutung zukommt.

Hat eine Prüfungs- oder Einspruchsabteilung von ihrem Ermessen nach Regel 116 Gebrauch gemacht, verspätet eingereichte Sachverhalte, Beweismittel und Anträge zurückzuweisen, so muss sie dies begründen. Ein bloßer Verweis auf das Ermessen nach Regel 116 reicht nicht aus. Dies gilt auch für das Ermessen der Prüfungsabteilung, Änderungen nach Regel 137 (3) zurückzuweisen (siehe T 755/96, ABl. 4/2000, 174). Regel 116 Regel 137 (3)

Es gibt keine feste Vorschrift, dass in einer Entscheidung alle Punkte zu behandeln sind, die zwischen dem entscheidenden Organ und den Beteiligten strittig sind oder strittig werden können. Aus Gründen der Verfahrensökonomie ist es jedoch angebracht, eine Zurückweisung auf mehrere gesonderte Gründe zu stützen, um möglichst rasch zu einer Endentscheidung in einer Sache zu kommen. Soweit dies ohne erheblichen Mehraufwand möglich ist, sollte eine Prüfungs- oder Einspruchsabteilung daher die Fragen behandeln, die in der zweiten Instanz möglicherweise entscheidungserheblich werden, damit, falls die Beschwerdekammer die Entscheidung nicht aufrechterhält, der Fall nicht an die Vorinstanz zurückverwiesen werden muss.

6. Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen – Zwischenentscheidungen

Art. 106 (2)

Zwischenentscheidungen sind grundsätzlich möglich. Hierbei ist zu beachten, dass gemäß Art. 106 (2) eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar ist, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist.

Ob eine Zwischenentscheidung zu treffen ist, liegt im Ermessen des betreffenden Organs (siehe jedoch D-VI, 7.2.2 in Bezug auf Zwischenentscheidungen zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung in Einspruchsverfahren). Zwischenentscheidungen sollten zur Vermeidung einer Zerstückelung des Verfahrens nicht der Regelfall sein. Sie sollten nur dann getroffen werden, wenn sie ein weniger aufwendiges oder Zeit sparendes Gesamtverfahren zur Folge haben. Auch sollten hierbei gegebenenfalls die Interessen der Beteiligten mit in Betracht gezogen werden. In aller Regel wird eine Zwischenentscheidung nur dann sinnvoll sein, wenn in ihr die gesonderte Beschwerde zugelassen wird, da nur auf diesem Wege die Entscheidung über die Vorfrage vor der das Verfahren abschließenden Entscheidung Rechtskraft erlangt. (Das weitere Verfahren muss ausgesetzt werden, bis die Entscheidung Rechtskraft erlangt hat.) Die Zulassung der gesonderten Beschwerde ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Weiterführung des Verfahrens von der Vorentscheidung über eine Rechtsfrage grundsätzlicher Art abhängig ist, die beispielsweise von verschiedenen Beschwerdekammern voneinander abweichend beurteilt wurde, oder wenn beispielsweise voneinander abweichende Entscheidungen verschiedener Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen und keine diesbezügliche Beschwerdeentscheidung vorliegen. Zwischenentscheidungen sind zu begründen; im Falle der Nichtzulassung der gesonderten Beschwerde kann dies auch erst in der Endentscheidung geschehen.

7. Bindung an Beschwerdeentscheidungen in der gleichen Sache

Art. 111 (2)

Soll ein Organ eine Entscheidung in einer Angelegenheit erlassen, die von der Beschwerdekammer bereits zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurückverwiesen worden ist, so ist es durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden, soweit der Tatbestand, z. B. das Patentbegehren und der in Betracht zu ziehende Stand der Technik, derselbe ist.

Die Einspruchsabteilung ist durch die Entscheidung der Beschwerdekammer über die Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung nicht gebunden (siehe T 167/93, ABl. 6/1997, 229). Die Formulierung des Art. 111 (2) letzter Satz, wo es ausschließlich heißt, dass die Prüfungsabteilung durch die Entscheidung über die Beschwerde gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle gebunden ist, macht dies klar. Einspruchsverfahren und Prüfungsverfahren sind völlig getrennte Verfahren, und die Einspruchsabteilung ist berechtigt, die vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel erneut zu prüfen, zumal jetzt eine weitere Partei (der Einsprechende) beteiligt ist. Sie sollte jedoch die Würdigung dieses Vorbringens in der Begründung der Entscheidung der Beschwerdekammer gebührend beachten.

8. Rechtsmittelbelehrung

Die Entscheidungen des EPA, die mit der Beschwerde angefochten werden können, sind mit einer schriftlichen Belehrung darüber zu versehen, dass gegen die Entscheidung die Beschwerde statthaft ist. In der Belehrung sind die Beteiligten auch auf die Art. 106 bis 108 und die Regeln 97 und 98 aufmerksam zu machen, deren Wortlaut beizufügen ist. Die Beteiligten können aus der Unterlassung der Rechtsmittelbelehrung keine Ansprüche herleiten. Regel 111 (2)

9. Zustellung

Die Entscheidungen werden von Amts wegen zugestellt (siehe I, 2). Art. 119

10. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

Die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen ist streng zu trennen von der Berichtigung von Mängeln in vom Anmelder (oder Patentinhaber) eingereichten Unterlagen nach Regel 139. Zu Letzterer siehe A-V, 3 und C-VI, 5.4. Eine Berichtigung von Fehlern, die vom Anmelder (oder Patentinhaber) in Anmeldungs- (bzw. Patent-)Unterlagen gemacht wurden, kann nicht auf dem Umweg der Berichtigung der Entscheidung über die Patenterteilung (bzw. die Aufrechterhaltung in geänderter Form) erreicht werden.

Die Berichtigung einer Entscheidung ist nur zulässig, wenn der Wortlaut der Entscheidung offensichtlich von dem vom betreffenden Organ Gewollten abweicht. Deshalb können in Entscheidungen nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden. Regel 140

Die Unterlagen, die vom Anmelder für die Erteilung bzw. vom Patentinhaber für die Aufrechterhaltung in geänderter Fassung gebilligt worden sind, sind Bestandteil der Entscheidung über die Patenterteilung (siehe T 850/95, ABl. 4/1997, 152) bzw. über die Aufrechterhaltung in geänderter Fassung. Bezieht sich eine Entscheidung auf falsche oder unvollständige Unterlagen, z. B., wenn bei der Erteilung des Patents Ansprüche, Beschreibungsteile oder Zeichnungen versehentlich ausgelassen wurden, die als Ersatz bereits eingereicht worden waren und deren Zulässigkeit im vorangegangenen Verfahren nie in Zweifel stand, so sollte eine Berichtigung des Wortlauts der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen zugelassen werden.

Dies entbindet jedoch den Anmelder oder Patentinhaber nicht von der Pflicht, die für die Erteilung bzw. die Aufrechterhaltung in geänderter Fassung vorgeschlagenen Unterlagen ordnungsgemäß zu prüfen.

Berichtigungen von Entscheidungen erfolgen im Wege einer Entscheidung auf begründeten Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen. Wird der Antrag auf Berichtigung abgelehnt, so muss diese Entscheidung begründet werden (T 850/95, ABl. 4/1997, 152). Die Gründe müssen dem Antragsteller zuvor mitgeteilt worden sein (Art. 113 (1)).

KAPITEL XI

BESCHWERDE

1. Aufschiebende Wirkung

Die Beschwerdekammern sind nicht an Weisungen gebunden. Deshalb werden in diesem Kapitel nur Fragen behandelt, die für die Abhilfe der Beschwerde relevant sind. Hierfür ist noch das erstinstanzliche Organ zuständig. Art. 23 (3) Art. 109

Die Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung sind mit der Beschwerde anfechtbar. Art. 106 (1)

Eine Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde hindert dadurch den Eintritt der formellen Rechtskraft und hat außerdem die Wirkung, dass die Entscheidung in ihrer Wirksamkeit gehemmt wird. Die Entscheidung darf nicht vollzogen werden, sodass z. B. die Eintragung in das europäische Patentregister, der Hinweis im Europäischen Patentblatt und gegebenenfalls die Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift unterbleiben.

2. Beschwerde nach Verzicht oder Erlöschen des Patents

Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung kann auch eingelegt werden, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder wenn das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen ist. Regel 98

3. Beschwerde gegen die Verteilung der Kosten

Die Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens kann nicht einziger Gegenstand einer Beschwerde sein. Ein Beteiligter, der sich durch die Verteilung der Kosten beschwert fühlt, kann deshalb die Entscheidung über die Kosten nur anfechten, wenn er auch aus anderen, zulässigen Gründen Beschwerde gegen die Entscheidung über den Einspruch einlegt. Regel 97 (1)

4. Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung

Entscheidungen der Einspruchsabteilung über die Festsetzung des Betrags der Kosten des Einspruchsverfahrens sind gemäß Regel 97 (2) beschwerdefähig, wenn der festgesetzte Betrag die Beschwerdegebühr übersteigt. Regel 97 (2) Art. 13 GebO

5. Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte

Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Die übrigen an diesem Verfahren Beteiligten sind am Beschwerdeverfahren beteiligt. Art. 107

6. Frist und Form

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung beim EPA einzulegen. Die Beschwerde gilt erst als Art. 108

eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr in der in der Gebührenordnung zum EPÜ vorgeschriebenen Höhe entrichtet worden ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen.

7. Abhilfe

7.1 Allgemeines

Art. 109 (1)

Erachtet das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde für zulässig und begründet, so hat es ihr abzuhelfen. Dies gilt nicht, wenn dem Beschwerdeführer ein anderer am Verfahren Beteiligter gegenübersteht.

Die Abhilfepflicht und -möglichkeit bestehen daher in Verbindung mit einer Entscheidung der Eingangsstelle, der Rechtsabteilung oder einer Prüfungsabteilung. In Einspruchsverfahren bestehen sie nur in dem Sonderfall, dass alle Einsprüche zurückgenommen worden sind und der Patentinhaber Beschwerde einlegt.

Art. 109 (2)

Nach dem Eingang der Begründung stehen dem erstinstanzlichen Organ nur drei Monate zur Abhilfe der Beschwerde zur Verfügung. Daher hat es die Beschwerde vorrangig zu behandeln und unverzüglich mit der Zulässigkeitsprüfung zu beginnen sowie im Falle der Zulässigkeit der Beschwerde in ihrer eingereichten Form unverzüglich zu prüfen, ob die Beschwerde begründet ist.

Das betreffende Organ wird der Beschwerde abhelfen, wenn es im Hinblick auf die Beschwerdebegründung überzeugt ist, dass die Beschwerde zulässig und begründet ist.

Dies könnte zum Beispiel der Fall sein,

i) wenn das Organ das zum Zeitpunkt der Entscheidung im Verfahren befindliche Material nicht gebührend berücksichtigt hat,

ii) wenn das Organ aufgrund eines Versehens nicht in den Besitz von rechtzeitig vor Erlass der Entscheidung beim EPA eingereichtem Material gekommen ist, oder

iii) wenn die Entscheidung des betreffenden Organs zwar zutreffend erscheint, der Anmelder aber neue Angaben oder Beweismittel vorbringt oder Änderungen zur Anmeldung einreicht, die die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände ausräumen (T 139/87, ABl. 3/1990, 68).

Wenn also neu eingereichte Änderungen die in der angefochtenen Entscheidung behandelten sachlichen Einwände gegenstandslos machen, muss der Beschwerde abgeholfen werden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn es sich um Änderungen handelt, die von der Prüfungsabteilung im Verfahren vorgeschlagen, vom Anmelder aber zunächst abgelehnt worden waren. Wenn die Änderungen die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände ausräumen, aber zu neuen, noch nicht erörterten Einwänden führen, muss ebenfalls Abhilfe gewährt werden, da der Anmelder Anspruch auf zwei Instanzen hat (siehe T 219/93, nicht im ABl. veröffentlicht). Aufgrund der neuen Einwände kann es erforderlich sein, eine weitere Mitteilung zu erlassen bzw. eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, bevor eine weitere Entscheidung ergeht (siehe T 691/91 und T 919/95, beide nicht im ABl. veröffentlicht).

Zu den Vorteilen der Behandlung mehrerer Einwände in einer Entscheidung siehe X, 5, letzter Absatz.

7.2 Vorlage an die Beschwerdekammer

Wird der Beschwerde innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Begründung nicht abgeholfen, so ist sie unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der zuständigen Beschwerdekammer vorzulegen. Art. 109 (2)

7.3 Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Wird der Beschwerde abgeholfen, so ordnet die Stelle, deren Entscheidung angefochten wurde, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, wenn die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn in der Entscheidung wesentliche Tatsachen oder Beweismittel unberücksichtigt blieben, z. B. deshalb, weil ein rechtzeitig beim EPA eingereichter Schriftsatz der betroffenen Beteiligten bis zur Entscheidung nicht zu der betreffenden Akte gelangte oder wenn die Entscheidung auf Tatsachen oder Beweismittel gestützt ist, zu denen der betroffene Beteiligte sich nicht äußern konnte. Regel 103 (1) a) Art. 109

Ist die Abhilfe der Beschwerde nicht darauf zurückzuführen, dass ein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag, sondern beispielsweise darauf, dass die betreffende Partei zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde Änderungen eingereicht hat, so wird die Beschwerdegebühr nicht zurückgezahlt.

Hält das Organ, dessen Entscheidung angefochten wurde, die Erfordernisse des Art. 109 bezüglich der Abhilfe für erfüllt, nicht aber die Erfordernisse der Regel 103 (1) a) bezüglich der Rückzahlung der Beschwerdegebühr, so hilft es der Beschwerde ab und legt den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdekammer zur Entscheidung vor (siehe J 32/95, ABl. 12/1999, 713).

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird der Beschwerdekammer nur vorgelegt, wenn er zusammen mit der Beschwerde eingereicht wurde (siehe G 3/03 und T 21/02).

Wenn Änderungen eingereicht wurden (d. h. der Beschwerde abgeholfen werden muss), aber ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, auch wenn der Beschwerdeführer dies nicht ausdrücklich beantragt hat (siehe G 3/03).

8. Verfahrensordnungen für die zweite Instanz

Einzelheiten des Verfahrens vor den Beschwerdekammern ergeben sich aus der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABl. 3/2003, 89). Die Große Beschwerdekammer hat ebenfalls eine Verfahrensordnung erlassen (ABl. 5/2007, 303).

KAPITEL XII

ERSUCHEN EINES NATIONALEN GERICHTS UM ERSTATTUNG EINES TECHNISCHEN GUTACHTENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENT

1. Allgemeines

Auf Ersuchen des mit einer Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage befassten zuständigen nationalen Gerichts ist das EPA verpflichtet, gegen eine angemessene Gebühr ein technisches Gutachten über das europäische Patent zu erstatten, das Gegenstand des Rechtsstreits ist. Für die Erstattung der Gutachten sind die Prüfungsabteilungen zuständig. Art. 25

Vom EPA werden nur Ersuchen der nationalen Gerichte der Vertragsstaaten angenommen. Es ist jedoch nicht Aufgabe des EPA zu prüfen, ob das ersuchende Gericht für die Klage "zuständig" ist. Die Prüfungsabteilung sollte jedoch prüfen, ob ein europäisches Patent "Gegenstand der Klage" ist.

Die für das technische Gutachten zuständige Prüfungsabteilung gibt den Parteien Gelegenheit, ihren Standpunkt schriftlich vorzutragen, falls das Gericht dies zulässt. Die Parteien haben jedoch keinen Anspruch darauf, vor dem EPA gehört zu werden. Die Prüfungsabteilung kann sie aber über das Gericht zu einer Anhörung einladen oder zur Vorlage weiterer Stellungnahmen zu bestimmten von ihr genannten Punkten auffordern, wenn sie dies für erforderlich erachtet und das Gericht dies zulässt. Eine solche Anhörung der Parteien ist nicht als mündliche Verhandlung im Sinne des Art. 116 anzusehen.

Ein technisches Gutachten ist keine Entscheidung des EPA. Die Parteien im nationalen Verfahren sind daher nicht berechtigt, gegen ein ungünstiges Gutachten Beschwerde beim EPA einzulegen.

2. Umfang des technischen Gutachtens

Die Prüfungsabteilung ist verpflichtet, auf Ersuchen ein "technisches Gutachten" zu erstatten. Das heißt, dass die Abteilung ein Gutachten nur insoweit zu erstatten braucht, als die ihr vorgelegten Fragen technischer Art sind. Die Prüfungsabteilung sollte jedoch in dieser Hinsicht nicht zu restriktiv sein, sondern versuchen, das nationale Gericht nach besten Kräften zu unterstützen; sie sollte dabei aber auch daran denken, dass für die eigentliche Entscheidung über die Verletzung oder die Nichtigerklärung ausschließlich das nationale Gericht zuständig ist.

Ganz allgemein sollte die Prüfungsabteilung versuchen, zu allen Fragen Stellung zu nehmen, die denen gleichen, die üblicherweise in der europäischen Sachprüfung behandelt werden, selbst wenn diese neben dem technischen auch einen rechtlichen Aspekt aufweisen. Andererseits sollte sie zu der speziellen Frage, ob ein Patent gültig ist oder ob es verletzt worden ist, nicht Stellung nehmen. Ebenso wenig sollte sie sich zum Schutzbereich äußern (Art. 69 und dazugehöriges Protokoll).

Ein Ersuchen eines nationalen Gerichts soll so klar und präzise formuliert sein, dass die Prüfungsabteilung hinsichtlich der Fragen, zu denen das Gericht eine Stellungnahme wünscht, keine Zweifel hat. Da das Gericht für die Klärung der rechtlichen Aspekte der Fragen zuständig ist und die meisten Fragen sowohl rechtliche als auch technische Aspekte aufweisen, ist zu erwarten, dass das Gericht nach Möglichkeit die rechtlichen Aspekte

klar von den technischen trennt, über die es das Gutachten des EPA einholt.

3. Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsabteilung

3.1 Zusammensetzung

Die Zusammensetzung der Prüfungsabteilung, die mit der Bearbeitung des Ersuchens beauftragt wird, entspricht der in Art. 18 (2) angegebenen. Die Abteilung setzt sich also aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen; in der Regel wird ein rechtskundiger Prüfer hinzugezogen. Die Hauptverantwortung für die Bearbeitung des Ersuchens bis zum Zeitpunkt der Formulierung des Gutachtens wird einem technischen Prüfer, dem "beauftragten Prüfer", übertragen.

Um sicherzustellen, dass das Gutachten nicht von einem früher im EPA durchgeführten, dieselbe Anmeldung bzw. dasselbe Patent betreffenden Verfahren beeinflusst wird, sollten die Prüfer, die an dem früheren Verfahren als Mitglieder einer Prüfungs- oder Einspruchsabteilung mitgewirkt haben, von der nach Art. 25 gebildeten Prüfungsabteilung ausgeschlossen sein. Ist dies nicht durchführbar, so sollten das nationale Gericht und die Parteien über die geplante Zusammensetzung der Prüfungsabteilung nach Art. 25 unterrichtet werden; dabei sind die Mitglieder anzugeben, die im europäischen Prüfungs- oder Einspruchsverfahren in dieser Sache mitgewirkt haben. Das Gericht wird gefragt, ob es das Ersuchen um ein technisches Gutachten unter diesen Umständen aufrechterhält.

3.2 Aufgaben

Der beauftragte Prüfer handelt für die Prüfungsabteilung und ist in der Regel für Mitteilungen an das Gericht zuständig. Er erstellt auch den schriftlichen Entwurf des Gutachtens und leitet diesen den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung zur Stellungnahme zu. Wenn Änderungen im Entwurf vorgeschlagen werden und Meinungsverschiedenheiten über diese Änderungen bestehen, sollte der Vorsitzende eine Sitzung zur Klärung der Angelegenheit abhalten. Die endgültige Fassung des Gutachtens ist von allen Mitgliedern der Abteilung zu unterzeichnen.

4. Sprache

Grundsätzlich ist das Gutachten in der Verfahrenssprache des europäischen Patents abzufassen; auf Antrag des Gerichts kann jedoch auch eine andere Amtssprache des EPA verwendet werden. Zumindest das Ersuchen selbst, das Vorbringen der Parteien sowie alle Änderungen am Patent sind in dieser Sprache abzufassen oder in sie zu übersetzen. Auch das Gutachten ist in dieser Sprache zu erstellen. Die Prüfungsabteilung hat gegebenenfalls Art. 70 (2) bis (4) zu berücksichtigen.

Für die als Beweismittel dienenden Unterlagen gelten die Bestimmungen der Regel 3 (3) (siehe A-VIII, 3).

Für die Beschaffung der Übersetzungen, die gegebenenfalls erforderlich sind, um die vorstehenden Bedingungen zu erfüllen, sind das Gericht oder die Parteien zuständig.

5. Verfahren

Das Verfahren wird in der Regel folgende Schritte umfassen:

5.1 Formalprüfung

Der Formalsachbearbeiter kontrolliert, ob die Gebühr entrichtet worden ist und ob hinsichtlich der Spracherfordernisse offensichtliche Mängel vorliegen. Liegen diesbezüglich Mängel vor, so unterrichtet er das nationale Gericht schriftlich davon, dass die eigentliche Arbeit am Gutachten erst nach Beseitigung der Mängel in Angriff genommen wird. Dem Gericht kann hierfür jedoch keine Frist gesetzt werden. Art. 2 Nr. 20 GebO

Geht aus der Akte hervor, dass das Gericht den Parteien gestattet, dem EPA ihren Standpunkt schriftlich vorzutragen, sind aber noch keine Stellungnahmen in der Akte, so setzt sich der Formalsachbearbeiter über das Gericht mit den Parteien schriftlich in Verbindung und setzt ihnen eine Frist (beispielsweise zwei Monate) zur Stellungnahme.

5.2 Erste Prüfung

Sind die Formerfordernisse erfüllt und gegebenenfalls die Stellungnahmen der Parteien eingegangen, so wird die Sache an die für das einschlägige Gebiet der Technik zuständige Direktion verwiesen, damit die Prüfungsabteilung gebildet werden kann. Wenn eine Prüfungsabteilung aus lauter neuen Mitgliedern zusammengestellt werden kann oder, sofern dies nicht möglich ist, das Gericht sein Ersuchen um ein technisches Gutachten aufrechterhält (siehe XII, 3), stellt der beauftragte Prüfer in einer ersten Prüfung fest, ob

i) die Prüfungsabteilung die vom nationalen Gericht gestellten Fragen zumindest teilweise beantworten kann und ob

ii) die eingereichten Unterlagen vollständig sind und die erforderlichen Übersetzungen eingereicht worden sind.

Liegen diesbezüglich Mängel vor, so setzt sich der beauftragte Prüfer schriftlich mit dem nationalen Gericht in Verbindung.

5.3 Zurücknahme des Ersuchens

Wird das Ersuchen um ein technisches Gutachten zurückgenommen, bevor die Prüfungsabteilung mit der Erstellung des Gutachtens begonnen hat, so wird die Gebühr zu 75 % zurückerstattet. Art. 10 GebO

5.4 Erstellung und Abgabe des technischen Gutachtens

Nach Beseitigung der unter XII, 5.1 bzw. 5.2 genannten Mängel sollte die Prüfungsabteilung das technische Gutachten möglichst unverzüglich erstellen.

Das Gutachten ist an das nationale Gericht zu senden. Alle vom Gericht erhaltenen Unterlagen, die sich auf das nationale Verfahren beziehen, sind mit dem Gutachten zurückzugeben.

5.5 Akteneinsicht

Die Akte eines Antrags auf ein technisches Gutachten ist keine Akte im Sinne des Art. 128 und steht für die Akteneinsicht nicht zur Verfügung.

5.6 Erscheinen vor dem nationalen Gericht

Wird die Prüfungsabteilung nach Erstattung des Gutachtens aufgefordert, vor dem nationalen Gericht zu erscheinen, so ist dem Gericht mitzuteilen, dass das EPA bereit ist, ein Mitglied der Abteilung mit der Maßgabe zu

entsenden, dass die für das Mitglied entstehenden Kosten übernommen werden und das Mitglied nur zu Fragen, die das technische Gutachten betreffen, nicht aber zu anderen Sachverhalten Stellung zu nehmen braucht, es sei denn, diese Sachverhalte werden der Prüfungsabteilung mindestens einen Monat vor dem Gerichtstermin schriftlich bekannt gegeben.

KAPITEL XIII

EINTRAGUNG VON RECHTSÜBERGÄNGEN, LIZENZEN, ANDEREN RECHTEN USW.

1. Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung

Eine europäische Patentanmeldung kann für einen oder mehrere der benannten Vertragsstaaten übertragen werden. Art. 71

Unbeschadet des Art. 72 wird der Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung auf Antrag eines Beteiligten in das europäische Patentregister eingetragen, wenn beim EPA Unterlagen eingereicht werden, aus denen hervorgeht, dass ein solcher Rechtsübergang stattgefunden hat. Der Eintragungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die vorgeschriebene Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist. Regel 22 (1), (2)

Zum Nachweis des Rechtsübergangs sind geeignete schriftliche Beweismittel jeder Art zulässig. Eine von beiden Beteiligten unterzeichnete Erklärung reicht aus, aber ebenso eine vom bisherigen Rechtsinhaber unterzeichnete Übertragungserklärung, da der neue Rechtsinhaber ohnehin vom EPA von der Eintragung in das Register unterrichtet wird. Förmliche Urkundenbeweise (Originale oder beglaubigte Abschriften) wie der Übertragungsvertrag oder öffentliche Urkunden, aus denen sich der Rechtsübergang ergibt, oder Auszüge hieraus sind ebenfalls geeignet.

Wird festgestellt, dass die vorgelegten Beweismittel nicht ausreichen, so unterrichtet das EPA den Beteiligten, der die Übertragung beantragt, entsprechend und fordert ihn auf, die angegebenen Mängel zu beseitigen.

Entspricht der Antrag Regel 22 (1), so wird der Übergang unter dem Eingangstag des Antrags, der erforderlichen Beweismittel oder der Gebühr beim EPA eingetragen, je nachdem, welcher Tag der letzte ist.

An dem vorstehend genannten Tag wird der Rechtsübergang dem EPA gegenüber wirksam, d. h., ab diesem Tag ist der neu eingetragene Anmelder berechtigt, im Verfahren vor dem EPA das Recht auf die europäische Patentanmeldung geltend zu machen (Art. 60 (3)). Hat der Rechtsübergang nur für bestimmte benannte Staaten stattgefunden, so ist Art. 118 anzuwenden. Regel 22 (3)

Für die abschlägige Entscheidung über Eintragungen in das europäische Patentregister ist die Rechtsabteilung zuständig. Art. 20

2. Rechtsübergang des europäischen Patents

Die vorstehenden Bestimmungen sind auf die Eintragung eines Rechtsübergangs des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens entsprechend anzuwenden. Regel 85

3. Lizenzen und andere Rechte

Eine europäische Patentanmeldung kann Gegenstand von dinglichen Rechten, Lizenzen und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sein. Art. 71 Art. 73

Regel 22 (1) und (2) ist auf die Eintragung der Erteilung, der Begründung oder des Übergangs solcher Rechte entsprechend anzuwenden (siehe XIII, 1). Regel 23 (1) Regel 24 a) und b)

Eine Lizenz wird im europäischen Patentregister als ausschließliche Lizenz bezeichnet, wenn der Anmelder und der Lizenznehmer dies beantragen. Eine Lizenz wird als Unterlizenz bezeichnet, wenn sie von einem Lizenznehmer erteilt wird, dessen Lizenz im europäischen Patentregister eingetragen ist.

Regel 22 (2)
Regel 23 (2)

Auf Antrag und vorbehaltlich der Entrichtung der vorgeschriebenen Verwaltungsgebühr werden eingetragene Lizenzen und andere Rechte gelöscht, wenn Urkunden eingereicht werden, aus denen sich für das EPA ergibt, dass das Recht nicht mehr besteht, oder eine Erklärung des Rechtsinhabers darüber eingereicht wird, dass er in die Löschung einwilligt.

4. Namensänderung

Änderungen des Namens des Anmelders oder des Inhabers eines europäischen Patents werden bei Vorlage entsprechender Beweismittel (z. B. Abschrift aus dem Handelsregister) in das Register eingetragen.