

Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Juni 2012

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil

Inhaltsverzeichnis	a
1. Vorbemerkung	1
2. Erläuternde Anmerkungen	1
2.1 Überblick	1
2.2 Abkürzungen	3
3. Allgemeines	4
4. Arbeit im EPA	5
5. Überblick über den Verfahrensgang von Anmeldungen und Patenten im EPA	6
6. Vertragsstaaten des EPÜ	8
7. Erstreckung auf Staaten, die keine EPÜ-Vertragsstaaten sind	9

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 Sprachen	VII-1
Kapitel VIII Gemeinsame Vorschriften	VIII-1

Kapitel IX	Zeichnungen	IX-1
Kapitel X	Gebühren	X-1
Kapitel XI	Akteneinsicht; Auskunft aus den Akten; Einsichtnahme in das Europäische Patentregister; Ausstellung beglaubigter Abschriften	XI-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 in der Recherchenphase	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	Stellungnahme zur Recherche	XI-1

Teil C – Richtlinien für die Sachprüfung

Inhaltsverzeichnis		a
Kapitel I	Einleitung	I-1
Kapitel II	Formerfordernisse für den Beginn der Sachprüfung	II-1
Kapitel III	Erste Prüfungsphase	III-1
Kapitel IV	Prüfung der Erwiderungen und weitere Prüfungsphasen	IV-1

Kapitel V	Abschließende Prüfungsphase	V-1
Kapitel VI	Fristen und Beschleunigung des Prüfungsverfahrens	VI-1
Kapitel VII	Sonstige Verfahren in der Prüfungsphase	VII-1
Kapitel VIII	Arbeit innerhalb der Prüfungsabteilung	VIII-1
Kapitel IX	Besondere Anmeldungen	IX-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	Mündliche Verhandlung	II-1

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

Teil F - Die europäische Patentanmeldung

Inhaltsverzeichnis		a
Kapitel I	Einführung	I-1
Kapitel II	Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche)	II-1
Anlage 1	Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung (siehe F-II, 2.5)	II-13
Anlage 2	In der internationalen Praxis anerkannte Einheiten gemäß Regel 49 (11) (siehe F-II, 4.13)	II-14
Kapitel III	Ausreichende Offenbarung	III-1

Kapitel IV	Patentansprüche (Art. 84 und Formerfordernisse)	IV-1
Anlage	Beispiele für wesentliche Merkmale	IV-27
Kapitel V	Einheitlichkeit der Erfindung	V-1
Kapitel VI	Priorität	VI-1

Teil G - Patentierbarkeit

Inhaltsverzeichnis	a
Kapitel I	Patentierbarkeit I-1
Kapitel II	Erfindungen II-1
Kapitel III	Gewerbliche Anwendbarkeit III-1
Kapitel IV	Stand der Technik IV-1
Kapitel V	Unschädliche Offenbarungen V-1
Kapitel VI	Neuheit VI-1
Kapitel VII	Erfinderische Tätigkeit VII-1
Anlage	Beispiele für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit - Indizien VII-13

Teil H - Änderungen und Berichtigungen

Inhaltsverzeichnis	a
Kapitel I	Recht auf Änderung I-1
Kapitel II	Zulässigkeit von Änderungen - allgemeine Grundsätze II-1
Kapitel III	Zulässigkeit von Änderungen - sonstige Verfahrensfragen III-1
Kapitel IV	Sachliche Zulässigkeit von Änderungen - Art. 123 (2) und (3) IV-1
Kapitel V	Gewährbarkeit von Änderungen - Beispiele V-1
Kapitel VI	Berichtigung von Mängeln VI-1

Allgemeiner Teil

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkung	1
2.	Erläuternde Anmerkungen	1
2.1	Überblick	1
2.2	Abkürzungen	3
3.	Allgemeines	4
4.	Arbeit im EPA	5
5.	Überblick über den Verfahrensgang von Anmeldungen und Patenten im EPA	6
6.	Vertragsstaaten des EPÜ	8
7.	Erstreckung auf Staaten, die keine EPÜ- Vertragsstaaten sind	9

1. Vorbemerkung

Der Präsident des Europäischen Patentamts (EPA) hat gemäß Art. 10 (2) 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. 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 acht Teilen:

Teil A:	Richtlinien für die Formalprüfung
Teil B:	Richtlinien für die Recherche
Teil C:	Richtlinien für die verfahrensrechtlichen Aspekte der Sachprüfung
Teil D:	Richtlinien für das Einspruchsverfahren und das Beschränkungs- bzw. Widerrufsverfahren
Teil E:	Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen
Teil F:	Die europäische Patentanmeldung
Teil G:	Patentierbarkeit
Teil H:	Änderungen und Berichtigungen

Die Teile A und C befassen sich mit den Verfahren für die Formal- bzw. Sachprüfung. So befasst sich Teil A insbesondere mit der Formalprüfung im Erteilungs- und im Einspruchsverfahren. Teil D behandelt die für das Einspruchsverfahren relevanten Verfahren. Die Teile C und D betreffen nicht mehr wie bisher die materiellrechtlichen Aspekte (d. h. die Anforderungen an die Anmeldung bzw. das Patent und die Erfindung, die sie/es zum Gegenstand hat), sondern nur noch die für das Prüfungs- bzw. Einspruchsverfahren geltenden Verfahren. Die materiellrechtlichen Anforderungen sind nun in den neuen Teilen F, G und H enthalten (siehe unten).

Der Teil E befasst sich mit Verfahrensfragen, die für mehrere oder alle Verfahrensstufen von Belang sind. Teil F beschreibt die Anforderungen, die die Anmeldung neben den Patentierbarkeitsanforderungen noch erfüllen muss, insbesondere Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82), ausreichende Offenbarung (Art. 83) und Klarheit (Art. 84) sowie das Prioritätsrecht (Art. 87 bis Art. 89). In Teil G sind die in Art. 52 bis Art. 57 verankerten Patentierbarkeitsanforderungen dargelegt, insbesondere die Ausnahmen von der Patentierbarkeit (Art. 52 (2) und Art. 53), Neuheit (Art. 54), erfinderische Tätigkeit (Art. 56) und gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 57). Teil H behandelt die für Änderungen und Berichtigungen geltenden Erfordernisse. Er befasst sich insbesondere auch mit Fragen der Zulässigkeit (Regel 80 und Regel 137) und der Einhaltung von Art. 123 (2) und (3) sowie Regel 139 und Regel 140.

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

Änderungen vom April 2012:	ABl. EPA 2012;
Änderungen vom April 2010:	ABl. EPA 2010, 230;
Änderungen vom April 2009:	ABl. EPA 2009, 336 - 337;
Änderungen vom Dezember 2007:	ABl. EPA 2007, 589 - 592;
Änderungen vom Juni 2005:	ABl. EPA 2005, 440 - 443;
Änderungen vom Dezember 2003:	ABl. EPA 2003, 582 - 585;
Änderungen vom Oktober 2001:	ABl. EPA 2001, 464 - 465;
Änderungen vom Februar 2001:	ABl. EPA 2001, 115 - 116;
Änderungen vom Juni 2000:	ABl. EPA 2000, 228 - 234;
Änderungen vom Juli 1999:	ABl. EPA 1999, 510 - 522.

Die einzelnen Teile der Richtlinien sind in Kapitel unterteilt, die ihrerseits in nummerierte Abschnitte und Unterabschnitte aufgliedert sind. Verweise auf andere Abschnitte enthalten den jeweiligen Buchstaben dieses Teils, die Kapitelnummer (in römischen Ziffern) sowie die Nummer des Abschnitts und des Unterabschnitts (so würde beispielsweise die Verweisung C-V, 4.6 verwendet, wenn auf den Unterabschnitt 4.6 von Kapitel V 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
ESOP	Stellungnahme zur europäischen Recherche (Regel 62)
ABl. EPA	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 (ABl. EPA, Sonderausgabe Nr. 1/2007, Seiten 89 ff.), später geändert durch die Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 6. März 2008 (ABl. EPA 2008, 124), vom 21. Oktober 2008 (ABl. EPA 2008, 513), vom 25. März 2009 (ABl. EPA 2009, 296 und 299), vom 27. Oktober 2009 (ABl. EPA 2009, 582), vom 28. Oktober 2009 (ABl. EPA 2009, 585) und vom 26. Oktober 2010 (ABl. EPA 2010, 568, 634 und 637).

Wo erforderlich, wird auf das Europäische Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973 in der Fassung der Akte zur Revision von Art. 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 angegeben, z. B. "G 2/88". In derselben Weise wird auf Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern und der Juristischen Beschwerdekammer verwiesen, also z. B. "T 152/82" bzw. "J 4/91 und "T 169/88". 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. Juli 2002, ABI. EPA 2002, 442).

Die Vorschriften über das laufende Konto und ihre Anhänge einschließlich der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren sowie Erläuterungen dazu werden von Zeit zu Zeit als Beilage zum Amtsblatt des EPA 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 Art. 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 Art. 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 Form-erfordernisse 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)*:

Albanien	(1. Mai 2010)
Belgien	(7. Oktober 1977)
Bulgarien	(1. Juli 2002)
Dänemark ¹	(1. Januar 1990)
Deutschland	(7. Oktober 1977)
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	(1. Januar 2009)
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)
Kroatien	(1. Januar 2008)
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)
Norwegen	(1. Januar 2008)
Österreich	(1. Mai 1979)
Polen	(1. März 2004)
Portugal	(1. Januar 1992)
Rumänien	(1. März 2003)
San Marino	(1. Juli 2009)
Schweden	(1. Mai 1978)
Schweiz	(7. Oktober 1977)
Serbien	(1. Oktober 2010)
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: 38)	

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

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

² Das EPÜ findet Anwendung auf das Gebiet der Französischen Republik einschließlich der Überseeterritorien.

³ Das EPÜ findet auch Anwendung auf Sint Maarten, Curaçao, Bonaire, St. Eustatius und Saba, jedoch nicht auf 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. EPA 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 Abkommen mit dem EPA in Klammern):

Bosnien und Herzegowina	(1. Dezember 2004)
Montenegro	(1. März 2010)

Die Erstreckungsabkommen des EPA mit **Slowenien** (in Kraft getreten am 1. März 1994), **Rumänien** (15. Oktober 1996), **Litauen** (5. Juli 1994), **Lettland** (1. Mai 1995), **Kroatien** (1. April 2004), **der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien** (1. November 1997), **Albanien** (1. Februar 1996) und **Serbien** (1. November 2004) endeten, als diese Länder mit Wirkung vom 1. Dezember 2002, 1. März 2003, 1. Dezember 2004, 1. Juli 2005, 1. Januar 2008, 1. Januar 2009, 1. Mai 2010 bzw. 1. Oktober 2010 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

Inhaltsverzeichnis

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-2

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-3
1.5	Nachreichung von Schriftstücken	II-3
1.6	Abbuchungsaufträge für beim EPA geführte laufende Konten	II-3
1.7	Weiterleitung von Anmeldungen	II-3
1.8	Nummerierungssysteme für die Anmeldungen	II-4
1.8.1	Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden	II-4
1.8.2	Anmeldungen, die am oder nach dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden	II-4
2.	Zur Einreichung von Anmeldungen berechnigte Personen	II-5

3.	Verfahren bei der Einreichung	II-5
3.1	Eingang; Bestätigung	II-5
3.2	Einreichung bei einer zuständigen nationalen Behörde	II-6
4.	Eingangsprüfung	II-7
4.1	Mindestanforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags	II-7
4.1.1	Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird	II-8
4.1.2	Angaben zum Anmelder	II-8
4.1.3	Beschreibung	II-8
4.1.3.1	Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung	II-9
4.1.4	Mängel	II-10
4.1.5	Anmeldetag	II-12
5.	Verspätete Einreichung von Zeichnungen oder Teilen der Beschreibung	II-12
5.1	Verspätete Einreichung von Zeichnungen oder Teilen der Beschreibung nach Aufforderung	II-12
5.2	Verspätete Einreichung von Zeichnungen oder Teilen der Beschreibung ohne Aufforderung	II-12
5.3	Änderung des Anmeldetags	II-13
5.4	Fehlende Teile basieren auf der Priorität - keine Neufestsetzung des Anmeldetags	II-13
5.4.1	Nachreichung fehlender Teile und Inanspruchnahme einer Priorität	II-14
5.4.2	Die fehlenden Teile sind vollständig in der beanspruchten Priorität enthalten	II-15
5.4.3	Abschrift des Prioritätsdokuments	II-16
5.4.4	Übersetzung des Prioritätsdokuments	II-16
5.5	Zurücknahme nachgereichter fehlender Zeichnungen/Teile der Beschreibung	II-17
Kapitel III – Formalprüfung		III-1
1.	Allgemeines	III-1
1.1	Formalforderungen	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-4
3.2.2	Formerfordernisse für nachgereichte Anmeldungsunterlagen	III-4
3.3	Sonstige Unterlagen	III-5
3.4	Unterschrift	III-5
4.	Erteilungsantrag	III-5
4.1	Allgemeines	III-5
4.2	Prüfung des Erteilungsantrags	III-5
4.2.1	Angaben zum Anmelder	III-6
4.2.2	Unterschrift	III-6
5.	Erfindernennung	III-6
5.1	Allgemeines	III-6
5.2	Verzicht auf die Nennung als Erfinder	III-6
5.3	Einreichung der Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück	III-7
5.4	Mitteilung	III-7
5.5	Mängel	III-8
5.6	Unrichtige Erfindernennung	III-8
6.	Prioritätsanspruch (siehe auch F-VI)	III-9
6.1	Allgemeines	III-9
6.2	Prioritätsbegründende Anmeldungen	III-10
6.3	Mehrere Prioritäten	III-11

6.4	Prüfung der Prioritätsunterlage	III-11
6.5	Prioritätserklärung	III-11
6.5.1	Einreichung eines neuen Prioritätsanspruchs	III-12
6.5.2	Berichtigung eines bestehenden Prioritätsanspruchs	III-12
6.5.3	Mängel im Prioritätsanspruch und Erlöschen des Prioritätsanspruchs	III-13
6.6	Prioritätsfrist	III-13
6.7	Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsdokument)	III-14
6.8	Übersetzung der früheren Anmeldung	III-16
6.9	Fehlender Prioritätsanspruch	III-17
6.10	Erlöschen des Prioritätsanspruchs	III-18
6.11	Unterrichtung	III-18
6.12	Kopie der Recherchenergebnisse für die Priorität(en)	III-18
7.	Bezeichnung der Erfindung	III-20
7.1	Erfordernisse	III-20
7.2	Verantwortung	III-20
8.	Unzulässige Angaben	III-20
8.1	Öffentliche Ordnung und gute Sitten	III-20
8.2	Herabsetzende Äußerungen	III-21
9.	Anspruchsgebühren	III-21
10.	Zusammenfassung	III-23
10.1	Allgemeines	III-23
10.2	Inhalt der Zusammenfassung	III-23
10.3	Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorgeschlagene Zeichnung	III-23

11.	Benennung von Vertragsstaaten	III-24
11.1	Allgemeines	III-24
11.2	Europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden	III-24
11.2.1	Benennungsgebühr; Fristen	III-24
11.2.2	Zahlung der Benennungsgebühr	III-24
11.2.3	Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebühr	III-25
11.2.4	Zurücknahme einer Benennung	III-25
11.2.5	Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten	III-26
11.3	Europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden	III-26
11.3.1	Benennungsgebühr; Fristen	III-26
11.3.2	Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebühren	III-27
11.3.3	Nicht ausreichende Zahlung	III-27
11.3.4	Als zurückgenommen geltende Anmeldung	III-27
11.3.5	Erteilungsantrag	III-28
11.3.6	Angabe der Vertragsstaaten	III-28
11.3.7	Erforderliche Gebührenhöhe	III-29
11.3.8	Zurücknahme einer Benennung	III-29
11.3.9	Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten	III-29
12.	Erstreckung europäischer Patentanmeldungen und europäischer Patente auf Nichtvertragsstaaten des EPÜ	III-30
12.1	Allgemeines	III-30
12.2	Frist für die Zahlung der Erstreckungsgebühr	III-31
12.3	Zurücknahme der Erstreckung	III-32
12.4	Erstreckungsantrag	III-32
12.5	Nationales Register	III-33
13.	Anmelde- und Recherchegebühren	III-33
13.1	Zahlung von Gebühren	III-33
13.2	Zusatzgebühr (wenn die Anmeldeunterlagen mehr als 35 Seiten umfassen)	III-33
14.	Übersetzung der Anmeldung	III-35
15.	Nachreichung von Ansprüchen	III-36

16.	Beseitigung von Mängeln	III-37
16.1	Verfahren	III-37
16.2	Fristen für die Beseitigung von Mängeln	III-38

Kapitel IV – Sonderbestimmungen **IV-1**

1.	Europäische Teilanmeldungen (siehe auch C-IX, 1)	IV-1
1.1	Allgemeines	IV-1
1.1.1	Wann kann eine Teilanmeldung eingereicht werden?	IV-1
1.1.1.1	Die frühere Anmeldung muss anhängig sein	IV-1
1.1.1.2	Freiwillige Teilung	IV-3
1.1.1.3	Obligatorische Teilung	IV-4
1.1.1.4	Teilanmeldungen der zweiten und weiterer Generationen	IV-6
1.1.1.5	Rechtsmittel bei verspäteter Einreichung einer Teilanmeldung	IV-8
1.1.2	Wer kann eine Teilanmeldung einreichen?	IV-8
1.2	Anmeldetag einer Teilanmeldung; Prioritätsanspruch	IV-8
1.2.1	Anmeldetag	IV-8
1.2.2	Prioritätsanspruch	IV-9
1.3	Einreichung einer Teilanmeldung	IV-10
1.3.1	Wo und wie ist eine Teilanmeldung einzureichen?	IV-10
1.3.2	Erteilungsantrag	IV-11
1.3.3	Sprachliche Erfordernisse	IV-11
1.3.4	Benennung von Vertragsstaaten	IV-11
1.3.5	Erstreckungsstaaten	IV-12
1.4	Gebühren	IV-12
1.4.1	Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühr(en)	IV-12
1.4.2	Anspruchsgebühren	IV-12
1.4.3	Jahresgebühren	IV-13
1.5	Erfindernennung	IV-14
1.6	Vollmacht	IV-14
1.7	Sonstige Formalprüfung	IV-14
1.8	Recherche, Veröffentlichung und Antrag auf Prüfung von Teilanmeldungen	IV-14

2.	Anmeldungen nach Art. 61	IV-15
2.1	Allgemeines	IV-15
2.2	Aussetzung des Erteilungsverfahrens	IV-15
2.3	Fortsetzung des Erteilungsverfahrens	IV-16
2.4	Hemmung der Fristen	IV-17
2.5	Beschränkung der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung	IV-17
2.6	Weiterverfolgung der Anmeldung durch einen Dritten	IV-17
2.7	Einreichung einer neuen Anmeldung	IV-17
2.8	Zurückweisung der früheren Anmeldung	IV-18
2.9	Teilweiser Rechtsübergang aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung	IV-18
3.	Zurschaustellen auf einer Ausstellung	IV-19
3.1	Ausstellungsbescheinigung; Darstellung der Erfindung	IV-19
3.2	Mängel in der Bescheinigung oder Darstellung	IV-19
4.	Anmeldungen betreffend biologisches Material	IV-19
4.1	Hinterlegung von biologischem Material	IV-19
4.1.1	Erneute Hinterlegung von biologischem Material	IV-21
4.1.2	Die Anmeldung wurde mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht	IV-22
4.2	Fehlende Angaben; Mitteilung	IV-22
4.3	Zugang zu hinterlegtem biologischen Material nur für Sachverständige	IV-23
5.	Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen	IV-24
5.1	Nach Regel 56 eingereichte Sequenzangaben	IV-24
5.2	Sequenzprotokolle einer Anmeldung, die unter Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht wurde	IV-25
6.	Umwandlung in eine nationale Anmeldung	IV-27

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-2
3.	Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen	V-3

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-4
2.	Prüfungsantrag und Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung	VI-4
2.1	Mitteilung	VI-4
2.2	Frist für die Stellung des Prüfungsantrags	VI-4
2.3	Rechtsbehelf	VI-5
2.4	Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung	VI-5
2.5	Rückerstattung der Prüfungsgebühr	VI-6
2.6	Ermäßigung der Prüfungsgebühr	VI-7
3.	Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche	VI-7

Kapitel VII – Sprachen VII-1**1. Vorschriften in Bezug auf die Verfahrenssprache VII-1**

1.1 Zugelassene Sprachen; Frist für die Einreichung der Übersetzung der Anmeldung VII-1

1.2 Verfahrenssprache VII-1

1.3 Europäische Teilanmeldungen; Anmeldungen nach Art. 61 VII-1

2. Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren VII-2**3. Als Beweismittel zu verwendende Unterlagen VII-2****4. In der falschen Sprache eingereichte Schriftstücke VII-3**

4.1 Unterlagen der europäischen Patentanmeldung VII-3

4.2 Andere Unterlagen VII-3

5. Übersetzung der Prioritätsunterlagen VII-4**6. Verbindliche Fassung VII-4**

6.1 Allgemeines VII-4

6.2 Übereinstimmung der Übersetzung mit dem ursprünglichen Text VII-4

7. Beglaubigung von Übersetzungen VII-5**8. Abweichungen von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren VII-5****Kapitel VIII – Gemeinsame Vorschriften VIII-1****1. Vertretung VIII-1**

1.1 Vertretung durch einen zugelassenen Vertreter VIII-1

1.2 Vertretung durch einen Angestellten VIII-1

1.3 Gemeinsamer Vertreter VIII-2

1.4 Liste der zugelassenen Vertreter; Rechtsanwälte VIII-2

1.5	Unterzeichnete Vollmacht	VIII-2
1.6	Allgemeine Vollmacht	VIII-3
1.7	Aufforderung zur Einreichung einer Vollmacht	VIII-3
2.	Form der Unterlagen	VIII-4
2.1	Unterlagen der europäischen Patentanmeldung	VIII-4
2.2	Schriftstücke, die Unterlagen ersetzen, und Übersetzungen	VIII-4
2.3	Andere Unterlagen	VIII-4
2.4	Stückzahl	VIII-5
2.5	Nachreichung von Unterlagen	VIII-5
3.	Unterzeichnung der Schriftstücke	VIII-6
3.1	Nach der europäischen Patentanmeldung eingereichte Unterlagen	VIII-6
3.2	Unterlagen der europäischen Patentanmeldung	VIII-7
3.3	Form der Unterschrift	VIII-7
3.4	Gemeinsame Anmelder	VIII-8

Kapitel IX – Zeichnungen

IX-1

1.	Grafische Darstellungen, die als Zeichnungen gelten	IX-1
1.1	Technische Zeichnungen	IX-1
1.2	Fotografien	IX-1
2.	Form der Zeichnungen	IX-2
2.1	Zusammenstellung der Zeichnungen	IX-2
2.2	Reproduzierbarkeit der Zeichnungen	IX-2
2.3	Abbildung, die dem Text der Zusammenfassung beiliegt	IX-2
3.	Erfordernisse für das verwendete Papier	IX-2

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

11.2.1	Tabellen in der Beschreibung	IX-11
11.2.2	Tabellen in den Patentansprüchen	IX-11

Kapitel X – Gebühren

X-1

1.	Allgemeines	X-1
2.	Zahlungsarten	X-2
3.	Währungen	X-2
4.	Maßgebender Zahlungstag	X-2
4.1	Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto der Europäischen Patentorganisation	X-2
4.2	Laufendes Konto beim EPA	X-3
4.2.1	Allgemeines	X-3
4.2.2	Einzahlungen zur Auffüllung des laufenden Kontos	X-3
4.2.3	Abbuchung vom laufenden Konto	X-3
4.2.4	Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags; unzureichende Deckung	X-3
4.3	Automatisches Abbuchungsverfahren	X-4
5.	Fälligkeit der Gebühren	X-4
5.1	Allgemeines	X-4
5.1.1	Fälligkeit	X-4
5.1.2	Höhe der Gebühr	X-5
5.2	Fälligkeit bestimmter Gebühren	X-5
5.2.1	Anmeldegebühr, Recherchegebühr, Benennungsgebühr	X-5
5.2.2	Prüfungsgebühr	X-5
5.2.3	Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr	X-5
5.2.4	Jahresgebühren	X-6
5.2.5	Anspruchsgebühren	X-7
5.2.6	Beschränkungs-, Widerrufs-, Einspruchs- und Beschwerdegebühr, Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung	X-7
6.	Rechtzeitigkeit der Zahlung	X-7
6.1	Grundsatz	X-7
6.2	10-Tage-Sicherheitsregel	X-7
6.2.1	Erfordernisse	X-7
6.2.2	Anwendung der 10-Tage-Sicherheitsregel zur Auffüllung des laufenden Kontos	X-8
6.2.3	Abbuchungsaufträge	X-8
6.2.4	Zahlung der Gebühr in normaler Gebührenhöhe	X-8

6.2.5	Höhe der fälligen Gebühr	X-8
6.2.6	Feststellung eines Rechtsverlusts	X-9
7.	Zahlungszweck	X-9
7.1	Allgemeines	X-9
7.1.1	Voraussetzungen für eine wirksame Zahlung	X-9
7.1.2	Zahlungszweck	X-9
7.2	Angabe des Zahlungszwecks bei Benennungsgebühren	X-10
7.3	Angabe des Zahlungszwecks bei Anspruchsgebühren	X-11
7.3.1	Bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung fällige Anspruchsgebühren	X-11
7.3.2	Vor Erteilung des europäischen Patents fällige Anspruchsgebühren	X-11
8.	Keine Stundung der Gebühren oder Gewährung einer Verfahrenskostenhilfe, kein Ermessen	X-11
9.	Ermäßigung von Gebühren	X-11
9.1	Allgemeines	X-11
9.2	Ermäßigung aufgrund der Sprachenregelung	X-12
9.2.1	Voraussetzungen	X-12
9.2.2	Ermäßigung der Anmeldegebühr	X-12
9.2.3	Ermäßigung der Prüfungsgebühr	X-13
9.2.4	Ermäßigung der Einspruchsgebühr	X-14
9.2.5	Ermäßigung der Beschwerdegebühr	X-14
9.2.6	Ermäßigung der Beschränkungs- und der Widerrufsgebühr	X-14
9.2.7	Ermäßigung der Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung	X-14
9.3	Sonderermäßigungen	X-14
9.3.1	Ermäßigung der Recherchegebühr für eine ergänzende europäische Recherche	X-14
9.3.2	Ermäßigung der Prüfungsgebühr bei internationalem vorläufigem Prüfungsbericht des EPA	X-15
9.3.3	Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung	X-15
10.	Rückzahlung von Gebühren	X-16
10.1	Allgemeines	X-16
10.1.1	Ohne Rechtsgrund gezahlte Gebühren	X-16

10.1.2	Nicht wirksam gezahlte Gebühren	X-16
10.1.3	Bagatellbeträge	X-16
10.2	Besondere Rückzahlungstatbestände	X-16
10.2.1	Rückzahlung der Recherchegebühr	X-16
10.2.2	Rückzahlung der weiteren Recherchegebühr	X-17
10.2.3	Rückzahlung der internationalen Recherchegebühr	X-17
10.2.4	Rückzahlung der Prüfungsgebühr	X-17
10.2.5	Rückzahlung der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung	X-17
10.2.6	Rückzahlung gemäß Regel 37 (2)	X-18
10.2.7	Rückzahlung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr	X-18
10.3	Rückzahlungsart	X-18
10.4	Rückzahlungsempfänger	X-18
10.5	Umbuchung statt Rückzahlung	X-19
11.	Anrechnung von Gebühren nach Regel 71a (5)	X-19
11.1	Anrechnung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr	X-19
11.2	Anrechnung von Anspruchsgebühren	X-20
11.3	Getrennte Anrechnung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr und der Anspruchsgebühren	X-21
11.4	Weiterbehandlungsgebühr und Anrechnung von Gebühren	X-21

Kapitel XI – Akteneinsicht; Auskunft aus den Akten; Einsichtnahme in das Europäische Patentregister; Ausstellung beglaubigter Abschriften

XI-1

1.	Allgemeines	XI-1
2.	Akteneinsicht	XI-1
2.1	Umfang der Akteneinsicht	XI-1
2.2	Durchführung der Akteneinsicht	XI-2
2.3	Beschränkungen der Akteneinsicht	XI-3
2.4	Vertraulichkeit des Antrags	XI-3

2.5	Akteneinsicht vor Veröffentlichung der Anmeldung	XI-3
2.6	Veröffentlichung bibliografischer Angaben vor Veröffentlichung der Anmeldung	XI-4
3.	Auskunft aus den Akten	XI-4
4.	Einsichtnahme in das Europäische Patentregister	XI-4
5.	Ausstellung beglaubigter Kopien	XI-5
6.	Vom EPA ausgestellte Prioritätsbelege	XI-5

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 A-II bis VI)
- ii) Formalfragen allgemeiner Art, die sich im Anmeldestadium oder nach der Patenterteilung ergeben können (Kapitel A-VII und VIII)
- iii) die Form und Ausführung der Zeichnungen und Darstellungen bei europäischen Patentanmeldungen (Kapitel A-IX)
- iv) Gebührenfragen (Kapitel A-X)
- v) das Akteneinsichtsverfahren, die Auskunft aus den Akten, die Einsichtnahme in das Europäische Patentregister und die Ausstellung beglaubigter Kopien (Kapitel A-XI)

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 (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, F.2 und Beschluss der Präsidentin des EPA vom 31. August 2009, ABl. EPA 2009, 478, konsolidierte Fassung in der Sonderausgabe Nr. 1, ABl. EPA 2010, D.1).

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 A-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-VII, 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 A-IV, 1.3.1, und Anmeldungen nach Art. 61 (1) b), siehe A-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 A-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), Norwegen (NO), Polen (PL), Portugal (PT), San Marino (SM), 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).

Art. 90 (5)

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 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 26. Februar 2009, ABl. EPA 2009, 182). 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 EPA-Software für die Online-Einreichung oder der PaTrAS-Software zu erstellen, die auch das Formblatt für den Erteilungsantrag umfassen (siehe Art. 5 des genannten Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 26. Februar 2009, ABl. EPA 2009, 182, 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 Erteilungs-, Einspruchs-, Beschränkungs-, Widerrufs- und Beschwerdeverfahren können auch andere Unterlagen in elektronischer Form eingereicht werden (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 26. Februar 2009, ABl. EPA 2009, 182, insbesondere Art. 8 (2) des Beschlusses, wonach die Authentizität der in Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen durch eine fortgeschrittene elektronische Signatur ("enhanced electronic signature") bestätigt sein muss, siehe auch A-VIII, 2.5).

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. Januar 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. EPA 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. EPA 2000, 458).

1.5 Nachreichung von Schriftstücken

Zur Nachreichung von Schriftstücken siehe A-VIII, 2.5 und A-II, 1.3, zweiter Absatz.

1.6 Abbuchungsaufträge für beim EPA geführte laufende Konten

Europäischen Patentanmeldungen und internationalen (PCT-) Anmeldungen kann ein Abbuchungsauftrag über die zu entrichtenden Gebühren beigelegt werden. Wird ein Abbuchungsauftrag per Fax übermittelt, so ist zur Vermeidung von Doppelbuchungen von einer Nachreichung des Originals abzugehen (siehe Nrn. 6.2, 6.9 und 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto, Beilage zum ABl. EPA 3/2009). Zur Abschaffung der Zahlung per Scheck siehe A-X, 2.

*Nrn. 6.2, 6.9 und
6.10 VLK*

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 A-II, 3.2) innerhalb der kürzesten Frist, die mit den nationalen Vorschriften über die Geheimhaltung der Erfindung vereinbar ist, an das EPA weiterzuleiten. (Hinsichtlich beigelegter Abbuchungsaufträge siehe A-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 eingeht, gelten als zurückgenommen. Eine Wiedereinsetzung in die Frist der Regel 37 (2) und eine

*Art. 77 (3)
Regel 37 (2)
Art. 135 (1) a)*

Weiterbehandlung sind ausgeschlossen, weil der Rechtsverlust nicht durch eine Fristversäumung seitens des Anmelders verursacht wurde, (siehe J 3/80), jedoch kann ein Umwandlungsantrag nach Art. 135 (1) a) gestellt werden (siehe A-IV, 6).

Regel 134 (2)

Läuft die Frist der Regel 37 (2) an einem Tag ab, an dem die Postzustellung oder -übermittlung im Sinne von Regel 134 (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.

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 Patentrechtsabkommen (PCT), in denen "EP" bestimmt ist (Euro-PCT-Anmeldungen), erhalten an der dritten Stelle eine "7", "8" oder "9".

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 2002 eingeführten Nummernserien und soweit zutreffend der entsprechenden Anmeldeorte wurde im ABl. EPA 2001, 465 veröffentlicht.

2. Zur Einreichung von Anmeldungen berechnigte Personen

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. 58*

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

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 A-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. 59*
Art. 118

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 A-IV, 2). *Art. 61 (1)*

3. Verfahren bei der Einreichung

3.1 Eingang; Bestätigung

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 *Regel 35 (2)*

dem die Anmeldung eingereicht wurde, die Bestätigung unverzüglich auf anderem Wege, sofern die ihm vorliegenden Angaben dies gestatten (siehe Art. 10 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 26. Februar 2009, ABl. EPA 2009, 182). 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 (nur im Fall einer Bestätigung per Fax).

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

3.2 Einreichung bei einer zuständigen nationalen Behörde

Regel 35 (3)

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 (4)

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. EPA 1990, 306). Nach Erhalt dieser Mitteilung sind alle weiteren Unterlagen, welche die Anmeldung betreffen, nur noch unmittelbar an das EPA zu senden.

Art. 77 (3)

Regel 37 (2)

Regel 112 (1)

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 A-II, 1.7), so muss der

Anmelder hiervon unterrichtet werden; alle Gebühren einschließlich etwaiger Zuschlagsgebühren und bereits vor dem Fälligkeitstag entrichteter Gebühren sind zurückzuzahlen.

4. Eingangsprüfung

4.1 Mindestanforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags

Das EPA prüft die Anmeldungen, um festzustellen, ob sie den Mindestanforderungen 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 Anforderungen wird entsprochen, wenn die eingereichten Unterlagen enthalten:

- i) einen Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird, *Art. 90 (1)*
Regel 10 (1)
- ii) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen oder mit ihm Kontakt aufzunehmen, und *Regel 40 (1) a)*
- iii) eine Beschreibung oder eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung. *Regel 40 (1) b)*
Regel 40 (1) c)

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

Wird die Beschreibung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht (siehe A-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 Anforderungen 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 A-II, 4.1 i) erfolgt am zweckmäßigsten durch Verwendung des für den Erteilungsantrag vorgeschriebenen Formblatts oder der EPA-Software für die Online-Einreichung (siehe auch A-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 A-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). 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 A-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 der Mitteilung des EPA vom 14. September 2009, ABl. EPA 2009, 486 muss keine beglaubigte Abschrift eingereicht werden, wenn die früher eingereichte Anmeldung eine europäische Anmeldung oder eine beim EPA als Anmeldeamt nach dem PCT eingereichte internationale Anmeldung ist. In allen anderen Fällen ist innerhalb der Frist nach Regel 40 (3) eine beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung einzureichen, auf die Bezug genommen wird.

Handelt es sich bei der früher eingereichten Anmeldung um die beanspruchte Priorität, so braucht nur eine beglaubigte Abschrift eingereicht zu werden, um sowohl die Erfordernisse in Bezug auf den Anmeldetag (Regel 40 (3)) als auch in Bezug auf den Prioritätsanspruch (Regel 53 (1), siehe A-III, 6.7) zu erfüllen.

Bei Teilanmeldungen, die unter Bezugnahme auf die Stammanmeldung eingereicht werden (siehe A-IV, 1.3.1), nimmt das EPA automatisch eine Abschrift in die Akte der Teilanmeldung auf, wenn die Stammanmeldung eine europäische Anmeldung oder eine beim EPA als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung ist.

*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 Art. 14 (4) eingereicht (Amtssprache eines EPÜ-Vertragsstaats), kann die Anmeldegebühr ermäßigt werden, sofern der Anmelder nach Regel 6 (3) Anspruch darauf hat (siehe A-X, 9.2.1 und 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 Art. 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, siehe Regel 40 (1) c)) in einer Sprache vorgelegt wurde, die den Anspruch auf die Gebührenermäßigung begründet (siehe entsprechend G 6/91).

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 A-III, 15).

4.1.4 Mängel*Art. 90 (1) und (2)
Regel 55*

Stellt das EPA (die Eingangsstelle) fest, dass einer der folgenden Mängel besteht:

- 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 Einreichung der Anmeldung die beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung nicht einreicht (Regel 40 (3)) und diese Anmeldung dem EPA noch nicht vorliegt (siehe A-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 A-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 A-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 A-II, 4.1.4 genannten Zeitraums von zwei 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 A-II, 5).

5. Verspätete Einreichung von Zeichnungen oder Teilen der Beschreibung

5.1 Verspätete Einreichung von Zeichnungen oder Teilen der Beschreibung nach Aufforderung

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

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

Art. 90 (1)

Regel 56 (1)

Regel 56 (4) a)

Regel 56 (2)

Regel 56 (4) a)

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 A-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 A-II, 5.1 oder 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 A-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 A-II, 5.1 oder 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 A-II, 5.4.1)
- iii) der Anmelder beantragt innerhalb der vorgeschriebenen Frist* (siehe A-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 A-II, 5.4.2)

<i>Regel 56 (3) a)</i>	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 A-II, 5.4.3)
<i>Regel 56 (3) b)</i>	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 A-II, 5.4.4)
<i>Regel 56 (3) c)</i>	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 A-II, 5.4.2)

*Zur Bestimmung der vorgeschriebenen Frist ist zu prüfen, ob A-II, 5.1 oder 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 A-II, 5.1 und 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 A-III, 6).

Stellt der Anmelder einen Antrag nach Regel 56 (3) (siehe A-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 A-III, 6.5.1) und die vorgeschriebene Frist für einen Antrag nach Regel 56 (3) (prüfen, ob A-II, 5.1 oder 5.2 zutrifft) eingehalten werden. Ist dies der Fall, ist das Erfordernis der Regel 56 (3) für die Inanspruchnahme der Priorität erfüllt (siehe A-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 17. März 2009, ABl. EPA 2009, 236):

- a) eine europäische Anmeldung,
- b) eine beim EPA als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung,
- c) eine japanische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,
- d) eine beim koreanischen Amt für geistiges Eigentum eingereichte Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung oder
- e) eine US-Patentanmeldung oder eine vorläufige Patentanmeldung gemäß der mit dem USPTO getroffenen Vereinbarung über den Austausch von Unterlagen (siehe ABl. EPA 2007, 473 und A-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 A-II, 5.1 oder 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

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 A-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) und (4)

Wenn der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen einreicht und beantragt, dass diesen nachgereichten Teilen 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.

Regel 56 (2), (4) und (5)

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 A-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:

- 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 Recherchegebühren

1.2 Sonstige Überprüfung

Zusätzlich zu den vorstehenden Angaben muss die Eingangsstelle

Regel 45 (1) und (2)

Regel 25

- 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, *Art. 55 (1) b)*
Regel 31
Regel 30
- ii) prüfen, ob fällige Anspruchsgebühren entrichtet worden sind (siehe auch A-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 A-IV, 3),
- iv) prüfen, ob bei europäischen Patentanmeldungen betreffend biologisches Material die Angaben nach Regel 31 (1) c) und d) vollständig sind (siehe auch A-IV, 4),
- v) prüfen, ob im Fall einer Anmeldung mit Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen auch ein vorschriftsgemäßes Sequenzprotokoll mit eingereicht worden ist (siehe auch

A-IV, 5 und Beschluss des Präsidenten des EPA vom 28. April 2011, ABl. EPA 2011, 372 und Mitteilung des EPA vom 28. April 2011, ABl. EPA 2011, 376).

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 Formsachbearbeiter muss sicherstellen, dass den in A-VIII, 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 A-VIII, 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 A-VIII, 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 Formsachbearbeiter bei der Behandlung von Mängeln zu treffen hat, werden in A-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 A-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 (9) und (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 in Regel 49 genannten Formerfordernisse gelten auch für alle nach Art. 14 (2) oder Regel 40 (3) eingereichten Übersetzungen (Regel 49 (1)). Die Eingangsstelle sollte 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. Stellt die Eingangsstelle fest, dass die ursprünglich eingereichten oder geänderten Anmeldungsunterlagen den genannten Formerfordernissen im vorstehend genannten Umfang nicht entsprechen, fordert sie den Anmelder auf, diesen Mangel innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu beseitigen (Regel 58). Wird der Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so wird die Anmeldung nach Art. 90 (5) zurückgewiesen.

Bei Mängeln nach Regel 30 muss die Eingangsstelle den Anmelder auffordern, diese innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu beseitigen. Wird der Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so weist die Eingangsstelle die Anmeldung nach Regel 30 (3) zurück (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 28. April 2011, ABl. EPA 2011, 372 und Mitteilung des EPA vom 28. April 2011, ABl. EPA 2011, 376; siehe auch A-IV, 5).

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 A-IX 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 A-VIII, 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.

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

Handschriftliche Änderungen müssen gut lesbar sein, und es sollte möglichst eine Reinschrift beigelegt werden (siehe jedoch H-III, 2.2). Auf Folgendes ist besonders zu achten:

Regel 1
Regel 49 (2)
Regel 50 (1) und (2)

- i) Die Änderung muss in Druckbuchstaben abgefasst sein, deren Schriftgröße und Farbe groß bzw. intensiv genug ist, um eine verlässliche Reproduktion zu gewährleisten.

- ii) Der Zeilenabstand im gedruckten Text muss groß genug sein, dass zwischen den Zeilen gut leserliche handschriftliche Änderungen angebracht werden können.
- iii) Änderungen dürfen nicht auf dem 1 cm breiten Rand angebracht werden, der auf jedem Blatt rundum unbeschrieben zu lassen ist, damit beim Scannen kein Text verloren geht.

Sind die Erfordernisse der Regeln 46 und 49 nicht erfüllt, wird der Anmelder aufgefordert, diesen Mangel innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu beseitigen (Regel 58 und Regel 50 (1)). Wird der Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so wird die Anmeldung zurückgewiesen (Art. 90 (5)). Im Prüfungsverfahren nimmt diese Aufgabe der Formsachbearbeiter im Namen der Prüfungsabteilung wahr (siehe Art. 1, Nr. 1 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, F.2 sowie die weiteren Änderungen im Beschluss der Präsidentin vom 11. Mai 2010, ABl. EPA 2010, 350).

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 A-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 A-III, 15) und fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen, die nach dem Anmeldetag hinzugefügt werden (siehe A-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 A-III, 3.2 genannten Unterlagen die in A-VIII, 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 A-VIII, 3).

4. Erteilungsantrag

4.1 Allgemeines

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 A-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 EPA-Software für die Online-Einreichung erstellt werden, die beim EPA kostenlos erhältlich ist (siehe www.epo.org).

Regel 41 (1)

Auf Neufassungen des Formblatts für den Erteilungsantrag wird jeweils im Amtsblatt des EPA hingewiesen. 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 A-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 Formal-sachbearbeiter die Vorschriften in A-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 A-VIII, 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 A-IV behandelt.)

5. Erfindernennung

5.1 Allgemeines

Art. 81

Regel 19

Regel 41 (2) j)

In jeder Anmeldung muss der Erfinder genannt sein. Die Erfindernennung ist in die EPA-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 (Form 1001) 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 (Form 1002).

5.2 Verzicht auf die Nennung als Erfinder

Regel 20 (1)

Regel 143 (1) g)

Regel 144 c)

Art. 129 a)

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.

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 A-VIII, 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 A-VIII, 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) und (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 (siehe Mitteilung des EPA, ABl. EPA 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) bis (5)
Regel 60 (1)
Art. 121

Ist keine 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 A-VI, 1.2). Werden die Mängel nicht fristgerecht beseitigt, so wird die Anmeldung zurückgewiesen; der Anmelder wird hiervon unterrichtet (in Bezug auf Teilanmeldungen siehe A-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). Die Vorschriften von A-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 F-VI)

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) und (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 dem Anmeldetag der ersten Anmeldung getätigt wird (siehe aber A-III, 6.6) und
- iv) die europäische Anmeldung für dieselbe Erfindung gilt, die in der früheren Anmeldung offenbart worden ist (siehe auch F-VI, 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).

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 A-III, 6.1 i) begründen Anmeldungen, die eingereicht werden

<i>Art. 87 (1)</i>	a) bei Ämtern für den gewerblichen Rechtsschutz von Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums bzw. Ämtern, die für diese handeln,
<i>Art. 87 (1)</i>	b) bei Ämtern für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitglieds der Welthandelsorganisation (WTO) bzw. Ämtern, die für dieses Mitglied handeln, oder
<i>Art. 87 (5)</i>	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 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

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 A-III, 6.6); dies gilt, wenn frühere Anmeldungen bei einem der in A-III, 6.2 genannten Ämter für gewerblichen Rechtsschutz eingereicht worden sind.

Art. 88 (2)

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 A-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 A-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

Regel 52 (2)

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 A-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.

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

Regel 52 (3)

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

- 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 A-V, 3 und sonstige dort genannte Belegstellen).

6.5.3 Mängel im Prioritätsanspruch und Erlöschen des Prioritätsanspruchs

Ein Prioritätsanspruch kann folgende drei Mängel aufweisen:

Art. 90 (4) und (5)

- 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 A-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

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

Art. 122

Regel 136

Regel 133

Regel 134

- i) innerhalb der Frist nach Regel 52 (3) (siehe A-III, 6.5.2) einen berechtigten 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 A-III, 6.5.2 beschrieben zu verfahren (hinsichtlich der Möglichkeit der Berichtigung von Schreib- oder ähnlichen Fehlern siehe A-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-VII, 2.2.

6.7 Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsdokument)

Regel 53 (1)
Art. 88 (2)
Art. 90 (4)

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.

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 17. März 2009, ABl. EPA 2009, 236 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 koreanischen Amt für geistiges Eigentum eingereichte Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung oder
- v) eine US-Patentanmeldung oder eine vorläufige Patentanmeldung gemäß der mit dem USPTO getroffenen Vereinbarung über den Austausch von Unterlagen (siehe ABl. EPA 2007, 473),

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 A-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.

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.

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

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 Recherchen-, Prüfungs- oder Einspruchsabteilung, die mit der Patentanmeldung bzw. dem Patent 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 F-VI, 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 A-II, 4.1), kann der Anmelder diese später nachreichen (siehe

A-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; beispielsweise wenn die Ansprüche am Ende der Anmeldung stehen, in der prioritätsbegründenden Anmeldung dagegen am Anfang), so berührt dies die Wirksamkeit einer solchen Erklärung ebenso wenig wie wenn Bezugszeichen eines anderen Typs (z. B. arabische statt römischer Ziffern) verwendet werden. Eine Erklärung kann hingegen nicht anerkannt werden, wenn innerhalb der Anmeldebestandteile Änderungen vorgenommen worden sind (also z. B. die Ansprüche in einer anderen Reihenfolge aufgeführt oder weitere Bezugszeichen aufgenommen worden sind) oder wenn Passagen der Anmeldung (z. B. die Auflistung von Bestandteilen, Zwischenüberschriften und die Beschriftung von Zeichnungen) nicht identisch mit denen der prioritätsbegründenden Anmeldung sind.

6.9 Fehlender Prioritätsanspruch

Für die europäische Patentanmeldung besteht kein Prioritätsanspruch, wenn

- i) die Anmeldung nicht innerhalb der in A-III, 6.1 iii) genannten 12-Monatsfrist eingegangen ist und wenn der Anmelder
 - a) weder den Prioritätstag rechtzeitig so berichtet hat (siehe A-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 A-III, 6.6)
- ii) die frühere Anmeldung für kein prioritätsbegründendes Schutzrecht eingereicht worden ist (siehe A-III, 6.1) oder
- 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 A-III, 6.1 i) und 6.2).

Art. 87 (1)

Art. 87 (1)

Art. 87 (1) und (4)

6.10 Erlöschen des Prioritätsanspruchs*Art. 90 (4) und (5)*

Der Prioritätsanspruch für die europäische Patentanmeldung erlischt, wenn

- i) die Prioritätserklärung nicht rechtzeitig eingereicht worden ist (siehe A-III, 6.5.1),
- ii) die Prioritätserklärung nicht rechtzeitig berichtigt worden ist (siehe A-III, 6.5.2 und 6.5.3) oder
- iii) die Abschrift der früheren Anmeldung nicht rechtzeitig eingereicht worden ist (siehe A-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 F-VI, 3.4 und E-VII, 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.

6.12 Kopie der Recherchenergebnisse für die Priorität(en)*Regel 141 (1)*

Ein Anmelder, der im Sinne des Art. 87 eine Priorität in Anspruch nimmt, hat eine Kopie der Recherchenergebnisse der Behörde, bei der die prioritätsbegründende Anmeldung eingereicht worden ist, zusammen mit der europäischen Patentanmeldung, im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung bei Eintritt in die europäische Phase, oder unverzüglich, sobald ihm diese Ergebnisse vorliegen, einzureichen. Dieses Erfordernis gilt auch für Prioritätsansprüche, die später zurückgenommen werden oder erlöschen, sowie für Prioritätsansprüche, die nach dem Anmeldetag eingeführt oder berichtigt werden (siehe A-III, 6.5.1 und 6.5.2). Die Verpflichtung nach Regel 141 (1) besteht, solange die Anmeldung vor dem EPA anhängig ist. Dieses Erfordernis gilt für alle ab dem 1. Januar 2011 eingereichten europäischen und Euro-PCT-Anmeldungen (ABl. EPA 2009, 585). Bei Teilanmeldungen ist nicht der Anmeldetag der Stammanmeldung maßgeblich, sondern der Tag, an dem die Teilanmeldung beim EPA eingegangen ist (siehe A-IV, 1.2.1). Wird die Kopie dem EPA nicht vorgelegt, bevor die Prüfungsabteilung zuständig wird, so ist das in C-II, 5 und III, 5 dargelegte Verfahren anzuwenden.

Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, so muss für jede Prioritätsunterlage die oben genannte Kopie der Recherchenergebnisse eingereicht werden. Sind die Recherchenergebnisse nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst, muss keine Übersetzung eingereicht werden. Die

eingereichte Kopie der Recherchenergebnisse muss eine Kopie des offiziellen Dokuments des Amts sein, bei dem die Prioritätsanmeldung eingereicht wurde. Eine vom Anmelder selbst erstellte Liste des Stands der Technik ist nicht ausreichend. Kopien der angeführten Dokumente brauchen nicht vorgelegt zu werden (siehe Mitteilung des EPA vom 28. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 410).

Die Kopie nach Regel 141 (1) gilt als ordnungsgemäß eingereicht, wenn sie dem EPA zugänglich ist und unter den vom Präsidenten des EPA festgelegten Bedingungen in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufzunehmen ist. Gemäß dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 5. Oktober 2010, ABl. EPA 2010, 600 beruht diese derzeit geltende Ausnahmeregelung nicht auf einem Abkommen mit den nationalen Patentämtern, sondern ist nur in den Fällen anwendbar, in denen das EPA zu einer Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, einen der folgenden Recherchenberichte erstellt hat:

Regel 141 (2)

- i) einen europäischen Recherchenbericht (Art. 92),
- ii) einen internationalen Recherchenbericht (Art. 15 (1) PCT),
- iii) einen Bericht über die Recherche internationaler Art (Art. 15 (5) PCT) oder
- iv) einen Bericht über eine Recherche, die für ein nationales Amt zu einer nationalen Anmeldung durchgeführt wurde (Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Türkei, Zypern).

Des Weiteren nimmt das EPA gemäß dem Beschluss des Präsidenten vom 9. Dezember 2010, ABl. EPA 2011, 62 die in Regel 141 (1) genannte Kopie der Recherchenergebnisse in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf und befreit damit den Anmelder von der Einreichung dieser Kopie, wenn die Priorität einer Erstanmeldung in einem der folgenden Staaten beansprucht wird:

- Japan
- Vereinigtes Königreich
- Vereinigte Staaten von Amerika

Auch im Fall von Teilanmeldungen, bei denen die Recherchenergebnisse zur beanspruchten Priorität bereits in Bezug auf die Stammanmeldung eingereicht wurden, muss der Anmelder die Ergebnisse für die Teilanmeldung nicht erneut vorlegen (siehe Mitteilung des EPA vom 28. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 410).

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

Regel 41 (2) b)

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 A-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. EPA 1991, 224).

8. Unzulässige Angaben

8.1 Öffentliche Ordnung und gute Sitten

Art. 53 a)

Regel 48 (1) a) und
(2)

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 A-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.

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 A-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 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, F-II, 7).

*Regel 48 (1) b) und
(3)*

9. Anspruchsgebühren

Enthält eine europäische Anmeldung bei der Einreichung der Ansprüche (siehe Absatz unten) mehr als fünfzehn Patentansprüche, so ist für jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten. Für Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden, und für internationale Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt in die regionale Phase eintreten, fällt für den 51. und jeden weiteren Anspruch eine höhere Gebühr an. 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. Wird die Zahl der im ursprünglich gebührenpflichtigen Anspruchssatz

*Regel 45 (1) bis (3)
Regel 112 (1)
Regel 37 (2)
Art. 2 (1) Nr. 15 GebO*

nach dem Wegfall von Patentansprüchen wegen Nichtzahlung von Anspruchsgebühren verbleibenden Patentansprüche so stark reduziert, dass jetzt ein anderer Satz mehr Patentansprüche enthält, ist auch bei diesem anderen Satz die Zahl der Patentansprüche zu reduzieren, und zwar auf die Zahl der im ursprünglich gebührenpflichtigen Anspruchssatz verbleibenden Patentansprüche (siehe J 8/84). 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 A-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 A-III, 15)
- iii) nach dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung auf Initiative des Anmelders, bevor das EPA eine Mitteilung nach Regel 58 versendet (siehe A-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 16 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 A-II, 3.2, letzter Absatz).

In Fällen, in denen

- i) die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht wurde (siehe A-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).

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe E-VIII, 2.1.3 und 2.3.8.

10. Zusammenfassung

10.1 Allgemeines

Jede Patentanmeldung muss eine Zusammenfassung enthalten. Die Auswirkungen bei Nichterfüllung dieses Erfordernisses werden in A-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 A-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 F-II, 2.4.

Regel 47 (4)

11. Benennung von Vertragsstaaten

11.1 Allgemeines

Art. 79 (1)

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 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 A-III, 11.2.2, 11.3.5 und 11.3.6). Wie unter A-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 Europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden

11.2.1 Benennungsgebühr; Fristen

Art. 79 (2)

Regel 39

Art. 149 (1)

Art. 2 (1) Nr. 3 GebO

Für die Benennung von Vertragsstaaten ist eine Benennungsgebühr zu entrichten.

Für Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden, ist dies eine pauschale Benennungsgebühr, mit der alle EPÜ-Vertragsstaaten benannt sind. Für solche Anmeldungen gilt somit das alte System nicht mehr, wonach für jeden einzelnen benannten Staat eine Benennungsgebühr zu entrichten war (siehe A-III, 11.3). Zu europäischen Teilanmeldungen siehe auch A-IV, 1.3.4 und 1.4.1.

Regel 39

Für europäische Patentanmeldungen ist die Benennungsgebühr 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) ist die Benennungsgebühr innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu der Teilanmeldung bzw. zu der neuen europäischen Patentanmeldung hingewiesen worden ist (siehe A-IV, 1.4.1).

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 in die europäische Phase eintreten, siehe A-III, 11.2.5.

11.2.2 Zahlung der Benennungsgebühr

Regel 39 (2)

Durch die Einreichung der Anmeldung werden automatisch alle Vertragsstaaten benannt, die dem EPÜ bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angehören. Die Benennungsgebühr kann hingegen später gezahlt werden (siehe A-III, 11.2.1).

Mit der Zahlung der Benennungsgebühr sind alle Vertragsstaaten benannt, mit Ausnahme von Staaten, deren Benennung ausdrücklich zurückgenommen wurde.

Art. 2 (1) Nr. 3 GebO
Art. 6 (1) GebO

Bei einer solchen Zahlung reicht die Angabe "Benennungsgebühr" zur Bestimmung des Zahlungszwecks aus.

11.2.3 Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebühr

Wurde die Benennungsgebühr nicht innerhalb der Frist nach Regel 39 (1) entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Regel 39 (2)

In diesem Fall teilt das EPA dem Anmelder nach Regel 112 (1) den Rechtsverlust mit. Auf diese Mitteilung hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen (siehe E-VII, 2.1).

Der Rechtsverlust tritt mit Ablauf der Grundfrist nach Regel 39 (1) ein und nicht mit Ablauf der Frist für die Weiterbehandlung (siehe entsprechend G 4/98).

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 in die europäische Phase eintreten, siehe A-III, 11.2.5.

11.2.4 Zurücknahme einer Benennung

Vorbehaltlich des letzten Satzes dieses Absatzes kann die Benennung eines oder mehrerer Vertragsstaaten vom Anmelder bis zur Erteilung des Patents jederzeit zurückgenommen werden. Die Zurücknahme der Benennung aller Vertragsstaaten gilt als Zurücknahme der Anmeldung; der Anmelder wird hiervon unterrichtet.

Art. 79 (3)
Regel 39 (2) und (3)
Regel 15

In keinem Fall wird die Benennungsgebühr zurückerstattet. 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 Benennungsgebühr nicht reaktiviert werden.

Zu europäischen Teilanmeldungen siehe A-IV, 1.3.4.

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

Regel 159 (1) d)

Für Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, ist die Benennungsgebühr 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)*

Nach Regel 160 (1) gilt die europäische Patentanmeldung (siehe Art. 153 (2)) als zurückgenommen, wenn die Benennungsgebühr für eine Euro-PCT-Anmeldung, die in die europäische Phase eintritt, nicht innerhalb der Grundfrist nach Regel 159 (1) d) entrichtet wird. Stellt das EPA fest, dass eine europäische Patentanmeldung 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-VII, 2.1).

Für die Benennungsgebühr in Verbindung mit Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe auch E-VIII, 2.1.3 und 2.3.11.

11.3 Europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die alte Fassung der maßgeblichen Vorschriften, die weiterhin auf europäische Patentanmeldungen und Euro-PCT-Anmeldungen anwendbar sind, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden bzw. in die europäische Phase eingetreten sind.

11.3.1 Benennungsgebühr; Fristen

*Art. 79 (2)
Regel 39,
alte Fassung
Art. 149 (1)
Art. 2 (2) Nr. 3 und
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),
alte Fassung
Regel 36 (4),
alte Fassung*

Für Teilanmeldungen und neue Anmeldungen nach Art. 61 (1) b), die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, 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 A-IV, 1.4.1).

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 in die europäische Phase eingetreten sind, siehe A-III, 11.3.9.

11.3.2 Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebühren

Wurde für einen benannten Staat die Benennungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet, so gilt die Benennung dieses Staats als zurückgenommen (siehe auch A-III, 11.3.4).

Regel 39 (2), alte Fassung

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-VII, 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 hat der Anmelder auf das Recht auf Weiterbehandlung in Bezug auf die fragliche(n) Benennung(en) verzichtet.

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 in die europäische Phase eingetreten sind, siehe A-III, 11.3.9.

11.3.3 Nicht ausreichende Zahlung

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). Zum weiteren Verfahren siehe A-III, 11.3.7.

Art. 6 (2) Satz 1 GebO

11.3.4 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), alte Fassung

Werden die Benennungsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet und gilt die Anmeldung deshalb nach Regel 39 (3), alte Fassung, 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-VII, 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). Dem Anmelder wird der Rechtsverlust mitgeteilt; er kann ihn abwenden, indem er die Weiterbehandlung gemäß den in A-III, 11.3.2 erläuterten Verfahren beantragt.

11.3.5 Erteilungsantrag

Art. 79 (1) und (2)

Durch die Einreichung der Anmeldung werden automatisch alle Vertragsstaaten benannt, die dem EPÜ bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angehören. Für Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, können die Benennungsgebühren hingegen später gezahlt werden.

Der Anmelder hat bis zum Ablauf der maßgebenden Fristen für die Zahlung der Benennungsgebühren (Regel 39 (1) und Regeln 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.

11.3.6 Angabe der Vertragsstaaten

Art. 2 (2) Nr. 3 GebO

Art. 6 (1) GebO

Bei europäischen Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, gelten mit der Zahlung des siebenfachen Betrags einer Benennungsgebühr die Benennungsgebühren für alle Vertragsstaaten als entrichtet. Bei einer solchen Zahlung reicht die Angabe "Benennungsgebühren" zur Bestimmung des Zahlungszwecks aus.

Beabsichtigte der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung hingegen weniger als sieben Benennungsgebühren zu entrichten, so hat er die betreffenden Vertragsstaaten im entsprechenden Feld des Formblatts für den Erteilungsantrag (Form 1001 in der Fassung vor dem 1. April 2009) angegeben. Diese Erklärung sollte 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 A-X, 7.2.

11.3.7 Erforderliche Gebührenhöhe

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 hat der Einzahler nicht angegeben, 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 A-III, 11.3.3). 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). 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 A-III, 11.3.4, dritter Absatz.

*Art. 6 (2) Satz 1
GebO
Art. 8 (2) Satz 2
GebO, alte Fassung
Regel 39 (2), alte
Fassung
Regel 112 (1)*

11.3.8 Zurücknahme einer Benennung

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.

*Art. 79 (3)
Regel 39 (3) und (4),
alte Fassung
Regel 15*

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.

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

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 159 (1) d)

Regel 160,
alte Fassung
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-VII, 2.1).

Für Benennungsgebühren in Verbindung mit Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe auch E-VIII, 2.1.3 und 2.3.11.

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:

Bosnien und Herzegowina (BA)	seit 1. Dezember 2004
Montenegro	seit 1. März 2010

Die Erstreckungsabkommen des EPA mit **Slowenien** (in Kraft getreten am 1. März 1994), **Rumänien** (15. Oktober 1996), **Litauen** (5. Juli 1994), **Lettland** (1. Mai 1995), **Kroatien** (1. April 2004), der **ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien** (1. November 1997), **Albanien** (1. Februar 1996) und **Serbien** (1. November 2004) endeten, als diese Länder mit Wirkung vom 1. Dezember 2002, 1. März 2003, 1. Dezember 2004, 1. Juli 2005, 1. Januar 2008, 1. Januar 2009, 1. Mai 2010 bzw. 1. Oktober 2010 dem EPÜ beitraten. 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 A-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 A-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 Erstreckungsgebühr

Nach den geltenden nationalen Rechtsvorschriften der Erstreckungsstaaten ist die Erstreckungsgebühr innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist, oder gegebenenfalls innerhalb der Frist zu entrichten, in der die für den Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase erforderlichen Handlungen vorzunehmen sind. Wird die Erstreckungsgebühr nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet, gilt der Erstreckungsantrag als zurückgenommen.

Wenn kein Rechtsverlust nach Regel 39 eingetreten ist 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 der Erstreckungsantrag gilt als zurückgenommen, ohne dass die Möglichkeit besteht, die Gebühr unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr verspätet zu entrichten, es sei denn, die Frist von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist ist noch nicht abgelaufen (siehe unten). Wenn jedoch

- i) eine oder mehrere Erstreckungsgebühren nicht innerhalb der Grundfrist entrichtet wurden, und entweder
- ii) die europäische Anmeldung ab dem 1. April 2009 eingereicht wurde bzw. die Euro-PCT-Anmeldung ab diesem Datum in die europäische Phase eingetreten ist und aufgrund der Nichtzahlung der Benennungsgebühr als zurückgenommen gilt (siehe A-III, 11.2.3), oder
- iii) die europäische Anmeldung vor dem 1. April 2009 eingereicht wurde bzw. die Euro-PCT-Anmeldung vor diesem Datum in die europäische Phase eingetreten ist und die Benennung eines oder mehrerer Vertragsstaaten als zurückgenommen gilt, weil die Benennungsgebühren für diese Staaten nicht rechtzeitig entrichtet wurden (siehe A-III, 11.3.2), 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 oder die Anmeldung mit. In dieser Mitteilung nach Regel 112 (1) wird der Anmelder auch auf die Möglichkeit hingewiesen, Erstreckungsgebühren, die nicht innerhalb der Grundfrist entrichtet wurden, verspätet zu zahlen.

In diesem Fall kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 für die als zurückgenommen geltende Anmeldung oder die als zurückgenommen geltenden Benennungen beantragen. Im Rahmen dieser Weiterbehandlung für die nicht entrichtete(n) Benennungsgebühr(en) kann der Anmelder etwaige nicht entrichtete Erstreckungsgebühren innerhalb einer (nicht verlängerbaren) Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 112 (1) unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr von 50 % der betreffenden Gebühr(en) nachträglich entrichten (siehe Mitteilung des EPA vom 2. November 2009, ABl. EPA 2009, 603).

Ist die Grundfrist für die Zahlung der Erstreckungsgebühren am 1. Januar 2010 oder später abgelaufen und ist die Gebühr für einen Erstreckungsstaat nicht innerhalb dieser Frist entrichtet worden, so kann der Anmelder die Erstreckungsgebühr unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr von 50 % noch innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist nachträglich entrichten (siehe Mitteilung des EPA vom 2. November 2009, ABl. EPA 2009, 603). Dies gilt unabhängig davon, ob die Benennungsgebühr(en) rechtzeitig (innerhalb der Grundfrist) oder im Rahmen der Weiterbehandlung entrichtet wurde(n).

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 A-III, 12.1, vierter Absatz), und die veröffentlichte Anmeldung enthält einen

entsprechenden Hinweis. 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 Recherchegebühren

13.1 Zahlung von Gebühren

Der Anmelder hat eine Anmeldegebühr und, vorbehaltlich der unten genannten Ausnahme (siehe Anmerkung zu Punkt iii)), eine Recherchegebühr zu entrichten. Die Anmelde- und die Recherchegebühr 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 europäischer Recherchenbericht nicht vom EPA erstellt (siehe B-II, 4.3), so ist für die Euro-PCT-Anmeldung keine Recherchegebühr 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 E-VIII, 2.1.3.

13.2 Zusatzgebühr (wenn die Anmeldeunterlagen mehr als 35 Seiten umfassen)

Dieser Abschnitt betrifft nur Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden, und internationale Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt in die europäische Phase eintreten (siehe auch Mitteilung des EPA vom 26. Januar 2009, ABl. EPA 2009, 118 sowie die zugehörige ergänzende Mitteilung, ABl. EPA 2009, 338). *Regel 38 (2) und (3)*
Art. 2 (1) Nr. 1a GebO

Für ab 1. April 2009 eingereichte europäische Patentanmeldungen, die mehr als 35 Seiten umfassen, ist als Teil der Anmeldegebühr eine Zusatzgebühr zu entrichten. Ihre Höhe bemisst sich nach der Zahl der über 35 hinausgehenden Seiten. Die Sprachenermäßigung nach Regel 6 (3) ist anwendbar. Die Zusatzgebühr ist innerhalb eines Monats nach dem Einreichungstag der Anmeldung oder dem Eingangstag einer europäischen Teilanmeldung oder einer europäischen Anmeldung nach Art. 61 (1) b) zu entrichten. Wird die Anmeldung ohne Ansprüche oder durch Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht, so ist die Zusatzgebühr innerhalb eines Monats nach Einreichung des ersten Anspruchssatzes oder innerhalb eines Monats nach Einreichung der beglaubigten Abschrift nach Regel 40 (3) zu entrichten, je nachdem, welche Frist später abläuft. Für die Berechnung der Zusatzgebühr werden die Seiten der Beschreibung, der Ansprüche und etwaiger Zeichnungen sowie eine Seite für die Zusammenfassung, jeweils in der Sprache der Einreichung, gezählt. Die Seiten des Erteilungsantrags (Form 1001) und die zu einem Sequenzprotokoll im Sinne von Regel 30 (1) gehörenden Seiten zählen nicht mit, sofern das Sequenzprotokoll in der Beschreibung dem WIPO-Standard ST. 25 entspricht. Wird die Anmeldung durch Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht, so werden der Berechnung die Seiten der beglaubigten Abschrift ohne die Seiten für die Beglaubigung und die bibliografischen Daten zugrunde gelegt. Wird die Anmeldung ohne Ansprüche eingereicht, so geht die Seitenzahl des ersten eingereichten Anspruchssatzes in die Berechnung der Zusatzgebühr ein.

Für internationale (Euro-PCT-) Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 in die europäische Phase eintreten, ist die Zusatzgebühr als Teil der Anmeldegebühr innerhalb der in Regel 159 (1) vorgesehenen Frist von 31 Monaten zu entrichten. Sie wird ausgehend von der veröffentlichten Fassung der internationalen Anmeldung und etwaigen Änderungen gemäß Art. 19 PCT zuzüglich einer Seite für die Zusammenfassung berechnet. Umfassen die bibliografischen Daten mehr als eine Seite, so werden die darüber hinausgehenden Seiten nicht gezählt. Die Seiten der letzten Fassung etwaiger geänderter Unterlagen (Art. 34 PCT, beim Eintritt eingereichte Änderungen), die der Bearbeitung in der europäischen Phase zugrunde zu legen sind (Regel 159 (1) b)), werden ebenfalls berücksichtigt, wenn sie dem EPA bis zum Tag der Entrichtung der Zusatzgebühr - innerhalb der 31-Monatsfrist - vorliegen. Außerdem muss der Anmelder, wenn er Seiten der internationalen Veröffentlichung oder Änderungen durch Seiten der letzten geänderten Fassung ersetzen und daher bei der Gebührenberechnung unberücksichtigt lassen will, spätestens am Tag der Entrichtung der Zusatzgebühr die Ersatzblätter vorlegen und genau angeben, welche Seiten sie ersetzen sollen. Die erforderlichen Angaben sollten vorzugsweise im betreffenden Abschnitt des Formblatts für den Eintritt in die europäische Phase (Form 1200) gemacht werden. Fehlen diese Angaben, so gehen etwaige in diesem Stadium eingereichte neue

Seiten als zusätzliche Seiten in die Berechnung der Zusatzgebühr ein. Das Formblatt 1200 wird bei der Berechnung außer Acht gelassen.

Beispiel:

Internationale Anmeldung mit 100 Seiten, veröffentlicht in Englisch:

Zusammenfassung	1
Beschreibung	50
Ansprüche	20
Zeichnungen	20
Ansprüche, Art. 19 PCT	9

Beim Eintritt in die europäische Phase und innerhalb der 31-Monatsfrist reicht der Anmelder 10 Seiten mit geänderten Ansprüchen als Ersatz für frühere Anspruchsseiten ein und gibt dies im Formblatt 1200 an.

-> der Berechnung zugrunde liegende Seitenzahl: 100 - 20 (ursprüngliche Ansprüche) - 9 (Art. 19 PCT) + 10 (EP-Eintritt) - 35 (gebührenfrei)

-> Zahl gebührenpflichtiger Seiten: 46

Änderungsseiten, die nach dem Tag der Entrichtung der Zusatzgebühr und insbesondere während der in Regel 161 (1) oder (2) vorgesehenen Frist (siehe E-VIII, 3) eingereicht werden, bleiben unberücksichtigt. Wenn sich daher durch Änderungen, die in diesem Stadium eingereicht werden, die Zahl der Seiten verringert, für die die Zusatzgebühr bereits entrichtet wurde, erfolgt keine Rückerstattung.

Wird die Zusatzgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Gemäß Regel 112 (1) teilt das EPA dem Anmelder den Rechtsverlust mit; der Anmelder kann die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen. Die Höhe der Gebühr für die Weiterbehandlung richtet sich nach der Zahl der bei Ablauf der jeweiligen Frist in der Akte befindlichen Seiten, für die die Zusatzgebühr, die wie vorstehend beschrieben zu berechnen ist, nicht entrichtet wurde. Bei der Berechnung der Gebühr für die Weiterbehandlung in Bezug auf die Zusatzgebühr bleibt der Grundbetrag der Anmeldegebühr nach Art. 2 (1) Nr. 1 GebO unberücksichtigt, wenn er rechtzeitig entrichtet wurde.

Art. 2 (1) Nr. 12 GebO

14. Übersetzung der Anmeldung

In drei 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 wurde, die nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst ist (Regel 40 (3));
- iii) die europäische Teilanmeldung in derselben Sprache eingereicht wurde wie die frühere (Stamm)Anmeldung, auf der sie beruht, und diese Sprache keine Amtssprache des EPA ist (Regel 36 (2) - siehe A-IV, 1.3.3).

In allen Fällen ist beim EPA eine Übersetzung der Anmeldung einzureichen: in den Fällen i) und ii) innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag (Regel 6 (1) bzw. Regel 40 (3)) und im Fall iii) innerhalb von zwei Monaten nach der Einreichung der Teilanmeldung (Regel 36 (2)).

*Art. 90 (3)
Regel 57 a)*

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

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), Regel 40 (3) und Regel 36 (2) sind alle 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) und (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-XI, 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 A-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 Art. 61 (1) b) eingereichte Anmeldungen.

16. Beseitigung von Mängeln

16.1 Verfahren

Werden bei der Prüfung, ob die Anmeldung den in den *Art. 90 (3)* 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:

A-III, 2	Vertretung	Regel 58
A-III, 3	Formerfordernisse	Regel 58
A-III, 4	Erteilungsantrag	Regel 58
A-III, 5	Erfindernennung	Regel 60
A-III, 6	Prioritätsanspruch	Regel 52 (3), Regel 59
A-III, 9	Zahlung der Anspruchsgebühren	Regel 45
A-III, 10	Zusammenfassung	Regel 58
A-III, 13	Anmeldegebühr (einschließlich Zusatzgebühr), Recherchegebühr	Regel 112 (1), Regel 135
A-III, 14	Übersetzung der Anmeldung	Regel 58
A-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 A-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 ausnahmsweise nur diesen Mangel anführen. Eine Aufforderung zur Beseitigung weiterer Mängel ergeht in diesem Fall erst, wenn ein Vertreter bestellt wurde, und wird diesem Vertreter zugestellt.

16.2 Fristen für die Beseitigung von Mängeln

Regel 58

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

- i) Nichtbestellung eines Vertreters in Fällen, in denen der Anmelder weder seinen Wohnsitz noch seinen Sitz in einem Vertragsstaat hat - siehe A-III, 2 (zur Nichtvorlage der Vollmacht, wenn diese erforderlich ist siehe A-VIII, 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 A-III, 3)
- iii) mangelhafter Antrag auf Erteilung (mit Ausnahme der Prioritätskriterien) (siehe A-III, 4)
- iv) Zusammenfassung fehlt (siehe A-III, 10)
- v) Nichteinreichung der gegebenenfalls erforderlichen Übersetzung der Anmeldung (siehe A-III, 14)
- vi) keine Ansprüche (siehe A-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 A-III, 9)
- viii) Prioritätsbeleg oder Aktenzeichen der früheren Anmeldung fehlt (Regel 59 - siehe A-III, 6) und
- ix) Nichtzahlung der Anmeldegebühr (einschließlich Zusatzgebühr) und der Recherchegebühr (siehe A-III, 13)

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. *Regel 45*

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. 90 (5)*
Regel 59

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

Im Falle eines Rechtsverlusts wird die Recherchenabteilung gegebenenfalls benachrichtigt.

Kapitel IV – Sonderbestimmungen

1. Europäische Teilanmeldungen (siehe auch C-IX, 1)

1.1 Allgemeines

1.1.1 Wann kann eine Teilanmeldung eingereicht werden?

Hinsichtlich der Frist, in der eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, müssen zwei Erfordernisse erfüllt sein

- i) Die Anmeldung, die geteilt werden soll (die "Stammanmeldung", auf der die Teilanmeldung beruht) muss anhängig sein (siehe A-IV, 1.1.1.1), und
- ii) mindestens eine der beiden folgenden Fristen darf noch nicht abgelaufen sein:
 - a) die Frist für die freiwillige Teilung nach Regel 36 (1) a) (siehe A-IV, 1.1.1.2)
 - b) gegebenenfalls die Frist für die obligatorische Teilung nach Regel 36 (1) b) (siehe A-IV, 1.1.1.3)

Der Begriff "frühere Anmeldung" in Regel 36 (1) bezieht sich auf die unmittelbar vorangehende Stammanmeldung, auf der die Teilanmeldung beruht. Er ist zu unterscheiden von der Formulierung "früheste Anmeldung", die ebenfalls in Regel 36 (1) erscheint; handelt es sich um eine Teilanmeldung erster Generation (d. h. eine Anmeldung, deren unmittelbar vorangehende Stammanmeldung nicht selbst eine Teilanmeldung ist), so beziehen sich beide Begriffe auf dieselbe Anmeldung.

1.1.1.1 Die frühere Anmeldung muss anhängig sein

Eine europäische Patentanmeldung kann nur geteilt werden, wenn sie anhängig ist. 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 (siehe E-VIII, 2.4.1).

Art. 76
Regel 36 (1)

Wie oben erwähnt, muss die Stammanmeldung bei Einreichung einer Teilanmeldung anhängig sein. In diesem Zusammenhang wird auf die Entscheidung G 1/09 hingewiesen, in der ausgeführt wird, was eine anhängige Anmeldung ist. 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. EPA 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).

Gilt eine Anmeldung als zurückgenommen, weil eine Frist versäumt wurde (z. B. weil die Anmeldegebühr (Art. 78 (2)), die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr 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-VII, 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.

Wurde eine Anmeldung zurückgewiesen und wurde noch keine Beschwerde eingelegt, so ist die Anmeldung noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist (Art. 108) anhängig im Sinne der Regel 36 (1) und eine Teilanmeldung kann noch bis zum Ablauf dieser Frist wirksam eingereicht werden (siehe G 1/09). Legt der Anmelder Beschwerde ein, 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. In allen diesen Fällen ist eine weitere Voraussetzung für die Einreichung einer Teilanmeldung, dass mindestens eine der Fristen nach Regel 36 (1) a) und Regel 36 (1) b) noch nicht abgelaufen ist (siehe A-IV, 1.1.1.2 und 1.1.1.3).

Außerdem kann zu einer Anmeldung, die zwar anhängig ist, deren Verfahren aber nach Regel 14 (1) ausgesetzt ist (siehe A-IV, 2.2), keine Teilanmeldung eingereicht werden, weil Regel 14 (1) eine "lex specialis" in Bezug auf das in Regel 36 (1) verankerte Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung zu einer anhängigen Anmeldung ist (siehe J 20/05 und G 1/09, Nr. 3.2.5 der Entscheidungsgründe).

1.1.1.2 Freiwillige Teilung

Eine Teilanmeldung kann auf der Grundlage einer früheren, anhängigen (Stamm)Anmeldung eingereicht werden, sofern sie vor Ablauf einer Frist von 24 Monaten nach dem ersten Bescheid der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung eingereicht wird, zu der ein Bescheid ergangen ist (siehe jedoch A-IV, 1.1.1.3). Die Frist für die freiwillige Teilung beginnt nur zu laufen mit (siehe Beschluss des Verwaltungsrats vom 26. Oktober 2010, ABl. EPA 2010, 568; siehe auch Mitteilung des EPA vom 29. Juni 2010, ABl. EPA 2010, 406):

Regel 36 (1) a)

- i) der Zustellung eines ersten Bescheids nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2), sofern keine Mitteilung nach Regel 71 (3) vorausgegangen ist, oder
- ii) der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 71 (3), sofern keine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) vorausgegangen ist.

Der Tag der Absendung dieser Mitteilung wird im Europäischen Patentregister eingetragen (ABl. EPA 2011, 273). Mit der Zustellung der Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 1.1) beginnt diese 24-Monatsfrist nicht zu laufen, weil die Prüfungsabteilung noch nicht für die Anmeldung verantwortlich ist (siehe C-II, 1). Hat der Anmelder jedoch auf sein Recht verzichtet, die Mitteilung nach Regel 70 (2) zu erhalten (siehe C-VI, 3), so ergeht keine Stellungnahme zur Recherche, sondern eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) (siehe B-XI, 7). Mit der Zustellung dieser Mitteilung beginnt die 24-Monatsfrist zu laufen. Bei der Berechnung der 24-Monatsfrist für die freiwillige Teilung gilt für die Berechnung des Tages der Zustellung der vorstehend genannten Mitteilungen die Zehn-Tage-Regel (Regel 126 (2), siehe E-I, 2.3 and E-VII, 1.4).

Die frühere (Stamm)Anmeldung, auf der die Teilanmeldung beruhen muss, muss zu dem Zeitpunkt, zu dem die Teilanmeldung eingereicht wird, noch anhängig sein. Erlischt sie oder wird sie zurückgenommen, bevor im Prüfungsverfahren der erste sie betreffende Bescheid ergeht, so kann keine Teilanmeldung mehr eingereicht werden (siehe A-IV, 1.1.1.1). Dasselbe gilt, wenn die Anhängigkeit der früheren (Stamm)Anmeldung nach der Zustellung des vorstehend erwähnten ersten Bescheids, aber vor Ablauf der 24-Monatsfrist endet.

Wurde ein erster Bescheid nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) auf der Grundlage falscher Anmeldungsunterlagen erstellt, so setzt die Zustellung dieser Mitteilung die Frist für die freiwillige Teilung nach Regel 36 (1) a) *nicht* in Gang (Näheres siehe C-IX, 1.3).

1.1.1.3 Obligatorische Teilung*Regel 36 (1) b)*

Eine Teilanmeldung kann auf der Grundlage einer früheren, anhängigen (Stamm)Anmeldung eingereicht werden, sofern sie vor Ablauf einer Frist von 24 Monaten nach einem Bescheid eingereicht wird, in dem die Prüfungsabteilung den Einwand erhoben hat, dass die frühere Anmeldung nicht den Erfordernissen des Art. 82 genügt, vorausgesetzt, sie hat diesen Einwand zum ersten Mal erhoben. Läuft die Frist für die obligatorische Teilung nach Regel 36 (1) b) später ab als die Frist für die freiwillige Teilung nach Regel 36 (1) a), kann bis zum Ablauf der späteren Frist eine Teilanmeldung auf der Grundlage der früheren, anhängigen (Stamm)Anmeldung eingereicht werden. Die Frist für die obligatorische Teilung beginnt zu laufen mit

- i) der Zustellung einer Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2); dabei handelt es sich um
 - a) den ersten Bescheid im Prüfungsverfahren, in dem ein spezifischer Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zum ersten Mal erhoben oder ein bereits während der internationalen, europäischen oder ergänzenden europäischen Recherche erhobener Einwand bestätigt wird, oder
 - b) eine spätere Mitteilung im Prüfungsverfahren, in der ein spezifischer Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zum ersten Mal erhoben wird;
- ii) der Zustellung einer Ladung zur mündlichen Verhandlung, wenn ein spezifischer Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit darin zum ersten Mal erhoben wird;
- iii) dem Tag der Zustellung der Niederschrift über eine mündliche Verhandlung, wenn ein spezifischer Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit in dieser mündlichen Verhandlung zum ersten Mal erhoben wird, sofern der neu erhobene Einwand in die Niederschrift über die mündliche Verhandlung aufgenommen wurde (siehe E-II, 10.3);
- iv) der Zustellung der Niederschrift einer telefonischen oder persönlichen Rücksprache, wenn ein spezifischer Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit während dieser telefonischen oder persönlichen Rücksprache zum ersten Mal erhoben wird und - im Fall einer persönlichen Rücksprache - die Niederschrift dem Anmelder oder seinem Vertreter zu einem späteren Zeitpunkt zugestellt wird (zur Aushändigung am Ende der Rücksprache siehe v) unten), sofern der neu erhobene Einwand in die Niederschrift aufgenommen wurde (siehe C-VII, 2.3 und 2.5);

- v) dem Tag einer persönlichen Rücksprache, wenn ein spezifischer Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit während dieser persönlichen Rücksprache zum ersten Mal erhoben wird und die Niederschrift dem Anmelder oder seinem Vertreter am Ende der Rücksprache persönlich ausgehändigt wird, sofern der neu erhobene Einwand in die Niederschrift aufgenommen wurde (siehe C-VII, 2.3 und 2.5);
- vi) der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 71 (3), wenn die von der Prüfungsabteilung für die Erteilung vorgesehene Fassung ein Hilfsantrag ist und in der Erläuterung, warum die im Rang vorgehenden Anträge nicht gewährbar waren (siehe C-V, 1.1), ein spezifischer Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit gegen mindestens einen der nicht gewährbaren höherrangigen Anträge zum ersten Mal erhoben wird.

In den Fällen i) a), i) b), ii), iii), iv) und vi) gilt bei der Berechnung der 24-Monatsfrist für die obligatorische Teilung für die Berechnung des Tages der Zustellung dieser Mitteilungen die Zehn-Tage-Regel (Regel 126 (2), siehe E-I, 2.3 und E-VII, 1.4).

Die Zustellung der Stellungnahme zur Recherche, in der ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben wird, setzt die Frist für die obligatorische Teilung nach Regel 36 (1) b) (siehe i) a) oben) dagegen nicht in Gang, weil die Prüfungsabteilung zu diesem Zeitpunkt noch nicht für die Anmeldung verantwortlich ist (siehe C-II, 1). Hat der Anmelder jedoch auf sein Recht verzichtet, die Mitteilung nach Regel 70 (2) zu erhalten (siehe C-VI, 3), so ergeht keine Stellungnahme zur Recherche, sondern eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) (siehe B-XI, 7). Wird in dieser Mitteilung ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben, so beginnt mit ihrer Zustellung die 24-Monatsfrist für die obligatorische Teilung zu laufen.

Bei Teilanmeldungen erster Generation (d. h. Teilanmeldungen, bei denen die frühere Anmeldung, auf der sie beruhen, nicht selbst eine Teilanmeldung ist) kann die Frist für die obligatorische Teilung nicht vor der Frist für die freiwillige Teilung ablaufen. In den meisten Fällen laufen die beiden Fristen gleichzeitig ab, weil der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit in der Regel im ersten Bescheid der Prüfungsabteilung erhoben oder - wenn er bereits in der Recherchenphase erhoben wurde - bestätigt wird. Mit der Bestätigung eines bereits früher im Prüfungsverfahren erhobenen Einwands in einer späteren Mitteilung beginnt die Frist für die obligatorische Teilung nicht erneut zu laufen. Insbesondere beginnt sie nicht erneut zu laufen, wenn die Prüfungsabteilung im ersten Bescheid einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhebt, der Anmelder daraufhin einige der zusätzlichen Erfindungen streicht, aber noch mehr als eine Erfindung in den Ansprüchen belässt, sodass die Prüfungsabteilung eine zweite Mitteilung (oder eine Ladung zur mündlichen Verhandlung) erstellt, in der der bereits

erhobene Einwand teilweise (unter Berücksichtigung der Streichung einiger der beanspruchten Erfindungen) aufrechterhalten wird, weil dieser Einwand nicht neu ist.

Wird jedoch zu einem späteren Zeitpunkt ein **anderer** Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben, so beginnt die 24-Monatsfrist für die obligatorische Teilung erneut zu laufen. Dies können beispielsweise Fälle sein, in denen eine Erfindung, die Gegenstand eines früheren Einwands wegen mangelnder Einheitlichkeit war, in einem später im Prüfungsverfahren erhobenen Einwand weiter geteilt wird.

Ferner gilt ein Einwand nach Regel 137 (5) nicht als Einwand nach Art. 82, insbesondere für die Zwecke der Berechnung der Frist für die obligatorische Teilung (siehe H-II, 6.2). Jedoch beginnt die Frist für die obligatorische Teilung zu laufen, wenn eine Mitteilung neben einem Einwand nach Regel 137 (5) auch einen weiteren Einwand nach Art. 82 enthält.

1.1.1.4 Teilanmeldungen der zweiten und weiterer Generationen

Freiwillige Teilung (Regel 36 (1) a))

Bei der Einreichung einer Teilanmeldung der zweiten Generation (z. B. Teilanmeldung, die auf einer früheren Anmeldung beruht, die selbst eine Teilanmeldung ist) wird die Frist für die freiwillige Teilung mit dem ersten Bescheid der Prüfungsabteilung zu der **frühesten** Anmeldung ausgelöst, zu der ein Bescheid ergangen ist. Die Frist wird nun wie im folgenden Beispiel berechnet:

Beispiel 1

- EP1 ist die ursprüngliche europäische Anmeldung,
- EP2 ist eine Teilanmeldung auf der Grundlage von EP1, und
- EP3 ist eine Teilanmeldung auf der Grundlage von EP2.

Ist zu EP1 bereits ein erster Bescheid ergangen (siehe A-IV, 1.1.1.2), wenn EP3 eingereicht wird (Regelfall), so wird die Frist für die freiwillige Teilung von EP2 (durch Einreichung von EP3) ab dem Tag der Zustellung dieses ersten Bescheids zu EP1 berechnet. Voraussetzung ist lediglich, dass EP2 im Zeitpunkt der Einreichung von EP3 noch anhängig ist. EP1 muss nicht anhängig sein. Das liegt daran, dass EP1 die **früheste** Anmeldung ist, zu der ein erster Bescheid ergangen ist (der für die Berechnung der Frist für die freiwillige Teilung heranzuziehen ist), aber nicht die **frühere** Anmeldung darstellt, die geteilt wurde (das ist EP2); nach Regel 36 (1) muss diese **frühere** Anmeldung anhängig sein.

Ein erster Bescheid zu EP2, der früher oder später als der erste Bescheid zu EP1 zugestellt wird, wirkt sich nicht auf die Frist für die freiwillige Teilung aus, sofern zu EP1 bereits ein erster Bescheid ergangen ist, wenn EP3 eingereicht wird.

In dem seltenen Fall, dass noch kein erster Bescheid zu EP1, wohl aber ein Bescheid zu EP2 ergangen ist, wenn EP3 eingereicht wird, wird die Frist für die freiwillige Teilung von EP2 (durch Einreichung von EP3) ab dem Tag der Zustellung des ersten Bescheids zu EP2 berechnet, und zwar ungeachtet etwaiger späterer Bescheide zu EP1.

Ist im Zeitpunkt der Einreichung von EP3 weder für EP1 noch für EP2 ein erster Bescheid ergangen, so gilt die Teilanmeldung nach Regel 36 (1) als fristgerecht eingereicht, vorausgesetzt EP2 ist noch anhängig.

Freiwillige Teilung bei Zweigfamilien von Teilanmeldungen

In Fällen, in denen zwei Teilanmeldungen zu derselben früheren (Stamm)Anmeldung eingereicht werden, werden die Fristen für die freiwillige Teilung der zwei Teilanmeldungen unabhängig voneinander berechnet:

Beispiel 2

- EP1 ist die ursprüngliche europäische Anmeldung,
- EP2a ist eine Teilanmeldung auf der Grundlage von EP1, und
- EP2b ist eine Teilanmeldung auf der Grundlage von EP1.

In Beispiel 2 wird die Frist für die freiwillige Teilung von EP2a anhand der relevanten Mitteilung zu EP1 oder EP2a berechnet (wie in Beispiel 1 oben angegeben), jedoch nicht anhand der Mitteilung zu EP2b. Die Frist für die freiwillige Teilung von EP2b wird entsprechend anhand der relevanten Mitteilung zu EP1 oder EP2b, aber nicht EP2a berechnet. Diese Fälle werden gemäß Beispiel 1 behandelt, wobei jedoch alle Teilanmeldungen unberücksichtigt bleiben, die nicht in der direkten Linie zwischen der jetzt eingereichten Teilanmeldung und der frühesten Anmeldung liegen.

Obligatorische Teilung (Regel 36 (1) b))

In Beispiel 1 wird die Frist für die obligatorische Teilung von EP2 (durch Einreichung von EP3) anhand des ersten Bescheids im Prüfungsverfahren berechnet, in dem ein spezifischer Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zum ersten Mal erhoben wird (siehe A IV, 1.1.1.3). Wird in diesem Beispiel ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit in Bezug auf EP1 erhoben, so beginnt die 24-Monatsfrist für die obligatorische Teilung von EP2 nach

Regel 36 (1) b) (siehe A-IV, 1.1.1.3 i) bis vi) zu den maßgeblichen fristauslösenden Zeitpunkten für diese Frist) mit diesem Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit in Bezug auf EP1 zu laufen, und zwar unabhängig davon, ob später derselbe Einwand in Bezug auf EP2 erhoben wird. Wird dagegen in Bezug auf EP2 ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben, der in Bezug auf EP1 nicht erhoben wurde, so beginnt die Frist für die obligatorische Teilung von EP2 mit dem Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit in Bezug auf EP2 zu laufen.

1.1.1.5 Rechtsmittel bei verspäteter Einreichung einer Teilanmeldung

Versäumnis der anwendbaren 24-Monatsfrist

Art. 121
Art. 122

Die in Regel 36 (1) a) und b) festgelegten Fristen sind von der Weiterbehandlung ausgeschlossen (Regel 135 (2)). Wird eine Teilanmeldung nicht innerhalb der später ablaufenden der in Regel 36 (1) und b) festgelegten Fristen (siehe A-IV, 1.1.1.2 und 1.1.1.3) eingereicht, so kann der Anmelder die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen (siehe E-VII, 2.2). Der Anmelder muss dazu i) die Wiedereinsetzung beantragen (Regel 136 (1)) und ii) innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses (spätestens jedoch innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist) die versäumte Handlung nachholen (d. h. die Teilanmeldung einreichen, Regel 136 (2)).

Ausgeschlossen ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Art. 122 dagegen hinsichtlich des Erfordernisses, dass eine Teilanmeldung nur zu einer anhängigen früheren Anmeldung eingereicht werden kann (siehe J 10/01), weil dieses Erfordernis im Gegensatz zur 24-Monatsfrist für die freiwillige und die obligatorische Teilung nach Regel 36 (1) a) und b) eben keine Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung festlegt, sondern einen bestimmten Zeitpunkt darstellt, bis zu dem eine Teilanmeldung eingereicht werden muss. Folglich ist auch keine Weiterbehandlung möglich.

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 gegenüber dem EPA 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 A-IV, 1.2.2).

Einer ordnungsgemäß eingereichten, d. h. die Erfordernisse nach Art. 80 und Regel 40 (1) erfüllenden Teilanmeldung (siehe A-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-IX, 1.4 ff.)

*Art. 80
Regel 40 (1)*

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 A-III, 15 erläuterten Verfahren einreichen. Er kann dies auch tun, wenn die Stammanmeldung nicht mehr anhängig ist und nachdem die Fristen für die freiwillige und die obligatorische Teilung abgelaufen sind; vorausgesetzt, dass die Erfordernisse der Regel 40 (1) für die Teilanmeldung erfüllt waren, als i) die Stammanmeldung noch anhängig war und ii) die maßgebliche Frist noch nicht abgelaufen war (siehe A-IV, 1.1.1, 1.1.1.1 - 1.1.1.3).

1.2.2 Prioritätsanspruch

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 am Tag der Einreichung der Teilanmeldung 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 F-VI, 3.5 und E-VII, 6.2 und 6.3).

Regel 53 (2) und (3)

Der Anmelder kann für die Teilanmeldung weniger Prioritäten in Anspruch nehmen (wenn in der Stammanmeldung mehr als eine Priorität beansprucht wird, Art. 88 (2)). In diesem Fall muss er eine klare und eindeutige Erklärung über die Zurücknahme der betreffenden Priorität(en) für die Teilanmeldung einreichen (siehe Mitteilung des EPA vom 12. November 2004, Nr. 4, ABI. EPA 2004, 591). Andernfalls sind alle für die Stammanmeldung beanspruchten Prioritäten, die bei Einreichung der Teilanmeldung nicht erloschen sind, auch für die Teilanmeldung wirksam. Außerdem bleiben ohne eine solche Zurücknahme auch dann alle Prioritätsrechte für die Teilanmeldung weiterhin gültig, wenn der Anmelder bei Einreichung der Teilanmeldung einen falschen oder unvollständigen Prioritätsanspruch angibt.

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 Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, B.2).

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.

Regel 52 (2)

Entsprechendes gilt für die Nennung des Aktenzeichens der Prioritätsanmeldung. Wegen der Fristen für die Nennung des Aktenzeichens und für die Einreichung der Prioritätsunterlagen siehe A-III, 6.5, 6.5.3 und 6.7 ff.

1.3 Einreichung einer Teilanmeldung

1.3.1 Wo und wie ist eine Teilanmeldung einzureichen?

Regel 36 (2)

Regel 35 (1)

Eine Teilanmeldung ist durch unmittelbare Übergabe, auf dem Postweg oder per Fax beim EPA in München, Den Haag oder Berlin einzureichen. Daneben ist auch eine Einreichung mit der EPA-Software für die Online-Einreichung möglich (Art. 5 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 26. Februar 2009, ABl. EPA 2009, 182). 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.

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 A-II, 4.1.3.1). Der Anmelder muss keine Abschrift bzw. Übersetzung der früheren (Stamm-) Anmeldung nach Regel 40 (3) einreichen, wenn die Stammanmeldung eine europäische Anmeldung ist oder eine internationale Anmeldung, die beim EPA als Anmeldeamt nach dem PCT eingereicht wurde, weil solche Anmeldungen dem EPA bereits in der Akte der früheren (Stamm-) Anmeldung vorliegen. Ist die Stammanmeldung eine Euro-PCT-Anmeldung, die bei einem anderen Anmeldeamt als dem EPA

nach dem PCT eingereicht wurde, so muss eine beglaubigte Abschrift eingereicht werden.

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 A-III, 16 angegebenen Verfahren beseitigt werden. Dem Anmelder wird außerdem empfohlen, im Erteilungsantrag das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (Regel 36 (1) a)), anzugeben. Diese Angaben erleichtern die Berechnung der Fristen für die freiwillige und für die obligatorische Teilung (siehe A-IV, 1.1.1.2 bzw. 1.1.1.3).

Regel 41 (2) e)

1.3.3 Sprachliche Erfordernisse

Wie in A-VII, 1.3 dargelegt, muss eine Teilanmeldung in der Verfahrenssprache der Stammanmeldung eingereicht werden. Alternativ kann sie, wenn die frühere (Stamm)Anmeldung nicht in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgefasst war, in dieser Sprache eingereicht werden; eine Übersetzung in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung ist innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung nachzureichen (siehe A-III, 14).

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). 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, als die Teilanmeldung eingereicht wurde, nicht in der Teilanmeldung benannt werden.

Art. 76 (2)

Regel 36 (4)

Wurde die Stammanmeldung vor dem 1. April 2009 eingereicht, ist bei Einreichung der Teilanmeldung die Frist für die Zahlung von 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.

Die pauschale Benennungsgebühr, die für ab dem 1. April 2009 eingereichte Teilanmeldungen zu entrichten ist, deckt Vertragsstaaten nicht ab, deren Benennung in der Stammanmeldung zurückgenommen wurde oder bei Einreichung der Teilanmeldung als zurückgenommen galt.

1.3.5 Erstreckungsstaaten

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

1.4 Gebühren

1.4.1 Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühr(en)

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

Die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr für die Teilanmeldung sind innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung (Grundfrist) zu entrichten. Zur Zusatzgebühr für Anmeldungen, die mehr als 35 Seiten umfassen, siehe A-III, 13.2. 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 Recherchegebühr ist auch dann zu entrichten, wenn bereits eine weitere Recherchegebühr 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 Recherchegebühren siehe A-IV, 1.8).

Regel 36 (3) und (4)

Werden die Anmelde-, Recherchen- oder Benennungsgebühr nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet, gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Das EPA unterrichtet den Anmelder in einer Mitteilung nach Regel 112 (1) über diese Rechtsverluste. Der Anmelder kann Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen.

Zu Teilanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, siehe Fiktion der Zurücknahme einzelner Benennungen bzw. der Anmeldung und anwendbare Rechtsmittel (A-III, 11.3.2 und 11.3.4).

1.4.2 Anspruchsgebühren

Regel 45 (1)

Enthält die Teilanmeldung bei der Einreichung des ersten Anspruchssatzes mehr als fünfzehn Patentansprüche, so ist für jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten (siehe A-III, 9). 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 A-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 50 % 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 (1) 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 50 % der verspätet gezahlten Jahresgebühr ausmacht, entrichtet wird. Für die Berechnung der Nachfrist gelten die von der Juristischen Beschwerdekammer aufgestellten Grundsätze (siehe J 4/91).

Regel 51 (3)

Art. 2 (1) 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 mit Einreichung der Teilanmeldung oder 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 sechs Monate nach Regel 51 (2) 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)
11.7.2011	Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 51 (2) für die Entrichtung der Jahresgebühr für das dritte Jahr
30.9.2011	Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 51 (2) für die Entrichtung der Jahresgebühr für das vierte Jahr
11.7.2012	Ablauf der Einjahresfrist nach Regel 136 (1) für die Entrichtung der Jahresgebühr für das dritte Jahr
1.10.2012	Ablauf der Einjahresfrist nach Regel 136 (1) für die Entrichtung der Jahresgebühr für das vierte Jahr (verlängert gemäß Regel 134 (1))

1.5 Erfindernennung*Regel 60 (2)*

Die Vorschriften von A-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.

1.6 Vollmacht

Die Vorschriften von A-VIII, 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 A-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 A-IV, 5).

1.8 Recherche, Veröffentlichung und Antrag auf Prüfung von Teilanmeldungen

Teilanmeldungen werden wie andere europäische Anmeldungen recherchiert, veröffentlicht und geprüft. Die Recherchegebühr wird

unter den Voraussetzungen von Art. 9 (2) Gebührenordnung erstattet (siehe die Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 13. Dezember 2001, ABl. EPA 2002, 56 für Teilanmeldungen, die vor dem 1. Juli 2005 eingereicht wurden, den Beschluss der Präsidentin des EPA vom 14. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, M.2 für Teilanmeldungen, die ab dem 1. Juli 2005 eingereicht wurden und für die die Recherche vor dem 1. April 2009 abgeschlossen wurde, den Beschluss der Präsidentin des EPA vom 22. Dezember 2008, ABl. EPA 2009, 96 für Teilanmeldungen, für die die Recherche am oder nach dem 1. April 2009, aber vor dem 1. Juli 2010 abgeschlossen wurde, und den Beschluss der Präsidentin des EPA vom 24. März 2010, ABl. EPA 2010, 338 für Teilanmeldungen, für die die Recherche am oder nach dem 1. Juli 2010 abgeschlossen wird). 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

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)

Regel 16

- i) die europäische Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen (siehe A-IV, 2.6 und 2.9), *Art. 61 (1) a)*
- ii) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen (siehe A-IV, 2.7 und 2.9) oder *Art. 61 (1) b)*
- iii) beantragen, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird (siehe A-IV, 2.8 und 2.9). *Art. 61 (1) c)*

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).

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

Regel 14 (1)

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).

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

Regel 14 (3)

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.

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.

Regel 14 (2)

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.

2.4 Hemmung der Fristen

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.

Regel 14 (4)

Beispiel: Die Sechsmonatsfrist des Art. 94 (1) und der Regel 70 (1) beginnt am 1. Juli 2008. Das Verfahren wird am 23. September 2008 ausgesetzt und am 4. August 2009 fortgesetzt. Letzter Tag des bereits verstrichenen Teils der Frist ist der 22. September 2008. Der noch nicht verstrichene Teil der Frist beträgt daher 8 Tage und 3 Monate, beginnt am 4. August 2009 zu laufen und endet am 11. November 2009.

2.5 Beschränkung der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung

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 A-IV, 2.2), bis zu dem Tag, an dem das EPA das Erteilungsverfahren fortsetzt (siehe A-IV, 2.3), darf weder die europäische Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werden.

Regel 15

2.6 Weiterverfolgung der Anmeldung durch einen Dritten

Will ein Dritter von der Möglichkeit des Art. 61 (1) a) Gebrauch machen (siehe A-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 A-IV, 2.2).

Art. 61 (1) a)

2.7 Einreichung einer neuen Anmeldung

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.

Art. 61 (1) b)

Art. 76 (1)

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:

<i>Art. 61 (2)</i>	i) Zuerkennung des Anmeldetags der früheren Anmeldung und Anspruch auf den Prioritätstag - siehe A-IV, 1.2
	ii) Angabe im Antrag auf Erteilung eines Patents - siehe A-IV, 1.3.2
<i>Regel 17 (2) und (3) Regel 45 (1)</i>	iii) Anmelde-, Recherchen-, Benennungs- und Anspruchsgebühren - siehe A-IV, 1.4.1 und 1.4.2
	iv) Erfindernennung - siehe A-IV, 1.5
	v) Sprachliche Erfordernisse - siehe A-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.

Regel 17 (1) 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.

2.8 Zurückweisung der früheren Anmeldung

Art. 61 (1) c) 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)).

2.9 Teilweiser Rechtsübergang aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung

Regel 18 (1) 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.

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) und (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

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 26 (3)

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

*Regel 31 (1) c) und d)
Regel 31 (2)*

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. Auch Art. 122 ist nicht anwendbar, weil ein Offenbarungsmangel nicht im Wege der Wiedereinsetzung nach Art. 122 behoben werden kann (siehe Mitteilung des EPA vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498).

- 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. Regel 32 (1) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Die Ermächtigung des Anmelders durch den Hinterleger, auf die Hinterlegung Bezug zu nehmen, und die Zustimmung des Hinterlegers dazu, dass das Material der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, müssen vom Anmeldetag der betreffenden Anmeldung an bestanden haben. Einen Formulierungsvorschlag für diese Erklärung enthält Nr. 3.5 der vorstehend genannten Mitteilung des EPA.

Ist der Hinterleger einer von mehreren Anmeldern, muss die in Regel 31 (1) d) genannte Urkunde jedoch nicht vorgelegt werden (siehe vorstehend genannte Mitteilung). Ist der Hinterleger Anmelder einer Euro-PCT-Anmeldung, aber nur gegenüber einem anderen Bestimmungsamt als dem EPA (z. B. Erfinder für die Bestimmung der USA), so *muss* die oben genannte Urkunde vorgelegt und vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung beim Internationalen Büro eingereicht werden (siehe vorstehend genannte Mitteilung des EPA).

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.

Regel 33 (6)

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 A-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 A-IV, 4.2).

4.2 Fehlende Angaben; Mitteilung

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). 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 (den Anmeldern wird empfohlen, diese Empfangsbescheinigung möglichst bei Einreichung der Anmeldung vorzulegen; siehe Mitteilung des EPA vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498). Alles Weitere ist Sache der Prüfungsabteilung. Siehe auch F-III, 6, insbesondere F-III, 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)

Art. 97 (2)

Regel 31

Art. 83

erforderlichen Angaben ist von der Weiterbehandlung nach Regel 135 (2) ausgeschlossen.

4.3 Zugang zu hinterlegtem biologischen Material nur für Sachverständige

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.

Regel 32 (1)

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 A-VI, 1.3).

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, die in der internationalen Phase in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht werden, muss der Anmelder die Sachverständigenlösung vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung beim Internationalen Büro beantragen - vorzugsweise mit dem Formblatt PCT/RO/134 (siehe Mitteilung des EPA vom 7. Juli 2010, ABI. EPA 2010, 498). Bei Euro-PCT-Anmeldungen, die in der internationalen Phase nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht werden, kann der Anmelder die Sachverständigenlösung nach Regel 32 (1) bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Übersetzung der internationalen Anmeldung gemäß Regel 159 (1) a) beantragen (siehe vorstehend genannte Mitteilung des EPA).

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.

Regel 32 (2)

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 ABI. EPA 1992, 470).

Regel 33 (6)

5. Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen

Regel 57 j)
Regel 30 (1) und (2)

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 muss in elektronischer Form eingereicht werden. Wird die europäische Patentanmeldung online eingereicht, ist das Sequenzprotokoll in elektronischer Form als Anhang einzureichen. Die elektronischen Daten müssen dem WIPO-Standard ST. 25 Nummer 39 ff. entsprechen. Wird das Sequenzprotokoll zusätzlich freiwillig auf Papier eingereicht, muss die Papierfassung mit dem Sequenzprotokoll in elektronischer Form übereinstimmen. In diesem Fall hat der Anmelder oder sein Vertreter zusammen mit dem Sequenzprotokoll in elektronischer Form eine entsprechende Erklärung gemäß Regel 30 (1) und WIPO-Standard ST. 25 einzureichen. Siehe hierzu den Beschluss des Präsidenten des EPA vom 28. April 2011, ABl. EPA 2011, 372 und die zugehörige Mitteilung des EPA vom 28. April 2011, ABl. EPA 2011, 376. 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.

Art. 90 (3)
Regel 30 (3)

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 28. April 2011 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. 121
Regel 135

Der Anmelder kann die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen.

5.1 Nach Regel 56 eingereichte Sequenzangaben

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 die fehlenden Teile der Beschreibung, die sich auf die Sequenzen beziehen, gemäß Regel 56 (2) von sich aus innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag nachreichen (siehe A-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 in elektronischer Form und gegebenenfalls die Abgabe der Erklärung, dass das elektronische Protokoll mit dem schriftlichen Protokoll identisch ist.

Erfüllen die so eingereichten Sequenzangaben nicht die Erfordernisse der Regel 30 (1) 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 A-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 A-II, 5.3) oder ob den später eingereichten fehlenden Teilen die beanspruchte Priorität zugrunde gelegt werden kann und der ursprüngliche Anmeldetag bestehen bleibt (siehe A-II, 5.4). Ändert sich jedoch aufgrund später eingereicherter 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 A-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 A-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 des elektronischen Protokolls und/oder gegebenenfalls der Erklärung, dass das elektronische Protokoll mit dem schriftlichen Protokoll identisch ist) zu beseitigen und die Gebühr für die verspätete Einreichung zu entrichten (siehe A-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 elektronischer Form sowie gegebenenfalls eine Erklärung einreichen, dass das elektronische Protokoll 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 A-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, 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 (2)

Regel 155 (2) und (3)

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.

Art. 135 (3)

Regel 155 (2)

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 in der Regel 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 A-III, 16). Ein Ausnahmefall, in dem im Bescheid nicht alle Mängel aufgeführt sind, ist in A-III, 16.1 dargelegt. 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-VII, 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 A-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)). Darüber hinaus hat der Anmelder, wenn zusammen mit dem

Regel 58

Regel 137 (1) und (2)

Art. 123 (1) und (2)

Regel 68 (4)

Recherchenbericht eine Stellungnahme zur Recherche nach Regel 62 (1) ergangen ist, mit der Einreichung von Bemerkungen und/oder Änderungen auf diese Stellungnahme zu reagieren (siehe B-XI, 8 für weitere Einzelheiten und die Ausnahmen von diesem Erfordernis). 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 A-VI, 1.3).

2.2 Formalprüfung von Änderungen

Regel 58

Regel 137 (1)

Die Eingangsstelle prüft die Änderungen, die vor Erhalt des Recherchenberichts eingereicht worden sind, auf die Formerfordernisse hin. Die 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 A-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 A-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 H-III, 2 behandelt.

3. Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen

Sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen können auf Antrag berichtigt werden. Solche Änderungen können jederzeit beantragt werden, sofern ein Verfahren vor dem EPA anhängig ist (siehe J 42/92). 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 A-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 sowie J 11/92 und J 7/94. 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 A-III, 6.6.

Regel 139

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; siehe auch H-VI, 4.2.1). 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 A-II, 5 ff.). Patentansprüche, die nach dem Anmeldetag auf eine Mitteilung nach Regel 58 hin eingereicht werden (siehe A-III, 15), können bei der

Regel 139 Satz 2

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 EPA-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). 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 Recherchegebühr 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 F-VI, 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. EPA 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

Regel 67 (2)

noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist
(siehe ABl. EPA 1990, 455).

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 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). An eine wirksame Zurücknahmeerklärung ist der Anmelder gebunden (siehe C-V, 11). 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), (3) und (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 A-II, 5) nachgereichter fehlender Teile der Beschreibung oder fehlender Zeichnungen, wenn diese nicht später zurückgenommen wurden (siehe A-II, 5.5). Sofern möglich, sind die als Erfinder genannten Personen anzugeben. Wurden die Ansprüche gemäß den in A-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. Sofern der Anmelder nicht vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung die Benennung einzelner Staaten zurückgenommen hat, sind alle Staaten, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung Vertragsstaaten des EPÜ waren, benannt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kann bei europäischen Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, 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 Information, welche Staaten definitiv benannt sind, weil für sie Benen-

nungsgebühren entrichtet worden sind, wird zu einem späteren Zeitpunkt im Europäischen Patentregister und im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht (siehe Mitteilung des EPA, ABl. EPA 1997, 479). Zu europäischen Teilanmeldungen siehe A-IV, 1.3.4.

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 A-XI, 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 A-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 A-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 (siehe Mitteilung des EPA vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498). Weitere Angaben können nach dem Ermessen des Präsidenten des EPA aufgenommen werden.

Regel 68 (2) und (4)

Regel 66

Regel 139

Für die Veröffentlichung werden außer bei Unterlagen, die übersetzt werden müssen, stets die ursprünglich eingereichten Unterlagen verwendet, sofern sie die Formerfordernisse nach A-VIII, 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 A-III, 8.1 und 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. EPA 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

Regel 69 (1) und (2)

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. Ist in der Mitteilung irrtümlich ein späterer Tag der Veröffentlichung angegeben, so ist für die Fristen zur Stellung des Prüfungsantrags (siehe A-VI, 2.2) und die Erwidern auf die Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 8 und A-VI, 3) 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 A-III, 11.2 und 11.3).

Regel 70a (1)

Wenn der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 70 (1) auf die ESOP reagieren muss (d. h. wenn Regel 70 (2) nicht anwendbar ist), umfasst eine einzige Mitteilung die Aufforderung nach Regel 70a (1) und die Mitteilung nach Regel 69 (1) (siehe C-II, 3.3).

2.2 Frist für die Stellung des Prüfungsantrags

*Art. 94 (1) und (2)
Regel 70 (1)*

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 Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Stellt der Anmelder innerhalb der oben genannten Frist keinen Prüfungsantrag und entrichtet keine Prüfungsgebühr, so ist wie in A-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 A-VI, 2.5).

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. EPA 3/2009.

*Nr. 12 VAA
Nr. 6.1 b) VAA*

Der Prüfungsantrag kann nicht zurückgenommen werden.

Regel 70 (1)

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe E-VIII, 2.1.3 und 2.5.2.

2.3 Rechtsbehelf

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.

*Art. 94 (2)
Regel 112 (1)*

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 siehe A-VI, 2.2 und A-X, 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, 3.

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

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die regionale Phase eintreten, siehe E-VIII, 2.1.3 und 2.5.2.

2.4 Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung

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)).

*Art. 16
Art. 18 (1)
Regel 10*

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 A-IV, 3) und Angaben gemäß Regel 31, sofern sich die Anmeldung auf biologisches Material bezieht (siehe A-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),
- v) die Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 8) oder auf den vom EPA erstellten WO-ISA, den ergänzenden internationalen Recherchenbericht oder den IPER (siehe E-VIII, 3.2 und 3.3.4); und
- vi) den maßgeblichen Schriftverkehr. Von bestimmten Mitteilungen des EPA an den Anmelder oder den Erfinder - derzeit die Mitteilungen 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 (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

- 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 übergegangen 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 übergegangen ist, die Sachprüfung

jedoch noch nicht begonnen hat. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen der Anmelder nicht rechtzeitig auf die Stellungnahme zur Recherche reagiert (was nach Regel 70a (3) dazu führt, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, siehe B-XI, 8), aber entweder nach Regel 70 (1) den Prüfungsantrag rechtzeitig gestellt hat (siehe C-II, 1) oder nach Regel 70 (2) rechtzeitig erklärt hat, dass er die Anmeldung aufrechterhalten will (siehe C-II, 1.1). 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).

Näheres siehe ABl. EPA 2009, 542.

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 A-X, 9.2.1 und 9.2.3.

Art. 14 (4)

Regel 6 (3)

Art. 14 (1) GebO

3. Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche

Der Anmelder hat innerhalb der Frist nach Regel 70 (1) oder, wenn eine Mitteilung nach Regel 70 (2) ergangen ist (siehe C-II, 1.1), innerhalb der Frist nach Regel 70 (2) auf die Stellungnahme zur Recherche zu reagieren. Reagiert der Anmelder nicht rechtzeitig auf die Stellungnahme zur Recherche, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 70a (3)). Näheres siehe B-XI, 8.

Regel 70a

Kapitel VII – 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 A-VII, 6.2). Wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, kommt das unter A-III, 14 erläuterte Verfahren zur Anwendung.

Art. 14 (1) und (2)

Regel 6 (1)

Art. 90 (3)

Wird die Beschreibung mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht (siehe A-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 A-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 A-X, 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 A-VII, 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. Alternativ kann sie, wenn die frühere (Stamm)Anmeldung nicht in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgefasst war, in dieser Sprache eingereicht werden; eine Übersetzung in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung ist innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung nachzureichen (siehe A-III, 14).

Regel 36 (2)

Art. 61 (2)

Gleiches gilt für die Einreichung einer neuen europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 61 (1) b).

2. Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren

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

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). Die Organe des EPA können im schriftlichen Verfahren keine andere Amtssprache des EPA verwenden als die Verfahrenssprache (siehe G 4/08). Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem 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

Wie in A-VII, 1.1 erläutert, können alle Unterlagen einer europäischen Anmeldung (d. h. die in A-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.

Art. 78 (1)

Teilanmeldungen und Anmeldungen nach Art. 61 (1) b) müssen hingegen in der Verfahrenssprache der Stammanmeldung eingereicht werden, zu der sie gehören; Teilanmeldungen können auch in der Nichtamtssprache der früheren Anmeldung eingereicht und später in die Verfahrenssprache übersetzt werden (siehe A-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 A-VIII, 3.1.

Art. 14 (4)

Regel 3 (1) und (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

Art. 128 (4)

Art. 14 (4)

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)).

5. Übersetzung der Prioritätsunterlagen

Diese Frage wird in A-III, 6.8 sowie in F-VI, 3.4 und in D-VII, 2 behandelt.

6. Verbindliche Fassung

6.1 Allgemeines

Art. 70 (1)

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.

6.2 Übereinstimmung der Übersetzung mit dem ursprünglichen Text

Regel 7

Art. 70 (2)

Art. 14 (2)

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 A-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 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. Gleichmaßen ist zur Anwendung des Art. 54 (3) der ursprüngliche Text für den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung maßgeblich (siehe G-IV, 5.1). 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

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 5*

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

8. Abweichungen von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren

Abweichungen dieser Art werden in E-IV behandelt.

Regel 4

Kapitel VIII – 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 A-VIII, 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) und (2)

Art. 90 (3)

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

Art. 133 (4)
Regel 151 (1)

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 Vertreter bestellt hat. Geht die europäische Patentanmeldung auf mehrere Personen über 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 A-III, 4.2.2 und A-VIII, 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) und (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 A-VIII, 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) und (9)*

Die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht ist jedoch nicht das Gleiche wie die Bestellung eines Vertreters für einen bestimmten Fall. Der Beteiligte, der die allgemeine Vollmacht erteilt, ist nicht verpflichtet, einen der dort aufgeführten Vertreter zu bestellen. Das EPA kann ohne zusätzliche Angaben auch nicht davon ausgehen, dass eine in der allgemeinen Vollmacht genannte Person in einem bestimmten Fall als Vertreter bestellt werden soll (siehe J 17/98). Deshalb muss ein Beteiligter, der für einen bestimmten Fall den/die in einer allgemeinen Vollmacht genannten Vertreter bestellen will, dies dem EPA unter Bezugnahme auf die Nummer der bereits registrierten allgemeinen Vollmacht mitteilen.

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 A-VIII, 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

*Regel 152 (2) und (6)
Regel 132*

(siehe E-VII, 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.

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. Insbesondere sollten Änderungen der Anmeldungsunterlagen in der Regel in maschinenschriftlicher Form eingereicht werden; etwaige handschriftliche Änderungen müssen auch für eine Person gut lesbar sein, die kein technischer Experte ist (Näheres siehe A-III, 3.2). 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. EPA 1993, 59 veröffentlicht. Die besonderen Erfordernisse in Bezug auf Zeichnungen sind in A-IX 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.

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 49 (1)

Regel 50 (1)

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 A-VIII, 3.1).

2.5 Nachreichung von Unterlagen

Nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung können Unterlagen im Sinne von Regel 50 online, durch unmittelbare Übergabe, per Post oder - mit Ausnahme von Vollmachten und Prioritätsbelegen - per Fax bei den Annahmestellen des EPA eingereicht werden (siehe A-II, 1.2). Die Einreichung solcher Unterlagen auf Diskette, per E-Mail, telegrafisch, fernschriftlich oder durch ähnliche Verfahren (siehe auch Mitteilung vom 12. September 2000 zur Korrespondenz mit dem Amt via E-Mail, ABl. EPA 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 (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.3).

Regel 2 (1)

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

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.

Art. 14 (4)

Regel 6 (2)

Zur Nachreichung von Unterlagen in elektronischer Form - online oder auf elektronischen Datenträgern - siehe auch A-II, 1.3, 2. Absatz sowie den Beschluss der Präsidentin des EPA vom 26. Februar 2009, ABl. EPA 2009, 182 (insbesondere Art. 8 (2) des Beschlusses),

wonach die Authentizität von in Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen durch eine fortgeschrittene elektronische Signatur ("enhanced electronic signature") bestätigt sein muss.

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 A-VIII, 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. EPA 1991, 64). Gleiches gilt, wenn der Anmelder anstelle von Form 1038 ein Begleitschreiben mit dem betreffenden Dokument einreicht (siehe auch A-VIII, 2.4). Im Falle der elektronischen Einreichung können mehrere Dokumente zu einer Akte einem einzigen Formblatt 1038E beigelegt werden.

Mit Form 1037 können gleichzeitig zu mehreren Akten Unterlagen nachgereicht werden. Dabei ist allerdings keine Möglichkeit der Unterschrift vorgesehen. Form 1037 dient ausschließlich als Empfangsbescheinigung. Seine Verwendung ist wie bisher besonders dann zu empfehlen, wenn Schriftstücke nachgereicht werden, die bereits selbst die erforderliche Unterschrift tragen (z. B. Erwidern auf Bescheide und Mitteilungen, Abbuchungsaufträge).

Regel 50 (3)

Ist ein Schriftstück, das kein Dokument im Sinn von A-VIII, 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 A-VIII, 3.2.

3.2 Unterlagen der europäischen Patentanmeldung

Neben den in A-VIII, 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. 7 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 26. Februar 2009, ABl. EPA 2009, 182 sowie Art. 8 (2) dieses Beschlusses, wonach die Authentizität von in Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen durch eine fortgeschrittene elektronische Signatur ("enhanced electronic signature") bestätigt sein muss; siehe auch A-VIII, 2.5).

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.

(siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.3).

Bei der elektronischen Einreichung eines Dokuments kann die Unterschrift mittels "facsimile signature", "text string signature" oder unter Verwendung einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur ("enhanced electronic signature") erfolgen (siehe Art. 7 sowie in Bezug auf Beschwerdeverfahren Art. 8 (2) des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 26. Februar 2009, ABl. EPA 2009, 182).

3.4 Gemeinsame Anmelder

Regel 151 (1)

Bei mehreren Anmeldern (siehe A-VIII, 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 IX – 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 A-IX, 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 unmittelbar vervielfältigt werden können und die Anforderungen an Zeichnungen (z. B. Papiergröße, Ränder) erfüllen. Farbfotografien werden akzeptiert, aber nur schwarz-weiß eingescannt, gedruckt und über die Akteneinsicht zugänglich gemacht. Sind bestimmte Einzelheiten der Fotografien nur in Farbe erkennbar, so können diese bei der Veröffentlichung und Zugänglichmachung für die Akteneinsicht in Schwarz-weiß verloren gehen.

Fotografien (bzw. die Kopien davon) sind zu nummerieren wie Zeichnungen (Regel 46 (2) h)) und in der Beschreibung kurz zu beschreiben (Regel 42 (1) d)).

2. Form der Zeichnungen

2.1 Zusammenstellung der Zeichnungen

Regel 49 (9)

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.

2.2 Reproduzierbarkeit der Zeichnungen

Regel 49 (2)

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.

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 A-III, 10.3 und F-II, 2.3 und 2.4 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/m²; siehe ABl. EPA 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. Spezielle Korrekturmittel, wie beispielsweise Deckweiß, sind zulässig, sofern sie unauslöschlich sind und den anderen Erfordernissen der Regel 49 (12) entsprechen.

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

Regel 49 (4)

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

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.

Regel 46 (1)

4.2 Nummerierung der Zeichnungsblätter

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

Regel 49 (6)

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

Regel 46 (2) h)

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.

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

Regel 46 (2) h)

Die einzelnen Abbildungen, aus denen sich die Zeichnungen zusammensetzen, sind durch arabische Zahlen fortlaufend und unabhängig von den Zeichnungsblättern zu nummerieren.

Regel 46 (2) d)

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 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

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

Regel 48 (1) und (2)

Bei den Angaben nach Regel 48 (1) c) (siehe F-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.

Regel 48 (1) c)

7. Ausführung der Zeichnungen

7.1 Ausführung von Linien und Strichen

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.

Regel 46 (2) a)

Regel 49 (2)

Die Zeichnungen müssen in Schwarz ausgeführt werden.

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

Regel 46 (2) b)

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.

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

Regel 46 (2) c)

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.

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

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.

Regel 46 (2) d)

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.

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

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) 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.

Regel 46 (2) g)

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 F-IV, 4.19 verwiesen.

Regel 49 (12)

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.

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

Regel 46 (2) i)

Gleiche mit Bezugszeichen gekennzeichnete Teile müssen in der ganzen Anmeldung die gleichen Zeichen erhalten.

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 Erstabildung 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

Zunächst sei daran erinnert, dass Regel 46 (2) d) und g) auch für Erläuterungen in den Zeichnungen gilt.

Regel 46 (2) d) und g)

Hinsichtlich der Angaben wie "Schnitt nach AB" wird auf A-IX, 7.3.1 verwiesen.

Die Zeichnungen dürfen keine Erläuterungen enthalten; ausgenommen sind kurze unentbehrliche Angaben.

Regel 46 (2) j)

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 F-II, 5.1 verwiesen.

9. Allgemein anerkannte Symbole

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

Regel 49 (10)

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 A-III, 16 und A-V, 2, auf B-XI, 8, auf C-III, 2 und C-IV, 5 sowie auf Teil H, insbesondere H-II, 2 und H-III, 2 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

Regel 49 (8)

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.

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.

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.

Regel 49 (5) und (8)

11.2.2 Tabellen in den Patentansprüchen

Die Patentansprüche dürfen Tabellen enthalten, wenn ihr Gegenstand dies wünschenswert erscheinen lässt. In diesem Fall müssen die Tabellen in dem betreffenden Patentanspruch enthalten

Regel 49 (9)

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 F-IV, 4.17). Die alleinige Einsparung einer Abschrift ist kein Fall absoluter Notwendigkeit.

Kapitel X – 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. 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 Bankkonten erscheint jeweils auf der dritten Umschlagseite des Amtsblatts. Informationen über die Gebühren enthält auch die Website des EPA (www.epo.org) unter Anmelden eines Patents/Formblätter und Gebühren/Zahlung von Gebühren.

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

Art. 5 GebO

Gebühren können wie folgt entrichtet werden:

- i) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des EPA, oder
- ii) durch Abbuchung von einem beim EPA in München geführten laufenden Konto (siehe A-X, 4.2 und 4.3).
- iii) durch Beantragung der Umbuchung einer Rückzahlung (siehe A-X, 10.5).

Die Belastung des laufenden Kontos erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage eines vom Kontoinhaber unterzeichneten Abbuchungsauftrags. Abbuchungsaufträge können über die Online-Einreichung des EPA, über die Online-Gebühreneinzahlung, auf Papier oder per Fax eingereicht werden.

Die Zahlung durch Übergabe oder Übersendung von Schecks unmittelbar an das EPA wurde mit Wirkung vom 1. April 2008 abgeschafft (siehe ABl. EPA 2007, 533 und 626).

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, sind nach Erhalt einer Rechnung zu bezahlen und können nicht mehr mit Kreditkarte bezahlt werden (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 26. August 2010, ABl. EPA 2010, 496).

3. Währungen

Art. 5 GebO
Nr. 3 VLK

Die an das EPA zu zahlenden Gebühren sind in Euro zu entrichten. Abbuchungsaufträge müssen auf Euro lauten.

4. Maßgebender Zahlungstag

4.1 Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto der Europäischen Patentorganisation

Art. 7 (1), (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, 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 A-X, 6).

4.2 Laufendes Konto beim EPA

4.2.1 Allgemeines

Die Vorschriften über das laufende Konto (VLK) und Anhänge wurden als Beilage zum ABl. EPA 3/2009 veröffentlicht. Beim laufenden Konto sind zu unterscheiden:

- i) Zahlungen zur Auffüllung des laufenden Kontos und *Nr. 4 VLK*
- ii) Zahlungen von Gebühren oder von Auslagen für Veröffentlichungen oder Dienstleistungen des EPA durch Abbuchung vom laufenden Konto. *Nr. 6 VLK*

4.2.2 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. Zahlungen müssen auf ein Bankkonto der EPO erfolgen. 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. *Nrn. 3 und 4 VLK*

4.2.3 Abbuchung vom laufenden Konto

Der Abbuchungsauftrag muss klar, eindeutig und vorbehaltlos 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). 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. *Nrn. 6.2 und 6.3 VLK*

4.2.4 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 oder 6.12 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 *Nrn. 6.3, 6.9, 6.10 und 6.12 VLK*

eingereicht worden ist, sofern zum Zeitpunkt des Fristablaufs eine ausreichende Deckung auf dem Konto vorhanden war.

Nrn. 6.4, 6.5 und
6.6 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.

4.3 Automatisches Abbuchungsverfahren

Nr. 8 VLK

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 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. EPA 3/2009 veröffentlicht. Die VLK sind auch auf der Website des EPA (www.epo.org) einsehbar, und zwar unter Anmelden eines Patents/Formblätter und Gebühren/Zahlung von Gebühren.

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 A-X, 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

- i) für Jahresgebühren, die für einen bestimmten Zeitraum vor dem Fälligkeitstag (frühestens drei Monate vor dem Fälligkeitstag) wirksam entrichtet werden können (siehe A-X, 5.2.4), sowie
- ii) für Gebühren, die freiwillig auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet werden (wenn auf diese Mitteilung hin auch Änderungen eingereicht werden, siehe C-V, 4.2).

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 A-X, 5.2.4.

5.1.2 Höhe der Gebühr

Bei allgemeinen Gebührenerhöhungen wird der Zahlungstag als maßgebender Stichtag für die Höhe der Gebühren festgesetzt (siehe Art. 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1992, ABl. EPA 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 A-X, 5.1.1). Daher kann beispielsweise die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr nicht vor Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) wirksam vorausgezahlt werden.

5.2 Fälligkeit bestimmter Gebühren

5.2.1 Anmeldegebühr, Recherchegebühr, Benennungsgebühr

Die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühr werden mit dem Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung fällig. Zur Zusatzgebühr, die als Teil der Anmeldegebühr entrichtet wird, siehe A-III, 13.2.

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 Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr

Die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr wird mit der Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) fällig, mit der zur Zahlung dieser Gebühr aufgefordert wird. Gleiches gilt für Anspruchsgebühren

gemäß Regel 71 (4), soweit diese nicht bereits gemäß Regel 45 (1) und (2) bzw. Regel 162 (1) und (2) entrichtet worden sind.

5.2.4 Jahresgebühren

Regel 51 (1) und (2)

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 drei Monate vor ihrer Fälligkeit wirksam entrichtet werden. Anhand der folgenden Beispiele wird gezeigt, wann diese Dreimonatsfrist für die vorzeitige Zahlung zu laufen beginnt, wenn eine Jahresgebühr nach Regel 51 (1) am letzten Tag des Monats fällig ist: Liegt der Anmeldetag einer europäischen Anmeldung im November 2008, so ist die Jahresgebühr für das dritte Jahr gemäß Regel 51 (1) am 30. November 2010 fällig und kann frühestens am 31. August 2010 entrichtet werden; liegt der Anmeldetag einer europäischen Anmeldung im Mai 2009, so ist die Jahresgebühr für das dritte Jahr gemäß Regel 51 (1) am 31. Mai 2011 fällig und kann frühestens am 28. Februar 2011 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. Der Anmelder wird auf diese Möglichkeit hingewiesen. Aus der Unterlassung des Hinweises kann der Anmelder keine Ansprüche herleiten (siehe J 12/84 und J 1/89). Bezüglich der Jahresgebühren für europäische Teilanmeldungen siehe A-IV, 1.4.3.

Bei Euro-PCT-Anmeldungen wird die Jahresgebühr für das dritte Jahr, wenn sie nach Regel 51 (1) früher fällig geworden wäre, erst mit Ablauf des 31. Monats, d. h. am letzten Tag der Frist von 31 Monaten nach Regel 159 (1), fällig. Dieser verschobene Fälligkeitstag und damit der Ablauf einer anderen Frist (der Frist von 31 Monaten) ist für die Berechnung der Nachfrist zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag maßgebend (siehe die Entscheidung J 1/89, deren Grundsätze sinngemäß Anwendung finden). Beispiel:

12.5.2008 (Mo)	Prioritätstag
12.11.2008 (Mi)	Anmeldetag
30.11.2010 (Di)	Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das dritte Jahr nach Regel 51 (1)
12.12.2010 (So)	EPA geschlossen
13.12.2010 (Mo)	Ablauf der (nach Regel 134 (1) verlängerten) 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1)

13.6.2011 (Mo) Ablauf der Sechsmonatsfrist nach
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. EPA 1984, 272).

Besondere Bestimmungen für die Fälligkeit der Jahresgebühren gelten in Fällen, in denen einem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 oder einem Antrag auf Überprüfung einer Entscheidung einer Beschwerdekammer nach Art. 112a stattgegeben wurde.

Regel 51 (4) und (5)

5.2.5 Anspruchsgebühren

Die Anspruchsgebühren werden fällig, wenn der erste Anspruchssatz eingereicht wird, was am Anmeldetag oder später der Fall sein kann (siehe A-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 A-X, 4) spätestens am letzten Tag der Frist – gegebenenfalls der gemäß Regel 134 verlängerten Frist – liegt.

6.2 10-Tage-Sicherheitsregel

6.2.1 Erfordernisse

Weist der Einzahler dem EPA nach, dass er innerhalb der Frist, in der die Zahlung hätte erfolgen müssen, in einem Vertragsstaat des EPÜ

*Art. 7 (3) und
(4) GebO*

- i) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut veranlasst hat oder
- ii) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut formgerecht erteilt hat oder
- iii) einem Postamt einen an eine der Annahmestellen (siehe A-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,

Nr. 6.8 VLK

so gilt die Frist, innerhalb der die Zahlung hätte erfolgen müssen, auch dann als eingehalten, wenn die tatsächliche Gutschrift auf dem Bankkonto der Europäischen Patentorganisation nach Fristablauf erfolgt oder wenn ein an das EPA gesandter Abbuchungsauftrag nach Fristablauf dort eingeht.

Art. 7 (3) b) und
(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 (3) a) und b) zweiter Halbsatz GebO findet auf Zahlungen zur Auffüllung des laufenden Kontos entsprechende Anwendung. Wird eine der oben unter A-X, 6.2.1, i) und 6.2.1, ii) genannten Handlungen zum Zweck der Auffüllung des laufenden Kontos vorgenommen, so gilt das Konto, soweit es sich um die Wahrung von Zahlungsfristen durch Erteilung von Abbuchungsaufträgen handelt, am zehnten Tag nach Vornahme einer der genannten Handlungen als aufgefüllt. Zur Anwendbarkeit der Verwaltungsgebühr siehe A-X, 4.2.4.

6.2.3 Abbuchungsaufträge

Nrn. 6.9 , 6.10 und
6.12 VLK

Zu Abbuchungsaufträgen, die zusammen mit einer Anmeldung bei einer zuständigen nationalen Behörde eingereicht werden, siehe A-X, 4.2.4.

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 entrichtet werden, so muss die Weiterbehandlungsgebühr nicht entrichtet werden, wenn die Grundfrist in Anwendung der 10-Tage Sicherheitsregel als eingehalten gilt.

6.2.5 Höhe der fälligen Gebühr

Wie in A-X, 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); 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 Bankkonto der Europäischen Patentorganisation die Gutschrift auf dem betreffenden Konto voraus. Die Zahlung wird in der Höhe des gutgeschriebenen Betrags wirksam. 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, Nr. 8 der Entscheidungsgründe). 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 GebO).

7.1.2 Zahlungszweck

Von diesen Voraussetzungen für wirksame Zahlungen ist die Angabe des 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

Art. 6 GebO

gewollte Zweckbestimmung unberührt (siehe J 16/84). 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).

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 (2) Nr. 3 GebO
Art. 6 (1) GebO

Die folgenden Ausführungen betreffen nur Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht werden.

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 Erteilungsformblatts angegebenen Vertragsstaaten, so ist wie in A-III, 11.3.7 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, wenn die Anmeldung vor dem 1. April 2009 in die regionale Phase eintritt.

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 A-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 (3) 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 (4)*

8. Keine Stundung der Gebühren oder Gewährung einer Verfahrenskostenhilfe, kein Ermessen

Das EPÜ sieht weder eine Stundung von Gebühren (siehe J 2/78, Nr. 3 der Entscheidungsgründe) 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).

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

Art. 14 (2)

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:

- 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 A-VII, 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).

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).

9.2.2 Ermäßigung der Anmeldegebühr

Nach G 6/91 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 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 A-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).

Da die Zusatzgebühr, die fällig wird, wenn die Anmeldung mehr als 35 Seiten umfasst, Teil der Anmeldegebühr ist, findet die Ermäßigung auch auf diese Gebühr Anwendung.

Die Anmeldegebühr für Teilanmeldungen wird auch ermäßigt, wenn die Stammanmeldung in einer zugelassenen Nichtamtssprache (siehe A-IV, 1.3.3 und A-X, 9.2.1) eingereicht und die Teilanmeldung in derselben zugelassenen Nichtamtssprache wie die frühere Anmeldung eingereicht wurde (Regel 36 (2) und Regel 6 (3)), sofern die übrigen (oben genannten) Erfordernisse für die Ermäßigung erfüllt sind und rechtzeitig eine Übersetzung eingereicht wird (siehe A-X, 9.2.1).

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,

*Art. 14 (4)
Regel 6 (3)*

nämlich bis zum Tag der Entrichtung der Prüfungsgebühr, vorausgesetzt, die Übersetzung wird frühestens zum selben Zeitpunkt wie der Antrag eingereicht (siehe J 21/98 und G 6/91). Für die Ermäßigung ist es nicht notwendig, im Prüfungsverfahren auch die weiteren Schriftstücke in einer zugelassenen Nichtamtssprache einzureichen.

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 A-X, 9.3.2.

9.2.4 Ermäßigung der Einspruchsgebühr

Art. 14 (4)
Regel 6 (3)

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). Reicht ein Einsprechender ein in einer zugelassenen Nichtamtssprache gehaltenes fristgebundenes Schriftstück erst im Verlauf des Einspruchsverfahrens ein, so wird keine Gebührenermäßigung gewährt.

9.2.5 Ermäßigung der Beschwerdegebühr

Art. 14 (4)
Regel 6 (3)

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.

9.2.6 Ermäßigung der Beschränkungs- und der Widerrufsgebühr

Art. 14 (4)
Regel 6 (3)

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.

9.2.7 Ermäßigung der Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung

Art. 14 (4)
Regel 6 (3)

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.

9.3 Sonderermäßigungen

9.3.1 Ermäßigung der Recherchegebühr für eine ergänzende europäische Recherche

Art. 153 (7)

Die Recherchegebühr 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. In diesen Fällen wird die Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche um einen festgelegten Betrag ermäßigt (siehe ABl. EPA 2005, 548).

Zudem wird die Recherchegebühr für eine ergänzende europäische Recherche für internationale Anmeldungen, bei denen das Patentamt Österreichs, Finnlands, Spaniens oder Schwedens oder das Nordische Patentinstitut die Internationale Recherchenbehörde war (siehe ABl. EPA 2009, 587) oder den ergänzenden internationalen Recherchenbericht erstellt hat (siehe ABl. EPA 2009, 595), um einen festgelegten Betrag ermäßigt.

Bei PCT-Anmeldungen, für die das kanadische oder das brasilianische Patentamt Internationale Recherchenbehörde war, besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr für die ergänzende europäische Recherche (siehe ABl. EPA 2010, 133).

9.3.2 Ermäßigung der Prüfungsgebühr bei internationalem vorläufigem Prüfungsbericht des EPA

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.

Art. 14 (2) GebO

Sind auch die Voraussetzungen für eine Ermäßigung nach der Sprachenregelung (siehe A-X, 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 der zum Anmeldedatum oder zum Datum der Beantragung der internationalen vorläufigen Prüfung in den Verzeichnissen der Weltbank als Staat mit niedrigem Einkommen oder mit mittlerem Einkommen im unteren Bereich geführt wird (siehe ABl. EPA 2008, 521).

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 A-X, 4) am oder nach dem Fälligkeitstag liegen (siehe A-X, 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, Recherchegebühr, Benennungsgebühr oder Prüfungsgebühr sind nach den Bestimmungen für die Weiterbehandlung (Art. 121 und Regel 135) verspätet ohne die nach Regel 135 (1) und Art. 2 (1) 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 A-X, 10.2).

10.1.3 Bagatellbeträge

Art. 12 GebO

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).

10.2 Besondere Rückzahlungstatbestände

10.2.1 Rückzahlung der Recherchegebühr

Art. 9 GebO

Die Recherchegebühr für eine europäische oder eine ergänzende europäische Recherche wird in den Fällen zurückgezahlt, die in Art. 9 GebO sowie im Beschluss der Präsidentin des EPA vom 24. März 2010, ABl. EPA 2010, 338 vorgesehen sind, der für europäische Patentanmeldungen gilt, für die die europäische oder

ergänzende europäische Recherche am oder nach dem 1. Juli 2010 abgeschlossen wird. Nähere Hinweise finden sich in der Mitteilung des EPA vom 9. Januar 2009, ABl. EPA 2009, 99.

10.2.2 Rückzahlung der weiteren Recherchegebühr

Hat der Anmelder auf Mitteilung der Recherchenabteilung eine weitere Recherchegebühr gezahlt, die Prüfungsabteilung auf Antrag jedoch festgestellt, dass die Aufforderung zur Zahlung der weiteren Recherchegebühr nicht gerechtfertigt war, so wird die weitere Recherchegebühr zurückgezahlt.

Regel 64 (2)

10.2.3 Rückzahlung der internationalen Recherchegebühr

Die internationale Recherchegebühr wird in den Fällen zurückgezahlt, die in den Regeln 16.2, 16.3 und 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 (siehe ABl. EPA 2010, 304) vorgesehen sind. Nach einer Änderung der Vorschriften in Anhang C, Teil II (3) der oben genannten Vereinbarung erfolgt eine Rückzahlung der internationalen Recherchegebühr, die für eine ab dem 1. Januar 2004 eingereichte internationale Anmeldung entrichtet wurde, nach Maßgabe der Mitteilung der Präsidentin des EPA vom 14. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, N.3 für internationale Anmeldungen, für die die internationale Recherche vor dem 1. April 2009 abgeschlossen wird, nach Maßgabe des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 22. Dezember 2008, ABl. EPA 2009, 114 für internationale Anmeldungen, für die die internationale Recherche am oder nach dem 1. April 2009, aber vor dem 1. Juli 2010 abgeschlossen wird, und nach Maßgabe des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 24. März 2010, ABl. EPA 2010, 341 für internationale Anmeldungen, für die der internationale Recherchenbericht am oder nach dem 1. Juli 2010 abgeschlossen wird. Nähere Angaben zu den Kriterien für die Rückzahlung der internationalen Recherchegebühr sind in der Mitteilung des EPA vom 9. Januar 2009, ABl. EPA 2009, 99 enthalten.

*Regeln 16.2 und
16.3 PCT
Regel 41 PCT*

10.2.4 Rückzahlung der Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr wird in den in Art. 11 GebO vorgesehenen Fällen zurückgezahlt (siehe A-VI, 2.2, dritter Absatz und A-VI, 2.5).

Art. 11 GebO

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 (siehe ABl. EPA 2001, 539) eingestellt. Damit wird die Beantragung einer "eingehenden" Prüfung ebenso häufig 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 Recherchegebühr, die Benennungsgebühren und gegebenenfalls die Anspruchsgebühren, zurückgezahlt.

10.2.7 Rückzahlung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr*Regel 71a (6)*

Wird die Anmeldung zurückgewiesen oder vor der Zustellung der Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents zurückgenommen oder gilt sie zu diesem Zeitpunkt als zurückgenommen, so wird die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr zurückerstattet. Der Tag der Zustellung der Entscheidung wird gemäß E-I, 2 ermittelt. Dieser Tag ist später als der Tag, an dem die Entscheidung an die interne Poststelle des EPA abgegeben wird (d. h. die Entscheidung G 12/91 ist in diesem Fall nicht anwendbar).

Dieser Fall kann beispielsweise eintreten, wenn der Anmelder die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) entrichtet, aber versäumt, fällige Anspruchsgebühren zu zahlen und/oder die Übersetzungen der Ansprüche einzureichen, sodass die Anmeldung nach Regel 71 (7) als zurückgenommen gilt (siehe C-V, 3).

Einmal entrichtete Anspruchsgebühren werden nicht zurückgezahlt (außer in den in C-V, 4.2 genannten Ausnahmefällen).

Wird die Anmeldung zurückgewiesen, so wird die Rückzahlung erst vorgenommen, nachdem die Beschwerdefrist abgelaufen ist, ohne dass eine Beschwerde eingelegt wurde (siehe E-X, 6). Gilt die Anmeldung als zurückgenommen, so wird die Rückzahlung erst vorgenommen, nachdem die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung abgelaufen ist, ohne dass Weiterbehandlung beantragt wurde (siehe E-VII, 2.1).

10.3 Rückzahlungsart

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. Verfügt der Empfänger nicht über ein solches Konto, erfolgt die Rückzahlung per Scheck.

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, es sei denn, es handelt sich um die Gebühr für die Akteneinsicht.

Es ist nicht Aufgabe des EPA nachzuprüfen, ob in den Beziehungen zwischen dem Beteiligten bzw. seinem Vertreter und dem Einzahler ein rechtlicher Grund vorliegt, der eine unmittelbare Rückerstattung an den Einzahler rechtfertigen würde. Eine unmittelbare Rückerstattung an den Einzahler erfolgt daher nur dann, wenn der Zweck einer Zahlung nicht ohne Weiteres erkennbar ist und der Einzahler auf Anforderung diesen Zweck nicht rechtzeitig mitteilt. Eine solche Gebühr kann keinem bestimmten Verfahren zugeordnet werden und gilt als nicht erfolgt (Art. 6 (2) GebO).

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.

11. Anrechnung von Gebühren nach Regel 71a (5)

Hat der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 71 (3) hin die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr oder die Anspruchsgebühren bereits entrichtet, so wird der entrichtete Betrag bei erneutem Ergehen einer solchen Aufforderung angerechnet, wenn

Regel 71a (5)

- i) der Anmelder auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin Änderungen oder Berichtigungen beantragt oder von der Prüfungsabteilung in dieser Mitteilung vorgeschlagene Änderungen ablehnt (siehe C-V, 4.1) und freiwillig die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr sowie die Anspruchsgebühren entrichtet (obwohl er dazu nicht verpflichtet ist, siehe C-V, 4.2) und wenn die Prüfungsabteilung anschließend eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) erlässt (siehe C-V, 4.6 und 4.7.2), oder
- ii) der Anmelder auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin die für die Erteilung vorgeschlagene Fassung billigt (was die Entrichtung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr sowie etwaiger Anspruchsgebühren erforderlich macht, siehe C-V, 1.1) und anschließend die Prüfung wiederaufgenommen wird (siehe C-V, 6.1), sodass eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) ergeht (siehe C-V, 6.2).

11.1 Anrechnung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr

Der Betrag der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr, die auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet wurde, wird auf den Betrag derselben Gebühr angerechnet, die auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fällig ist. Erhöht sich diese Gebühr zwischen der ersten und der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3), so ist der Differenzbetrag innerhalb der Frist für die Erwiderung auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) zu entrichten.

Art. 2 (2) Nr. 7 GebO

Bei vor dem 1. April 2009 eingereichten europäischen Anmeldungen und vor diesem Datum in die europäische Phase eingetretenen internationalen Anmeldungen umfasst die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr einen festen Betrag und einen Betrag für jede über 35 hinausgehende Seite der Anmeldung (siehe C-V, 1.2 und A-III, 13.2). Ändert sich die Gesamtgebühr zwischen der ersten und der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3), so ist ein etwaiger Fehlbetrag (der z. B. durch eine Gebührenerhöhung oder eine höhere Seitenzahl entstanden sein kann) innerhalb der Frist für die Erwiderung auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) zu entrichten. Zu viel gezahlte Beträge werden zurückerstattet (z. B. wenn die Fassung der Anmeldung, zu der die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist, weniger Seiten hat als die frühere Fassung, zu der die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist).

11.2 Anrechnung von Anspruchsgebühren

Der Betrag von Anspruchsgebühren, die auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet wurden, wird auf den Betrag der Gebühren angerechnet, die auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fällig sind. Wichtig: Im Gegensatz zu Anspruchsgebühren, die nach Regel 45 bei Einreichung oder nach Regel 162 bei Eintritt in die europäische Phase entrichtet werden, wird hier bei der Berechnung nicht die Zahl der Ansprüche zugrunde gelegt, für die Gebühren entrichtet wurden, sondern vielmehr der *Betrag*, der entrichtet wurde.

Erhöht sich der Betrag der Anspruchsgebühren zwischen der ersten und der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) (z. B. aufgrund einer Gebührenerhöhung und/oder einer höheren Zahl von Ansprüchen), so ist der Differenzbetrag innerhalb der Frist für die Erwiderung auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) zu entrichten.

Zur Berechnung des Betrags der Anspruchsgebühren, die auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fällig sind, wird von der Zahl der Ansprüche, die der ersten und der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) zugrunde liegen, die *Zahl* der gebührenfreien Ansprüche (15) und auch die *Zahl* der Ansprüche abgezogen, für die bereits bei Einreichung oder bei Eintritt in die europäische Phase Gebühren entrichtet wurden. Anschließend wird der bereits auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtete *Betrag* der Anspruchsgebühren auf den *Betrag* angerechnet (d. h. von ihm abgezogen), der auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fällig ist.

Sinkt der Betrag der Anspruchsgebühren (z. B. weil die Zahl der Ansprüche reduziert wurde), so werden im Fall ii) von A-X, 11 die bereits entrichteten Gebühren nicht zurückerstattet. Im Fall i) von A-X, 11 werden die Gebühren zurückerstattet (siehe auch C-V, 4.2), weil die Gebühren in diesem Fall zum Zeitpunkt ihrer Entrichtung nicht fällig waren.

11.3 Getrennte Anrechnung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr und der Anspruchsgebühren

Die Anrechnung von Anspruchsgebühren und der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr erfolgt getrennt. Insbesondere werden im Fall ii) von A-X, 11 Beträge, die zu viel gezahlt wurden, weil der Betrag der auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichteten Anspruchsgebühren höher ist als der auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fällige Betrag (siehe oben), weder zurückerstattet noch auf eine etwaige Erhöhung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr angerechnet.

11.4 Weiterbehandlungsgebühr und Anrechnung von Gebühren

Hat der Anmelder in Bezug auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) Weiterbehandlung beantragt (siehe E-VII, 2.1), wird die Weiterbehandlungsgebühr nicht auf eine etwaige Erhöhung des Betrags der auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fälligen Gebühren angerechnet.

Ebenso wenig wird die auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtete Weiterbehandlungsgebühr auf Gebühren angerechnet, die in Zusammenhang mit einem etwaigen späteren Antrag auf Weiterbehandlung in Bezug auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) fällig werden.

Kapitel XI – Akteneinsicht; Auskunft aus den Akten; Einsichtnahme in das Europäische Patentregister; Ausstellung beglaubigter Abschriften

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-VIII, 2.10.

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 gehören auch Aufforderungen nach Regel 63 (1) oder Regel 62a (1) und gegebenenfalls 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;
- 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 a)

Regel 144 b)

<i>Regel 144 c)</i>	iii) die Erfindernennung, wenn der Erfinder nach Regel 20 (1) auf das Recht verzichtet hat, als Erfinder bekannt gemacht zu werden;
<i>Regel 144 d)</i>	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 Form 1005 oder in einem gesonderten Schriftstück gestellt werden) (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, J.3);
<i>Art. 38 (1) PCT</i> <i>Regel 94 PCT</i>	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. EPA 2003, 382; siehe auch E-VIII, 2.10).

Die von der Akteneinsicht ausgeschlossenen Teile werden in den Akten getrennt von den öffentlichen Teilen aufbewahrt.

2.2 Durchführung der Akteneinsicht

<i>Regel 145 (2)</i>	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 A-VIII, 2.5) oder über das Internet gestellte Anträge werden ohne Bestätigung bearbeitet.

<i>Regel 145 (2)</i>	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 A-X). Eine Verwaltungsgebühr, die entrichtet worden ist, wird nicht zurückgezahlt.

2.3 Beschränkungen der Akteneinsicht

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 A-XI, 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).

Art. 128 (4)

Regel 146

Regel 145

Regel 144

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 A-XI, 2.5, dritter Absatz).

2.5 Akteneinsicht vor Veröffentlichung der Anmeldung

Vor Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung kann die Akte nur vom Anmelder selbst oder mit seiner Zustimmung eingesehen werden. Die Geschützte Akteneinsicht gibt dem Anmelder Online-Zugriff auf den öffentlichen Teil der Akte seiner noch unveröffentlichten Anmeldung (siehe Mitteilung des EPA vom 13. Dezember 2011, ABl. EPA 2012, 22). 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.

Art. 128 (1)

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). 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.

Art. 128 (3)

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.

2.6 Veröffentlichung bibliografischer Angaben vor Veröffentlichung der Anmeldung

Art. 128 (5)

Von der Befugnis, vor Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung bibliografische Angaben nach Art. 128 (5) zu veröffentlichen, macht das EPA bisher keinen Gebrauch.

3. Auskunft aus den Akten

Regel 146

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.

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 (<https://register.epo.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

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.

Regel 54

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

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einleitung **I-1**

- 1. Zweck des Teils B** **I-1**
- 2. Recherchenabteilung** **I-1**
 - 2.1 Hinzuziehung anderer Prüfer I-1
 - 2.2 Recherchenabteilung mit mehr als einem Prüfer 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-2
 - 4.2 Zusätzliche europäische Recherchen II-2
 - 4.3 Ergänzende europäische Recherchen II-3
 - 4.3.1 Kein ergänzender europäischer
Recherchenbericht erforderlich II-3
 - 4.3.2 Ergänzender europäischer Recherchenbericht
erforderlich II-3
 - 4.3.3 Anmeldungsunterlagen für den ergänzenden
europäischen Recherchenbericht II-4
 - 4.4 Internationale (PCT-)Recherchen II-5
 - 4.5 Recherchen internationaler Art II-5
 - 4.6 Recherchen zu nationalen Anmeldungen II-5

Kapitel III – Merkmale der Recherche **III-1**

- 1. Beurteilungen der Recherchenabteilung** **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	Recherche in gleichartigen Gebieten	III-3
2.4	Recherche im Internet	III-3
3.	Gegenstand der Recherche	III-4
3.1	Grundlage der Recherche	III-4
3.2	Auslegung der Patentansprüche	III-4
3.2.1	Ansprüche mit ausdrücklichen Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen	III-4
3.3	Änderung der Patentansprüche oder fehlende Teile (Regel 56)	III-5
3.3.1	Allgemeines	III-5
3.3.2	Besondere Vorschriften für Euro-PCT-Anmeldungen	III-6
3.4	Verzicht auf Patentansprüche	III-6
3.5	Vorwegnahme von Anspruchsänderungen	III-6
3.6	Breit gefasste Patentansprüche	III-7
3.7	Unabhängige und abhängige Patentansprüche	III-8
3.8	Recherche zu abhängigen Patentansprüchen	III-9
3.9	Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch	III-9
3.10	Verschiedene Kategorien	III-9
3.11	Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände	III-10
3.12	Mangelnde Einheitlichkeit	III-10
3.13	Technologischer Hintergrund	III-10
Kapitel IV – Recherchungsverfahren 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	Vom Anmelder angeführte oder vorgelegte Dokumente	IV-2
2.	Recherchenstrategie	IV-3
2.1	Gegenstand der Recherche; Einschränkungen	IV-3
2.2	Formulierung einer Recherchenstrategie	IV-4
2.3	Durchführung der Recherche; Arten von Dokumenten	IV-5
2.4	Neufestlegung des Umfangs der Recherche	IV-6
2.5	Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche	IV-7
2.6	Beendigung der Recherche	IV-7
3.	Verfahren nach Abschluss der Recherche	IV-8
3.1	Erstellung des Recherchenberichts	IV-8
3.2	Nach Abschluss der Recherche ermittelte Dokumente	IV-8
3.3	Fehler im Recherchenbericht	IV-8

Kapitel V – Vorklassifizierung (Weiterleitung) und offizielle Klassifizierung europäischer Patentanmeldungen

V-1

1.	Definitionen	V-1
2.	Vorklassifizierung (Weiterleitung und Verteilung)	V-1
3.	Falsche Vorklassifizierung	V-2
4.	Offizielle Klassifizierung der Anmeldung	V-2
5.	Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte	V-3
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-4**Kapitel VI – Stand der Technik in der
Recherchenphase 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-4

5.5 Unschädliche Offenbarungen VI-4

5.6 Zweifel über den Stand der Technik VI-4

6. Inhalt der Offenbarungen VI-5

6.1 Allgemeines VI-5

6.2 Angabe von Dokumenten, die nicht verfügbaren
oder nicht in einer Amtssprache des EPA
veröffentlichten Dokumenten entsprechen VI-56.3 Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung
und Ausgangsdokument VI-66.4 Unzureichende Offenbarungen im Stand der
Technik VI-7**7. Internet-Offenbarungen - Fachzeitschriften VI-7**

Kapitel VII – Einheitlichkeit der Erfindung VII-1

1.	Allgemeines	VII-1
1.1	Teilweiser europäischer Recherchenbericht	VII-1
1.2	Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren	VII-1
1.3	Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind	VII-2
1.4	Beurteilung und mögliche Überprüfung des Erfordernisses der Einheitlichkeit	VII-2
2.	Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit	VII-3
2.1	Antrag auf Erstattung weiterer Recherchegebühren	VII-3
2.2	Vollständige Recherche trotz mangelnder Einheitlichkeit	VII-3
2.3	Ergänzende europäische Recherche	VII-3
3.	Mangelnde Einheitlichkeit und Regel 62a oder 63	VII-4

Kapitel VIII – Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind VIII-1

1.	Allgemeines	VIII-1
2.	Erwägungen in Bezug auf bestimmte technische Gebiete	VIII-1
2.1	Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden	VIII-1
2.2	Computerimplementierte Erfindungen und Geschäftsmethoden	VIII-2
3.	Keine sinnvolle Recherche möglich	VIII-3
3.1	Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden Gegenstands	VIII-5
3.2	Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1)	VIII-6

3.2.1	Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwiderung	VIII-6
3.2.2	Rechtzeitige Erwiderung	VIII-6
3.3	Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR)	VIII-7
3.4	Anmeldungen, auf die Regel 63 anwendbar ist und bei denen zusätzlich mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde	VIII-8
4.	Mehrere unabhängige Ansprüche pro Kategorie (Regel 62a)	VIII-9
4.1	Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden unabhängigen Anspruchs	VIII-9
4.2	Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1)	VIII-9
4.2.1	Nicht rechtzeitige Erwiderung	VIII-9
4.2.2	Rechtzeitige Erwiderung	VIII-10
4.3	Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR)	VIII-11
4.4	Fälle nach Regel 62a, in denen die Anspruchsgebühren nicht bezahlt werden	VIII-11
4.5	Anmeldungen, auf die Regel 62a anwendbar ist und bei denen zusätzlich mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde	VIII-11
4.6	Behandlung abhängiger Ansprüche nach Regel 62a	VIII-12
5.	Aufforderung nach Regel 62a (1) und Regel 63 (1)	VIII-13
6.	Ansprüche, die gegen Art. 123 (2) oder Art. 76 (1) verstoßen	VIII-13

Kapitel IX – Recherhendokumentation **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
2.	Systematisch geordnete Patentdokumente	IX-1
2.1	PCT-Mindestprüfstoff	IX-1

2.2	Unveröffentlichte Patentanmeldungen	IX-1
2.3	Recherchenberichte	IX-2
2.4	Patentfamiliensystem	IX-2
3.	Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur	IX-2
3.1	Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw.	IX-2
4.	Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist	IX-3
4.1	Zusammensetzung	IX-3
5.	Zugriff der nationalen Patentämter auf die EPA-Dokumentation	IX-3

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
3.3	Dokumentation der Recherche	X-3
4.	Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des Recherchenberichts	X-3
5.	Klassifikation der Patentanmeldung	X-4
6.	Recherchierte Sachgebiete	X-4
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-6

9.	Bei der Recherche ermittelte Dokumente	X-7
9.1	Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht	X-7
9.1.1	Bibliografische Daten	X-7
9.1.2	"Entsprechende Dokumente"	X-7
9.1.3	Sprache der angeführten Dokumente	X-10
9.1.4	Ergänzender europäischer Recherchenbericht	X-10
9.2	Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.)	X-11
9.2.1	Dokumente von besonderer Bedeutung	X-11
9.2.2	Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegenstehen	X-11
9.2.3	Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung beziehen	X-12
9.2.4	Zwischenliteratur	X-12
9.2.5	Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der Erfindung	X-12
9.2.6	Möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen	X-12
9.2.7	Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind	X-12
9.2.8	Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden	X-13
9.3	Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen	X-13
9.4	Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Standes der Technik	X-14
10.	Ausfertigung und Datum	X-14
11.	Übersendung von Kopien der angeführten Dokumente	X-14
11.1	Allgemeines	X-14
11.2	Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments	X-15
11.3	Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen	X-15
11.4	Bücher oder Zeitschriften	X-15
11.5	Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge	X-15
12.	Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche	X-16

Kapitel XI – Stellungnahme zur Recherche **XI-1**

1.	Stellungnahme zur Recherche als Bestandteil des EESR	XI-1
1.1	Die Stellungnahme zur Recherche	XI-1
1.2	Standpunkt der Prüfungsabteilung	XI-1
2.	Grundlage der Stellungnahme zur Recherche	XI-2
2.1	Anmeldungen, die unter Regel 56 EPÜ oder Regel 20 PCT eingereichte fehlende Teile der Beschreibung und/oder Zeichnungen enthalten	XI-2
2.2	Anmeldungen, die nach dem zuerkannten Anmeldetag eingereichte Patentansprüche enthalten	XI-3
3.	Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche	XI-4
3.1	Prüfungsakte	XI-4
3.2	Begründete Einwände	XI-4
3.3	Einreichung von Bemerkungen und Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche	XI-5
3.4	Umfang der ersten Analyse	XI-5
3.5	Beitrag zum Stand der Technik	XI-6
3.6	Erfordernisse des EPÜ	XI-6
3.7	Herangehensweise des Prüfers	XI-6
3.8	Unterbreitung von Vorschlägen	XI-6
3.9	Positive Stellungnahme	XI-7
4.	Prioritätsanspruch und Stellungnahme zur Recherche	XI-7
4.1	Verwendung von "P"- und "E"-Dokumenten in der Stellungnahme zur Recherche	XI-8
5.	Einheitlichkeit der Erfindung in der Stellungnahme zur Recherche	XI-9
6.	Stellungnahme zur Recherche bei Einschränkung der Recherche	XI-9

7.	Keine Stellungnahme zur Recherche	XI-10
8.	Reaktion auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR)	XI-10
9.	Art. 124 und System zur Nutzung von Arbeitsergebnissen	XI-12

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 B-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.

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 B-XI) zuständig ist.

2.1 Hinzuziehung anderer Prüfer

Der mit der Recherche beauftragte Prüfer kann andere Prüfer in vielerlei Hinsicht hinzuziehen, z. B.

- i) bei Online-Recherchen in Datenbanken, mit denen der Prüfer nicht vertraut ist,
- ii) um Aspekte der beanspruchten Erfindung zu verstehen, die außerhalb des technischen Fachwissens des betreffenden Prüfers liegen,
- iii) bei der Ausarbeitung einer Recherchenstrategie, oder
- iv) bei der Beurteilung, ob ein Dokument des Stands der Technik für die Entscheidung über die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands relevant ist (siehe B-X, 9.2).

2.2 Recherchenabteilung mit mehr als einem Prüfer

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 G-VII, 3).

Die Recherchenabteilung umfasst auch dann mehrere Prüfer, wenn bei Gegenständen auf verschiedenen technischen Gebieten mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wird.

In solchen Fällen werden alle vom ersten und dem/den anderen Prüfer(n) auf den verschiedenen technischen Gebieten gefundenen Dokumente in einem Recherchenbericht zusammengefasst. Die Stellungnahme zur Recherche hingegen sollte nur von einem einzigen Prüfer erstellt werden, bei Bedarf in Absprache mit dem/den Prüfer(n) des/der anderen technischen Gebiets/Gebiete.

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 beanspruchte Erfindung, für die Schutz begehrt wird, neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Regel 61 (1)

In der Regel geht es somit nicht darum, Offenbarungen zu ermitteln, die vielleicht für den Anmelder interessant sein könnten. Unter bestimmten Umständen können jedoch im Recherchenbericht auch Dokumente angeführt werden, die für die Bewertung der Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung nicht unmittelbar relevant sind (siehe B-X, 9.2.2 und 9.2.5).

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 B-III, 2, B-VII und B-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 Indizierungs-codes. Die Dokumentensammlungen und Datenbanken bestehen hauptsächlich aus Patentdokumenten verschiedener Länder, ergänzt durch Artikel aus Zeitschriften und sonstige Nichtpatentliteratur (siehe B-IX).

4. Recherchenbericht

Es wird ein Recherchenbericht erstellt, der die Recherchenergebnisse - vor allem durch Angabe der den Stand der Technik betreffenden Dokumente - enthält (siehe B-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 B-XI, vorbehaltlich der in B-XI, 7 genannten Ausnahmen), die

zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR) bildet.

4.1 Europäische Recherchen

Art. 17

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.

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, 3.1.1 und H-II, 7.1 zu wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht recherchierten Ansprüchen und H-II, 6.2 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);
- 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) oder b) PCT führten, durch Änderung oder Widerlegung in der Sachprüfung (siehe B-VIII und C-IV, 7.2);
- iii) Abgehen der Prüfungsabteilung von einer durch die Recherchenabteilung vorgenommenen Beurteilung der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit (siehe B-III, 1.1) oder von anderen Fragen (siehe B-III, 1.2), insbesondere der Einheitlichkeit der Erfindung (siehe B-VII), des Ausschlusses von der Recherche (siehe B-III, 3.11 und B-VIII) oder der Regel 62a;
- iv) Begrenzungen oder Unvollkommenheiten der ursprünglichen Recherche.

Regel 63

Art. 17 (2) PCT

Regel 64

Regel 62a

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

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 (2), (6) und (7)

Der Verwaltungsrat beschließt, unter welchen Voraussetzungen und inwieweit auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet werden kann (siehe ABl. EPA 2010, 133 und 141).

Art. 153 (7)

4.3.1 Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich

Gemäß den Beschlüssen des Verwaltungsrats wird kein ergänzender europäischer Recherchenbericht zu internationalen Anmeldungen erstellt,

- i) bei denen das EPA als Internationale Recherchenbehörde oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde tätig war (ABl. EPA 2009, 594; ABl. EPA 2010, 316);
- ii) die vor dem 1. Juli 2005 eingereicht wurden und bei denen das schwedische, das österreichische oder das spanische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde tätig war (ABl. EPA 1979, 248; ABl. EPA 1995, 511; ABl. EPA 2010, 133 und 141).

4.3.2 Ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich

Gemäß den Beschlüssen des Verwaltungsrats wird ein ergänzender europäischer Recherchenbericht einschließlich einer Stellungnahme zur Recherche nach Regel 62 zu internationalen Anmeldungen erstellt (und in den Fällen i) bis iii) die Recherchegebühr ermäßigt),

- i) bei denen das Patentamt der USA, Japans, Chinas, Australiens, Russlands oder Koreas als Internationale Recherchenbehörde tätig war (ABl. EPA 2005, 548; ABl. EPA 2010, 133 und 141);
- ii) 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, sowie für internationale Anmeldungen, bei denen das Nordische Patentinstitut als Internationale Recherchenbehörde tätig war (siehe ABl. EPA 2005, 422);

- iii) wenn eine der in ii) genannten Internationalen Recherchenbehörden in Europa einen ergänzenden internationalen Recherchenbericht erstellt hat (ABl. EPA 2009, 595; ABl. EPA 2010, 316).
- iv) wenn eine andere Internationale Recherchenbehörde als die in i) bis iii) genannten und als das EPA einen internationalen Recherchenbericht erstellt hat.

Bei den unter i) bis 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 europäischen 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 oder die für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde, zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht Kopien der darin genannten Unterlagen zu übermitteln (Art. 20 (3) PCT, siehe auch Regel 44.3 a) PCT bzw. Regel 45bis.7 c) 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 B-VI, 6.2), es sei denn, dass sie diese aus anderen Quellen besorgen kann, z. B. vom Anmelder oder von der Internationalen Recherchenbehörde.

Die Recherchenabteilung sollte alle Stellungnahmen zur Patentierbarkeit der ISA, SISA und/oder IPEA berücksichtigen, die (implizit) im Recherchenbericht oder (explizit) im dem Recherchenbericht beigefügten schriftlichen Bescheid enthalten sind. Sie kann aber bei der Durchführung einer ergänzenden europäischen Recherche und in der Stellungnahme zur Recherche von einer beliebigen oder allen diesen Stellungnahmen abweichen.

4.3.3 Anmeldungsunterlagen für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht

Dem europäischen Erteilungsverfahren einschließlich der ergänzenden europäischen 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 sechs Monaten nach Zustellung einer entsprechenden Mitteilung

Regel 159 (1) b)
Regel 161

gemäß Regel 161 (2) (siehe E-VIII, 3) geändert, wird der ergänzenden europäischen Recherche alternativ die geänderte Anmeldung zugrunde gelegt (siehe auch B-XI, 2). Die Verfahren bei Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen das EPA keinen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellt, sind in E-VIII, 3.2, 3.3 und 3.4 erläutert.

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 sowie auf die neueste Auflage des Leitfadens für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA - Euro-PCT" 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. Bei mangelnder Einheitlichkeit in einer nationalen Anmeldung, zu der eine Recherche internationaler Art durchgeführt wird, enthält der Recherchenbericht keine begründete Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit. Außerdem ergeht keine Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Gebühren, wobei die Anmelder jedoch die Möglichkeit haben können, die Gebühren direkt an die nationalen Ämter zu zahlen. In Fällen, in denen ein schriftlicher Bescheid erstellt wird, wird er entsprechend der Praxis des EPA hinsichtlich Kapitel I PCT abgefasst, d. h. einschließlich einer begründeten Feststellung über einen möglichen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit.

4.6 Recherchen zu nationalen Anmeldungen

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.

Zentr. Prot. I (1) b)

Kapitel III – Merkmale der Recherche

1. Beurteilungen der Recherchenabteilung

1.1 Beurteilungen im Hinblick auf den Recherchenbericht

Mit der Recherche soll gemäß B-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 B-XI, 7) 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 B-XI, 8). Eine Beurteilung der Patentierbarkeit kommt im Recherchenbericht auch implizit durch die Zuordnung der in B-X, 9.2 definierten Kategorien von Dokumenten zum Ausdruck; sie wird in der Prüfungsphase von der Prüfungsabteilung überprüft (siehe B-II, 4.2 iii) und B-XI, 1.2) - insbesondere im Lichte der Erwiderung des Anmelders (siehe B-XI, 8).

Regel 61 (1)

Die Beurteilung der Patentierbarkeit im Recherchenstadium kann direkte Auswirkungen auf die Durchführung der Recherche selbst haben, siehe B-III, 3.8 (Recherchen in Bezug auf den Gegenstand abhängiger Patentansprüche), B-III, 2.3 (Recherche in gleichartigen technischen Gebieten) und B-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 und T 631/97 sowie B-II, 4.2 iii) und B-XI, 1.2) - insbesondere im Lichte der Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 8).

Beispiele sind angeführt in B-VII (Einheitlichkeit der Erfindung) und in B-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. 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 annehmbar (siehe in diesem Zusammenhang auch B-III, 2.3). Zur Beschränkung der vom EPA recherchierten Gegenstände siehe B-VIII.

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 oder die ergänzende internationale Recherche durchgeführt, muss demnach kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden, und der internationale Recherchenbericht des EPA tritt ohne Einschränkungen an die Stelle des europäischen Recherchenberichts (Art. 153 (6), siehe ABl. EPA 2009, 595 und ABl. EPA 2010, 316; siehe auch B-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, Indizierungscode oder bibliografische Verbindungen zwischen Dokumenten, in denen dieselben Schriftstücke angeführt sind. Die Systematik kann dauerhaft sein wie bei Indizierungswörtern, Klassifikationssymbolen oder Indizierungscode 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 B-IX, 2.4).

2.3 Recherche in gleichartigen Gebieten

Die Recherche wird in Dokumentensammlungen oder Datenbanken durchgeführt, die Material auf allen für die Erfindung maßgeblichen technischen 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 B-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, T 195/84 und C-IV, 11.8).

2.4 Recherche im Internet

Bei der europäischen Recherche kann auch auf Internetquellen einschließlich Online-Fachzeitschriften, Online-Datenbanken und sonstige Internetseiten zurückgegriffen werden (siehe ABl. EPA 2009, 456). Der Umfang solcher Internetrecherchen ist von Fall zu Fall unterschiedlich, in einigen technischen Gebieten ist eine systematische Internetrecherche aber die Regel. Insbesondere in Bereichen wie der Informations- und der Softwaretechnologie ist eine Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik ohne eine Internetrecherche oft nicht möglich. Daher können Prüfer bei Bedarf auch für Recherchen zu unveröffentlichten Anmeldungen das Internet nutzen. Allerdings ist streng darauf zu achten, dass vertrauliche Informationen nicht durch die Verwendung von Suchbegriffen versehentlich offengelegt werden. Es ist dem einzelnen Prüfer überlassen, seine Suchbegriffe so zu wählen, dass eine solche Recherche durchgeführt werden kann, seine Verschwiegenheitspflicht in Bezug auf unveröffentlichte Anmeldungen aber gewahrt bleibt. Dies bedeutet beispielsweise, dass nur einzelne

Schlagwörter, die die Erfindung nicht offenbaren, als Suchbegriff eingegeben werden und nicht lange Textpassagen eines Anspruchs.

Zur Datierung von Internetveröffentlichungen siehe G-IV, 7.5.

3. Gegenstand der Recherche

3.1 Grundlage der Recherche

Art. 92

Art. 69 (1)

Regel 43 (6)

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)).

3.2 Auslegung der Patentansprüche

Prot. Art. 69

Art. 92 (1)

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. Der Prüfer muss möglicherweise bei der Recherche den Inhalt der Beschreibung und/oder der Zeichnungen berücksichtigen:

- i) zur Ermittlung der technischen Aufgabe und ihrer Lösung
- ii) zur Definition von unklaren Begriffen, die in den Ansprüchen nicht definiert sind
- iii) zur Definition von klaren Begriffen, deren Definition von ihrer üblichen Bedeutung abweicht
- iv) zur Ermittlung von Auffangpositionen

Sie dient der Ermittlung des Stands der Technik, der für die Neuheit und/oder für die erfinderische Tätigkeit von Bedeutung ist (siehe B-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 B-IV, 2.3 und 2.4 sowie G-VII, 5.2).

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 G-VII, Anlage, 1.1 ii)).

3.2.1 Ansprüche mit ausdrücklichen Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen

In den Patentansprüchen sind ausdrückliche Bezugnahmen auf Merkmale, die in der Beschreibung oder in den Zeichnungen aus-

geführt werden, zwar nur dann erlaubt, "wenn dies unbedingt erforderlich ist" (Regel 43 (6) – siehe auch B-III, 3.5 und F-IV, 4.17), doch sollten Patentansprüche, die solche Bezugnahmen enthalten, dennoch recherchiert werden, wenn diese technischen Merkmale durch bestimmte Teile der Beschreibung eindeutig definiert sind.

Wenn jedoch aus der Bezugnahme nicht klar hervorgeht, welcher Gegenstand der Beschreibung und/oder der Zeichnungen als im Anspruch enthalten gelten soll, sollte eine Aufforderung nach Regel 63 (1) ergehen. Im Sonderfall eines "Omnibus-Anspruchs" (wenn er z. B. lautet "Die Erfindung im Wesentlichen wie hier beschrieben") sollte keine Aufforderung nach Regel 63 (1) ergehen, und der Recherchenbericht wird anschließend als vollständig gekennzeichnet. Das bedeutet, dass Gegenstände dieser Art erst in der Prüfungsphase behandelt werden.

Das vorstehend beschriebene Verfahren gilt unabhängig davon, ob die Bezugnahme auf die Zeichnungen und/oder die Beschreibung nach Regel 43 (6) zulässig ist, denn der Anspruch wird in beiden Fällen denselben Umfang haben: Ist die Bezugnahme nach Regel 43 (6) nicht zulässig, so wird der Anmelder aufgefordert, die Definition des technischen Merkmals aus der Beschreibung und/oder den Zeichnungen in den Anspruch zu übertragen; ist die Bezugnahme zulässig, so bleibt der Anspruch wie er ist.

Scheint die Bezugnahme nicht gerechtfertigt, sollte der Prüfer jedoch in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend - siehe B-XI, 7) einen Einwand nach Regel 43 (6) erheben.

3.3 Änderung der Patentansprüche oder fehlende Teile (Regel 56)

3.3.1 Allgemeines

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.

Regel 56

Regel 137 (1)

Enthalten die der Recherche zugrunde gelegten Anmeldungsunterlagen nach Regel 56 (3) eingereichte fehlende Teile der Beschreibung und/oder fehlende Zeichnungen und geht der Prüfer davon aus, dass der Anmeldetag von der Prüfungsabteilung in einem späteren Verfahrensstadium neu festgesetzt wird (siehe C-III, 1), sollte er den Umfang der Recherche so erweitern, dass auch Stand der Technik berücksichtigt wird, der für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands bei einer etwaigen Neufestsetzung des Anmeldetags relevant sein wird (siehe auch B-XI, 2.1). Dasselbe gilt für Euro-PCT-Anmeldungen,

wenn diese nach Regel 20.6 PCT eingereichte fehlende Teile der Beschreibung, fehlende Zeichnungen, fehlende Ansprüche und/oder fehlende Bestandteile enthalten.

Gemäß Regel 56 eingereichte fehlende Teile der Beschreibung und/oder fehlende Zeichnungen gelten immer als Teil der Anmeldungsunterlagen "in der ursprünglich eingereichten Fassung".

3.3.2 Besondere Vorschriften für Euro-PCT-Anmeldungen

Regel 159 (1) b)
Regel 161

Geht eine europäische Anmeldung 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 (2), siehe E-VIII, 3). Die Anmeldung in der geänderten Fassung dient gegebenenfalls als Grundlage für eine ergänzende europäische Recherche, die nach Art. 153 (7) durchzuführen ist (siehe B-II, 4.3 und B-XI, 2).

Werden die Ansprüche einer internationalen Anmeldung beim Eintritt in die europäische (regionale) Phase so geändert, dass sie gegen Art. 123 (2) verstoßen, ist das in B-VIII, 6 beschriebene Verfahren anzuwenden.

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. Im Recherchenbericht werden die Ansprüche angegeben, die tatsächlich für die Zwecke der Recherche berücksichtigt wurden. Dies gilt sowohl für Recherchen zu europäischen Direktanmeldungen als auch für ergänzende europäische Recherchen zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten (siehe B-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 B-VII, 1.3 bei mangelnder Einheitlichkeit).

Beispiel

Wenn eine Anmeldung für eine Schaltung einen oder mehrere Ansprüche enthält, die lediglich auf die Funktion und die Wirkungs-

weise 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

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).

Art. 83

Art. 84

Beispiel 1

Wenn 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 Speichervermittlungsanlagen 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.

Beispiel 2

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 nicht gerechtfertigt.

Beispiel 3

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.

Beispiel 4

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, sollte 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 die Anwendung des Verfahrens der unvollständigen Recherche oder eine Erklärung, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, zweckmäßig sein (siehe B-VIII, 3).

3.7 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

Regel 43 (4)

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 (zu Fällen, in denen die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt sind, siehe B-VIII, 4). 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 (siehe jedoch F-VI, 2.4.3). 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 B-II, 4.2 iii) und B-XI, 1.2).

Beispiel 1

Der Prüfer sollte 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.

Beispiel 2

Wenn bei einer Anmeldung, die sich auf eine pharmazeutische Zusammensetzung zur Behandlung von Nagelinfektionen 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

Verwendung eines bestimmten flüchtigen Lösungsmittels als Träger-substanz 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 prima facie bedeutungslos erscheinen 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 G-VII, 6 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 F-IV, 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 (zu Fällen, in denen die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt sind, siehe B-VIII, 4). 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 F-IV, 3.8 und G-VII, 13). 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

*Regel 63
Regel 62a*

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 B-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 B-VIII, 3), oder wenn die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt (siehe B-VIII, 4).

3.12 Mangelnde Einheitlichkeit

Regel 64

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 B-VII). Eine Begrenzung der Recherche aus den oben genannten Gründen wird dem Anmelder in einer den Teilrecherchenbericht begleitenden Mitteilung bekannt gegeben (siehe B-VII, 1.2).

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 B-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 B-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 F-IV, 4.3 ii) und T 32/82).

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)

Art. 92

Art. 78

Art. 53 a)

*Regeln 30 bis 34, 40
bis 50 und 55 bis 58*

i) Formfehler in der Anmeldung (siehe A-III, 3.2) wie

Art. 90 (3)

Regel 57

- a) kein Sequenzprotokoll in elektronischer Form (Regel 30 (1), ABI. EPA 2011, 372)
- 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 Anmeldeunterlagen, sodass der verbindliche Text in Frage gestellt ist und/oder die Voraussetzungen für eine gute Vervielfältigung gefährdet sind (Regel 49 (12))

- Art. 53 a)
Regel 48 (1) a) und b)
- ii) unzulässige Angaben in der Anmeldung,
 - a) die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen (siehe A-III, 8.1, F-II, 7.2 und G-II, 4.1, 4.1.1 und 4.1.2) oder
 - b) herabsetzende Äußerungen darstellen (siehe A-III, 8.2). Sachliche Kommentare gemäß F-II, 7.3 sind jedoch zulässig.

- Regeln 31 bis 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 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)).
 - v) Texte in zwei verschiedenen Amtssprachen des EPA (Art. 14).

1.3 Vom Anmelder angeführte oder vorgelegte Dokumente

Regel 66
Regel 141

Gemäß dem System zur Nutzung von Arbeitsergebnissen (siehe Regel 141 (1) und B-XI, 9 sowie ABl. EPA 2010, 410) hat der Anmelder für Anmeldungen, die eine Priorität in Anspruch nehmen, eine Kopie der Recherchenergebnisse des Erstanmeldeamts einzureichen (Näheres siehe A-III, 6.12).

Werden die Auskünfte über den Stand der Technik des Erstanmeldeamts vor Abschluss der Recherche vorgelegt, sollte der Prüfer diese Anführungen und ihre Relevanz für die Prüfung und die Festlegung der Recherchenstrategie prüfen.

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 B-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 das Verfahren nach Regel 63 anwenden und den Anmelder auffordern, entweder das Dokument vorzulegen oder den zu recherchierenden Gegenstand anzugeben (siehe B-VIII, 3). In der Aufforderung sollte angegeben werden,

- i) welches der angeführten Dokumente benötigt wird,
- ii) warum das Dokument benötigt wird und
- iii) welche Folgen eine nicht fristgerechte Einreichung des Dokuments hat (siehe unten).

Wird die Kopie des Dokuments nicht innerhalb der Frist nach Regel 63 (1) beigebracht und kann der Anmelder die Recherchenabteilung in einer fristgerecht eingereichten Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) nicht davon überzeugen, dass das Dokument für die Durchführung einer sinnvollen Recherche nicht wesentlich ist, so wird nach Regel 63 ein unvollständiger Recherchenbericht erstellt oder gegebenenfalls eine Erklärung verfasst, die den Recherchenbericht ersetzt (siehe B-VIII, 3.2.1). 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 B-VIII, 3).

In Fällen, in denen der Anmelder das Dokument nach Erstellung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) 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-IV, 7.2). 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 F-III, 8).

2. Recherchenstrategie

2.1 Gegenstand der Recherche; Einschränkungen

Es könnte zweckmäßig sein, dass der Prüfer nach der Bestimmung des Gegenstands der Erfindung gemäß B-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 B-VIII, 1 und 2) und auf etwaige mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe B-VII, 1.1) zu achten. Es könnte auch der Fall eintreten, dass der

Regel 63
Regel 62a

Prüfer die Recherche einschränken muss, weil Ansprüche als zurückgenommen gelten (siehe B-III, 3.4), weil den Erfordernissen des EPÜ so wenig entsprochen wurde, dass eine sinnvolle Recherche unmöglich ist (siehe B-VIII, 3), oder weil die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt (siehe das in B-VIII, 4 beschriebene Verfahren). Solche Beschränkungen der Recherche sind im Recherchenbericht oder in der Erklärung, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, anzugeben. In der Erklärung sind etwaige Beschränkungen nach Regel 63 zu begründen (siehe B-X, 8 iii)). Die Erklärung bzw. der unvollständige Recherchenbericht gilt für das weitere Verfahren als Recherchenbericht.

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 B-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 B-III, 1.1 und B-IV, 2.4 und 2.6). Bei der Verwendung von Klassifikationsgruppen 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.

Der Prüfer sollte gegebenenfalls auch in Betracht ziehen, andere Klassifikationen (z. B. FI) oder Indexierungssysteme (z. B. F-Terms) zu konsultieren. Auch kann er Kollegen hinzuziehen, die auf einem ähnlichen oder möglicherweise mit dem Inhalt der Anmeldung in Zusammenhang stehenden Gebiet tätig sind (siehe B-I, 2.1).

Hat der Prüfer Zweifel über die zu recherchierenden Gebiete, so kann er sich beim zuständigen Klassifikationsexperten 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 B-III, 2.2), die für die spezifischen Beispiele und die bevorzugten Ausführungsformen der beanspruchten Erfindung besonders bedeutsam sind. Der Prüfer sollte bei seinen Überlegungen, ob er die

Ermittlungen auf andere, weniger relevante Teile der Dokumentation ausdehnen soll, stets die bereits erzielten Recherchenergebnisse berücksichtigen.

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 B-VI, 4), d. h.
 - a) veröffentlichte europäische Anmeldungen nach Art. 54 (3) (siehe G-IV, 5.1 und 5.1.1)
 - b) veröffentlichte internationale Anmeldungen nach Art. 54 (3) und Art. 153 (3) und (5) (siehe G-IV, 5.2)
 - c) veröffentlichte nationale Anmeldungen aus EPÜ-Vertragsstaaten nach Art. 139 (2) (siehe G-IV, 6 und H-III, 4.5)
 - 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 B-X, 9.2.4); werden sie nach dem europäischen oder internationalen Anmeldetag veröffentlicht, so werden sie im Recherchenbericht als "E"-Dokumente angeführt (siehe B-X, 9.2.6).

- ii) Dokumente, aus denen sich ein Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit einer beanspruchten Priorität ergibt (siehe B-VI, 3 und F-VI, 1.4.1), die im Recherchenbericht als "L"-Dokumente angeführt werden (siehe B-X, 9.2.8 a))
- iii) Dokumente, die zu einem besseren bzw. richtigeren Verständnis der beanspruchten Erfindung beitragen und die im Recherchenbericht als "T"-Dokumente angeführt werden (siehe B-X, 9.2.5)
- iv) Dokumente, die den technologischen Hintergrund veranschaulichen und im Recherchenbericht als "A"-Dokumente angeführt werden (siehe B-X, 9.2.2)

- 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 G-IV, 5.4); sie werden im Recherchenbericht als "L"-Dokumente angeführt (siehe B-X, 9.2.8 c))
- vi) Dokumente, die den Veröffentlichungstag eines Internet-Dokuments angeben oder bestimmen (siehe G-IV, 7.5) und im Recherchenbericht als L-Dokumente angeführt werden (siehe B-X, 9.2.8 b))
- vii) Internet-Dokumente, die kein Veröffentlichungsdatum enthalten, die der Prüfer aber zur Information des Anmelders oder Dritter dennoch anführen möchte (siehe G-IV, 7.5.4); sie werden ebenfalls als L-Dokumente angeführt (siehe B-X, 9.2.8)

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 B-VI, 5.3 und B-XI, 4).

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 B-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 (siehe B-III, 2.4).

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 (G-VII, 5.2), 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 B-X, 9.2.2).

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 europäische Recherche durchgeführt wird (Art. 153 (7) – siehe B-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 B-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 Effizienz 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 B-X, 9.2.1). 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 B-III, 1.1).

Der Prüfer sollte 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 B-X, 9.1.2).

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). Diese Dokumente können für die Prüfung verwendet werden (siehe C-IV, 7.4).

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 Indizierungscode zuweisen ("nicht obligatorische Klassifikation"), wie in der jeweils gültigen Fassung der Einführung zur IPC definiert.

2. Vorklassifizierung (Weiterleitung und Verteilung)

Damit eine Anmeldung richtig 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 keine Zwischenstufen notwendig sind. Diese Klassifizierung ist durch Verwendung der entsprechenden Symbole an der in der Akte und im elektronischen Tool vorzusehenden Stelle anzugeben.

In den meisten Fällen ist keine weitere Klassifizierung für die Verteilung der Anmeldungen an die betreffenden Recherchenabteilungen notwendig. Ist dies dennoch der Fall, so ist der für das jeweilige Gebiet zuständige Prüfer für die entsprechende Neuverteilung zuständig.

3. Falsche Vorklassifizierung

Wird bei Eingang einer Anmeldung in der Recherchenabteilung festgestellt, dass die Anmeldung falsch vorklassifiziert und somit nicht richtig verteilt worden ist, so wird sie von der Recherchenabteilung, bei der sie eingeht, neu klassifiziert und verteilt. Die Angaben auf der Akte und im elektronischen Tool sind entsprechend zu ändern. In der Regel geschieht dies im gegenseitigen Einvernehmen mit der Recherchenabteilung, die die Anmeldung gemäß der Neuverteilung 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 Recherchenabteilung hinsichtlich der richtigen Vorklassifizierung nicht sicher ist, sollte die Recherchenabteilung, der der Fall vorliegt, keine Zeit darauf verwenden, diese Angelegenheit zu klären, sondern die Sachverständigen der Direktion "Klassifikation" konsultieren.

4. Offizielle Klassifizierung der Anmeldung

Die offizielle Klassifizierung der europäischen Patentanmeldung wird vom Prüfer vorgenommen (siehe B-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 B-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 Indizierungs-codes 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 B-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 B-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 B-V, 4 bis 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 in der Recherchenphase

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 G-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 G-IV, 7.1 bis 7.4).

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 B-IV, 2.3 und B-XI, 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-IV, 7.1).

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

Art. 139 (2)

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 H-III, 4.5). Befinden sich derartige Anmeldungen in der Dokumentation, so werden sie berücksichtigt und im Recherchenbericht besonders erwähnt (siehe B-X, 9.2.6). Jedoch sollten zu diesem Zweck keine besonderen Anstrengungen bei der Recherche unternommen werden (siehe B-IV, 2.3).

5. Bezugszeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente; Anmeldetag und Prioritätstag

5.1 Überprüfung beanspruchter Prioritätstage

Kann die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs im Recherchenstadium nicht überprüft werden (siehe B-XI, 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 B-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 B-X, 9.2.4). 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 B-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 B-VI, 5.2) oder möglicher Stand der Technik nach Art. 54 (3) ermittelt, sollte die Recherchenabteilung die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs nach Möglichkeit überprüfen (siehe B-XI, 4, und F-VI, 1.2 bis 1.5 und 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 B-X, 9.2.8). Besondere Recherchenanstrengungen sollten zu diesem

Art. 80

Regel 40

Art. 90 (3)

Art. 54 (2)

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 B-IV, 2.3 und F-VI, 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

Beispiel 1 (sofern es sich bei allen Anmeldungen um denselben Anmelder handelt):

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 B-X, 9.2.8 a) angegeben werden.

- ii) Veröffentlichte Patentdokumente, die die Priorität einer Anmeldung beanspruchen, die vor dem Prioritätstag der zu recherchierenden Anmeldung eingereicht worden ist

Beispiel 2 (wiederum sofern es sich bei allen Anmeldungen um denselben Anmelder handelt):

Datum	Anmeldung	Gegenstand
01.03.98	GB1 eingereicht	A
30.05.98	GB2 eingereicht	A
01.03.99	US1 eingereicht (Priorität von GB1 beansprucht)	A
30.05.99	EP1 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 B-X, 9.2.8 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 B-VI, 2 bis 4 und 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 F-IV, 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 B-X, 9.2.5).

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) 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 B-X, 9.2.8 aufgeführten Kategorien gehören. Auch in diesem Fall ist daher der Anmeldetag als Bezugszeitpunkt für die Recherche zu wählen (siehe B-VI, 5.1 und B-XI, 4). Da die Frage des Missbrauchs generell erst nach der Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) 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.

5.6 Zweifel über den Stand der Technik

Da für Entscheidungen über die Neuheit nicht die Recherchen-, sondern die Prüfungsabteilungen zuständig sind (siehe B-III, 1.1), sollten die Recherchenabteilungen hoch relevante Dokumente auch dann nicht außer Betracht lassen, wenn Zweifel etwa über den genauen Zeitpunkt der Veröffentlichung bzw. der öffentlichen Zugänglichkeit (z. B. Normen oder entsprechende vorbereitende Dokumente, siehe G-IV, 7.6) 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 und die Recherche so fortsetzen als ob sie das betreffende Dokument nicht gefunden hätte. Zusätzliche Dokumente, die bei Zweifelsfällen zur Klärung beitragen, dürfen angeführt werden (siehe B-X, 9.2.8). Die Stellungnahme zur Recherche sollte eine entsprechende Erläuterung enthalten.

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 B-X, 9.2.8), hilfreich sein. Beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche und während der Sachprüfung kann die öffentliche Zugänglichkeit eines Dokuments überprüft werden (siehe C-IV, 1). Kann die Recherchenabteilung trotz aller Bemühungen den Veröffentlichungstag nicht mit ausreichender Genauigkeit ermitteln, um zu entscheiden, ob das Dokument vor oder nach dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag veröffentlicht wurde, sollte bei der Anführung des Dokuments vom frühestmöglichen Veröffentlichungstag ausgegangen werden. Sind beispielsweise nur der Monat und das Jahr der Veröffentlichung bekannt, sollte der Prüfer das Dokument so anführen, als wäre es am Ersten dieses Monats veröffentlicht worden.

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 B-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 B-X, 9.1.3)).

6.3 Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangsdokument

Wenn ein Problem mit einer Zusammenfassung besteht, weil sie offenbar im Widerspruch zu ihrem Ausgangsdokument oder zu anderen Zusammenfassungen desselben Ausgangsdokuments steht, sollte der Prüfer wie folgt vorgehen:

- i) Wenn das Ausgangsdokument in einer zugänglichen Sprache (insbesondere in der Sprache eines EPÜ-Vertragsstaats) abgefasst und für den Prüfer direkt verfügbar oder bestellbar ist, sollte er das Ausgangsdokument anführen.
- ii) Wenn das Ausgangsdokument in einer unzugänglichen Sprache (z. B. Russisch, Japanisch oder Chinesisch) abgefasst und/oder schwer zu besorgen ist, sollte der Prüfer die Zusammenfassung anführen. Existieren mehrere Zusammenfassungen, so sollte er die für die beanspruchte Erfindung relevanteste anführen und etwaige Widersprüche zwischen dieser Zusammenfassung und den anderen bzw. dem Ausgangsdokument außer Acht lassen.

Im Recherchenbericht ist das Ausgangsdokument als &-Dokument der angeführten Zusammenfassung angegeben. Ist es verfügbar, aber in einer unzugänglichen Sprache abgefasst, z. B. in Japanisch, werden sowohl die Zusammenfassung als auch das Ausgangsdokument ausgedruckt und an den Anmelder geschickt sowie in die

Akte aufgenommen (siehe B-X, 9.1.2). Der Prüfer sollte in der Stellungnahme zur Recherche ausführen, warum seiner Auffassung nach eine Unstimmigkeit vorliegt.

Stimmt eine Zusammenfassung mit dem ihr zugrunde liegenden Ausgangsdokument insoweit nicht überein, dass sie unrichtig ist, dann ist die Zusammenfassung nicht Teil des Stands der Technik: diesen bildet das Ausgangsdokument, auf dem die Zusammenfassung beruht (T 77/87). Für die Zwecke des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche ist jedoch davon auszugehen, dass die Zusammenfassung eine getreue inhaltliche Wiedergabe des Ausgangsdokuments ist, es sei denn, die Abweichungen zwischen beiden sind offensichtlich. Da dem Anmelder sowohl die Zusammenfassung als auch das Ausgangsdokument übermittelt werden, kann er beide Offenbarungen miteinander vergleichen und sich eine Meinung darüber bilden, inwieweit die Zusammenfassung technisch zutreffend ist. Er kann die obige Annahme auch später im Prüfungsverfahren noch widerlegen, z. B. indem er eine Übersetzung des Ausgangsdokuments vorlegt.

6.4 Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik

Generell sollte der Prüfer davon ausgehen, dass jeder in einem Dokument des Stands der Technik vorkommende technische Gegenstand ausreichend offenbart ist und somit zum Stand der Technik gehört. Selbst in Zweifelsfällen sollte der Prüfer das Dokument ganz normal im Recherchenbericht anführen und in der Stellungnahme zur Recherche einen entsprechenden Einwand darauf stützen. Ein solches Dokument sollte lediglich dann außer Acht gelassen werden, wenn eindeutig mangelnde Offenbarung vorliegt (siehe G-IV, 2).

7. Internet-Offenbarungen - Fachzeitschriften

Bei einigen Fachzeitschriften ist auf der Website des Verlags das Datum der elektronischen Veröffentlichung angegeben, insbesondere wenn es vom Erscheinungstag der Papierausgabe abweicht (ABl. EPA 2009, 456). Ansonsten können bei elektronischen Publikationen die verschiedenen, in G-IV, 7.5.3.1 beschriebenen Fälle eintreten. In allen diesen Fällen sollte der Prüfer die Internetseite des Verlags ausdrucken, auf der er den Tag der Veröffentlichung und/oder Vorveröffentlichung der (elektronischen Fassung und der Papierausgabe der) Publikation gefunden hat, und diese im Recherchenbericht als Dokument der Kategorie L anführen. Er sollte dies am besten unmittelbar, nachdem er die Website gefunden hat, erledigen, weil ihr Inhalt in dem Zeitraum zwischen Recherche und Sachprüfung umstrukturiert oder gelöscht werden könnte.

Kapitel VII – Einheitlichkeit der Erfindung

1. Allgemeines

Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung dient als Regulativ im Interesse eines effizienten Erteilungsverfahrens (T 110/82 und F-V, 8). Es wäre ungerechtfertigt, Anmeldungen, die wegen ihres heterogenen Inhalts weit überdurchschnittliche Bearbeitungskosten, insbesondere im Bereich der Recherche, verursachen, als einheitlich anzusehen, da diese Kosten zum Teil von den Gebühren anderer Anmeldungen mitgetragen werden müssten. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die erforderliche Verständlichkeit des Anmeldungsgegenstands, die durch einen heterogenen Gegenstand beeinträchtigt sein kann.

Andererseits würde der allgemeine Zweck, dass zusammenhängende Sachfragen in ein und demselben Verfahren behandelt werden sollen, nicht erreicht, wenn die Bestimmungen bezüglich der Einheitlichkeit der Erfindung zu streng angewandt würden. Aus diesem Grund sollte Zusammengehöriges nicht unnötig zerstückelt werden (siehe F-V).

1.1 Teilweiser europäischer Recherchenbericht

Entspricht die europäische Anmeldung nach Auffassung der Recherchenabteilung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung (siehe F-V, 1), 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 B-XI, 5.

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 B-III, 3.8).

1.2 Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren

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 Recherchegebühr zu entrichten ist, wenn die Recherche auch diese Erfindungen erfassen soll. Die Gebührenzahlung muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten erfolgen (Regel 64 (1)). Nutzt der Anmelder für die Anmeldung das automatische Abbuchungsverfahren und wünscht er nicht, dass alle

Regel 64 (1)
Nr. 6.1 VAA

oder einige der weiteren Erfindungen recherchiert werden, so muss er dies dem EPA innerhalb dieser Zahlungsfrist mitteilen, weil sonst alle weiteren fälligen Recherchegebühren am letzten Tag der Zahlungsfrist automatisch abgebucht werden. Recherchen zu den Erfindungen, für die weitere Recherchegebühren 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 Recherchegebühren 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.

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 F-V, 7 und 9).

1.4 Beurteilung und mögliche Überprüfung des Erfordernisses der Einheitlichkeit

Der Prüfer wendet bei der Beurteilung der Einheitlichkeit im Recherchenstadium dieselben Kriterien an, die auch für die Sachprüfung gelten (siehe F-V). Insbesondere sollte er Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht allein deshalb erheben, weil die beanspruchten Erfindungen unterschiedlichen Klassifikationsgruppen zugeordnet sind, bzw. nicht nur zu dem Zweck, die Recherche auf bestimmte Abschnitte der Dokumentation, beispielsweise bestimmte Klassifikationsgruppen, zu beschränken (siehe jedoch B-V, 7).

Die Beurteilung der Einheitlichkeit kann nicht ein für allemal erfolgen. In der Regel wird sich der Prüfer eine erste Meinung bilden, noch bevor er die Recherche durchführt. Diese erste Beurteilung erfolgt zwangsläufig rein oberflächlich auf der Grundlage des allgemeinen Fachwissens und des in der Anmeldung erwähnten Stands der Technik. Während und nach der Recherche sollte die Beurteilung dann angesichts der aufgefundenen Dokumente neu überdacht werden. Der Beginn der Sachprüfung markiert ein weiteres Verfahrensstadium, in dem die bisherige Beurteilung der Einheitlichkeit überprüft werden sollte. Selbst im späteren Verfahrensverlauf kann sich der früher eingenommene Standpunkt angesichts neuer Tatsachen und Beweise als überholt erweisen.

Als allgemeine Regel sollte der Prüfer aber an einer früheren Feststellung zur Einheitlichkeit festhalten, es sei denn, es gibt triftige

Gründe, davon abzurücken. Die endgültige Entscheidung in der Frage der Einheitlichkeit der Erfindung wird von der Prüfungsabteilung oder - in letzter Instanz - von der zuständigen Beschwerdekammer gefällt. Insofern sind alle früheren Feststellungen zur Einheitlichkeit grundsätzlich revidierbar.

2. Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit

2.1 Antrag auf Erstattung weiterer Recherchegebühren

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 B-XI, 1.2).

Regel 64 (2)

2.2 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 B-XI, 7), 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 Recherche 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 Recherchegebühren 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 B-XI, 7) wird jedoch weiterhin am Einwand der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung festgehalten (siehe B-XI, 5).

2.3 Ergänzende europäische Recherche

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 europäische Recherchenbericht auf der Grundlage der Erfindung bzw. der Gruppe von Erfindungen zu erstellen, die in den der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde liegenden Ansprüchen zuerst erwähnt ist, unabhängig davon, was die Internationale Recherchenbehörde in Bezug auf die Einheitlichkeit der Erfindung festgestellt hat.

Art. 153 (7)

Regel 164 (1)

3. Mangelnde Einheitlichkeit und Regel 62a oder 63

Die Verfahren zur Behandlung solcher Fälle mangelnder Einheitlichkeit, auf die Regel 63 oder 62a anwendbar ist, sind in B-VIII, 3.4 bzw. 4.5 dargelegt.

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 (das Verfahren zur Einschränkung der Recherche nach Regel 63 ist in B-VIII, 3.1 bis 3.4 behandelt). 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 B-VIII, 2.1.

Art. 52 (2) und (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 B-XI, 7) und um beurteilen zu können, ob die Recherche möglicherweise zu beschränken und somit das Verfahren nach Regel 63 (1) anzuwenden ist (siehe B-VIII, 3.1 bis 3.4). Die Recherchenabteilung muss daher auch andere Patentierbarkeitsanforderungen als die der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gemäß G-II und G-III 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 in der Aufforderung nach Regel 63 (1) und im etwaigen späteren unvollständigen Recherchenbericht oder in der Erklärung, die nach Regel 63 (2) an die Stelle des Recherchenberichts tritt, angegeben.

Regel 63

2. Erwägungen in Bezug auf bestimmte technische Gebiete

2.1 Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden

Auch wenn ein Anspruch als Verfahren zur medizinischen Behandlung abgefasst (siehe G-II, 4.2) 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; in diesem Fall wäre es nicht erforderlich, das Verfahren nach Regel 63 (siehe B-VIII, 3.1 bis 3.4) anzuwenden. Sind allerdings spezifische Verfahrensmerkmale vorhanden (z. B.

Kombination einer pharmazeutischen mit einer physikalischen Therapie), so ist eine sinnvolle Recherche unter Umständen nicht möglich. In Zweifelsfällen sollte die Recherchenabteilung eine Aufforderung nach Regel 63 (1) versenden (siehe B-VIII, 3.1). Unabhängig davon, ob solche Ansprüche recherchiert werden, sollte der Anmelder jedoch in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) darauf hingewiesen werden, dass solche Gegenstände von der Patentierbarkeit ausgenommen sind (siehe B-XI, 3).

2.2 Computerimplementierte Erfindungen und Geschäftsmethoden

Beruht der technische Charakter eines auf eine computerimplementierte Erfindung oder eine Geschäftsmethode gerichteten Anspruchs auf einem so allgemein bekannten technischen Aspekt, dass auf einen schriftlichen Nachweis des relevanten Stands der Technik verzichtet werden kann, weil niemand ernsthaft bestreiten könnte, dass es sich um einen konventionellen Sachverhalt handelt, so ergeht ein Recherchenbericht nach Regel 61 entweder mit nur einem oder ganz ohne Dokument:

- i) mit einem Dokument, das einen Zusammenhang zwischen "IT" (Informationstechnologie) und nichttechnischen Verfahren herstellt

In Fällen, in denen kein weiterer potenzieller technischer Beitrag geleistet wird, der über den Gedanken hinausgeht, die Informationstechnologie für die Ausführung und/oder Automatisierung nichttechnischer Aufgaben einzusetzen, etwa um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, ist die Recherche vollständig, wenn anhand eines Dokuments nachgewiesen wird, dass der zugrunde liegende Gedanke, allgemein bekannte IT-Mittel zur Ausführung einer nichttechnischen Tätigkeit einzusetzen, am Anmelde- oder Prioritätstag bekannt war. Dieses Dokument sollte durch den Buchstaben "L" gekennzeichnet werden. In den Recherchenbericht sollte eine Anmerkung aufgenommen werden.

- ii) ohne ein Dokument

Da ein nichttechnischer Gegenstand nicht recherchiert wird und es zudem allgemein anerkannt ist, dass allgemeines Fachwissen nicht schriftlich belegt werden muss (siehe G-VII, 2), ist es nicht erforderlich, im Recherchenbericht ein Dokument als Nachweis dafür anzuführen, dass solche technischen Aspekte des Anspruchsgegenstands im maßgeblichen Zeitpunkt zum Stand der Technik gehörten. Der Recherchenbericht enthält eine entsprechende Erklärung (siehe ABl. EPA 2007, 592).

3. Keine sinnvolle Recherche möglich

Eine Aufforderung nach Regel 63 (1) und spätere Einschränkung der Recherche nach Regel 63 (2) 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 das Verfahren nach Regel 63 anwenden (siehe B-VIII, 3.1 bis 3.4 und ABl. EPA 2009, 533).

Regel 63

Was "sinnvoll" ist oder nicht, ist eine Tatfrage, die die Recherchenabteilung entscheiden muss. Sie kann ihre Entscheidung im Lichte einer etwaigen Erwidern des Anmelders auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) ändern (siehe B-VIII, 3.2). Wie die Recherchenabteilung ihr Ermessen ausübt, hängt von der Sachlage im Einzelfall ab. Eine Einschränkung der Recherche muss sorgfältig erwogen werden. 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.

Da es keine Rechtsvorschrift gibt, wonach der Anmelder seine Anmeldung so abzufassen hat, dass eine wirtschaftliche Recherche möglich ist, kann die Erstellung eines unvollständigen Recherchenberichts weder ganz noch teilweise mit "Wirtschaftlichkeitsgründen" gerechtfertigt werden (siehe auch T 1020/98).

Eine – nicht erschöpfende – 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. In diesem Fall macht möglicherweise die Anspruchsbreite eine sinnvolle Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit unmöglich, und eine sinnvolle Recherche

könnte nur auf der Grundlage der engeren, offenbarten Erfindung durchgeführt werden. 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 kann das Verfahren nach Regel 63 (1) angewendet werden (siehe B-VIII, 3.1 bis 3.4). Die Erfordernisse, die der Anwendung der Regel 63 zugrunde liegen, wären hier die ausreichende Offenbarung und die Stützung nach den Art. 83 und 84 (siehe F-III, 1 und 2 und F-IV, 6). Es ist jedoch zu beachten, dass diese Erfordernisse stets aus der Sicht des Fachmanns zu beurteilen sind.

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 (siehe jedoch B-VIII, 4 zu Fällen, in denen eine Anmeldung mehrere unabhängige Ansprüche in der gleichen Kategorie enthält). 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 die Anwendung der Regel 63 und die anschließende Erstellung eines unvollständigen Recherchenberichts (gemäß den in B-VIII, 3.1 bis 3.3 beschriebenen Verfahren) 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, F-IV, 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, F-IV, 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 kann die Anwendung

der Regel 63 und die anschließende Erstellung eines unvollständigen Recherchenberichts (oder in Ausnahmefällen einer Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt werden kann) nach Regel 63 (2) (gemäß den in B-VIII, 3.1 bis 3.3 beschriebenen Verfahren) zweckmäßig sein, 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 (eine etwaige Erwidern des Anmelders auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) wird bei der Bestimmung des zu recherchierenden Gegenstands in dem in B-VIII, 3.2 angegebenen Maße berücksichtigt).

- iv) Ansprüche in Teilanmeldungen, die gegen Art. 76 verstoßen; Anmeldungen, bei denen die Ansprüche nach dem Anmeldetag eingereicht wurden und über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (siehe B-VIII, 6).

Diese Beispiele sind nicht erschöpfend (siehe auch B-VIII, 6). Das Grundprinzip lautet, dass sowohl für den Anmelder als auch für Dritte klar ersichtlich sein muss, was recherchiert und was nicht recherchiert worden ist.

Wie solche Fälle, in denen Regel 63 Anwendung findet, im späteren Prüfungsverfahren behandelt werden, ist in H-II, 5 und 6.1 beschrieben.

3.1 Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden Gegenstands

Ist das EPA der Auffassung, dass die Anmeldung dem EPÜ so wenig entspricht, dass es unmöglich ist, auf der Grundlage des gesamten beanspruchten Gegenstands oder eines Teils desselben sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen (siehe B-VIII, 1, 2 und 3), so fordert es den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine Erklärung mit Angaben zu dem zu recherchierenden Gegenstand abzugeben. Die Aufforderung wird auch eine Begründung für diese Feststellung sowie gegebenenfalls Angaben zu dem beanspruchten Gegenstand enthalten, zu dem die Recherchenabteilung ihrer Ansicht nach eine sinnvolle Recherche durchführen kann.

Regel 63 (1) und (2)

Bei Ansprüchen für medizinische Behandlungsverfahren wird nur dann ein vollständiger Recherchenbericht erstellt, wenn die Ansprüche ohne Weiteres so umformuliert werden können, dass sie einen patentierbaren Gegenstand umfassen (siehe B-VIII, 2.1). Will der Prüfer dagegen einen unvollständigen Recherchenbericht (oder eine Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt werden kann) erstellen, muss er eine Aufforderung (z. B. hinsichtlich der Ansprüche, die nicht ohne Weiteres umformuliert werden können) senden.

3.2 Erwidern auf die Aufforderung nach Regel 63 (1)

3.2.1 Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwidern

Reagiert der Anmelder nicht rechtzeitig auf die Aufforderung nach Regel 63 (1), so bestimmt die Recherchenabteilung den zu recherchierenden Gegenstand. In diesem Fall wird ein entsprechender teilweiser Recherchenbericht oder in Ausnahmefällen eine Erklärung erstellt, die an die Stelle des Recherchenberichts tritt. Diese Einschränkung der Recherche wirkt sich auch auf die Prüfung aus (siehe H-II, 5 und 6.1). Eine verspätet eingereichte Erwidern wird zur späteren Verwendung in der Prüfungsphase in die Akte aufgenommen, weil sie sich als nützlich erweisen kann, wenn der Prüfer die Argumente für eine unvollständige Recherche überprüft.

Weil der Recherchenbericht zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht werden sollte, ist die Zwei-Monats-Frist der Regel 63 von der Weiterbehandlung ausgeschlossen. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist jedoch möglich (siehe ABl. EPA 2009, 533).

3.2.2 Rechtzeitige Erwidern

Regel 63 (2)

Reagiert der Anmelder rechtzeitig auf die Aufforderung nach Regel 63 (1), indem er den zu recherchierenden Gegenstand angibt, und hält die Recherchenabteilung eine sinnvolle Recherche zu dem angegebenen Gegenstand für durchführbar, so wird eine Recherche zu diesem Gegenstand durchgeführt.

Reagiert der Anmelder zwar auf die Aufforderung nach Regel 63 (1), gibt aber in seiner Erwidern einen Gegenstand an, der nicht vollständig recherchierbar ist, so bestimmt die Recherchenabteilung den zu recherchierenden Gegenstand, wobei sie jedoch in dem Maße, in dem dies möglich ist, die Erwidern des Anmelders berücksichtigt; in Ausnahmefällen kann sie entscheiden, dass überhaupt keine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann.

Auf eine Mitteilung nach Regel 63 hin eingereichte Erklärungen, die neu formulierte Ansprüche umfassen, gelten nicht als geänderte Ansprüche im Sinne von Regel 137 (1), sondern lediglich als Erläuterungen zum ursprünglich eingereichten Anspruchssatz. Diese Ansprüche werden erst dann formell in das Verfahren eingeführt, wenn innerhalb der Fristen nach Regel 70 (1) und (2) eine entsprechende Erklärung des Anmelders beim EPA eingeht. Diese Bestätigung kann entweder zusammen mit der Erwidern auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (Regel 70a (1) und (2)) oder gegebenenfalls im Rahmen der Erfüllung der Erfordernisse nach Regel 70 (1) und (2) eingereicht werden. Die Recherchenabteilung berücksichtigt diese Klarstellungen soweit möglich bei der Erstellung des Recherchenberichts. Sowohl im Recherchenbericht als auch in der Stellungnahme zur Recherche sollte klar angegeben werden, was Gegenstand der Recherche war.

Der Anmelder kann auch rechtzeitig auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) reagieren, indem er statt der Angabe des zu recherchierenden Gegenstands lediglich begründet, warum seiner Auffassung nach der gesamte beanspruchte Gegenstand sinnvoll recherchiert werden kann. Kann er mit dieser Begründung die Recherchenabteilung überzeugen, so wird ein vollständiger Recherchenbericht erstellt und die Auswirkungen, die eine Einschränkung der Recherche auf die Prüfung hat, treten nicht ein. Kann er die Recherchenabteilung nicht oder nur teilweise überzeugen, so erstellt sie einen teilweisen Recherchenbericht und bestimmt selbst, welchen Gegenstand sie recherchiert; in Ausnahmefällen fasst sie eine Erklärung, die an die Stelle des Recherchenberichts tritt. Die letztendliche Verantwortung für die Entscheidung, ob eine Aufforderung nach Regel 63 angemessen war, liegt bei der Prüfungsabteilung.

Des Weiteren kann der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 63 hin Argumente gegen die Feststellungen in der Aufforderung einreichen und als Hauptantrag eine vollständige Recherche der eingereichten Ansprüche beantragen sowie in einem Hilfsantrag für den Fall, dass der Prüfer nicht überzeugt sein sollte, die zu recherchierenden Gegenstände angeben (siehe auch H-III, 3.2).

Eine telefonische Rücksprache ist möglich, wenn der Anmelder den Prüfer anruft, um sich über das weitere Vorgehen zu erkundigen, nachdem eine Aufforderung gemäß Regel 63 ergangen ist. Die Rücksprache sollte sich auf formale Fragen zum Inhalt der Aufforderung und die Optionen des Anmelders beschränken. Der Prüfer erstellt eine Niederschrift über die telefonische Rücksprache. Die mit der Aufforderung gesetzte Frist zur Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme durch den Anmelder gilt weiterhin; die telefonische Rücksprache selbst gilt nicht als Stellungnahme.

3.3 Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR)

Die zwei Bestandteile des EESR, nämlich der Recherchenbericht (bzw. die ihn ersetzende Erklärung) und die Stellungnahme zur Recherche nennen die Gründe, warum die Recherchenabteilung es nicht für möglich hielt, eine sinnvolle Recherche zu einem Teil des beanspruchten Gegenstands oder dem gesamten beanspruchten Gegenstand nach Regel 63 durchzuführen, sowie den Gegenstand, der gegebenenfalls entsprechend den in B-VIII, 3.2 dargelegten Verfahren bestimmt und recherchiert wurde. Außerdem wird der Anmelder mit der Stellungnahme zur Recherche aufgefordert, seine Patentansprüche auf den recherchierten Gegenstand zu beschränken (um Regel 63 (3) zu entsprechen). Die im Recherchenbericht angeführten und in der Stellungnahme zur Recherche genannten Dokumente beziehen sich nur auf diesen Gegenstand. Auch wenn der recherchierte Gegenstand den Erfordernissen des EPÜ entspricht (und insbesondere neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar ist,

aber auch den anderen Erfordernissen des EPÜ wie Klarheit nach Art. 84 genügt), wird die Stellungnahme zur Recherche negativ ausfallen, weil die Ansprüche nicht in ihrem gesamten Umfang den Erfordernissen des EPÜ entsprechen.

Bestreitet der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) die Feststellung, dass keine sinnvolle Recherche möglich ist (siehe B-VIII, 3.2), kann aber mit seinen Argumenten die Recherchenabteilung nicht überzeugen, so erläutert diese in der Stellungnahme zur Recherche ihre Gründe entsprechend. Gegebenenfalls kann sie direkt in der Stellungnahme auf die Erwiderung des Anmelders Bezug nehmen.

3.4 Anmeldungen, auf die Regel 63 anwendbar ist und bei denen zusätzlich mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde

Es gibt Fälle, in denen die Anmeldung dem EPÜ so wenig entspricht, dass es unmöglich ist, auf der Grundlage eines Teils des beanspruchten Gegenstands sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen (siehe B-VIII, 1, 2 und 3) und die Anmeldung zusätzlich nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 und Regel 44 entspricht. Es kann in solchen Fällen ausreichend sein, lediglich einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zu erheben und eine Aufforderung nach Regel 64 (1) (siehe B-VII, 1.1 und 1.2) zu versenden, nämlich beispielsweise dann, wenn das Problem einer großen Zahl von Ansprüchen und der sich daraus ergebenden gravierenden mangelnden Knappheit dadurch gelöst werden kann, dass die Ansprüche auf verschiedene Erfindungen aufgeteilt werden.

Es kann jedoch auch notwendig sein, sowohl das Verfahren nach Regel 64 (1) (Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren für andere Erfindungen als die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung) als auch das Verfahren nach Regel 63 (1) anzuwenden. In diesem Fall fordert das EPA zunächst den Anmelder nach Regel 63 (1) auf, den zu recherchierenden Gegenstand anzugeben. In Fällen, in denen die mangelnde Einheitlichkeit schon erkennbar ist, noch bevor der Anmelder Klarstellungen einreicht, enthält die Aufforderung auch Angaben zu der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung und den Ansprüchen, die sich ganz oder teilweise darauf beziehen; außerdem wird der Anmelder aufgefordert klarzustellen, was in Bezug auf diese in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung recherchiert werden soll.

Nach Ablauf der Frist gemäß Regel 63 (1) wird der gegebenenfalls zu recherchierende Gegenstand der ersten Erfindung gemäß den in B-VIII, 3.2 beschriebenen Verfahren bestimmt. Anschließend wird zu der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung ein teilweiser Recherchenbericht (bzw. ausnahmsweise eine ihn ersetzende Erklärung) erstellt. Dies wird dem Anmelder zusammen mit einer Aufforderung übermittelt, zusätzliche Recherchegebühren nach Regel 64 (1) für die anderen Erfindungen zu entrichten. Gegebenen-

falls kann der Anmelder in der Mitteilung nach Regel 64 (1) auch gemäß Regel 63 (1) aufgefordert werden, den Gegenstand klarzustellen, der in Bezug auf zusätzliche Erfindungen recherchiert werden soll, für die er anschließend zusätzliche Recherchegebühren zahlt.

Auf ergänzende europäische Recherchenberichte zu Euro-PCT-Anmeldungen, für die diese Ausnahmebedingungen gelten, ist das vorstehend beschriebene Verfahren anwendbar, mit der Ausnahme, dass dem Anmelder anstatt der Aufforderung nach Regel 64 ein teilweiser ergänzender europäischer Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung übermittelt wird, die sich auf die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 beziehen. Der Gegenstand, der in Bezug auf die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 zu recherchieren ist, wird gemäß dem in B-VIII, 3.2 erläuterten Verfahren bestimmt.

Regel 164 (1)

4. Mehrere unabhängige Ansprüche pro Kategorie (Regel 62a)

4.1 Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden unabhängigen Anspruchs

Ist das Europäische Patentamt der Auffassung, dass die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung Regel 43 (2) nicht entsprechen (siehe F-IV, 3.2), so kann es den Anmelder auffordern, innerhalb einer Frist von zwei Monaten die Regel 43 (2) entsprechenden Patentansprüche anzugeben, auf deren Grundlage die Recherche durchzuführen ist. Gemäß Regel 64 liegt es im Ermessen des Prüfers, die Aufforderung zu senden oder eine vollständige Recherche aller Ansprüche durchzuführen und den Einwand nach Regel 43 (2) nur in der schriftlichen Stellungnahme zu erheben.

Regel 62a (1)

4.2 Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1)

4.2.1 Nicht rechtzeitige Erwiderung

Teilt der Anmelder die vorstehend genannte Angabe nicht rechtzeitig mit, so wird die Recherche auf der Grundlage des ersten Anspruchs in jeder Kategorie durchgeführt. In beiden Fällen wird ein entsprechender Recherchenbericht erstellt. Diese Einschränkung der Recherche wirkt sich auf die Prüfung aus (siehe H-II, 5 und 6.1). Wie bei der Aufforderung nach Regel 63 (siehe oben) wird eine verspätet eingereichte Erwiderung zur späteren Verwendung in der Prüfungsphase in die Akte aufgenommen.

Da der Recherchenbericht zur Verfügung stehen sollte, wenn die Anmeldung veröffentlicht wird, beträgt die Antwortfrist nach Regel 62a zwei Monate ohne die Möglichkeit der Weiterbehandlung. Jedoch kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind.

4.2.2 Rechtzeitige Erwiderung

Gibt der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) einen unabhängigen Anspruch einer bestimmten Kategorie an, den das EPA recherchieren soll, so führt das EPA die Recherche auf der Grundlage dieses Anspruchs durch.

In seiner Erwiderung auf diese Aufforderung darf der Anmelder auch mehrere unabhängige Ansprüche der gleichen Kategorie angeben, wenn sie unter die in Regel 43 (2) vorgesehenen Ausnahmen fallen (siehe F-IV, 3.2). Macht der Anmelder von dieser Regel Gebrauch, aber das EPA stellt fest, dass die angegebenen Ansprüche nicht unter die in Regel 43 (2) vorgesehenen Ausnahmen fallen, so wird jedoch nur der unabhängige Anspruch recherchiert, der die niedrigste Nummer der vom Anmelder angegebenen Ansprüche hat.

Beispiel

Eine Anmeldung umfasst die unabhängigen Produktansprüche 1, 10 und 15, es ergeht eine Aufforderung nach Regel 62a (1), der Anmelder macht in seiner Erwiderung darauf geltend, dass die unabhängigen Ansprüche 10 und 15 unter die in Regel 43 (2) vorgesehenen Ausnahmen fallen, und gibt an, dass diese beiden Ansprüche recherchiert werden sollen; gelangt nun die Recherchenabteilung zu einer anderen Auffassung, so wird nur Anspruch 10 recherchiert.

Versucht der Anmelder, Änderungen einzureichen, ist wie in B-VIII, 3.2.2 beschrieben vorzugehen.

Anstatt den/die unabhängigen Anspruch/Ansprüche anzugeben, der/die recherchiert werden soll(en), kann der Anmelder in seiner fristgerechten Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) auch lediglich begründen, warum seiner Ansicht nach die Ansprüche Regel 43 (2) entsprechen (d. h. warum mehrere unabhängige Ansprüche der gleichen Kategorie unter eine oder mehrere der in Regel 43 (2) vorgesehenen Ausnahmen fallen). Lässt sich die Recherchenabteilung von den Argumenten des Anmelders überzeugen, wird ein Recherchenbericht auf der Grundlage aller Ansprüche erstellt und die Auswirkungen, die eine Einschränkung der Recherche auf die Prüfung hat, treten nicht ein. Kann der Anmelder die Recherchenabteilung nicht überzeugen, führt sie eine Recherche zum ersten unabhängigen Anspruch dieser Kategorie durch und erstellt einen entsprechenden Recherchenbericht. Die letztendliche Verantwortung für die Entscheidung, ob eine Aufforderung nach Regel 62a angemessen war, liegt bei der Prüfungsabteilung.

Des Weiteren kann der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 62a hin Argumente gegen die Feststellungen in der Aufforderung einreichen und als Hauptantrag eine vollständige Recherche der eingereichten Ansprüche beantragen sowie in einem Hilfsantrag für den Fall, dass der Prüfer nicht überzeugt sein sollte,

die zu recherchierenden unabhängigen Ansprüche angeben (siehe auch H-III, 3.2).

Ebenso wie oben in Bezug auf die Aufforderung nach Regel 63 ausgeführt, kann der Anmelder den Prüfer auch nach einer Aufforderung nach Regel 62a anrufen, um sich über das weitere Vorgehen zu erkundigen (siehe B-VIII, 3.2.2).

4.3 Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR)

Mit der Stellungnahme zur Recherche wird der Anmelder aufgefordert, die Anmeldung auf die recherchierten Ansprüche zu beschränken (Regel 62a (2)). Bestreitet der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) die Feststellung nach Regel 43 (2) (siehe B-VIII, 4.2), kann aber mit seinen Argumenten die Recherchenabteilung nicht überzeugen, so erläutert diese in der Stellungnahme zur Recherche ihre Gründe entsprechend.

4.4 Fälle nach Regel 62a, in denen die Anspruchsgebühren nicht bezahlt werden

Wird für einen unabhängigen Anspruch die Anspruchsgebühr nicht entrichtet und gilt dies nach Regel 45 (3) oder Regel 162 (4) als Verzicht auf diesen Anspruch (siehe A-III, 9), so kann der Anmelder diesen Anspruch in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) nicht als einen Anspruch angeben, der recherchiert werden soll, weil zu einem solchen Anspruch keine Recherche durchgeführt wird (siehe B-III, 3.4). Das EPA berücksichtigt die Angabe solcher Ansprüche in der Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) nicht, sondern wendet Regel 62a (1) letzter Satz an und recherchiert den ersten unabhängigen Anspruch in der betreffenden Kategorie, für den die Anspruchsgebühr entrichtet wurde.

Hat der Anmelder auf alle unabhängigen Ansprüche der betreffenden Kategorie verzichtet, weil er die Anspruchsgebühren nicht entrichtet hat, so ergeht in Bezug auf diese Ansprüche keine Aufforderung nach Regel 62a (1), und keiner dieser Ansprüche wird recherchiert.

4.5 Anmeldungen, auf die Regel 62a anwendbar ist und bei denen zusätzlich mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde

In Fällen, in denen die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt (siehe B-VIII, 4.1 und F-IV, 3.2) und zusätzlich mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 und Regel 44 aufweist, kann es angemessen sein, nur einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zu erheben und eine Aufforderung nach Regel 64 (1) zu versenden (siehe B-VII, 1.1 und 1.2).

Es kann aber auch erforderlich sein, sowohl das Verfahren nach Regel 64 (1) (Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren für andere Erfindungen als die in den Patent-

ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung) als auch das Verfahren nach Regel 62a (1) anzuwenden. In diesem Fall wird das EPA den Anmelder zunächst nach Regel 62a (1) auffordern, die unabhängigen Ansprüche anzugeben, die recherchiert werden sollen.

In Fällen, in denen die mangelnde Einheitlichkeit schon beim Versenden der Aufforderung nach Regel 62a (1) offensichtlich ist, enthält die Aufforderung auch Angaben zu der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten Erfindung und den Patentansprüchen, die sich ganz oder teilweise darauf beziehen; außerdem wird der Anmelder aufgefordert klarzustellen, welche Ansprüche in Bezug auf diese in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung recherchiert werden sollen. Nach Ablauf der Frist nach Regel 62a (1) werden die zu recherchierenden Ansprüche, die sich auf die erste Erfindung beziehen, gemäß den in B-VIII, 4.2 beschriebenen Verfahren bestimmt. Anschließend wird zu der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten Erfindung ein teilweiser Recherchenbericht erstellt. Dieser wird dem Anmelder zusammen mit einer Aufforderung übermittelt, zusätzliche Recherchegebühren nach Regel 64 (1) für die anderen Erfindungen zu entrichten. Gegebenenfalls kann der Anmelder in der Mitteilung nach Regel 64 (1) auch gemäß Regel 62a (1) aufgefordert werden, die Ansprüche klarzustellen, die in Bezug auf etwaige zusätzliche Erfindungen recherchiert werden sollen, für die er anschließend zusätzliche Recherchegebühren zahlt.

Umgekehrt kann es auch vorkommen, dass, nachdem eine Aufforderung nach Regel 62a (1) in Bezug auf alle Ansprüche versandt wurde, ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit a posteriori gegen die (gemäß den in B-VIII, 4.2 dargelegten Verfahren bestimmten) Ansprüche erhoben wird, die Regel 43 (2) entsprechen und recherchiert wurden. In solchen Fällen ergeht eine Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Gebühren nach Regel 64 (1) für den anhand der Erwiderung (bzw. fehlenden Erwiderung) des Anmelders auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) bestimmten Anspruchsgegenstand.

Regel 164 (1)

Auf ergänzende europäische Recherchenberichte zu Euro-PCT-Anmeldungen, für die diese Ausnahmebedingungen gelten, ist das vorstehend beschriebene Verfahren anwendbar, mit der Ausnahme, dass dem Anmelder anstatt der Aufforderung nach Regel 64 ein teilweiser ergänzender europäischer Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung übermittelt wird, die sich auf die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 beziehen.

4.6 Behandlung abhängiger Ansprüche nach Regel 62a

Ansprüche, die entweder direkt oder indirekt über andere abhängige Ansprüche von einem unabhängigen Anspruch abhängen, der nach Regel 62a (1) von der Recherche auszuschließen ist (siehe B-VIII, 4.2), sind ebenfalls von der Recherche ausgeschlossen. Umgekehrt wird ein abhängiger Anspruch, der von mehr als einem

früheren Anspruch abhängt, die nicht alle recherchiert wurden, nur insoweit recherchiert, als er von einem Anspruch/Ansprüchen abhängt, der/die gemäß Regel 62a (1) recherchiert wurde(n).

5. Aufforderung nach Regel 62a (1) und Regel 63 (1)

In bestimmten Fällen kann es angemessen sein, eine Aufforderung sowohl nach Regel 63 (siehe B-VIII, 3.1) als auch nach Regel 62a (1) (siehe B-VIII, 4.1) zu versenden. Dies kann beispielsweise in Fällen erforderlich sein, in denen die Klarstellung nach Regel 62a, welcher Anspruch oder welche Ansprüche recherchiert werden soll(en), nicht zwangsläufig dazu beiträgt festzustellen, welcher Gegenstand zu recherchieren ist, weil die Anmeldung mehrere unabhängige Ansprüche derselben Kategorie umfasst, von denen keiner oder nur einige in ihrem Gesamtumfang sinnvoll recherchiert werden können. In solchen Fällen umfasst eine einzige Mitteilung sowohl eine Aufforderung nach Regel 62a (1) als auch eine Aufforderung nach Regel 63 (1). Diese Mitteilung setzt für eine Erwiderung nach beiden Regeln dieselbe Zweimonatsfrist fest. Anmelder, die auf beide Aufforderungen reagieren wollen, sollten dies gleichzeitig tun.

In seiner Erwiderung auf diese Aufforderung nach Regel 62a (1) und Regel 63 (1) darf der Anmelder keine unabhängigen Ansprüche (in Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1)) und Gegenstände (in Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1)) angeben, die nicht miteinander übereinstimmen. Macht der Anmelder widersprüchliche Angaben, kann die Recherchenabteilung entsprechend den Umständen entweder beschließen, i) die vom Anmelder gemäß Regel 62a (1) angegebenen Ansprüche zu recherchieren und den in Bezug auf diese Ansprüche zu recherchierenden Gegenstand gegebenenfalls nach Regel 63 (2) entsprechend einzuschränken, oder ii) den Gegenstand zu recherchieren, den der Anmelder gemäß Regel 63 (1) angegeben hat und der im ersten unabhängigen Anspruch einer bestimmten Kategorie definiert ist und mit diesem Gegenstand nach Regel 62a (1) letzter Satz entsprechend übereinstimmt.

Obwohl die Aufforderungen nach Regel 62a (1) und Regel 63 (1) in derselben Mitteilung übermittelt werden, sind sie weiterhin rechtlich unabhängig voneinander. Deshalb kann der Anmelder auch nur auf eine der beiden Aufforderungen reagieren und nicht auf die andere. Reagiert er nur auf die Aufforderung nach Regel 62a (1), gilt Option i) des vorstehenden Absatzes. Reagiert er nur auf die Aufforderung nach Regel 63 (1), ist Option ii) anwendbar.

6. Ansprüche, die gegen Art. 123 (2) oder Art. 76 (1) verstoßen

Wurden die Ansprüche, die der Recherche zugrunde gelegt werden, nach dem Anmeldetag oder gemäß Regel 58 eingereicht, sind sie nicht Teil der Anmeldungsunterlagen "in der ursprünglich eingereichten Fassung". Bei Euro-PCT-Anmeldungen (siehe B-III, 3.3.1) kann es auch vorkommen, dass geänderte Ansprüche die Grundlage für die ergänzende europäische Recherche bilden. In beiden Fällen

*Art. 123 (2)
Regel 58*

überprüft der Prüfer vor Beginn der Recherche, ob der Gegenstand der Ansprüche über den Inhalt der Anmeldung "in der ursprünglich eingereichten Fassung" hinaus erweitert wird (siehe auch A-III, 15).

Verstoßen die Ansprüche gegen die Erfordernisse des Art. 123 (2), so wird sich der Prüfer einer der folgenden Situationen gegenüber sehen:

- a) Bei Zweifeln hinsichtlich des Einwands (z. B. wenn die Änderung auf allgemeines Fachwissen gestützt wird und der Prüfer nicht sicher ist, ob der neu eingeführte Begriff darauf begründet werden kann) und/oder wenn Umfang und Gegenstand der Recherche nicht durch die Änderung wesentlich beeinflusst werden, recherchiert der Prüfer die Ansprüche so, wie sie sind.
- b) Wenn die Ansprüche bestimmte Einzelmerkmale aufweisen, die eindeutig gegen Art. 123 (2) verstoßen, lässt der Prüfer bei der Recherche diese Merkmale außer Acht.
- c) Wenn die Ansprüche umfangreiche, unzulässige Änderungen enthalten, muss der Prüfer eventuell eine Aufforderung nach Regel 63 (1) versenden, bevor er mit der Recherche beginnen kann. Je nachdem, wie der Anmelder auf diese Aufforderung reagiert, kann der Prüfer einen unvollständigen Recherchenbericht oder sogar eine Erklärung, die gemäß Regel 63 den Recherchenbericht ersetzt, erstellen. Bei der Entscheidung, welcher Gegenstand bei der Recherche zu berücksichtigen ist, sollte sich der Prüfer darauf stützen, wie die Erfindung in der Beschreibung definiert ist.

Ein ähnliches Problem kann auch auftreten, wenn eine Teilanmeldung eingereicht wird und die geänderten Ansprüche nicht den Erfordernissen des Art. 76 (1) entsprechen; in diesem Fall sollten ebenfalls die vorstehend unter a) bis c) beschriebenen Kriterien angewandt werden.

Die Stellungnahme zur Recherche muss in jedem Fall einen Einwand gemäß Art. 123 (2) oder Art. 76 (1) enthalten, in dem begründet wird, warum der Umfang der Recherche beschränkt wurde.

Kapitel IX – Recherhendokumentation

1. Allgemeines

1.1 Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der Recherchenabteilungen

Der Hauptanteil der Recherhendokumentation 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 Recherhendokumentation 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.

1.2 Systeme für den systematischen Zugang

Allen Prüfern stehen Rechner für die Recherche in der Recherhendokumentation 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.

2. Systematisch geordnete Patentdokumente

2.1 PCT-Mindestprüfstoff

Die systematisch zugängliche Recherhendokumentation umfasst die gemäß Regel 34.1 b) i) und c) PCT zum PCT-Mindestprüfstoff gehörenden nationalen Patentdokumente.

Ebenfalls einbezogen sind die veröffentlichten internationalen (PCT-) und regionalen (z. B. europäischen) Patentanmeldungen, Patente und Erfinderscheine (Regel 34.1 b) ii) PCT).

Ein vollständiger Überblick über den PCT-Mindestprüfstoff ist auf der Website der WIPO zu finden.

2.2 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 B-VI, 4.1).

2.3 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, sind getrennt von den Dokumenten über den Stand der Technik verfügbar und Recherchen darin sind nicht bei allen Anmeldungen obligatorisch.

2.4 Patentfamiliensystem

Das EPA unterhält ein Patentfamiliensystem, das auf den Anmelde- und Prioritätsdaten der in den Datenbanken des EPA gespeicherten Patentedokumente beruht. Beim Sichten von Patentedokumenten am Bildschirm wird in der Regel nur ein stellvertretendes Dokument einer Patentfamilie angezeigt, aber es gibt Links zu den anderen Mitgliedern der Patentfamilie.

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 EPA-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, Normen, 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 ausgewählt, als sie eine nützliche Ergänzung des Stands der Technik darstellen.

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 B-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. 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.

5. Zugriff der nationalen Patentämter auf die EPA-Dokumentation

Das EPA gewährt den nationalen Ämtern seiner Mitgliedstaaten Zugriff auf seine in B-IX, 2.1 bis 2.3 beschriebene elektronische Recherchendokumentation.

Bei anderen Dokumentationen des EPA, die von kommerziellen Datenbank Anbietern 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.

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 B-III, 3.4)
- ii) eine Erklärung, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt (siehe B-VIII)
- iii) ein unvollständiger Recherchenbericht nach Regel 63 und/oder Regel 62a (siehe B-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 B-XI, 7 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 B-XI, 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 B-X, 2 und B-II, 4.4 bis 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 B-III, 1.1 und 1.2 oder B-X, 9.2.8 genannten enthalten. Dies gilt jedoch nicht für die Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 3).

2. Arten von Recherchenberichten, die das EPA erstellt

Das EPA erstellt Recherchenberichte verschiedener Art, und zwar

- i) europäische Recherchenberichte (siehe B-II, 4.1),
- ii) ergänzende europäische Recherchenberichte zu PCT-Anmeldungen (siehe B-II, 4.3),
- iii) internationale Recherchenberichte im Rahmen des PCT (siehe B-II, 4.4),
- iv) Berichte über Recherchen internationaler Art (siehe B-II, 4.5),
- v) Recherchenberichte für nationale Patentämter (siehe B-II, 4.6) und
- vi) Recherchenberichte im Rahmen von Sonderaufgaben.

Ferner werden im Prüfungsverfahren bei Bedarf Vermerke mit den Ergebnissen zusätzlicher Recherchen erstellt, aber nicht veröffentlicht (siehe B-II, 4.2). Die darin aufgeführten Dokumente können jedoch im Prüfungsverfahren verwendet werden (siehe C-IV, 7.2).

Das vorliegende Kapitel legt nur die Erfordernisse für die Recherchenberichte gemäß i) bis iv) 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 B-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 B-III, 3.4), wenn mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung vorliegt (siehe Kapitel B-VII), 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 B-VIII, 3) oder wenn die Recherche nach Regel 62a beschränkt wurde (siehe B-VIII, 4).

Datumsangaben im Bericht haben der WIPO-Norm ST. 2 zu entsprechen.

3.2 Sprache

Der Recherchenbericht oder die Erklärung gemäß Regel 63, die ihm beigelegt ist bzw. ihn ersetzt, wird in der Verfahrenssprache abgefasst.

Art. 14 (3)

Regel 61 (5)

3.3 Dokumentation der Recherche

Für die Zwecke der internen Qualitätskontrolle fasst der Prüfer nach dem Abschluss der Recherche in einem Bericht alle Informationen zusammen, die die Auditoren benötigen, um zu verstehen, was (siehe B-III, 3) wo (siehe B-III, 2) und wie (siehe B-IV, 2) recherchiert wurde. Dieser Bericht ist nicht öffentlich.

4. Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des Recherchenberichts

Auf dem Hauptblatt und den Ergänzungsblättern wird die Anmeldenummer 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 Recherchen-

Art. 153 (7)

bericht 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 europäischen Bericht zu einer internationalen Anmeldung, so wird er auf einem neuen Hauptblatt erstellt, das mit A4 (WIPO-Norm ST. 16) gekennzeichnet ist.

5. Klassifikation der Patentanmeldung

Das offizielle Klassifikationssymbol bzw. die offiziellen Klassifikations-symbole der europäischen Patentanmeldung werden nach Maßgabe von B-V, 4 auf dem Hauptblatt des Berichts angegeben.

Wird die Anmeldung vor Erstellung des Recherchenberichts veröffentlicht (A2-Veröffentlichung, siehe B-X, 4), so erstellt der Prüfer das Ergänzungsblatt A vor der Veröffentlichung der Anmeldung. In solchen Fällen enthält das Ergänzungsblatt A alle in B-X, 7 genannten vorgeschriebenen Informationen wie auch die offizielle Klassifikation der Anmeldung (zu Fällen, in denen es der Anmeldung an Einheitlichkeit mangelt, siehe B-V, 7).

Wird in der Folge der Recherchenbericht erstellt (A3-Veröffentlichung, siehe B-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 B-V, 4), so erscheint auf dem später veröffentlichten A3-Recherchenbericht diese geänderte Klassifikation (siehe B-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 enthalte-

nen Informationen werden für die Veröffentlichung der Anmeldung benötigt.

Auf dem Ergänzungsblatt A gibt der Prüfer Folgendes an:

- i) Genehmigung oder Änderung der Zusammenfassung; der Inhalt wird dem Anmelder gemäß Regel 66 übermittelt (siehe A-III, 10). Mit der 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. 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.

Regel 47 (1)

Regel 66

Wird der Recherchenbericht getrennt veröffentlicht (A3-Schrift), so enthält die Mitteilung keinen Hinweis auf die Zusammenfassung. Sie umfasst unter anderem einen Hinweis auf die Bezeichnung der Erfindung und gegebenenfalls die Abbildung der Zeichnungen zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung.

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.

- ii) Genehmigung oder Änderung der Bezeichnung der Erfindung (siehe A-III, 7)
- iii) Genehmigung, Änderung oder Streichung der für die Zusammenfassung ausgewählten Abbildungen (siehe F-II, 2.3 vi) und 2.4)
- iv) die Übersetzung der Bezeichnung der europäischen Anmeldung in den beiden anderen Amtssprachen

Regel 41 (2) b)

Regel 47 (4)

Art. 14 (7) a)

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 B-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 europäischen 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>Regel 45 (1) und (3)</i> <i>Regel 162 (1) und (4)</i>	i) Patentansprüche, die über die Zahl 15 hinausgehen und für die keine zusätzlichen Gebühren entrichtet worden sind (siehe B-III, 3.4). Die nicht recherchierten Ansprüche sind anzugeben. Dies gilt nur für europäische und ergänzende europäische Recherchenberichte.
<i>Regel 64 (1)</i>	ii) Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe B-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 B-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.
<i>Regel 63</i> <i>Art. 52 (2)</i> <i>Art. 53</i>	iii) Ansprüche, bei denen keine sinnvolle Recherche oder nur eine unvollständige Recherche durchgeführt werden kann (siehe B-VIII). In einer Erklärung wird angegeben, 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 beigelegt 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.

- iv) Ansprüche, bei denen keine Recherche durchgeführt werden kann, weil sie der Regel 43 (2) nicht entsprechen (siehe B-VIII, 4.2). *Regel 62a*

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 Patentedokumenten genannten Entgegenhaltungen), ST. 3 (Zweibuchstabencodes) und ST. 16 (Standardcode für die Bezeichnung unterschiedlicher Arten von Patentedokumenten) 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 B-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 Patentedokumente aus einer Patentfamilie und Zusammenfassungen:

- i) Patentedokumente in derselben Patentfamilie

Hierbei handelt es sich um Patentedokumente aus ein und demselben oder aus verschiedenen Ländern, die zumindest eine beanspruchte Priorität teilen.

Wenn ein angeführtes Patentedokument 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 B-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 B-X, 11.3). Es wird bei der Prüfung der Anmeldung zur Auslegung der WO-Veröffentlichung in japanischer Sprache herangezogen (siehe G-IV, 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 B-X, 9.3):

X	WO 99 12395 A (SEKI SHUNICHI; KIGUCHI HIROSHI (JP); SEIKO EPSON 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) 1-10
8. März 1990 (1990-03-08)
* Anspruch 1 *
D,Y & SE461824 B (WIDEGREN LARS (SE)) 1-10
2. April 1990 (1990-04-02)

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 F-II, 4.3).

- ii) Zusammenfassungen von Dokumenten (siehe B-VI, 6.2)

Diese werden von einer Reihe von Datenbank Anbietern 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 1-10
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 *

Der Prüfer kann sich aus verschiedenen Gründen dafür entscheiden, statt des Originaldokuments die Zusammenfassung anzuführen (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 Patentedokument 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-VII, 1.1) – solche Dokumente können gewöhnlich von einem Kollegen gelesen werden, wenn der betreffende Prüfer diese Sprache nicht beherrscht (siehe B-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.

Ist das Originaldokument in einer weniger "zugänglichen" Sprache (z. B. Japanisch) abgefasst, so wird am besten die Zusammenfassung angeführt. In Fällen, in denen es möglich ist, eine maschinell erstellte Übersetzung bestimmter Patentedokumente in einer der Amtssprachen des EPA zu erhalten (z. B. Übersetzungen japanischer Patente über die Website des JPO), kann der Prüfer diese Übersetzung der Stellungnahme zur Recherche beifügen (siehe B-X, 12 und G-IV, 4).

9.1.4 Ergänzender europäischer Recherchenbericht

Bei einem ergänzenden europäischen Recherchenbericht gemäß Art. 153 (7) ist es unter bestimmten Umständen auch zulässig, überhaupt keine Dokumente anzuführen (siehe B-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 B-XI, 7) jedoch eine Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung

gegenüber dem im internationalen Recherchenbericht aufgeführten Stand der Technik (B-XI, 1.1).

Stimmt die Recherchenabteilung nicht mit der ISA überein, was die Relevanz eines im internationalen Recherchenbericht angeführten Dokuments für die Neuheit und/oder die erfinderische Tätigkeit der beanspruchten Erfindung betrifft, so sollte das fragliche Dokument im ergänzenden europäischen Recherchenbericht nicht mit einer neuen, berichtigten Dokumentenkategorie angeführt werden. Eine Ausnahme liegt dann vor, wenn der Prüfer ein erstes Dokument, das erst bei der ergänzenden europäischen Recherche als Kategorie "Y" ermittelt wurde, mit einem zweiten Dokument kombinieren möchte, das bereits im internationalen Recherchenbericht angeführt wurde: In diesem Fall kann der Prüfer das zweite Dokument aus dem internationalen Recherchenbericht im ergänzenden europäischen Recherchenbericht zusammen mit dem ersten Dokument nochmals als "Y"-Dokument anführen.

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.

9.2.1 Dokumente von besonderer Bedeutung

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.

Art. 52 (1)

Art. 54

Art. 56

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 G-IV, 5.1) 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

9.2.2 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 B-III, 1.1).

9.2.3 Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung beziehen

Regel 61 (4)

Bezieht sich ein im Recherchenbericht genanntes Dokument auf eine nicht schriftliche Offenbarung, so wird es durch den Buchstaben "O" gekennzeichnet (siehe B-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 B-VI, 5.5. Neben der Dokumentenkategorie "O" steht immer das Symbol für die Bedeutung des Dokuments nach B-X, 9.2.1 oder 9.2.2, beispielsweise "O, X", "O, Y" oder "O, A".

9.2.4 Zwischenliteratur

Regel 61 (3)

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 B-VI, 5.2 und B-XI, 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 B-X, 9.2.1 oder 9.2.2, beispielsweise "P, X", "P, Y" oder "P, A".

9.2.5 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.

9.2.6 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 B-VI, 3 und B-XI, 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 G-IV, 5.4), 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.

9.2.7 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 B-IV, 1.3).

9.2.8 Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden

Im Recherchenbericht werden Dokumente aus anderen als den in den vorhergehenden Absätzen genannten Gründen (insbesondere als Beweismittel – siehe B-VI, 5.6) angeführt, beispielsweise

Art. 117 (1) c)

- a) Dokumente, die einen Prioritätsanspruch fraglich erscheinen lassen können (siehe B-VI, 5.3),
- b) Dokumente, die den Veröffentlichungstag eines anderen Dokuments bestimmen (siehe B-VI, 5.6) oder
- c) Dokumente, die für die Frage der Doppelpatentierung sachdienlich sind (siehe B-IV, 2.3 v) und G-IV, 5.4).

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 B-X, 9.3 beschriebene Weise mit diesen Patentansprüchen in Zusammenhang gebracht werden.

9.3 Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen

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 B-X, 9.2.8). 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.

Regel 61 (2)

Beispiel

X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE))	1
	8. März 1990 (1990-03-08)	
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 B-X, 8 genannten Beschränkung des Gegenstands der Recherche ausgeschlossen) (siehe B-IV, 2.5).

9.4 Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Stands der Technik

Regel 61 (2)

Bei umfangreichen Dokumenten sollte der Prüfer angeben, welche Teile des angeführten Dokuments (z. B. bestimmte Ansprüche, Beispiele, Abbildungen, Tabellen oder Textpassagen auf einer bestimmten Seite) den technischen Gegenstand enthalten, der der recherchierten Erfindung am nächsten kommt bzw. deckungsgleich ist. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn das Dokument Grundlage eines Einwands wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit ist.

Sinnvoll ist es außerdem, nicht nur die Teile des Dokuments zu nennen, die denselben oder einen ähnlichen technischen Gegenstand beschreiben, sondern auch die Teile oder Passagen, die sich auf die von diesem Gegenstand gelöste Aufgabe beziehen. Dies erleichtert die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in der Sachprüfung und gibt dem Anmelder einen besseren Anhaltspunkt dafür, wie das Dokument im Verfahren verwendet werden kann.

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

Regel 65

Der Recherchenbericht wird dem Anmelder zugesandt und der Prüfungsabteilung übermittelt. In beiden Fällen sind Kopien aller angeführten Dokumente beizufügen (siehe auch B-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 B-X, 11.3).

Die angeführten Dokumente dienen zur Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung (siehe B-XI, 3) in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) und im Prüfungsverfahren.

11.2 Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments

Im Fall eines Patentedokuments 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. EPA 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 beigelegt; die übrigen Mitglieder der Familie werden in einem vom Computer systematisch erstellten Anhang erwähnt, der nur zur Information dient (siehe B-X, 9.1.2). Unter bestimmten Umständen können im Recherchenbericht nach dem "&"-Zeichen aber ein oder mehrere weitere Patentedokumente derselben Patentfamilie genannt werden (siehe B-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 B-XI, 7) 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 B-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

Regel 65

Regel 61 (1)

Das EPA übermittelt dem Anmelder den Recherchenbericht, die Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) und Kopien aller angeführten Dokumente (siehe B-X, 11.1), einschließlich der gegebenenfalls der ESOP beigefügten maschinellen Übersetzungen (siehe B-X, 9.1.3) und der Dokumente, die nach dem "&"-Zeichen genannt sind und kopiert sowie an den Anmelder gesandt werden sollen (siehe B-X, 11.3).

Kapitel XI – 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 B-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 B-XI, 7 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 trägt bei der weiteren Prüfung der Anmeldung den in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwänden wie auch der Erwiderung des Anmelders darauf (siehe B-XI, 8) Rechnung. Aufgrund von Argumenten, Änderungen oder sonstigem Vorbringen des Anmelders in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche oder später im Prüfungsverfahren kann sie den in der Stellungnahme zur Recherche vertretenen 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 zusätzlicher Stand der Technik mitgeteilt wird (siehe auch B-IV, 3.2 sowie C-IV, 7.2 und 7.3).

Die Prüfungsabteilung kann die Ergebnisse der Stellungnahme zur Recherche auch noch aus anderen Gründen ändern (siehe B-III, 1.1), doch sollte dies die Ausnahme sein.

2. Grundlage der Stellungnahme zur Recherche

Art. 123 (1)

Regel 137 (1)

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. Außerdem wird bei der Erstellung der Stellungnahme zur Recherche auch eine etwaige Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B-VIII, 3.4) berücksichtigt.

Regel 161 (2)

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 europäischen Recherche nach Art. 153 (7) (siehe B-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 B-II, 4.3 und B-III, 3.3.2).

Beruhend auf der Stellungnahme zur Recherche und dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht auf solchen Änderungen, ohne dass die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt sind (siehe H-III, 2.1), kann in diesem Stadium (vor der Erstellung der Stellungnahme zur Recherche) keine Mitteilung nach Regel 137 (4) (siehe B-VIII, 6 und H-III, 2.1.1) ergehen, weil die Anmeldung noch nicht in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist (siehe C-II, 1). Sobald die Anmeldung jedoch in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist, kann diese eine solche Mitteilung versenden, sofern die betreffenden Änderungen nicht zurückgenommen oder ersetzt wurden (siehe H-III, 2.1.1) und nur, wenn die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen fällt.

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, wird die Recherche wie in B-VIII, 6 beschrieben durchgeführt.

Beruhend auf der Stellungnahme zur Recherche und dem Recherchenbericht auf verspätet eingereichten Ansprüchen, ohne dass die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt sind (siehe H-III, 2.1), kann in diesem Stadium (vor der Erstellung der Stellungnahme zur Recherche) keine Mitteilung nach Regel 137 (4) (siehe H-III, 2.1.1) ergehen, weil die Anmeldung noch nicht in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist (siehe C-II, 1). Sobald die

Anmeldung jedoch in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist, kann diese eine solche Mitteilung versenden, sofern die verspätet eingereichten Ansprüche nicht ersetzt wurden (siehe H-III, 2.1.1) und nur, wenn die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen fällt.

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 B-XI, 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 bis 43, 46, 48, 49 und 50) oder beides betreffen.

Art. 53 c)

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 B-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.

Regel 62

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 B-XI, 4).

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 F-V, 9), so ist der Anmelder auf diese Situation aufmerksam zu machen (siehe H-IV, 4.2 i)). In der Regel ist mit den Sachfragen zu beginnen. Die Stellungnahme zur Recherche ist so abzufassen, dass die spätere Prüfung der geänderten Anmeldung erleichtert und insbesondere vermieden wird, dass die Anmeldung nochmals völlig neu gelesen werden muss (siehe C-IV, 2).

Gegen jeden recherchierten Anspruch, zu dem der Prüfer im Recherchenbericht ein Dokument der Kategorie "X" oder "Y" angeführt hat, muss er in der Stellungnahme zur Recherche einen Einwand wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit erheben. Betrifft dies einen abhängigen Anspruch und liegt für den dazugehörigen unabhängigen Anspruch eine ausführliche Begründung zur Stützung des Einwands vor, so genügt bei dem abhängigen Anspruch eine kurze Bemerkung.

3.3 Einreichung von Bemerkungen und Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche

Außer in bestimmten Ausnahmefällen muss der Anmelder auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren (siehe B-XI, 8).

3.4 Umfang der ersten Analyse

Es sei darauf hingewiesen, dass der erste Satz in B-XI, 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 B-XI, 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 Prüfungs-

verfahren 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 F-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 H-IV, 2 und H-V).

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 F-III), Klarheit und Stützung durch die Beschreibung, insbesondere bei den unabhängigen Patentansprüchen (siehe F-IV, 4 und 6), Neuheit (siehe G-VI) und erfinderische Tätigkeit (siehe G-VII).

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 F-IV, 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 B-XI, 3.1 bis 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 Anmeldeunterlagen. Kann jedoch die Recherche nach etwaigen kollidierenden Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) zum Zeitpunkt der Recherche nicht abgeschlossen werden (siehe B-VI, 4.1), muss im Prüfungsverfahren eine abschließende Recherche durchgeführt werden (siehe C-IV, 7.1), woraufhin gegebenenfalls Einwände nach Art. 54 (3) zu erheben sind.

Sind für die Erteilung eines Patents nur geringfügige Änderungen der Anmeldeunterlagen 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-V, 1.1 von der Prüfungsabteilung vorgeschlagen werden.

In den vorstehend genannten Fällen muss der Anmelder nicht auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren (siehe B-XI, 8).

In der Recherchenphase ist es nicht möglich, offiziell eine Prüfungsabteilung zu benennen, da die Zuständigkeit für die Anmeldung noch bei der Eingangsstelle liegt (Art. 16). Jedoch können die künftigen Mitglieder der Prüfungsabteilung bereits angegeben werden. Danach sollte sich der Prüfer mit den anderen künftigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung beraten, um sicherzustellen, dass diese der positiven Stellungnahme zur Recherche zustimmen.

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 F-VI, 3.4),

so wird für die Abfassung der Stellungnahme zur Recherche in der Regel davon ausgegangen, dass die Priorität gültig ist. Hängen zu diesem Zeitpunkt alle gegen die Anmeldung zu erhebenden Einwände von der Unwirksamkeit des Prioritätsanspruchs ab und liegt die Prioritätsunterlage (oder ihre Übersetzung) nicht vor, so sollte der Prüfer eine positive Stellungnahme zur Recherche ohne Einwände erstellen.

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 B-VI, 5.3).

4.1 Verwendung von "P"- und "E"-Dokumenten in der Stellungnahme zur Recherche

Wird in der Stellungnahme zur Recherche auf einen potenziellen Stand der Technik nach Art. 54 (3) Bezug genommen, ist zwischen zwei Fällen zu unterscheiden, je nachdem, ob der Prüfer eindeutig feststellen konnte, dass das betreffende Dokument einen früheren maßgeblichen Zeitpunkt aufweist als die Anmeldung. Ist dies der Fall, sollte der Prüfer einen Einwand nach Art. 54 (3) erheben. Ist dies nicht der Fall, sollte er annehmen, dass jede nicht überprüfbare Priorität gültig ist. Daraus ergeben sich folgende zwei Szenarien:

- i) Das Dokument gehört zum Stand der Technik nach Art. 54 (3). Der Prüfer erhebt folglich in der Stellungnahme zur Recherche einen Einwand nach Art. 54 (3) und gibt an, welche Prioritäten dabei als gültig angenommen wurden.
- ii) Das Dokument gehört nicht zum Stand der Technik nach Art. 54 (3). Werden in der Stellungnahme zur Recherche andere Einwände erhoben, wird auf das potenziell unter Art. 54 (3) fallende Dokument (und die entsprechenden relevanten Textpassagen) verwiesen und erläutert, welche Prioritäten als gültig angenommen wurden.

Sind im Recherchenbericht auch "P"-Dokumente angeführt und stellen diese keine potenziellen Dokumente nach Art. 54 (3) dar (weil sie keine internationalen oder europäischen Patentanmeldungen sind), so können diese Dokumente Stand der Technik nach Art. 54 (2) bilden und insofern für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit relevant sein, als die Priorität der Anmeldung nicht gültig ist. Kann die Priorität der Anmeldung überprüft werden, so sollte der Prüfer dies tun und in der Stellungnahme zur Recherche einen Einwand auf der Grundlage der "P"-Dokumente erheben, wenn

die Priorität nicht gültig ist. Kann die Priorität der Anmeldung nicht überprüft werden, so wird davon ausgegangen, dass sie gültig ist, und in der Stellungnahme zur Recherche wird kein Einwand erhoben.

Die Gültigkeit der Priorität(en) wird später im Prüfungsverfahren überprüft (siehe F-VI, 2).

5. 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 Recherchegebühren und den Teilrecherchenbericht für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen (siehe B-VII, 1.1, 1.2 und 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 Recherchegebühren (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 Recherchegebühren 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 nur für europäische Recherchenberichte. Bei ergänzenden europäischen Recherchenberichten zu Euro-PCT-Anmeldungen, die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung aufweisen, wird direkt ein teilweiser Recherchenbericht nur zu der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung erstellt (Regel 164 (1), siehe B-VII, 2.3).

6. 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 bei mangelnder Patentfähigkeit (z. B. Geschäftsmethoden - Art. 52 (2) c), siehe B-VIII, 1), bei schwerwiegenden Mängeln, die eine sinnvolle Recherche unmöglich machen (Regel 63, siehe B-VIII, 3) sowie bei Verstößen

gegen Regel 43 (2) (Regel 62a, siehe B-VIII, 4). In diesen Fällen umfasst die Stellungnahme zur Recherche auch die in B-VIII, 3.3 und 4.3 genannten Angaben.

Gelten Ansprüche wegen Nichtzahlung der Anspruchsgebühren als zurückgenommen (Regel 45 oder Regel 162) und werden deshalb nicht recherchiert, so wird der Anmelder in der Stellungnahme zur Recherche darauf hingewiesen.

7. Keine Stellungnahme zur Recherche

Wenn der Anmelder den Prüfungsantrag nach Regel 70 (1) vor Erhalt des Recherchenberichts gestellt und auf sein Recht verzichtet hat, die Mitteilung nach Regel 70 (2) zu erhalten (siehe C-II, 1 ii)), geht die Anmeldung mit dem Versenden des Recherchenberichts an den Anmelder in den Zuständigkeitsbereich der Prüfungsabteilung über (Art. 18 (1) und Regel 10 (2)).

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-III, 4.2).

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 B-XI, 3.9). Diese Mitteilung hat rein informativen Charakter, eine Erwiderung des Anmelders ist nicht erforderlich.

8. Reaktion auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR)

Regel 70a (1)

Der Anmelder hat innerhalb der Frist für die Stellung des Prüfungsantrags nach Regel 70 (1) auf die Stellungnahme zur Recherche zu reagieren (siehe C-II, 1).

Regel 70a (2)

Hat der Anmelder jedoch den Prüfungsantrag gestellt, bevor ihm der Recherchenbericht und die Stellungnahme zur Recherche übermittelt worden sind (was nach Art. 94 (1) auch die Entrichtung der Prüfungsgebühr erfordert), so wird er mit einer Mitteilung nach Regel 70 (2) aufgefordert, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält (siehe C-II, 1 i)). In

diesen Fällen hat der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 70 (2) auf die Stellungnahme zur Recherche zu reagieren. Dies gilt für alle Euro-PCT-Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht und eine Stellungnahme zur Recherche erstellt werden (siehe B-II, 4.3 und E-VIII, 2.5.3), außer wenn der Anmelder auf sein Recht verzichtet hat, die Mitteilung nach Regel 70 (2) zu erhalten (siehe C-II, 1 ii)); in diesem Fall ist das Verfahren nach B-XI, 7 anwendbar.

Reagiert der Anmelder nicht fristgerecht auf die Stellungnahme zur Recherche, gilt die Anmeldung als zurückgenommen, und der Anmelder wird entsprechend unterrichtet. Auf diese Mitteilung über einen Rechtsverlust hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen.

Regel 70a (3)

Regel 112 (1)

Hingegen muss der Anmelder nicht auf den europäischen bzw. den ergänzenden europäischen Recherchenbericht reagieren, wenn dieser vor dem 1. April 2010 erstellt wurde, wenn er nicht durch eine Stellungnahme zur Recherche ergänzt wird (siehe B-XI, 1.1 zu Anmeldungen, für die eine Stellungnahme zur Recherche erstellt wird) oder wenn die Stellungnahme zur Recherche positiv war (siehe B-XI, 3.9). Der Anmelder kann jedoch in diesen Fällen nach Regel 137 (2) auf den Recherchenbericht reagieren, falls er dies wünscht. Der Anmelder wird in solchen Fällen angeregt, auf den Recherchenbericht zu reagieren, bevor die Anmeldung in die Prüfungsphase eintritt (siehe C-II, 1).

Der Anmelder reagiert auf die Stellungnahme zur Recherche, indem er geänderte Anmeldungsunterlagen nach Regel 137 (2) (siehe C-II, 3.1) (zur Einreichung geänderter Patentansprüche vor der Veröffentlichung siehe A-VI, 1.3, zweiter Absatz) und/oder statt der Änderungen oder zusätzlich dazu Bemerkungen zu den in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwänden einreicht. Diese Änderungen oder Bemerkungen werden erst in der Prüfungsphase von der Prüfungsabteilung untersucht. Eine telefonische oder persönliche Rücksprache ist - mit Ausnahme der in B-VIII, 3.2 und 4.2 genannten Fälle - ebenfalls erst in der Prüfungsphase möglich. Vorher darf der Prüfer entsprechenden Anträgen nicht stattgeben.

Prozessuale Anträge wie Anträge auf eine persönliche Rücksprache oder auf eine mündliche Verhandlung gelten nicht als wirksame Erwidern, wenn darin auf keinen der in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwände eingegangen wird. Ist ein solcher Antrag bei Ablauf der anwendbaren Frist die einzige Erwidern auf die Stellungnahme zur Recherche, gilt die Anmeldung nach Regel 70a (3) als zurückgenommen. Dies gilt auch für Anträge, die in diesem Verfahrensstadium nicht berücksichtigt werden können (z. B. Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage).

Reagiert der Anmelder in Fällen, in denen eine Stellungnahme zur Recherche verfasst wurde, der Recherchenbericht aber vor dem

1. April 2010 erstellt wurde, nicht auf die Stellungnahme zur Recherche und tritt die Anmeldung in die Prüfungsphase ein (siehe C-VI, 1.1 und 1.1.1), erlässt die Prüfungsabteilung als ersten Bescheid nach Art. 94 (3) (siehe C-III, 4) 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.

Reagiert der Anmelder mit der Einreichung von Änderungen auf die Stellungnahme zur Recherche, die die Erfordernisse der Regel 137 (4) nicht erfüllen (siehe H-III, 2.1), kann eine Mitteilung nach Regel 137 (4) (siehe H-III, 2.1.1) zu diesen Änderungen erst ergehen, wenn die Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist (siehe C-II, 1), und nur, wenn die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen fällt.

9. Art. 124 und System zur Nutzung von Arbeitsergebnissen

Der Prüfer sollte bei der Abfassung der Stellungnahme zur Recherche alle vom Anmelder nach Regel 141 (1) oder vom Erstanmeldeamt nach Regel 141 (2) beigebrachten Dokumente des Stands der Technik berücksichtigen (siehe ABl. EPA 2011, 62), sofern sie bei Erstellung der Stellungnahme verfügbar sind (siehe A-III, 6.12 und B-IV, 1.3). Auskünfte zum Stand der Technik nach Regel 141 (3) können erst angefordert werden, wenn die Anmeldung in die Prüfungsphase eingetreten ist (siehe C-III, 5).

Art. 124

Regel 141

Teil C

Richtlinien für die verfahrens- rechtlichen Aspekte der Sachprüfung

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einleitung I-1

1.	Allgemeines	I-1
2.	Arbeit eines Prüfers	I-1
3.	Überblick	I-1
4.	Ziel der Prüfung	I-1

Kapitel II – Formerfordernisse für den Beginn der Sachprüfung II-1

1.	Prüfungsantrag	II-1
1.1	Bestätigung des vorgezogenen Prüfungsantrags	II-1
1.2	Euro-PCT-Anmeldungen	II-2
1.3	Zu prüfende Erfindung	II-2
2.	Zuweisung der Anmeldung	II-3
3.	Einreichung einer Erwiderung vor Erhalt des ersten Bescheids im Prüfungsverfahren	II-3
3.1	Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche	II-3
3.2	Erwiderung auf PCT-Bescheide des EPA	II-4
3.3	Aufforderung nach Regel 70a (1)	II-4
4.	Benennungsgebühr(en), Erstreckungsgebühren	II-5
5.	Kopie der Recherchenergebnisse in Bezug auf die Priorität(en)	II-5

Kapitel III – Erste Prüfungsphase III-1

1.	Gemäß Regel 56 nachgereichte fehlende Zeichnungen oder Teile der Beschreibung oder nach der Zuerkennung des Anmeldetags eingereichte Ansprüche	III-1

2.	Änderungen, die der Anmelder von sich aus vornimmt	III-2
2.1	Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche	III-2
2.2	Änderungen in Erwiderung auf den WO-ISA, den IPER oder den ergänzenden internationalen Recherchenbericht	III-3
3.	Einheitlichkeit der Erfindung	III-3
3.1	Einheitlichkeit in der Recherchenphase; Beschränkung auf recherchierte Erfindung	III-3
3.1.1	Keine zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet	III-3
3.1.2	Zusätzliche Recherchegebühren entrichtet	III-4
3.2	Streichung weiterer Erfindungen; Einreichung von Teilanmeldungen	III-4
3.3	Rückerstattung zusätzlicher Recherchegebühren	III-5
3.4	Austausch einer recherchierten Erfindung gegen eine andere recherchierte Erfindung	III-6
4.	Erster Bescheid	III-6
4.1	Begründete Einwände	III-6
4.2	Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen	III-7
5.	Anfordern von Auskünften zum Stand der Technik (nicht auf Prioritätsansprüche beschränkt)	III-7
6.	Bewertung von im Recherchenbericht angeführten Dokumenten des Stands der Technik und spätere Prioritätsansprüche	III-7

Kapitel IV – Prüfung der Erwiderungen und weitere Prüfungsphasen

IV-1

1.	Allgemeines Verfahren	IV-1
2.	Umfang der Prüfung der Erwiderungen	IV-1
3.	Weiteres Vorgehen nach der Prüfung der Erwiderungen	IV-2
4.	Spätere Phasen der Prüfung	IV-3

5.	Prüfung der Änderungen	IV-3
6.	Zulässigkeit von Änderungen seitens des Anmelders	IV-3
7.	Recherchenbezogene Aspekte der Prüfung	IV-3
7.1	Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen	IV-3
7.2	Zusätzliche Recherchen während der Prüfung	IV-4
7.3	Recherche im Prüfungsstadium	IV-4
7.4	Anführen im Recherchenbericht nicht erwähnter Druckschriften	IV-5
 Kapitel V – Abschließende Prüfungsphase		 V-1
1.	Mitteilung nach Regel 71 (3)	V-1
1.1	Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung	V-1
1.2	Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr	V-2
1.3	Übersetzung der Ansprüche	V-3
1.4	Auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fällige Anspruchsgebühren	V-3
1.5	Weitere Informationen in der Mitteilung nach Regel 71 (3)	V-3
2.	Erteilung eines Patents	V-4
3.	Fiktion der Zurücknahme	V-5
4.	Auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Änderungen oder Berichtigungen	V-5
4.1	Keine Zahlung von Gebühren und Einreichung von Übersetzungen erforderlich	V-6
4.2	Anrechnung freiwillig entrichteter Gebühren	V-6
4.3	Änderungen oder Berichtigungen sollten begründet sein	V-6
4.4	Zulässigkeit von Änderungen	V-7

4.5	Anpassung der Beschreibung	V-7
4.6	Änderungen/Berichtigungen zulässig und gewährbar - zweite Mitteilung nach Regel 71 (3)	V-7
4.6.1	Ablehnung von Änderungen, die die Prüfungsabteilung in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagen hat, durch den Anmelder	V-7
4.6.2	Zweite Aufforderung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags, der in der ersten Aufforderung nach Regel 71 (3) zunächst zurückgewiesen worden war	V-8
4.6.3	Prüfungsabteilung schlägt in der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) Änderungen vor	V-8
4.7	Änderungen nicht zulässig und/oder nicht gewährbar, Wiederaufnahme der Prüfung	V-8
4.7.1	Mitteilungen/Mündliche Verhandlung nach der Wiederaufnahme	V-9
4.7.2	Einigung auf eine Fassung - zweite Mitteilung nach Regel 71 (3)	V-10
4.7.3	Keine Einigung auf eine Fassung - Zurückweisung	V-10
4.8	Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) zu entrichtende Gebühren	V-10
4.8.1	Anspruchsgebühren	V-10
4.8.2	Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr	V-11
4.9	Fehlendes Einverständnis mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung	V-11
4.10	Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) eingereichte Änderungen/Berichtigungen	V-12
5.	Weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung	V-13
6.	Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens nach der Einverständniserklärung	V-13
6.1	Wann nimmt die Prüfungsabteilung nach der Einverständniserklärung das Prüfungsverfahren wieder auf?	V-13
6.2	Weitere Mitteilung nach Regel 71 (3)	V-13
6.3	Anrechnung von Gebühren nach Regel 71a (5)	V-14
7.	Berichtigung von Fehlern in der Entscheidung über die Erteilung	V-14
8.	Weiterbehandlung	V-14

9.	Rückerstattung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr	V-14
10.	Veröffentlichung der Patentschrift	V-14
11.	Zurücknahme der Patentschrift vor ihrer Veröffentlichung	V-15
12.	Urkunde	V-15
13.	Europäisches Patentblatt	V-16
14.	Zurückweisung	V-16
15.	Entscheidung nach Aktenlage	V-17
15.1	Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage	V-17
15.2	Entscheidung per Standardformular	V-17
15.3	Vollständig begründete Entscheidung	V-18
15.4	Weitere Mitteilung (keine Zurückweisung)	V-18

Kapitel VI – Fristen und Beschleunigung des Prüfungsverfahrens

VI-1

1.	Fristen für die Beantwortung von Bescheiden des Prüfers	VI-1
1.1	Allgemeines	VI-1
1.2	Besondere Umstände	VI-1
2.	PACE	VI-1
3.	Weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des Prüfungsverfahrens	VI-1

Kapitel VII – Sonstige Verfahren in der Prüfungsphase

VII-1

1.	Allgemeines	VII-1
2.	Telefonische und persönliche Rücksprache, E-Mail	VII-1
2.1	Antrag auf Rücksprache, Vereinbarung einer Rücksprache	VII-1
2.2	An der Rücksprache teilnehmende Personen	VII-1

2.3	Durchführung einer telefonischen oder persönlichen Rücksprache	VII-2
2.4	Wirkung von telefonisch oder in einer persönlichen Rücksprache abgegebenen Erklärungen	VII-3
2.5	Niederschrift über eine persönliche oder telefonische Rücksprache	VII-3
2.6	Nutzung von E-Mail	VII-4
2.6.1	Beispiele für Fälle, in denen E-Mail genutzt werden könnte	VII-5
2.6.2	Aufnahme der E-Mail-Nutzung	VII-5
2.6.3	Vertraulichkeit	VII-5
2.6.4	Einreichung geänderter Unterlagen und neuer Anträge	VII-6
2.6.5	Aufnahme der E-Mail-Korrespondenz in die Akte	VII-6
3.	Beweisaufnahme	VII-6
3.1	Allgemeines	VII-6
3.2	Beibringung von Beweisen	VII-6
3.3	Schriftliche Beweismittel	VII-7
4.	Mündliche Verhandlung	VII-7
5.	Prüfung von Einwendungen Dritter	VII-7
Kapitel VIII – Arbeit innerhalb der Prüfungsabteilung		VIII-1
1.	Allgemeines	VIII-1
2.	Erteilungsempfehlung	VIII-2
3.	Zurückweisungsempfehlung	VIII-2
4.	Aufgaben der übrigen Mitglieder der Prüfungsabteilung	VIII-2
5.	Weitere Rücksprache mit dem Anmelder	VIII-3
6.	Entscheidung	VIII-3
7.	Erweiterung der Prüfungsabteilung; Hinzuziehung eines rechtskundigen Prüfers	VIII-3

Kapitel IX – Besondere Anmeldungen	IX-1
1. Teilanmeldungen (siehe auch A-IV, 1)	IX-1
1.1 Allgemeines	IX-1
1.2 Freiwillige und obligatorische Teilung	IX-1
1.3 Frist; Verzicht auf Gegenstände	IX-1
1.4 Prüfung einer Teilanmeldung	IX-2
1.5 Beschreibung und Zeichnungen	IX-3
1.6 Patentansprüche	IX-3
2. Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemäß Art. 61 ergeben	IX-4
2.1 Allgemeines	IX-4
2.2 Frühere Anmeldung nicht mehr anhängig	IX-4
2.3 Teilweise Anspruchsberechtigung	IX-5
2.4 Anspruchsberechtigung nur für bestimmte benannte Staaten	IX-5
3. Anmeldungen bei einem Vorbehalt gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973	IX-5
4. Internationale Anmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen)	IX-5

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*

In den Kapiteln C-II bis IX wird das allgemeine Prüfungsverfahren beschrieben; sie enthalten ferner Leitlinien zu besonderen Fragen, soweit dies erforderlich ist. Detaillierte Anweisungen zu Fragen, die die interne Verwaltung betreffen, sind darin nicht vorgesehen.

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 C-VIII, 4).

3. Überblick

In Teil C der Richtlinien werden die verfahrensrechtlichen Aspekte des Prüfungsverfahrens behandelt (siehe Kapitel C-II bis IX).

Materiellrechtliche Fragen, d. h. die Erfordernisse, die eine europäische Anmeldung erfüllen muss, werden in den Teilen F, G und H behandelt.

4. Ziel der Prüfung

Mit der Erstellung der Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI) und dem anschließenden Prüfungsverfahren 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 den Teilen F, G und H im Einzelnen behandelt worden, soweit dies für notwendig gehalten wurde. Für Fragen der Formerfordernisse (siehe Teil A) ist anfangs die Eingangsstelle zuständig. *Art. 94 (1)*
Art. 164 (1)
Regel 62 (1)

Regel 70 (2)

Die Prüfung ist gemäß Art. 94 (3) und (4), Art. 97, Regel 71 (1) bis (7), Regel 71a (1) bis (6) 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-XI, 3), sollte er sich auf etwaige Änderungen bzw. Bemerkungen konzentrieren, die der Anmelder auf die Stellungnahme zur Recherche hin eingereicht hat (siehe B-XI, 8). Hat der Anmelder Änderungen vorgenommen, diese aber nicht gekennzeichnet und/oder ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht angegeben (siehe H-III, 2.1), und fällt die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen, so kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen und den Anmelder dazu auffordern, diese Angaben nachzureichen (siehe H-III, 2.1.1).

Kapitel II – Formerfordernisse für den Beginn der Sachprüfung

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)

Außer in bestimmten Ausnahmefällen muss der Anmelder innerhalb der Frist für die Stellung des Prüfungsantrags auch auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren (siehe B-XI, 9 und C-II, 3.1), es sei denn, das EPA fordert ihn auf, einen vorgezogenen Prüfungsantrag nach Regel 70 (2) zu bestätigen, sodass er innerhalb der in Regel 70 (2) vorgesehenen Frist auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren muss (siehe C-II, 1.1).

Regel 70a (1) und (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 (siehe C-VI, 3), so ist die Prüfungsabteilung erst ab dem Zeitpunkt zuständig, an dem der Recherchenbericht dem Anmelder übermittelt wird.

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 einer Frist von sechs Monaten zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält. Diese Sechsmonatsfrist wird ab dem Hinweis auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts berechnet. Muss der Anmelder zudem eine Erwiderung auf die Stellungnahme zur

Regel 70 (2) und (3)
Art. 121
Art. 11 GebO
Regel 70a (2) und (3)

Recherche abgeben, so ist auch diese innerhalb derselben Frist einzureichen (siehe B-XI, 8 und C-II, 3.1). Die Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche gilt in diesen Fällen als die in Regel 70 (2) geforderte Bestätigung, auch wenn der vorgezogene Prüfungsantrag nicht ausdrücklich bestätigt wird. Unterlässt es der Anmelder, als Reaktion auf diese Aufforderung rechtzeitig die Aufrechterhaltung der Anmeldung zu erklären, 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.

1.2 Euro-PCT-Anmeldungen

Art. 153 (4), (6) und (7)

Art. 150 (2)

Regel 159 (1) f)

Ist die Anmeldung auf dem PCT-Weg eingegangen (Euro-PCT-Anmeldung), so beginnt die Sechsmonatsfrist nach Regel 70 (1) 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.

Wird zu der Euro-PCT-Anmeldung ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt (siehe B-II, 4.3), so wird dem Anmelder zunächst der Recherchenbericht und danach eine Mitteilung nach Regel 70 (2) zugesandt, in der er aufgefordert wird, innerhalb von sechs Monaten ab der Zustellung dieser Mitteilung den Prüfungsantrag zu bestätigen (siehe E-VIII, 2.5.3).

1.3 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 (siehe C-III, 3.2 und C-IX, 1.3).

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. In der Regel ist der nach Art. 18 (2) mit der Prüfung der Anmeldung beauftragte Prüfer derselbe, der den (ergänzenden) europäischen Recherchenbericht und die Stellungnahme zur Recherche bzw., wenn das EPA als ISA oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde tätig war, den internationalen Recherchenbericht und den WO-ISA oder den ergänzenden internationalen Recherchenbericht erstellt hat.

Es kann allerdings 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 und die möglicherweise in der Recherchenphase noch nicht mit der Anmeldung befasst waren. Dafür kann es eine Reihe von Gründen geben: z. B. 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 und der Stellungnahme zur Recherche geändert wurde).

3. Einreichung einer Erwiderung vor Erhalt des ersten Bescheids im Prüfungsverfahren

3.1 Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche

Nach Erhalt des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung muss der Anmelder - außer in bestimmten Ausnahmefällen - auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren, indem er Änderungen zur Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen und/oder Bemerkungen zu den in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwänden einreicht (Einzelheiten, insbesondere zu den Ausnahmefällen, in denen keine Erwiderung eingereicht werden muss, siehe B-XI, 8). Zur Vermeidung von Verzögerungen ist bei der Einreichung solcher Änderungen darauf zu achten, dass die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt sind (siehe ABl. EPA 2009, 533, Nr. 7). Alle Änderungen, die der Anmelder in dieser Phase einreicht, nimmt er nach Regel 137 (2) von sich aus vor (Näheres siehe C-III, 2.1).

Regel 137 (2)

Regel 70 (2)

Regel 70a

Die in Regel 70a geforderte Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche (oder eine Erwiderung, die der Anmelder von sich aus auf eine Stellungnahme zur Recherche hin eingereicht hat, auf die er nicht hätte reagieren müssen) wird von der

Art. 94 (3) und (4)

Regel 62 (1)

Prüfungsabteilung bei der Erstellung des ersten Bescheids berücksichtigt. Wird auf diese Mitteilung nicht fristgerecht geantwortet, so gilt die Anmeldung nach Art. 94 (4) als zurückgenommen, wobei jedoch im Fall eines solchen Rechtsverlusts die Möglichkeit besteht, Weiterbehandlung zu beantragen (siehe B-XI, 8 dazu, was als wirksame Erwiderung gilt).

Wurde der europäische oder der ergänzende europäische Recherchenbericht durch eine Stellungnahme zur Recherche ergänzt, wurde aber vor dem 1. April 2010 erstellt (sodass der Anmelder nicht verpflichtet war, auf die Stellungnahme zur Recherche zu reagieren, siehe B-XI, 8) und hat der Anmelder nicht darauf reagiert, so ist als erster Bescheid nach Art. 94 (3) eine Mitteilung ergangen, in der auf die Stellungnahme zur Recherche verwiesen und eine Frist für die Erwiderung gesetzt wurde. Wurde auf diese Mitteilung nicht fristgerecht geantwortet, so galt die Anmeldung nach Art. 94 (4) als zurückgenommen.

Das vorstehend beschriebene Verfahren gilt auch für Euro-PCT-Anmeldungen, für die das EPA einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht und eine Stellungnahme zur Recherche erstellt (siehe B-II, 4.3 und B-XI, 1.1).

3.2 Erwiderung auf PCT-Bescheide des EPA

Regel 161 (1)

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, für die das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) und, wenn ein Antrag nach Art. 31 PCT gestellt wurde, auch als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde tätig war, hat der Anmelder in der Regel bereits auf einen negativen WO-ISA, IPER oder ergänzenden internationalen Recherchenbericht des EPA reagiert (es sei denn, die Mitteilung nach Regel 161 ist vor dem 1. April 2010 ergangen, siehe E-VIII, 3.3.3).

Die Erwiderung kann Änderungen und/oder Bemerkungen enthalten, die auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) hin (oder auch bereits früher; siehe E-VIII, 3.3.1) eingereicht worden sind. Alle Änderungen, die der Anmelder in dieser Phase einreicht, nimmt er nach Regel 137 (2) von sich aus vor (Näheres siehe C-III, 2.2). Die Erwiderung wird von der Prüfungsabteilung bei der Erstellung der ersten Mitteilung nach Art. 94 (3) berücksichtigt. Näheres siehe E-VIII, 4.1, 4.2 und 4.3.

3.3 Aufforderung nach Regel 70a (1)

Nach Regel 70a (1) wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb der in Regel 70 (1) genannten Frist oder gegebenenfalls innerhalb der in Regel 70 (2) genannten Frist auf die ESOP zu reagieren (siehe B-XI, 8), sofern er nicht auf sein Recht verzichtet hat, die Mitteilung nach Regel 70 (2) zu erhalten (siehe C-VI, 3).

Wird der Prüfungsantrag (einschließlich Zahlung der Prüfungsgebühr) nach der Übermittlung des Recherchenberichts an den Anmelder

gestellt, so hat der Anmelder innerhalb der in Regel 70 (1) genannten Frist auf die ESOP zu reagieren. In solchen Fällen umfasst eine einzige Mitteilung die Aufforderung nach Regel 70a (1) und die Mitteilung nach Regel 69 (1) (siehe A-VI, 2.1). Diese kombinierte Mitteilung nach Regel 70a (1) und Regel 69 (1) ergeht kurz nachdem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen wurde (in der Regel etwa eine Woche später).

Wird der Prüfungsantrag (einschließlich Zahlung der Prüfungsgebühr) vor der Übermittlung des Recherchenberichts an den Anmelder gestellt, so hat der Anmelder innerhalb der in Regel 70 (2) genannten Frist auf die ESOP zu reagieren. In solchen Fällen umfasst eine einzige Mitteilung die Aufforderung nach Regel 70a (1) und die Mitteilung nach Regel 70 (2). Näheres zur Berechnung der in Regel 70 (2) genannten Frist in diesen Fällen enthält C-II, 1.1 (Euro-Direkt-Anmeldungen) bzw. C-II, 1.2 (Euro-PCT-Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird).

4. Benennungsgebühr(en), Erstreckungsgebühren

Nach Regel 39 (1) kann/können die Benennungsgebühr(en) innerhalb derselben Frist wie die Prüfungsgebühr wirksam entrichtet werden und wird/werden deshalb im Allgemeinen gleichzeitig mit ihr entrichtet. Mit der Prüfung, ob und inwieweit eine Benennungsgebühr wirksam entrichtet wurde, 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)*

5. Kopie der Recherchenergebnisse in Bezug auf die Priorität(en)

Stellt das EPA zum Zeitpunkt, an dem die Prüfungsabteilung zuständig wird, fest, dass die Kopie der Recherchenergebnisse in Bezug auf die beanspruchte(n) Priorität(en) nach Regel 141 (1) vom Anmelder nicht eingereicht worden ist und nicht nach Regel 141 (2) als ordnungsgemäß eingereicht gilt (siehe A-III, 6.12), so fordert es den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten die Kopie einzureichen oder eine Erklärung abzugeben, dass ihm die Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) nicht vorliegen. Dies gilt für ab dem 1. Januar 2011 eingereichte europäische und Euro-PCT-Anmeldungen (siehe ABl. EPA 2009, 585). Die Mitteilung wird auch in Fällen versendet, in denen die betreffende Priorität zurückgenommen wurde oder erloschen ist.

Regel 70b (1)

Antwortet der Anmelder nicht rechtzeitig auf die Aufforderung, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Bei einem solchen Rechtsverlust besteht jedoch die Möglichkeit, Weiterbehandlung zu beantragen (siehe E-VII, 2.1).

Regel 70b (2)

Die vom Anmelder übermittelten Recherchenergebnisse werden in die Akte aufgenommen und sind über die Akteneinsicht zugänglich (siehe A-XI).

Kapitel III – Erste Prüfungsphase

1. Gemäß Regel 56 nachgereichte fehlende Zeichnungen oder Teile der Beschreibung oder nach der Zuerkennung des Anmeldetags eingereichte Ansprüche

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 von zwei Monaten 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-XI, 2.1). Bei Euro-PCT-Anmeldungen ist eine Überprüfung nach Regel 82ter PCT möglich.

Regel 56

Stimmt der Anmelder der Feststellung der Prüfungsabteilung nicht zu, so kann er (innerhalb der vorstehend genannten Frist) eine beschwerdefähige Entscheidung hierzu beantragen. In diesem Fall erstellt der Prüfer eine begründete Entscheidung, in der er den Anmelder über den neuen Anmeldetag, die Gründe für die Neufestsetzung des Anmeldetags und (gegebenenfalls) die nachteiligen Folgen für das beanspruchte Prioritätsrecht informiert. In dieser Entscheidung wird die gesonderte Beschwerde nach Art. 106 (2) zugelassen.

Regel 111

Ist die Beschwerdefrist verstrichen, ohne dass Beschwerde eingelegt wurde, setzt der Prüfer die Prüfung auf der Grundlage des neuen Anmeldetags fort.

Reicht der Anmelder fristgerecht Beschwerde ein, so geht die Zuständigkeit für die Akte an die Beschwerdekammer über, die die Entscheidung über die Zuerkennung des Anmeldetags überprüft. Solange der Fall bei der Beschwerdekammer anhängig ist, setzt die Prüfungsabteilung die Sachprüfung aus. Sobald die Beschwerde-

kammer eine Entscheidung getroffen hat, geht die Akte an den Prüfer zurück, der in dem betreffenden Punkt an die Entscheidung der Beschwerdekammer gebunden ist (Art. 111 (2)). Er setzt dann die Prüfung fort.

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. Hat der Anmelder die Grundlage dieser nachgereichten Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht angegeben (siehe H-III, 2.1) und fällt die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen, so kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen und den Anmelder dazu auffordern, diese Angaben nachzureichen (siehe H-III, 2.1.1).

2. Änderungen, die der Anmelder von sich aus vornimmt

Alle Änderungen - einschließlich der Änderungen, die der Anmelder von sich aus vornimmt -, unterliegen folgenden Bedingungen:

Art. 123 (2)

- i) Sie dürfen den Anmeldungsgegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitern (siehe H-IV, 2.3 und H-V, 1 bis 7);
- 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 dazu führen, dass die Ansprüche unklar werden (Art. 84); und
- iii) sie müssen Regel 137 (5) entsprechen (siehe H-II, 6).

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so ist dem Anmelder mitzuteilen, dass die geänderte Anmeldung nicht zugelassen werden kann. Der Anmelder darf neben den in C-III, 2.1 und 2.2 beschriebenen Änderungen, die er gemäß Regel 137 (2) vornehmen kann, jederzeit offensichtliche Fehler berichtigen (siehe H-VI, 4.2.1).

Nimmt der Anmelder Änderungen vor, ohne sie zu kennzeichnen und/oder ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung anzugeben (siehe H-III, 2.1), und fällt die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen, so kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen und den Anmelder dazu auffordern, diese Angaben nachzureichen (siehe H-III, 2.1.1).

2.1 Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche

Regel 137 (2) und (3)

Die unter C-II, 3.1 genannten Änderungen nimmt der Anmelder "von sich aus" vor (der Anmelder muss zwar auf die dem EESR beiliegende Stellungnahme zur Recherche reagieren, aber nicht notwendigerweise mit Änderungen; ebenso kann er Bemerkungen zur Stellungnahme zur Recherche einreichen - siehe B-XI, 8). Dies bedeutet, dass sich der

Anmelder nicht auf die Änderungen zu beschränken braucht, die notwendig sind, um einem Mangel in seiner Anmeldung abzuweichen. Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden (siehe H-II, 2.3).

2.2 Änderungen in Erwiderung auf den WO-ISA, den IPER oder den ergänzenden internationalen Recherchenbericht

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, für die das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde tätig war, nimmt der Anmelder alle Änderungen, die er in Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) einreicht (siehe E-VIII, 3.3.4) von sich aus vor. Diese Änderungen können unterbreitet werden, um die im WO-ISA, im IPER oder im ergänzenden internationalen Recherchenbericht 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. Zur Vermeidung von Verzögerungen ist bei der Einreichung solcher Änderungen darauf zu achten, dass die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt sind. Statt Änderungen oder ergänzend dazu kann der Anmelder auch Bemerkungen einreichen.

Regel 137 (2)

3. Einheitlichkeit der Erfindung

3.1 Einheitlichkeit in der Recherchenphase; Beschränkung auf recherchierte 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 Art. 82 nicht erfüllt sind, so wird über die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung so früh wie möglich in der Prüfungsphase befunden.

Art. 82

3.1.1 Keine zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet

Hat der Anmelder in Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 64 (1) keine zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet und damit auf die Möglichkeit verzichtet, Recherchenergebnisse über die anderen Erfindungen in den Recherchenbericht aufnehmen zu lassen (siehe B-VII, 1.2), 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).

Regel 64

Dasselbe gilt in folgenden Fällen: Der Anmelder hat auf die Mitteilung nach Art. 17 (3) a) PCT hin keine zusätzlichen internationalen Recherchegebühren an das EPA als ISA gezahlt (sodass das EPA seinen internationalen Recherchenbericht auf die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung beschränkt hat, siehe auch E-VIII, 4.2); das EPA hat einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellt (siehe B-II, 4.3 und B-VII, 2.3) und diesen wegen mangelnder Einheitlichkeit auf die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung

Regel 164 (1) und (2)

beschränkt; das EPA hat einen ergänzenden internationalen Recherchenbericht erstellt und diesen wegen mangelnder Einheitlichkeit auf eine einzige Erfindung beschränkt.

Dabei ist zu beachten, 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). Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit berücksichtigt die Prüfungsabteilung sowohl die in der Stellungnahme zur Recherche angeführten Gründe als auch die Erwiderung des Anmelders darauf (siehe B-XI, 8 dazu, wann eine Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche erforderlich ist); bei Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wurde, berücksichtigt die Prüfungsabteilung sowohl die im WO-ISA, im IPER oder im ergänzenden internationalen Recherchenbericht des EPA angeführten Gründe als auch die nach Regel 161 (1) erforderliche Erwiderung des Anmelders darauf (siehe E-VIII, 3.2). Konnte der Anmelder den früher erhobenen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit in seiner Erwiderung nicht überzeugend widerlegen, übernimmt die Prüfungsabteilung in der Regel zunächst den früher vertretenen Standpunkt (siehe B-XI, 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 C-IV, 7.2), und die Prüfung wird für die Ansprüche durchgeführt, die das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllen. Der Anmelder kann für jeden gestrichenen Gegenstand eine Teilanmeldung einreichen (siehe C-III, 3.2).

3.1.2 Zusätzliche Recherchegebühren entrichtet

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 aufrechterhält (siehe C-III, 3.1.1) - 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 C-III, 3.2).

3.2 Streichung weiterer Erfindungen; Einreichung von Teilanmeldungen

Für Erfindungen, die der Anmelder gemäß C-III, 3.1.1 oder 3.1.2 gestrichen hat, kann er Teilanmeldungen einreichen.

Voraussetzung für Einreichung einer Teilanmeldung ist jedoch, dass die geteilte Anmeldung bei Einreichung der Teilanmeldung noch anhängig ist (siehe A-IV, 1.1.1.1) und mindestens eine der in Regel 36 (1) a) und b) vorgesehenen Fristen noch nicht abgelaufen ist (siehe A-IV, 1.1.1.2 und 1.1.1.3).

3.3 Rückerstattung zusätzlicher Recherchegebühren

Hat der Anmelder infolge einer Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 64 (1) weitere Recherchegebühren entrichtet und deren Rückerstattung beantragt, so muss die Prüfungsabteilung die Stichhaltigkeit des Einwands der Nichteinheitlichkeit überprüfen (siehe auch F-V, 10 bis 13).

Regel 64 (2)

Erstattungsanträge sollten umgehend bearbeitet werden. Ist der Prüfer der Auffassung, dass dem Erstattungsantrag nicht stattgegeben werden kann, so sollte er schnellstmöglich eine entsprechende den Erfordernissen des Art. 113 (1) genügende Zwischenentscheidung erlassen und diese nicht bis zur endgültigen Entscheidung über die Anmeldung anstehen lassen. Wenn der Zeitpunkt, zu dem der Prüfer zu einer Entscheidung über die Rückerstattung in der Lage ist, mit der Erstellung einer Mitteilung nach Regel 71 (3) oder der Zurückweisung der Anmeldung zusammenfällt, kann er natürlich die Zwischenentscheidung im ersten Fall zusammen mit der Mitteilung nach Regel 71 (3) und im zweiten Fall mit der Zurückweisungsentscheidung erlassen. In einer solchen Zwischenentscheidung wird die gesonderte Beschwerde nach Art. 106 (2) zugelassen.

Zudem muss der Prüfer unbedingt beachten, dass sich die Überprüfung nach Regel 64 (2) auf die Frage beschränkt, ob die ursprüngliche Feststellung unter den im Zeitpunkt der Versendung der Aufforderung nach Regel 64 (1) geltenden Umständen gerechtfertigt war, wobei nur der zu dieser Zeit verfügbare Stand der Technik berücksichtigt werden darf. Weitere Einzelheiten zur Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung enthält F-V.

Die Frage der Rückerstattung zusätzlicher internationaler Recherchegebühren, die auf eine Aufforderung nach Art. 17 (3) a) PCT hin an das EPA als ISA gezahlt wurden, stellt sich in der europäischen Phase jedoch nicht, weil diese Gebühren in der internationalen Phase gezahlt wurden, die in diesem Verfahrensstadium abgeschlossen ist. Der Anmelder kann die Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher internationaler Recherchegebühren an das EPA als ISA anfechten, indem er die Gebühren gemäß Regel 40.2 c) PCT unter Widerspruch zahlt. Allerdings muss er dies in der internationalen Phase erledigen (siehe auch Beschluss der Präsidentin des EPA vom 24. März 2010, ABl. EPA 2010, 320 und Mitteilung des EPA vom 24. März 2010, ABl. EPA 2010, 322).

3.4 Austausch einer recherchierten Erfindung gegen eine andere recherchierte Erfindung

Hat der Anmelder die Ansprüche auf eine recherchierte Erfindung begrenzt, so kann er sie später nicht so ändern, dass sie sich auf eine andere recherchierte Erfindung beziehen. In einem solchen Fall macht die Prüfungsabteilung von ihrem Ermessen nach Regel 137 (3) Gebrauch und weist die Änderungen zurück (siehe H-II, 7.1).

4. Erster Bescheid

Weist die Anmeldung auch nachdem der Anmelder seine Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche eingereicht hat noch Mängel auf, so erlässt die Prüfungsabteilung im anschließenden Prüfungsverfahren eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) und berücksichtigt die Erwiderung des Anmelders auf diese Mitteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft oder zu einer mündlichen Verhandlung lädt.

Die Prüfungsabteilung berücksichtigt bei der Erstellung des Bescheids etwaige im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente und etwaige weitere Dokumente, die bei der in C-IV, 7.1 genannten Recherche ermittelt wurden, sowie die vom Anmelder auf die Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 8) oder auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) (siehe E-VIII, 3) hin eingereichten Änderungsvorschläge oder Stellungnahmen. Der Prüfer sollte in diesem Bescheid angeben, 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 im Bescheid mit und fordert ihn auf, innerhalb einer festgelegten Frist hierzu Stellung zu nehmen oder Änderungen zu unterbreiten. Die eingereichten Anmeldeunterlagen werden dem Anmelder nicht zurückgesandt, obwohl eine Kopie der Beschreibung und der Patentansprüche in geeigneten Fällen zugesandt werden kann (siehe H-III, 2). Der Prüfer wird die Anmeldung erneut prüfen, nachdem der Anmelder geantwortet hat.

Wurde keine Stellungnahme zur Recherche erstellt (siehe C-VI, 3, F-V, 13.1 ii) und B-XI, 1.1), enthält der erste Bescheid des Prüfers nach Art. 94 (3) im Allgemeinen (siehe B-XI, 3) und analog zur Stellungnahme zur Recherche alle Einwände zu der Anmeldung (siehe B-XI, 3.4 zu den Ausnahmefällen, in denen nicht alle Einwände erhoben werden).

4.1 Begründete Einwände

Ebenso wie in der Stellungnahme zur Recherche ist im Bescheid zu jedem Einwand 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 (Näheres siehe B-XI, 3.2).

Regel 71 (1) und (2)
Regel 132
Art. 94 (3)

Regel 71 (2)

4.2 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 C-VI, 1 und E-VII, 1). Bei diesem Rechtsverlust besteht die Möglichkeit, die Weiterbehandlung zu beantragen (E-VII, 2.1).

Regel 71 (1) und (2)

Art. 94 (3) und (4)

5. Anfordern von Auskünften zum Stand der Technik (nicht auf Prioritätsansprüche beschränkt)

Das EPA kann den Anmelder auffordern, innerhalb einer Frist von zwei Monaten 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. Darunter fallen insbesondere Recherchenergebnisse zu Anmeldungen, deren Priorität nicht beansprucht wird; außerdem kann das EPA unter anderem die in Regel 141 (1) EPÜ genannte Kopie der Recherchenergebnisse in Bezug auf die Priorität(en) in Fällen anfordern, in denen das Recherchenergebnis dem Anmelder zum Zeitpunkt der Anforderung nach Regel 70b (1) nicht vorlag (siehe Mitteilung des EPA vom 28. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 410). Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht nach, so gilt die Anmeldung nach Art. 124 (2) als zurückgenommen. Bei diesem Rechtsverlust besteht jedoch die Möglichkeit, die Weiterbehandlung zu beantragen (siehe E-VII, 2.1).

Art. 124

Regel 141 (3)

Da die Beantwortung solcher Aufforderungen für den Anmelder mit einem großen Aufwand verbunden ist, ergehen weitere Aufforderungen nach Regel 141 (3) nur in einzelnen Fällen, in denen zwingende Gründe vermuten lassen, dass es zusätzlichen, relevanten Stand der Technik gibt.

Diese Aufforderung ist eine unabhängige Mitteilung, und die vorstehend genannte Frist ist nicht verlängerbar. Die Aufforderung kann alleine oder zusammen mit einer Mitteilung nach Art. 94 (3) versandt werden. Bei gleichzeitigem Versenden der beiden Mitteilungen gelten die darin enthaltenen Fristen unabhängig voneinander. Alle vom Anmelder übermittelten Auskünfte zum Stand der Technik werden in die Akte aufgenommen und sind über die Akteneinsicht zugänglich (siehe A-XI).

6. Bewertung von im Recherchenbericht angeführten Dokumenten des Stands der Technik und spätere Prioritätsansprüche

Wie unter A-III, 6.5.1 und 6.5.2 ausgeführt, kann der Anmelder innerhalb von 16 Monaten ab dem frühesten Prioritätstag einen Prioritätsanspruch berichtigen oder hinzufügen (für Berichtigungen gilt

ein Mindestzeitraum von vier Monaten ab dem europäischen Anmeldetag). Geschieht dies vor der Fertigstellung des Recherchenberichts, kann der Prüfer den Entwurf des Recherchenberichts überprüfen, um dem geänderten wirksamen Datum der Anmeldung Rechnung zu tragen. Wurde der Recherchenbericht auf der Grundlage des ursprünglichen Prioritätsstatus erstellt (d. h. wurde der Prioritätsanspruch nach der Erstellung des Recherchenberichts hinzugefügt oder berichtigt), sollte der beauftragte Prüfer bei der Sachprüfung die Relevanz der im Recherchenbericht angeführten Dokumente überprüfen. Muss der Prüfer annehmen, dass der ihm vorliegende Stand der Technik wahrscheinlich nicht vollständig genug ist, um die Patentfähigkeit zu beurteilen, sollte er eine zusätzliche Recherche durchführen (siehe C-IV, 7.2). In diesem Fall ergeht kein weiterer Recherchenbericht: der Anmelder wird über etwaige neu ermittelte Dokumente in einer Mitteilung gemäß Art. 94 (3) informiert (der die betreffenden Dokumente in Kopie beigefügt sind).

Kapitel IV – Prüfung der Erwiderungen und weitere Prüfungsphasen

1. Allgemeines Verfahren

Der Prüfer muss die Anmeldung nach der Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 8), auf den vom EPA erstellten WO-ISA, IPER oder ergänzenden internationalen Recherchenbericht (siehe E-VIII, 3) oder auf seinen ersten Bescheid prüfen und dabei Ausführungen oder Änderungen des Anmelders berücksichtigen.

Fällt die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen, so muss der Anmelder nach Regel 137 (4) etwaige Änderungen, die er als Reaktion auf die Stellungnahme zur Recherche, den WO-ISA, den IPER oder den ergänzenden internationalen Recherchenbericht vorgenommen hat, kennzeichnen und ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung angeben. Kommt der Anmelder diesem Erfordernis nicht nach, kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen. Zum Verfahren im Einzelnen siehe H-III, 2.1.1 und 2.1.2.

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 auch H-III, 3 und C-V, 1.1). Zu beachten ist ferner, dass Regel 137 (4) im Fall der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen von Anmeldungen auch für Hilfsanträge gilt und demzufolge auch für diese eine Mitteilung nach Regel 137 (4) ergehen kann.

2. Umfang der Prüfung der Erwiderungen

Nach der ersten Prüfungsphase braucht der Prüfer, sofern

- die Stellungnahme zur Recherche,
- der WO-ISA (wenn er vom EPA erstellt wurde),
- die Erläuterungen zum ergänzenden internationalen Recherchenbericht nach Regel 45*bis*.7 e) PCT (wenn er vom EPA erstellt wurde, siehe Mitteilung des EPA vom 24. März 2010, ABl. EPA 2010, 316, Nr. 6),
- der IPER (wenn er vom EPA erstellt wurde) oder
- der erste Bescheid (siehe B-XI, 1.1 und 8)

klar und umfassend war (siehe B-XI, 3 sowie C-III, 4 und 4.1), 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 vorher hingewiesen worden ist.

3. Weiteres Vorgehen nach der Prüfung der Erwiderungen

Art. 94 (3)

Der Prüfer hat sich in dieser Phase 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 C-III, 4 beschriebene Dialog mit dem Anmelder "so oft wie erforderlich" zu wiederholen ist.

Der Anmelder wird meistens versucht haben, sich mit allen Einwänden des Prüfers auseinanderzusetzen (siehe B-XI, 8).

Art. 113 (1)

Ergibt die Prüfung der Erwiderung des Anmelders, dass trotz seiner Stellungnahme weiterhin Einwände bestehen, und ist im Verlauf des Prüfungsverfahrens mindestens eine Mitteilung ergangen (siehe C-III, 4 und E-VIII, 4.1) 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 (siehe T 201/98).

Zeigt sich bei der Prüfung der Erwiderung des Anmelders, 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 (wiederum vorausgesetzt, dass im Verlauf des Prüfungsverfahrens mindestens eine Mitteilung ergangen ist).

Meistens wird sich jedoch bei der Prüfung der Erwiderung des Anmelders 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 C-VII, 2 behandelt. Sie stellen keine mündliche Verhandlung dar (siehe E-II).

4. Spätere Phasen der Prüfung

Ähnliche Erwägungen gelten für spätere Phasen der Prüfung, wobei es angesichts des in C-IV, 3 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.

5. Prüfung der Änderungen

Für alle Änderungen gelten die in C-III, 2 aufgeführten sachlichen Beschränkungen. Im Übrigen ist zu unterscheiden, wann eine Änderung vorgenommen wird.

6. Zulässigkeit von Änderungen seitens des Anmelders

Zur Zulässigkeit von Änderungen in der Prüfungsphase siehe H-II, 2.

Regel 137 (2) und (3)

7. Recherchenbezogene Aspekte der Prüfung

7.1 Recherche nach kollidierenden europäischen Anmeldungen

Der Prüfer sollte eine Recherche hinsichtlich etwaiger weiterer kollidierender europäischer Patentanmeldungen vornehmen, die unter Art. 54 (3) fallen, sofern dies noch nicht im Rahmen des Recherchenberichts geschehen ist.

Im Allgemeinen ist nämlich die Recherchendokumentation zu dem Zeitpunkt, da die Hauptrecherche vorgenommen wird, in Bezug auf solches Material unvollständig. 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 F-VI, 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 Voraussetzungen 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 4. Mai 2010, ABl. EPA 2010, 352), sollte die Erteilung eines Patents so lange aufgeschoben werden, bis die abschließende Recherche durchgeführt werden kann.

Bei der abschließenden Recherche in der Prüfungsphase werden unter anderem alle potenziell relevanten Dokumente zum Stand der Technik berücksichtigt, die andere Patentämter Anmeldungen

entgegengehalten haben, die derselben Patentfamilie wie die vom EPA zu prüfende Anmeldung angehören.

7.2 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 infolge einer Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2) 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 sinnvolle Ermittlungen nach Regel 63 unmöglich gemacht haben, durch Änderungen im Einklang mit Regel 137 (5) (siehe H-II, 6.1) beseitigt oder erfolgreich widerlegt hat. Zweitens kann eine zusätzliche Recherche auch erforderlich sein, wenn der Anmelder erfolgreich geltend macht, dass mehrere unabhängige Patentansprüche in der gleichen Kategorie, die zu einer Beschränkung des Recherchenberichts nach Regel 62a geführt haben (siehe B-VIII, 4.1 und 4.2), doch zulässig sind, weil sie eine der in Regel 43 (2) genannten Ausnahmen darstellen (siehe F-IV, 3.2). Drittens 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. Viertens 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 G-VII, 5.1) 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. Und schließlich kann eine zusätzliche Recherche erforderlich sein, wenn der Anmelder nach dem Anmeldetag einen neuen Prioritätsanspruch hinzugefügt hat (siehe C-III, 6).

Art. 153 (6) und (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-VIII, 3.2). Der Prüfer muss diese beiden Berichte in Betracht ziehen, wenn er darüber entscheidet, ob eine zusätzliche Recherche erforderlich ist.

7.3 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.

7.4 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 C-IV, 7.1 oder 7.2 gefunden wurde, ist dem Anmelder zu übersenden und in der elektronischen Akte aufzuführen (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, J.2.).

Kapitel V – Abschließende Prüfungsphase

1. Mitteilung nach Regel 71 (3)

1.1 Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen

Fassung

Hat die Prüfungsabteilung beschlossen, dass ein Patent erteilt werden kann, so muss sie dem Anmelder die für die Erteilung vorgesehene Fassung 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. Bestehen Zweifel, ob der Anmelder mit den von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Änderungen einverstanden ist, ist er telefonisch zu kontaktieren oder eine Mitteilung zu erstellen. Das Einverständnis des Anmelders mit solchen Änderungen wird in der Regel in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vermerkt (siehe C-VII, 2.5).

Regel 71 (3)

Beispiele für Änderungen, die ohne eine solche Rücksprache mit dem Anmelder vorgenommen werden können:

- a) Anpassung der Angabe der Erfindung in der Beschreibung an die Ansprüche
- b) Streichung verschwommener allgemeiner Angaben in der Beschreibung (siehe F-IV, 4.4) oder offensichtlich belangloser Angaben (siehe F-II, 7.4)
- c) Einfügung von SI-Einheiten (siehe F-II, 4.13)
- d) Einfügung von Bezugsziffern in Patentansprüche, sofern nicht bekannt ist, dass der Anmelder Einwände dagegen hat oder bereits früher erhoben hat
- e) Einführung einer Zusammenfassung des Stands der Technik, der eindeutig den der Erfindung nächstliegenden Stand der Technik darstellt
- f) Änderungen, die zwar die Bedeutung oder den Schutzbereich eines unabhängigen Anspruchs ändern, jedoch eindeutig notwendig sind, sodass anzunehmen ist, dass der Anmelder dagegen keine Einwände erheben wird
- g) Berichtigung sprachlicher und sonstiger geringfügiger Mängel
- h) Umformulierung von auf eine Behandlungsmethode gerichteten Ansprüchen in eine gewährbare Form (siehe G-II, 4.2)

Beispiele für Änderungen, die eine Rücksprache mit dem Anmelder erfordern:

- a) Änderungen, die die Bedeutung oder den Schutzbereich eines unabhängigen Patentanspruchs wesentlich ändern, wenn es mehrere Möglichkeiten der Änderung gibt, sodass der Prüfer nicht vorhersehen kann, welcher Möglichkeit der Anmelder zustimmen wird
- b) Streichung kompletter Ansprüche, mit Ausnahme sogenannter Omnibus-Ansprüche (d. h. Ansprüche der Art "Vorrichtung, im Wesentlichen wie hier beschrieben" oder mit ähnlichem Wortlaut)
- c) Kombination von Ansprüchen, um einen Einwand wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit auszuräumen

Bei solchen von der Prüfungsabteilung vorgenommenen Änderungen und Berichtigungen ist zu beachten, dass die vorstehende Liste dazu dienen soll, Verzögerungen im Prüfungsverfahren zu verhindern, indem Änderungen vermieden werden, die der Anmelder vermutlich ablehnen wird. Die Fassung wird dem Anmelder durch eine Mitteilung nach Regel 71 (3) übermittelt, in der er außerdem aufgefordert wird, die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr zu entrichten (siehe C-V, 1.2) und eine Übersetzung der Ansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind (siehe C-V, 1.3); hierfür wird ihm eine Frist von vier Monaten gesetzt, die nicht verlängert werden kann. Wenn der Anmelder innerhalb dieser Frist die Gebühren entrichtet und die Übersetzungen einreicht (und keine Berichtigung oder Änderung der in der Mitteilung nach Regel 71 (3) für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung beantragt oder einreicht, siehe C-V, 4.1), gilt dies als Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung (Regel 71 (5)).

Sind im Prüfungsverfahren ein Hauptantrag und Hilfsanträge gestellt worden (siehe C-IV, 1 und E-IX, 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 H-III, 3).

1.2 Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr

In der Mitteilung nach Regel 71 (3) wird der Anmelder außerdem aufgefordert, innerhalb derselben nicht verlängerbaren Viermonatsfrist die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr zu entrichten. Hinweis: Für europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden bzw. internationale Anmeldungen, die vor diesem Zeitpunkt in die regionale Phase eingetreten sind, kann die Erteilungs- und Druckkostengebühr eine von der Seitenzahl abhängige Zusatzgebühr umfassen, während diese Zusatzgebühr bei Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt eingereicht werden bzw. in die regionale Phase eintreten, als Teil der Anmeldegebühr zu entrichten ist (siehe A-III, 13.2).

1.3 Übersetzung der Ansprüche

In der Mitteilung nach Regel 71 (3) wird der Anmelder außerdem aufgefordert, innerhalb derselben nicht verlängerbaren Viermonatsfrist eine Übersetzung der Ansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

Enthält die Anmeldung unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten (siehe H-III, 4), 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.

Die Übersetzung sollte die Erfordernisse der Regel 50 (1) erfüllen.

Regel 50 (1)

1.4 Auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fällige Anspruchsgebühren

Enthält die europäische Patentanmeldung in der für die Erteilung vorgesehenen Fassung mehr als fünfzehn 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 (siehe A-III, 9). Bei mehreren Sätzen von Patentansprüchen unterliegt nur der Satz der Gebührenpflicht nach Regel 45 (1), Regel 162 (1) und (2) oder Regel 71 (4), der die meisten Patentansprüche enthält.

Regel 71 (4)

Regel 45 (1)

Regel 162 (1) und (2)

Enthält die Fassung, zu der die Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist, weniger Ansprüche als der Anspruchssatz, für den nach Regel 45 bei Einreichung oder nach Regel 162 bei Eintritt in die europäische Phase Anspruchsgebühren gezahlt wurden, so werden die gezahlten Anspruchsgebühren nicht zurückerstattet.

Bezieht sich die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf einen Hilfsantrag, so berechnen sich die Anspruchsgebühren, die auf diese Mitteilung hin zu entrichten sind, nach der Zahl der Ansprüche in diesem Hilfsantrag. Beantragt der Anmelder jedoch in seiner Erwiderung die Erteilung auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags, müssen auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin keine Anspruchsgebühren entrichtet werden (siehe C-V, 4.1).

1.5 Weitere Informationen in der Mitteilung nach Regel 71 (3)

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 C-V, 12.

Regel 74

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.

In der Mitteilung nach Regel 71 (3) heißt es auch, dass in dem Fall, in dem eine Jahresgebühr nach Zustellung dieser Aufforderung und vor dem vorgesehenen Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig wird, der Hinweis erst bekannt gemacht wird, wenn die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr entrichtet sind (siehe C-V, 2).

2. Erteilung eines Patents

Regel 71 (5)
Art. 97 (1)

Wenn der Anmelder innerhalb der vorgegebenen Frist die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr sowie etwaige Anspruchsgebühren nach Regel 71 (4) entrichtet und die Übersetzung der Ansprüche einreicht (und keine Berichtigung oder Änderung der in der Mitteilung nach Regel 71 (3) für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung beantragt oder einreicht, siehe C-V, 4.1), gilt dies als Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung.

Dies gilt auch, wenn der Mitteilung nach Regel 71 (3) ein Hilfsantrag zugrunde lag, es sei denn, der Anmelder beantragt in Reaktion auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) die Erteilung auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags. Daher gelten die oben genannten Handlungen - sofern keine gegenteiligen Angaben vorliegen - als Einverständnis mit der Fassung des Hilfsantrags, die der Mitteilung nach Regel 71 (3) zugrunde lag, sowie als Verzicht auf alle höherrangigen Anträge.

Ferner kommt diese Regelung zur Anwendung, wenn die Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 71 (3) Änderungen oder Berichtigungen der für die Erteilung vorgesehenen Fassung vorgeschlagen hat (siehe C-V, 1.1). Lehnt der Anmelder diese vorgeschlagenen Änderungen oder Berichtigungen in seiner Erwiderung nicht ab, so gilt die Vornahme der oben genannten Handlungen folglich als Einverständnis mit der Fassung der Prüfungsabteilung einschließlich der vorgeschlagenen Änderungen oder Berichtigungen.

Regel 71a (1)

Sind alle in C-V, 1.1 bis 1.4 genannten Erfordernisse erfüllt, so ergeht die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents, sofern die bereits fälligen Jahres- und Zuschlagsgebühren entrichtet wurden.

Regel 71a (4)
Art. 86 (1)

Wird eine Jahresgebühr nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) und vor dem frühestmöglichen Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so ergeht die Entscheidung über die Erteilung erst und der Hinweis auf die Erteilung wird 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 (siehe A-X, 5.2.4).

Wenn, was selten vorkommt, die Prüfung so sehr beschleunigt wurde, dass die Mitteilung nach Regel 71 (3) ergeht, bevor die Benennungsgebühr fällig wird, so ergeht die Entscheidung über die Erteilung erst und der Hinweis auf die Erteilung des Patents wird erst bekannt gemacht, wenn die Benennungsgebühr entrichtet worden ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet. Für europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, und internationale Anmeldungen, die vor diesem Zeitpunkt in die regionale Phase eingetreten sind, erfolgt diese Bekanntmachung erst, wenn die Benennungsgebühren entrichtet worden sind und die Benennung von Staaten, für die keine Benennungsgebühren entrichtet worden sind, zurückgenommen worden ist (siehe auch A-III, 11.1 und 11.3).

Regel 71a (3)

Der Erteilungsbeschluss wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird.

Art. 97 (3)

3. Fiktion der Zurücknahme

Wenn der Anmelder die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr oder die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet oder die Übersetzung nicht rechtzeitig einreicht, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen, es sei denn, der Anmelder unterbreitet oder beantragt innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) Änderungen oder Berichtigungen der in der Mitteilung nach Regel 71 (3) für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung (siehe C-V, 4.1).

Regel 71 (7)

4. Auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Änderungen oder Berichtigungen

Wenn der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) begründete Änderungen oder Berichtigungen in der ihm mitgeteilten Fassung beantragt (siehe C-V, 4.3 für die Erfordernisse an die Begründung), so erlässt die Prüfungsabteilung im Falle ihrer Zustimmung eine neue Mitteilung nach Regel 71 (3) (d. h. wenn sie die Änderungen oder Berichtigungen für zulässig und gewährbar hält, siehe C-V, 4.6); andernfalls nimmt sie das Prüfungsverfahren wieder auf (siehe C-V, 4.7).

Regel 71 (6)

Sofern nichts anderes angegeben ist, beziehen sich die Begriffe "Änderung(en)" und "Berichtigung(en)" in diesem Abschnitt und in den folgenden Abschnitten C-V, 4.1 bis 4.10 nur auf Änderungen oder Berichtigungen in den Anmeldungsunterlagen, nicht aber in anderen Dokumenten (z. B. bibliografische Daten, Erfindernennung).

4.1 Keine Zahlung von Gebühren und Einreichung von Übersetzungen erforderlich

Im unter C-V, 4 beschriebenen Fall ist der Anmelder nicht verpflichtet, auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr oder etwaige Anspruchsgebühren zu entrichten, und er muss auch die Übersetzungen der Ansprüche nicht innerhalb dieser Frist einreichen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Prüfungsabteilung die Änderungen oder Berichtigungen später für zulässig und gewährbar erachtet, und auch unabhängig davon, ob die Änderungen oder Berichtigungen begründet sind (siehe C-V, 4.3).

Dies gilt auch, wenn der Anmelder beantragt, die von der Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagenen Änderungen rückgängig zu machen (siehe C-V, 1.1). Ferner gilt dies, wenn der Mitteilung nach Regel 71 (3) ein Hilfsantrag zugrunde lag und der Anmelder in seiner Erwiderung die Erteilung auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags beantragt.

4.2 Anrechnung freiwillig entrichteter Gebühren

Wenn der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin Änderungen oder Berichtigungen einreicht, muss er auf diese Mitteilung hin keine Gebühren entrichten (siehe C-V, 4.1). Er kann die Gebühren aber freiwillig entrichten. Entscheidet er sich dafür, wird ihm der gezahlte Gebührenbetrag angerechnet, wenn dieselben Gebühren infolge einer späteren Mitteilung nach Regel 71 (3) (die entweder unmittelbar oder nach der Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens ergeht, siehe C-V, 4.6 bzw. 4.7.2) fällig werden.

Die Anrechnung erfolgt gemäß den in A-X, 11 erläuterten Verfahren. Dabei gilt folgende Ausnahme: Ist der auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin zu entrichtende Gebührenbetrag niedriger als der auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin freiwillig entrichtete Betrag, so wird der zuviel gezahlte Betrag zurückerstattet, da die höheren Anspruchsgebühren nicht fällig waren, als sie auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet wurden.

Wenn die Anmeldung nach einer solchen freiwilligen Zahlung zurückgenommen wird, als zurückgenommen gilt oder zurückgewiesen wird, kann die freiwillig entrichtete Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr unter den in A-X, 10.2.7 genannten Bedingungen zurückerstattet werden. Ausnahmsweise werden auch die Anspruchsgebühren unter denselben Bedingungen zurückerstattet, weil sie gezahlt wurden, als sie nicht fällig waren.

4.3 Änderungen oder Berichtigungen sollten begründet sein

Der Anmelder sollte in seiner Begründung für Änderungen oder Berichtigungen, die er auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin einreicht, jeweils angeben,

- warum die geänderten Anmeldungsunterlagen dem EPÜ entsprechen, insbesondere den Anforderungen an die Patentierbarkeit, Art. 123 (2) und Art. 84;
- warum die Fehler und ihre Berichtigung im Sinne von Regel 139 offensichtlich sind.

Reicht der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) Änderungen oder Berichtigungen ein, die nicht begründet sind, so müssen die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr und etwaige Anspruchsgebühren nicht entrichtet und die Übersetzungen nicht eingereicht werden (siehe C-V, 4.1). Allerdings wirkt sich die fehlende Begründung insofern aus, als solche Änderungen oder Berichtigungen eher zu einer Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens führen (siehe C-V, 4.7).

4.4 Zulässigkeit von Änderungen

Die Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit solcher Änderungen werden ausführlich in H-II, 2.5 und Unterpunkten behandelt. *Regel 137 (3)*

War die Mitteilung nach Regel 71 (3) der erste Bescheid im Prüfungsverfahren, **müssen** daraufhin eingereichte Änderungen in den in H-II, 2.2 genannten Fällen i) bis iii) ausnahmsweise nach Regel 137 zum Verfahren zugelassen werden. Ergeht allerdings in einem solchen Fall eine **weitere** Mitteilung nach Regel 71 (3) (siehe C-V, 4.6 und 4.7.2), so unterliegen alle daraufhin eingereichten Änderungen der Zustimmung der Prüfungsabteilung nach Regel 137 (3) (siehe H-II, 2.5).

4.5 Anpassung der Beschreibung

Betreffen die vom Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) eingereichten Änderungen oder Berichtigungen die Ansprüche, sollte der Anmelder prüfen, ob die Beschreibung angepasst werden muss. Um in Fällen, in denen eine solche Anpassung erforderlich ist, potenzielle Verzögerungen zu vermeiden, sollte der Anmelder möglichst schon bei der Einreichung von Änderungen innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) eine angepasste Beschreibung vorlegen.

4.6 Änderungen/Berichtigungen zulässig und gewährbar - zweite Mitteilung nach Regel 71 (3)

Sind die innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) eingereichten Änderungen oder Berichtigungen nach Regel 137 (3) zulässig und auch mit dem EPÜ vereinbar, versendet die Prüfungsabteilung eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf dieser Grundlage. *Regel 71 (6)*

4.6.1 Ablehnung von Änderungen, die die Prüfungsabteilung in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagen hat, durch den Anmelder

Eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergeht auch, wenn der Anmelder beantragt, dass die von Prüfungsabteilung in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagenen Änderungen

rückgängig gemacht werden, und die Prüfungsabteilung ihren früheren Standpunkt ändert - z. B. aufgrund von Argumenten oder Beweismitteln, die der Anmelder in seiner Erwiderung auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgelegt hat (liegen keine solchen überzeugenden Argumente oder Beweismittel vor, wird in der Regel die Prüfung wieder aufgenommen, siehe C-V, 4.7).

4.6.2 Zweite Aufforderung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags, der in der ersten Aufforderung nach Regel 71 (3) zunächst zurückgewiesen worden war

In Fällen, in denen die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage eines Hilfsantrags ergeht, enthält die Mitteilung eine Erläuterung, warum die höherrangigen Anträge nicht gewährbar sind (siehe C-V, 1.1). Beantragt der Anmelder auf diese erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin die Erteilung auf der Grundlage eines solchen höherrangigen Antrags, den die Prüfungsabteilung zuvor für nicht gewährbar befunden hatte (siehe C-V, 1.1), so führt ein solcher Antrag in der Regel dazu, dass das Prüfungsverfahren wieder aufgenommen wird (siehe C-V, 4.7). Die Prüfungsabteilung kann beispielsweise dann von ihrer früheren Meinung abweichen, wenn der Anmelder in seiner Erwiderung auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) überzeugende Argumente oder Beweismittel vorlegt. Gelingt es dem Anmelder, die Prüfungsabteilung in dieser Hinsicht zu überzeugen, so ergeht eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage des betreffenden höherrangigen Antrags.

4.6.3 Prüfungsabteilung schlägt in der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) Änderungen vor

Die Prüfungsabteilung kann nicht nur in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) Änderungen vorschlagen, sondern auch auf den neuesten Antrag des Anmelders hin, auf dem die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) beruht (dieser Antrag enthält Änderungen oder Berichtigungen, die auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereicht wurden). In der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) kann sie die gleichen, in C-V, 1.1 genannten Änderungen vorschlagen. Allerdings kann sie in der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) nicht erneut Änderungen vorschlagen, die sie bereits früher vorgeschlagen hat und die der Anmelder abgelehnt hat. Ist die Prüfungsabteilung der Ansicht, dass eine solche Änderung zwingend erforderlich ist, um einen Einwand auszuräumen, sollte sie die Wiederaufnahme der Prüfung in Betracht ziehen (siehe C-V, 4.7).

4.7 Änderungen nicht zulässig und/oder nicht gewährbar, Wiederaufnahme der Prüfung

Bis zur Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents kann die Prüfungsabteilung das Prüfungsverfahren jederzeit wieder aufnehmen. Dies gilt unter anderem, wenn der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin nicht gewährbare oder unzulässige Änderungen einreicht.

Regel 71a (2)

4.7.1 Mitteilungen/Mündliche Verhandlung nach der Wiederaufnahme

Wurden die Gründe oder Beweismittel für die Nichtgewährbarkeit oder Unzulässigkeit der Änderungen im Prüfungsverfahren noch nicht behandelt, versendet die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) mit einer entsprechenden Erläuterung, bevor sie zu einer mündlichen Verhandlung lädt oder die Zurückweisung beschließt (siehe C-V, 4.7.3).

Art. 94 (3)

Regel 71 (1) und (2)

In den folgenden Fällen muss die Prüfungsabteilung eine mündliche Verhandlung anberaumen, bevor sie eine Zurückweisungsentscheidung erlassen kann (siehe C-V, 4.7.3):

Art. 116 (1)

- i) Eine mündliche Verhandlung wurde beantragt, aber noch nicht abgehalten, oder
- ii) die mündliche Verhandlung wurde abgehalten, aber
 - der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt hat sich geändert, sodass nach Art. 116 (1) ein Recht auf eine neue mündliche Verhandlung entsteht (z. B. infolge von Änderungen, die auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereicht wurden), und
 - der Anmelder hat eine neue mündliche Verhandlung beantragt

Wurden die Gründe und Beweismittel für die Nichtgewährbarkeit oder Unzulässigkeit der Änderungen bereits im Prüfungsverfahren, nicht aber in einer mündlichen Verhandlung behandelt, so kann direkt eine Ladung zur mündlichen Verhandlung versandt werden, sofern mindestens eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) ergangen ist.

Einem Antrag auf mündliche Verhandlung ist immer stattzugeben, solange das Verfahren vor dem EPA noch nicht abgeschlossen ist, d. h. solange der Erteilungsbeschluss noch nicht in die interne Post gegeben wurde (siehe G 12/91 und T 556/95, insbesondere Nr. 4.4 der Entscheidungsgründe).

Wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind, kann die Anmeldung direkt zurückgewiesen werden:

Art. 97 (2)

- i) Die Gründe und Beweismittel für die Nichtgewährbarkeit oder Unzulässigkeit des auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichten Antrags wurden bereits im Prüfungsverfahren behandelt (Art. 113 (1)),
- ii) der Anmelder hat bereits mindestens eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) erhalten (siehe C-III, 4), und

- iii) das Recht des Anmelders, auf Antrag in einer mündlichen Verhandlung gehört zu werden, wurde gewahrt (Art. 116 (1)).

4.7.2 Einigung auf eine Fassung - zweite Mitteilung nach Regel 71 (3)

Regel 71 (6)

Führt die in C-V, 4.7.1 beschriebene Wiederaufnahme der Prüfung dazu, dass eine gewährbare und zulässige Fassung eingereicht wird oder der Anmelder die Prüfungsabteilung davon überzeugen kann, dass die bereits auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Fassung doch gewährbar und zulässig ist, so ergeht eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage dieser von beiden Seiten gebilligten Fassung. In solchen Fällen ist wie in C-V, 4.6 beschrieben vorzugehen.

4.7.3 Keine Einigung auf eine Fassung - Zurückweisung

Art. 97 (2)

Kann nach der Wiederaufnahme der Prüfung kein Einvernehmen über eine Fassung erzielt werden, so wird die Anmeldung zurückgewiesen (siehe C-V, 14). Einzelheiten zur Durchführung des wiederaufgenommenen Prüfungsverfahrens vor dem Erlass dieser Entscheidung enthält C-V, 4.7.1.

4.8 Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) zu entrichtende Gebühren

Reicht der Anmelder auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin Änderungen oder Berichtigungen ein, so muss er weder die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr noch die Anspruchsgebühren entrichten (siehe C-V, 4.1). In diesem Fall kann eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergehen - entweder sofort (wenn die geänderte/berichtigte Fassung gewährbar ist, siehe C-V, 4.6) oder nachdem die Prüfung wieder aufgenommen wurde und beide Seiten sich auf eine gewährbare Fassung geeinigt haben (siehe C-V, 4.7.2).

4.8.1 Anspruchsgebühren

Damit die Fassung, zu der die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist, gemäß Regel 71 (5) als gebilligt gilt, muss der Anmelder etwaige Anspruchsgebühren entrichten, die infolge der Mitteilung fällig wurden; andernfalls gilt die Anmeldung nach Regel 71 (7) als zurückgenommen (zur Berechnung der in dieser Phase fälligen Anspruchsgebühren siehe C-V, 1.4).

Da auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin normalerweise keine Anspruchsgebühren entrichtet werden, spielt die Zahl der Ansprüche in der Fassung, zu der die erste Mitteilung ergangen ist, keine Rolle bei der Berechnung der Anspruchsgebühren, die infolge der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) fällig werden. Hat der Anmelder jedoch die Anspruchsgebühren freiwillig auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet, so wird der entrichtete Betrag gemäß Regel 71a (5) angerechnet (siehe C-V, 4.2 und A-X, 11.2).

4.8.2 Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr

Damit die Fassung, zu der die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist, gemäß Regel 71 (5) als gebilligt gilt, muss der Anmelder auf die Mitteilung hin die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr entrichten; andernfalls gilt die Anmeldung nach Regel 71 (7) als zurückgenommen.

Bei vor dem 1. April 2009 eingereichten europäischen Anmeldungen und vor diesem Datum in die europäische Phase eingetretenen internationalen Anmeldungen umfasst die Erteilungs- und Druckkostengebühr eine Gebühr für jede über 35 hinausgehende Seite der Anmeldung (siehe C-V, 1.2 und A-III, 13.2). Ändert sich die Seitenzahl einer solchen Anmeldung zwischen der ersten und der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3), wird die Gebühr anhand der Seitenzahl der Fassung berechnet, zu der die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist. Hat der Anmelder die Gebühr freiwillig auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet, so wird der entrichtete Betrag gemäß Regel 71a (5) angerechnet (siehe C-V, 4.2 und A-X, 11.1).

Art. 2 (2),
Nr. 7.2 GebO

4.9 Fehlendes Einverständnis mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung

Die Reaktion des Anmelders auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) kann einfach darin bestehen, die dort vorgeschlagene Fassung abzulehnen und keine Gebühren zu entrichten oder keine Übersetzungen der Ansprüche einzureichen. Sofern die nachstehenden Kriterien zutreffen, gilt die Anmeldung in solchen Fällen nicht nach Regel 71 (7) als zurückgenommen, sondern wird nach Art. 97 (2) zurückgewiesen, weil das Erfordernis des Art. 113 (2) nicht erfüllt ist und keine vom Anmelder gebilligte Fassung vorliegt:

- i) Die Prüfungsabteilung hat in der Mitteilung nach Regel 71 (3) keine Änderungen oder Berichtigungen der Anmeldung vorgeschlagen,
- ii) die Mitteilung nach Regel 71 (3) wurde nicht auf der Grundlage eines Hilfsantrags erstellt, und
- iii) der Anmelder hat mit seiner Ablehnung keine Änderungen oder Berichtigungen eingereicht.

Wurde dem Anmelder im Prüfungsverfahren bereits eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) übermittelt (siehe C-III, 4 und E-VIII, 4.1) und wurde sein Recht, auf Antrag in einer mündlichen Verhandlung gehört zu werden, gewahrt (Art. 116 (1)), so kann die Anmeldung direkt und ohne weitere Rücksprache mit dem Anmelder zurückgewiesen werden.

Ist Kriterium i) nicht erfüllt, so wird die Ablehnung des Anmelders als Zurückweisung der Änderungen oder Berichtigungen ausgelegt, die die Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorge-

schlagen hat. Ist Kriterium ii) nicht erfüllt, so wird die Ablehnung des Anmelders als Antrag ausgelegt, dass ein Patent auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags erteilt wird. Ist Kriterium iii) nicht erfüllt, so wird die Ablehnung des Anmelders als Wunsch ausgelegt, die Anmeldung in der von ihm auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin geänderten oder berichtigten Fassung aufrechtzuerhalten. Wenn eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, wird entweder die Prüfung wieder aufgenommen (siehe C-V, 4.7) oder, falls die Anträge des Anmelders zu einer gewährbaren Fassung geführt haben, eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) versendet (siehe C-V, 4.6). Ist das Kriterium ii) nicht erfüllt und ist es unklar, welchen höherrangigen Antrag der Anmelder aufrechterhalten will, so muss die Prüfungsabteilung den Anmelder im wiederaufgenommenen Prüfungsverfahren auffordern, dies klarzustellen.

4.10 Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) eingereichte Änderungen/Berichtigungen

Die in C-V, 4.1 bis 4.9 erläuterten Verfahren sind entsprechend anzuwenden, wenn eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergeht (siehe C-V, 4.6 und 4.7.2) und der Anmelder innerhalb dieser zweiten Frist nach Regel 71 (3)

- i) weitere Änderungen oder Berichtigungen einreicht,
- ii) die Änderungen ablehnt, die die Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagen hat, oder
- iii) einen höherrangigen Antrag wieder aufgreift (wenn der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) ein Hilfsantrag zugrunde liegt).

Insbesondere ist der Anmelder in solchen Fällen nicht verpflichtet, innerhalb dieser zweiten Frist nach Regel 71 (3) die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr oder etwaige Anspruchsgebühren zu entrichten oder Übersetzungen der Ansprüche einzureichen. Stimmt die Prüfungsabteilung (entweder mit oder ohne Wiederaufnahme der Prüfung) einer Fassung zu, ergeht eine dritte Mitteilung nach Regel 71 (3).

Die in C-V, 4.1 bis 4.9 erläuterten Verfahren (es müssen keine Gebühren gezahlt oder Übersetzungen eingereicht werden usw.) sind auch entsprechend anzuwenden, wenn der Anmelder auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin die Änderungen ablehnt, die die Prüfungsabteilung in der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagen hat (sofern sie nicht durch spätere Änderungen ersetzt wurden).

5. Weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung

Die Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit solcher Änderungen sind in H-II, 2.6 ausführlich dargelegt. Das Verfahren für die Behandlung solcher verspätet eingereichten Änderungen ist in C-V, 6 erläutert.

Regel 137 (3)

6. Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens nach der Einverständniserklärung

6.1 Wann nimmt die Prüfungsabteilung nach der Einverständniserklärung das Prüfungsverfahren wieder auf?

Auch nachdem der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin sein Einverständnis erklärt hat (siehe C-V, 2), kann die Prüfungsabteilung das Prüfungsverfahren vor Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung an den Anmelder jederzeit wieder aufnehmen (siehe G 12/91). 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 der Anmelder Änderungen oder Berichtigungen einreicht (nachdem er bereits sein Einverständnis mit der Fassung erklärt hatte); oder wenn die Prüfungsabteilung auf andere Weise Kenntnis davon erlangt, dass der beanspruchte Gegenstand nicht mit dem EPÜ vereinbar ist.

Regel 71a (2)

Wird die Prüfung nach der Einverständniserklärung wieder aufgenommen, gelten die gleichen Überlegungen wie bei der Wiederaufnahme der Prüfung aufgrund von Änderungen, die in der Frist nach Regel 71 (3) eingereicht wurden (siehe C-V, 4.7.1). Insbesondere müssen das Recht des Anmelders, sich zu äußern (Art. 113 (1)), sein Recht, im Prüfungsverfahren mindestens eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) zu erhalten (siehe C-III, 4), und sein Recht, auf Antrag in einer mündlichen Verhandlung gehört zu werden (Art. 116 (1)), gewahrt werden.

Die Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen oder Berichtigungen, die der Anmelder nach der Einverständniserklärung einreicht, sind in H-II, 2.6 dargelegt.

Regel 137 (3)

6.2 Weitere Mitteilung nach Regel 71 (3)

Führt die wiederaufgenommene Prüfung zu einer Fassung, auf deren Grundlage ein Patent erteilt werden kann, so ergeht eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) (sachliche Änderungen zur Lösung der Probleme, die zur Wiederaufnahme der Prüfung geführt haben, sind möglich).

Regel 71 (6)

Regel 71a (5)

6.3 Anrechnung von Gebühren nach Regel 71a (5)

Hat der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 71 (3) hin die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr oder die Anspruchsgebühren bereits entrichtet, so wird der entrichtete Betrag bei erneutem Ergehen einer solchen Aufforderung angerechnet. Weitere Einzelheiten zu diesem Verfahren enthält A-X, 11.

7. Berichtigung von Fehlern in der Entscheidung über die Erteilung

Unter bestimmten Umständen kann eine Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents berichtigt werden. Näheres siehe H-VI, 5.

Art. 121

8. Weiterbehandlung

Nach Versäumung der gemäß Regel 71 (3) gesetzten Frist kann die Anmeldung auf Antrag gemäß Art. 121 weiterbehandelt werden (siehe E-VII, 2.1). Die Weiterbehandlung kann beantragt werden, wenn eine der nachstehenden Handlungen versäumt wurde:

- i) alle in Regel 71 (3) und (4) genannten Handlungen:
 - a) Entrichtung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr,
 - b) Entrichtung etwaiger Anspruchsgebühren und
 - c) Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche.
- ii) eine oder mehrere der folgenden Handlungen:
 - a) Einreichung von Änderungen und/oder Berichtigungen der Anmeldungsunterlagen,
 - b) Ablehnung von Änderungen, die die Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagen hat, oder
 - c) Antrag auf Erteilung auf der Grundlage eines Antrags, der höherrangig ist als der Hilfsantrag, der der Mitteilung nach Regel 71 (3) zugrunde lag.

Regel 71a (6)

9. Rückerstattung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr

Wird die Anmeldung zurückgewiesen oder vor der Zustellung der Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents zurückgenommen oder gilt sie zu diesem Zeitpunkt als zurückgenommen, so wird die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr zurückerstattet (Näheres siehe A-X, 10.2.7).

10. Veröffentlichung der Patentschrift

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.

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). Zur Form der Veröffentlichung siehe den Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, D.3.

Art. 98
Regel 73
Art. 14 (6)

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 H-VI, 3). Falls erforderlich, nimmt das Amt eine entsprechende Veröffentlichung vor, sobald der Fehler in der Patentschrift festgestellt wird. Dies geschieht durch einen Hinweis im Europäischen Patentblatt und Herausgabe eines Korrigendums. Hierdurch wird lediglich die europäische Patentschrift mit dem Inhalt der zugrunde liegenden Entscheidung in Übereinstimmung gebracht (siehe Regel 143 (2) und Beschluss der Präsidentin des EPA vom 14. Oktober 2009, ABl. EPA 2009, 598, Art. 1, Nr. 2).

11. Zurücknahme der Patentschrift vor ihrer Veröffentlichung

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) 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). Der Anmelder ist an eine wirksame Zurücknahmeerklärung gebunden (siehe J 25/03, J 4/97 und J 10/87).

Regel 73

12. Urkunde

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. Bei mehreren Inhabern erhält jeder einer Urkunde. Auf besonderen Antrag innerhalb der in Regel 71 (3) gesetzten Frist wird dieser Urkunde eine Kopie der Patentschrift beigelegt. Der Patentinhaber kann auch eine zusätzliche Ausfertigung der Urkunde mit beigelegter Patentschrift beantragen, die ihm gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr

Regel 74

zugestellt wird. Näheres siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 (Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, D.2).

13. Europäisches Patentblatt

Art. 129 a)

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 14. Oktober 2009, Art. 1 Nr. 1, ABl. EPA 2009, 598). Wenn danach noch ein rechtzeitig eingegangener Einspruch zur Akte gelangen sollte, wird der Patentinhaber benachrichtigt und das Europäische Patentblatt berichtigt.

14. Zurückweisung

Art. 97 (2)

Art. 113 (1)

Regel 111

Art. 109

Art. 111 (1) und (2)

Können die Einwände trotz der Stellungnahmen des Anmelders, d. h. durch Änderungen oder Gegenargumente, nach der Erwiderung des Anmelders auf die erste Mitteilung nach Art. 94 (3) in der Prüfungsphase nicht ausgeräumt werden, so kann sogar schon in dieser Phase eine Entscheidung über die Zurückweisung ergehen (vorbehaltlich der Abhaltung einer mündlichen Verhandlung, wenn eine beantragt wurde). Wird in dieser oder einer späteren Phase des Prüfungsverfahrens eine Zurückweisung in Betracht gezogen, so hat der Prüfer die Anmeldung den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung vorzulegen, die dann die Zurückweisung der Anmeldung beschließen können. Zu irgendeinem Zeitpunkt wird sich der beauftragte Prüfer auf jeden Fall mit den anderen Mitgliedern der Prüfungsabteilung beraten, um darüber zu befinden, ob die Anmeldung zurückgewiesen oder darauf ein Patent erteilt werden soll. Beabsichtigt die Abteilung, die Anmeldung zurückzuweisen, so ist eine begründete schriftliche Entscheidung notwendig, die in der Regel vom beauftragten Prüfer vorbereitet wird (siehe E-IX, 4 und 5). 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 (siehe E-IX, 1.1 und 1.2).

Außerdem muss der Anmelder auf die Beschwerdevorschriften der Art. 106 bis 108 aufmerksam gemacht werden. Findet eine mündliche Verhandlung statt (siehe E-II), so kann die Entscheidung mündlich verkündet werden, muss aber noch schriftlich zugestellt werden; die Beschwerdefrist beginnt dann mit dem Tag dieser Zustellung.

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 abzuhelpen. 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.

15. 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)).

15.1 Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage

Der Anmelder kann in jeder Phase des Prüfungsverfahrens eine Entscheidung nach Aktenlage beantragen, sofern im Prüfungsverfahren mindestens ein Bescheid versendet wurde (siehe auch C-V, 15.4). Der Antrag sollte explizit und eindeutig sein und möglichst die Formulierung "nach Aktenlage" enthalten.

Wenn der Antrag in dieser Hinsicht nicht eindeutig gestellt ist, sollte sich der Prüfer an den Anmelder wenden, um die Unklarheiten zu beseitigen.

Mit der Stellung eines Antrags auf Entscheidung nach Aktenlage gilt ein etwaiger anhängiger Antrag auf mündliche Verhandlung nicht automatisch als zurückgenommen. Deshalb wird empfohlen, dass der Anmelder bei der Stellung eines Antrags auf eine solche Entscheidung einen etwaigen anhängigen (bedingten oder sonstigen) Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknimmt. Andernfalls muss der Prüfer ihn auffordern, die Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung schriftlich zu erklären, bevor eine Entscheidung nach Aktenlage erlassen werden kann.

15.2 Entscheidung per Standardformular

Unter Umständen kann der Prüfer die Anmeldung mit einem Standardformular zurückweisen, das auf den früheren Bescheid verweist. Aufgrund des Erfordernisses, dass eine solche Entscheidung begründet sein muss (Regel 111 (2)), ist dies nur möglich, wenn im früheren Bescheid die vorliegenden Anmeldungsunterlagen genau angegeben sind und wenn der Bescheid ausreichend begründet und hinsichtlich der Gründe für die Zurückweisung des bestehenden Antrags vollständig ist. Eine weitere Bedingung ist, dass der Anmelder seit dem früheren Bescheid keine neuen Argumente oder Änderungen eingereicht hat.

In Ausnahmefällen kann im Standardformular auf mehr als einen Bescheid verwiesen werden, wobei der Prüfer jedoch sorgfältig darauf achten sollte, dass die Erfordernisse der Regel 111 (2) erfüllt sind. Stattdessen sollte insbesondere dann eine vollständig begründete Entscheidung erlassen werden, wenn sich die verschiedenen Bescheide auf verschiedene Anspruchssätze beziehen, sodass unklar ist, welche der von der Prüfungsabteilung in ihren Bescheiden angegebenen Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung erheblich gewesen sein könnten (siehe C-V, 15.3).

15.3 Vollständig begründete Entscheidung

Wenn die in C-V, 15.2 genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, muss eine vollständig begründete Zurückweisungsentscheidung erlassen werden, um Regel 111 (2) zu entsprechen. Dies ist beispielsweise dann erforderlich, wenn aus den zahlreichen Einwänden, die in den bisherigen Mitteilungen zu verschiedenen Sätzen von Patentansprüchen erhoben wurden, die Gründe für die Zurückweisung nicht klar hervorgehen. Ebenso ist dies erforderlich, wenn der Anmelder seit dem vorhergehenden Bescheid weitere Stellungnahmen (einschließlich Änderungen) eingereicht hat, sofern diese nicht dazu führen, dass die anschließende Entscheidung auf Gründe oder Beweismittel gestützt wird, zu denen sich der Anmelder nicht äußern konnte. In jedem Fall ist sorgfältig zu prüfen, ob die Erfordernisse des Art. 113 (1) eingehalten sind (siehe auch E-IX, 1).

15.4 Weitere Mitteilung (keine Zurückweisung)

Wenn die bisherigen Mitteilungen dem Anschein nach unzureichend begründet und unvollständig waren oder wenn der Anmelder seit der vorhergehenden Mitteilung Änderungen und/oder Argumente eingereicht hat, sollte der Prüfer sorgfältig prüfen, ob die Erfordernisse des Art. 113 (1) und der Regel 111 (2) erfüllt sind, bevor er die Zurückweisungsentscheidung erlässt (siehe E-IX, 1). Dann kann eine weitere Mitteilung ergehen, die ausreichend begründet ist, es sei denn, es ist eine mündliche Verhandlung abzuhalten (siehe E-II, 2); in diesem Fall ist die Begründung in der Ladung enthalten (Regel 116 (1)). In der Mitteilung bzw. Ladung sollte der Anmelder davon unterrichtet werden, dass seinem Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage nicht stattgegeben werden konnte.

Kapitel VI – Fristen und Beschleunigung des Prüfungsverfahrens

1. Fristen für die Beantwortung von Bescheiden des Prüfers

1.1 Allgemeines

Die allgemeinen Vorschriften über Fristen werden in E-VII 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.

Die Frist kann verlängert werden, wenn der Anmelder dies vor Ablauf der Frist beantragt (siehe E-VII, 1.6). Reagiert der Anmelder nicht rechtzeitig auf eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2), so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Bei einem solchen Rechtsverlust besteht die Möglichkeit, die Weiterbehandlung zu beantragen (E-VII, 2.1).

*Art. 94 (1) und (4)
Regel 132*

1.2 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 (Näheres siehe E-VII, 1.2).

Die Stellungnahme zur Recherche ist kein Bescheid nach Art. 94 (3).

2. PACE

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 4. Mai 2010, ABl. EPA 2010, 352 und E-VII, 3.2).

3. Weitere Möglichkeiten zur 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 Recherche unbedingt stellen, wodurch das Verfahren ebenfalls beschleunigt werden kann (siehe Mitteilung des

*Regel 70 (2)
Art. 11 (b) GebO
Regel 62 (1)*

EPA vom 4. Mai 2010, ABl. EPA 2010, 352). 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 Art. 54 (3) durchgeführt werden kann oder nicht (siehe C-IV, 7.1 und B-XI, 7). 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 (weitere Einzelheiten siehe A-VI, 2.5).

Der Anmelder kann die Bearbeitung seiner Euro-PCT-Anmeldung auch beschleunigen, indem er auf sein Recht verzichtet, die Mitteilungen nach Regel 161 und Regel 162 zu erhalten (siehe E-VIII, 3.1).

Kapitel VII – Sonstige Verfahren in der Prüfungsphase

1. Allgemeines

In diesem Kapitel ist unter dem Begriff "Anmelder" der "Vertreter" zu verstehen, falls ein solcher bestellt worden ist. Wenn der Anmelder einen Vertreter bestellt hat, sollten die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren mit dem Vertreter geführt werden.

2. Telefonische und persönliche Rücksprache, E-Mail

2.1 Antrag auf Rücksprache, Vereinbarung einer 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 C-IV, 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-XI, 8.

Wird telefonisch, per E-Mail 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.

2.2 An der Rücksprache teilnehmende Personen

Der Teilnehmer an der Rücksprache muss befugt sein, für den Anmelder Handlungen vor dem EPA vorzunehmen. Ist der Anmelder eine natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat, so hat diese Befugnis ausschließlich

- a) der Anmelder (siehe A-VIII, 1.1),
- b) ein zugelassener Vertreter (siehe A-VIII, 1.1) oder
- c) ein Angestellter des Anmelders, der vom Anmelder bevollmächtigt worden ist (siehe A-VIII, 1.2), oder ein Rechtsanwalt in dem in Art. 134 (8) definierten Umfang (siehe A-VIII, 1.4).

Bezüglich c) siehe auch A-VIII, 1.5.

Ist der Anmelder eine natürliche oder juristische Person ohne Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat, so hat diese Befugnis ausschließlich

- ein zugelassener Vertreter (siehe A-VIII, 1.1) oder
- ein Rechtsanwalt (siehe A-VIII, 1.4 und 1.5).

Der Teilnehmer hat einen amtlichen Ausweis vorzuweisen, sofern er nicht dem Prüfer, der die Rücksprache wahrnimmt, persönlich bekannt ist.

Die Person, die gegenüber dem EPA handeln darf, das heißt eine der oben genannten Personen, kann von anderen Personen begleitet werden; diese Begleitpersonen brauchen nicht überprüft zu werden. Auf Antrag der Person, die gegenüber dem Amt handeln darf, kann diesen Personen die Teilnahme an der Rücksprache gestattet werden, wenn dies für das Verfahren sachdienlich ist.

Von der Prüfungsabteilung ist normalerweise nur der beauftragte Prüfer anwesend. Es bestehen jedoch keine Bedenken, dass ein anderes oder auch die beiden anderen Mitglieder der Prüfungsabteilung an der Rücksprache teilnehmen.

Der Anmelder oder sein Vertreter haben jedoch nicht das Recht, die Anwesenheit weiterer Mitglieder der Prüfungsabteilung zu verlangen. Wird eine Rücksprache mit allen drei Mitgliedern beantragt, so wird man in der Regel besser eine mündliche Verhandlung ansetzen.

2.3 Durchführung einer telefonischen oder persönlichen Rücksprache

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-II), und die Niederschrift über die Rücksprache richtet sich nach der Art der erörterten Fragen (siehe C-VII, 2.5). 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 Zustellung der Niederschrift dieser Rücksprache bestätigt und dem Anmelder eine neue Frist für seine Antwort gesetzt 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 Niederschrift 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.

2.4 Wirkung von telefonisch oder in einer persönlichen Rücksprache abgegebenen Erklärungen

Telefonisch oder in einer persönlichen Rücksprache abgegebene mündliche Erklärungen müssen schriftlich bestätigt werden, um verfahrensrechtlich wirksam zu werden. Als solche sind sie nämlich im Allgemeinen nicht rechtsverbindlich. Solche Erklärungen haben z. B. für die Wahrung einer Frist keine Geltung (siehe jedoch C-VII, 2.5). Im europäischen Patenterteilungsverfahren, mit Ausnahme von mündlichen Verhandlungen, sind nur schriftliche Erklärungen wirksam, und zwar erst von ihrem Eingang beim Amt an. Gegebenenfalls ist deshalb der Anmelder/Vertreter aufzufordern, seine Stellungnahme oder Änderungen schriftlich vorzulegen.

2.5 Niederschrift über eine persönliche oder telefonische Rücksprache

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 Niederschrift 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, Einheitlichkeit oder unzulässige Erweiterung, so ist in der Niederschrift ein ausführlicherer Vermerk über die erörterten Fragen zu machen (siehe unten).

In der Niederschrift sind die Namen der Teilnehmer anzugeben, die wichtigsten Besprechungsergebnisse zusammenzufassen und etwaige mündlich gestellte Anträge aufzuführen. Die Niederschrift ist vom Prüfer zu unterzeichnen. Bei der persönlichen Rücksprache eingereichte Unterlagen, wie neue Ansprüche oder eine geänderte Beschreibung, sind in der Niederschrift aufzuführen und vom Anmelder/Vertreter zu unterzeichnen.

Bei der Anfertigung einer Niederschrift über die Erörterung schwerwiegenderer Fragen sollte immer das Ziel verfolgt werden, konkret die erörterten Themen zu nennen sowie vereinbarte Änderungen, etwaige gegensätzliche Ansichten, die Gründe für eine Meinungsänderung und die Schlussfolgerungen anzuführen, wenn diese nicht anderweitig aus der Akte hervorgehen. Insbesondere sollten die Gründe für vom Prüfer gewünschte Änderungen klar angegeben werden.

Die Verwendung von unklaren, mehrdeutigen oder universell anwendbaren Formulierungen in der Niederschrift sollte vermieden werden. Beispielsweise sind Formulierungen wie "Es wurden Änderungen in den Patentansprüchen vorgeschlagen, um den im Recherchenbericht genannten Stand der Technik zu berücksichtigen" für die Öffentlichkeit, andere Mitglieder der Abteilung oder auch den beauftragten Prüfer selbst in späteren Phasen des Verfahrens keine

Hilfe. Dasselbe gilt für Schlussfolgerungen, die in verallgemeinerter Form abgefasst sind.

In jedem Fall ist die Niederschrift über eine persönliche oder telefonische Rücksprache zur Akte zu nehmen und dem Anmelder oder seinem Vertreter eine Kopie der Niederschrift zur Unterrichtung zuzuleiten, selbst dann, wenn in einem Telefongespräch lediglich die Uhrzeit/das Datum einer persönlichen Rücksprache geändert/bestätigt/abgesagt wird. Werden im Rahmen einer telefonischen Rücksprache unmittelbar vor der Fertigstellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) Änderungen vereinbart, so kann die Niederschrift jedoch ausnahmsweise in dieser Mitteilung erfolgen, vorausgesetzt, für die Öffentlichkeit bestehen keine Unklarheiten hinsichtlich der Vereinbarungen. Die Änderungen sind dabei möglichst genau zu kennzeichnen.

Aus der Niederschrift über persönliche Rücksprachen oder Telefongespräche sollte immer hervorgehen, ob der nächste Schritt vom Anmelder oder vom Prüfer auszugehen hat. Wenn die Niederschrift dann dem Anmelder übermittelt wird, kann dies folgenden Zweck haben:

- i) Zusendung nur zur Unterrichtung; läuft noch eine Frist, sollte sie eingehalten werden; läuft keine Frist mehr, muss er nicht tätig werden,
- ii) Zusendung zur Verlängerung einer laufenden Frist, sodass der Anmelder innerhalb dieser verlängerten Frist antworten muss, oder
- iii) Zusendung zur Setzung einer neuen Frist für eine Erwiderung, sodass der Anmelder innerhalb dieser neuen Frist antworten muss.

Jedoch kann im Zusammenhang mit der Absendung einer Niederschrift über eine persönliche oder telefonische Rücksprache nur dann eine Frist gesetzt werden, wenn zuvor schon ein Bescheid der Prüfungsabteilung ergangen ist. Andernfalls ist die Niederschrift als Anlage zu einem Erstbescheid nach Art. 94 (3) abzusenden.

Wird ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit in der telefonischen oder persönlichen Rücksprache zum ersten Mal erhoben, kann die Zustellung der Niederschrift die Frist für die obligatorische Teilung nach Regel 36 (1) b) auslösen (weitere Einzelheiten siehe A-IV, 1.1.1.3).

2.6 Nutzung von E-Mail

E-Mail hat derzeit in den Verfahren nach dem EPÜ keine Rechtskraft und kann somit für die wirksame Vornahme von Verfahrenshandlungen und insbesondere die wirksame Einhaltung von Fristen

nicht benutzt werden (siehe ABl. EPA 2000, 458 und A-VIII, 2.5 in Verbindung mit Regel 2 und Regel 127).

In der vorstehend genannten Mitteilung im Amtsblatt wird ferner betont, dass jeder Informationsaustausch in der Akte ordnungsgemäß dokumentiert werden muss und die Vertraulichkeit unbedingt zu beachten ist.

2.6.1 Beispiele für Fälle, in denen E-Mail genutzt werden könnte

Typische Beispielfälle, in denen E-Mail nützlich sein kann:

- i) Terminvereinbarung für eine persönliche Rücksprache;
- ii) Wenn bei einer telefonischen Rücksprache bestimmte Änderungen der Ansprüche erörtert werden, könnte der Anmelder diese noch während des Telefongesprächs dem Prüfer übermitteln, um die Diskussion zu erleichtern;
- iii) Kurz vor der mündlichen Verhandlung könnten die geänderten Ansprüche zusätzlich zur offiziellen Einreichung (z. B. per Fax) auch elektronisch versendet werden, damit die Prüfungsabteilung die Unterlagen frühzeitig zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung erhält.

E-Mails können eine offizielle Mitteilung nach Artikel 94 (3) nicht ersetzen.

2.6.2 Aufnahme der E-Mail-Nutzung

Weder der Prüfer noch der Anmelder sollte E-Mail ohne vorherige, z. B. telefonische Vereinbarung nutzen. Voraussetzung ist vielmehr, dass sich Prüfer und Anmelder auf die Nutzung verständigt haben. Nur weil im Briefkopf eine E-Mail-Adresse angegeben ist, bedeutet dies nicht, dass der Prüfer diese in Belangen, die die Anmeldung betreffen, einfach nutzen kann.

Erhält nun ein Prüfer ohne vorherige Vereinbarung von einem Anmelder eine E-Mail, die einen Verfahrens Antrag enthält oder Sachfragen betrifft, kann diese jedoch nicht einfach ignoriert, sondern muss bearbeitet werden; dabei ist sicherzustellen, dass der Inhalt in die Akte aufgenommen wird (siehe auch T 599/06). Es wird empfohlen, auf die E-Mail mit dem deutlichen Hinweis zu antworten, dass E-Mail kein offizielles Kommunikationsmittel ist und Anträge mit einem zulässigen Kommunikationsmittel einzureichen sind (siehe A-II, 1.1, 1.2 und 1.3).

2.6.3 Vertraulichkeit

Bei nicht veröffentlichten Anmeldungen ist die Vertraulichkeit zu beachten; inhaltliche Fragen zu einer solchen Anmeldung sollten nicht per E-Mail behandelt werden.

2.6.4 Einreichung geänderter Unterlagen und neuer Anträge

Wie weiter oben ausgeführt, kann E-Mail nicht zur Vornahme von Verfahrenshandlungen genutzt werden. Wenn z. B. der Anmelder kurz vor einer mündlichen Verhandlung neue Anträge und/oder geänderte Unterlagen einreichen möchte, sollte er dies per Fax erledigen, da nur so sichergestellt wird, dass die eingereichten Unterlagen ein gültiges Eingangsdatum erhalten und in die Akte aufgenommen werden. Erfahrungsgemäß sind Faxe in der Regel in der elektronischen Akte bereits am selben Tag einsehbar. Wie schon erwähnt, kann dem Prüfer zusätzlich zum Fax eine formlose Kopie für die Abteilung zugeschickt werden, falls dies aufgrund des engen Zeitrahmens erforderlich erscheint.

2.6.5 Aufnahme der E-Mail-Korrespondenz in die Akte

Bei der Nutzung von E-Mail muss unbedingt sichergestellt werden, dass die E-Mail-Korrespondenz in der Akte ordnungsgemäß dokumentiert wird. Dazu sollte die E-Mail-Korrespondenz (einschließlich Angaben zum Empfänger und zum Datum) protokolliert und dem Anmelder zur Unterrichtung (ohne Frist) übermittelt werden. So wird gewährleistet, dass die Korrespondenz in den öffentlichen Teil der Akte aufgenommen wird und der Anmelder davon Kenntnis hat.

3. Beweisaufnahme

3.1 Allgemeines

Die allgemeinen Erwägungen über die Beweisaufnahme sind in E-III angegeben. Dieser Abschnitt behandelt nur die Beweismittel, die am wahrscheinlichsten in Verfahren vor der Patenterteilung vorkommen werden, nämlich schriftliche Beweismittel.

3.2 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.

3.3 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.

4. Mündliche Verhandlung

Die mündliche Verhandlung wird in E-II behandelt.

5. Prüfung von Einwendungen Dritter

Die Prüfung von Einwendungen Dritter wird in E-V, 3 behandelt.

Kapitel VIII – Arbeit innerhalb der Prüfungsabteilung

1. Allgemeines

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 (der beauftragte Prüfer) 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. Wird in diesem Teil C der Richtlinien von "Prüfer" gesprochen, so handelt es sich in der Regel um den 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)*

Wie vorstehend 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 C-IV, 3 dargelegten Grundsatz leiten lassen.

Der beauftragte Prüfer sollte auch bedenken, dass jeder seiner Bescheide im Namen der ganzen Abteilung ergeht und die Anmelder zu Recht davon ausgehen können, dass der Prüfer vorher mit den übrigen Mitgliedern der Abteilung gesprochen hätte, wenn er sich in einer Frage ihrer Zustimmung nicht sicher gewesen wäre.

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 (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, F.2.; Beschluss der Präsidentin des EPA vom 31. August 2009, ABl. EPA 2009, 478 und Beschluss der

Präsidentin des EPA vom 11. Mai 2010, ABl. EPA 2010, 350). 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 ist, so hat er die Anmeldung dem Formalsachbearbeiter zwecks erneuter Prüfung zuzuleiten.

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 nahelegend 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.

3. Zurückweisungsempfehlung

Legt der Prüfer der Prüfungsabteilung eine Anmeldung vor, die nicht die Voraussetzungen für eine Patenterteilung erfüllt, so berät er sich mit den anderen Mitgliedern der Abteilung, wobei er die strittigen Punkte darlegt, die Vorgeschichte des Falls so weit wie nötig zusammenfasst, damit die übrigen Mitglieder die wesentlichen Tatsachen rasch erfassen können, und entsprechende Maßnahmen empfiehlt, 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. Empfiehlt der Prüfer die Zurückweisung und ist die Lage eindeutig, so kann er bereits einen Entwurf für eine begründete Entscheidung der Prüfungsabteilung vorlegen (siehe C-V, 14); ist die Lage nicht eindeutig, so sollte die Ausarbeitung der begründeten Entscheidung zurückgestellt werden, bis die Abteilung den Fall erörtert hat.

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 keine weitere Beratung der Abteilung 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 weiter zu erörtern, sind weitere Beratungen der Abteilung erforderlich. Die Abteilung hat dabei zu versuchen, in einer Aussprache zu einem einstimmig gebilligten Standpunkt zu gelangen; ist es unwahrscheinlich, dass dies erreicht werden kann, so muss abgestimmt werden. Ist die Abteilung auf vier Mitglieder erweitert worden (siehe C-VIII, 7), 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.

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 (siehe C-VI, 1). 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.

6. Entscheidung

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.

Regel 113

7. Erweiterung der Prüfungsabteilung; Hinzuziehung eines rechtskundigen Prüfers

Hält es die Prüfungsabteilung nach Art der Entscheidung für erforderlich, so wird sie durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt.

Art. 18 (2)

Die Mitwirkung eines rechtskundigen Prüfers oder zumindest die interne Beratung durch die Direktion Patentrecht, die für die Entscheidung 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 (einschließlich Zeugeneinvernahme, siehe E-III) erforderlich. Sie kann auch im Fall einer mündlichen Verhandlung zweckmäßig sein und ist ferner bei technischen Gutachten nötig (Art. 25, siehe E-XI, 3.1).

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 (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, F.2.; Beschluss der Präsidentin des EPA vom 31. August 2009, ABl. EPA 2009, 478 und Beschluss der Präsidentin des EPA vom 11. Mai 2010, ABl. EPA 2010, 350).

Kapitel IX – Besondere Anmeldungen

1. Teilanmeldungen (siehe auch A-IV, 1)

1.1 Allgemeines

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.

Art. 76 (1)

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 C-VI, 1), 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

1.3 Frist; Verzicht auf Gegenstände

Teilanmeldungen können nur wirksam eingereicht werden, wenn am Tag ihrer Einreichung die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

Regel 36 (1)

- i) Die Stammanmeldung ist noch anhängig (siehe aber A-IV, 1.1.1.1) und
- ii) mindestens eine der in Regel 36 (1) a) und b) vorgesehenen Fristen ist noch nicht abgelaufen (siehe A-IV, 1.1.1.2 und 1.1.1.3).

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 ABl. EPA 2002, 112). Wurde eine Anmeldung zurückgewiesen, so ist sie während der Beschwerdefrist noch anhängig im Sinne der Regel 36 (1), und zwar unabhängig davon, ob tatsächlich Beschwerde eingelegt wurde (siehe G 1/09). Zu weiteren Einzelheiten siehe A-IV, 1.1.1 und Unterabsätze.

Wurde ein erster Bescheid nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) auf der Grundlage falscher Anmeldungsunterlagen erstellt, so setzt die Zustellung dieser Mitteilung die Frist für die freiwillige Teilung nach Regel 36 (1) a) nicht in Gang. Dies kann beispielsweise geschehen, wenn die Prüfungsabteilung bei der Abfassung des Erstbescheids

irrtümlicherweise Änderungen nicht berücksichtigt hat, die der Anmelder auf die ESOP hin eingereicht hat (siehe B-XI, 9 und C-II, 3.1). Der falsche Bescheid wird zurückgenommen, und das EPA erlässt einen neuen Erstbescheid, mit dessen Zustellung dann die Frist nach Regel 36 (1) a) zu laufen beginnt. Der Anmelder wird vom EPA entsprechend unterrichtet.

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 H-III, 2.5, letzter Absatz).

1.4 Prüfung einer Teilanmeldung

Art. 76 (1)

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. Ferner stellt die bloße Tatsache, dass der Schutzbereich der Ansprüche der Anmeldung, über die die Prüfungsabteilung zu entscheiden hat, über die in Zusammenhang mit der Stammanmeldung erteilten Ansprüche hinausgeht, keinen Missbrauch des Teilanmeldungsverfahrens dar (siehe T 422/07).

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, so kann sie später geändert werden, damit der Gegenstand nicht mehr über den früheren Inhalt hinausgeht, und zwar auch dann noch, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist (siehe G 1/05). Ist der Anmelder nicht bereit, den 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. 123 (2)

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 G 1/05 und T 873/94). Hat der Anmelder diese Änderungen nicht gekennzeichnet und/oder ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht angegeben

(siehe H-III, 2.1) und fällt die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen, so kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen und den Anmelder auffordern, diese Angaben nachzureichen (siehe H-III, 2.1.1).

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).

Bei einer Kette von Anmeldungen bestehend aus einer (ursprünglichen) Stammanmeldung und darauf folgenden Teilanmeldungen, von denen jede einzelne aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden wurde, ist es eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass eine Teilanmeldung dieser Kette den Erfordernissen des Art. 76 (1) Satz 2 genügt, dass sich die gesamte Offenbarung dieser Teilanmeldung unmittelbar und eindeutig aus dem Offenbarungsgehalt jeder vorangehenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lässt (siehe G 1/06).

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.

1.6 Patentansprüche

In der Stammanmeldung und den Teilanmeldungen darf nicht der gleiche Gegenstand beansprucht werden (siehe G-IV, 5.4). 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.

2. Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemäß Art. 61 ergeben

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

<i>Art. 61 (1) a)</i>	i) die europäische Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen,
<i>Art. 61 (1) b)</i>	ii) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder
<i>Art. 61 (1) c)</i>	iii) beantragen, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird.

(siehe auch G-V, 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.

<i>Art. 61 (1) und (2) Regel 17 (1)</i>	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.

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).

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 C-IX, 2.1 i) genannte Möglichkeit nicht wählen; wählt er die unter C-IX, 2.1 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 C-IX, 1.4, 1.5 und 1.6 gegebenen Richtlinien gelten daher sinngemäß auch für diesen Sachverhalt.

Regel 18 (1)

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 H-III, 4.1, letzter Absatz und 4.3).

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.

3. Anmeldungen bei einem Vorbehalt gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973

Siehe H-III, 4.4.

4. Internationale Anmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen)

Weitere Einzelheiten zu diesem Thema enthält E-VIII.

Teil D

Richtlinien für das Einspruchsverfahren und das Beschränkungs- bzw. Widerrufsverfahren

Inhaltsverzeichnis

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	Elektronisch eingereichter Einspruch	III-1
3.3	Per Fax eingereichter Einspruch	III-1
3.4	Unterschrift unter der Einspruchsschrift	III-2
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-3
1.2.2.2	Mängel nach Regel 77 (2)	IV-5
1.3	Erlass von Mitteilungen durch den Formalsachbearbeiter aufgrund der Mängelprüfung	IV-6
1.3.1	Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß D-IV, 1.2.1, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt	IV-6
1.3.2	Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß D-IV, 1.2.2, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig verworfen wird	IV-7

1.3.3	Umfang der Verpflichtung des Formalsachbearbeiters zum Erlass vorstehender Mitteilungen	IV-7
1.4	Weiteres Verfahren beim Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel	IV-7
1.4.1	Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln, aufgrund deren der Einspruch als nicht eingelegt gilt	IV-7
1.4.2	Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln gemäß Regel 77 (1) und (2), aufgrund deren der Einspruch als unzulässig verworfen wird	IV-8
1.5	Mitteilungen an den Patentinhaber und dessen Stellungnahmen	IV-8
1.6	Weiteres Verfahren	IV-9
2.	Tätigwerden der Einspruchsabteilung	IV-9
3.	Verwerfung des Einspruchs als unzulässig durch die Einspruchsabteilung ohne Beteiligung des Patentinhabers	IV-9
4.	Beendigung des Einspruchsverfahrens bei unzulässigem Einspruch	IV-10
5.	Vorbereitung der materiellrechtlichen Prüfung	IV-10
5.1	Unzulässigkeit in einer späteren Verfahrensphase	IV-10
5.2	Aufforderung des Patentinhabers zur Stellungnahme und Mitteilung der Einsprüche an die übrigen Beteiligten durch den Formalsachbearbeiter	IV-11
5.3	Einreichung geänderter Unterlagen in Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes	IV-11
5.4	Mitteilung der Stellungnahme eines Beteiligten an die übrigen Beteiligten	IV-12
5.5	Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs mit Beteiligung des Patentinhabers	IV-12
5.6	Prüfung der Zulässigkeit eines Beitritts und Vorbereitungen im Falle des Beitritts	IV-13

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-3
4.	Mangelhafte Offenbarung der Erfindung	V-3
5.	Klarheit der Ansprüche	V-3
6.	Über die ursprüngliche Offenbarung hinausgehender Gegenstand des europäischen Patents	V-4
6.1	Grundlage dieses Einspruchsgrunds	V-4
6.2	Grenzen zwischen einer zulässigen und einer unzulässigen Änderung	V-4

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-2
2.1	Grundlage der Prüfung	VI-2
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-5
7.2.1	Verfahrensrechtliche Voraussetzungen	VI-5
7.2.2	Entscheidung über die der Aufrechterhaltung des Patents zugrunde zu legenden Unterlagen	VI-6
7.2.3	Anforderung der Veröffentlichungsgebühr und der Übersetzungen	VI-7

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-3
4.	Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers	VII-3
4.1	Aussetzung des Verfahrens	VII-3
4.2	Fortsetzung des Verfahrens	VII-3
4.3	Hemmung der Fristen	VII-4
4.4	Zuständige Abteilung	VII-4

5.	Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in den Fällen der Regel 84	VII-4
5.1	Fortsetzung bei Verzicht auf das Patent oder Erlöschen des Patents	VII-4
5.2	Fortsetzung bei Tod eines Einsprechenden oder Verlust seiner Geschäftsfähigkeit	VII-5
5.3	Fortsetzung bei Zurücknahme des Einspruchs	VII-6
6.	Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers	VII-6
7.	Veröffentlichung einer neuen Patentschrift	VII-7
8.	Übergangsregelung für Art. 54 (4) EPÜ 1973 und Art. 54 (5)	VII-8

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 Veröffentlichungsgebühr 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-2
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-3
2.1	Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs oder Beitritts	VIII-3

2.2	Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen	VIII-3
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.	Kostenauflegung	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-3
2.1	Kostenfestsetzung durch die Einspruchsabteilung	IX-3
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-2
3.	Entscheidung über den Antrag auf Widerruf	X-3

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-5
4.5	Einwendungen Dritter während des Verfahrens	X-5
5.	Formerfordernisse bei der Beschränkung im Falle eines gewährbaren Antrags	X-6
6.	Zurückweisung des Antrags	X-7
7.	Verhältnis zum Einspruchsverfahren	X-7
7.1	Vorrang des Einspruchsverfahrens	X-7
7.2	Einlegung eines Einspruchs nach der Entscheidung über die Beschränkung	X-8
8.	Rechtsstatus von Entscheidungen	X-8
9.	Zurücknahme des Antrags	X-8
10.	Unterschiedliche Anspruchssätze	X-8
10.1	Beschränkung, die zu unterschiedlichen Patentansprüchen für verschiedene Vertragsstaaten führt	X-9
10.2	Unterschiedliche Beschränkung für verschiedene Vertragsstaaten aufgrund von Unterschieden bei den für verschiedene Vertragsstaaten erteilten Patentansprüchen	X-9
11.	Mehrere Anträge	X-10

Kapitel I – Allgemeines

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 (siehe jedoch D-I, 4) 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 D-VII, 8 und H-III, 4.2.1) 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 (siehe G 9/93 in Abkehr von G 1/84).

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).

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 (siehe G 4/88). 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 (siehe G 2/04).

Das Europäische Patentamt ist verpflichtet, die Rechtswirksamkeit einer angeblichen Übertragung der Einsprechendenstellung auf einen neuen Beteiligten in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen (siehe T 1178/04).

5. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

Unter bestimmten Voraussetzungen (siehe D-VII, 6) 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 D-IV, 5.6). Zur beschleunigten Bearbeitung von Einsprüchen auf Antrag siehe E-VII, 4.

6. Beteiligte am Einspruchsverfahren

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 Einwenden gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erhoben haben (siehe E-V, 3).

Art. 105 (1) und (2)
Regel 89

Art. 99 (3)
Art. 105 (2)
Art. 115

- Verschiedene Inhaber eines europäischen Patents für verschiedene benannte Vertragsstaaten gelten im Einspruchsverfahren als gemeinsame Patentinhaber (siehe D-VII, 3.1 zur Einheit des europäischen Patents). *Art. 118*
- 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 D-VII, 3.2 zur Durchführung des Einspruchsverfahrens). *Art. 99 (4)*
Art. 61 (1) a)
- 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, ABI. EPA 2007, G.1). *Art. 20 (1)*
- 7. Vertretung**
Zu den Erfordernissen bezüglich der Vertretung von Einsprechenden und Patentinhabern wird auf A-VIII, 1 verwiesen. Mängel in der Vertretung eines Einsprechenden bei der Einlegung eines Einspruchs und ihre Behebung werden in D-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 (siehe auch A-XI, 4).

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-VIII, 7). 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-II, 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 D-II, 7, A-I, 2, A-III, 3.2 und C-VIII, 1).

4.2 Entscheidung über die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung

Art. 104 (2)
Regel 88 (3) und (4)

Die Einspruchsabteilung entscheidet über Anträge auf Entscheidung gegen die Kostenfestsetzung der Formalsachbearbeiter (siehe D-II, 7 und D-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 D-IV, 2); gegebenenfalls kann dieses Mitglied auch mit der Durchführung der Beweisaufnahme betraut werden (siehe E-III, 1.3). Dieses Mitglied wird als beauftragtes Mitglied bezeichnet.

6. Aufgaben und Befugnisse der Mitglieder

Das beauftragte Mitglied führt die Prüfung des Einspruchs durch. Wurde eine mündliche Verhandlung beantragt, so wird sie in der Regel mit dem Erstbescheid und gegebenenfalls in Verbindung mit einer Beweisaufnahme anberaumt (siehe E-II, 1 bis 4 und E-III, 1.6.1). Das beauftragte Mitglied erstellt den der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid und übermittelt ihn den anderen Mitgliedern. Sollten nach Ansicht des beauftragten Mitglieds vor der Ladung zur mündlichen Verhandlung Bescheide an die Beteiligten ergehen, so sollte es die Bescheide der Einspruchsabteilung vor der Absendung vorlegen.

Bei divergierender Auffassung innerhalb der Einspruchsabteilung sollte das beauftragte Mitglied die streitigen Punkte mit den anderen Mitgliedern bei einem Treffen besprechen. 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

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. 1 ABl. EPA 2010, D.1, S. 52).

Regel 11 (3)

Die hiermit betrauten Formalsachbearbeiter setzen auch den Betrag der Kosten fest (siehe D-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-VII, 1.4. Die Wiedereinsetzung in die versäumte Einspruchsfrist ist für einen Einsprechenden nicht möglich (siehe jedoch E-VII, 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).

Zu den Rechtsfolgen und zum Verfahren bei nicht rechtzeitiger Gebühreinzahlung siehe D-IV, 1.2.1 i) und 1.4.1.

Zur Ermäßigung der Einspruchsgebühr siehe A-X, 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)
Regel 76 (1)*

3.2 Elektronisch eingereichter Einspruch

Der Einspruch kann elektronisch anhand von Version 5 oder einer späteren Version der EPA-Software für die Online-Einreichung eingereicht werden (siehe ABl. EPA 2009, 182 und 2010, 226).

3.3 Per Fax eingereichter Einspruch

Der Einspruch kann auch per Fax eingereicht werden (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.3). 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-VIII, 2.5). Die Einspruchsgebühr ist in jedem Falle innerhalb der Einspruchsfrist zu entrichten. *Regel 2*

3.4 Unterschrift unter der Einspruchsschrift

Regel 50 (3)
Regel 2

Die Einspruchsschrift ist von der verantwortlichen Person, d. h. vom Einsprechenden oder gegebenenfalls seinem Vertreter, zu unterzeichnen (siehe auch D-IV, 1.2.1 ii) und A-VIII, 1).

Eine Paraphe (gekürzter Namenszug, etwa nur die Anfangsbuchstaben) genügt nicht zur Unterzeichnung.

Wird der Einspruch elektronisch eingereicht, kann die Unterschrift mittels "facsimile signature", "text string signature" oder unter Verwendung einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur ("enhanced electronic signature") erfolgen (siehe ABI. EPA 2009, 182).

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 D-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-VII, 2 und in Bezug auf das mündliche Einspruchsverfahren in E-IV 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) bis (3) nicht als Erfindung angesehen wird oder
 - nach Art. 53 von der Patentierbarkeit ausgenommen ist;

- ii) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (siehe Art. 83); *Art. 100 b)*
- iii) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (siehe Art. 123 (2)) 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 (siehe Art. 76 (1)). *Art. 100 c)*

(Siehe auch D-V, 3, 4 und 6 sowie 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).

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 H-III, 4.5), 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 G-IV, 3 sowie F-VI, 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 *Regel 76 (2) a)*
Regel 41 (2) c)

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 D-IV, 1.2.2.2 i) und 1.4.2);

Regel 76 (2) b) ii) die Nummer des europäischen Patents, gegen das der Einspruch eingelegt wird, den Namen des Patentinhabers und die Bezeichnung der Erfindung (siehe D-IV, 1.2.2.2 ii) und 1.4.2);

Regel 76 (2) c) 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, Beweismittel und Argumente (siehe D-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 D-IV, 1.2.2.1 v), letzte zwei Absätze);

Regel 76 (2) d) iv) falls ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, seinen Namen und die Geschäftsanschrift nach Maßgabe des oben genannten Punkts i) (siehe D-IV, 1.2.2.2 iii) und 1.4.2).

Nähere Einzelheiten und Anweisungen zur Behandlung des Einspruchs, wenn eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt ist, sind aus D-IV, 1 ersichtlich.

Kapitel IV – Verfahren bis zur materiell-rechtlichen 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 in die elektronische Akte des angegriffenen europäischen Patents aufnimmt 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 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-V, 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 D-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 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-VII, 1.2), nachgeholt worden (Regel 50 (3)).

Hinweis: In den Fällen nach Art. 133 (2) (siehe auch D-IV, 1.2.2.2 iv)) ist zunächst fristgerecht ein zugelassener Vertreter zu bestellen. Dies gilt, wenn die Einspruchsschrift 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 Bestätigungsschreiben, 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-VIII, 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) und (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-VII, 2, G 6/91 und T 193/87). 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 D-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 D-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.

Regel 76 (2) c)

- iii) In der Einspruchsschrift fehlt eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird.

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.

Regel 76 (2) c)

- iv) In der Einspruchsschrift fehlt eine Erklärung darüber, auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird.

Eine Einspruchsschrift ist mit einem Mangel dieser Art behaftet, wenn darin nicht mindestens einer der in Art. 100 genannten Einspruchsgründe (siehe D-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.

Art. 99 (1)

Regel 76 (2) c)

- v) In der Einspruchsschrift fehlt die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Argumente.

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 Widerrufsground 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 G-IV, 7.2 bzw. 7.3 erlauben. Siehe hierzu auch T 328/87.

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-V, 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).

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.

Regel 76 (2) c)
Regel 83

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-V, 2 und E-II, 8.6).

- vi) Der Einspruch lässt die Person, die Einspruch einlegt, nicht zweifelsfrei erkennen (Art. 99 (1) und Regel 76 (2) a)).

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 D-III, 6 i)).

Regel 76 (2) a)

- Regel 76 (2) b)* 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.

Jede der vorstehend unter ii) genannten Angaben ist auch dann innerhalb der vom Formalsachbearbeiter zu setzenden Frist (siehe D-IV, 1.3.2) beizubringen, wenn das angegriffene europäische Patent aufgrund einer dieser oder aufgrund anderer Angaben innerhalb der Einspruchsfrist identifiziert werden kann (siehe D-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.

- Regel 76 (2) d)* iii) In der Einspruchsschrift ist, sofern ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, dessen Name oder Geschäftsanschrift nicht in der vorgeschriebenen Weise enthalten (siehe D-III, 6 iv)).

- 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.

- Regel 86* 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.

1.3 Erlass von Mitteilungen durch den Formalsachbearbeiter aufgrund der Mängelprüfung

- Art. 14 (4)*
Regel 2 (1)
Regel 3 (1)
Regel 6 (2)
Regel 50 (3)
Regel 77 (1) und (2)
Regel 152 (1) bis (3)
- Stellt der Formalsachbearbeiter bei seiner Prüfung nach D-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 D-IV, 1.4), so erlässt er - nach Möglichkeit zusammengefasst in einem Bescheid - an den Einsprechenden die nachstehenden Mitteilungen gemäß D-IV, 1.3.1 bzw. 1.3.2.

1.3.1 Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß D-IV, 1.2.1, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt

Die Mitteilung enthält die Angabe der festgestellten Mängel gemäß D-IV, 1.2.1 sowie den Hinweis, dass der Einspruch als nicht eingelegt gilt, wenn die Mängel nicht bis zum Ablauf der in D-IV, 1.2.1 genannten Fristen beseitigt werden.

1.3.2 Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß D-IV, 1.2.2, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig verworfen wird

Die Mitteilung enthält die Angabe der festgestellten Mängel gemäß D-IV, 1.2.2.1 bzw. 1.2.2.2 sowie den Hinweis, dass der Einspruch als unzulässig verworfen wird, wenn die Mängel gemäß D-IV, 1.2.2.1 nicht innerhalb der Einspruchsfrist und die Mängel gemäß D-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 D-IV, 1.2.1 i), iii) und iv) sowie unter D-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 D-IV, 1.2.1 ii) und 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

1.4.1 Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln, aufgrund deren der Einspruch als nicht eingelegt gilt

Regel 112 (1)

Stellt der Formalsachbearbeiter fest, dass die unter D-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-VII, 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 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 D-V, 2.2

und E-V, 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 D-IV, 1.4.1 nicht vor, weist aber der als eingelegt geltende Einspruch nicht mehr behebbare Mängel nach Regel 77 (1) auf (siehe D-IV, 1.2.2.1), die dem Einsprechenden nicht gemäß D-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 D-IV, 1.3.2 mitgeteilt worden sind, nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft der Formalsachbearbeiter den Einspruch als unzulässig; eine Ausnahme bildet der in D-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-IX, 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 D-IV, 2).

Die Entscheidung über die Unzulässigkeit des Einspruchs nach Regel 77 (1) oder (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 D-IV, 5.2.

2. Tätigwerden der Einspruchsabteilung

Nach Ablauf der Fristen gemäß D-IV, 5.2 und 5.5, in den übrigen Fällen (siehe D-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 D-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 D-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 D-IV, 5.1 und 5.5.)

Ist ein Einspruch nicht hinreichend substantiiert und ist der Formalsachbearbeiter für die Entscheidung über die Unzulässigkeit nicht zuständig (siehe D-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 D-IV, 1.3.2 bereits mitgeteilt hat),
- ii) sie betrachtet den Einspruch als zulässig und fährt mit dessen Prüfung fort (siehe D-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 (eventuell nach Abhaltung einer mündlichen Verhandlung). Zur Form der Entscheidung siehe E-IX, 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

D-V, 2.2 und E-V, 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-X, 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). 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 Einspruchsabteilung 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 (eventuell nach Abhaltung einer mündlichen Verhandlung). Zur Form der Entscheidung siehe E-IX, 4 und 5. Zum weiteren Verfahren siehe die beiden letzten Absätze von D-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 D-IV, 1.2.2.2) oder zur Vorlage von Beweismitteln (siehe D-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) und (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.

Kopien von Patentdokumenten werden jedoch nur auf Antrag übermittelt. Alle Dokumente können aber über den Online-Dienst "Register Plus" eingesehen werden (Mitteilung des EPA vom 3. Juni 2009, ABl. EPA 2009, 434).

5.3 Einreichung geänderter Unterlagen in Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes

Geänderte 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 Hilfsanträge, 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 D-V, 6, H-IV, 4.3 und H-V, 2 und 3). Es ist auch zu prüfen, ob das Patent nicht aufgrund der Änderungen **selbst** gegen das EPÜ (mit Ausnahme von Art. 82, siehe D-V, 2.2) verstößt. Zur Form der geänderten Unterlagen siehe H-III, 2.2 bis 2.4.

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 (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 (eventuell nach Abhaltung einer mündlichen Verhandlung) 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 D-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 D-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 D-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 D-VII, 5.3). Ist der Einsprechende gestorben oder geschäftsunfähig geworden, so kann die Prüfung auch ohne Beteiligung der Erben oder gesetzlichen Vertreter aufgenommen werden (siehe D-VII, 5.2).

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). 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).

2.2 Prüfung der Einspruchsgründe

Das Einspruchsverfahren stellt keine Weiterführung des Prüfungsverfahrens dar. Daher wird die Einspruchsabteilung ihre Prüfung im Allgemeinen 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).

Ein in der Patentschrift als nächstkommender oder wesentlicher Stand der Technik angegebenes Dokument, von dem ausgehend die in der Beschreibung dargelegte technische Aufgabe verständlich wird, befindet sich im Einspruchsverfahren, auch wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden ist.

Dasselbe trifft auf jedes in der Patentschrift genannte relevante Dokument zu, das zwar nicht den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, dessen Inhalt aber dennoch für das Verständnis der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe wichtig ist im Sinne von Regel 42 (1) c) (T 536/88, insbesondere Nr. 2.1).

Regel 81 (1)
Art. 114

Wurde ein Verfahren zur Prüfung des Einspruchs bzw. der Einsprüche in Gang gesetzt, weil ein (wenn auch inzwischen vielleicht zurückgenommener) zulässiger Einspruch vorliegt, stehen möglicherweise andere Gründe prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegen. Ist dies der Fall, sind diese Gründe 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-V, 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 Einsprechenden verspätet vorgebrachte Gründe handeln (siehe E-V, 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-V, 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-IX, 1).

Scheint während der Prüfung das Vorbringen zu einer relevanten Tatsache glaubhaft zu sein, so kann es ohne weitere Beweise berücksichtigt werden, außer es wird von einem anderen Beteiligten infrage gestellt.

Wird eine Tatsache bestritten oder ist sie nicht glaubhaft, so muss der Beteiligte, der sie vorbringt, seine Behauptung beweisen. Stellen die Beteiligten in einem Einspruchsverfahren entgegengesetzte Tatsachenbehauptungen auf, ohne sie belegen zu können, und kann die Einspruchsabteilung den Sachverhalt von Amts wegen nicht ermitteln, so geht dieser Nachteil zu Lasten des Einsprechenden (siehe T 219/83, Leitsatz I).

Mangelnde Einheitlichkeit ist kein Einspruchsgrund nach Art. 100 (siehe D-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).

Nachstehend wird auf die Einspruchsgründe nach Art. 100 näher eingegangen.

3. Mangelnde Patentfähigkeit nach den Art. 52 bis 57

Im Einspruchsverfahren gelten bezüglich der Patentfähigkeit nach den Art. 52 bis 57 die gleichen materiellrechtlichen Erfordernisse wie im Prüfungsverfahren. Die Kapitel G-I bis VII sind 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) und G-IV, 7) zugänglich ist.

Art. 100 a)

4. Mangelhafte Offenbarung der Erfindung

Zur ausreichenden Offenbarung der Erfindung in der europäischen Patentanmeldung siehe F-III, 1 bis 3.

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.

Art. 100 b)

Fehlt ein für die Ausführung der Erfindung wesentliches Merkmal im Anspruch, das jedoch in der Beschreibung und/oder in den Zeichnungen offenbart ist, so liegt in der Regel kein Mangel gemäß Art. 100 b) vor. Gegen zu weit gefasste Ansprüche kann jedoch ein Einwand gemäß Art. 56 erhoben werden (siehe T 939/92).

5. Klarheit der Ansprüche

Einwände gemäß Art. 84 können nur erhoben werden, wenn der Mangel gemäß Art. 84 eine Folge der vorgenommenen Änderungen ist (siehe T 301/87).

6. Über die ursprüngliche Offenbarung hinausgehender Gegenstand des europäischen Patents

6.1 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 873/94). 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.

6.2 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 in H-IV, 2 und C-IX, 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.

Kapitel VI – Verfahren bei der Prüfung des Einspruchs

(Mündliche Verhandlung siehe E-II, Beweisaufnahme und Beweissicherung siehe E-III)

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 D-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. Siehe D-VI, 3.2 zu Fällen, in denen eine mündliche Verhandlung beantragt wird.

Die Beweismittel sind so früh wie möglich vorzulegen (siehe D-IV, 1.2.2.1).

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-III, 1.3).

Regeln 117 bis 120

Zur mündlichen Beweisaufnahme zählt in erster Linie die Vernehmung von Zeugen und Beteiligten (siehe E-III, 1.6).

Die Beweisaufnahme durch Sachverständigengutachten in mündlicher und/oder schriftlicher Form (siehe E-III, 1.8.1) und die Einnahme des Augenscheins (siehe E-III, 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

Art. 113 (2)

Hat der Patentinhaber nach der Mitteilung des Einspruchs Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche oder der Zeichnungen eingereicht (siehe H-II, 3), so legt die Einspruchsabteilung der Prüfung die vom 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 H-IV, 3.1, 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.

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-VII, 1.2, zur Verlängerung einer Frist siehe E-VII, 1.6 und zur verspäteten Stellungnahme siehe E-VII, 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-II, 6). Wurde eine mündliche Verhandlung beantragt, so wird der Ladung in der Regel der erste sachliche Prüfungsbescheid der Einspruchsabteilung nach Art. 101 (1) beigelegt.

Der Ladung wird ein Bescheid beigelegt, 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 beigelegte 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.

Regel 116 (1)

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 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-VII, 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.

Regel 81 (2) und (3)

Verspätet eingereichte Änderungsanträge brauchen nicht berücksichtigt zu werden (siehe T 406/86).

Zu geänderten Unterlagen siehe H-III, 2.

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-IV, 7.3). 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-IV, 7.3 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-II, 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-II, 4) oder eine Beweisaufnahme, selbst wenn Letztere beantragt ist (siehe E-III), nicht für sachdienlich erachtet und auch kein statthafter Antrag eines Beteiligten auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung (siehe E-II, 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), außer in dem in Regel 140 vorgesehenen begrenzten Umfang (siehe H-VI, 5.1).

Unabhängig davon, ob eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme stattgefunden hat, kann der Widerruf des Patents (siehe D-VIII, 1.2), die Zurückweisung des Einspruchs (siehe D-VIII, 1.3) oder die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang (siehe D-VIII, 1.4) entschieden werden.

7.2 Vorbereitung der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang

7.2.1 Verfahrensrechtliche Voraussetzungen

Die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang 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.

Art. 113

Beide Erfordernisse können im Rahmen einer mündlichen Verhandlung erfüllt werden, in der die Einspruchsabteilung eine vollständige Fassung einschließlich der geänderten Beschreibung sowie gegebenenfalls der geänderten Zeichnungen erstellt. 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).

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-II, 8.11 und 8.11.1)

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."

Regel 82 (1)

Erhebt der Patentinhaber nicht fristgerecht Einwendungen gegen die so mitgeteilte Fassung, gilt sie als von ihm gebilligt.

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).

Gegen diese Entscheidung, die in Bezug auf die vom Einsprechenden aufrechterhaltenen oder von der Einspruchsabteilung aufgegriffe-

nen 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. Im ersten Fall ist die Entscheidung relativ kurz und beschränkt sich auf die Feststellung, dass der Einsprechende die hinsichtlich des Widerrufs des Patents ursprünglich geltend gemachten Gründe gegenüber dem Patent in der geänderten Fassung nicht mehr aufrechterhalten 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 Veröffentlichungsgebühr und der Übersetzungen

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 Gebühr für die Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

Regel 82 (2)

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-V, 12.

Regel 74

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.

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).

*Regel 82 (2) und (3)
Art. 2 Nr. 9 GebO*

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 D-IV, 1 bzw. 3 und D-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 D-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 EPA vom 17. März 2008, ABl. 2008, 221),
- 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

Regel 83

schriftlichen Vorbringen einzureichen. Diese Unterlagen brauchen nur in einem Exemplar eingereicht zu werden. Sind solche Unterlagen nicht beigelegt und werden sie auch nach Aufforderung des Formalsachbearbeiters nicht rechtzeitig nachgereicht, so braucht die Einspruchsabteilung das darauf gestützte Vorbringen nicht zu berücksichtigen.

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 F-VI, 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 D-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 D-VII, 3.2 und H-III, 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 D-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 Schutzzumfangs.

4. Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers

4.1 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)

4.2 Fortsetzung des Verfahrens

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 D-VII, 4.1 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.

Regel 14 (3)

Regel 78 (1)

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.

4.3 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.

4.4 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).

5. Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in den Fällen der Regel 84

5.1 Fortsetzung bei Verzicht auf das Patent oder Erlöschen des Patents

Regel 84 (1)

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.

Der Verzicht bzw. das Erlöschen des Patents gilt ex nunc (d. h. vom Datum des Verzichts bzw. Erlöschens an existiert der Patentschutz nicht mehr), während der Widerruf ex tunc gilt (d. h. die Wirkungen des Patents gelten als von Anfang an nicht eingetreten (Art. 68)). Der Einsprechende kann also durchaus auch bei Erlöschen oder Verzicht ein Interesse an einem Widerruf haben.

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. Erklärt der Patentinhaber, dass er für alle benannten Vertragsstaaten auf das Patent verzichtet, dann wird dies als Antrag auf Widerruf des Patents betrachtet (T 68/90). Näheres zu diesem Verfahren siehe D-VIII, 1.2.5.

5.2 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). 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).

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.

5.3 Fortsetzung bei Zurücknahme des Einspruchs

Regel 84 (2)

Das Einspruchsverfahren kann auch fortgesetzt werden, wenn alle Einsprüche zurückgenommen werden. Für die Entscheidung darüber, ob das Verfahren fortgesetzt werden soll, gelten entsprechend die gleichen Grundsätze wie unter D-VII, 5.2.

6. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

Art. 105

Regel 89

Der vermeintliche Patentverletzer (siehe D-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. Ein Dritter kann nur dann Verfahrensbeteiligter werden, wenn im Sinne von Art. 107 ein an dem zur Entscheidung führenden Verfahren Beteiligter innerhalb der Beschwerdefrist Beschwerde eingelegt hat; andernfalls wird mit Ablauf der Beschwerdefrist die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig (siehe G 4/91 und G 1/94).

Ist der Beitritt ordnungsgemäß erklärt worden und zulässig, so wird er als Einspruch behandelt, der auf jeden der in Art. 100 genannten Einspruchsgründe gestützt werden kann (siehe G 1/94). Dies bedeutet, dass ein in einer beliebigen Phase des erstinstanzlichen Verfahrens Beitretender grundsätzlich dieselben Rechte wie jeder andere am Verfahren Beteiligte hat. Führt der Beitretende in das Verfahren neue Tatsachen und Beweismittel ein, die entscheidungswesentlich erscheinen, so muss das Verfahren gegebenenfalls fortgesetzt werden, damit diese angemessen berücksichtigt werden können. In allen anderen Fällen hat die Einspruchsabteilung darauf zu achten, dass das Verfahren durch den Beitritt nicht verzögert wird.

Regel 79 (4)

Wird die Beitrittserklärung in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium eingereicht, z. B. wenn bereits eine mündliche Verhandlung anberaumt ist, so kann die Einspruchsabteilung auf den Erlass der Mitteilungen nach Regel 79 (1) bis (3) verzichten. Die Einführung eines neuen Einspruchsgrunds so spät im Verfahren kann dazu führen, dass die mündliche Verhandlung verschoben wird.

Zur beschleunigten Bearbeitung von Einsprüchen und zur beschleunigten Bearbeitung vor den Beschwerdekammern auf Antrag siehe E-VII, 4 und 5.

Die Beitrittserklärung ist schriftlich abzufassen und zu begründen und muss enthalten: *Regel 89 (2)*

- i) eine Beitrittsbegründung sowie einen entsprechenden Nachweis; *Artikel 105 (1)*
- 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 D-IV, 1.2.2.2 i) und 1.4.2); *Regel 76 (2) a)*
Regel 41 (2) c)
- iii) die Nummer des europäischen Patents, das Gegenstand des Einspruchsverfahrens ist, dem beigetreten wird, den Namen des Patentinhabers und die Bezeichnung der Erfindung (siehe D-IV, 1.2.2.2 ii) und 1.4.2); *Regel 76 (2) b)*
- 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 D-IV, 1.2.2.1 iii) bis v) und 1.4.2); *Regel 76 (2) c)*
- v) falls ein Vertreter des vermeintlichen Patentverletzers bestellt ist, seinen Namen und die Geschäftsanschrift nach Maßgabe des oben genannten Punkts ii) (siehe D-IV, 1.2.2.2 iii) und 1.4.2). *Regel 76 (2) d)*

Nähere Einzelheiten und Anweisungen zur Behandlung des Beitritts, wenn eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt ist, sind aus D-IV, 1 ersichtlich. *Regel 77 (1)*

7. 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*

8. Übergangsregelung für Art. 54 (4) EPÜ 1973 und Art. 54 (5)

Art. 54 (4) und Regel 23a EPÜ 1973 finden nach wie vor Anwendung auf Patente, die auf vor dem 13. Dezember 2007 eingereichte Patentanmeldungen erteilt werden. Für die Neuheitsprüfung gemäß Art. 54 (3) ist daher zu berücksichtigen, welche Staaten benannt sind (siehe H-III, 4.2).

Art. 54 (5) ist nur anzuwenden, wenn die Entscheidung über die Erteilung des betreffenden Patents ab dem 13. Dezember 2007 ergangen ist (Sonderausgabe Nr. 1, ABI. EPA 2007, 197). Ist die Entscheidung über die Erteilung vor diesem Datum (dem Inkrafttreten des EPÜ 2000) ergangen, so ist für eine zweite oder weitere medizinische Verwendung nur die schweizerische Anspruchsform zulässig (sofern diese Ansprüche allen übrigen Erfordernissen des Übereinkommens genügen).

Bei europäischen oder internationalen Anmeldungen, deren Anmeldetag bzw. frühester Prioritätstag der 29. Januar 2011 oder ein späterer Tag ist, darf ein Anspruch, dessen Gegenstand nur durch eine neue therapeutische Verwendung eines Arzneimittels Neuheit verliehen wird, nicht mehr in der schweizerischen Anspruchsform abgefasst werden (siehe G 2/08, ABI. EPA 2010, 514 sowie G-VI, 7.1).

Kapitel VIII – Entscheidungen der Einspruchsabteilung

Allgemeines über Entscheidungen wird in E-IX 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), erster Satz. 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 mit der vorliegenden Fassung siehe D-VI, 2.2 und D-VIII, 1.2.5.

1.2.2 Widerruf wegen fehlender Veröffentlichungsgebühr oder fehlender Übersetzung

Hat der Patentinhaber die vorgeschriebene Veröffentlichungsgebühr 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 D-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

Regel 142 (3) a)

Vertreters eingereicht (siehe E-VI, 1.2 i)), so wird das europäische Patent widerrufen.

1.2.4 Widerruf bei Vorlage nach Fristablauf

Der Widerruf des europäischen Patents ist in den in D-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). 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.

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) und (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 D-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 D-IV, 3 und 5.5 und zum Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers siehe D-IV, 5.6 und D-VII, 6.

2.2 Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen

Diese Entscheidungen werden in E-IX, 6 behandelt.

Zur Aufrechterhaltung des Patents mit geänderten Unterlagen siehe D-VI, 7.2.2.

2.3 Entscheidung über einen mitgeteilten Rechtsverlust auf Antrag des Betroffenen

Diese Entscheidung wird in E-VII, 1.9.3 behandelt.

Regel 112 (2)

2.4 Entscheidung über die Wiedereinsetzung

Diese Entscheidung wird in E-VII, 2.2.7 behandelt.

2.5 Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens

Diese Entscheidung wird in D-VII, 5 und in D-VIII, 1.1 behandelt.

Kapitel IX – Kosten

1. Kostenauflegung

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).

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 D-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 Entscheidung über die Kostenverteilung 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

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.

Art. 104 (2)

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.

Regel 88 (2)

Die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung wird den Beteiligten zugestellt.

Art. 119

Zur Übertragung des Geschäfts der Kostenfestsetzung siehe D-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 Widerrufungsverfahren

1. Einleitung

Beschränkungs- und Widerrufungsverfahren sind zentralisierte Ex-parte-Verfahren vor dem EPA, in denen der Patentinhaber entweder die Ansprüche seines erteilten Patents beschränken oder das ganze Patent in allen benannten Staaten widerrufen lassen kann. Vor allem das Beschränkungsverfahren ermöglicht eine Beschränkung des europäischen Patents in einem kurzen und einfachen Verfahren.

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 9.2.6),
- 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

Regel 92

Der Formsachbearbeiter prüft ferner, ob

- 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-VIII, 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)).

Ist eines der oben genannten Erfordernisse nicht erfüllt, so wird der Antragsteller aufgefordert, die festgestellten Mängel innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu beseitigen.

Regel 94

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

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.

Art. 105b (2)

Regel 95

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 D-X, 4.2 dargelegt) eine

Regel 95 (2)

Beschränkung darstellen und ob sie den Erfordernissen der Art. 84 und 123 (2) und (3) genügen.

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.

Insbesondere ist die Beschränkung eines abhängigen Anspruchs ohne die gleichzeitige Beschränkung eines unabhängigen Anspruchs zulässig. Unzulässig sind jedoch nicht beschränkende Änderungen der Beschreibung oder der Ansprüche, die sich nicht aus der Beschränkung der Ansprüche ergeben (z. B. Klarstellung unklarer Ansprüche und Änderungen, die nur darauf abzielen, das Patent zu verbessern, oder kosmetische Änderungen). Auch dürfen im Beschränkungsverfahren keine abhängigen Ansprüche hinzugefügt werden, die sich nicht direkt aus der Beschränkung der Ansprüche ergeben.

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 H-V, 7 in Bezug auf Art. 123 (3) im Falle eines Wechsels der Anspruchskategorie).

Regel 92 (2) d)
Art. 69 (1)

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. Daher sollte der Prüfer prüfen, ob die geänderten Ansprüche noch von der Beschreibung gestützt werden. Änderungen der Beschreibung, die nur darauf abzielen, das Patent zu verbessern, oder kosmetische Änderungen, die nicht durch die beschränkten Ansprüche erforderlich werden, sind unzulässig.

Zur Auslegung der Art. 84 und 123 (2) siehe F-IV, 4 und H-IV, 4.4. 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 H-IV, 3.1 und 3.3).

Nicht zu prüfen ist, ob der Gegenstand der beschränkten Fassung des Patents nach Maßgabe der Art. 52 bis 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.

Schreibfehler oder offensichtliche Unrichtigkeiten können aber auf Antrag oder von Amts wegen berichtigt werden. *Regel 139*

Die Einreichung von Hilfsanträgen zusammen mit dem Hauptantrag ist möglich (siehe H-III, 3).

4.4 Weitere Prüfungsphasen

Wenn die unter D-X, 4.3 beschriebene Prüfung ergibt, dass dem Antrag stattzugeben ist, kann der nächste Verfahrensschritt - die Prüfung der Formerfordernisse für die Beschränkung nach D-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.

Der Prüfer kann die Beschreibung nicht von Amts wegen ändern (siehe D-X, 5). Bei Widersprüchen zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung wird er immer einen Einwand erheben.

Räumt der Antragsteller rechtzeitig alle bestehenden Einwände aus, so wird das Verfahren wie unter D-X, 5 beschrieben fortgesetzt.

Regel 95 (2) sieht vor, dass der Antragsteller nur einmal Gelegenheit erhält, im Beschränkungsverfahren Änderungen vorzunehmen. Beseitigt die Antwort des Antragstellers auf die Mitteilung nach Regel 95 (2) zwar die dort genannten Mängel, entstehen aber gleichzeitig neue Mängel, so macht der Grundsatz des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 113 (1)) in der Regel eine zweite Mitteilung erforderlich, in der dem Antragsteller die neuen Einwände mitgeteilt werden, bevor die Entscheidung über die Zurückweisung des Beschränkungsantrags ergeht (siehe D-X, 6). Auf diese Mitteilung hin dürfen in der Regel keine weiteren Änderungen mehr vorgenommen werden.

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. In der mündlichen Verhandlung dürfen keine weiteren Änderungen mehr vorgelegt werden, wenn die Gelegenheit zur Vornahme von Änderungen bereits wahrgenommen wurde.

4.5 Einwendungen Dritter während des Verfahrens

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. Die Patentierbarkeit nach Art. 115 ist breit auszulegen, sodass auch Einwendungen nach Art. 84 und 123 (2) berücksichtigt werden können. Der Antragsteller könnte, wenn er einer Aufforderung nach *Art. 115*
Regel 114

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 und
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.

Die Aufforderung des Antragstellers zur Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr und zur Einreichung der Übersetzung der Ansprüche nach Regel 95 (3) entspricht nicht der Mitteilung nach Regel 71 (3) im Prüfungsverfahren, in der die Prüfungsabteilung den Anmelder informiert, in welcher Fassung sie das Patent zu erteilen beabsichtigt. Im Beschränkungsverfahren gilt die vom Antragsteller eingereichte Fassung als genehmigt, während in der Prüfungsphase eine dem Anmelder vorgeschlagene Fassung vorliegt, die dieser erst genehmigen muss.

Sobald der Antragsteller die Mitteilung nach Regel 95 (3) erhalten hat, kann er nur entweder die Gebühr entrichten und die Übersetzungen einreichen, andernfalls wird sein Antrag abgelehnt. Die Prüfungsabteilung kann also nicht in der Mitteilung nach Regel 95 (3) von Amts wegen die Ansprüche eines Beschränkungsantrags ändern, damit diese zulässig werden oder die Beschreibung von Amts wegen an die beschränkten Ansprüche anpassen. Würde sie dies tun, wären die Bestimmungen des Art. 113 nicht erfüllt, denn der Antragsteller hat keine Gelegenheit, die Änderungen anzufechten oder sich dazu zu äußern.

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) und (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.

Art. 105c

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.

Wie beim Widerruf (siehe D-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 D-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 D-X, 5),

so weist die Prüfungsabteilung den Antrag zurück (Art. 105b (2) letzter Satz und Regel 95 (4)), vorausgesetzt, die Erfordernisse des Artikels 113 (1) sind erfüllt (siehe D-X, 4.4).

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. Verhältnis zum Einspruchsverfahren

7.1 Vorrang des Einspruchsverfahrens

Unter D-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. Das Beschränkungsverfahren endet an dem Tag, an dem die Entscheidung über die Beschränkung an die interne Poststelle des EPA weitergeleitet wird. Hat der Antragsteller die in Regel 95 (3) genannte Gebühr (siehe D-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.

7.2 Einlegung eines Einspruchs nach der Entscheidung über die Beschränkung

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Beschränkungsverfahren abgeschlossen ist und die Entscheidung über die Beschränkung bereits im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wurde, bevor innerhalb der Neunmonatsfrist ein Einspruch eingelegt wird. In diesen Fällen kann der Einsprechende keine neue Neunmonatsfrist in Anspruch nehmen, weil die Einspruchsfrist nur einmal ab der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents zu laufen beginnt. Demgemäß steht dem Einsprechenden nicht die volle Neunmonatsfrist zur Verfügung, um Einspruch gegen das beschränkte Patent einzulegen.

8. Rechtsstatus von Entscheidungen

Art. 106 (1)

Entscheidungen, mit denen Anträge auf Beschränkung oder Widerruf als unzulässig oder nicht gewährbar zurückgewiesen werden (siehe D-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.

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.

Regel 138

Bei ab dem 13. Dezember 2007 eingereichten Anmeldungen lassen sich unterschiedliche Anspruchssätze nicht mehr mit einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) rechtfertigen (siehe aber D-VII, 8 zu den Übergangsbestimmungen).

Art. 54 (3)

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 13. Dezember 2007 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 D-X, 10.1 beschriebenen Umstände zusammen eintreten.

11. Mehrere Anträge*Regel 90*

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.

Teil E

Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen

Inhaltsverzeichnis

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-2**

2.1 Allgemeines I-2

2.2 Bewirkung der Zustellung I-2

2.3 Zustellung durch die Post I-2

2.4 Zustellung an Vertreter I-3

2.5 Zustellungsmängel I-3

Kapitel II – Mündliche Verhandlung **II-1**

1. Allgemeines **II-1**

2. Mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten **II-1**

2.1 Antrag eines Einsprechenden auf mündliche Verhandlung, wenn der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist oder als nicht eingelegt gilt II-2

3. Antrag auf erneute mündliche Verhandlung **II-2**

4. Mündliche Verhandlung von Amts wegen **II-3**

5. Vorbereitung der mündlichen Verhandlung **II-3**

5.1 Anberaumung mündlicher Verhandlungen in der Sachprüfung II-4

6. Ladung zur mündlichen Verhandlung **II-4**

7.	Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung	II-5
7.1	Verlegung einer mündlichen Verhandlung auf Veranlassung der Abteilung	II-6
7.2	Verlegung einer mündlichen Verhandlung - Ladungsfrist	II-7
8.	Durchführung der mündlichen Verhandlung	II-7
8.1	Öffentlichkeit des Verfahrens	II-7
8.2	Leitung der mündlichen Verhandlung	II-7
8.2.1	Benutzung von Laptops und anderen elektronischen Geräten in mündlichen Verhandlungen im Ex-parte- oder Inter-partes-Verfahren	II-8
8.3	Eröffnung der mündlichen Verhandlung, Nichterscheinen eines Beteiligten	II-8
8.3.1	Überprüfung der Identität und der Bevollmächtigung der Teilnehmer einer mündlichen Verhandlung	II-8
8.3.2	Eröffnung der mündlichen Verhandlung	II-9
8.3.3	Verspätetes Eintreffen oder Nichterscheinen einer geladenen Partei oder Person	II-10
8.3.3.1	Allgemeines	II-10
8.3.3.2	Vorgehen im Einspruchsverfahren	II-11
8.3.3.3	Vorgehen im Prüfungsverfahren	II-12
8.4	Einleitung der Verhandlung zur Sache	II-12
8.5	Vortrag der Beteiligten	II-12
8.5.1	Einsatz computergenerierter Diavorführungen in mündlichen Verhandlungen	II-14
8.5.1.1	Einspruchsverfahren (Inter-partes-Verfahren)	II-14
8.5.1.2	Prüfungsverfahren (Ex-parte-Verfahren)	II-15
8.6	Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen	II-15
8.7	Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit, der zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren erhoben wird	II-17
8.8	Anwendung von Regel 137 (4) auf Änderungen, die in der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren eingereicht werden	II-18
8.9	Erörterung der Sach- und Rechtslage	II-18

8.10	Fragerechte der übrigen Mitglieder der Abteilung	II-19
8.11	Schließung der mündlichen Verhandlung	II-19
8.11.1	Stellung eines Antrags auf Vertagung in der mündlichen Verhandlung	II-20
9.	Verkündung der Entscheidung	II-20
10.	Niederschrift über die mündliche Verhandlung	II-21
10.1	Formale Erfordernisse	II-21
10.2	Sprache der Niederschrift	II-22
10.3	Sachlicher Inhalt der Niederschrift	II-23
10.4	Antrag auf Berichtigung der Niederschrift	II-24
11.	Mündliche Verhandlungen und Rücksprachen als Videokonferenz	II-25
11.1	Anträge auf Durchführung von Videokonferenzen	II-25
11.1.1	Ermessen bei der Genehmigung von Videokonferenzen	II-25
11.1.2	Rechtsstellung von als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen	II-26
11.2	Vorbereitung der Videokonferenz	II-26
11.2.1	Raumreservierung	II-26
11.2.2	Dokumentenkamera	II-26
11.2.3	Fax	II-26
11.2.4	Technische Probleme	II-27
11.2.5	Überprüfung der Identität des Vertreters	II-27
11.2.6	Aufzeichnung der Videokonferenz	II-27

Kapitel III – Beweisaufnahme und Beweissicherung

III-1

1.	Beweisaufnahme durch die Organe des EPA	III-1
1.1	Allgemeines	III-1
1.2	Beweismittel	III-1
1.3	Beweisaufnahme	III-3
1.4	Beweisbeschluss	III-4
1.5	Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen	III-4

1.6	Vernehmung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen	III-5
1.6.1	Allgemeines	III-5
1.6.2	Nicht geladene Zeugen und Sachverständige	III-5
1.6.3	Belehrung der zu Vernehmenden	III-6
1.6.4	Einzelvernehmung	III-6
1.6.5	Vernehmung zur Person	III-6
1.6.6	Vernehmung zur Sache	III-6
1.6.7	Fragerecht der Beteiligten bei Vernehmungen	III-6
1.7	Niederschrift über die Beweisaufnahme	III-7
1.8	Beauftragung von Sachverständigen	III-7
1.8.1	Entscheidung über die Form des Gutachtens	III-7
1.8.2	Ablehnung des Sachverständigen	III-8
1.8.3	Auftrag an den Sachverständigen	III-8
1.9	Kosten aufgrund einer mündlichen Verhandlung oder einer Beweisaufnahme	III-8
1.10	Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen	III-9
1.10.1	Reise- und Aufenthaltskosten	III-9
1.10.2	Verdienstaufschlag, Vergütung	III-9
1.10.3	Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen	III-9
1.11	Behandlung von Modellen	III-9
1.11.1	Wann können Modelle eingereicht werden?	III-9
1.11.2	Ist das Modell zu berücksichtigen?	III-10
1.11.3	Aufbewahrung des Modells	III-10
1.11.4	Verfahren	III-10
1.12	Behandlung von Videoaufnahmen	III-11
2.	Beweissicherung	III-11
2.1	Voraussetzungen	III-11
2.2	Antrag zur Sicherung eines Beweises	III-11
2.3	Zuständigkeit	III-11
2.4	Entscheidung über den Antrag und die Beweisaufnahme	III-12
3.	Beweisaufnahme durch Gerichte oder Behörden der Vertragsstaaten	III-12
3.1	Rechtshilfe	III-12
3.2	Beweismittel	III-12
3.2.1	Vernehmung unter Eid	III-12
3.2.2	Vernehmung durch das zuständige Gericht	III-12

3.3	Rechtshilfeersuchen	III-13
3.4	Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde	III-13
3.5	Kosten der Beweisaufnahme	III-13
3.6	Beweisaufnahme durch eine beauftragte Person	III-14
4.	Würdigung von Beweismitteln	III-14
4.1	Allgemeines	III-14
4.2	Arten von Beweismitteln	III-14
4.3	Prüfung von Beweismitteln	III-15
4.4	Anforderung von Beweismitteln	III-16
4.5	Würdigung einer Zeugenaussage	III-16
4.6	Würdigung der Aussage von Beteiligten	III-17
4.7	Würdigung eines Sachverständigengutachtens	III-17
4.8	Würdigung eines Augenscheins	III-17

Kapitel IV – Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren

IV-1

1.	Verwendung einer der Amtssprachen	IV-1
2.	Sprache eines der Vertragsstaaten oder sonstige Sprache	IV-1
3.	Ausnahmen von 1. und 2.	IV-2
4.	Sprache bei der Beweisaufnahme	IV-2
5.	Sprache der Bediensteten des EPA	IV-2
6.	Sprache in der Niederschrift	IV-3

Kapitel V – Ermittlung von Amts wegen; verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Einspruchsgründe; Einwendungen Dritter

V-1

1.	Ermittlung von Amts wegen	V-1

1.1	Allgemeines	V-1
1.2	Grenzen der Ermittlungspflicht	V-1
2.	Verspätetes Vorbringen	V-1
2.1	Allgemeine Beispiele zum Einspruchsverfahren	V-2
2.2	Beispiele zur mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren	V-3
3.	Einwendungen Dritter	V-5

Kapitel VI – Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens

VI-1

1.	Unterbrechung	VI-1
1.1	Fälle, in denen das Verfahren unterbrochen wird	VI-1
1.2	Wiederaufnahme des Verfahrens	VI-1
1.2.1	Wiederbeginn der Fristen	VI-2
1.3	Zuständiges Organ	VI-2
2.	Aussetzung des Verfahrens, wenn ein Verfahren zur Geltendmachung eines Anspruchs anhängig ist	VI-2
3.	Aussetzung des Verfahrens, wenn eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer anhängig ist	VI-2

Kapitel VII – Fristen, Rechtsverlust, Weiterbehandlung, beschleunigte Bearbeitung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

VII-1

1.	Fristen und Rechtsverlust bei Fristversäumnis	VII-1
1.1	Bestimmung der Fristen	VII-1
1.2	Dauer der vom EPA aufgrund der Vorschriften des EPÜ zu bestimmenden Fristen	VII-1
1.3	Frei bestimmbare Fristen	VII-2
1.4	Berechnung der Fristen	VII-2
1.5	Wirkung einer Änderung des Prioritätstags	VII-2

1.6	Verlängerung einer Frist	VII-3
1.7	Verspäteter Zugang von Schriftstücken	VII-3
1.8	Versäumung einer Frist	VII-4
1.9	Rechtsverlust	VII-5
1.9.1	Eintritt eines Rechtsverlusts	VII-5
1.9.2	Feststellung und Mitteilung eines Rechtsverlusts	VII-5
1.9.3	Entscheidung über den Rechtsverlust	VII-5
2.	Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	VII-5
2.1	Antrag auf Weiterbehandlung	VII-5
2.2	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	VII-6
2.2.1	Allgemeines	VII-6
2.2.2	Ausdehnung der Wiedereinsetzung auf Einsprechende	VII-7
2.2.3	Infrage kommende Fristen	VII-7
2.2.4	Ausgeschlossene Fristen	VII-7
2.2.5	Antrag auf Wiedereinsetzung	VII-8
2.2.6	Besonderheiten bei Verfahren mit mehreren Beteiligten	VII-8
2.2.7	Entscheidung über die Wiedereinsetzung	VII-8
3.	Beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen	VII-9
3.1	Beschleunigte Recherche	VII-9
3.2	Beschleunigte Prüfung	VII-9
4.	Beschleunigte Bearbeitung von Einsprüchen	VII-10
5.	Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern	VII-10
6.	Rechtsverzicht	VII-10
6.1	Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung	VII-10
6.2	Zurücknahme des Prioritätsanspruchs	VII-11
6.3	Zurücknahmeerklärung	VII-11
6.4	Verzicht auf das Patent	VII-11

Kapitel VIII – Anmeldungen im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)

VIII-1

1.	Allgemeines	VIII-1
2.	Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt	VIII-2
2.1	Allgemeines	VIII-2
2.1.1	Einleitung	VIII-2
2.1.2	Erste Bearbeitung und Formalprüfung; Kopie der internationalen Anmeldung; Übersetzung	VIII-3
2.1.3	Anmeldegebühr, Benennungsgebühr, Prüfungsantrag, Recherchegebühr und Anspruchsgebühren	VIII-4
2.1.4	Vorschriften des PCT und des EPÜ	VIII-5
2.2	Bestimmungen des Kapitels A-II ("Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung")	VIII-5
2.3	Bestimmungen des Kapitels A-III ("Formalprüfung")	VIII-6
2.3.1	Vertretung	VIII-6
2.3.2	Formerfordernisse	VIII-6
2.3.3	Erteilungsantrag	VIII-7
2.3.4	Erfindernennung	VIII-7
2.3.5	Prioritätsanspruch	VIII-7
2.3.6	Bezeichnung der Erfindung	VIII-8
2.3.7	Unzulässige Angaben	VIII-9
2.3.8	Anspruchsgebühr	VIII-9
2.3.9	Zeichnungen	VIII-9
2.3.10	Zusammenfassung	VIII-9
2.3.11	Benennungsgebühr	VIII-9
2.4	Bestimmungen des Kapitels A-IV ("Sonderbestimmungen")	VIII-9
2.4.1	Teilanmeldungen	VIII-9
2.4.2	Sequenzprotokolle	VIII-10
2.5	Bestimmungen des Kapitels A-VI ("Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung")	VIII-11
2.5.1	Veröffentlichung der internationalen Anmeldung	VIII-11
2.5.2	Prüfungsantrag	VIII-11
2.5.3	Ergänzende europäische Recherche	VIII-11
2.6	Gebührenermäßigung und -erstattung bei internationalen (PCT-) Anmeldungen	VIII-12

2.7	Übermittlung an das EPA als Bestimmungsamt	VIII-12
2.8	Aussetzung des Verfahrens vor dem EPA	VIII-12
2.9	Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt	VIII-12
2.10	Akteneinsicht	VIII-13
3.	Mitteilung nach Regel 161	VIII-13
3.1	Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird	VIII-13
3.2	Anmeldungen, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird	VIII-14
3.3	Ausnahmefälle, in denen der Anmelder nicht auf die Aufforderung nach Regel 161 (1) reagieren muss	VIII-15
3.3.1	Früher eingereichte Änderungen oder Bemerkungen	VIII-15
3.3.2	Positiver WO-ISA, SISR oder IPER	VIII-15
3.3.3	Mitteilung nach Regel 161 vor dem 1. April 2010	VIII-16
3.3.4	Freiwillige Erwidern auf die Mitteilung nach Regel 161 (1)	VIII-16
3.3.5	Angaben im Formblatt 1200	VIII-16
3.4	Anwendbarkeit von Regel 137 (4)	VIII-17
4.	Prüfungsverfahren	VIII-17
4.1	Mindestens eine Mitteilung in der Prüfungsphase	VIII-17
4.2	Prüfung mehrerer Erfindungen in der EP-Phase nicht möglich	VIII-17
4.3	Sachprüfung einer Euro-PCT-Anmeldung mit IPER	VIII-18
4.3.1	Ergebnisse von Vergleichsversuchen	VIII-19
4.3.2	Grundlage für die Sachprüfung	VIII-19
4.3.3	Berücksichtigung des Inhalts des IPER	VIII-19
Kapitel IX – Entscheidungen		IX-1
1.	Grundlage der Entscheidungen	IX-1
1.1	Allgemeines	IX-1
1.2	Beispiele	IX-1
2.	Berücksichtigung von Fristen	IX-3

3.	Maßgebliche Fassung der Unterlagen	IX-3
4.	Schriftliche Abfassung	IX-4
4.1	Allgemeines	IX-4
4.2	Entscheidungsformel	IX-5
4.3	Sachverhalt und Anträge	IX-5
4.4	Entscheidung nach Aktenlage	IX-6
5.	Begründung	IX-6
5.1	Inhalt	IX-7
5.2	Prüfung der Argumente der Beteiligten	IX-7
5.3	Haupt- und Hilfsanträge	IX-7
5.4	Verspätetes Vorbringen	IX-8
5.5	Weitere Zurückweisungsgründe	IX-8
6.	Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen – Zwischenentscheidungen	IX-9
7.	Bindung an Beschwerdeentscheidungen	IX-10
8.	Rechtsmittelbelehrung	IX-10
9.	Zustellung	IX-10
Kapitel X – Beschwerde		X-1
1.	Aufschiebende Wirkung	X-1
2.	Beschwerde nach Verzicht oder Erlöschen des Patents	X-1
3.	Beschwerde gegen die Verteilung der Kosten	X-1
4.	Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung	X-1
5.	Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte	X-1
6.	Frist und Form	X-1

7.	Abhilfe	X-2
7.1	Allgemeines	X-2
7.2	Vorlage an die Beschwerdekammer	X-3
7.3	Rückzahlung der Beschwerdegebühr	X-3
7.4	Beispiele	X-4
7.4.1	Mit der Beschwerde wurden keine geänderten Ansprüche eingereicht	X-4
7.4.2	Mit der Beschwerde wurde ein geänderter Hauptantrag oder einziger Antrag eingereicht	X-4
7.4.3	Mit der Beschwerde wurden ein Hauptantrag und Hilfsanträge eingereicht	X-6
8.	Verfahrensordnungen für die zweite Instanz	X-6
9.	Zurückverweisung eines Falles an die Abteilung nach einer Beschwerde	X-7
9.1	Auflagen bei der Zurückverweisung	X-7
9.2	Konsequenzen für die Abteilung	X-7
Kapitel XI – Ersuchen eines nationalen Gerichts um Erstattung eines technischen Gutachtens über ein europäisches Patent		XI-1
1.	Allgemeines	XI-1
2.	Umfang des technischen Gutachtens	XI-1
3.	Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsabteilung	XI-2
3.1	Zusammensetzung	XI-2
3.2	Aufgaben	XI-2
4.	Sprache	XI-2
5.	Verfahren	XI-3
5.1	Formalprüfung	XI-3
5.2	Erste Prüfung	XI-3
5.3	Zurücknahme des Ersuchens	XI-4

5.4	Erstellung und Abgabe des technischen Gutachtens	XI-4
5.5	Akteneinsicht	XI-4
5.6	Erscheinen vor dem nationalen Gericht	XI-4

Kapitel XII – Eintragung von Rechts- übergängen, Lizenzen, anderen Rechten usw.

XII-1

1.	Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung	XII-1
2.	Rechtsübergang des europäischen Patents	XII-2
3.	Lizenzen und andere Rechte	XII-2
4.	Namensänderung	XII-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 E-VIII - 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, 62a, 63, 64 (1), 71 (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 E-II, 5) oder
- vi) wenn eine Entscheidung auf Gründe gestützt werden soll, zu denen sich die Beteiligten noch nicht äußern konnten (siehe E-IX, 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

Regel 113 (1) und (2)

Schriftstücke automatisch durch eine Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann auch die Namensangabe des zuständigen Bediensteten entfallen. Dies gilt auch für vorgedruckte Bescheide und Mitteilungen.

2. Zustellung

2.1 Allgemeines

*Art. 119
Regel 125
Regel 126*

Das EPA stellt von Amts wegen alle Entscheidungen und Ladungen sowie die Bescheide und Mitteilungen zu, durch die eine Frist in Lauf gesetzt 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) und (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

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.

Regel 130

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 – 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-VII, 2). 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)

Nach Art. 116 (1) können die Verfahrensbeteiligten jederzeit eine mündliche Verhandlung beantragen, solange noch keine Entscheidung ergangen ist. Insbesondere muss einem Antrag auf mündliche Verhandlung bis zu dem Zeitpunkt stattgegeben werden, zu dem der Beschluss über die Erteilung oder die Beschränkung des Patents der internen Poststelle übergeben wird (siehe T 556/95 und G 12/91).

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 (siehe 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 E-II, 5).

Bei einem bedingten Antrag auf mündliche Verhandlung, d. h. wenn der betreffende Beteiligte zum Ausdruck gebracht hat, dass der Antrag auf mündliche Verhandlung nur hilfsweise für den Fall gestellt ist, dass seinem Sachantrag nicht entsprochen wird, findet die mündliche Verhandlung nur statt, wenn eine Entscheidung zu seinen Ungunsten in Betracht gezogen wird.

Wurde hingegen ein unbedingter Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt und 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. Wird der Antrag nicht ausdrücklich zurückgenommen, so muss die mündliche Verhandlung stattfinden.

2.1 Antrag eines Einsprechenden auf mündliche Verhandlung, wenn der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist oder als nicht eingelegt gilt

Nach Art. 116 (1) kann eine mündliche Verhandlung nur von einem an einem anhängigen Verfahren Beteiligten beantragt werden. Stellt die Einspruchsabteilung in einer Einspruchsschrift Mängel nach Regel 77 (1) fest, bleibt der Einsprechende dennoch Verfahrensbeteiligter, solange der Einspruch nicht als unzulässig verworfen ist. Dies gilt auch, wenn aufgrund von Mängeln festgestellt wird, dass der Einspruch als nicht eingelegt gilt (siehe D-IV, 1.4.1).

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 E-V, 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).

4. Mündliche Verhandlung von Amts wegen

Das zuständige Organ des EPA kann auch ohne Antrag eines Beteiligten eine mündliche Verhandlung anberaumen, wenn es dies für sachdienlich erachtet.

Art. 116 (1)

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 E-III, 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.

Bei der Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren sollte die Einspruchsabteilung sorgfältig prüfen, ob mit komplizierten Rechtsfragen zu rechnen ist und es daher geboten erscheint, die Abteilung durch einen rechtskundigen Prüfer zu ergänzen (Art. 19 (2)).

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 E-V, 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.

5.1 Anberaumung mündlicher Verhandlungen in der Sachprüfung

Ist die Prüfungsabteilung bei Beginn der Sachprüfung der Auffassung, dass nicht direkt ein Patent erteilt werden kann, so ist mindestens ein sachlicher Bescheid im Sinne des Art. 94 (3) zu versenden, bevor die Abteilung die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung in Betracht ziehen kann (siehe C-III, 4).

Dabei ist insbesondere zu beachten, dass weder die einem EESR beigefügte Stellungnahme zur Recherche, noch die Stellungnahme zu einer ergänzenden Recherche (ESOP), noch eine Stellungnahme oder ein Bericht im PCT-Verfahren (WO-ISA, SISR, IPRP oder IPER) einen Bescheid nach Art. 94 (3) darstellt, d. h. selbst wenn der Anmelder auf eine solche Stellungnahme oder einen solchen Bericht reagiert hat, kann nicht als erster Bescheid in der europäischen Sachprüfung eine Ladung zur mündlichen Verhandlung ergehen.

Auch die folgenden Mitteilungen/Anträge gelten nicht als sachlicher Bescheid der Prüfungsabteilung für diese Zwecke: Aufforderung nach Regel 62a oder Regel 63, Mitteilung nach Regel 137 (4), Antrag nach Regel 53 (3), Antrag nach Art. 124 und Regel 141.

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.

Die Abteilung sollte einen einzigen Termin für die mündliche Verhandlung anberaumen, d. h. einen Tag oder in Sonderfällen mehrere aufeinanderfolgende Tage. Eine vorherige Absprache des Termins per Telefon oder Fax erfolgt nicht.

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

Regel 115 (1)

Art. 119

Regel 116 (1)

Schriftsätze oder Änderungen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen, eingereicht werden können (siehe auch D-VI, 3.2).

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.

Liegen mehrere Einsprüche vor, so sollten die dazu beantragten mündlichen Verhandlungen auch dann in einer einzigen Verhandlung abgewickelt werden, wenn sich die Einsprüche auf unterschiedliche Gründe stützen. Das heißt, alle Beteiligten sind zu der mündlichen Verhandlung zu laden, und sie können sich zu allen vorgebrachten Gründen äußern.

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 1080/99, 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 substantiierte Begründung beizufügen (siehe ABl. EPA 2009, 68; siehe auch T 178/03).

Schwerwiegende Gründe, aus denen die Verlegung einer mündlichen Verhandlung beantragt werden kann, sind z. B.:

- Ladung desselben Beteiligten zu einer mündlichen Verhandlung in einem anderen Verfahren vor dem EPA oder einem nationalen Gericht, die vor der Ladung in dem betreffenden Verfahren zugestellt wurde,
 - wenn die andere mündliche Verhandlung am selben Tag oder
 - am vorhergehenden oder nachfolgenden Tag oder
 - an einem geografisch entfernt liegenden Ort zwei Tage davor oder danach stattfindet,
- eine schwere Erkrankung,
- Todesfall in der Familie,

- Eheschließung einer Person, auf deren Anwesenheit es in der mündlichen Verhandlung ankommt,
- Wehrdienst oder sonstige zwingend vorgeschriebene Wahrnehmung staatsbürgerlicher Pflichten,
- Geschäftsreisen, die vor Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung bereits fest gebucht waren,
- Urlaub, der vor Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung bereits fest gebucht war. Bei geplantem, aber noch nicht gebuchtem Urlaub hat der Vertreter die Umstände (z. B. Schulferien) anzuführen, die keine Verlegung des Urlaubs gestatten.

Erfüllen die von einem Beteiligten angegebenen Gründe, aus denen eine mündliche Verhandlung verlegt werden soll, die oben angeführten Voraussetzungen nicht, so teilt die Abteilung den Beteiligten mit, dass die mündliche Verhandlung zu dem in der Ladung angegebenen Termin stattfindet.

Im Einspruchsverfahren, vor allem bei mehr als einem Einsprechen, kann ein strengerer Ansatz verfolgt werden, damit Termine nicht mehrfach verschoben werden (siehe T 1102/03).

Nicht akzeptabel sind in der Regel beispielsweise folgende Gründe:

- Ladung zu einer mündlichen Verhandlung vor dem EPA oder einem nationalen Gericht, die nach der Ladung in dem betreffenden Verfahren zugestellt wurde,
- übermäßige Arbeitsbelastung.

Da Montag und Freitag normale Arbeitstage sind, werden mündliche Verhandlungen im Hinblick auf eine effiziente Nutzung der verfügbaren Sitzungssäle auch für diese Tage angesetzt. Dass der Vertreter und/oder die Verfahrensbeteiligten am Wochenende reisen müssen, ist kein ausreichender Grund für eine Terminverlegung der mündlichen Verhandlung. Falls die Umstände dies erlauben, wird sich die erste Instanz jedoch um Flexibilität bemühen, wenn ein Verfahrensbeteiligter eine Verschiebung der Anfangszeit beantragt, um am selben Tag anreisen zu können.

Anträgen auf Verlegung der mündlichen Verhandlung an einen anderen als den in der Ladung angegebenen Dienort des EPA kann nicht stattgegeben werden (siehe T 1012/03).

7.1 Verlegung einer mündlichen Verhandlung auf Veranlassung der Abteilung

In Ausnahmefällen kann die mündliche Verhandlung aus ähnlichen wie den oben genannten Gründen auf Veranlassung der Abteilung

verlegt werden. Die Verhandlung sollte allerdings nur verlegt werden, wenn kein geeigneter Ersatz gefunden werden kann.

7.2 Verlegung einer mündlichen Verhandlung - Ladungsfrist

Die in Regel 115 (1) festgelegte Ladungsfrist von zwei Monaten gilt auch im Fall einer Verlegung, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind.

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)*

Die mündliche Verhandlung, einschließlich der Verkündung der Entscheidung (siehe E-II, 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. *Art. 116 (4)*

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.

8.2.1 Benutzung von Laptops und anderen elektronischen Geräten in mündlichen Verhandlungen im Ex-parte- oder Inter-partes-Verfahren

Die Benutzung von Laptops und anderen elektronischen Geräten in mündlichen Verhandlungen sollte gestattet werden, sofern die Beteiligten sich dadurch nicht gestört fühlen und die Geräte nicht für Tonaufzeichnungen verwendet werden (siehe Mitteilung der Vizepräsidenten Generaldirektionen 2 und 3 vom 25. Februar 1986, veröffentlicht im ABl. EPA 1986, 63).

Die Entscheidung über die Zulassung solcher Geräte liegt im Ermessen der betreffenden Abteilung und fällt damit hauptsächlich in die Verantwortung des Vorsitzenden der Abteilung, der für die Aufrechterhaltung der Ordnung zuständig ist (E-II, 8.2). Bei der Ausübung des Ermessens sollte berücksichtigt werden, dass ein Vertreter, der sich für die Darlegung seines Falls in gutem Glauben auf elektronisch gespeicherte Dokumente verlässt, in Schwierigkeiten geraten kann, wenn die Prüfungs-/Einspruchsabteilung ihm die Benutzung seines Laptops untersagt.

Beabsichtigt ein Verfahrensbeteiligter, in der mündlichen Verhandlung einen Laptop oder ein anderes elektronisches Gerät zu benutzen, so sollte der Vorsitzende vor Verhandlungsbeginn die obigen Voraussetzungen erläutern. Insbesondere sollte er die Beteiligten darauf hinweisen, dass es strikt verboten ist, Gespräche während der Verhandlung oder in den Verhandlungspausen aufzuzeichnen oder zu übertragen. Bei Missachtung dieser Weisungen ist der Vorsitzende befugt, die weitere Benutzung des Geräts für den Rest der Verhandlung zu untersagen.

8.3 Eröffnung der mündlichen Verhandlung, Nichterscheinen eines Beteiligten

8.3.1 Überprüfung der Identität und der Bevollmächtigung der Teilnehmer einer mündlichen Verhandlung

Zugelassene Vertreter müssen nur noch in Ausnahmefällen eine Vollmacht einreichen (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, L.1.).

Vollmachten brauchen nur dann überprüft zu werden, wenn einer der Beteiligten durch eine Person vertreten wird, deren Bevollmächtigung nicht aus der Akte hervorgeht. Stellt sich heraus, dass diese Person entweder

- a) ein zugelassener Vertreter ist, der in Untervollmacht handelt,
- b) ein zugelassener Vertreter ist, der derselben Sozietät angehört wie der bisher in der Sache in Erscheinung getretene Vertreter, oder

- c) eine natürliche Person (z. B. ein Direktor) ist, die in dem Land, in dem sich der Geschäftssitz des Beteiligten befindet, von Rechts wegen bevollmächtigt ist, im Namen dieses Beteiligten zu handeln,

dann ist keine weitere Überprüfung erforderlich.

Ist diese Person jedoch

- a) ein zugelassener Vertreter, der weder Untervollmacht hat noch zur selben Sozietät gehört und in der mündlichen Verhandlung zum ersten Mal erscheint, oder
- b) ein Rechtsanwalt oder Angestellter eines Beteiligten, der kein zugelassener Vertreter ist,

dann sollte wie folgt vorgegangen werden:

Im Fall a) überprüft die Abteilung die Akte, um festzustellen, ob die Vollmacht des bisherigen Vertreters erloschen ist. Ist dies der Fall, dann braucht der Sache nicht weiter nachgegangen zu werden. Andernfalls wird der betreffende Vertreter aufgefordert, einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht vorzulegen oder eine Einzelvollmacht einzureichen.

Im Fall b) fordert die Abteilung die betreffende Person auf, einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht vorzulegen oder eine Einzelvollmacht einzureichen.

Bei Fehlen einer Vollmacht wird die betreffende Person aufgefordert, diese umgehend vorzulegen. Kann die Person die Vollmacht nicht sofort beibringen, wird eine Frist von zwei Monaten für die Beibringung eingeräumt. Das Fehlen der Vollmacht und die Festsetzung einer Frist für deren Einreichung müssen in der Niederschrift vermerkt werden. Die Verhandlung wird normal fortgesetzt, allerdings kann am Ende der Verhandlung keine Entscheidung verkündet werden. In diesen Fällen muss die Entscheidung schriftlich ergehen, sobald die fehlende Vollmacht nachgereicht worden ist. Am Ende der Verhandlung sollte die Partei oder Person an das Einreichen der Vollmacht erinnert werden.

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.

8.3.2 Eröffnung der mündlichen Verhandlung

Nach der Eröffnung der mündlichen Verhandlung macht der Leiter der Verhandlung 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 E-II, 10) aufzunehmen.

8.3.3 Verspätetes Eintreffen oder Nichterscheinen einer geladenen Partei oder Person

8.3.3.1 Allgemeines

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 durchgeführt werden, da er durch sein Nichterscheinen nicht das Ergehen einer Entscheidung verzögern können sollte. Das gilt auch, wenn der Antrag auf mündliche Verhandlung ausdrücklich zurückgenommen wird oder ein Beteiligter mitteilt, dass er nicht erscheinen wird (was in der Regel mit einer Rücknahme des Antrags gleichgesetzt wird) (siehe T 3/90, T 696/02 und T 1027/03)).

Beschließt die Abteilung, die mündliche Verhandlung durchzuführen, so bedeutet das, dass noch Einwände bestehen und diese in der mündlichen Verhandlung erörtert werden müssen. Der Anmelder und/oder Patentinhaber kann also damit rechnen, dass Probleme bezüglich der Anträge, die in Erwiderung auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht wurden, in der mündlichen Verhandlung behandelt werden.

Bleibt der Anmelder und/oder Patentinhaber der mündlichen Verhandlung fern, so entscheidet er sich dafür, die Möglichkeit, in der mündlichen Verhandlung zu den erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen, nicht zu nutzen und sich ausschließlich auf die schriftlich vorgebrachten Argumente zu stützen. Die Entscheidung kann in seiner Abwesenheit verkündet werden. Es gilt der Verfahrensgrundsatz, dass der Verfahrensbeteiligte nicht von der Entscheidung überrascht werden darf.

Es ist zu beachten, dass ein Beteiligter, der noch **vor Ende** der Verhandlung erscheint, das Recht hat, gehört zu werden.

Falls ein Beteiligter erst erscheint, **nachdem die Verhandlung bereits geschlossen ist**, liegt es im Ermessen der Abteilung, ob sie die Verhandlung nochmals eröffnet. Für eine Wiedereröffnung der Verhandlung müssen jedoch zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

- a) Die Abteilung hat weder eine Entscheidung gemäß Art. 97 (1) oder (2) oder gemäß Art. 101 (2) noch eine Zwischenentscheidung gemäß Art. 106 (2) zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form nach Art. 101 (3) (siehe auch

D-VI, 7.2.2) noch eine Entscheidung über die Zurückweisung des Beschränkungsantrags nach Regel 95 (4) verkündet.

b) Alle Beteiligten müssen der Wiedereröffnung zustimmen.

Liegt aber ein gewährbarer Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung vor (siehe E-II, 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 Falls ebenfalls verlegt werden. Im Einspruchsverfahren kann in dem zuletzt genannten Fall eine Kostenentscheidung zu treffen sein (siehe D-IX, 1.4). *Art. 104 (1)*

8.3.3.2 Vorgehen im Einspruchsverfahren

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 E-II, 8.6 und E-V, 2).

Werden neue Tatsachen berücksichtigt, so darf gemäß G 4/92 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).

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). 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).

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).

8.3.3.3 Vorgehen im Prüfungsverfahren

Die mündliche Verhandlung bietet dem Anmelder Gelegenheit, seine Rechte nach Artikel 113 (1) auszuüben. Reicht ein Anmelder im Prüfungsverfahren vor der mündlichen Verhandlung geänderte Ansprüche ein und erscheint dann nicht zur Verhandlung, kann er mit einer Entscheidung auf der Grundlage von Einwänden rechnen, die möglicherweise in seiner Abwesenheit gegen diese Ansprüche erhoben werden. Es kann eine Entscheidung getroffen werden, die sich auf zu einem früheren Verfahrenszeitpunkt vorgebrachte Tatsachen und Argumente und/oder auf zu erwartende neue Argumente stützt (siehe ABl. EPA 2008, 471).

Im Prüfungsverfahren sollte die Ladung zur mündlichen Verhandlung alle Einwände umfassen, die vermutlich in der mündlichen Verhandlung erörtert werden, und einen Hinweis enthalten, dass geänderte Ansprüche, die in Erwiderung auf die Mitteilung eingereicht werden, in der mündlichen Verhandlung auf ihre Vereinbarkeit mit dem EPÜ geprüft werden müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör (Art. 113 (1)) gewahrt ist und das Verfahren nicht unnötig verzögert wird, wenn ein Anmelder nicht zur mündlichen Verhandlung erscheint.

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 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)

- 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. Da hier keine anderen Beteiligten betroffen sind, kann die Prüfungsabteilung großzügiger vorgehen, als dies im Einspruchsverfahren der Fall ist.

Beteiligte gelten nicht als Begleitpersonen im Sinne von G 4/95 (siehe T 621/98). Aufgrund ihres Status als Verfahrensbeteiligte sind sie zu Ausführungen in mündlichen Verhandlungen berechtigt.

Falls Unterlagen in einer mündlichen Verhandlung eingereicht werden, obliegt es der Einspruchsabteilung, dafür zu sorgen, dass den formellen Bestimmungen, wie z. B. Leserlichkeit der Unterlagen,

Vorhandensein der Unterschrift und Aufnahme in die Akte mit Eingangsdatum, entsprochen wurde (siehe T 733/99).

8.5.1 Einsatz computergenerierter Diavorführungen in mündlichen Verhandlungen

In mündlichen Verhandlungen besteht kein Rechtsanspruch auf den Einsatz computergenerierter Diavorführungen; dieser bedarf der Zustimmung der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung und liegt in deren Ermessen (siehe T 1556/06).

Eine computergenerierte Diavorführung sollte die effiziente Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht beeinträchtigen (z. B. aufgrund von Unterbrechungen durch die technische Vorbereitung der Präsentation). Ähnliches gilt für andere visuelle Hilfsmittel (z. B. Flip-Charts, Bilder).

Des Weiteren ist in Bezug auf computergenerierte Diavorführungen zu beachten, dass das EPA keinerlei Geräte wie Computer oder Projektoren bereitstellt und Anträge auf Bereitstellung von Geräten für computergenerierte Diavorführungen daher abzulehnen sind. Leinwände sollten jedoch in den meisten Sitzungsräumen vorhanden sein.

8.5.1.1 Einspruchsverfahren (Inter-partes-Verfahren)

Grundvoraussetzung ist, dass Kopien der präsentierten Unterlagen rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung zur Verfügung gestellt werden, d. h. Regel 116 ist anzuwenden. Die Kopien werden wie andere Schriftsätze behandelt.

Die Einspruchsabteilung sollte nach Anhörung der Beteiligten und nach Abwägung, ob sich die Zulassung oder Ablehnung der Vorführung negativ auf einen der Beteiligten auswirken könnte, entscheiden, ob die computergenerierte Diavorführung die Verhandlung erleichtern würde.

Es sollte abgewogen werden zwischen dem Interesse des Vorführers, der für seine Sache in der zweckdienlichsten Weise eintreten will, und dem Erfordernis der Gegenpartei, das Vorbringen vollständig zu verstehen und eine echte Möglichkeit der Erwiderung zu haben.

Computergenerierte Diavorführungen sollten in mündlichen Verhandlungen dann zugelassen werden, wenn es ohne dieses visuelle Hilfsmittel viel schwieriger wäre, das Vorbringen des Beteiligten zu verstehen. So könnte die Einspruchsabteilung der Auffassung sein, dass beispielsweise Dias über

- a) die Struktur oder die Funktionsweise eines komplexen Produkts,
- b) komplizierte Reaktionsmuster oder

c) komplexe Formeln

die Diskussion erleichtern könnten.

Werden nicht rechtzeitig Kopien der präsentierten Unterlagen eingereicht oder enthalten die Dias neue Gegenstände, so kann die Vorführung nach Art. 114 (2) und Regel 116 außer Acht gelassen werden. In diesem Fall wendet die Einspruchsabteilung dieselben Zulässigkeitskriterien an wie für andere verspätet vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel (siehe E-II, 8.6).

8.5.1.2 Prüfungsverfahren (Ex-parte-Verfahren)

Da keine andere Verfahrenspartei betroffen ist, können Prüfungsabteilungen einen liberaleren Maßstab anlegen als Einspruchsabteilungen. Daher sollten Prüfungsabteilungen die Zulassung computergenerierter Diavorführungen auch dann in Betracht ziehen, wenn die Präsentation nicht vor der mündlichen Verhandlung übermittelt wurde, sofern

- a) die Prüfungsabteilung sich in der Lage sieht, sich mit diesen verspätet vorgebrachten Unterlagen zu befassen, ohne das Verfahren übermäßig zu verlängern. Hierbei gelten dieselben Überlegungen wie für andere verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (siehe E-II, 8.6),
- b) der Raum, in dem die mündliche Verhandlung stattfindet, über eine geeignete Grundausstattung verfügt (z. B. eine Leinwand),
- c) das Vorbringen zur Klärung der strittigen Fragen beiträgt.

8.6 Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen

Zu verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln und in einem fortgeschrittenen Stadium vorgebrachten Argumenten im Allgemeinen siehe E-V, 2. Zu nicht innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegten Tatsachen oder Beweismitteln siehe D-IV, 1.2.2.1 v).

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 beigelegten 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

Regel 116 (1)

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 (siehe 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 (siehe T 273/04).

Regel 116 (1) und (2)

Bei der Ausübung dieses Ermessens muss die Einspruchsabteilung zunächst prüfen, ob die verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismittel relevant sind (siehe E-V, 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). Verfahrensmissbrauch liegt auch vor, wenn Anträge vorbehaltlich bestimmter, von der Einspruchsabteilung zu erfüllender Bedingungen eingereicht werden. Jeder Verfahrensbeteiligte ist verpflichtet, seine Sache selbst vorzubringen und seine eigenen Anträge zu formulieren (siehe T 446/00).

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 Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit, der zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren erhoben wird

Nach Regel 36 (1) b) kann der Anmelder eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen, sofern die Teilanmeldung vor Ablauf einer Frist von 24 Monaten nach einem Bescheid eingereicht wird, in dem die Prüfungsabteilung zum ersten Mal eingewandt hat, dass die frühere Anmeldung nicht den Erfordernissen der Einheitlichkeit (Art. 82) genügt (siehe A-IV, 1 und Unterpunkte).

Wird ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Art. 82 in der mündlichen Verhandlung zum ersten Mal erhoben, beginnt mit der Zustellung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung die 24-Monatsfrist für die obligatorische Teilung nach Regel 36 (1) b) zu laufen (siehe A-IV, 1.1.1.3). In der Niederschrift sollte entweder festgehalten werden, dass dieser Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zum ersten Mal erhoben wird oder dass ein

anderer/neuer Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zum ersten Mal erhoben wird.

Wird der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit in der Ladung zur mündlichen Verhandlung zum ersten Mal erhoben, beginnt die 24-Monatsfrist für die obligatorische Teilung nach Regel 36 (1) b) mit der Zustellung der Ladung zu laufen.

8.8 Anwendung von Regel 137 (4) auf Änderungen, die in der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren eingereicht werden

Zu Änderungen, die in einer mündlichen Verhandlung eingereicht werden, sollte keine Mitteilung nach Regel 137 (4) ergehen, weil dadurch das Verfahren unangemessen verzögert würde (siehe H-III, 2.1.3). Ein in der mündlichen Verhandlung gestellter Antrag nach Regel 137 (4) hätte nämlich zur Folge, dass das Verfahren bis zur Antwort des Anmelders für einen Monat ausgesetzt werden muss.

Die Prüfungsabteilung sollte daher den Anmelder auffordern, die Grundlage für in der mündlichen Verhandlung eingereichte Änderungen anzugeben, bevor sie die Änderungen zum Verfahren zulässt.

In Sonderfällen, beispielsweise wenn viele Hilfsanträge vorliegen, die nur schwer auf Übereinstimmung mit den Erfordernissen des Art. 123 (2) geprüft werden können, und die Anträge Regel 137 (4) nicht entsprechen, kann die Prüfungsabteilung von ihrem Ermessen Gebrauch machen, die Anträge nach Regel 137 (3) zurückzuweisen, statt einen Einwand nach Regel 137 (4) zu erheben (siehe H-II, 2.3 und H-III, 3.3.1.1).

8.9 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 E-II, 8.11), in einem anderen Licht gesehen werden, sodass der Sache eine wesentliche Wendung gegeben wird, sind die Beteiligten ebenfalls hierauf hinzuweisen.

8.10 Fragerechte der übrigen Mitglieder der Abteilung

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 E-III, 1.6.7.

8.11 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 E-II, 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 E-II, 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 im Ausnahmefall 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 Verhand-

lung 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.

8.11.1 Stellung eines Antrags auf Vertagung in der mündlichen Verhandlung

Mündliche Verhandlungen im Prüfungs-, Beschränkungs- oder Einspruchsverfahren sollen zum Abschluss des Verfahrens führen; von den Beteiligten wird deshalb erwartet, dass sie sich gründlich vorbereiten.

Daher sollte die Abteilung in der mündlichen Verhandlung in der Regel einen Antrag eines Beteiligten auf Vertagung der Verhandlung oder auf schriftliche Fortsetzung des Verfahrens ablehnen.

Selbst wenn eine Beschreibung überarbeitet werden muss, um sie den geänderten Ansprüchen anzupassen, ist vom Anmelder oder Patentinhaber zu erwarten, dass er die erforderlichen Änderungen entweder während der mündlichen Verhandlung oder während einer Verhandlungspause vornimmt.

9. Verkündung der Entscheidung

Regel 111 (1) und (2)

Die Verkündung der Entscheidung erfolgt nach vorangehender Ankündigung durch den Leiter der mündlichen Verhandlung, indem er die Entscheidungsformel bekannt gibt (siehe auch E-II, 8.11 und E-IX, 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 E-X, 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 (siehe E-IX). 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) bis (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. Regel 95 (3) erfüllt sein müssen.

Die Abteilung sollte ferner sicherstellen, dass das Ergebnis mündlicher Verhandlungen im Einspruchsverfahren der Öffentlichkeit unmittelbar nach der Verhandlung online bekanntgegeben wird. Wird das Patent auf der Grundlage von Änderungen aufrechterhalten, die in der mündlichen Verhandlung eingereicht worden sind, so sollten diese Änderungen ebenfalls veröffentlicht werden.

10. Niederschrift über die mündliche Verhandlung

(Bezüglich der Niederschrift über die Beweisaufnahme siehe E-III, 1.7.)

10.1 Formale Erfordernisse

Über die mündliche Verhandlung wird eine Niederschrift aufgenommen. *Regel 124 (1)*

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, nicht jedoch von den Beteiligten. *Regel 124 (3) und (4)*

erhalten eine Abschrift der Niederschrift. Sie ist ihnen alsbald nach der mündlichen Verhandlung zuzustellen.

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. EPA 1986, 63).

Tonaufzeichnungen sollten nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen angefertigt werden, z. B., wenn

- a) eine Zeugenaussage zu erwarten ist;
- b) ein komplizierter Verhandlungsabschnitt zu erwarten ist (z. B. aufgrund des schwierigen Sachverhalts oder der Zahl der Parteien);
- c) wegen der Bedeutung des Falles Anträge auf Berichtigung der Niederschrift zu erwarten sind.

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 E-II, 10.3 ersichtlichen Einzelheiten in die Niederschrift aufzunehmen.

10.2 Sprache der Niederschrift

Im Normalfall ist für die Niederschrift über die mündliche Verhandlung die Verfahrenssprache nach Art. 14 (3) zu verwenden, also die Amtssprache, in der die Anmeldung eingereicht wurde, oder die Amtssprache, in die die Anmeldung übersetzt wurde. Die Ausnahmen sind in Regel 4 (6) festgelegt.

Änderungen am Text der Beschreibung oder an den Patentansprüchen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents sind in der Verfahrenssprache nach Art. 14 (3) in die Niederschrift aufzunehmen.

Wenn es auf den genauen Wortlaut ankommt oder wenn die Beteiligten darauf bestehen, sind folgende Teile in der während der mündlichen Verhandlung tatsächlich verwendeten Amtssprache oder, wenn der Beteiligte keine Amtssprache benutzte, in der Amtssprache, in die die Erklärungen während der mündlichen Verhandlung gemäß

Regel 4 (6) übersetzt wurden, wörtlich in die Niederschrift aufzunehmen:

- a) Anträge der Beteiligten,
- b) rechtserhebliche Erklärungen der Beteiligten, Zeugen, Sachverständigen und der Abteilungsmitglieder sowie
- c) Entscheidungsformeln.

Abweichungen von der Verfahrenssprache sind in E-IV, 6 geregelt.

10.3 Sachlicher Inhalt der Niederschrift

Die Niederschrift hat den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten zu enthalten sowie die Ausführungen, die für die Entscheidungsfindung wesentlich sind und die in den Schriftsätzen der Beteiligten nicht enthalten sind.

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.

Die Verwendung von unbestimmten oder allgemeingültigen Formulierungen ist stets zu vermeiden. Es sollte darauf geachtet werden, dass entscheidungswesentliche Erklärungen korrekt aufgenommen werden. Im Zweifelsfall sollte die Niederschrift über solche Erklärungen den betreffenden Beteiligten vorgelesen werden, bevor eine Entscheidung getroffen und verkündet wird. Werden neue Tatsachen oder Beweismittel während der mündlichen Verhandlung vorgebracht, so sollte in der Niederschrift klar zum Ausdruck gebracht werden, dass sie von der Abteilung gemäß Art. 114 (1) geprüft worden sind. Aus der Niederschrift sollte auch hervorgehen, ob sie nach Anhörung der Beteiligten von der Abteilung gemäß Art. 114 (2) nicht berücksichtigt worden sind.

Die folgenden Teile sind, soweit vorhanden, in Form einer Zusammenfassung in die Niederschrift aufzunehmen:

- a) die relevanten Argumente der Beteiligten,
- b) der wesentliche Inhalt etwaiger neuer Anträge der Beteiligten, und
- c) die Darstellung des Falles durch ein Mitglied der Abteilung.

Die Schlussanträge der Beteiligten sollten unmittelbar vor dem Teil der Niederschrift aufgenommen werden, der Aufschluss über die Entscheidung oder, wenn keine endgültige Entscheidung getroffen wird, über das Ergebnis der Verhandlung gibt.

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.

10.4 Antrag auf Berichtigung der Niederschrift

Ist ein an einer mündlichen Verhandlung Beteiligter der Ansicht, dass die Niederschrift über die Verhandlung den Erfordernissen der Regel 124 nicht genügt, so kann er in einem entsprechenden Antrag, den er möglichst bald nach Erhalt der betreffenden Niederschrift einreicht, eine Berichtigung vorschlagen.

Über den Antrag entscheidet die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung (siehe T 1198/97, T 68/02 und T 231/99). Sie wird in Reaktion auf den Berichtigungsantrag entweder eine berichtigte Niederschrift über die mündliche Verhandlung erstellen oder eine Mitteilung erlassen, in der sie begründet, warum die Niederschrift bereits den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten enthält (siehe T 819/96). Die Mitteilung der Abteilung selbst ist nicht beschwerdefähig (siehe T 1198/97 und T 1063/02).

Es liegt im Ermessen des Protokollführers (und des Vorsitzenden, der die Niederschrift als authentisch bestätigt), was er für "wesentlich" und "rechtserheblich" im Sinne von Regel 124 (1) hält (siehe T 212/97). Die Niederschrift sollte berichtigt werden, wenn sie in Bezug auf die vorstehend genannten Aspekte mangelhaft ist, d. h.

wenn beispielsweise wesentliche Anträge oder ähnlich wichtige verfahrensrechtliche Erklärungen fehlen oder nicht richtig wiedergegeben sind (siehe T 231/99, T 642/97 und T 819/96).

11. Mündliche Verhandlungen und Rücksprachen als Videokonferenz

11.1 Anträge auf Durchführung von Videokonferenzen

11.1.1 Ermessen bei der Genehmigung von Videokonferenzen

Die Durchführung mündlicher Verhandlungen als Videokonferenz ist nur im Ex-parte-Verfahren vor einer Prüfungsabteilung zulässig. Weder im Einspruchsverfahren, noch bei Fällen nach Kapitel II PCT noch bei der mündlichen Beweisaufnahme ist die Videokonferenz möglich. Der Antrag ist in der gleichen Weise zu stellen wie andere Anträge in anhängigen Verfahren.

Die Prüfungsabteilung sollte dem Antrag in der Regel stattgeben, es sei denn besondere Gründe sprechen dagegen. Eine Ablehnung kann z. B. angebracht sein, wenn der Anmeldungsgegenstand sich bei einer sehr komplexen Sache nicht für eine Videokonferenz eignet oder Muster bzw. Modelle in Augenschein genommen oder vorgeführt werden müssen. Sind am Tag der mündlichen Verhandlung keine Videokonferenzräume frei, kann der Antrag ebenfalls abgelehnt werden.

Lehnt die Prüfungsabteilung den Antrag ab, so ist der Antragsteller in einer Mitteilung über die Gründe der Ablehnung zu informieren. Eine rein systematische Ablehnung, beispielsweise mit der Begründung, das Videokonferenzsystem sei technisch nicht zuverlässig, ist nicht zulässig.

Wird der Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung als Videokonferenz vor Versendung der Ladung gestellt, sollte die Abteilung ihr Ermessen wie vorstehend beschrieben ausüben. Eignet sich der Gegenstand der Anmeldung für eine Videokonferenz, so sollte die Abteilung bei der Festlegung eines geeigneten Datums versuchen, diesem Wunsch zu entsprechen. Kann dem Antrag auf Durchführung einer Videokonferenz nicht stattgegeben werden, so ist dies in der Ladung zur mündlichen Verhandlung zu begründen.

Das Amt erhält auch Anträge von Anmeldern, die die Videokonferenzanlagen des EPA für eine mündliche Verhandlung an einem anderen Dienort nutzen wollen (z. B. wenn der Anmelder seinen Sitz in München hat und die Verhandlung in Den Haag stattfinden soll). Die Videokonferenzräume sind jedoch nur für den amtsinternen Gebrauch bestimmt, weswegen diese Anträge unter Berufung auf Nummer 3 des Hinweises im Amtsblatt (ABl. EPA 2006, 585) zurückzuweisen sind.

11.1.2 Rechtsstellung von als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen

Eine als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlung und eine in der herkömmlichen Form in den Räumlichkeiten des EPA abgehaltene mündliche Verhandlung sind gleichwertig. Ein Antrag auf erneute mündliche Verhandlung vor demselben Organ kann somit (unabhängig davon, ob er sich auf eine Videokonferenz oder auf eine andere Form der Verhandlung bezieht) abgelehnt werden, wenn die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind (Art. 116 (1)). Eine Verzichtserklärung des Anmelders wird daher nicht mehr verlangt.

11.2 Vorbereitung der Videokonferenz

11.2.1 Raumreservierung

Videokonferenzräume stehen an allen Dienstorten zur Verfügung. Für die Raumreservierung ist wie im herkömmlichen Verfahren der Formsachbearbeiter zuständig.

Bei mündlichen Verhandlungen sollten die Videokonferenzräume prinzipiell mindestens für einen halben Tag reserviert werden. Bei Rücksprachen sollten der Beginn und das ungefähre Ende angegeben werden.

Wichtig ist, dass der Formsachbearbeiter dem Anmelder die Uhrzeit für den Beginn und die Einwahlnummer für die Videokonferenz mitteilt, weil der Anmelder diese Nummer zur vereinbarten Zeit anwählen muss, um die Verbindung aufzubauen (die Verbindungskosten trägt der Antragsteller).

Bei Rücksprachen ist dem Anmelder ferner mitzuteilen, wie lange der Raum reserviert ist.

11.2.2 Dokumentenkamera

In jedem der Videokonferenzräume kann auf Wunsch eine Dokumentenkamera zur Verfügung gestellt werden. Damit lässt sich ein Abbild des Dokuments auf den Bildschirm der Partei übertragen. Eine Papierkopie wird dabei nicht erstellt. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass die Parteien lieber mit Papierkopien der Dokumente arbeiten, deswegen sollten die Dokumente gegenseitig zugefaxt werden.

11.2.3 Fax

Während der Videokonferenz kann die Partei Unterlagen per Fax einreichen. Der Prüfer bzw. die Prüfungsabteilung kann auf dieselbe Weise Dokumente an die Partei schicken. Erweist sich die Qualität als nicht ausreichend für die Vervielfältigung, so müssen die Unterlagen in einer für die Vervielfältigung geeigneten Reinschrift erneut gesendet werden.

In jedem Videokonferenzraum steht ein Faxgerät zur Verfügung.

11.2.4 Technische Probleme

Die Videokonferenz beginnt automatisch mit der Einwahl des Anmelders. Beginnt die Videokonferenz nicht zum vereinbarten Zeitpunkt, sollte sich die Prüfungsabteilung telefonisch an den Vertreter oder seine Kanzlei wenden. Ist der Vertreter nicht erreichbar oder lässt sich die Verbindung aus technischen Gründen nicht herstellen, so ist die Videokonferenz zu beenden und eine neue Ladung zu einer herkömmlichen mündlichen Verhandlung zu erlassen.

Sollten technische Probleme wie beispielsweise ein kompletter oder teilweiser Zusammenbruch der Verbindung auftreten, die dazu führen, dass die als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlung nicht offen und fair abgehalten werden kann, würde unter Umständen gegen das rechtliche Gehör verstoßen (Art. 113 (1)). Aufgrund der technischen Probleme könnte der Anmelder dann möglicherweise von den Gründen überrascht werden, die in einer für ihn nachteiligen Entscheidung angeführt sind und zu denen er sich nicht äußern konnte. Für diesen Fall wird empfohlen, die Videokonferenz zu beenden und eine neue Ladung zu einer herkömmlichen mündlichen Verhandlung zu erlassen. Es wird darauf hingewiesen, dass das EPA bei technischen Problemen nicht versucht, die Verbindung wiederherzustellen. Es kann aber den Anmelder telefonisch dazu auffordern.

In solchen Fällen sollte ein Antrag auf eine weitere Videokonferenz unter Verweis auf die bei der ersten Videokonferenz aufgetretenen Probleme abgelehnt werden.

11.2.5 Überprüfung der Identität des Vertreters

Ist der Vertreter nicht mindestens einem Mitglied der Prüfungsabteilung persönlich bekannt, so muss seine Identität überprüft werden. Zu diesem Zweck kann der Vertreter aufgefordert werden, seinen Ausweis mithilfe der Dokumentenkamera zu zeigen oder eine Kopie davon per Fax zu übermitteln. Aus Gründen des Datenschutzes sollte die Faxkopie des Ausweises nicht zur Akte genommen werden.

11.2.6 Aufzeichnung der Videokonferenz

Die Aufzeichnung von mündlichen Verhandlungen durch Beteiligte ist nicht zulässig (siehe Mitteilung der Vizepräsidenten der Generaldirektionen 2 und 3 vom 25. Februar 1986 über Tonaufzeichnungen während mündlicher Verhandlungen im EPA, ABl. EPA 1986, 63). Daher sollte der Vorsitzende den Anmelder oder seinen Vertreter zu Beginn der Verhandlung daran erinnern, dass die Aufzeichnung der Videokonferenz verboten ist (siehe auch E-II, 10.1).

Kapitel III – 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 E-II, 5, E-IX, 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 E-V, 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 E-III, 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 E-III, 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 E-III, 1.6).

Die in Art. 117 (1) g) genannte "Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid" existiert in manchen nationalen Rechtssystemen nicht. An ihre Stelle tritt dann das entsprechende Instrument in dem jeweiligen nationalen System (siehe T 558/95).

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 Zusammen-

hang, 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.

Normalerweise verbleiben in Form von Unterlagen eingereichte Beweismittel in der Akte. Nur in Ausnahmefällen und auf begründeten Antrag hin können als Beweismittel eingereichte Unterlagen außer Acht gelassen und zurückgegeben werden, so z. B. wenn die Unterlagen unter Verletzung einer Vertraulichkeitsvereinbarung eingereicht wurden, es sich um Aussagen Dritter handelt und die übrigen Beteiligten den Antrag billigten (siehe T 760/89).

1.3 Beweisaufnahme

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. Für die Beweisaufnahme ist normalerweise die Ergänzung der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung um einen rechtskundigen Prüfer erforderlich. Die Abteilung kann 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.

Art. 117 (2)

Regeln 118 bis 120

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.

Welche Sprache für die Beweisaufnahme und die Niederschrift zu verwenden ist, ist in Art. 14 (3) (Verfahrenssprache) und Regel 4 (Ausnahmen von den Vorschriften über die Verfahrenssprache im mündlichen Verfahren) geregelt (siehe auch E-II, 10.2 und E-IV).

1.4 Beweisbeschluss

Regel 117

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 rechts-erheblichen Tatsachen sowie Tag, Uhrzeit und Ort (der Beweis-aufnahme) angegeben werden. Hat ein Beteiligter die Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen beantragt und diese nicht gleichzeitig benannt, so wird er entweder vor Erlass des Beweis-beschlusses 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.

Art. 119

Der Beweisbeschluss wird den Beteiligten zugestellt. Er ist, sofern nicht in ihm die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar (siehe E-IX, 6).

1.5 Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen

Regel 118 (1) und (2)
Art. 119

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 (2) a)

i) einen Auszug aus dem Beweisbeschluss, aus dem insbesondere Tag, Uhrzeit und Ort der angeordneten Beweis-aufnahme sowie die Tatsachen hervorgehen, über die die Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen vernommen werden sollen,

Regel 118 (2) b)

ii) die Namen der am Verfahren Beteiligten sowie die Ansprüche, die den Zeugen und Sachverständigen zustehen (siehe E-III, 1.10), und

Regel 118 (2) c)

iii) einen Hinweis darauf, dass der Beteiligte, Zeuge oder Sach-verständige 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 E-III, 3.2.2 iii) und iv)).

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, unter Hinweis darauf, dass sie an der Beweisaufnahme teilnehmen können.

Regel 119 (3)

1.6 Vernehmung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen

1.6.1 Allgemeines

Werden zur Beweisaufnahme Vernehmungen vor der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung vorgenommen (siehe E-III, 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 Beweisaufnahme durch Vernehmung von Zeugen erfolgt in der Regel im Rahmen einer mündlichen Verhandlung.

Die Zeugeneinvernahme ist entsprechend der mündlichen Verhandlung selbst öffentlich oder nicht öffentlich (Art. 116 (3) und (4)).

Die Ausführungen unter E-II, 8.2, 8.3, 8.9 und 8.10 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 E-III, 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 und E-II, 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 E-V, 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 E-II, 8.10. Für die Formulierung von Fragen gelten dieselben Überlegungen wie für das Fragerecht der Beteiligten (siehe E-III, 1.6.7).

1.6.7 Fragerecht der Beteiligten bei Vernehmungen*Regel 119 (3)*

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.

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 E-II, 8.10.

1.7 Niederschrift über die Beweisaufnahme

Über eine Beweisaufnahme wird eine Niederschrift aufgenommen, für die die Ausführungen unter E-II, 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 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. *Regel 124 (2)*

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 E-II, 10.1) können auf Tonträger aufgezeichnet werden.

1.8 Beauftragung von Sachverständigen

1.8.1 Entscheidung über die Form des Gutachtens

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 *Regel 121 (1)*

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 E-III, 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 E-III, 1.10) zustehen.

1.9 Kosten aufgrund einer mündlichen Verhandlung oder einer Beweisaufnahme

Art. 104 (1) und (2)
Regel 122 (1) und (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 (siehe D-IX, 1.4) über die Verteilung der den Beteiligten durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme (siehe D-IX, 1) und dem EPA durch die Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen (siehe E-III, 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 E-III, 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 Verdienstausschlag, Vergütung

Zeugen, denen ein Erstattungsanspruch auf Reise- und Aufenthaltskosten zusteht, haben gegenüber dem EPA auch Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für Verdienstausschlag; Sachverständige haben gegenüber dem EPA Anspruch auf Vergütung ihrer Tätigkeit (siehe E-III, 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 E-III, 1.10.1 und 1.10.2 hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation festgelegt, siehe CA/D 5/77 (veröffentlicht im ABl. EPA 1983, 100). Das EPA zahlt die fälligen Beträge aus.

Regel 122 (4)

1.11 Behandlung von Modellen

1.11.1 Wann können Modelle eingereicht werden?

Das EPÜ sieht die Einreichung von Modellen nicht ausdrücklich vor; dies schließt jedoch nicht aus, dass ein Beteiligter von sich aus Modelle einreicht. Modelle sind nicht Teil der Anmeldung oder des

Patents und können deshalb auch nicht zur Offenbarung der Erfindung herangezogen werden (Art. 83).

Modelle können im Verfahren vor dem EPA insofern von Bedeutung sein, als sie zum Nachweis der Patentierbarkeit einer Erfindung beitragen, insbesondere, wenn die Funktionsfähigkeit einer bestimmten Vorrichtung oder ihre besonders vorteilhafte Wirkungsweise nachgewiesen werden soll. Modelle können auch eingereicht werden, um z. B. im Einspruchsverfahren den Stand der Technik, insbesondere eine offenkundige Vorbenutzung gemäß Art. 54 (2), zu veranschaulichen. Modelle als Gegenstand des Augenscheins sind daher Beweismittel gemäß Art. 117 (1) f).

1.11.2 Ist das Modell zu berücksichtigen?

Die Abteilung entscheidet, ob eine Beweisaufnahme durch Augenscheinseinnahme erforderlich ist oder nicht (Regel 117, erster Satz), d. h. ob das Modell überhaupt in Betracht gezogen wird.

Auch wenn die Abteilung ein eingereichtes Modell zum Gegenstand eines Augenscheins macht, ist das Amt nicht zu seiner Aufbewahrung verpflichtet. Der Beteiligte wird in seinem eigenen Interesse das Modell auch nach dessen Besichtigung für das weitere Verfahren verfügbar halten.

1.11.3 Aufbewahrung des Modells

Wenn der Beteiligte das Modell nicht selbst aufbewahren will, entscheiden demnach praktische Überlegungen darüber, ob das EPA ein Modell aufbewahrt oder nicht. Die Entscheidung wird von der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung getroffen. Modelle, deren Lagerung im EPA besondere Vorsichts- oder Schutzmaßnahmen erfordern würde, sind jedoch sofort zurückzusenden. Als Beweismittel zugelassene Modelle sollten im Allgemeinen vom EPA nur dann aufbewahrt werden, wenn sie eine Entscheidung maßgebend beeinflussen.

1.11.4 Verfahren

Modelle werden unmittelbar nach Eingang dem beauftragten Prüfer zur Entscheidung über die Aufbewahrung des Modells vorgelegt. Modelle, die für das Erteilungsverfahren von Bedeutung sind, können dies auch für das Einspruchsverfahren sein. Sie sind daher bis zum Ablauf der Einspruchsfrist oder bis zum rechtskräftigen Abschluss des Einspruchsverfahrens aufzubewahren.

Für die Ausführung der Entscheidung, das Modell aufzubewahren oder zurückzusenden, ist der Formalsachbearbeiter verantwortlich. Ist das Modell aufzubewahren, so vermerkt er dies auf dem Aufkleber. Wird die Rücksendung des Modells veranlasst, so benachrichtigt der Formalsachbearbeiter den Einsender entsprechend und vermerkt das Rücksendedatum auf dem Aufkleber.

1.12 Behandlung von Videoaufnahmen

Ein Verfahrensbeteiligter kann die Vorführung einer Videoaufnahme in der mündlichen Verhandlung beantragen. Ein solcher Antrag sollte die Aufnahme als solche sowie genaue Angaben zur benötigten technischen Ausstattung umfassen.

Werden Videoaufnahmen eingereicht, entscheidet die Abteilung, ob eine Vorführung für das Verfahren von Nutzen ist. Videodatenträger sollten immer aufbewahrt werden, wenn die Abteilung sie in Augenschein genommen hat.

2. Beweissicherung

2.1 Voraussetzungen

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. *Regel 123 (1)*

2.2 Antrag zur Sicherung eines Beweises

Der Antrag zur Beweissicherung muss enthalten: *Regel 123 (2)*

- 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) a)*
- ii) eine ausreichende Bezeichnung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents, *Regel 123 (2) b)*
- iii) die Bezeichnung der Tatsachen, über die Beweis erhoben werden soll, *Regel 123 (2) c)*
- iv) die Bezeichnung der Beweismittel und *Regel 123 (2) d)*
- 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 (2) e)*

Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Beweissicherungsgebühr entrichtet worden ist. *Regel 123 (3)*

2.3 Zuständigkeit

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. *Regel 123 (4)*

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.

Regel 123 (4) Die Vorschriften über die Beweisaufnahme in den Verfahren vor dem EPA sind entsprechend anzuwenden.

Regel 123 (1)
Regel 118 (2)
Regel 119 (3) 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.

3. Beweisaufnahme durch Gerichte oder Behörden der Vertragsstaaten

3.1 Rechtshilfe

Art. 131 (2) Die Gerichte oder andere zuständige Behörden der Vertragsstaaten nehmen für das EPA auf dessen Ersuchen um Rechtshilfe Beweisaufnahmen innerhalb ihrer Zuständigkeit vor.

3.2 Beweismittel

3.2.1 Vernehmung unter Eid

Regel 120 (3) 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.

3.2.2 Vernehmung durch das zuständige Gericht

Regel 120 (3) Das zuständige Organ ersucht erforderlichenfalls das zuständige Gericht um Vernehmung, gegebenenfalls unter Eid,

- 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 E-III, 3.2.1), *Regel 120 (2)*
- iii) wenn innerhalb der vom zuständigen Organ in der Ladung festgesetzten Frist (siehe E-III, 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 E-III, 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 bestimmte zentrale Behörde zu richten. *Regel 150 (1)*

3.4 Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde

Das EPA ist von Zeit und Ort der durchzuführenden Beweisaufnahme zu benachrichtigen und unterrichtet seinerseits die betreffenden Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen. *Regel 150 (5)*

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. *Regel 120 (3)*
Regel 150 (6)

3.5 Kosten der Beweisaufnahme

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. *Regel 150 (7)*

Regel 150 (8)

3.6 Beweisaufnahme durch eine beauftragte Person

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 G-IV, 1 bis 5 und 7 sowie aus G-V hervor.

Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, brauchen nur in den in E-V, 2 gesetzten Grenzen berücksichtigt zu werden.

4.2 Arten von Beweismitteln

Bei der Bewertung des Vorbringens der Beteiligten ist auf den Unterschied zwischen Tatsachen, Beweismitteln und Argumenten zu achten.

Beispiel:

Die Einsprechende behauptet, der Oberbegriff des Anspruchs 1 sei im Dokument A beschrieben, der kennzeichnende Teil im Dokument B (Tatsachen). Zum Beweis dafür legt sie die Dokumente vor (Beweismittel). Die Einsprechende bringt nun vor, das beanspruchte Verfahren beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens die Dokumente in der Weise kombiniert hätte, dass er zum Gegenstand des Anspruchs 1 kommen musste (Argument).

Die in Verfahren vor dem EPA zulässigen Beweismittel sind nicht auf die in Art. 117 (1) genannten beschränkt; Beweisaufnahme im Sinne von Art. 117 umfasst vielmehr das Vorlegen oder Aufnehmen von

Beweismitteln jeglicher Art, insbesondere das Einreichen von Dokumenten.

Reine Argumente sind keine Beweismittel (siehe T 642/92).

4.3 Prüfung von Beweismitteln

Wenn Beweismittel vorgelegt werden, so ist zunächst zu prüfen, welche Tatsache behauptet wird, und dann, ob diese Tatsache für die Entscheidung relevant ist. Falls sie dafür nicht relevant ist, wird die Behauptung nicht weiter in Betracht gezogen, und dementsprechend sind auch die Beweismittel nicht näher zu prüfen. Falls die behauptete Tatsache relevant ist, dann ist zu untersuchen, ob die Tatsache durch die vorgelegten Beweismittel bewiesen ist oder nicht.

Da das EPÜ keine Vorschriften darüber enthält, wie das Ergebnis einer Beweisaufnahme zu bewerten ist, gilt für die Prüfung von Beweismitteln der Grundsatz der freien Beweiswürdigung, d. h. Inhalt und Bedeutung eines Beweismittels für das Verfahren sind in jedem einzelnen Fall unter Berücksichtigung der speziellen Umstände zu beurteilen (z. B. Zeit, Ort, Art des Beweismittels, Stellung des Zeugen in der Firma usw.). Aus dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung folgt auch, dass die Instanzen des EPA befugt sind, die von den Beteiligten angebotenen Beweismittel in jeder geeigneten Weise zu bewerten oder auch als unwichtig oder irrelevant zu erachten. Wann ein Beweismittel ausreichend ist, ist im Einzelfall zu entscheiden.

Bei der Entscheidung, ob sie einen behaupteten Sachverhalt akzeptiert, kann die Abteilung den Grundsatz des "Abwägens der Wahrscheinlichkeit" anwenden, d. h. sie ist überzeugt davon, dass der eine Tatsachenkomplex mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig ist als der andere. Des Weiteren gilt: Je schwerwiegender eine Tatfrage ist, desto stichhaltiger muss das zugrunde liegende Beweismaterial sein (siehe T 750/94). Kann die Entscheidung zum Beispiel wegen einer behaupteten Vorbenutzung möglicherweise zum Widerruf des Patents führen, so ist das vorliegende Beweismaterial sehr kritisch und genau zu prüfen. Insbesondere bei einer angeblichen Vorbenutzung ist ein strengeres, der festen Überzeugung gleichkommendes Kriterium anzulegen (d. h. die Vorbenutzung muss zweifelsfrei stattgefunden haben) weil der Patentinhaber nur wenige oder gar keine Möglichkeiten hat, das Gegenteil zu beweisen (siehe T 97/94).

Bei einander widersprechenden Behauptungen der Parteien muss die Abteilung entscheiden, welche Beweismittel am überzeugendsten sind. Ist es nicht möglich, aufgrund der eingereichten Beweismittel zu entscheiden, welche Behauptung richtig ist, so ist nach Beweislast zu entscheiden, d. h. es ist gegen diejenige Partei zu entscheiden, die die Beweislast hatte, aber den Beweis nicht überzeugend führen konnte.

4.4 Anforderung von Beweismitteln

Wenn die Abteilung darauf hinweist, dass eine Argumentation nicht akzeptiert werden kann, weil bestimmte Tatsachen nicht bewiesen sind, so muss dies so neutral und objektiv wie möglich geschehen. Insbesondere

- a) darf weder ein bestimmtes Beweismittel verlangt werden (siehe T 474/04),
- b) noch darf der Inhalt des Beweismittels, z. B. der Wortlaut der schriftlichen Erklärung unter Eid, vorgeschrieben werden (siehe T 804/92).

Die Beweisaufnahme in jeder in Art. 117 aufgeführten Form liegt im Ermessen der zuständigen Instanz und wird von ihr nur angeordnet, wenn sie dies für notwendig erachtet. Notwendig ist die Beweisaufnahme dann, wenn eine entscheidungsrelevante Tatsache zu beweisen ist.

4.5 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 widerspruchsfreien 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.

- iv) Ein Angestellter eines Verfahrensbeteiligten kann als Zeuge gehört werden (siehe T 482/89). Die mögliche Befangenheit eines Zeugen ist keine Frage der Zulässigkeit des Beweismittels, sondern eine Frage der Beweiswürdigung (siehe T 443/93).

4.6 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 E-III, 4.5 (Würdigung einer Zeugenaussage) entsprechend anzuwenden.

4.7 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.

4.8 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

Standards der Technik verglichen werden, so ist in beiden Fällen auf möglichst gleiche oder vergleichbare Versuchsbedingungen zu achten.

Kapitel IV – Abweichung 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) und (5)

Ein Beteiligter muss eindeutig angeben, welcher Amtssprache er sich bedienen will. Er hat dann das Recht, diese Sprache zu sprechen und zu hören, sofern die Erfordernisse der Regel 4 erfüllt sind. Der Beteiligte hat jedoch keinen Anspruch darauf, in einer Sprache zu sprechen und in einer anderen zu hören (siehe T 774/05).

Die in Art. 14 (3) definierte Verfahrenssprache kann nicht geändert werden, d. h. Änderungen der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents müssen in der Verfahrenssprache eingereicht werden (Regel 3 (2)).

Die Abteilung sollte versuchen, soweit wie möglich ohne Dolmetscher auszukommen (diese Frage stellt sich im Allgemeinen nur im Einspruchsverfahren). Den Beteiligten wird nahegelegt, sich nach Möglichkeit darüber zu einigen, wie die mündliche Verhandlung ohne Dolmetscher durchgeführt werden kann. Zu diesem Zweck wird den Parteien zusammen mit der Ladung ein entsprechender Hinweis übermittelt.

Ggf. kann vereinbart werden, dass nur von einer Amtssprache in die andere und nicht umgekehrt übersetzt zu werden braucht (Übersetzung in eine Richtung). Die Einspruchsabteilung sollte bereit sein, eine in einer Sprache gemachte Bemerkung, die offensichtlich missverstanden worden ist, in einer anderen Sprache klarzustellen. Die Mitglieder der Einspruchsabteilung sollten jedoch auf keinen Fall offiziell als Dolmetscher fungieren.

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) und (4)

3. Ausnahmen von 1. und 2.*Regel 4 (1)*

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.

4. Sprache bei der Beweisaufnahme*Regel 4 (3)*

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.

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 V – 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 Inangasetzung 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. Verspätetes Vorbringen

(Wenn Schriftsätze der Beteiligten nach dem im Bescheid gemäß Regel 116 (1) genannten Zeitpunkt eingereicht werden, gilt in erster Linie E-II, 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 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). Der Ermittlungspflicht sind jedoch Grenzen gesetzt (siehe E-V, 1.2). Andernfalls hat das Organ den betreffenden Beteiligten unter gebührender Berücksichtigung von Art. 113 (1) in der Entscheidung darauf hinzuweisen (siehe T 281/00), 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).

Vorstehendes gilt für schriftliche Verfahren; in mündlichen Verfahren können Eingaben nur bis zur Verkündung der Entscheidung berücksichtigt werden (siehe E-II, 9).

2.1 Allgemeine Beispiele zum Einspruchsverfahren

Bei der Bewertung von verspätet eingereichten Anträgen im Einspruchsverfahren gelten die von der Großen Beschwerdekammer in G 9/91 und G 10/91 aufgestellten Grundsätze. Diesen

Entscheidungen zufolge ist der Einspruch auf der Grundlage der während der Einspruchsfrist eingereichten Begründung und in dem dort angegebenen Umfang zu prüfen. Nach Art. 114 (1) kann die Einspruchsabteilung darüber hinausgehen, wenn prima facie die Aufrechterhaltung des Patents auf dem Spiel steht. Diese von der Großen Beschwerdekammer in Bezug auf neue Gründe aufgestellten Grundsätze gelten auch für verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (siehe T 1002/92). Somit sind verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nur dann zum Verfahren zuzulassen, wenn sie prima facie relevant sind, d. h. wenn sich durch sie die Entscheidung ändern würde (E-V, 2).

Ändert ein Patentinhaber das Patent in Reaktion auf eine Einspruchsschrift, kann ein solcher Änderungsantrag nicht als verspätet eingereicht betrachtet werden und muss zum Verfahren zugelassen werden (Regel 79 (1)).

Beschränkt der Patentinhaber das Patent auf den Gegenstand eines abhängigen Anspruchs in der erteilten Fassung, sind neue Tatsachen und Beweismittel, die der Einsprechende in Erwiderung auf diese Änderung einreicht, daher in der Regel als verspätet eingereicht zu betrachten und nur dann nach Art. 114 (1) zuzulassen, wenn sie prima facie relevant sind: Der Einsprechende hätte auf diese Art von Änderungen vorbereitet sein müssen und innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist Unterlagen einreichen sollen.

Sind die neuen Tatsachen und Beweismittel prima facie nicht relevant, sollten sie nach Art. 114 (2) unberücksichtigt bleiben. Eine Ausnahme von dieser Regel besteht, wenn die Patentschrift in der erteilten Fassung so viele abhängige Ansprüche enthält, dass vom Einsprechenden billigerweise nicht erwartet werden konnte, ihnen allen in der Einspruchsschrift Rechnung zu tragen.

Ändert der Patentinhaber das Patent hingegen in einem frühen Verfahrensstadium auf eine vom Einsprechenden nicht vorhersehbare Weise, indem er beispielsweise Merkmale aus der Beschreibung aufgreift, sollte dem Einsprechenden Gelegenheit gegeben werden, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen, d. h. unter Umständen neue Einspruchsgründe und neue Unterlagen einzureichen. Ein solches Vorbringen wäre zum Verfahren zuzulassen, weil sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert hat. In einem späteren Verfahrensstadium müsste auf solche unvorhersehbaren Änderungen das Kriterium der "eindeutigen Gewährbarkeit" angewandt werden (siehe H-II, 2.7.1).

2.2 Beispiele zur mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren

Wenn eine mündliche Verhandlung anberaumt wird, versendet die Einspruchsabteilung eine Ladung mit einer Anlage, in der auf die erörterungsbedürftigen Aspekte hingewiesen wird (Regel 116 (1)) und die in der Regel auch die vorläufige, unverbindliche Auffassung der

Abteilung enthält (siehe D-VI, 3.2). Folgende Situationen sind denkbar:

- a) Die Abteilung sollte neue Tatsachen und Beweismittel nur zulassen, wenn sie prima facie relevant sind. Werden neue Tatsachen und Beweismittel nach Art. 114 (1) zugelassen, weil sie prima facie relevant sind, muss ferner ein diesbezüglicher Änderungsantrag des Patentinhabers zugelassen werden, selbst wenn er nach dem vorgenannten Zeitpunkt eingereicht wird, weil sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert hat.

Auch wenn die Abteilung zu der vorläufigen, unverbindlichen Auffassung gelangt ist, dass die bisher vom Einsprechenden vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstehen, erwirbt der Einsprechende dadurch keinen Anspruch, neue Tatsachen und Beweismittel in das Verfahren einzuführen, selbst wenn er diese vor dem nach Regel 116 (1) bestimmten Zeitpunkt einreicht.

Kommt die Abteilung in der mündlichen Verhandlung entgegen ihrer vorläufigen, unverbindlichen Auffassung in der Anlage zur Ladung zu dem Schluss, dass das Patent widerrufen werden sollte, sollte ein Antrag des Patentinhabers auf (weitere) Änderungen zum Verfahren zugelassen werden (siehe E-II, 8.6).

- b) Stellt die Einspruchsabteilung in der Anlage zur Ladung fest, dass das Patent wahrscheinlich widerrufen wird, sollten Änderungsanträge zugelassen werden, sofern sie vor dem nach Regel 116 bestimmten Zeitpunkt eingereicht werden. Beziehen sich solche Anträge auf einen Gegenstand, der nicht von den Ansprüchen in der erteilten Fassung abgedeckt ist, hat sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert. Folglich sollten neue Tatsachen und Beweismittel, die der Einsprechende in Erwiderung auf diese Anträge einreicht, auch dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn sie nach dem Zeitpunkt gemäß Regel 116 eingehen.

Beziehen sich hingegen die Anträge des Patentinhabers nur auf Änderungen, die auf der erteilten Fassung der Ansprüche beruhen, und hält sich ihre Zahl in vertretbaren Grenzen, sollten neue Tatsachen und Beweismittel des Einsprechenden als verspätet eingereicht betrachtet werden, selbst wenn sie vor diesem Zeitpunkt eingereicht werden, d. h. sie sollten nur dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn sie prima facie relevant sind. Werden relevante Tatsachen und Beweismittel erst spät im Verfahren - z. B. in der mündlichen Verhandlung - vorgebracht, kann auf Antrag des Patentinhabers eine

Entscheidung über die Kostenverteilung getroffen werden (siehe D-IX, 1.2).

- c) Stellt die Einspruchsabteilung in der Anlage zur Ladung fest, dass das Patent wahrscheinlich widerrufen wird und reicht der Patentinhaber in Reaktion darauf nach dem gemäß Regel 116 (1) bestimmten Zeitpunkt und möglicherweise sogar erst in der mündlichen Verhandlung Änderungen ein, kann die Einspruchsabteilung solche Anträge grundsätzlich als verspätet eingereicht betrachten und bei der Bewertung, ob sie in das Verfahren zuzulassen sind, das Kriterium der "eindeutigen Gewährbarkeit" anwenden (siehe H-II, 2.7.1). Sie sollte jedoch eine Zulassung der Anträge in Betracht ziehen, wenn sie sich auf die Gegenstände abhängiger Ansprüche in der erteilten Fassung beziehen.

Unter Umständen stellt sich erst in der mündlichen Verhandlung heraus, dass der anhängige Antrag, mit dem die Einspruchsgründe ausgeräumt werden sollten, nach dem EPÜ nicht gewährbar ist. Der Einsprechende sollte sich stets darauf einstellen, Gegenstände zu erörtern, die auf abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung beruhen, sofern sich deren Zahl in vertretbaren Grenzen hält.

Beruhen verspätet eingereichte Anträge jedoch auf Gegenständen, die vorher nicht von den Ansprüchen abgedeckt waren, werden sie in der Regel auch aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht zum Verfahren zugelassen. Die Zulassung solcher Anträge könnte zu einer Verlegung der mündlichen Verhandlung und gegebenenfalls zu einer Entscheidung über die Kostenverteilung führen.

3. Einwendungen Dritter

Nach der Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 93 kann jeder Dritte Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der Erfindung erheben. Zwar betreffen die meisten Einwendungen Dritter die mangelnde Neuheit und/oder mangelnde erfinderische Tätigkeit, sie können aber auch gegen die Klarheit (Art. 84), ausreichende Offenbarung (Art. 83), Patentierbarkeit (Art. 52 (2) und (3), 53 bzw. 57) der Erfindung oder gegen unzulässige Änderungen (Art. 76 (1), 123 (2)) gerichtet werden.

*Art. 115
Regel 114 (1)*

Einwendungen Dritter sind schriftlich einzureichen und zu begründen. Sie müssen in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefasst werden. Der Dritte ist am Verfahren vor dem EPA nicht beteiligt. Die Einwendungen sollten vorzugsweise über das vom EPA zu diesem Zweck bereitgestellte Online-Tool eingereicht werden.

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 im Einzelnen mit, welche Maßnahmen es auf seine Einwendungen hin trifft. Allerdings wird das Ergebnis der Prüfung durch die zuständige Abteilung kurz im entsprechenden amtlichen Bescheid des EPA (z. B. einer Mitteilung oder der Ankündigung der Erteilung) angegeben und somit der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

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 beigelegt.

Kapitel VI – Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens

1. Unterbrechung

1.1 Fälle, in denen das Verfahren unterbrochen wird

Das Verfahren vor dem EPA wird unterbrochen,

Regel 142 (1)

- 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 E-VI, 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 E-VI, 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 *Regel 142 (3) a)*

europäische Patent widerrufen wird, wenn die Anzeige nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung erfolgt, oder

- Regel 142 (3) b)* 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.

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. EPA 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 bis 2.5 und D-VII, 4.1.

3. Aussetzung des Verfahrens, wenn eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer anhängig ist

Ist eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer 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 (siehe ABl. EPA 2006, 538).

Kapitel VII – 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 Recherchegebühr), 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 Veröffentlichungsgebühr) und 112 (2) (Beantragung einer Entscheidung nach Zustellung der Mitteilung eines Rechtsverlusts).

In anderen Fällen wiederum ist eine bestimmte Zeitspanne 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 E-VII, 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.

Regel 70 (2)

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 ungewöhnlich kompliziert sind. Eine Verlängerung dieser Frist (d. h. über sechs Monate hinaus) wird nur in Ausnahmefällen gewährt (E-VII, 1.6). 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).

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 bis 6.11).

1.6 Verlängerung einer Frist

Außer der gemäß Regel 134 automatisch eintretenden Fristverlängerung (siehe E-VII, 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. 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. EPA 1989, 180).

Regel 132

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 E-VII, 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).

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, DHL, Federal Express, flexpress, TNT, SkyNet oder UPS) aufgegeben wurde und nicht später als drei Monate nach Ablauf der Frist

Regel 133 (1)

eingegangen ist (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA, vom 14. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, I.1). 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.

Folgende Nichtvertragsstaaten gehören der CEPT an (Stand: 1. November 2011):

Andorra, Aserbaidshan, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Georgien, die Republik Moldau, die Russische Föderation, 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 Veröffentlichungsgebühr 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). Neue Tatsachen und Beweismittel sind jedoch als verspätet vorgebracht zu behandeln (Art. 114 (2), siehe auch E-V, 1.2).

1.9 Rechtsverlust

1.9.1 Eintritt eines Rechtsverlusts

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.

Regel 112

1.9.2 Feststellung und Mitteilung eines Rechtsverlusts

Ist ein in E-VII, 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).

Art. 119

Regel 112 (1)

1.9.3 Entscheidung über den Rechtsverlust

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.

Regel 112 (2)

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

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

Art. 121 (1) und (2)

Regel 135 (1) und (3)

worden ist. Über den Antrag auf Weiterbehandlung entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat.

Ein Antrag auf mündliche Verhandlung allein gilt nicht als Nachholung der versäumten Handlung; die Weiterbehandlung kann nicht gewährt werden (B-XI, 8).

Regel 135 (2)

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), 36 (1) a) und 36 (1) b), 36 (2), 40 (3), 51 (2) bis (5), 52 (2) und (3), 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64 und 112 (2).

2.2 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

2.2.1 Allgemeines

Art. 122 (1)

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 Fristversäumnung, 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 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, J 31/89 und J 2/02).

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). Einsprechende, die Beschwerde eingelegt haben, können nur eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung beantragen (siehe G 1/86).

2.2.3 Infrage kommende Fristen

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.

Art. 122 (1)

Nachstehend sind Beispiele für Fristen genannt, nach deren Versäumung eine Wiedereinsetzung möglich ist. Sie betreffen die Fristen

Regel 82 (2) und (3)

Regel 88 (3)

Art. 108

Art. 112a (4)

Art. 87 (1)

- zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr 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 E-X, 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

Ausdrücklich ausgeschlossen ist die Wiedereinsetzung in die Frist zur Stellung des Antrags auf Wiedereinsetzung (siehe E-VII, 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 zurück-

Art. 122 (4)

Regel 136 (3)

gewiesen 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

Regel 136 (1)

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 (2)

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.

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

Regel 136 (4)

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.

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 E-X, 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 E-VII, 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 vom 4. Mai 2010, ABl. EPA 2010, 352).

3.1 Beschleunigte Recherche

Zu europäischen Patentanmeldungen, für die keine Priorität in Anspruch genommen wird (Erstanmeldungen), wird von Amts wegen eine beschleunigte Recherche (innerhalb von sechs Monaten nach dem Anmeldetag) durchgeführt. Eine Anmeldung gilt jedoch nur dann als "Erstanmeldung", wenn der Anmelder bei der Einreichung erklärt hat, dass er nicht beabsichtigt, später im Verfahren eine Prioritäts-erklärung einzureichen.

Bei Nachanmeldungen (europäische Patentanmeldungen, für die eine Priorität in Anspruch genommen wird) kann bei Einreichung eine beschleunigte Recherche beantragt werden. In diesen Fällen wird sich das Amt nach Kräften bemühen, den Recherchenbericht so schnell wie möglich zu erstellen, soweit dies praktisch machbar ist.

In beiden Fällen kann die beschleunigte Recherche jedoch nur durchgeführt werden, wenn die Anmeldungsunterlagen bei Einreichung so vollständig sind, dass die Recherche durchgeführt werden kann. Insbesondere die Beschreibung, die Ansprüche, ggf. erforderliche Übersetzungen und (falls zutreffend) die Zeichnungen und die Sequenzprotokolle gemäß Regel 30 (1) müssen bei der Einreichung vorgelegt werden. Eine Bearbeitung unter "PACE" ist nicht möglich bei Anmeldungen, die unter Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung gemäß Regel 40 (1) c) und (2) eingereicht werden, und bei Anmeldungen, für die fehlende Teile der Beschreibung und/oder der Zeichnungen gemäß Regel 56 eingereicht wurden.

3.2 Beschleunigte Prüfung

Die beschleunigte Prüfung kann grundsätzlich jederzeit schriftlich beantragt werden. Aus Effizienzgründen empfiehlt sich die Beantragung jedoch

- bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung, wenn der Prüfungsantrag zu diesem Zeitpunkt verbindlich gestellt wird (siehe C-VI, 3), oder
- nach Erhalt des erweiterten Recherchenberichts und zusammen mit der Erwidern des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 62.

Auch für Euro-PCT-Anmeldungen kann die beschleunigte Prüfung grundsätzlich jederzeit beantragt werden. Aus Effizienzgründen empfiehlt sich die Beantragung jedoch

- bei Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA oder
- zusammen mit der nach Regel 161 (1) erforderlichen Erwiderung auf den WO-ISA, IPER oder SISR.

Wenn der Antrag bei Eintritt in die europäische Phase gestellt wird, erstreckt sich die beschleunigte Bearbeitung je nach Sachlage auf die Formalprüfung, den ergänzenden europäischen Recherchenbericht und/oder die Sachprüfung.

Ist eine beschleunigte Prüfung beantragt worden, so setzt das Amt alles daran, den ersten Prüfungsbescheid innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Anmeldung, der Erwiderung des Anmelders nach Regel 70a oder 161 (1) oder des Antrags auf beschleunigte Prüfung bei der Prüfungsabteilung zu erstellen (je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist).

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 EPA vom 17. März 2008, ABI. EPA 2008, 221).

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 17. März 2008, ABI. EPA 2008, 220).

6. Rechtsverzicht

6.1 Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung

Der Anmelder kann seine Anmeldung jederzeit bis zur Erteilung des europäischen Patents zurücknehmen (siehe auch C-V, 11), 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.

Dasselbe gilt für die Zurücknahme einer Benennung (siehe auch A-III, 11.3.8). Die Zurücknahme der Benennung aller Vertragsstaaten gilt als Zurücknahme der Anmeldung. *Art. 79 (3)
Regel 39 (2) und (3)*

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 F-VI, 1.4.1). Wurde die Prüfungsgebühr bereits entrichtet, so wird sie ganz oder teilweise zurückerstattet (siehe A-VI, 2.5). *Art. 87 (4)*

6.2 Zurücknahme des Prioritätsanspruchs

Auch der Prioritätsanspruch kann zurückgenommen werden (siehe F-VI, 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.

Wird die Zurücknahme mündlich in der mündlichen Verhandlung erklärt, so sollte entweder während der Verhandlung eine handschriftliche unterzeichnete Bestätigung vorgelegt werden oder die Abteilung sollte die Zurücknahme in der Niederschrift bestätigen und den entsprechenden Abschnitt zur Bestätigung in der mündlichen Verhandlung vorlesen. Die Zurücknahme wird mit dem Datum der mündlichen Verhandlung wirksam.

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, 5.1). 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 VIII – Anmeldungen im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)

1. Allgemeines

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), "Bestimmungsamt" oder "ausgewähltes Amt" 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 E-VIII, 2.1.1).

Art. 153 (1) a) und b)
Art. 153 (2)
Art. 150 (2)

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), als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) nach Maßgabe des Art. 152 und/oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde (SISA) nach dem PCT tätig werden. Für eine im Rahmen des PCT eingereichte europäische Anmeldung sind somit folgende Möglichkeiten gegeben:

Art. 151
Art. 152
Regel 157
Regel 158

- 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. 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, vom Patentamt Österreichs, Spaniens, Schwedens oder Finnlands oder vom Nordischen Patentinstitut durchgeführt wurde.
- vi) Der Anmelder kann auch dann beantragen, dass das EPA als SISA eine ergänzende internationale Recherche (SIS) durchführt, wenn die internationale Recherche von einem anderen Amt als dem EPA 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) werden der internationale Recherchenbericht und der "schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde" (WO-ISA) (Regel 43*bis* PCT) 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.

Weitere Einzelheiten, insbesondere hinsichtlich der Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Anmeldeamt, ISA, IPEA oder SISA, enthält die neueste Auflage des Leitfadens für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA - Euro-PCT".

2. Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt

2.1 Allgemeines

2.1.1 Einleitung

Art. 153 (2)

Nach Art. 153 (2) gilt eine internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist, 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".

Zur Einleitung der europäischen Phase müssen alle Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase nach Regel 159 erfüllt sein (siehe E-VIII, 2.1.2 und 2.1.3). 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 Software für die Online-Einreichung erhältlich ist.

In diesem Kapitel wird auf die **Abweichungen** eingegangen, die gegenüber der in Teil A der Richtlinien dargelegten Praxis eintreten, wenn man als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt mit internationalen Anmeldungen zu tun hat. Zunächst werden jedoch einige Besonderheiten der Bearbeitung internationaler Anmeldungen im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt erläutert (siehe E-VIII, 2.2, 2.3 und 2.4).

2.1.2 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 nach dem PCT 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 (31-Monatsfrist) bearbeiten oder prüfen (siehe E-VIII, 2.8 und 2.5.2). Da das EPA von den Verzichtsmöglichkeiten 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 bzw. 39 PCT vorgesehene Übermittlung eines Exemplars der internationalen Anmeldung, auch dann nicht, wenn das Internationale Büro bei Eintritt der Anmeldung in die europäische Phase noch keine Kopie nach Art. 20 PCT übermittelt hatte (siehe PCT-Gazette 14/1986, 2367).

Art. 23 PCT

Art. 40 PCT

Regel 49.1 a-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 (31-Monatsfrist) 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)).

Wenn eine internationale Patentanmeldung in einer Amtssprache des EPA eingereicht und in der internationalen Phase in dieser Sprache veröffentlicht wurde, ist es nicht möglich, diese Verfahrenssprache beim Eintritt in die europäische Phase durch Einreichung einer Übersetzung der Anmeldung in eine der beiden anderen Amtssprachen des EPA zu ändern (siehe G 4/08). In solchen Fällen bleibt die Verfahrenssprache im Sinn des Artikels 14 (3) die Sprache, in der

die Anmeldung vom Internationalen Büro der WIPO veröffentlicht wurde, und kann nicht geändert werden.

2.1.3 Anmeldegebühr, Benennungsgebühr, Prüfungsantrag, Recherchegebühr 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 einschließlich einer etwaigen Zusatzgebühr bei mehr als 35 Seiten (siehe A-III, 13.2) zu entrichten. Daneben hat er nach Regel 159 (1) d) innerhalb dieses Zeitraums die Benennungsgebühr 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 Recherchegebühr an das EPA zu entrichten. Werden die Anmeldegebühr, die Zusatzgebühr, die Recherchegebühr, die Benennungsgebühr oder die Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet oder wird der Prüfungsantrag nicht fristgerecht gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Stellt das EPA fest, dass die Anmeldung aus diesem Grund als zurückgenommen gilt, so teilt es dies dem Anmelder mit (Regel 160 (2)).

Die Mitteilung nach Regel 160 (2) 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 (siehe G 4/98).

Regel 162

Innerhalb der oben genannten 31-Monatsfrist sind gegebenenfalls auch die Anspruchsgebühren nach Regel 162 zu entrichten. Geschieht dies nicht, so können sie noch innerhalb einer nicht verlängerbaren Nachfrist von sechs Monaten nach Zustellung einer Mitteilung wirksam entrichtet werden, die zusammen mit der Mitteilung nach Regel 161 ergeht und in der auf die Nichtzahlung hingewiesen wird. 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.

2.1.4 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 bei Eintritt in die europäische Phase wird im Folgenden, **soweit sie sich** von der Formalprüfung für europäische Direktanmeldungen **unterscheidet**, unter Bezugnahme auf die entsprechenden Abschnitte behandelt.

2.2 Bestimmungen des Kapitels A-II ("Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung")

Die Bestimmungen von A-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 A-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 A-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 bis 20.8 PCT).

Der Anmeldetag (siehe A-II, 4 ("Eingangsprüfung")) einer Euro-PCT-Anmeldung ist der gemäß dem PCT von der PCT-Behörde, die als Anmeldeamt tätig war, zuerkannte Anmeldetag. Im Rahmen der Formalprüfung bei Eintritt in die europäische Phase wird überprüft, ob alle Erfordernisse der Regeln 159 und 163 erfüllt sind.

Gilt die Anmeldung nicht als zurückgenommen, wird ein Exemplar der Anmeldung an die Recherchenabteilung weitergeleitet, die gegebenenfalls einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellt (siehe E-VIII, 3.1).

2.3 Bestimmungen des Kapitels A-III ("Formalprüfung")

2.3.1 Vertretung

Die Bestimmungen von A-III, 2 ("Vertretung") gelten für internationale Anmeldungen, ob sie nun in einer Amtssprache oder als Übersetzung übermittelt werden. Ein Anwalt, 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) bis (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.

2.3.2 Formerfordernisse

Insbesondere in Fällen, in denen die internationale Veröffentlichung nach dem PCT in einer Amtssprache des EPA erfolgt ist, wird das dem EPA vom Internationalen Büro zugeleitete Exemplar der Anmeldung nur sehr eingeschränkt auf Formerfordernisse hin überprüft, weil die Übereinstimmung der internationalen Anmeldung mit den PCT-Erfordernissen hinsichtlich Form und Inhalt grundsätzlich bereits in der internationalen Phase sichergestellt wird.

Da die nach Regel 159 (1) a) eingereichte Übersetzung für das Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltem Amt eingereicht wird, muss sie den in A-III, 3 ("Formerfordernisse") dargelegten Vorgaben entsprechen. Die Erfordernisse stimmen im Allgemeinen mit den entsprechenden Erfordernissen des PCT überein.

2.3.3 Erteilungsantrag

Der PCT-Antrag 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.

2.3.4 Erfindernennung

Dem in A-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 (31-Monatsfrist) 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.

Regel 163 (1)

2.3.5 Prioritätsanspruch

Der Prioritätsanspruch (siehe A-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 A-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 und
17.2 PCT*

Ist das Aktenzeichen oder die Abschrift der früheren Anmeldung bis zum Ablauf der 31-Monatsfrist noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen oder die Abschrift innerhalb einer bestimmten Frist einzureichen. Regel 53 (2) und der

Regel 163 (2)

Beschluss der Präsidentin des EPA vom 17. März 2009, ABl. EPA 2009, 236, die eine Ausnahme von dem Erfordernis vorsehen, dass eine Abschrift der früheren Anmeldung eingereicht werden muss (siehe A-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).

Ist der Prioritätsbeleg noch nicht bei der Akte, kann dennoch mit der Sachprüfung begonnen werden, es sei denn, zur betreffenden Anmeldung liegt Zwischenliteratur (im Prioritätsintervall veröffentlichte Dokumente) oder Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) vor, sodass die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands von der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs abhängig ist. 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. In solchen Fällen kann die Anmeldung jedoch zurückgewiesen werden, ohne dass der Prioritätsbeleg vorliegt, falls es sich beim einschlägigen Stand der Technik weder um Zwischenliteratur noch um Dokumente gemäß Art. 54 (3) handelt, deren Relevanz von der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs abhängt. Näheres zur Behandlung solcher Fälle im Prüfungsverfahren enthält F-VI, 3.4.

Art. 88 (1)
Regel 53 (3)

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 A-III, 6.8 und 6.10).

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

Zu beachten ist dabei, dass das EPA als Anmeldeamt und als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt entsprechend seiner Praxis nach Art. 122 das Kriterium der "gebotenen Sorgfalt" anwendet (Regeln 26*bis*.3 a) i) und 49*ter*.2 a) i) PCT). Ein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts, dem das Anmeldeamt nach dem Kriterium der "Unabsichtigkeit" stattgegeben hat, entfaltet daher im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt keine Wirkung (Regel 49*ter*.1 b) PCT).

2.3.6 Bezeichnung der Erfindung

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

2.3.7 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 A-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.

2.3.8 Anspruchsgebühr

Die Frist für die Entrichtung der in A-III, 9 genannten Anspruchsgebühr beträgt, wie in E-VIII, 2.1.3 angegeben, 31 Monate nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag (31-Monatsfrist) (Regel 162 (1)).

2.3.9 Zeichnungen

Die Bestimmungen von A-II, 5 und A-III, 3.2, die die Einreichung von Zeichnungen betreffen, sind mit den entsprechenden Vorschriften des PCT identisch, sodass keine zusätzliche Prüfung erforderlich ist.

2.3.10 Zusammenfassung

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

2.3.11 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 (31-Monatsfrist), wenn die Frist nach Regel 39 (1) früher abgelaufen ist (Regel 159 (1) d)) (Näheres siehe A-III, 11.2.5). 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) und Art. 11 (3) PCT 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 A-III, 12.

2.4 Bestimmungen des Kapitels A-IV ("Sonderbestimmungen")

2.4.1 Teilanmeldungen

Was A-IV, 1 ("Europäische Teilanmeldungen") anbelangt, so ist im PCT keine Vorschrift für die Einreichung von Teilanmeldungen enthalten. Für einen in einer anhängigen Euro-PCT-Anmeldung enthaltenen Gegenstand können eine oder mehrere europäische

Teilansmeldungen eingereicht werden, allerdings erst dann, wenn die frühere Anmeldung in die europäische Phase eingetreten ist (siehe A-IV, 1.1.1), d. h. nicht vor Ablauf der Frist nach Regel 159 (1) (in Verbindung mit Art. 22 (1) und (3) PCT) (siehe G 1/09, Nr. 3.2.5 der Entscheidungsgründe), und nur unter der Voraussetzung, dass allen Erfordernissen des Art. 22 (1) PCT, die innerhalb dieser Frist für die betreffende Anmeldung erfüllt werden müssen, entsprochen wird (siehe J 18/09). Teilansmeldungen können ab dem Tag eingereicht werden, an dem der Anmelder die vorzeitige Bearbeitung gemäß Art. 23 (2) PCT beantragt hat (siehe J 18/09, Nr. 9 der Entscheidungsgründe). Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass die Erfordernisse für die Einreichung von Teilansmeldungen in Regel 36 erfüllt sein müssen (siehe A-IV, 1). Die Teilansmeldung muss in der in Regel 36 (2) definierten Sprache eingereicht werden (siehe A-IV, 1.3.3). Damit die Euro-PCT-Anmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung einer Teilansmeldung nicht als zurückgenommen gilt, müssen die entsprechenden Erfordernisse der Regel 159 (1) innerhalb der anwendbaren Fristen erfüllt werden (siehe auch den Leitfaden für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA – Euro-PCT").

2.4.2 Sequenzprotokolle

Bezüglich der Einreichung von Sequenzprotokollen (siehe A-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-VIII, 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 des Präsidenten des EPA vom 28. April 2011, ABl. EPA 2011, 372 in Verbindung mit der dazugehörigen Mitteilung des EPA vom 28. April 2011, ABl. EPA 2011, 376 (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). Geht das erforderliche Sequenzprotokoll nach Ablauf der maßgeblichen Frist, aber vor Beginn der internationalen Recherche ein, so betrachtet das EPA als ISA es als innerhalb der Frist eingegangen.

Regel 163 (3)

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 31-Monatsfrist nicht vorliegt (siehe Regel 163 (3) und Regel 30 (3)). Das Sequenzprotokoll muss nicht auf Papier eingereicht werden (siehe Art. 5 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 28. April 2011, ABl. EPA 2011, 372 und die dazugehörige Mitteilung des EPA vom 28. April 2011, ABl. EPA 2011, 376).

2.5 Bestimmungen des Kapitels A-VI ("Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung")

2.5.1 Veröffentlichung der internationalen Anmeldung

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)) eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen einzureichen, die vom EPA veröffentlicht wird.

*Art. 153 (3) und (4)
Regel 159*

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 G-IV, 5.2). 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.

Regel 160 (1)

2.5.2 Prüfungsantrag

Die Frist nach Regel 70 (1) zur Stellung des Prüfungsantrags, auf den in A-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-Monatsfrist). Siehe hierzu auch E-VIII, 2.1.3.

*Art. 153 (6)
Art. 150 (2)
Regel 159 (1) f)*

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 und der gegebenenfalls zu erstellende ergänzende Recherchenbericht vorliegt (Art. 40 (2) PCT).

2.5.3 Ergänzende europäische Recherche

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 A-VI, 2.3, zweiter Absatz und J 8/83). Innerhalb von sechs Monaten ab der Zustellung dieser Aufforderung müssen die Bestätigung nach Regel 70 (2) und die Erwiderung auf die dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht beiliegende Stellungnahme zur Recherche eingereicht werden (Regel 70a (2) und Mitteilung des EPA vom 15. Oktober 2009, ABl. EPA 2009, 533).

Regel 70 (2)

2.6 Gebührenermäßigung und -erstattung bei internationalen (PCT-) Anmeldungen

Siehe A-X, 9.3 und 10.2.

2.7 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 E-VIII, 2.3).

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.

2.8 Aussetzung des Verfahrens vor dem EPA

Art. 23 PCT
Regel 44bis.2 PCT

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.

2.9 Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt

Regel 159 (2)

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.

2.10 Akteneinsicht

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.

Art. 30 (2) 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 eingereicherter 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.

Regel 94.3 PCT

3. Mitteilung nach Regel 161

3.1 Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird

Geht die Anmeldung auf eine internationale Anmeldung zurück, für die das EPA nicht als ISA oder als mit der ergänzenden internationalen Recherche beauftragte Behörde (SISA) tätig war, so wird für die Anmeldung eine ergänzende europäische Recherche nach Art. 153 (7) durchgeführt (siehe B-II, 4.3, Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009, ABI. EPA 2009, 594, Mitteilung des EPA vom 24. März 2010, ABI. EPA 2010, 316 sowie Mitteilung des EPA vom 4. April 2011, ABI. EPA 2011, 354) und in der Regel ein EESR erstellt (siehe B-XI, 1 und 2). Der erste Bescheid ergeht dann wie unter C-III, 4 beschrieben.

In solchen Fällen wird der Anmelder unmittelbar nach dem Eintritt in die europäische Phase aufgefordert, die Anmeldung innerhalb einer Frist von sechs Monaten zu ändern (siehe Mitteilung des EPA vom 29. Juni 2010, ABI. EPA 2010, 406 und Mitteilung des EPA vom 15. Oktober 2009, ABI. EPA 2009, 533).

Regel 161 (2)

Der Anmelder kann auf einen von einer anderen Behörde als dem EPA erstellten WO-ISA, IPER oder SISR reagieren, indem er mit dem Formblatt 1200 oder auf eine Mitteilung nach Regel 161 (2) hin Änderungen und/oder Bemerkungen einreicht, ist dazu aber nicht verpflichtet. Reagiert der Anmelder auf den WO-ISA, IPER oder SISR, so wird diese Erwiderung bei der Erstellung des ergänzenden Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche berücksichtigt (siehe B-II, 4.3 und B-XI, 2).

Ferner ergeht keine Mitteilung nach Regel 161 (2) bzw. 162, wenn der Anmelder ausdrücklich darauf verzichtet und etwaige fällige Anspruchsgebühren bereits entrichtet hat (siehe Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010, ABI. EPA 2010, 352).

Bei der Erstellung des ersten Bescheids in der Prüfungsphase für solche Fälle muss der Prüfer unter Umständen den internationalen Recherchenbericht (mit dem internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit (IPRP) oder dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER)), einen ergänzenden internationalen Recherchenbericht (SISR), einen vom EPA erstellten ergänzenden europäischen Recherchenbericht (mit der Stellungnahme zur Recherche) (siehe B-II, 4.3) sowie eine etwaige Erwiderung darauf (siehe C-II, 3.1) berücksichtigen.

3.2 Anmeldungen, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird

Regel 161 (1)

War das EPA als ISA, für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde (SISA) und/oder IPEA tätig, so wurde dem Anmelder bereits in der PCT-Phase ein schriftlicher Bescheid der ISA (WO-ISA), ein ergänzender internationaler Recherchenbericht (SISR) und/oder ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER) übermittelt. Bei Anmeldungen, zu denen bis zum 1. April 2010 noch keine Mitteilung nach Regel 161 ergangen ist und zu denen kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird (siehe B-II, 4.3 sowie Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009, ABl. EPA 2009, 594), muss der Anmelder auf den vom EPA erstellten WO-ISA oder den vom EPA erstellten SISR oder gegebenenfalls auf den vom EPA als IPEA erstellten IPER reagieren. Dies gilt nicht, wenn er bereits Änderungen oder Bemerkungen eingereicht hat, die als Erwiderung gelten können (wobei bestimmte Erfordernisse zu erfüllen sind, siehe E-VIII, 3.3.1 und 3.3.5). Die Frist für die Einreichung dieser Erwiderung beträgt sechs Monate nach der Aufforderung gemäß Regel 161 (1) in der ab 1. Mai 2011 geltenden Fassung und ist nicht verlängerbar. Reagiert der Anmelder nicht innerhalb dieser Frist auf den WO-ISA, den SISR bzw. den IPER (indem er Änderungen und/oder Bemerkungen einreicht), so gilt die Anmeldung nach Regel 161 (1) als zurückgenommen (bei diesem Rechtsverlust ist Weiterbehandlung möglich, siehe E-VII, 2.1). In allen Fällen wird dem ersten Bescheid der zuletzt eingereichte und bei Ablauf der Frist nach Regel 161 (1) vorliegende Antrag zugrunde gelegt (siehe E-VIII, 4.3.2), sofern die Anmeldung nicht als zurückgenommen gilt.

Die Mitteilung nach Regel 161 (1) wird unmittelbar nach Ablauf der Frist für den Eintritt in die europäische Phase erlassen.

Wenn das EPA ausgewähltes Amt ist, so sind gemäß E-VIII, 4.3 der internationale vorläufige Prüfungsbericht und dessen Unterlagen zu berücksichtigen.

3.3 Ausnahmefälle, in denen der Anmelder nicht auf die Aufforderung nach Regel 161 (1) reagieren muss

3.3.1 Früher eingereichte Änderungen oder Bemerkungen

In bestimmten Fällen muss der Anmelder nicht auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) reagieren, selbst wenn das EPA als ISA oder als SISA tätig war. Diese Ausnahmefälle werden nachstehend erläutert.

- i) Hat der Anmelder beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA neue Änderungen und/oder Bemerkungen eingereicht, so erhält er trotzdem eine Mitteilung nach Regel 161 (1), muss aber in diesem Fall nicht darauf reagieren (wenn die bereits eingereichten Änderungen nicht den Erfordernissen der Regel 137 (4) genügen, empfiehlt es sich jedoch, die geforderten Angaben in der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) nachzureichen, um eine weitere Mitteilung nach Regel 137 (4) zu vermeiden).
- ii) Hat der Anmelder in der internationalen Phase Änderungen nach Art. 19 PCT und/oder Art. 34 PCT eingereicht und diese beim Eintritt in die europäische Phase aufrechterhalten und hat das EPA zwar den WO-ISA bzw. den SISR, aber keinen IPER erstellt (entweder weil der Anmelder nicht Kapitel II in Anspruch genommen hat oder weil die IPEA ein anderes Amt als das EPA war), so gelten diese Änderungen als Erwiderung auf den WO-ISA bzw. den SISR. Der Anmelder erhält dann trotzdem eine Mitteilung nach Regel 161 (1), muss aber in solchen Fällen nicht darauf reagieren (wenn die bereits eingereichten Änderungen nicht den Erfordernissen der Regel 137 (4) genügen, empfiehlt es sich jedoch, die geforderten Angaben in der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) nachzureichen, um eine weitere Mitteilung nach Regel 137 (4) zu vermeiden).

Siehe jedoch in Bezug auf die vorstehenden Fälle i) und ii) auch E-VIII, 3.3.5. Außerdem ersetzen nach Art. 19 PCT oder Art. 34 PCT eingereichte Änderungen, die das EPA als IPEA bei der Erstellung des IPER berücksichtigt hat, nicht die nach Regel 161 (1) geforderte Erwiderung auf den IPER. In diesen Fällen muss der Anmelder innerhalb der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 (1) auf den IPER reagieren.

In den vorstehenden Fällen i) und ii) ergeht keine Mitteilung nach Regel 161 (1) bzw. 162, wenn der Anmelder ausdrücklich darauf verzichtet und etwaige fällige Anspruchsgebühren bereits entrichtet hat (siehe Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010, ABl. EPA 2010, 352 und Mitteilung des EPA vom 4. April 2011, ABl. EPA 2011, 354).

3.3.2 Positiver WO-ISA, SISR oder IPER

War der WO-ISA, ein etwaiger ergänzender internationaler Recherchenbericht (SISR) oder gegebenenfalls der vom EPA

erstellte IPER positiv (ausgehend von denselben Grundsätzen, die in B-XI, 3.9 für die Stellungnahme zur europäischen Recherche dargelegt sind), so erhält der Anmelder trotzdem eine Mitteilung nach Regel 161 (1), muss aber in diesem Fall nicht darauf reagieren. Die Mitteilung nach Regel 161 (1) bzw. 162 ergeht nicht, wenn der Anmelder ausdrücklich darauf verzichtet und etwaige fällige Anspruchsgebühren bereits entrichtet hat (siehe Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010, ABl. EPA 2010, 352).

3.3.3 Mitteilung nach Regel 161 vor dem 1. April 2010

In Fällen, in denen die Mitteilung nach Regel 161 bereits vor dem 1. April 2010 ergangen ist, muss der Anmelder nicht auf den vom EPA erstellten WO-ISA oder den vom EPA als IPEA erstellten IPER reagieren. 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 vom EPA erstellten WO-ISA oder IPER abgefasst.

3.3.4 Freiwillige Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1)

In den in E-VIII, 3.3.1 beschriebenen Fällen i) und ii) sowie in dem in E-VIII, 3.3.2 beschriebenen Fall, in denen der Anmelder nicht auf den vom EPA erstellten WO-ISA, den SISR oder den IPER reagieren muss (als Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 161 (1)), **kann** er dennoch auf Wunsch weitere Änderungen und/oder Bemerkungen einreichen. Auch hier ist es empfehlenswert, dass diese Änderungen schon bei ihrer Einreichung die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllen, damit eine weitere Mitteilung nach Regel 137 (4) vermieden wird.

3.3.5 Angaben im Formblatt 1200

In allen in E-VIII, 3.3.1 beschriebenen Fällen ist es wichtig, dass der Anmelder im Formblatt 1200 eindeutig angibt, welche Unterlagen dem weiteren Verfahren zugrunde zu legen sind (siehe E-VIII, 6.1). Macht der Anmelder im Formblatt 1200 keine entsprechenden Angaben und/oder reicht er nicht die nachstehend aufgeführten Abschriften und/oder Übersetzungen der geänderten Anmeldungsunterlagen ein, so hat das zur Folge, dass er auf die Aufforderung nach Regel 161 (1) reagieren muss.

Das betrifft insbesondere folgende Fälle:

- Im in E-VIII, 3.3.1 beschriebenen Fall i) gelten bei Eintritt in die regionale Phase eingereichte Bemerkungen und/oder Änderungen (Letztere nach Regel 159 (1) b)) nur dann als Erwiderung auf den WO-ISA, den SISR oder den IPER, wenn der Anmelder im Formblatt 1200 angibt, dass diese Bemerkungen und/oder Änderungen dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt werden sollen, und wenn er sie spätestens zusammen mit dem Formblatt 1200 einreicht.

Form 1200

- Im in E-VIII, 3.3.1 beschriebenen Fall ii) gelten in der internationalen Phase eingereichte Änderungen nur dann als Erwiderung auf den WO-ISA, den SISR oder den IPER, wenn der Anmelder im Formblatt 1200 angibt, dass diese Änderungen beim Eintritt in die europäische Phase aufrechterhalten werden, und er erforderlichenfalls eine Übersetzung dieser Änderungen in der Verfahrenssprache einreicht. Darüber hinaus ist spätestens zusammen mit dem Formblatt 1200 eine Abschrift der Änderungen nach Art. 34 PCT (die nicht vor dem EPA als IPEA vorgenommen wurden) einzureichen.

3.4 Anwendbarkeit von Regel 137 (4)

Fällt die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4, genannten Gruppen und wurden die Änderungen, die der weiteren Prüfung zugrunde zu legen sind, entweder während der Frist nach Regel 161 (1) oder früher eingereicht, so sind die Erfordernisse der Regel 137 (4) zu erfüllen (die Änderungen sind zu kennzeichnen und ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ist anzugeben). Ist der Anmelder diesen Erfordernissen bei Ablauf der Frist nach Regel 161 (1) noch nicht nachgekommen, so kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen und ihn dazu auffordern, diese Angaben nachzureichen. Antwortet der Anmelder nicht fristgerecht auf diese Mitteilung, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (siehe H-III, 2.1 und 2.1.1). Die Prüfungsabteilung kann zunächst eine Mitteilung nach Regel 137 (4) versenden, bevor sie eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1), (2) oder (3) erlässt. Für in der internationalen Phase vorgenommene Änderungen gelten ähnliche Erfordernisse (Regeln 46.5 PCT, 66.8 PCT und 70.2 PCT).

Regel 137 (4)

4. Prüfungsverfahren

4.1 Mindestens eine Mitteilung in der Prüfungsphase

Weist die Anmeldung, auch nachdem der Anmelder seine Erwiderung auf den WO-ISA, den ergänzenden internationalen Recherchenbericht oder den IPER (gemäß Regel 161 (1)) eingereicht hat, noch Mängel auf, so erlässt die Prüfungsabteilung im anschließenden Prüfungsverfahren mindestens eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) und berücksichtigt die Erwiderung des Anmelders auf diese Mitteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft oder zu einer mündlichen Verhandlung lädt.

4.2 Prüfung mehrerer Erfindungen in der EP-Phase nicht möglich

Obwohl der Anmelder im Verfahren nach Kapitel II PCT vor dem EPA als IPEA mehrere Erfindungen im Rahmen eines IPER prüfen lassen kann, sofern weitere Prüfungsgebühren entrichtet werden (oder der Prüfer den Anmelder nicht zur Entrichtung weiterer Gebühren auffordert), wird im europäischen Verfahren nur eine Erfindung geprüft.

Regel 164 (2) Wurde im internationalen Recherchenbericht ein Einwand wegen Nichteinheitlichkeit erhoben und 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 europäischer 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 europäischen) Recherchenbericht behandelt wurde.

Regel 137 (5) Wenn der Anmelder nach Erhalt des (ergänzenden) europäischen Recherchenberichts geänderte Patentansprüche einreicht, die sich auf eine Erfindung beziehen, die sich von den ursprünglich beanspruchten Erfindungen unterscheidet und mit ihnen nicht durch eine einzige erfinderische Idee verbunden ist, so sollte in der ersten Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (2) ein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben werden (siehe auch F-V, 13 und H-II, 6).

4.3 Sachprüfung einer Euro-PCT-Anmeldung mit IPER

Die Sachprüfung erfolgt in der gleichen Weise wie bei europäischen Anmeldungen. 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.

Art. 14 (1) 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 beigelegt (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. 41 und 42 PCT Bei der Prüfung sind die Vorschriften der Art. 41 und 42 PCT zu beachten, wonach

- Regel 159 (1) b)*
Regel 161
- 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
 - 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.

4.3.1 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.

4.3.2 Grundlage für die Sachprüfung

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 beigelegt. Sind die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht beigelegten 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.

4.3.3 Berücksichtigung des Inhalts des IPER

Soweit ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht des EPA vorliegt, ist er als Gutachten für die Prüfung aufzufassen, und in der Regel wird der erste Bescheid darauf sowie auf der Erwiderung, die der Anmelder (gegebenenfalls) nach Regel 161 (1) eingereicht hat (siehe E-VIII, 3), beruhen. Von diesem Gutachten kann in folgenden Fällen abgewichen werden: bei neuen, für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit maßgeblichen Tatsachen (wenn z. B. weitere Dokumente des Stands der Technik genannt werden sollen oder Beweise für unerwartete Wirkungen beigebracht werden), bei unterschiedlichen materiellen Patentierbarkeitserfordernissen nach PCT und EPÜ, wenn der Anmelder in seiner Erwiderung auf den IPER nach Regel 161 (1) überzeugende Argumente, angemessene Änderungen oder relevante Gegenbeweise vorlegt oder wenn er umgekehrt in Erwiderung auf den IPER Änderungen einreicht, die zusätzliche Mängel aufweisen.

Regel 161 (1)

Regel 159

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.

Kapitel IX – Entscheidungen

1. 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.

Vor Zurückweisung einer Anmeldung sollte die Recherche gemäß Art. 54 (3) abgeschlossen sein.

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. Eine Entscheidung kann sich auf Gründe stützen, die in einem Schriftsatz eines Beteiligten angegeben sind, wenn dieser Schriftsatz dem anderen Beteiligten unter Fristsetzung übersandt worden ist, sodass dieser Gelegenheit zur Stellungnahme hatte.

Sind seit der Übersendung "nur zur Kenntnisnahme" mehr als zwei Monate verstrichen, bevor die Entscheidung erlassen wird, so bedeutet dies im Allgemeinen eine ausreichende Möglichkeit zur Stellungnahme und damit die Wahrung des rechtlichen Gehörs (siehe T 263/93).

Falls das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten werden soll, muss eine vom Patentinhaber gebilligte Fassung der Patentansprüche und der übrigen Unterlagen vorliegen (siehe D-VI, 2) und der (die) Einsprechende(n) dann eine Möglichkeit zur Stellungnahme dazu gehabt haben.

1.2 Beispiele

Der Anspruch auf rechtliches Gehör beinhaltet nicht nur das Recht, sich zu äußern, sondern auch das Recht darauf, dass diese Äußerungen gebührend berücksichtigt werden. Wenn ein Verfahrensbeteiligter Änderungen und Bemerkungen einreicht, müssen diese auch berücksichtigt werden, und dem Beteiligten muss Gelegenheit gegeben werden, sich zu den von der Prüfungsabteilung vorgebrachten Gründen zu äußern (siehe T 1123/04 und T 852/07). Ein Dokument sollte nicht zum ersten Mal in einer Entscheidung

angeführt werden (siehe T 635/04), es sei denn, es wurde in der mündlichen Verhandlung eingeführt. Das Vorbringen neuer Argumente in einer Entscheidung, die weiterhin auf den vorher mitgeteilten Gründen und Beweismitteln beruht, ist zulässig (siehe T 268/00 und T 1557/07).

Wird eine Sache von einer Beschwerdekammer zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen, muss diese klären, ob noch Anträge aus dem Prüfungsverfahren vor der Beschwerde zu prüfen sind, und sie muss dem Beteiligten Gelegenheit geben, sich zu äußern (siehe T 1494/05). 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.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör wird nicht verletzt, wenn der Patentinhaber in Erwiderung auf einen Bescheid der Einspruchsabteilung, in dem die wesentlichen Argumente gegen eine Aufrechterhaltung des Patents in der geltenden Fassung vorgebracht wurden, nur unbedeutende Änderungen der Ansprüche vorgenommen hat, sodass die für den Widerruf des Patents maßgeblichen Gründe im Wesentlichen unverändert weiter bestehen, sofern die Stellungnahme des Patentinhabers gebührend berücksichtigt wurde.

In einem solchen Fall kann angesichts der praktisch unveränderten Sachlage und folglich des Weiterbestehens der dem Patentinhaber bekannten Patenthindernisse das Patent unmittelbar, also ohne erneute Mitteilung der vollständigen, die Entscheidung begründenden Argumente, widerrufen 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 (5) 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 E-VII, 1.8.

3. Maßgebliche Fassung der Unterlagen

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-V, 1.1 sowie D-VI, 4.2 und 7.2.1) der Entscheidung nur dann zugrunde gelegt werden, wenn sie vom Anmelder bzw. Patentinhaber gebilligt worden ist.

Art. 113 (2)

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); 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 E-IX, 5.3). 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 E-II, 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
- Regel 113 (1)*
- die Unterschrift und den Namen des zuständigen Bediensteten.

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.

Wenn in Ausnahmefällen ein oder mehrere Mitglieder der Abteilung die Entscheidung z. B. wegen längerer Krankheit nicht unterzeichnen können, kann nur ein Mitglied der Abteilung, das an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hat (vorzugsweise der Vorsitzende), im Namen dieses Mitglieds bzw. dieser Mitglieder unterzeichnen (siehe T 243/87). Eine schriftliche Entscheidung, die von jemand anderem als einem der in der mündlichen Verhandlung bei der Verkündung der Entscheidung Anwesenden unterzeichnet ist, ist rechtlich ungültig (siehe T 390/86).

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 (5)). 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 in der Verfahrenssprache (Regel 3 (2)) anzugeben, entweder indem der Text in die Entscheidung kopiert oder indem ihr eine Kopie der Ansprüche als Anlage beigelegt wird. 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 (Näheres siehe C-V, 15).

5. Begründung

In der Begründung ist zunächst auszuführen und zu begründen, warum die Prüfungsabteilung zur Auffassung gelangt ist, dass das Patent nicht erteilt werden kann, wobei im Einzelnen auf die entsprechenden Artikel und Regeln des EPÜ Bezug zu nehmen ist.

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.

5.1 Inhalt

In der Entscheidung sollten in der Regel die unabhängigen Patentansprüche aller in der mündlichen Verhandlung erörterten wirksamen Anträge behandelt werden. Da jedoch ein einziger Grund für die Zurückweisung einer Anmeldung genügt, braucht nicht immer auf alle abhängigen Patentansprüche eingegangen zu werden. Wenn aber ein bestimmter abhängiger Anspruch Gegenstand der Diskussion war, sollte die entsprechende Argumentation in der Entscheidung angeführt werden.

Stehen Entscheidungen über zusätzliche Anträge noch aus, sind diese Anträge in der Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung zu behandeln. Wurde beispielsweise eine erneute mündliche Verhandlung unter Umständen beantragt, auf die Art. 116 (1) zweiter Satz zutrifft, so werden die Gründe für die Ablehnung des Antrags in der Entscheidung über die Zurückweisung angeführt.

Formulierungen, die Zweifel oder Unsicherheit ausdrücken, wie z. B. "scheint" oder "offenbar", sind in der Entscheidung zu vermeiden.

5.2 Prüfung der Argumente der Beteiligten

Jede Argumentation eines unterlegenen Verfahrensbeteiligten sollte, sofern sie bedeutsam ist, sorgfältig geprüft und in der Entscheidung voll und ganz widerlegt werden. Es muss begründet werden, warum nach Ansicht der Abteilung keines der vorgebrachten Argumente hinreichend beweist, dass die von der Abteilung erhobenen Einwände nicht zutreffen.

Ein unumstrittener Sachverhalt braucht in der Entscheidung jedoch nur kurz erwähnt zu werden. Argumente der Beteiligten, die für die betreffenden Fragen ohne jegliche Bedeutung sind, müssen nicht behandelt werden.

5.3 Haupt- und Hilfsanträge

Sind im **Prüfungsverfahren** ein Hauptantrag und Hilfsanträge gestellt worden (siehe E-IX, 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 (siehe C-V, 1.1). Sollte der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin im Rang vorgehende Anträge aufrechterhalten, die nicht gewährbar sind, so ergeht in der Regel eine Zurückweisungsentscheidung nach Art. 97 (2) (siehe C-V, 4.7 und 4.6.2); 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.

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.

5.4 Verspätetes Vorbringen

Regel 116
Regel 137 (3)

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). Näheres zum Ausüben dieses Ermessens enthält H-II, 2.7.

5.5 Weitere Zurückweisungsgründe

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.

Ein Beispiel wäre eine Zurückweisung wegen fehlender Neuheit des Gegenstands eines bestimmten Anspruchs, wobei die Entscheidung auch Argumente dafür enthält, weshalb dieser Anspruch keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit liefert. Es ist dabei unerlässlich, dass der Anmelder sich zu allen Gründen äußern konnte, auf die die Entscheidung gestützt wird.

Es ist jedoch auch möglich, zusätzliche Gründe anzuführen, die nicht Grundlage der Entscheidung sind. Diese Gründe dürfen aber nicht im Text der eigentlichen Entscheidung erscheinen; sie sollten vielmehr nach den Gründen für die Entscheidung unter einer eigenen Überschrift, z. B. "zusätzliche Bemerkungen", angeführt werden. Damit ist klar, dass diese Gründe nicht Teil der Zurückweisungsgründe und der Begründung dafür sind.

6. Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen – Zwischenentscheidungen

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.

Art. 106 (2)

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*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). 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*Regel 111 (2)*

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.

9. Zustellung*Art. 119*

Die Entscheidungen werden von Amts wegen zugestellt (siehe E-I, 2).

Kapitel X – Beschwerde

1. Aufschiebende Wirkung

Die Beschwerdekammern sind nicht an Weisungen gebunden. *Art. 23 (3)*
Deshalb werden in diesem Kapitel nur Fragen behandelt, die für die *Art. 109*
Abhilfe der Beschwerde relevant sind. Hierfür ist noch das
erstinstanzliche Organ zuständig.

Die Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der *Art. 106 (1)*
Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung sind mit der
Beschwerde anfechtbar.

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 *Regel 98*
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.

3. Beschwerde gegen die Verteilung der Kosten

Die Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens kann nicht *Regel 97 (1)*
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.

4. Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung

Entscheidungen der Einspruchsabteilung über die Festsetzung des *Regel 97 (2)*
Betrags der Kosten des Einspruchsverfahrens sind gemäß *Art. 13 GebO*
Regel 97 (2) beschwerdefähig, wenn der festgesetzte Betrag die
Beschwerdegebühr übersteigt.

5. Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte

Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt *Art. 107*
waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Ent-
scheidung beschwert sind. Die übrigen an diesem Verfahren Beteilig-
ten sind am Beschwerdeverfahren beteiligt.

6. Frist und Form

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der *Art. 108*
Entscheidung beim EPA einzulegen. Die Beschwerde gilt erst als

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 abzuhelpen. 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 (siehe T 139/87).

Zu den Vorteilen der Behandlung mehrerer Einwände in einer Entscheidung siehe E-IX, 5.5, 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. Das heißt, dass das erstinstanzliche Organ der Beschwerdekammer keine sachliche Stellungnahme zuleiten darf. Interne Vermerke von Mitgliedern der Abteilung zu einer Beschwerde sollten zu dem nicht zur Einsicht freigegebenen Teil der Akte genommen und nicht der Beschwerdekammer zugeleitet werden.

Art. 109 (2)

Die Entscheidung, der Beschwerde abzuhelpen, muss von allen Mitgliedern der Abteilung unterzeichnet werden, sobald sie verfügbar sind, auch wenn dies erst nach Ablauf der Dreimonatsfrist geschieht.

In beiden Fällen gilt: Es dürfen nur solche Prüfer unterschreiben bzw. es darf nur für solche Prüfer unterschrieben werden, die zum Zeitpunkt der Unterschrift der Abteilung angehören. Ist ein Prüfer längere Zeit abwesend oder hat er die Einheit verlassen, so muss die Prüfungsabteilung durch ein neues Mitglied ergänzt werden.

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. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen, auch wenn der Beschwerdeführer dies nicht ausdrücklich beantragt hat (siehe G 3/03).

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).

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).

7.4 Beispiele

7.4.1 Mit der Beschwerde wurden keine geänderten Ansprüche eingereicht

Wenn der Anmelder Beschwerde eingelegt, aber keine geänderten Ansprüche eingereicht hat, ist zu prüfen, ob die angefochtene Entscheidung sachlich richtig war. Der Beschwerde ist nur abzuhelpen, wenn die Entscheidung sachlich nicht richtig war. Liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (siehe E-X, 7.3). Wird der Beschwerde abgeholfen und treten neue Einwände auf, sind diese Einwände dem Anmelder so oft mitzuteilen, wie es nötig ist, um zu einer abschließenden Entscheidung über die Anmeldung zu gelangen; hierunter könnte auch die Anberaumung einer (weiteren) mündlichen Verhandlung und/oder eine erneute Zurückweisung der Anmeldung fallen.

Beispiel:

Der Anmelder bringt in seiner Beschwerde vor, dass die Prüfungsabteilung seinen Antrag auf mündliche Verhandlung übersehen habe.

Die Prüfungsabteilung konsultiert die Akte und stellt fest, dass dies tatsächlich der Fall war: Abhilfe muss gewährt werden, auch wenn dies möglicherweise zur Folge hat, dass die Anmeldung nach Abhaltung einer mündlichen Verhandlung erneut zurückgewiesen wird. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

7.4.2 Mit der Beschwerde wurde ein geänderter Hauptantrag oder einziger Antrag eingereicht

Genügen die Änderungen der unabhängigen Ansprüche den Erfordernissen des Art. 123 (2) eindeutig nicht, so sollte die Abteilung keine Abhilfe gewähren, sondern die Akte den Beschwerdekammern übermitteln. Wenn dagegen nicht klar ist, ob die Änderungen den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügen oder die Änderungen den Erfordernissen des Art. 123 (2) eindeutig genügen, sollte die Abteilung prüfen, ob die Gründe für die Zurückweisung sowie alle früheren Einwände gegen die Patentierbarkeit, zu denen der Anmelder Stellung nehmen konnte, durch die geänderten Ansprüche ausgeräumt werden. Ist dies nicht der Fall, so sollte die Abteilung keine Abhilfe gewähren, sondern die Akte den Beschwerdekammern übermitteln.

Wenn die Änderungen die Zurückweisungsgründe eindeutig entkräften, muss selbst dann Abhilfe gewährt werden, wenn weitere neue Einwände auftreten. Dies liegt daran, dass der Anmelder das Recht auf eine Prüfung durch zwei Instanzen hat (siehe T 219/93).

Entscheidend sind dabei folgende Kriterien (siehe T 47/90):

1. Es besteht keine Übereinstimmung (Entsprechung) mit dem früheren Wortlaut mehr.
2. Es wurden wesentliche Änderungen vorgenommen.

In der Regel werden Änderungen, die die Sachlage gegenüber den in der angefochtenen Entscheidung bereits entgegengehaltenen Dokumenten nicht ändern (d. h. ebenfalls keine Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit begründen), nicht als "wesentlich" erachtet und machen somit auch keine Abhilfe erforderlich. Es liegt im Ermessen des Prüfers, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob die Änderungen der Ansprüche so geartet sind, dass die Prüfung auf einer neuen Grundlage fortgesetzt werden muss, z. B. weil eine völlig neue Argumentation in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit aufgebaut werden muss.

Bei dieser Entscheidung sollte der Prüfer nicht nur die in der Entscheidung angeführten Gründe berücksichtigen, sondern auch alle früheren Einwände gegen die Patentierbarkeit, zu denen sich der Anmelder äußern konnte (z. B. in einem obiter dictum zur Entscheidung, in früheren Mitteilungen, im persönlichen Gespräch oder in der mündlichen Verhandlung angeführte Einwände). Dies dient der Verfahrenseffizienz und ist von Vorteil für den Anmelder (der keine zweite Beschwerdegebühr zahlen muss).

Beispiele:

- a) Der Anmelder hat eine vom Prüfer vorgeschlagene Formulierung übernommen; die geänderten Ansprüche sind erteilungsreif, aber die Beschreibung muss noch angepasst werden: Abhilfe muss gewährt werden, weil die Gründe für die Zurückweisung ausgeräumt wurden.
- b) Die Anmeldung wurde **ausschließlich wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen**. Die geänderten Ansprüche sind eindeutig neu, aber nicht erfinderisch. Die Frage der erfinderischen Tätigkeit wurde weder in der angefochtenen Entscheidung noch im bisherigen Verfahren behandelt: Abhilfe muss gewährt werden.
- c) Die Anmeldung wurde **wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen**. Daraufhin wurde vom Anmelder ein geänderter Anspruch 1 eingereicht, der ein Merkmal aus dem abhängigen Anspruch 3 enthält. Auf diesen Anspruch war der Prüfer in seiner Entscheidung bereits eingegangen und hatte ihn für nicht erfinderisch befunden: Abhilfe wird nicht gewährt.
- d) Die Anmeldung wurde **wegen mangelnder Neuheit gegenüber D1 zurückgewiesen**. Daraufhin wurde vom

Anmelder ein geänderter Anspruch 1 eingereicht, der ein Merkmal aus der Beschreibung enthält. Dieses Merkmal wurde als solches bislang noch nicht erörtert, ist aber eindeutig in D1 offenbart: Abhilfe wird nicht gewährt, weil der Zurückweisungsgrund - mangelnde Neuheit gegenüber D1 - nicht ausgeräumt wurde.

- e) Die Anmeldung wurde **wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber D1 und D2 zurückgewiesen**. Daraufhin wurden vom Anmelder geänderte Ansprüche eingereicht, die ein Merkmal aus der Beschreibung enthalten. Dieses Merkmal wurde bislang noch nicht erörtert, ist aber eindeutig in D1 offenbart und würde keine (wesentliche) Änderung der bisherigen Argumentation erforderlich machen: Abhilfe wird nicht gewährt, weil der Zurückweisungsgrund - mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber D1 und D2 - nicht ausgeräumt wurde.
- f) Die Anmeldung wurde **wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber D1 und D2 zurückgewiesen**. Daraufhin wurde vom Anmelder ein geänderter Anspruch eingereicht, der fünf neue Merkmale aus der Beschreibung enthält. Diese Merkmale wurden bislang noch nicht erörtert. Der Prüfer kommt zu dem Schluss, dass diese Merkmale zwar in D2 offenbart sind, er seine Argumentation in Bezug auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit aber erheblich umstellen müsste: Abhilfe sollte gewährt werden, weil i) der Anmelder wesentliche Änderungen vorgenommen hat, um die in der Entscheidung erhobenen Einwände zu entkräften, und ii) der Argumentationsansatz maßgeblich geändert werden muss.

7.4.3 Mit der Beschwerde wurden ein Hauptantrag und Hilfsanträge eingereicht

Bei Hilfsanträgen ist prinzipiell keine Abhilfe möglich - selbst dann nicht, wenn die Hilfsanträge den Zurückweisungsgrund entkräften würden (siehe T 919/95).

Beispiel:

Der Anmelder erhält den zurückgewiesenen Hauptantrag (unverändert) aufrecht, greift im Hilfsantrag aber einen Vorschlag der Prüfungsabteilung auf, sodass der Hilfsantrag gewährbar wäre. Es kann keine Abhilfe gewährt werden, weil der Anmelder berechtigt ist, seinen Hauptantrag von einer Beschwerdekammer prüfen zu lassen.

8. Verfahrensordnungen für die zweite Instanz

Einzelheiten des Verfahrens vor den Beschwerdekammern ergeben sich aus der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (siehe ABl. EPA 2003, 89). Die Große Beschwerdekammer hat ebenfalls eine Verfahrensordnung erlassen (siehe ABl. EPA 2007, 303).

9. Zurückverweisung eines Falles an die Abteilung nach einer Beschwerde

9.1 Auflagen bei der Zurückverweisung

Wird gegen eine Entscheidung einer Prüfungs- oder Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt, so kann die Angelegenheit gemäß Art. 111 (1) von der Beschwerdekammer an die Abteilung zurückverwiesen werden. Dabei ist der genaue Wortlaut der Auflagen zu beachten. So können verschiedene Fälle auftreten:

- a) Die Sache wird an die Abteilung zurückverwiesen mit der Auflage, auf der Grundlage einer vollständigen Fassung, über die von der Beschwerdekammer rechtskräftig entschieden wurde, ein Patent zu erteilen oder in geändertem oder beschränkten Umfang aufrechtzuerhalten.
- b) Die Sache wird an die Abteilung zurückverwiesen mit der Auflage, die Beschreibung an die Ansprüche anzupassen, über deren Wortlaut von der Beschwerdekammer rechtskräftig entschieden wurde.
- c) Die Sache wird zur weiteren Bearbeitung an die Abteilung zurückverwiesen.

9.2 Konsequenzen für die Abteilung

Im vorstehenden Fall a) wird die Erteilung oder Aufrechterhaltung des Patents vom Formalsachbearbeiter durchgeführt, und die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung erhält die Akte lediglich zurück, um Klassifikation und Bezeichnung zu überprüfen und gegebenenfalls Hinweise auf ergänzende technische Angaben (STIN) oder neu angeführte Dokumente (CDOC) einzutragen.

Im vorstehenden Fall b), wo über den Wortlaut der Ansprüche von der Beschwerdekammer rechtskräftig entschieden wurde, ist die Sache diesbezüglich abgeschlossen, und die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung darf die Ansprüche nicht mehr ändern und auch dem Anmelder oder Patentinhaber nicht erlauben, dies zu tun, selbst wenn neue Tatsachen (z. B. neue relevante Entgegenhaltungen) auftauchen (siehe T 113/92, Leitsatz Nr. 2 und T 1063/92, Leitsatz, zweiter Absatz). Berichtigungen nach Regel 139 können jedoch noch zulässig sein.

Bei der Anpassung der Beschreibung an den von der Beschwerdekammer entschiedenen Wortlaut der Ansprüche sollte der Anmelder bzw. Patentinhaber möglichst ökonomisch vorgehen. Komplette Neuschriften sind daher in der Regel nicht zu akzeptieren (siehe T 113/92, Leitsatz Nr. 1)

Im vorstehenden Fall c) ist die Abteilung, deren Entscheidung angefochten wurde, durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die deren Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden,

soweit der Tatbestand derselbe ist (Art. 111 (2)). Neu auftauchende relevante Dokumente oder Tatsachen müssen jedoch berücksichtigt werden. Insbesondere

- a) müssen die Beteiligten Gelegenheit erhalten, weitere Anträge vorzubringen, und
- b) es muss geprüft werden, ob noch Anträge aus dem dem Beschwerdeverfahren vorangegangenen Prüfungs- oder Einspruchsverfahren bestehen geblieben sind (z. B. auf mündliche Verhandlung) - siehe T 892/92, Leitsatz.

Kapitel XI – 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 Nichtigklärung 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-VII, 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 E-XI, 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.

Art. 10 GebO

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.

5.4 Erstellung und Abgabe des technischen Gutachtens

Nach Beseitigung der unter E-XI, 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 XII – 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) und (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*Regel 85*

Die vorstehenden Bestimmungen sind auf die Eintragung eines Rechtsübergangs des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens entsprechend anzuwenden.

3. Lizenzen und andere Rechte*Art. 71**Art. 73**Regel 23 (1)**Regel 24 a) und b)*

Eine europäische Patentanmeldung kann Gegenstand von dinglichen Rechten, Lizenzen und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sein. Regel 22 (1) und (2) ist auf die Eintragung der Erteilung, der Begründung oder des Übergangs solcher Rechte entsprechend anzuwenden (siehe E-XII, 1).

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.

Teil F

Die europäische Patentanmeldung

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einführung I-1

Kapitel II – Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche) II-1

1.	Allgemeines	II-1
2.	Zusammenfassung	II-1
2.1	Zweck der Zusammenfassung	II-1
2.2	Endgültiger Inhalt	II-1
2.3	Inhalt der Zusammenfassung	II-2
2.4	Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen	II-2
2.5	Kontrollliste	II-3
2.6	Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder	II-3
2.7	Zusammenfassung in der Prüfungsphase	II-3
3.	Erteilungsantrag – Bezeichnung	II-3
4.	Beschreibung (Formerfordernisse)	II-4
4.1	Allgemeines	II-4
4.2	Gebiet der Technik	II-4
4.3	Bisheriger Stand der Technik	II-4
4.3.1	Format von Verweisen auf den bisherigen Stand der Technik	II-6
4.3.1.1	Beispiele für die Zitierweise - Nichtpatentliteratur	II-7
4.3.1.2	Beispiele für die Zitierweise - Patentliteratur	II-7
4.4	Belanglose Angaben	II-7
4.5	Technische Aufgabe und Lösung der Aufgabe	II-8
4.6	Regel 42 (1) c) und Art. 52 (1)	II-8
4.7	Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung	II-9

4.8	Bezugszeichen	II-9
4.9	Gewerbliche Anwendbarkeit	II-9
4.10	Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung	II-9
4.11	Terminologie	II-10
4.12	Computerprogramme	II-10
4.13	Physikalische Größen, Einheiten	II-10
4.14	Eingetragene Marken	II-11
5.	Zeichnungen	II-11
5.1	Form und Inhalt	II-11
5.2	Druckqualität	II-12
5.3	Fotografien	II-12
6.	Sequenzprotokolle	II-12
6.1	Bezugnahme auf in einer Datenbank offenbarte Sequenzen	II-12
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-13
7.5	Ausschluss von Angaben bei der Veröffentlichung	II-14
Anlage 1	Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung (siehe F-II, 2.5)	II-15
Anlage 2	In der internationalen Praxis anerkannte Einheiten gemäß Regel 49 (11) (siehe F-II, 4.13)	II-16
Kapitel III – Ausreichende Offenbarung		III-1
1.	Ausreichende Offenbarung	III-1
2.	Art. 83 und Art. 123 (2)	III-2

3.	Unzureichende Offenbarung	III-2
4.	Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit	III-3
5.	Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung	III-3
5.1	Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar	III-3
5.2	Fehlen bekannter Einzelheiten	III-3
5.3	Schwierigkeiten bei der Ausführung	III-4
6.	Biologisches Material betreffende Erfindungen	III-4
6.1	Biologisches Material	III-4
6.2	Öffentliche Zugänglichkeit von biologischem Material	III-4
6.3	Hinterlegung von biologischem Material	III-5
6.4	Prioritätsanspruch	III-7
6.5	Euro-PCT-Anmeldungen	III-8
7.	Eigennamen, Marken und Handelsnamen	III-8
8.	Bezugsdokumente	III-8
9.	Durchgriffsansprüche	III-9
10.	Ausreichende Offenbarung und Regel 56	III-11
11.	Ausreichende Offenbarung und Klarheit	III-11

Kapitel IV – Patentansprüche (Art. 84 und Formerfordernisse) **IV-1**

1.	Allgemeines	IV-1
2.	Form und Inhalt der Patentansprüche	IV-1
2.1	Technische Merkmale	IV-1
2.2	Zweiteilige Untergliederung	IV-1
2.3	Zweiteilige Untergliederung ungeeignet	IV-2
2.3.1	Keine zweiteilige Untergliederung	IV-3

2.3.2	Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist"	IV-3
2.4	Formeln und Tabellen	IV-3
3.	Arten der Patentansprüche	IV-4
3.1	Kategorien	IV-4
3.2	Anzahl unabhängiger Patentansprüche	IV-4
3.3	Einwand nach Regel 43 (2) oder Regel 137 (5)	IV-6
3.4	Unabhängige und abhängige Patentansprüche	IV-7
3.5	Reihenfolge der Patentansprüche	IV-8
3.6	Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs	IV-9
3.7	Alternativlösungen in einem Patentanspruch	IV-9
3.8	Unabhängige Ansprüche mit Bezugnahme auf einen anderen Anspruch oder auf Merkmale eines Anspruchs einer anderen Kategorie	IV-9
4.	Klarheit und Auslegung der Patentansprüche	IV-10
4.1	Klarheit	IV-10
4.2	Auslegung	IV-11
4.3	Widersprüche	IV-11
4.4	Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung"	IV-13
4.5	Wesentliche Merkmale	IV-13
4.5.1	Einwände wegen fehlender wesentlicher Merkmale	IV-13
4.5.2	Definition des Begriffs "wesentliche Merkmale"	IV-13
4.5.3	Verallgemeinerung wesentlicher Merkmale	IV-14
4.5.4	Implizite Merkmale	IV-14
4.5.5	Beispiele	IV-14
4.6	Relative Begriffe	IV-15
4.7	Begriffe wie "etwa" oder "ungefähr"	IV-15
4.8	Marken	IV-15
4.9	Fakultative Merkmale	IV-16
4.10	Zu erreichendes Ergebnis	IV-16

4.11	Parameter	IV-16
4.12	Product-by-Process-Anspruch	IV-17
4.13	"Vorrichtung zu ...", "Verfahren zu ..." usw.	IV-18
4.14	Definition durch Bezugnahme auf den Verwendungszweck oder einen anderen Gegenstand	IV-19
4.15	Das Wort "in"	IV-20
4.16	Verwendungsansprüche	IV-21
4.17	Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen	IV-22
4.18	Messmethode und Messmittel für in den Patentansprüchen genannte Parameterwerte	IV-23
4.19	Bezugszeichen	IV-23
4.20	Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer)	IV-24
4.21	"beinhalten" gegenüber "bestehen aus"	IV-25
4.22	Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens	IV-25
4.23	Breite Ansprüche	IV-25
4.24	Reihenfolge der Patentansprüche	IV-26
5.	Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche	IV-26
6.	Stützung durch die Beschreibung	IV-27
6.1	Allgemeines	IV-27
6.2	Verallgemeinerungsgrad	IV-27
6.3	Einwand wegen mangelnder Stützung	IV-27
6.4	Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung	IV-29
6.5	Funktionelle Definition	IV-30
6.6	Stützung abhängiger Ansprüche	IV-30
	Anlage Beispiele für wesentliche Merkmale	IV-31

Kapitel V – Einheitlichkeit der Erfindung V-1

1.	Allgemeines	V-1
2.	Besondere technische Merkmale	V-2
3.	Zwischen- und Endprodukte	V-3
4.	Alternativen	V-4
5.	Markush-Gruppe	V-5
6.	Einzelmerkmale in einem Patentanspruch	V-6
7.	Nichteinheitlichkeit a priori oder a posteriori	V-6
8.	Herangehensweise des Prüfers	V-6
8.1	Begründung des Einwands der mangelnden Einheitlichkeit	V-7
8.2	Ermittlung der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung	V-7
9.	Abhängige Patentansprüche	V-7
10.	Nichteinheitlichkeit während der Recherche	V-8
11.	Nichteinheitlichkeit während der Sachprüfung	V-8
11.1	Allgemeines	V-8
11.2	Einwände wegen nicht recherchierter Erfindungen	V-9
11.3	Überprüfung von Einwänden wegen Nichteinheitlichkeit	V-9
12.	Geänderte Ansprüche	V-9
13.	Euro-PCT-Anmeldungen	V-9
13.1	Internationale Anmeldungen ohne ergänzende Recherche	V-9
13.2	Internationale Anmeldungen mit ergänzender Recherche	V-10
13.3	Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER)	V-11

13.4	Eingeschränkter IPER	V-11

14.	Verhältnis zwischen Regel 43 (2) und Art. 82	V-11

Kapitel VI – Priorität	VI-1

1. Prioritätsrecht	VI-1

1.1	Anmeldetag als wirksames Datum	VI-1

1.2	Prioritätstag als wirksames Datum	VI-1

1.3	Gültige Inanspruchnahme einer Priorität	VI-1

1.4	Erste Anmeldung	VI-2

1.4.1	Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung	VI-3

1.5	Mehrere Prioritäten	VI-4

2. Festlegung der Prioritätstage	VI-5

2.1	Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts	VI-5

2.2	Dieselbe Erfindung	VI-6

2.3	Ungültiger Prioritätsanspruch	VI-7

2.4	Einige Beispiele für die Festlegung von Prioritätstagen	VI-7

2.4.1	Zwischenveröffentlichung des Inhalts der prioritätsbegründenden Anmeldung	VI-7

2.4.2	Zwischenveröffentlichung einer weiteren europäischen Anmeldung	VI-8

2.4.3	Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für unterschiedliche Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer Zwischenveröffentlichung einer der Erfindungen	VI-8

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	VI-8

3. Inanspruchnahme der Priorität	VI-9

3.1	Allgemeines	VI-9

3.2	Prioritätserklärung	VI-9

3.3	Beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage)	VI-9

3.4	Übersetzung der früheren Anmeldung	VI-10

3.5	Verzicht auf den Prioritätsanspruch	VI-12
3.6	Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist	VI-12

Kapitel I – Einführung

Neben den Patentierbarkeitserfordernissen (Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschlüsse von der Patentierbarkeit) muss eine europäische Patentanmeldung noch verschiedenen anderen Anforderungen genügen. Dabei handelt es sich sowohl um materiellrechtliche Erfordernisse wie ausreichende Offenbarung (Art. 83), Klarheit der Ansprüche (Art. 84) und Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82) als auch um Anforderungen formaler Art wie Nummerierung der Ansprüche (Regel 43 (5)) und Form der Zeichnungen (Regel 46). Diese Anforderungen werden im vorliegenden Teil F behandelt.

Außerdem enthält Teil F Ausführungen zu den Erfordernissen in Bezug auf das Prioritätsrecht. Obwohl dieser Aspekt in der Regel nur geprüft wird, wenn er sich möglicherweise auf die Frage der Patentierbarkeit auswirkt (siehe G-IV, 3), wird er unabhängig von etwaigen Fragen der Patentierbarkeit beurteilt.

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:

- 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 F-IV behandelt werden. Die Erfordernisse nach Ziffer v) werden zuerst behandelt.

2. Zusammenfassung

2.1 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)

2.2 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 B-X, 7 i)). Wird der Recherchenbericht später als die Anmeldung veröffentlicht, so ergibt sich die zusammen mit der Anmeldung veröffentlichte Zusammenfassung aus der Prüfung gemäß B-X, 7 i), 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 *Art. 85*
Regel 47 (5)

Frage ermöglichen, ob es notwendig ist, die europäische Patentanmeldung selbst einzusehen.

2.3 Inhalt der Zusammenfassung

Die Zusammenfassung

<i>Regel 47 (1)</i>	i) muss die Bezeichnung der Erfindung enthalten,
<i>Regel 47 (2)</i>	ii) soll das technische Gebiet der Erfindung angeben,
<i>Regel 47 (2)</i>	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,
<i>Regel 47 (2)</i>	iv) darf keine Behauptungen über angebliche Vorzüge oder den angeblichen Wert der Erfindung oder über deren theoretische Anwendungsmöglichkeit enthalten,
<i>Regel 47 (3)</i>	v) soll aus nicht mehr als 150 Wörtern bestehen und
<i>Regel 47 (4)</i>	vi) muss die Abbildung oder – in Ausnahmefällen – die Abbildungen der Zeichnungen enthalten, die als ihr Bestandteil veröffentlicht werden sollen. Hinter jedem wesentlichen Merkmal, das in der Zusammenfassung erwähnt und durch die Zeichnung veranschaulicht ist, hat in Klammern ein Bezugszeichen zu stehen.

2.4 Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen

<i>Regel 47 (4)</i>	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 F-II, 2.3 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 B-X, 7).

2.5 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 (F-II, Anlage 1).

2.6 Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder

Der Inhalt der Zusammenfassung wird dem Anmelder zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt (siehe B-X, 7 i)). *Regel 66*

2.7 Zusammenfassung in der Prüfungsphase

Die allgemeinen Erwägungen über die Zusammenfassung sind in F-II, 2.1 bis 2.6 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 Schutzzumfang 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 (siehe A-III, 7.1). Auch wenn offensichtliche Verstöße gegen diese Erfordernisse bereits im Laufe der Formalprüfung (und möglicherweise in der Recherchenphase, siehe B-X, 7 ii)) 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 (Formerfordernisse)

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 erfahrene Mann der Praxis auf dem jeweiligen Gebiet, 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). 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). 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 F-IV, 2.2).

Bei der Einreichung einer Anmeldung sollte der Anmelder grundsätzlich in der Beschreibung den ihm bekannten nächstliegenden Stand der Technik angeben. Möglicherweise ist der vom Anmelder angegebene Stand der Technik nicht der nächstliegende Stand der Technik für die beanspruchte Erfindung. Daher kann es sein, dass die Dokumente, die er in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung anführt, nicht die bekannten Erfindungen beschreiben, die der beanspruchten Erfindung am nächsten kommen, sondern tatsächlich einen entfernteren Stand der Technik.

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). 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 nachträgliche 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 H-IV, 2.1). Daneben können in der Beschreibung auch relevante Dokumente des Stands der Technik gewürdigt werden, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht angegeben waren, selbst wenn sie dem Anmelder zum Zeitpunkt der Einreichung bekannt waren (T 2321/08 und H-IV, 2.3.7).

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 H-V, 2.2).

Der Anmelder kann in der Anmeldung Dokumente anführen, die sich auf allgemeines Fachwissen beziehen (d. h. Stand der Technik, der weder dieselbe technische Aufgabe löst noch notwendig ist, um die Offenbarung der beanspruchten Erfindung zu vervollständigen).

Solche Verweise beziehen sich in der Regel auf allgemein bekannte Versuche zur Messung bestimmter Parameter, die in der Beschreibung erwähnt sind, oder auf die Definition von Begriffen mit feststehender Bedeutung, die in der Anmeldung vorkommen. Für die Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung sind sie normalerweise nicht relevant, es sei denn, sie enthalten z. B. relevante Informationen, die der Anmelder in der Beschreibung nicht gesondert erwähnt.

Eine Würdigung des Stands der Technik, der nur für die abhängigen Patentansprüche von Bedeutung ist, wird im Allgemeinen nicht verlangt. Erklärt der Anmelder, dass ein Gegenstand, der zunächst als Stand der Technik angegeben wurde, nur "interner Stand der Technik" ist, so kann ein solcher Stand der Technik nicht für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit verwendet werden. Er kann jedoch unter Umständen weiter in der Beschreibung verbleiben, sofern klargemacht wird, dass es sich lediglich um einen "internen Stand der Technik" handelt.

Art. 54 (3)

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 G-IV, 6). 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. G-VII, 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 G-IV, 5.2).

Art. 54 (4) EPÜ 1973

Zu den Übergangsvorschriften für die Anwendbarkeit von Art. 54 (4) EPÜ 1973 siehe H-III, 4.2.

4.3.1 Format von Verweisen auf den bisherigen Stand der Technik

Beim Anführen von Dokumenten oder Einfügen von Verweisen sollten sowohl die Anmelder als auch die Prüfer ein Format verwenden, das ein einfaches Ermitteln der entsprechenden Dokumente ermöglicht. Dies kann am besten durch eine konsequente Verwendung der WIPO-Standards erreicht werden:

- i) Nichtpatentliteratur: WIPO-Standard ST.14 (Empfehlung für die in Patentdokumenten zitierten Hinweise),
- ii) Patentliteratur (Anmeldungen, Patente und Gebrauchsmuster): für den aus zwei Buchstaben bestehenden Ländercode den

WIPO-Standard ST.3 (empfohlener Standard für zweibuchstabile Codes für die Darstellung von Staaten, anderen Einheiten und zwischenstaatlichen Organisationen), für die Symbole, die die Art des Dokuments bezeichnen, den WIPO-Standard ST.16 (empfohlener Standardcode für die Bezeichnung von verschiedenen Arten von Patentdokumenten).

Die WIPO-Standards ST.14, ST.3 und ST.16 sind auf der Website der WIPO abrufbar.

Wird von diesen Standards abgewichen, ist jedoch keine Berichtigung der Codes erforderlich, sofern die entsprechende Anführung ohne Weiteres ermittelbar ist.

4.3.1.1 Beispiele für die Zitierweise - Nichtpatentliteratur

i) Beispiel für eine Monografie:

WALTON Herrmann, Microwave Quantum Theory. London: Sweet and Maxwell, 1973, Band 2, Seiten 138 bis 192

ii) Beispiel für einen Artikel in einer Zeitschrift:

DROP, J.G. Integrated Circuit Personalization at the Module Level. IBM tech. dis. bull. Oktober 1974, Band 17, Nr. 5, Seiten 1344 und 1345

iii) Beispiele für Abstracts, die nicht zusammen mit dem entsprechenden Dokument veröffentlicht wurden:

Chem. abstr., Vol. 75, No. 20, 15 November 1971 (Columbus, Ohio, USA), Seite 16, Spalte 1, abstract Nr. 120718k, SHETULOV, D.I. 'Surface Effects During Metal Fatigue,' Fiz.-Him. Meh. Mater. 1971, 7(29), 7-11 (Russ.)

Patent Abstracts of Japan, Vol. 15, No. 105 (M-1092), 13. März 1991, JP 30 02404 A (FUODO)

4.3.1.2 Beispiele für die Zitierweise - Patentliteratur

i) JP 50-14535 B (NCR CORP.) 28. Mai 1975 (28.5.75), Spalte 4, Zeilen 3 bis 27

ii) DE 3744403 A1 (A. JOSEK) 29.8.1991, Seite 1, Zusammenfassung

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

Regel 48 (1) c)

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 F-III, 8 und F-IV, 2.3.1).

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 F-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 F-II, 7.3 erwähnt, sind jedoch zulässig. Zu Änderungen oder Erweiterungen der Aufgabenstellung siehe unter H-V, 2.4.

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).

4.7 Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung

Sind Zeichnungen beigelegt, 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.

Regel 42 (1) d)

4.8 Bezugszeichen

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.

Regel 46 (2) i)

4.9 Gewerbliche Anwendbarkeit

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 G-III, 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 42 (1) f)

Art. 52 (1)

Art. 57

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 G-III, 4).

Regel 29 (3)

4.10 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

Regel 42 (2)

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.

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.

4.11 Terminologie

Regel 49 (11)

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.

4.12 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.

4.13 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 Abkürzung verwiesen, so muss dies in der Beschreibung in angemessener Weise zum Ausdruck gebracht werden.

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 des Anhangs zur Richtlinie 80/181/EWG vom 20. Dezember 1979, geändert durch die Richtlinien 85/1/EWG vom 18. Dezember 1984, 89/617/EWG vom 27. November 1989, 1999/103/EG vom 24. Januar 2000 und 2009/3/EG vom 11. März 2009, genannt sind (siehe F-II, Anlage 2). 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 des imperialen Systems (z. B. "inch" und "pound") oder lokale Maßeinheiten (z. B. "pint").

Regel 49 (10)

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.

4.14 Eingetragene Marken

Es ist Aufgabe des Anmelders, sicherzustellen, dass eingetragene Marken in der Beschreibung als solche ausgewiesen sind. Zur Beurteilung der Klarheit von Ansprüchen (Art. 84), in denen Bezug auf eine eingetragene Marke genommen wird, siehe F-IV, 4.8. Zur Auswirkung von Verweisen auf eingetragene Marken auf die Frage der ausreichenden Offenbarung (Art. 83) siehe F-III, 7.

5. Zeichnungen

5.1 Form und Inhalt

Die Erfordernisse in Bezug auf Form und Inhalt der Zeichnungen sind in Regel 46 enthalten. Es handelt sich größtenteils um Formvorschriften (siehe A-IX), 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.

Regel 46

Regel 46 (2) j)

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

Zur Darstellung von Fotografien siehe A-IX, 1.2. 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. Sequenzprotokolle

Zur Darstellung von Sequenzprotokollen im Allgemeinen siehe A-IV, 5.

6.1 Bezugnahme auf in einer Datenbank offenbarte Sequenzen

Der Anmelder kann in der Anmeldung auf eine biologische Sequenz aus dem Stand der Technik Bezug nehmen, indem er lediglich eine entsprechende Zugangsnummer für eine öffentlich zugängliche Datenbank angibt; die Sequenz selbst muss er dann weder in einem dem WIPO-Standard ST.25 entsprechenden Sequenzprotokoll noch in irgendeinem anderen Format darstellen.

Da die Sequenz in diesem Fall bereits öffentlich zugänglich ist, muss der Anmelder kein Sequenzprotokoll vorlegen, es sei denn in den Ansprüchen wird auf die Sequenz des Stands der Technik Bezug genommen oder sie stellt ein wesentliches Merkmal der Erfindung dar oder sie ist für die Recherche erforderlich. Im letzteren Fall sollten solche Sequenzen - auch um mögliche materiellrechtliche Probleme zu vermeiden - in das bei der Einreichung vorgelegte Sequenzprotokoll aufgenommen werden (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 28. April 2011, ABl. EPA 2011, 376). Sind die betreffende Datenbank und/oder die Sequenzen nicht vollständig und eindeutig identifiziert, so sind die Sequenzen entgegen Art. 83 nicht ausreichend offenbart und können nicht zur Vervollständigung der Offenbarung in die Anmeldung aufgenommen werden, ohne gegen Art. 123 (2) zu verstoßen (siehe F-III, 2).

Stellen solche nicht ausreichend offenbarten Sequenzen keine wesentlichen Merkmale der beanspruchten Erfindung dar, wird der Prüfer in der Regel keinen Einwand erheben. Stellen die Sequenzen aber wesentliche Merkmale zumindest eines Teils des beanspruchten Gegenstands dar, so ergeben sich daraus Probleme, was die ausreichende ursprüngliche Offenbarung nach Art. 83 betrifft, weil die Art der Sequenzen von der unvollständigen oder mehrdeutigen Bezugnahme auf die Datenbank nicht zweifelsfrei abgeleitet werden kann.

Fälle, in denen eine biologische Sequenz als wesentliches Merkmal der Erfindung anzusehen ist, wären beispielsweise ein Diagnoseverfahren, das eine bestimmte Nucleinsäuresequenz verwendet, oder ein Erzeugnis, das durch einen biochemischen Prozess hergestellt wird, bei dem ein Enzym mit einer bestimmten Aminosäuresequenz verwendet wird. Ein Beispiel für eine mehrdeutige Bezugnahme wäre der Verweis auf eine Zugangsnummer für ein bestimmtes Protein in der Datenbank des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (European Molecular Biology Laboratory, EMBL) ohne Angabe der Versionsnummer oder der Nummer des Datenbankreleases, wenn es mehrere solcher Nummern gibt, die sich auf verschiedene Sequenzen des Proteins beziehen.

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 G-II, 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)*

Zur Frage der Patentierbarkeit in solchen Fällen siehe G-II, 4.1 und Unterpunkte.

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

Bei der dritten Kategorie handelt es sich um belanglose Angaben. Es ist jedoch festzustellen, dass nach Regel 48 (1) c) 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 F-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 *Regel 48 (1) c)*

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 F-III, 8).

7.5 Ausschluss von Angaben bei der Veröffentlichung

Regel 48 (2) und (3)

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 befassen 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.

Anlage 1**Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung
(siehe F-II, 2.5)**

In der folgenden Kontrollliste ist nach Prüfung der zusammenfassenden 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).

Anlage 2
In der internationalen Praxis anerkannte Einheiten gemäß
Regel 49 (11) (siehe F-II, 4.13) *

Inhaltsverzeichnis

- 1. SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile**
 - 1.1 SI-Basiseinheiten
 - 1.1.1 Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen für die abgeleitete SI-Temperatureinheit bei der Angabe von Celsius-Temperaturen
 - 1.2 Abgeleitete SI-Einheiten
 - 1.2.1 Gestrichen
 - 1.2.2 Allgemeine Regel für 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**

* Basierend auf Kapitel I des Anhangs der 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, 1999/103/EG vom 24.1.2000 und 2009/3/EG vom 11.3.2009.

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.

– 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 $9\,192\,631\,770$ fache 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 thermodynamischen Temperatur

Das Kelvin, Einheit der thermodynamischen Temperatur, ist der $273,16$ te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunkts des Wassers.

Diese Definition bezieht sich auf Wasser, dessen Isotopenzusammensetzung durch folgende Stoffmengenverhältnisse definiert ist: $0,00015576$ Mol ^2H pro Mol ^1H , $0,0003799$ Mol ^{17}O pro Mol ^{16}O und $0,0020052$ Mol ^{18}O pro Mol ^{16}O .

– 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 Steradian beträgt.

1.1.1 Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen für die abgeleitete 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 Abgeleitete SI-Einheiten

1.2.1 Gestrichen

1.2.2 Allgemeine Regel für abgeleitete SI-Einheiten

Aus den SI-Basiseinheiten kohärent abgeleitete Einheiten werden als algebraische Ausdrücke in der Form von Potenzprodukten aus den SI-Basiseinheiten 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
Ebener Winkel	Radian	rad		$\text{m} \cdot \text{m}^{-1}$
Räumlicher Winkel	Steradian	sr		$\text{m}^2 \cdot \text{m}^{-2}$
Frequenz	Hertz	Hz		s^{-1}
Kraft	Newton	N		$\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
Druck, mechanische Spannung	Pascal	Pa	$\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$	$\text{m}^{-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
Energie, Arbeit, Wärmemenge	Joule	J	$\text{N} \cdot \text{m}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
Leistung, Energiefluss	Watt	W	$\text{J} \cdot \text{s}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3}$
Elektrizitätsmenge,	Coulomb	C		$\text{s} \cdot \text{A}$

Größe	Einheit		ausgedrückt	
	Name	Einheitenzeichen	in anderen SI-Einheiten	in den SI-Basiseinheiten
elektrische Ladung				
Elektrische Spannung, elektrische Potenzialdifferenz, elektromotorische Kraft	Volt	V	$\text{W} \cdot \text{A}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$
Elektrischer Widerstand	Ohm	Ω	$\text{V} \cdot \text{A}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$
Leitwert	Siemens	S	$\text{A} \cdot \text{V}^{-1}$	$\text{m}^{-2} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^3 \cdot \text{A}^2$
Kapazität	Farad	F	$\text{C} \cdot \text{V}^{-1}$	$\text{m}^{-2} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$
Magnetischer Fluss	Weber	Wb	$\text{V} \cdot \text{s}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$
Magnetische Flussdichte	Tesla	T	$\text{Wb} \cdot \text{m}^{-2}$	$\text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$
Induktivität	Henry	H	$\text{Wb} \cdot \text{A}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}$
Lichtstrom	Lumen	lm	$\text{cd} \cdot \text{sr}$	cd
Beleuchtungsstärke	Lux	lx	$\text{lm} \cdot \text{m}^{-2}$	$\text{m}^{-2} \cdot \text{cd}$
Aktivität (ionisierende Strahlung)	Becquerel	Bq		s^{-1}
Energiedosis, spezifische Energie, Kerma, Energiedosisindex	Gray	Gy	$\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
Äquivalentdosis	Sievert	Sv	$\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
Katalytische Aktivität	Katal	kat		$\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$

(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 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 $\text{m}^{-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$ oder $\text{N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$ oder Pa·s ausgedrückt werden.

1.3 Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten

Zehnerpotenz	Vorsatz	Vorsatzzeichen	Zehnerpotenz	Vorsatz	Vorsatzzeichen
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 Einheitenzeichen "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, mechanische Spannung	Bar	bar	1 bar = 10 ⁵ Pa

⁽¹⁾ Für die Einheit Liter können die beiden Einheitenzeichen "l" und "L" verwendet werden.

Die unter F-II, Anlage 2, 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	Einheitenzeichen	Beziehung
Ebener Winkel	Vollwinkel ^(a)		1 Vollwinkel = 2π rad
	Neugrad oder Gon	gon	1 gon = $\pi / 200$ rad
	Grad	°	1° = $\pi / 180$ rad
	(Winkel-) Minute	'	1' = $\pi / 10\,800$ rad
Zeit	(Winkel-) Sekunde	"	1" = $\pi / 648\,000$ rad
	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 F-II, Anlage 2, 1.3 aufgeführten Vorsätze gelten nur für den Einheitenamen 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 Nuclids ^{12}C .

Das Elektronvolt ist die kinetische Energie, die ein Elektron bei Durchlaufen einer Potenzialdifferenz von 1 Volt in Vakuum gewinnt.

Größe	Einheit		
	Name	Einheitenzeichen	Beziehung
Masse	atomare Masseneinheit	u	1 u $\approx 1,6605655 \cdot 10^{-27}$ kg
Energie	Elektronvolt	eV	1 eV $\approx 1,6021892 \cdot 10^{-19}$ J

Die Beziehungen dieser Einheiten zu den SI-Einheiten sind mit einer Unsicherheit behaftet.

Die unter F-II, Anlage 2, 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 Masse von Edelsteinen Fläche von Grundstücken und Flurstücken Längenbezo- gene Masse von textilen Fasern und Garnen Blutdruck und Druck anderer Körperflüssig- keiten Wirkungsquer- schnitt	Dioptrie		1 Dioptrie = 1 m ⁻¹
	metrisches Karat		1 metr. Karat = 2 · 10 ⁻⁴ kg
	Are	a	1 a = 10 ² m ²
	Tex	tex	1 tex = 10 ⁻⁶ kg·m ⁻¹
	Millimeter Queck- silbersäule	mm Hg	1 mm Hg = 133,322 Pa
	Barn	b	1b = 10 ⁻²⁸ m ²

Die unter F-II, Anlage 2, 1.3 aufgeführten Vorsätze und Vorsatzzeichen gelten auch für die obigen Einheiten und Einheitenzeichen, mit Ausnahme der Einheit Millimeter Quecksilbersäule und ihres Einheitenzeichens. Das Vielfache 10² a wird jedoch "Hektar" genannt.

5. Zusammengesetzte Einheiten

Durch Kombination der in dieser Anlage genannten Einheiten werden zusammengesetzte Einheiten gebildet.

Kapitel III – Ausreichende Offenbarung

1. 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 Tatsachen und Beweismittel im jeweiligen Fall 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 F-IV, 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). Der "gesamte beanspruchte Bereich" umfasst in diesem Zusammenhang im Wesentlichen alle unter den Umfang der Ansprüche fallenden Ausführungsarten, wobei ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar sein kann, zum Beispiel auf einem noch unerforschten Gebiet oder wenn große technische Schwierigkeiten vorliegen (siehe T 226/85 und T 409/91).

Regel 42 (1) e)

Art. 83

Ein Einwand mangelnder Offenbarung nach Art. 83 darf nur dann erhoben werden, wenn ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel bestehen (siehe T 409/91 und T 694/92). Kann die Prüfungsabteilung unter den besonderen Umständen dieses Einzelfalls 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 F-III, 4).

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 Strukturbeschreibung.

Art. 83

*Regel 42 (1) c)
und e)*

Regel 63

Wurde befunden, dass in der Anmeldung nur ein Teil des beanspruchten Gegenstands im Sinne von Art. 83 ausreichend offenbart ist, so ist unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt worden (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5 und 6.1).

Art. 83**Art. 123 (2)****2. 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 F-IV, 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 F-IV, 4.18). Weist die Offenbarung erhebliche Mängel auf, so können solche Mängel später nicht durch 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 H-IV, 2.1, siehe auch H-V, 2.2). 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.

Art. 83**3. Unzureichende Offenbarung**

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 G-III, 1).

4. Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit

Wenn ernsthafte Zweifel hinsichtlich der Ausführbarkeit und damit der planmäßigen Wiederholbarkeit bestehen, obliegt die Beweislast für die Ausführbarkeit oder zumindest deren Glaubhaftmachung dem Anmelder oder Patentinhaber. Im Einspruchsverfahren kann dies 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 F-III, 3.

5. Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung

5.1 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 Abteilung zu streichen oder als Hintergrundinformationen zu kennzeichnen, die nicht Teil der Erfindung sind (siehe F-IV, 4.3 iii)). 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.

5.2 Fehlen bekannter Einzelheiten

Für eine ausreichende Offenbarung braucht die Patentschrift 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 F-III, 1 und F-IV, 4.5).

5.3 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, der Beschreibung 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.

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) Satz 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 Hinterlegungsstelle hinterlegt und der Öffentlichkeit uneingeschränkt zugänglich ist (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498). 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 uneingeschränkten 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 (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498). 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 F-III, 3 und G-II, 5.5).

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) und (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 G 2/93 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 (Einzelheiten dazu, wann das in Regel 31 (1) d) genannte Dokument vorzulegen ist, enthält A-IV, 4.1).

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) bis 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) und (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.

6.4 Prioritätsanspruch

In einer Anmeldung kann für nicht zugängliches biologisches Material (siehe F-III, 6.1) die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt die Erfindung für die Zwecke des Prioritätsanspruchs nach Art. 87 (1) nur dann als in der früheren Anmeldung offenbart, wenn das biologische Material spätestens am Tag der Einreichung der früheren Anmeldung hinterlegt wurde und die Hinterlegung den Erfordernissen des Landes genügt, in dem die

frühere Patentanmeldung eingereicht worden ist. Auch muss die Bezugnahme auf die Hinterlegung in der früheren Anmeldung ihre Identifizierung ermöglichen. Sind die Hinterlegungen des biologischen Materials, auf das in der europäischen Patentanmeldung und in der Prioritätsanmeldung Bezug genommen wird, nicht identisch, so muss der Anmelder den Nachweis für die Identität des biologischen Materials erbringen, wenn das EPA dies für erforderlich hält (siehe auch Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498).

6.5 Euro-PCT-Anmeldungen

Internationale Anmeldungen, in denen wie oben beschrieben auf nicht zugängliches biologisches Material Bezug genommen wird und für die das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist, müssen die Erfordernisse von Regel 13bis PCT in Verbindung mit Regel 31 erfüllen. Das heißt, damit das Material als ausreichend offenbart gilt, muss die Hinterlegung bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle spätestens am internationalen Anmeldedatum erfolgen, die Anmeldung muss die maßgeblichen Angaben enthalten und die erforderlichen Angaben müssen in der internationalen Phase gemacht werden (siehe auch Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2010, ABl. EPA 2010, 498).

7. 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, Caterpillarkette), so können sie ohne eine weitere Beschreibung des Erzeugnisses, auf das sie sich beziehen, verwendet werden. Zur Beurteilung der Klarheit von Ansprüchen, die Bezug auf eine Marke nehmen (Art. 84), siehe F-IV, 4.8.

8. 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 F-II, 4.3 und 4.4 sowie H-IV, 2.3.7).

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. Art. 65

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 in H-V, 2.5 genannten Beschränkungen. 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 Voraussetzungen nach H-V, 2.5 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.

9. Durchgriffsansprüche

Auf bestimmten technischen Gebieten (z. B. Biotechnologie, Pharmazie) können Fälle auftreten, in denen

- i) der Beitrag zum Stand der Technik allein darin besteht, dass eines der folgenden Moleküle und seine jeweilige Verwendung in einem Screening-Verfahren definiert werden,

- ein Polypeptid,
 - ein Protein,
 - ein Rezeptor,
 - ein Enzym usw., oder
- ii) ein neuartiger Wirkungsmechanismus eines solchen Moleküls definiert wird.

Es kann vorkommen, dass solche Anmeldungen sogenannte "Durchgriffsansprüche" enthalten, d. h. Ansprüche, die auf eine chemische Verbindung (bzw. deren Verwendung) gerichtet sind, die nur funktionell durch die technische Wirkung auf eines der vorstehend genannten Moleküle definiert ist.

Typische Beispiele für solche Ansprüche können folgendermaßen lauten: "Agonist/Antagonist von Polypeptid X [optional: wie durch das Screening-Verfahren nach Anspruch A identifiziert]"; "Agonist/Antagonist von Polypeptid X [optional: wie durch das Screening-Verfahren nach Anspruch A identifiziert] zur therapeutischen Verwendung"; "Agonist/Antagonist von Polypeptid X [optional: wie durch das Screening-Verfahren nach Anspruch A identifiziert] zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y", wobei aus der Beschreibung hervorgeht, dass das Polypeptid X bei der Krankheit Y eine Rolle spielt.

Nach Art. 83 und Regel 42 (1) c) muss der Anspruch eine ausreichende technische Offenbarung der Lösung zu der jeweiligen Aufgabe enthalten. Die funktionelle Definition einer chemischen Verbindung (Durchgriffsanspruch) umfasst alle Verbindungen, die die im Anspruch genannte Aktivität oder Wirkung aufweisen. Es wäre ein unzumutbarer Aufwand, alle potenziellen Verbindungen (z. B. Agonisten bzw. Antagonisten) ohne irgendeinen effektiven Hinweis auf ihre Identität zu isolieren und zu charakterisieren (siehe F-III, 1) oder jeden bekannten und jeden erdenklichen künftigen Stoff auf diese Aktivität zu testen, um zu ermitteln, ob er unter den Schutzzumfang des Anspruchs fällt. De facto versucht der Anmelder etwas patentieren zu lassen, das noch gar nicht erfunden ist, und die Tatsache, dass er die Wirkung austesten kann, anhand deren die Stoffe definiert werden, bedeutet noch lange nicht, dass der Anspruch ausreichend offenbart ist; tatsächlich handelt es sich dabei um eine Aufforderung an den Fachmann zur Durchführung eines Forschungsprogramms (siehe T 435/91, Nr. 2.2.1 der Entscheidungsgründe, gefolgt von T 1063/06, Leitsatz II).

Ein Anspruch auf lediglich aufgabenhaft definierte chemische Verbindungen, die (z. B. unter Anwendung eines neuen Screening-Verfahrens auf der Basis eines neu entdeckten Moleküls oder eines neuartigen Wirkungsmechanismus) mit einem neuartigen

Forschungswerkzeug aufgefunden werden sollen, ist generell auf zukünftige Erfindungen gerichtet, für die Patentschutz nach dem EPÜ nicht bestimmt ist. Bei solchen Durchgriffsansprüchen ist es nicht nur zumutbar, sondern geboten, den Anspruchsgegenstand auf den tatsächlichen Beitrag zum Stand der Technik zu beschränken (siehe T 1063/06, Leitsatz I).

10. Ausreichende Offenbarung und Regel 56

Nach Regel 56 kann der Anmelder fehlende Teile zurücknehmen, um den ursprünglichen Anmeldetag aufrechtzuerhalten; diese Teile gelten dann nicht mehr als Teil der Anmeldung (siehe auch A-II, 5.4.2 und 5.5, C-III, 1 und H-IV, 2.3.2).

In diesem Fall muss der Prüfer sorgfältig abwägen, ob die Erfindung ohne die in den zurückgenommenen fehlenden Teilen enthaltenen technischen Informationen noch ausreichend offenbart ist. Sollte der Prüfer dann zu dem Ergebnis kommen, dass den Erfordernissen des Art. 83 nicht entsprochen ist, erhebt er einen entsprechenden Einwand. Die Anmeldung kann schließlich wegen mangelnder Offenbarung zurückgewiesen werden (siehe F-III, 3 bis 5).

11. Ausreichende Offenbarung und Klarheit

Eine Unklarheit in den Ansprüchen kann zu einem Einwand wegen unzureichender Offenbarung führen. Eine solche Unklarheit betrifft jedoch auch den Umfang der Ansprüche, d. h. Art. 84 (siehe F-IV, 4). In der Regel wird daher bei einer Unklarheit in einem Anspruch nur dann ein Einwand nach Art. 83 erhoben, wenn der gesamte Schutzzumfang des Anspruchs betroffen ist. Andernfalls wird ein Einwand nach Art. 84 erhoben (siehe T 608/07).

Bei diesem heiklen Balanceakt zwischen Art. 83 und Art. 84 ist die genaue Sachlage im Einzelfall entscheidend. Es ist daher im Einspruchsverfahren darauf zu achten, dass ein Einwand wegen mangelnder Offenbarung nicht bloß ein verborgener Einwand nach Art. 84 ist; dies gilt insbesondere bei Unklarheiten in den Ansprüchen (T 608/07). Obwohl mangelnde Stützung/Klarheit selbst keinen Einspruchsgrund darstellt (siehe auch F-IV, 6.4), kann ein damit zusammenhängender Mangel nach Art. 83 problematisch sein.

Kapitel IV – Patentansprüche (Art. 84 und Formerfordernisse)

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 F-IV, 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 F-IV, 6.5). Näheres über den Sonderfall der funktionellen Definition eines pathologischen Leidens ist dem Abschnitt F-IV, 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 *Regel 43 (1)*

Angabe der Merkmale, die zum Stand der Technik gehören, gilt nur für unabhängige Patentansprüche, nicht jedoch für abhängige Patentansprüche (siehe F-IV, 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 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.

Wenn der Anmelder darauf besteht, dass mehr Merkmale im Oberbegriff stehen, als dem nächstkommenden verfügbaren Stand der Technik zu entnehmen sind, sollte dies akzeptiert werden. Falls kein anderer Stand der Technik verfügbar ist, könnte ein solcher Oberbegriff dazu verwendet werden, um einen Einwand wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit zu erheben.

2.3 Zweiteilige Untergliederung ungeeignet

Vorbehaltlich der nachfolgenden Ausführungen in F-IV, 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 auftreten, 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. F-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

Regel 49 (9)

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.

3. Arten der Patentansprüche

3.1 Kategorien

Regel 43 (2)

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 Gegenständen, Energie, anderen Verfahren (wie bei Steuerungsverfahren) oder Lebewesen (siehe jedoch G-II, 4.2 und 5.4) ausgeübt werden.

3.2 Anzahl unabhängiger Patentansprüche

Regel 43 (2)

Gemäß Regel 43 (2) dürfen alle europäischen Patentanmeldungen, für die bis zum 2. Januar 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 F-V).

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

Für die Zwecke der Regel 43 (2) a) wird der Begriff "miteinander in Beziehung stehend" ausgelegt als "mehrere Gegenstände, die sich gegenseitig ergänzen oder zusammenwirken". Außerdem kann Regel 43 (2) a) so ausgelegt werden, dass sie Vorrichtungsansprüche abdeckt, weil der Begriff "Erzeugnisse" so zu verstehen ist, dass er auch Vorrichtungen einschließt.

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 gerichtet sind, wenn eine erste medizinische Verwendung bekannt ist (siehe G-II, 4.2)

iii) Beispiele für Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe (Regel 43 (2) c)):

- eine Gruppe chemischer Verbindungen
- zwei oder mehr Verfahren zur Herstellung dieser Verbindungen

iv) Beispiele für zulässige Anspruchsformen:

- bestimmter Schaltkreis, Vorrichtung umfassend diesen Schaltkreis; Verfahren für den Betrieb eines Datenverarbeitungssystems, umfassend die Schritte A, B, ...; Vorrichtung/System zur Datenverarbeitung, umfassend Mittel zur Ausführung des Verfahrens; Computerprogramm[produkt], das so angepasst ist, dass es dieses Verfahren ausführt; computerlesbares Speichermedium/Datenträger, das/der dieses Programm umfasst; es ist jedoch zu beachten, dass die Ausnahmen nach Regel 43 (2) normalerweise nicht greifen, wenn mehrere unabhängige Ansprüche auf äquivalente Ausführungs-

formen gerichtet sind, die sich nicht ausreichend voneinander unterscheiden (z. B. Computerprogramm, das so angepasst ist, dass es dieses Verfahren ausführen kann, und das optional als elektrisches Trägersignal übertragen wird; Computerprogramm mit Softwarecode, der so angepasst ist, dass er die Schritte A, B ... ausführt).

Für die Zwecke der Regel 43 (2) c) kann der Begriff "Alternativlösungen" ausgelegt werden als "verschiedene oder sich gegenseitig ausschließende Möglichkeiten". Zudem soll der Anmelder Alternativlösungen nach Möglichkeit in einem einzigen Anspruch wiedergeben. Gibt es zum Beispiel Überschneidungen und Ähnlichkeiten bei den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche derselben Kategorie, so deutet dies darauf hin, dass es zweckmäßig wäre, diese Ansprüche durch einen einzigen unabhängigen Anspruch zu ersetzen, z. B. indem für die wesentlichen Merkmale eine gemeinsame Formulierung gewählt wird (siehe F-IV, 4.5).

3.3 Einwand nach Regel 43 (2) oder Regel 137 (5)

Wurde bei Erstellung des europäischen oder des ergänzenden europäischen Recherchenberichts festgestellt, dass die Anmeldung gegen Regel 43 (2) verstößt, so ist der Recherchenbericht unter Umständen auf einen einzigen unabhängigen Anspruch oder eine Untergruppe von unabhängigen Ansprüchen pro Kategorie beschränkt worden, wenn dieser Anspruch oder diese Untergruppe die Erfordernisse der Regel 43 (2) erfüllt. Eine solche Beschränkung des Recherchenberichts stünde in Einklang mit Regel 62a (1) (siehe B-VIII, 4.1 und 4.2). Besteht die ungerechtfertigte Vielzahl von unabhängigen Ansprüchen ein und derselben Kategorie auch noch bei Prüfung der Anmeldung, so wird ein Einwand nach Regel 43 (2) erhoben (ist zusammen mit dem Recherchenbericht eine Stellungnahme zur Recherche ergangen, so wurde dieser Einwand möglicherweise bereits in der Stellungnahme erhoben). Wenn im Recherchenstadium keine Aufforderung nach Regel 62a (1) versandt wurde, kann die Prüfungsabteilung immer noch einen Einwand nach Regel 43 (2) erheben. Handelt es sich bei der Anmeldung um eine Euro-PCT-Anmeldung, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wurde (siehe B-II, 4.3.1), so kann im Prüfungsstadium ebenfalls ein Einwand nach Regel 43 (2) erhoben werden.

Regel 43 (2)

Bei einem Einwand nach Regel 43 (2) wird der Anmelder aufgefordert, die Ansprüche in geeigneter Weise zu ändern. Ist die Recherche nach Regel 62a beschränkt worden und erhält die Prüfungsabteilung den Einwand nach Regel 43 (2) trotz etwaiger Gegenargumente des Anmelders in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) (siehe B-VIII, 4.2.2) oder die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 70a (siehe B-X, 8) aufrecht, müssen die Ansprüche dahingehend geändert werden, dass alle nicht

recherchierten Gegenstände (Regel 62a (2)) gestrichen werden und die Beschreibung entsprechend angepasst wird.

Hält der Anmelder trotz des (in einer Mitteilung der Prüfungsabteilung erhobenen oder bestätigten) 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.

Wird die Anmeldung so geändert, dass ein Regel 43 (2) genügender Anspruchssatz vorliegt, der aber einen oder mehrere Ansprüche umfasst, deren Gegenstand nach Regel 62a (1) von der Recherche ausgenommen wurde, so ist ein Einwand nach Regel 137 (5) zu erheben, und die Anmeldung kann aus diesem Grund ebenfalls nach Art. 97 (2) zurückgewiesen werden. Bevor diese Entscheidung getroffen werden kann, ist dem Anmelder jedoch nach Art. 113 (1) Gelegenheit zu geben, sich zu der zugrunde liegenden Frage zu äußern, ob die Ansprüche, in Bezug auf die eine Aufforderung nach Regel 62a (1) ergangen ist, tatsächlich Regel 43 (2) entsprechen.

Die Beweislast für einen Einwand nach Regel 43 (2) geht zunächst auf den Anmelder über, d. h. der Anmelder muss überzeugend darlegen, warum zusätzliche unabhängige Ansprüche aufrechterhalten werden können. Nicht überzeugend ist beispielsweise die bloße Aussage, die Zahl der Ansprüche sei für den gesamten vom Anmelder angestrebten Schutzzumfang unbedingt notwendig (siehe T 56/01, Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Ist die Anmeldung zudem nicht einheitlich, so kann der Prüfer einen Einwand nach Regel 43 (2) oder Art. 82 oder nach beiden Vorschriften erheben. Der Anmelder kann nicht anfechten, welcher dieser Einwände Vorrang hat (siehe T 1073/98, Nr. 7.2 der Entscheidungsgründe).

3.4 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

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.

Regel 43 (3) und (4)

Regel 43 (4)

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 F-IV, 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.

Manchmal kommt es vor, dass ein unabhängiger Anspruch sich explizit auf Alternativlösungen bezieht und diese Alternativlösungen auch gesondert in abhängigen Patentansprüchen beansprucht werden. Solche anscheinend überflüssigen Ansprüche können für den Anmelder im Rahmen der nationalen Verfahren einiger Staaten jedoch sehr wichtig sein, wenn er die Ansprüche beschränken möchte.

Art. 84

Der Prüfer sollte nur dann einen Einwand gegen derartige Ansprüche erheben, wenn dadurch die Klarheit der Ansprüche insgesamt beeinträchtigt wird.

Ein abhängiger Anspruch, der sich explizit auf unabhängige Ansprüche zweier Kategorien als Alternativen bezieht, ist nicht allein aus diesem Grund zu beanstanden. Betrifft beispielsweise die Erfindung sowohl ein Stoffgemisch als auch eine Verwendung dieses Stoffgemischs, dann ist es möglich, einen weiteren Merkmale des Stoffgemischs angehenden Anspruch sowohl vom unabhängigen Anspruch für das Stoffgemisch als auch vom unabhängigen Anspruch für seine Verwendung abhängig zu machen.

Art. 84

Gegen diese Abhängigkeitsstruktur der Ansprüche sollten jedoch dann Einwände erhoben werden, wenn sie zu Unklarheiten führt.

3.5 Reihenfolge der Patentansprüche*Regel 43 (4)*

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 Schutzzumfang der in dem entsprechenden unabhängigen Patentanspruch definierten Erfindung in keiner Weise erweitert wird (siehe auch F-IV, 3.8).

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 Patentanspruch das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt (siehe auch F-V, 4 und 9). 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 F-V, 5).

Art. 84

Art. 82

3.8 Unabhängige Ansprüche mit Bezugnahme auf einen anderen Anspruch oder auf Merkmale eines Anspruchs einer anderen Kategorie

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 F-IV, 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. So kann ein Anspruch, der einfach lautet: "Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1" wegen mangelnder Klarheit und wegen des Fehlens technischer Merkmale

(Regel 43 (1)) beanstandet werden. Da der Anspruch durch den Wechsel der Anspruchskategorie zu einem unabhängigen Anspruch geworden ist, sollte der Anmelder aufgefordert werden, die wesentlichen Merkmale der Vorrichtung in den Anspruch aufzunehmen.

Der Gegenstand eines Patentanspruchs in einer Kategorie kann auch bis zu einem gewissen Grad durch Merkmale einer anderen Kategorie definiert sein; es kann also eine Vorrichtung durch die Funktionen gekennzeichnet sein, die sie ausführen kann, sofern die Struktur hinreichend klar gemacht wird; oder ein Verfahren kann durch wesentliche Strukturmerkmale der Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gekennzeichnet sein; oder ein Element einer Vorrichtung kann durch die Art seiner Herstellung definiert sein. Jedoch muss bei der Formulierung solcher Ansprüche und bei der Beurteilung des beanspruchten Gegenstandes klar zwischen Erzeugnisansprüchen einerseits (z. B. Produkt, Vorrichtung, System) und Verfahrensansprüchen andererseits (z. B. Verfahren, Tätigkeit, Verwendung) unterschieden werden. So kann beispielsweise ein Anspruch auf eine Vorrichtung normalerweise nicht nur durch die Art und Weise beschränkt werden, wie sie verwendet wird; aus diesem Grund sollte ein Patentanspruch, der lediglich lautet: "Vorrichtung Z, verwendet zur Durchführung des Verfahrens Y" ebenfalls wegen mangelnder Klarheit und wegen des Fehlens technischer Merkmale (Regel 43 (1)) beanstandet werden.

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, sofern alle Merkmale des Erzeugnisses, so wie es im Erzeugnisanspruch definiert ist, zwingend (siehe auch G-VII, 13) aus dem beanspruchten Verfahren hervorgehen (siehe F-IV, 4.5 und T 169/88). 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). 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 F-VI, 1 und 2), noch eine separate Prüfung im Hinblick auf Zwischenliteratur erforderlich sein kann (siehe auch G-VII, 13).

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 F-IV, 4.2). In Anbetracht der Unterschiede in dem Schutzzumfang, 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.

Wurden Ansprüche für nicht deutlich im Sinne des Art. 84 befunden, so ist unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt worden (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird und/oder der Anmelder nicht überzeugend darlegen kann, warum die Aufforderung nach Regel 63 (1) nicht gerechtfertigt war, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

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. 69 und sein Protokoll bieten keine Grundlage für den Ausschluss eines unter den eigentlichen Wortsinn der Ansprüche fallenden Gegenstands (siehe T 223/05).

4.3 Widersprüche

Widersprüche zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen sind zu vermeiden, wenn sie 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). 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.

Der Fall iii) tritt häufig dann auf, wenn die Ansprüche infolge einer Aufforderung nach Regel 62a (1) oder Regel 63 (1) beschränkt wurden, die von der Recherche ausgeschlossenen Gegenstände aber noch in der Beschreibung vorhanden sind. Gegen solche Gegenstände sollte nach Art. 84 ein Einwand erhoben werden (Widerspruch zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung), es sei denn der ursprüngliche Einwand war nicht gerechtfertigt.

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

4.5.1 Einwände wegen fehlender wesentlicher Merkmale

Die Ansprüche, die den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird, müssen deutlich sein. Das heißt, ein Anspruch muss nicht nur technisch gesehen verständlich sein, sondern auch alle wesentlichen Merkmale der Erfindung eindeutig definieren (siehe T 32/82). Ferner gilt das Erfordernis einer Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung nach Art. 84 für alle Merkmale, die in der Beschreibung ausdrücklich als wesentlich für die Ausführung der Erfindung dargestellt werden (siehe T 1055/92). Fehlen die wesentlichen Merkmale in den unabhängigen Ansprüchen, so ist dieser Mangel daher im Rahmen der Erfordernisse der Klarheit und der Stützung durch die Beschreibung zu behandeln.

*Art. 84
Regel 43 (1) und (3)*

4.5.2 Definition des Begriffs "wesentliche Merkmale"

Die wesentlichen Merkmale eines Anspruchs sind die Merkmale, die zur Erzielung einer technischen Wirkung erforderlich sind, mit der die der Anmeldung zugrunde liegende technische Aufgabe gelöst wird (die Aufgabe wird in der Regel aus der Beschreibung hergeleitet). Die unabhängigen Ansprüche sollten daher alle Merkmale enthalten, die in der Beschreibung ausdrücklich als zur Ausführung der Erfindung notwendig angegeben sind. Merkmale, die nicht tatsächlich zur Lösung der Aufgabe beitragen, sind keine wesentlichen Merkmale, selbst wenn sie in der Anmeldung durchgängig in Zusammenhang mit der Erfindung genannt werden.

Entscheidend für die Beantwortung der Frage, ob ein Merkmal zur Lösung der Aufgabe beiträgt, ist in der Regel die durch das Merkmal erzielte technische Wirkung oder das erzielte Ergebnis (siehe auch G-VII, 5.2).

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.

Insbesondere, wenn die Patentierbarkeit von einer technischen Wirkung abhängt, müssen die Patentansprüche so abgefasst sein, dass sie alle die technischen Merkmale enthalten, die für die technische Wirkung wesentlich sind (siehe T 32/82).

4.5.3 Verallgemeinerung wesentlicher Merkmale

Bei der Entscheidung darüber, wie spezifisch die wesentlichen Merkmale sein müssen, sind die Bestimmungen von Art. 83 zu beachten, wonach es genügt, wenn die Anmeldung als Ganzes die notwendigen Merkmale einer Erfindung so genau beschreibt, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann (siehe F-III, 3). Es ist nicht erforderlich, alle Einzelheiten der Erfindung in den unabhängigen Anspruch aufzunehmen. Daher ist eine Verallgemeinerung der beanspruchten Merkmale bis zu einem gewissen Grad zulässig, sofern die beanspruchten verallgemeinerten Merkmale insgesamt die Lösung der Aufgabe ermöglichen. In diesem Fall müssen die Merkmale nicht spezifischer definiert werden. Dies gilt entsprechend auch für strukturelle und funktionelle Merkmale.

4.5.4 Implizite Merkmale

Wie oben ausgeführt sind in einem unabhängigen Patentanspruch alle wesentlichen Merkmale ausdrücklich aufzuführen, die zur Angabe der Erfindung notwendig sind, 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.

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.

4.5.5 Beispiele

Veranschaulichende Beispiele zum Thema der wesentlichen Merkmale enthält die Anlage zu F-IV.

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 Anmeldeunterlagen 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 auch F-II, 4.14 zur Notwendigkeit, Marken in der Beschreibung entsprechend auszuweisen). Zur Auswirkung von Verweisen auf Marken auf die ausreichende Offenbarung (Art. 83) siehe F-III, 7.

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 Schutzzumfangs 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). 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 F-III, 1 bis 3).

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 F-IV, 4.22 und 6.5).

Ferner können auf ein Ergebnis gerichtete Ansprüche auch insofern problematisch sein, als wesentliche Merkmale fehlen (siehe F-IV, 4.5).

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 F-IV, 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). 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 G-VI, 6).

Die Verwendung unüblicher Parameter kann jedoch zulässig sein, wenn aus der Anmeldung hervorgeht, dass der Fachmann in der Lage wäre, die dargelegten Versuche ohne Weiteres durchzuführen und somit die genaue Bedeutung der Parameter festzustellen und einen sinnvollen Vergleich mit dem Stand der Technik anzustellen (siehe T 231/01).

Ob die Methode und die Mittel, mit denen die Parameterwerte gemessen werden, ebenfalls in den Anspruch aufgenommen werden müssen, wird in F-IV, 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). 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).

In Bezug auf die Neuheit gilt, dass bei einem durch sein Herstellungsverfahren definierten Erzeugnis festgestellt werden muss, ob das betreffende Erzeugnis mit bekannten Erzeugnissen identisch

ist. Die Beweislast für ein angeblich unterscheidendes "Product-by-process"-Merkmal liegt beim Anmelder, der nachweisen muss, dass die Abwandlung der Verfahrensparameter zu einem anderen Erzeugnis führt, indem er beispielsweise deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse darlegt (siehe T 205/83). Der Prüfer muss aber eine behauptete mangelnde Neuheit eines Product-by-Process-Anspruchs trotzdem begründen, insbesondere wenn dieser Einwand vom Anmelder angefochten wird (siehe T 828/08).

Art. 64 (2)

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) betrifft jedoch nicht die Prüfung von Ansprüchen in Bezug auf ihre Patentierbarkeit nach dem EPÜ und ist von der Prüfungsabteilung nicht zu berücksichtigen (siehe T 103/00).

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 fiel 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 G-II, 4.2). Desgleichen werden im Bereich der Datenverarbeitung/Computerprogrammierung Vorrichtungsmerkmale des Typs "Mittel für eine Funktion" ("Mittel zur ...") als Mittel verstanden, die nicht nur für die Durchführung der relevanten Schritte/Funktionen geeignet sind, sondern vielmehr eigens dafür konzipiert wurden. Dadurch verleihen sie Neuheit gegenüber einer unprogrammierten oder anders programmierten Datenverarbeitungsvorrichtung.

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).

Davon zu unterscheiden sind Fälle, in denen der Anspruch auf ein Verfahren gerichtet ist, das einem bestimmten Zweck dient und physische Schritte zur Herstellung eines Erzeugnisses umfasst (d. h. der Anspruch ist tatsächlich auf die Herstellung eines Erzeugnisses gerichtet). Hier ist der Zweck (die beabsichtigte Verwendung) so zu verstehen, dass das Verfahren für diese Verwendung lediglich geeignet sein muss, sie aber kein Verfahrensschritt ist. Folglich ist eine frühere Offenbarung desselben Verfahrens (zur Herstellung eines Erzeugnisses) ohne Angabe des bestimmten Zwecks - für den sich das Verfahren aber dennoch eignet - neuheitsschädlich für einen Anspruch auf das Verfahren zu diesem bestimmten Zweck (siehe T 304/08).

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). 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 G-VI, 7.2 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. Jedoch kommt ein auf die Verwendung eines Verfahrens zu einem bestimmten Zweck gerichteter Anspruch einem auf dieses Verfahren gerichteten Anspruch gleich (siehe T 684/02).

Besondere Vorsicht ist bei Ansprüchen auf ein zweistufiges Verfahren geboten, das einen Verwendungsschritt mit einem Herstellungsschritt

kombiniert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn als einziger Beitrag zum Stand der Technik ein Polypeptid und seine Verwendung in einem Screening-Verfahren definiert wurden. Ein solcher Anspruch wäre zum Beispiel:

"Verfahren umfassend

a) das Inkontaktbringen des Polypeptids X mit einem zu screenenden Stoff sowie

b) das Feststellen, ob der Stoff die Aktivität des Polypeptids beeinflusst;

und dann das Formulieren eines beliebigen aktiven Stoffs in einer pharmazeutischen Zusammensetzung."

Es sind viele Varianten eines solchen Anspruchs denkbar, im Wesentlichen umfassen sie aber a) einen Screening-Schritt (d. h. die Verwendung eines bestimmten Versuchsmaterials zur Auswahl eines Stoffs mit einer bestimmten Eigenschaft) sowie b) weitere Herstellungsschritte (d. h. zum Beispiel die Weiterverarbeitung des ausgewählten Stoffs zum gewünschten Stoffgemisch).

Mit einem solchen Anspruch wird versucht, das Stoffgemisch nach Art. 64 (2) schützen zu lassen. Laut G 2/88 gibt es zwei verschiedene Arten von Verfahrensansprüchen, nämlich i) die Verwendung eines Gegenstands zur Erzielung einer technischen Wirkung und ii) ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses. Die Entscheidung stellt klar, dass Art. 64 (2) nur für Verfahren des Typs ii) gilt. Ansprüche wie der oben genannte enthalten daher eine Kombination aus zwei verschiedenen, unvereinbaren Verfahrensansprüchen. Schritt a) des Anspruchs bezieht sich auf ein Verfahren des Typs i), Schritt b) auf ein Verfahren des Typs ii). Schritt b) baut auf die in Schritt a) erzielte "Wirkung" auf, anstatt ein spezifisches Ausgangsmaterial in Schritt b) einzuführen und ein spezifisches Erzeugnis hervorzubringen. Dies hat zur Folge, dass der Anspruch das Erfordernis der Klarheit nach Art. 84 nicht erfüllt.

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). 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 F-IV, 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

Sind der Anmeldung Zeichnungen beigelegt 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 unabhängigen 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.

Regel 43 (7)

Eine diesbezügliche Bemerkung in der Beschreibung ist zulässig (siehe T 237/84).

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 das Fehlen eines Merkmals aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist (siehe T 278/88).

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 G 1/03 und T 4/80) oder wenn dadurch der Schutzzumfang des Anspruchs unverhältnismäßig eingeschränkt würde (siehe T 1050/93). Es muss klar erkennbar sein, was mithilfe des Disclaimers ausgeschlossen wird (siehe T 286/06). Ein Anspruch mit einem oder mehreren Disclaimern muss zudem vollständig den in Art. 84 verankerten Erfordernissen der Klarheit und Knappheit genügen (siehe G 1/03, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Darüber hinaus sollte im Interesse der Transparenz des Patents 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 aufgezeigt werden.

Zur Zulässigkeit von Disclaimern, die Ausführungsformen ausklammern, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten

Fassung als Teil der Erfindung offenbart waren, siehe H-V, 4.2. Zur Zulässigkeit von Disclaimern, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind, siehe H-V, 4.1.

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).

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; siehe auch G-II, 4.2).

4.23 Breite Ansprüche

Im Übereinkommen werden breite Ansprüche nicht direkt angesprochen. Dennoch können sich aus verschiedenen Gründen Einwände gegen solche Ansprüche ergeben.

Bei Diskrepanzen zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung sind die Ansprüche nicht ausreichend durch die Beschreibung gestützt (Art. 84), und außerdem ist dann in den meisten Fällen die Erfindung nicht ausreichend offenbart (Art. 83) (siehe T 409/91 und F-IV, 6.1).

Manchmal ist ein Einwand wegen mangelnder Neuheit zu erheben, z. B. wenn der Anspruch so breit formuliert ist, dass er bekannte Gegenstände aus anderen Fachgebieten abdeckt. Breite Ansprüche können auch Ausführungsformen abdecken, die eine angebliche Wirkung nicht erzielen. Zur Erhebung eines Einwands wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit in solchen Fällen siehe G-VII, 5.2.

Art. 54 und Art. 56

Zu breiten Ansprüchen im Einspruchsverfahren siehe D-V, 4 und 5.

4.24 Reihenfolge der Patentansprüche

Es gibt kein rechtliches Erfordernis, wonach der erste Anspruch der am weitesten gefasste sein muss. Nach Art. 84 müssen die Patentansprüche jedoch nicht nur einzeln deutlich sein, sondern auch in ihrer Gesamtheit. Deshalb sollte eine große Anzahl von Ansprüchen so angeordnet werden, dass der breiteste Anspruch zuerst steht. Steht bei vielen Ansprüchen der am weitesten gefasste Anspruch weit hinten, sodass er leicht übersehen werden kann, so sollte der Anmelder aufgefordert werden, entweder seine Ansprüche in eine logischere Reihenfolge zu bringen oder auf den am weitesten gefassten Anspruch im einführenden Teil oder in der Zusammenfassung der Beschreibung aufmerksam zu machen.

Steht der am weitesten gefasste Anspruch nicht zuerst, so muss ferner der spätere breiter gefasste Anspruch ebenfalls ein unabhängiger Anspruch sein. Gehören diese unabhängigen Ansprüche der gleichen Kategorie an, so kann dies auch zu einem Einwand nach Regel 43 (2) führen (siehe F-IV, 3.2 und 3.3).

5. Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche

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 F-IV, 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 (siehe beispielsweise T 596/97, Nr. 8 der Entscheidungsgründe). 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). 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.

Wurden Ansprüche nicht für knapp im Sinne des Art. 84 befunden, so wird unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird und/oder der Anmelder nicht überzeugend darlegen kann, warum die Aufforderung nach Regel 63 (1) nicht gerechtfertigt war, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

Art. 84

Regel 43 (5)

6. Stützung durch die Beschreibung

6.1 Allgemeines

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 (siehe T 409/91). Hinsichtlich der Stützung abhängiger Ansprüche durch die Beschreibung siehe F-IV, 6.6.

Art. 84

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 F-IV, 4). 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 Dieselmotorkraftstoffgemische mit einer bestimmten gewünschten Eigenschaft. In der Beschreibung findet sich eine Stützung für einen Weg zur Gewinnung von Dieselmotorkraftstoffen mit dieser Eigenschaft, nämlich durch die Zugabe bestimmter Mengen eines bestimmten Zusatzes. Andere Wege zur Gewinnung von Dieselmotorkraftstoffen 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.

Wurde befunden, dass die Ansprüche nicht im Sinne des Art. 84 von der Beschreibung gestützt werden, so wird unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird und/oder der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B-VIII, 3.2) oder die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 70a (siehe B-XI, 8), keine überzeugenden Argumente angeführt hat, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

6.4 Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung

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 F-III, 1 bis 3); 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 dem technischen Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik entsprechen bzw. von ihr gerechtfertigt sein sollte. Der Umfang der ausreichenden Offenbarung einer Erfindung ist damit auch für die Frage der Stützung durch die Beschreibung von entscheidender Bedeutung. Tatsächlich können die Erfordernisse des Art. 83 aus genau denselben Gründen nicht erfüllt sein, die zur Verletzung des Art. 84 führen, nämlich, dass sich die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich auf einen technischen Gegenstand bezieht, der für den Fachmann nicht aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung hervorgeht (siehe T 409/91, Nrn. 2 und 3.3 bis 3.5 der Entscheidungsgründe).

Art. 83

Art. 84

Um Art. 84 zu entsprechen, muss beispielsweise ein technisches Merkmal, das in der Beschreibung als wesentliches Merkmal der Erfindung herausgestellt wird, unbedingt auch Bestandteil der unabhängigen Ansprüche sein, durch die die Erfindung definiert wird (siehe F-IV, 4.5.1). Ist das betreffende (wesentliche) technische Merkmal nicht in den Ansprüchen enthalten und liegen keine Angaben vor, wie die beanspruchte Erfindung ohne Verwendung dieses Merkmals erfolgreich ausgeführt werden kann, so ist die in den Ansprüchen definierte Erfindung nicht in der nach Art. 83 vorgeschriebenen Weise in der Beschreibung offenbart.

Unter Umständen kann ein Einwand sowohl nach Art. 84 als auch nach Art. 83 ebenfalls gerechtfertigt sein. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Anspruch auf eine durch messbare Parameter definierte bekannte Klasse chemischer Verbindungen gerichtet ist, in der

Beschreibung aber keine technische Lehre offenbart ist, anhand derer der Fachmann diese Verbindungen im Rahmen der vorgegebenen Parameter herstellen kann, und dies auch nicht unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens oder durch Routineversuche erreicht werden kann. Ein solcher Anspruch wäre weder technisch gestützt noch ausreichend offenbart, und zwar unabhängig davon, ob die Definition durch Parameter dem Erfordernis der Klarheit nach Art. 84 genügt.

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 F-IV, 2.1 und 4.10). Beispielsweise kann in einem Patentanspruch eine "Endlagenfühlvorrichtung" 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 F-II, 4.5).

Anlage

Beispiele für wesentliche Merkmale

Beispiel 1

Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zum Lagern von Gel-umhüllten Samen mit einer Gelbeschichtung, die ein wässriges Gel umfasst, das durch ein Metallion wasserunlöslich gemacht wurde. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass die Gel-umhüllten Samen in einer wässrigen Lösung gelagert werden, die das Metallion enthält. Gemäß der Beschreibung soll die Erfindung ein Verfahren für die einfache Lagerung von Gel-umhüllten Samen bereitstellen, ohne dass sich dadurch Nachteile beim Ertrag und bei den Handhabungseigenschaften ergeben. In der Beschreibung wird betont, dass die Metallionenkonzentration in einem bestimmten Bereich liegen muss, damit die Ziele der Erfindung erreicht werden. Liegt die Metallionenkonzentration außerhalb dieses Bereichs, hat dies negative Folgen für den Ertrag und die Handhabungseigenschaften. Durch den Gegenstand von Anspruch 1 - in dem der bestimmte Bereich nicht angegeben ist - wird somit die in der Beschreibung genannte Aufgabe nicht gelöst.

Beispiel 2

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur konkaven Formgebung eines Metallstreifens. Im nächstliegenden Stand der Technik durchläuft der Metallstreifen quer zu seiner Länge eine Gruppe von Formgebungswalzen, mit denen dem Metallstreifen die konkave Form aufgeprägt wird. Gemäß der Beschreibung besteht das Problem darin, dass es mit den Walzen nicht möglich ist, eine Krümmungskraft auf die seitlichen Enden auszuüben, sodass diese normalerweise flach bleiben. Das Unterscheidungsmerkmal des unabhängigen Anspruchs sieht ein flexibles Förderband oder eine Förderbahn vor, um den Metallstreifen beim Durchlaufen der Gruppe von Formgebungswalzen abzustützen. Dieses Merkmal ist ausreichend, um die Aufgabe zu lösen. Weitere Merkmale wie die Einzelheiten des Mechanismus zur Einbringung des Metallstreifens in die Formgebungswalzen oder die Bereitstellung von mindestens drei Walzen sind zur Lösung der Aufgabe nicht erforderlich: solche zusätzlichen Merkmale würden den Anspruch unangemessen einschränken (siehe T 1069/01).

Beispiel 3

Anspruch 1 ist auf eine Absperrvorrichtung gerichtet, die das Ausbreiten von Feuer in Leitungen in Belüftungssystemen verhindert. Gemäß der Beschreibung liegt die zu lösende Aufgabe darin, eine Absperrvorrichtung für eine Leitung zur Verfügung zu stellen, die in einem nicht aktivierten Zustand den niedrigstmöglichen Widerstand gegenüber einer Strömung in der Leitung aufweist. In der Beschreibung ist durchgängig offenbart, dass diese Aufgabe gelöst werden kann, indem Platten bereitgestellt werden, die sich in der Strömungs-

richtung erstrecken und mit einer speziellen Feuerschutzfarbe beschichtet sind, die sehr viel stärker expandiert als die im Stand der Technik üblichen Materialien. So kann der Abstand zwischen den Platten vergrößert werden, was zu einer Reduzierung des Strömungswiderstands führt. Allerdings erfordern die Haftungseigenschaften der Farbe, dass die Platten eine bestimmte Länge haben. Da in der Beschreibung durchgängig darauf hingewiesen wird, dass die Lösung der Aufgabe nicht nur im Längenmaß der Platten, sondern auch in der Bereitstellung einer stark expandierenden Farbe liegt, muss dieses letzte Merkmal im unabhängigen Anspruch enthalten sein. Es reicht nicht aus, nur die Abmessungen der Platten zu definieren, weil dies weder die Verwendung eines speziellen Feuerschutzmaterials noch einen größeren Abstand zwischen den Platten impliziert (siehe T 575/02).

Beispiel 4

Anspruch 1 ist auf eine Vorrichtung für die Kodierung von Fernsehsignalen gerichtet, die neben anderen Merkmalen ein Mittel zur Generierung von Parametern umfasst, das sicherstellt, dass der Fehler zwischen den Pixeldaten des prädictierten und des tatsächlichen laufenden Halbbildes minimiert wird. Die Beschreibung umfasst nur ein Beispiel für die Minimierung des Fehlers, nämlich ein Verfahren der kleinsten Quadrate. Hier kommt es darauf an, dass der Fachmann erkennen kann, wie die Fehlerminimierungsfunktion umgesetzt werden kann. Ob das Verfahren der kleinsten Quadrate das einzige anwendbare Verfahren ist, ist in diesem Zusammenhang unerheblich. Es ist daher nicht nötig, das beanspruchte Mittel zur Parametergenerierung dahin gehend weiter einzuschränken, dass es auf einem Verfahren der kleinsten Quadrate beruht (siehe T 41/91).

Beispiel 5

Gemäß der Beschreibung besteht das Ziel der Erfindung darin, einen Monitor für die Erfassung und Verarbeitung von EEG-Daten bereitzustellen, der eine verbesserte Signalqualität bietet und unempfindlich gegen elektrische Störungen ist. In der Beschreibung ist angegeben, dass dieses Ziel durch die Bereitstellung getrennter Module für die Datenerfassung und die Datenverarbeitung sowie durch die Verwendung spezieller Elemente in diesen Modulen erreicht werden kann, nämlich insbesondere eines Delta-Sigma-Modulators und eines Dezimationsfilters. Da sowohl der Modulator als auch der Dezimationsfilter für das Erreichen eines verbesserten Signal-Rauschabstands von Bedeutung sind, müssen beide Komponenten im unabhängigen Anspruch definiert sein. Da ferner die Bereitstellung von getrennten, abnehmbaren Modulen durchgängig als zweitrangig für die Rauschunterdrückung bezeichnet wird, reicht es nicht aus, nur dieses Merkmal in den unabhängigen Anspruch aufzunehmen (siehe T 1126/01).

Beispiel 6

Gemäß der Beschreibung wird eine Verbindung C erhalten, indem man eine Mischung aus A und B für mindestens 10 Minuten bei 100 °C reagieren lässt. Es wird betont, dass A und B für mindestens diese Zeitspanne miteinander reagieren müssen, weil die Reaktion andernfalls unvollständig ist und C nicht gebildet wird. Anspruch 1 ist auf ein Verfahren zur Herstellung der Verbindung C gerichtet, das dadurch gekennzeichnet ist, dass eine Mischung aus A und B für 5 bis 15 Minuten bei 100 °C reagiert. Der Anspruch enthält nicht alle wesentlichen Merkmale der Erfindung, weil es in der Beschreibung eindeutig heißt, dass A und B für mindestens 10 Minuten miteinander reagieren müssen, damit die Reaktion vollständig ist.

Beispiel 7

Gemäß der Beschreibung besteht die zu lösende Aufgabe darin, Aerosolzusammensetzungen bereitzustellen, bei denen der Anteil der als Treibmittel benötigten unerwünschten flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) dramatisch reduziert wird, sodass weniger VOCs in die Atmosphäre abgegeben werden. Anspruch 1 nennt einen Mindestanteil von 15 Gew.-% Treibmittel (VOC) im Aerosol, enthält aber keinerlei Angaben zu einer etwaigen Höchstmenge. Die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe, weniger VOCs in die Umwelt abzugeben, wird nur gelöst, wenn das Treibmittel eine bestimmte Höchstmenge in der Aerosolzusammensetzung nicht überschreitet: dieser Höchstwert ist daher ein wesentliches Merkmal der Erfindung. Anspruch 1 umfasst Aerosole mit einem Treibmittelanteil von 15 Gew.-% oder mehr und deckt somit konventionelle Aerosole mit einem unerwünscht hohen Anteil an Treibmitteln ebenfalls ab. Der Anteil an unerwünschten VOCs in den beanspruchten Aerosol-Zusammensetzungen ist daher nicht "dramatisch reduziert", und das erklärte Ziel der Erfindung wird nicht erreicht (siehe T 586/97).

Beispiel 8

Gemäß der Anmeldung besteht die zu lösende Aufgabe darin, die Ausbeute an mit dem erfindungsgemäßen Herstellungsprozess erhaltenen 2-Alkylthiazol-5-Carbonsäurechloriden und deren Reinheit zu verbessern. Vergleichsbeispiele zeigen, dass die 2-Alkylthiazol-5-Carbonsäurechloride keine verbesserte Ausbeute und Reinheit aufweisen, wenn die Reaktionstemperatur nicht innerhalb des Bereichs zwischen 20 °C und Rückfluss liegt. In diesem Fall wird somit die gewünschte technische Wirkung nicht erzielt, und die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe wird nicht gelöst. Sie wird nur gelöst, wenn die Reaktionstemperatur zwischen 20 °C und Rückfluss liegt, sodass dieses Merkmal für die Ausführung der Erfindung wesentlich ist und in den unabhängigen Anspruch aufgenommen werden muss (siehe T 488/96).

Beispiel 9

Im Hinblick auf Diagnostizierverfahren hat die Große Beschwerdekammer festgestellt (siehe G 1/04), dass die deduktive human- oder veterinärmedizinische Entscheidungsphase als wesentliches Merkmal in den unabhängigen Anspruch aufzunehmen ist, wenn sie sich aus der Anmeldung oder dem Patent insgesamt zweifelsfrei ergibt. Wenn also das zwangsläufige Ergebnis der ersten drei Phasen eines solchen Verfahrens (siehe G-II, 4.2.1.3) eine bestimmte Diagnose zu Heilzwecken ist, durch die die Abweichung einem bestimmten Krankheitsbild zugeordnet werden kann, muss die Entscheidungsphase im unabhängigen Anspruch enthalten sein, damit die Erfordernisse von Art. 84 erfüllt sind. Jedoch fällt der Anspruch dann möglicherweise unter das Patentierungsverbot von Art. 53 c) (siehe auch G-II, 4.2.1.3). Die abschließende Entscheidungsphase muss nur dann als wesentliches Merkmal im unabhängigen Anspruch enthalten sein, wenn aus der Anmeldung/dem Patent insgesamt klar hervorgeht, dass die Untersuchungsergebnisse zwangsläufig und eindeutig zu einer bestimmten Diagnose führen: dies ist vom jeweiligen Prüfer im Einzelfall zu entscheiden.

Kapitel V – Einheitlichkeit der Erfindung

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 F-IV, 3.2 und 3.3), doch ist es üblicher, dass mehrere unabhängige Patentansprüche verschiedener Kategorien aufgestellt werden.

Art. 82

Regel 43 (2)

Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung dient als Regulativ im Interesse eines effizienten Erteilungsverfahrens (siehe T 110/82). Anmeldungen, die wegen ihres heterogenen Inhalts weit überdurchschnittliche Bearbeitungskosten, insbesondere im Bereich der Recherche, verursachen, sind nicht hinnehmbar, da diese Kosten zum Teil von den Gebühren anderer Anmeldungen mitgetragen werden müssten. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die erforderliche Verständlichkeit des Anmeldungsgegenstands, die durch einen heterogenen Gegenstand beeinträchtigt sein kann.

Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung ist mangelnde Klarheit der Patentansprüche alleine normalerweise kein ausreichender Grund für die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit.

Art. 84

Auch die Reihenfolge der Patentansprüche sollte die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung normalerweise nicht beeinflussen. Sie wirkt sich jedoch darauf aus, welche Erfindung als die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung betrachtet wird (siehe F-V, 8.2).

Ferner ist die Tatsache, dass die beanspruchten gesonderten Erfindungen zu verschiedenen Gruppen innerhalb der Klassifikation gehören, für sich genommen kein Grund für die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit.

Eine Anmeldung kann Patentansprüche verschiedener Kategorien oder mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie enthalten. Dies ist für sich genommen kein Grund für einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit, wenn im Übrigen die Erfordernisse von Art. 82 und Regel 44 erfüllt sind (Näheres zum Verhältnis zwischen Regel 43 (2) und Art. 82 enthält F-V, 14).

Regel 43 (2)

Was die materiellrechtlichen Kriterien angeht, so wird die Einheitlichkeit der Erfindung in der Recherchen- und in der Sachprüfung sowohl im PCT- als auch im europäischen Verfahren nach denselben

Art. 150 (2)

Grundsätzen geprüft. Das gilt nicht für die jeweiligen Verfahren an sich, die erhebliche Unterschiede aufweisen.

2. Besondere technische Merkmale

Regel 44 (1)

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 beispielsweise 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 Art. 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). 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 andererseits 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.

3. Zwischen- und Endprodukte

Im Zusammenhang mit Zwischen- und Endprodukten ist unter "Zwischenprodukt" ein Zwischen- oder Ausgangsprodukt zu verstehen. Solche Produkte werden mit dem Ziel bereitgestellt, durch eine physikalische oder chemische Veränderung, bei der sie ihre Identität verlieren, Endprodukte herzustellen.

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.

4. Alternativen

Regel 44 (2)

Alternativen einer Erfindung können entweder durch mehrere unabhängige Patentansprüche, wie in F-V, 1 dargelegt, oder in einem einzigen Patentanspruch beansprucht werden (siehe aber F-IV, 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.

5. 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 F-IV, 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.

Das wesentliche Strukturelement muss nicht absolut neu, d. h. nicht per se neu sein. Gemeint ist vielmehr, dass bezüglich der gemeinsamen Eigenschaft oder Wirkung eine Gemeinsamkeit in der chemischen Struktur vorhanden sein muss, die die beanspruchten Verbindungen mit derselben Eigenschaft oder Wirkung unterscheidet. Wenn sich jedoch ergibt, dass mindestens eine Markush-Alternative nicht neu ist, ist die Einheitlichkeit der Erfindung erneut zu prüfen. Insbesondere wenn die Struktur mindestens einer der von einem Markush-Anspruch abgedeckten Verbindungen in Zusammenhang mit dieser Eigenschaft oder technischen Wirkung bekannt ist, ist das ein Anzeichen für mangelnde Einheitlichkeit der verbleibenden Verbindungen (Alternativen).

6. 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 G-VII, 7).

7. 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 F-V, 9). In diesem Zusammenhang sollten nach Art. 54 (3) angeführte Dokumente bei der Bewertung der Einheitlichkeit der Erfindung außer Acht gelassen werden, weil sie die erfinderische Idee der zu prüfenden Anmeldung nicht vorwegnehmen können.

8. 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 G-II, 4.2.

Bei mangelnder Einheitlichkeit werden die beanspruchten Gegenstände auf die einzelnen Erfindungen aufgeteilt. Unter "Erfindung" ist in diesem Zusammenhang eine Erfindung zu verstehen, die technischen Charakter hat und der eine technische Aufgabe im Sinne des Art. 52 (1) zugrunde liegt (siehe G-I, 1 und 2); sie muss nicht zwangsläufig den anderen Patentierbarkeitserfordernissen wie Neuheit und erfinderischer Tätigkeit entsprechen (siehe G-II, 2).

8.1 Begründung des Einwands der mangelnden Einheitlichkeit

Ein Einwand der mangelnden Einheitlichkeit sollte eine logisch strukturierte technische Begründung umfassen, aus der die grundlegenden Überlegungen hervorgehen, die zur Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit geführt haben. Erforderlichenfalls sollte er ferner Angaben zur Zahl und Gruppierung der beanspruchten gesonderten Erfindungen enthalten. Insbesondere sollte der Prüfer die technische(n) Aufgabe(n) hervorheben, die durch die einzelnen Erfindungen gelöst werden, es sei denn, aus der restlichen Argumentation ist eindeutig ersichtlich, dass die verschiedenen Erfindungen unmöglich unter eine Gesamtaufgabe subsumiert werden können. Außerdem sollte er für jede Erfindung oder Gruppe von Erfindungen die besonderen technischen Merkmale, die einen Beitrag zum Stand der Technik leisten, bzw. die gemeinsame allgemeine erfinderische Idee anführen. Beruht der Einwand auf einem Dokument, so sind die einschlägigen Passagen entsprechend anzugeben.

8.2 Ermittlung der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung

Bei mangelnder Einheitlichkeit beginnt die Reihenfolge der beanspruchten (Gruppen von) Erfindungen in der Regel mit der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung ("erste" Erfindung); siehe auch B-VII, 1.1 und 2.3. Mit anderen Worten werden die Gegenstände generell in der Reihenfolge aufgeteilt, in der die verschiedenen Erfindungen in den Ansprüchen erscheinen. Der Inhalt der abhängigen Ansprüche wird bei der Ermittlung der ersten Erfindung berücksichtigt.

Regel 64 (1)

Regel 164 (1)

9. 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 F-V, 7, 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 C-III, 4.1).

Jeder Anspruch, der sich auf einen unabhängigen Anspruch bezieht, aber nicht alle seine Merkmale enthält, ist ein unabhängiger Anspruch (Regel 43 (4)). Dies gilt beispielsweise für einen Anspruch, der sich auf einen anderen Anspruch einer unterschiedlichen Kategorie bezieht oder ein alternatives Merkmal umfasst, das ein entsprechendes Merkmal in dem unabhängigen Anspruch ersetzen soll, auf den Bezug genommen wird (z. B. eine Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei Komponente C durch Komponente D ersetzt wird).

10. Nichteinheitlichkeit während der Recherche

Regel 64 (1) und (2)

In vielen und wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen wird die mangelnde Einheitlichkeit durch die Recherchenabteilung festgestellt, die 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 von zwei Monaten weitere Recherchegebühren entrichtet werden.

11. Nichteinheitlichkeit während der Sachprüfung

11.1 Allgemeines

Die letztendliche Verantwortung für die Beurteilung, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt, trägt die Prüfungsabteilung (siehe T 631/97; siehe auch C-III, 3.1). Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe F-V, 13.

*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. Die Schlussfolgerung kann sich ändern, z. B. wenn später im Verfahren ein neuer Stand der Technik bekannt wird. Ergibt sich die mangelnde Einheitlichkeit erst bei der Sachprüfung, sollte der Prüfer nur in eindeutigen Fällen einen Einwand erheben, insbesondere wenn die Sachprüfung weit fortgeschritten ist.

Wird mangelnde Einheitlichkeit festgestellt, so ist vom Anmelder zu verlangen, dass er seine Patentansprüche so beschränkt, dass der

Einwand hinfällig wird (siehe C-III, 3.1 und 3.2), d. h. auf eine einzige recherchierte Erfindung (siehe H-II, 7.1). Eine Streichung oder Änderung von Teilen der Beschreibung kann gleichfalls notwendig werden (siehe F-V, 4). Für Teile, die zur Berücksichtigung dieses Einwands gestrichen wurden, können unter den in A-IV, 1.1.1 genannten Voraussetzungen eine oder mehrere Teilanmeldungen eingereicht werden (siehe C-IX, 1).

11.2 Einwände wegen nicht recherchierter Erfindungen

Siehe H-II, 7.2 und 7.3.

11.3 Überprüfung von Einwänden wegen Nichteinheitlichkeit

Die Überprüfung von Einwänden wegen Nichteinheitlichkeit und die Rückerstattung zusätzlicher Recherchegebühren werden in C-III, 3.3 behandelt.

Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass die Erfindung einheitlich ist, und hat der Anmelder eine oder mehrere weitere Recherchegebühren entrichtet und deren teilweise oder vollständige Erstattung beantragt, so ordnet die Prüfungsabteilung die Rückzahlung der betreffenden zusätzlich entrichteten Recherchegebühr(en) an.

12. 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 H-II, 6.2 und B-III, 3.5.

Regel 137 (5)

13. Euro-PCT-Anmeldungen

13.1 Internationale Anmeldungen ohne ergänzende Recherche

Wie in B-II, 4.3.1 ausgeführt, wird zu bestimmten internationalen Anmeldungen, die mit einem internationalen Recherchenbericht in die europäische Phase eintreten, keine ergänzende europäische 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 Recherchegebühren Recherchenberichte erstellen zu lassen, nicht Gebrauch gemacht, sondern die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts so geändert (siehe E-VIII, 3.3.1), 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.

- Regel 164 (2)*
- 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 (unter Berücksichtigung etwaiger Argumente des Anmelders zur Frage der Einheitlichkeit in seiner Erwiderung auf den WO-ISA oder den IPER - siehe E-VIII, 3.3.1) 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.
 - iii) Hat der Anmelder in der internationalen Phase zusätzliche Recherchegebühren 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.
- Regel 137 (5)*
- 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 (5) zu erheben (siehe auch H-II, 6.2).
 - v) Hat der Anmelder die weiteren Recherchegebühren in der internationalen Phase nicht entrichtet und pflichtet der Prüfer dem Einwand der ISA nicht bei (z. B. weil der Anmelder in seiner Erwiderung auf den WO-ISA oder den IPER, siehe E-VIII, 3.3.1, überzeugend dargelegt hat, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt ist), 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 C-IX, 1 und A-IV, 1), sofern die geteilte Anmeldung bei Einreichung der Teilanmeldung noch anhängig ist (siehe A-IV, 1.1.1.1) und mindestens eine der in Regel 36 (1) a) und b) vorgesehenen Fristen noch nicht abgelaufen ist (siehe A-IV, 1.1.1.2 und 1.1.1.3).
- Art. 153 (7)*
Regel 164 (1)
- 13.2 Internationale Anmeldungen mit ergänzender Recherche**
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, 4.3.2 genannten Fällen eine ergänzende europäische Recherche durch. Stellt sie dabei mangelnde Einheitlichkeit fest, gilt B-VII, 2.3 entsprechend. Zusammen mit dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht wird eine Stellungnahme zur Recherche erstellt, die nur die Erfindung (oder einheitliche Gruppe von Erfindungen) betrifft, die zuerst in den dem ergänzenden Recherchenbericht zugrunde liegenden Ansprüchen erwähnt ist (Regel 164 (1)).

Das Verfahren vor der Prüfungsabteilung in diesen Fällen wird in E-VIII, 4.2 beschrieben. Zusammengefasst befasst sich der Prüfer in der Regel ausschließlich mit dieser ersten Erfindung (oder Gruppe von Erfindungen). Die Wahlmöglichkeit nach Regel 164 (2) gibt es nicht, weil die einzige vom EPA recherchierte Erfindung gemäß Regel 164 (1) die dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht zugrunde gelegte Erfindung ist (siehe auch F-V, 11).

13.3 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 der Anmelder die Patentansprüche geändert oder den Einwand erfolgreich entkräftet hat (beides ist in der Erwiderung auf den IPER denkbar, siehe E-VIII, 3.3.1) oder die Auslegung der Vorschriften betreffend die Einheitlichkeit der Erfindung falsch war; siehe dazu auch F-V, 13.1 und 13.2.

13.4 Eingeschränkter IPER

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, sofern die geteilte Anmeldung bei Einreichung der Teilanmeldung noch anhängig ist (siehe A-IV, 1.1.1.1) und mindestens eine der in Regel 36 (1) a) und b) vorgesehenen Fristen noch nicht abgelaufen ist (siehe A-IV, 1.1.1.2 und 1.1.1.3).

Art. 76
Regel 164 (2)

14. Verhältnis zwischen Regel 43 (2) und Art. 82

In Regel 43 (2) wird durch die ausdrückliche Bezugnahme auf Art. 82 klargestellt, dass die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche ein und derselben Kategorie das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllen müssen. Besondere technische Merkmale, die sich auf die einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel 44 beziehen, müssen daher entweder implizit oder explizit in jedem der unabhängigen Patentansprüche vorhanden sein.

Mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie, die auf verwandte Gegenstände gerichtet sind, können das Erfordernis der

Einheitlichkeit auch dann erfüllen, wenn die beanspruchten Gegenstände ganz unterschiedlich erscheinen, sofern die besonderen technischen Merkmale, die einen Beitrag zum Stand der Technik leisten, im Sinne der Regel 44 gleich sind oder einander entsprechen. Beispiele für solche Fälle sind ein Sender, der zusammen mit einem entsprechenden Empfänger beansprucht wird, ein Stecker, der zusammen mit einer entsprechenden Steckdose beansprucht wird usw. (siehe auch F-IV, 3.2).

Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn es neben Patentansprüchen, die durch eine Kombination von Elementen gekennzeichnet sind (z. B. A+B+C), auch noch Ansprüche mit Unterkombinationen gibt (z. B. A+B, A+C, B+C oder A, B, C separat). Mangelnde Einheitlichkeit kann selbst dann vorliegen, wenn die beanspruchten Unterkombinationen patentierbare Gegenstände bezeichnen und der Kombinationsanspruch alle Merkmale der beanspruchten Unterkombinationen enthält.

Ist die Anmeldung nicht einheitlich und erfüllt sie nicht die Erfordernisse der Regel 43 (2), so kann der Prüfer einen Einwand nach Regel 43 (2) oder Art. 82 oder nach beiden Vorschriften erheben. Der Anmelder kann nicht anfechten, welcher dieser Einwände Vorrang hat (siehe T 1073/98, Nr. 7.2 der Entscheidungsgründe).

Kapitel VI – Priorität

1. Prioritätsrecht

Siehe hierzu auch A-III, 6.

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 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 eingereicherter 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) und (5)

- i) Die frühere Anmeldung muss in eine der unter A-III, 6.2 genannten Gruppen fallen.
- 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 F-VI, 1.4 und 1.4.1).

Art. 87 (2) und (3) Mit Bezug auf i) bedeuten die in A-III, 6.2 genannten 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 europäischen Anmeldung, einer nach einem anderen regionalen Patentvertrag eingereichten früheren 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). 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 (siehe A-III, 6.2).

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 F-VI, 2.2 und G 2/98).

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 F-VI, 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

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 F-VI, 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.

Art. 87 (4)

Beispiele für Anmeldungen, die nicht als "erste Anmeldung" im Sinne von Art. 87 (4) anerkannt werden können:

- i) US-Anmeldungen, die eine "continuation" einer früheren Anmeldung sind ("con");
- ii) US-Anmeldungen, die eine "continuation in part" einer früheren Anmeldung sind ("cip"), sofern der betreffende Gegenstand schon in der ursprünglichen US-Anmeldung offenbart war;
- iii) nationale Anmeldungen, in denen die Priorität einer früheren nationalen Anmeldung oder eines früheren nationalen Gebrauchsmusters beansprucht wird.

Bei con- oder cip-Anmeldungen lautet der erste Satz der Beschreibung: "This application is a continuation-in-part (continuation) of Serial Number.... filed.....". Auf der Titelseite findet man die Information unter der Überschrift "CONTINUING DATA*****": "VERIFIED THIS APPLICATION IS A CIP (bzw. CON) OF.....". Außerdem ist am Ende der US-Patentanmeldung (in diesem Fall also beim US-Prioritätsdokument) ein Formular "Declaration for Patent Application" angeheftet. Dort müssen frühere ausländische oder US-Anmeldungen aufgezählt werden, und zwar unter dem Titel "foreign priority benefits under Title 35, United States Code, 119" bzw. "benefit under Title 35, U.S.C., 120 of any United States application(s)".

Anmeldungen können mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht werden (siehe A-II, 4.1.3.1). Wird diese früher

Regel 40 (1) c)

eingereichte Anmeldung nicht als Priorität in Anspruch genommen, so führt die Einreichung mit Bezugnahme selbst noch nicht dazu, dass Rechte nach Art. 87 (4) bestehen bleiben.

Beispiel: Zu den nationalen Anmeldungen GB1 (eingereicht am 1. Februar 2002 ohne Inanspruchnahme einer Priorität) und GB2 (eingereicht am 2. Januar 2008 ohne Inanspruchnahme einer Priorität), die sich auf denselben Gegenstand beziehen, gibt es eine europäische Patentanmeldung EP1 (eingereicht am 2. Januar 2009), die die Priorität von GB2 beansprucht, sich aber inhaltlich nach Regel 40 (1) c) auf GB1 bezieht. Ist GB1 zurückgenommen, fallen gelassen oder zurückgewiesen worden, und zwar bevor sie öffentlich ausgelegt worden ist und ohne dass sie Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts gewesen ist, so bedeutet die bloße Bezugnahme darauf gemäß Regel 40 (1) c) nicht, dass im Sinne von Art. 87 (4) Rechte bestehen bleiben. Deshalb wäre für EP1 in diesem Fall die Priorität von GB2 wirksam.

1.5 Mehrere Prioritäten

Art. 88 (2) und (3)

"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.

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 G-IV, 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 vorgenannten 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 G-IV, 3). Hat der Prüfer die Frage des Prioritätstags zu untersuchen, so sollte er alle in den Abschnitten F-VI, 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), b) oder b-bis) 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 F-VI, 1.3 iv)) - identisch mit der Prüfung, ob eine Änderung einer Anmeldung das Erfordernis des Art. 123 (2) erfüllt (siehe H-IV, 2). 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). 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. Ist aber beispielsweise in einer Anmeldung der Anspruch auf einen bestimmten Bereich numerischer Werte gerichtet, während in der Prioritätsanmeldung ein anderer Bereich numerischer Werte offenbart ist, so ist der Gegenstand nicht unmittelbar und eindeutig herleitbar, selbst wenn sich der letztere Bereich mit dem ersten Bereich überschneidet bzw. in ihm enthalten ist. In einem solchen Fall stellen die beanspruchten Mengen einen kontinuierlichen Bereich numerischer Werte dar, der keinen voneinander trennbaren alternativen Ausführungsarten (d. h. keinen Merkmalen im Sinne von Art. 88 (3)) entspricht. Daher lassen sich innerhalb dieses kontinuierlichen Bereichs keine trennbaren alternativen Ausführungsarten ausmachen, für die Anspruch auf den Prioritätstag bestehen würde (T 1877/08).

Art. 88 (4)

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.

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 nach Art. 123 (2) zulässigen Disclaimer (siehe H-V, 4.1 und 4.2) wird die Identität der Erfindung im Hinblick auf Art. 87 (1) nicht geändert. Daher könnte ein solcher Disclaimer bei der Abfassung und Einreichung einer europäischen Folgeanmeldung aufgenommen werden, ohne dass dadurch das Prioritätsrecht aus der früheren Anmeldung berührt wird, die den Disclaimer nicht enthält (siehe G 1/03, G 2/03 und G 2/10).

2.3 Ungültiger Prioritätsanspruch

Fallen die in F-VI, 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), 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). 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, 6.7 und 6.8).

Art. 88 (1)
Regel 52 (1)
Regel 53 (1) und (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) und (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-III, 6.7; zu Euro-PCT-Anmeldungen siehe jedoch E-VIII, 2.3.5), sofern sie nicht schon in der Akte enthalten ist, weil sie nach Regel 40 (3) (siehe A-II, 4.1.3.1) oder auf eine

Regel 53 (1)

Aufforderung nach Regel 56 hin vorgelegt worden ist (siehe A-II, 5.4.3).

Regel 53 (2)

Im Übrigen nimmt das EPA nach Regel 53 (2) und dem Beschluss der Präsidentin des EPA vom 17. März 2009 (ABl. EPA 2009, 236) eine Abschrift der früheren Anmeldung gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf, falls die frühere Anmeldung Folgendes ist:

- i) eine europäische Patentanmeldung,
- ii) eine beim Europäischen Patentamt als PCT-Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung,
- iii) eine japanische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,
- iv) eine beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten eingereichte vorläufige oder endgültige Patentanmeldung oder
- v) eine beim koreanischen Amt für geistiges Eigentum eingereichte Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung.

Ein Antrag ist hierfür nicht erforderlich. Ist die frühere Anmeldung eine US-Anmeldung, siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Juni 2007 über praktische Aspekte des elektronischen Austauschs von Prioritätsunterlagen zwischen dem EPA und dem USPTO (ABl. EPA 2007, 473). 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, nach Regel 53 (3) innerhalb derselben Frist eine Erklärung vorzulegen, dass die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Diese Erklärung muss eindeutig sein; also entweder "vollständige Übersetzung" oder z. B. "identische" oder "wörtliche" Übersetzung. Abgeschwächte oder modifizierte Erklärungen sind nicht zu akzeptieren (z. B. "praktisch vollständige" oder "im Wesentlichen inhaltsgleiche" Übersetzung); das Gleiche gilt für Fälle, wo die Erklärung offensichtlich nicht richtig sein kann (z. B. wenn für eine europäische Anmeldung mehrere Prioritäten beansprucht werden oder wenn die europäische Anmeldung mehr oder weniger Text als die frühere Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthält). In allen diesen Fällen ist eine vollständige Übersetzung einzureichen. Enthält die europäische Anmeldung an ihrem Anmeldetag Patentansprüche und hat die prioritäts-

begründende Anmeldung an ihrem Anmeldetag keine oder weniger Patentansprüche als die spätere europäische Anmeldung enthalten, kann die Erklärung nicht akzeptiert werden. 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 auch A-III, 6.8.

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 (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts, ABl. EPA 2002, 192).

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.

Regel 56

Die Übersetzung kann nicht telefonisch angefordert werden (unabhängig davon, ob dies in der Niederschrift erwähnt ist). Wegen der Fristsetzung und der möglichen Rechtsfolgen muss dies immer schriftlich geschehen. Die Anforderung kann alleine oder zusammen mit einer anderen offiziellen Mitteilung (z. B. einer Mitteilung nach Art. 94 (3)) erfolgen. Eine Übersetzung der Prioritätsunterlage kann auch erst später im Verfahren erforderlich werden, nämlich aufgrund von Dokumenten, die eine abschließende Recherche nach kollidierenden Anmeldungen gemäß Art. 54 (3) ergeben hat (siehe C-IV, 7.1).

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. (3) angesehen (siehe A-III, 6.8). Für die Bestimmung des Stands der Technik im Sinne von Art. 54 (3) (siehe F-VI, 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.

Wird die erforderliche Übersetzung oder Erklärung fristgerecht eingereicht - im Idealfall mit entsprechenden Erläuterungen -, so werden der Umfang der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs und die damit zusammenhängenden materiellrechtlichen Fragen geprüft.

Der Anmelder kann auch nur mit Bemerkungen auf die Aufforderung nach Regel 53 (3) reagieren und keine Übersetzung oder Erklärung einreichen. In diesem Fall untersucht der Prüfer, ob die Wirksamkeit

des Prioritätsanspruchs noch beurteilt werden muss und damit auch, ob eine Übersetzung der Prioritätsunterlage noch erforderlich ist. So kann der Anmelder beispielsweise überzeugend darlegen, dass ein innerhalb der Prioritätsfrist veröffentlichtes Dokument in Wirklichkeit nicht (wie ursprünglich festgestellt) neuheitsschädlich ist. Werden keine überzeugenden Argumente vorgelegt, gilt die Zwischenliteratur als Stand der Technik, weil eine Prüfung nach Art. 87 (1) erforderlich, aber nicht möglich ist. Folglich kann die Anmeldung aus sachlichen Gründen zurückgewiesen werden, sofern der Anmelder Gelegenheit hatte, nach Art. 94 (3) Stellung zu nehmen. Dieser Fall kann beispielsweise eintreten, wenn die Zwischenliteratur in der Folge der Neuheit und/oder erfinderischen Tätigkeit entgegensteht (siehe oben).

Ebenso geht der Prüfer vor, wenn auf die Aufforderung nach Regel 53 (3) hin statt der Übersetzung oder Erklärung geänderte Ansprüche eingereicht werden. Er prüft dabei, ob die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs angesichts dieser Änderungen noch relevant ist.

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 Prioritätstag 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 G-IV, 5.1.1).

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.

Art. 122

Regel 136 (1)

Teil G

Patentierbarkeit

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Patentierbarkeit I-1

- 1. Grundlegende Bedingungen I-1**
- 2. Sonstige Bedingungen I-1**
- 3. Technischer Fortschritt, nützliche Wirkung I-1**

Kapitel II – Erfindungen II-1

- 1. Allgemeines II-1**
- 2. Prüfungspraxis II-1**
- 3. Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit II-1**
 - 3.1 Entdeckungen II-1
 - 3.2 Wissenschaftliche Theorien II-2
 - 3.3 Mathematische Methoden II-2
 - 3.4 Ästhetische Formschöpfungen II-2
 - 3.5 Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten II-3
 - 3.6 Computerprogramme II-4
 - 3.7 Wiedergabe von Informationen II-6
 - 3.7.1 Benutzeroberflächen II-6
 - 3.7.2 Datenabruf, Datenformate und Datenstrukturen II-7
- 4. Ausnahmen von der Patentierbarkeit II-7**
 - 4.1 Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen II-7
 - 4.1.1 Unzulässige Gegenstände II-8
 - 4.1.2 Offensiver und inoffensiver Verwendungszweck II-8
 - 4.1.3 Wirtschaftliche Auswirkungen II-9
 - 4.2 Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren II-9
 - 4.2.1 Beschränkung der Ausnahmen nach Artikel 53 c) II-10
 - 4.2.1.1 Chirurgische Behandlungen II-11

4.2.1.2	Therapeutische Behandlungen	II-12
4.2.1.3	Diagnostizierverfahren	II-13
4.2.2	Verfahren zum Screening potenzieller Arzneimittel und klinische Prüfungen	II-14
5.	Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen	II-14
5.1	Allgemeines und Definitionen	II-14
5.2	Patentierbare biotechnologische Erfindungen	II-15
5.3	Liste der Ausnahmen (Regel 28)	II-16
5.4	Pflanzensorten oder Tierarten und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren	II-18
5.4.1	Pflanzensorten	II-18
5.4.2	Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren	II-19
5.5	Mikrobiologische Verfahren	II-19
5.5.1	Allgemeines	II-19
5.5.2	Wiederholbarkeit der Ergebnisse mikrobiologischer Verfahren	II-20

Kapitel III – Gewerbliche Anwendbarkeit **III-1**

1.	Allgemeines	III-1
2.	Prüfverfahren	III-1
3.	Gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschluss nach Artikel 52 (2)	III-1
4.	Sequenzen und Teilsequenzen von Genen	III-2

Kapitel IV – Stand der Technik **IV-1**

1.	Allgemeines und Definition	IV-1
2.	Ausführbare Offenbarung	IV-2
3.	Anmelde- oder Prioritätstag als wirksames Datum	IV-3
4.	Dokumente in einer Nichtamtssprache	IV-4
4.1	Maschinelle Übersetzungen	IV-4

5.	Kollision mit anderen europäischen Patentanmeldungen	IV-5
5.1	Stand der Technik nach Artikel 54 (3)	IV-5
5.1.1	Erfordernisse	IV-5
5.1.2	Der zuerkannte Anmeldetag muss noch überprüft werden	IV-6
5.2	Euro-PCT-Anmeldungen	IV-7
5.3	Gleiche benannte Staaten	IV-7
5.4	Doppelpatentierung	IV-7
6.	Kollision mit älteren nationalen Rechten	IV-8
7.	Stand der Technik, der der Öffentlichkeit "durch Benutzung oder in sonstiger Weise" zugänglich gemacht worden ist	IV-8
7.1	Benutzungshandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise	IV-8
7.2	Feststellungen der Einspruchsabteilung über die Benutzung	IV-8
7.2.1	Allgemeines	IV-9
7.2.2	Geheimhaltungsvereinbarung	IV-10
7.2.3	Benutzung auf nicht öffentlichem Gelände	IV-10
7.2.4	Beispiel für die Zugänglichkeit der Benutzung	IV-11
7.2.5	Beispiel für die Unzugänglichkeit eines Verfahrens	IV-11
7.3	Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird	IV-11
7.3.1	Fälle der mündlichen Beschreibung	IV-11
7.3.2	Unschädliche mündliche Beschreibung	IV-11
7.3.3	Feststellungen der Einspruchsabteilung bei mündlicher Beschreibung	IV-12
7.4	Stand der Technik, der der Öffentlichkeit auf schriftlichem und anderem Weg zugänglich wird	IV-12
7.5	Internet-Offenbarungen	IV-12
7.5.1	Ermittlung des Veröffentlichungstags	IV-13
7.5.2	Maßstab bei der Beweiswürdigung	IV-13
7.5.3	Beweislast	IV-14
7.5.3.1	Fachzeitschriften	IV-15
7.5.3.2	Sonstige mit Printmedien vergleichbare Veröffentlichungen	IV-15
7.5.3.3	Neuartige Veröffentlichungsformen	IV-16
7.5.4	Offenbarungen, die nicht oder nicht verlässlich datiert sind	IV-16

7.5.5	Problemfälle	IV-18
7.5.6	Technische Hinweise und allgemeine Anmerkungen	IV-18
7.6	Standards, Normen und entsprechende vorbereitende Dokumente	IV-19
8.	Querverweise zwischen Dokumenten des Stands der Technik	IV-20
9.	Fehler in Dokumenten des Stands der Technik	IV-20
9.1	Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken	IV-21

Kapitel V – Unschädliche Offenbarungen **V-1**

1.	Allgemeines	V-1
2.	Frist	V-1
3.	Offensichtlicher Missbrauch	V-1
4.	Internationale Ausstellung	V-2

Kapitel VI – Neuheit **VI-1**

1.	Stand der Technik nach Artikel 54 (2)	VI-1
2.	Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente	VI-1
3.	Maßgeblicher Zeitpunkt eines vorveröffentlichten Dokuments	VI-1
4.	Ausführbare Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments	VI-2
5.	Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele	VI-2
6.	Implizite Offenbarung und Parameter	VI-2
7.	Neuheitsprüfung	VI-3
7.1	Zweite oder weitere medizinische Verwendung bekannter Arzneimittel	VI-3
7.2	Zweite nicht medizinische Verwendung	VI-5

8.	Auswählerfindungen	VI-5
8.1	Fehlergrenzen bei Zahlenangaben	VI-7
9.	Neuheit von Durchgriffsansprüchen	VI-8
Kapitel VII – Erfinderische Tätigkeit		VII-1
1.	Allgemeines	VII-1
2.	Stand der Technik; Anmeldetag	VII-1
3.	Fachmann	VII-1
3.1	Allgemeines Fachwissen	VII-2
4.	Naheliegen	VII-2
5.	Aufgabe-Lösungs-Ansatz	VII-3
5.1	Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik	VII-3
5.2	Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe	VII-4
5.3	"Could/would approach"	VII-6
5.4	Ansprüche, die technische und nicht technische Aspekte aufweisen	VII-6
5.4.1	"Anforderungsspezifikation" für die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe	VII-7
6.	Verbindung von Bestandteilen des Stands der Technik	VII-8
7.	Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung	VII-9
8.	Ex-post-facto-Analyse	VII-9
9.	Ursprung einer Erfindung	VII-10
10.	Sekundäre Indizien	VII-11
10.1	Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veränderung; willkürliche Auswahl	VII-11

10.2	Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt	VII-11
10.3	Seit Langem bestehendes Bedürfnis; kommerzieller Erfolg	VII-11
11.	Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel	VII-11
12.	Auswählerfindungen	VII-12
13.	Abhängige Ansprüche; Ansprüche verschiedener Kategorien	VII-13
14.	Beispiele	VII-13
Anlage	Beispiele für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit - Indizien	VII-15

Kapitel I – Patentierbarkeit

1. Grundlegende Bedingungen

Die Patentierbarkeit setzt voraus, dass die folgenden vier grundlegenden Bedingungen erfüllt werden: *Art. 52 (1)*

- i) Es muss eine "Erfindung" auf einem beliebigen Gebiet der Technik vorliegen (siehe G-II),
- ii) die Erfindung muss "gewerblich anwendbar" sein (siehe G-III),
- iii) die Erfindung muss "neu" sein (siehe G-IV bis VI) und
- iv) die Erfindung muss auf einer "erfinderischen Tätigkeit" beruhen (siehe G-VII).

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 F-III, 3 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 F-IV, 2.1). *Regel 42 (1) a) und c)
Regel 43 (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 G-VII, 5).

Kapitel II – Erfindungen

1. Allgemeines

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) und/oder nicht technischer Natur (z. B. ästhetische Formschöpfungen oder Wiedergabe von Informationen). Eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) muss dagegen sowohl konkreten als auch technischen Charakter haben (siehe G-I, 2 ii)). Sie kann aus jedem Gebiet der Technik stammen. Art. 52 (2)

2. Prüfungspraxis

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. Art. 52 (3)

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.

Wurde befunden, dass sich die Ansprüche teilweise auf einen nicht patentfähigen Gegenstand beziehen, so ist unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt worden (siehe B-VIII, 1, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird und/oder der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B-VIII, 3.2) oder auf die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 70a (siehe B-XI, 8), keine überzeugenden Argumente angeführt hat, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

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.

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. Beispielsweise 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 G-II, 5, 5.3 bis 5.5 und G-III, 4.

3.2 Wissenschaftliche Theorien

Hierbei handelt es sich nur um eine allgemeinere Form von Entdeckungen, und es gilt ebenfalls der in G-II, 3.1 dargelegte Grundsatz. So wäre beispielsweise die physikalische Halbleitertheorie nicht patentierbar. Neue Halbleiterelemente und Verfahren zu ihrer Herstellung könnten jedoch patentierbar sein.

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 Dividiervorgang 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. Ferner kann ein Verfahren zum Verschlüsseln/Entschlüsseln oder Signieren von elektronischen Nachrichten als technisches Verfahren angesehen werden, selbst wenn es sich wesentlich auf mathematische Verfahren stützt (siehe T 1326/06).

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.

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), eine Informationsmodellierung oder ein Plan zur Organisation einer kommerziellen Tätigkeit würde nicht patentierbar sein. Eine geschäftliche Tätigkeit bleibt auch dann vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn sie die Möglichkeit impliziert, dass nicht angeführte technische Mittel verwendet werden, oder wenn sie einen praktischen Nutzen hat (siehe T 388/04). Ein weiteres Beispiel wäre ein Verfahren zur Konzeption einer Kernladeanordnung, bei dem weder die Verwendung technischer Mittel oder Maßnahmen spezifiziert noch ein physikalischer Gegenstand (z. B. ein nach dem vorgegebenen Muster geladener Reaktorkern) als Endprodukt bereitgestellt wird. Dieses Verfahren kann rein gedanklich ausgeführt

werden und hat deshalb ungeachtet der Komplexität des Verfahrens oder möglicherweise einzubeziehender technischer Erwägungen keinen technischen Charakter (siehe T 914/02).

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, kann der Anspruch sowohl technische als auch nicht technische Merkmale aufweisen, wobei die technischen Merkmale auf einen Computer oder eine vergleichbare programmierbare Vorrichtung gerichtet sind. In solchen Fällen ist der Anspruch im Sinne einer "computerimplementierten Erfindung" (siehe unten) zu prüfen.

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, auf ein lesbares Medium mit einem Programm (siehe T 424/03) oder - entsprechend T 1173/97 - auf das Programm selbst gerichtet sein. Bei der Prüfung, ob der Anspruchsgegenstand insgesamt betrachtet technischen Charakter aufweist, sollte der Prüfer die Anspruchskategorie außer Acht lassen und sich auf den Inhalt des Anspruchs konzentrieren. Bezüglich der Vorgehensweise bei der Prüfung wird darüber hinaus nicht nach dem allgemeinen Zweck der Erfindung unterschieden, d. h. ob sie eine Nische besetzen oder eine neue Art der Unterhaltung bieten soll usw. Die Beurteilung des technischen Charakters sollte unabhängig vom Stand der Technik erfolgen (siehe T 1173/97, bestätigt durch G 3/08). Wie nachstehend ausgeführt, können Merkmale des Computerprogramms selbst (siehe T 1173/97) oder das Vorhandensein einer im Anspruch definierten Vorrichtung (siehe T 424/03 und T 258/03) dem beanspruchten Gegenstand unter Umständen technischen Charakter verleihen.

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 (das Verfahren in der Recherchenphase ist in B-VIII, 2.2 beschrieben). 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 G-III, 3 unten). Solche Ansprüche sollten keine Programmlisten (siehe F-II, 4.12) enthalten, sondern alle Merkmale angeben, die die Patentierbarkeit des beim Betrieb des Programms auszuführenden Verfahrens gewährleisten (siehe F-IV, 4.5.2, letzter Satz).

Im Übrigen kann das Erfordernis des technischen Charakters nach der Entscheidung T 769/92 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 Art. 52 (1) (siehe T 424/03 und T 258/03, bestätigt in G 3/08). Aus diesem Grund verleiht die bloße Aufnahme eines Computers, eines Computernetzwerks, eines lesbaren Mediums mit einem Programm usw. in einen Anspruch dem beanspruchten Gegenstand technischen Charakter.

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 (siehe G-IV und VII).

3.7 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. Eine Wiedergabe von Informationen liegt vor, wenn im Anspruch nicht angegeben ist, "wie" das Wiedergegebene wiedergegeben wird (siehe T 1749/06). Beispiele für solche technischen Merkmale sind: ein Telegrafengerät oder ein Nachrichtensystem mit einem besonderen Code zur Wiedergabe der Buchstaben (z. B. Pulscodierung); 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), 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); ein Diapositiv mit seitlich angeordneter Tonspur und ein Icon mit abwechselnd hellen und dunklen Streifen, die zu einem dreidimensionalen Erscheinungsbild führen (siehe T 1749/06).

3.7.1 Benutzeroberflächen

Merkmale der grafischen Gestaltung von Benutzeroberflächen haben keine technische Wirkung, denn die Gestaltung beruht nicht auf technischen Erwägungen, sondern auf generellen gedanklichen Überlegungen darüber, welche Gestaltung für einen Nutzer besonders ansprechend ist. So ist die Anordnung von Bildelementen gewöhnlich kein technischer Aspekt einer grafischen Benutzeroberfläche. Ebenso wenig technisch sind die Informationen in einer auf dem Gerät angezeigten Meldung, auch wenn sie den Nutzer dazu veranlassen, an dem Gerät eine bestimmte Handlung vorzunehmen.

Sind diese Merkmale jedoch mit Interaktionsschritten oder -mitteln kombiniert oder betreffen sie technische Informationen (z. B. interne Maschinenzustände), so muss der Prüfer ermitteln, ob sie zur Erreichung einer bestimmten technischen Wirkung erforderlich sind, z. B. indem sie die Genauigkeit einer Eingabevorrichtung verbessern oder die gedankliche Anstrengung eines Nutzers bei der Durchführung bestimmter Computer-Interaktionen reduziert. Die erzielte technische

Wirkung könnte in einer effizienteren Mensch-Maschine-Schnittstelle bestehen.

3.7.2 Datenabruf, Datenformate und Datenstrukturen

Eine computerimplementierte Datenstruktur (siehe T 1194/97) oder ein computerimplementiertes Datenformat, das in einem Speichermedium enthalten ist oder ein elektromagnetisches Trägersignal verkörpert, hat technischen Charakter (weil das Speichermedium ein technisches Artefakt ist) und ist damit eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1). Derartige Datenstrukturen oder -formate können eine Mischung aus kognitiven Inhalten und funktionellen Daten umfassen. Von Datenstrukturen oder -formaten könnten bei ihrer Verwendung während des Betriebs eines Computersystems beispielsweise folgende technische Wirkungen ausgehen: effiziente Datenverarbeitung oder -speicherung, verbesserte Sicherheit. Ohne technische Wirkung sind hingegen Merkmale, die nur Datensammlungen auf einer logischen Ebene beschreiben, auch wenn eine solche Beschreibung eine bestimmte Modellierung der beschriebenen Daten umfassen kann.

Eine Datenstruktur ist an sich lediglich eine statische Speicherkonfiguration. Wenn also eine Datenstruktur als solche beansprucht wird, kann eine technische Wirkung nicht direkt ermittelt werden, weil ja kein Verfahren ausgeführt wird. Außerdem kann eine beanspruchte Datenstruktur potenziell in Kombination mit verschiedenen Algorithmen oder Verfahren für völlig unterschiedliche Zwecke genutzt werden. Aus diesen Gründen sollte der Prüfer nachprüfen, ob die beanspruchte Datenstruktur inhärent die Schritte eines entsprechenden Verfahrens umfasst, das die technische Wirkung begründet.

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 F-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. Die bloße Möglichkeit eines Missbrauchs reicht nicht aus, um eine Erfindung nach Art. 53 a) vom Patentschutz auszuschließen, wenn sie auch in einer Weise verwertet werden

Art. 53 a)

könnte, die nicht gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt oder verstoßen würde (siehe T 866/01). Falls in diesem Zusammenhang rechtlich schwierige Fragen auftreten, siehe C-VIII, 7.

Wird befunden, dass sich die Ansprüche zum Teil auf einen solchen ausgeschlossenen Gegenstand beziehen, so ist unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt worden (siehe B-VIII, 1, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird und/oder der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B-VIII, 3.2) oder auf die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 70a (siehe B-XI, 8), keine überzeugenden Argumente angeführt hat, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

4.1.1 Unzulässige Gegenstände

Art. 53 a)

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.

4.1.2 Offensiver und inoffensiver Verwendungszweck

Besonders sorgfältig ist bei Anmeldungen vorzugehen, bei denen 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) fiel. 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, 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.

4.1.3 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, Nr. 3.9 der Entscheidungsgründe und T 1213/05). Für eine Ausnahme nach Art. 53 a) ist maßgeblich, ob die gewerbliche Verwertung der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstieße.

4.2 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).

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", "... zur Verwendung als antibakterielles Mittel" oder "... zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y".

Art. 54 (4)

4.2.1 Beschränkung der Ausnahmen nach Artikel 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 G-II, 5.4) 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). 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, G 1/04 und G 1/07).

Die Frage, ob ein Verfahren nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit auszuschließen ist, kann nicht davon abhängen, wer dieses Verfahren ausführt (siehe G 1/04 und G 1/07, Nr. 3.4.1 der Entscheidungsgründe).

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 G 1/07, Nr. 3.2.5 der Entscheidungsgründe).

4.2.1.1 Chirurgische Behandlungen

Der Begriff "chirurgische Behandlung" ist nicht dahin gehend auszulegen, dass er auf chirurgische Verfahren beschränkt ist, die einem therapeutischen Zweck dienen (siehe G 1/07, Nr. 3.3.10 der Entscheidungsgründe). Das heißt, 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. Der Begriff "chirurgische Behandlung" umfasst ferner Einwirkungen auf die Struktur eines Organismus durch konservative (nicht invasive, unblutige) Verfahren wie Reposition oder operative (invasive) Eingriffe mit Instrumenten.

Ob ein beanspruchtes Verfahren als eine nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossene chirurgische Behandlung zu betrachten ist, sollte von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände entschieden werden. Mit Art. 53 c) soll sichergestellt werden, dass Human- und Veterinärmediziner ihren Patienten die ihrer Erfahrung und Kenntnis nach beste verfügbare Behandlung zu dem optimalen Nutzen angedeihen lassen können, ohne Einschränkungen durch etwaige Patentrechte befürchten zu müssen (siehe G 1/07, Nr. 3.3.6 der Entscheidungsgründe).

So muss die Definition des Begriffs "chirurgische Behandlung" die Art von Eingriffen abdecken, die die Kerntätigkeit des Arztberufs ausmachen, d. h. Eingriffe, für die der Berufsstand der Ärzte speziell ausgebildet wird und für die Ärzte besondere Verantwortung übernehmen (siehe G 1/07, Nr. 3.4.2.3 der Entscheidungsgründe).

Das Patentierungsverbot gilt für physische Eingriffe am Körper, deren Durchführung medizinisches Fachwissen erfordert und die, selbst wenn sie mit der erforderlichen professionellen Sorgfalt und Kompetenz ausgeführt werden, mit einem erheblichen Gesundheitsrisiko verbunden sind. Das Gesundheitsrisiko muss sich aus der Verabreichungsart und nicht nur aus dem Wirkstoff selbst ergeben (siehe G 1/07, Nr. 3.4.2.3 der Entscheidungsgründe). Von der Patentierbarkeit ausgeschlossene chirurgische Behandlungen sind beispielsweise die Injektion eines Kontrastmittels in das Herz, die Katheterisierung und die Endoskopie.

Nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind invasive Techniken, die in einer nicht medizinischen, kommerziellen Umgebung

routinemäßig an unkritischen Körperstellen angewendet werden, wie Tätowieren, Piercen, Haarentfernung mittels optischer Strahlung und Mikrodermabrasion.

Ähnliches gilt für Routineeingriffe in der Medizin. Nicht unter den Anwendungsbereich des Art. 53 c) fallen somit Verfahren, die unkritisch sind und nur einen minimalen Eingriff und kein wesentliches Gesundheitsrisiko umfassen, wenn sie mit der erforderlichen Sorgfalt und Kompetenz ausgeführt werden. Diese engere Auslegung des Patentierungsverbots bietet den Ärzten auch angesichts der vorstehend genannten Befürchtungen einen angemessenen Schutz.

Das erforderliche medizinische Fachwissen und das jeweilige Gesundheitsrisiko sind jedoch möglicherweise nicht die einzigen Kriterien, die zur Beantwortung der Frage herangezogen werden können, ob ein beanspruchtes Verfahren tatsächlich ein "chirurgisches Verfahren" im Sinne des Art. 53 c) ist. Bei der Beurteilung, ob ein physischer Eingriff am menschlichen oder tierischen Körper eine solche Behandlung darstellt, können auch andere Kriterien wie der Invasivitätsgrad oder die Komplexität des vorgenommenen Eingriffs berücksichtigt werden (siehe G 1/07, Nr. 3.4.2.4 der Entscheidungsgründe).

Unter das Patentierungsverbot nach Art. 53 c) fallen mehrstufige Verfahren, die mindestens einen therapeutischen oder chirurgischen Verfahrensschritt gemäß der vorstehenden Definition aufweisen oder umfassen. Die nicht patentierbaren Gegenstände müssen aus dem Schutzbereich des Anspruchs ausgeklammert werden. Dies kann entweder durch einen Disclaimer oder durch Weglassung des chirurgischen Schritts aus dem Wortlaut des Anspruchs erreicht werden. Die generelle Patentierbarkeit des geänderten Anspruchs hängt aber davon ab, ob die übrigen Erfordernisse des EPÜ erfüllt sind, was im Einzelfall zu entscheiden ist.

Schließlich wird bei der Auslegung der Reichweite des Patentierungsverbots nach Art. 53 c) nicht zwischen Menschen und Tieren unterschieden.

4.2.1.2 Therapeutische Behandlungen

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) oder die Entfernung von Zahnbelag (siehe T 290/86), 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).

Da klinische Prüfungen einen therapeutischen Aspekt für die teilnehmenden menschlichen Probanden haben, sollte ein Einwand nach Art. 53 c) erhoben werden, wenn der Anspruch einen Verfahrensschritt zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers umfasst (siehe G-II, 4.2.2).

4.2.1.3 Diagnostizierverfahren

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 (siehe G 1/04).

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 (siehe Beispiel 9 in Anlage II von F-IV). Zu berücksichtigen sind auch Schritte, die als implizit angesehen werden können: Schritte, die sich auf den Vergleich von Daten mit Normwerten beziehen (Phase ii), könnten z. B. die Feststellung einer signifikanten Abweichung (Phase iii) implizieren (siehe T 1197/02). Unter der deduktiven human- oder veterinärmedizinischen Entscheidungsphase (Phase iv), d. h. unter der Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne, ist die Bestimmung der Art eines human- oder veterinärmedizinischen Zustandes mit dem Ziel der Erkennung oder Aufdeckung einer Pathologie zu verstehen; die Bestimmung der zugrunde liegenden Erkrankung ist nicht erforderlich (siehe T 125/02).

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 (MRI) sowie Blutdruckmessungen) nicht nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

4.2.2 Verfahren zum Screening potenzieller Arzneimittel und klinische Prüfungen

Art. 53 a)

Der Schutzzumfang eines Anspruchs, der auf einen der üblichen, an "Tieren" durchgeführten Tests zum Screening von Verbindungen gerichtet ist, umfasst auch präklinische Versuche, bei denen Bibliotheken von Verbindungen auf Menschen angewendet werden. Damit ein solcher Anspruch nach Art. 53 a) gewährbar ist, sollte der Einsatz von Menschen als "Versuchstiere" eindeutig - z. B. durch einen Disclaimer - vom Schutzzumfang des Anspruchs ausgenommen werden.

In eher seltenen Fällen kann ein Anspruch im Lichte der Beschreibung so ausgelegt werden, dass er ausschließlich auf eine an Menschen durchgeführte klinische Prüfung eines experimentellen Arzneimittels gerichtet ist. Solche Prüfungen sind ethisch vertretbar, da sie unter streng kontrollierten Bedingungen und nach Aufklärung sowie Einverständniserklärung des betreffenden Patienten erfolgen. Es sollte daher kein Einwand nach Art. 53 a) erhoben werden (siehe jedoch G-II, 4.2.1.2).

5. Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen

5.1 Allgemeines und Definitionen

Regel 26 (2) und (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.

5.2 Patentierbare biotechnologische Erfindungen

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. EPA 1999, 101) ist hierfür ergänzend heranzuziehen. Dabei sind insbesondere auch die Erwägungsgründe (abgekürzt als Ewg.) zu berücksichtigen, die den Bestimmungen der Richtlinie vorangestellt sind.

Regel 27

Regel 26 (1)

Biotechnologische Erfindungen sind auch dann patentierbar, wenn sie einen Gegenstand aus der nachstehenden, nicht erschöpfenden Liste betreffen:

- 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

Regel 27 a)

Somit kann biologisches Material auch als patentierbar gelten, wenn es bereits in der Natur vorkommt (siehe auch G-II, 3.1).

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 G-II, 5.3), 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 (1) und (2)

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-Richt-

Regel 29 (3)

linie 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 G-III, 4).

Regel 27 b)

- ii) Pflanzen oder Tiere, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist

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 sowie G-II, 5.4).

Ein Anspruch, der Pflanzensorten umfasst, sie aber nicht individuell angibt, ist nicht auf eine oder mehrere Pflanzensorten gerichtet (siehe G 1/98, 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, Nrn. 3.1 und 3.10 der Entscheidungsgründe).

Regel 27 c)

- 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 26 (6)

Ein "mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

5.3 Liste der Ausnahmen (Regel 28)

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.

Nach Art. 53 a) in Verbindung mit Regel 28 werden europäische Patente insbesondere nicht erteilt für biotechnologische Erfindungen, die zum Gegenstand haben:

Regel 28

i) Verfahren zum Klonen von Menschen

Regel 28 a)

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, Erw. 41).

ii) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des Menschen

Regel 28 b)

iii) Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken

Regel 28 c)

Ein Anspruch auf ein Erzeugnis, das am Anmeldetag **ausschließlich** durch ein Verfahren hergestellt werden konnte, das zwangsläufig mit der Zerstörung der menschlichen Embryonen einhergeht, aus denen das Erzeugnis gewonnen wird, ist sogar dann nach Regel 28 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn dieses Verfahren nicht Teil des Anspruchs ist (siehe G 2/06). Wann die Zerstörung stattfindet, ist unerheblich.

Somit ist bei der Prüfung von Gegenständen, die sich auf menschliche embryonale Stammzellen beziehen, nach Art. 53 a) und Regel 28 c) Folgendes zu berücksichtigen:

- a) die **gesamte Lehre** der Anmeldung, nicht nur die Anspruchskategorie und der Wortlaut, und
- b) die **einschlägige Offenbarung in der Beschreibung**, um festzustellen, ob Erzeugnisse wie Stammzellkulturen ausschließlich durch die mit der Zerstörung einhergehende Verwendung eines menschlichen Embryos hergestellt werden oder nicht. Zu diesem Zweck ist die Offenbarung in der Beschreibung vor dem Hintergrund des Stands der Technik am Anmeldetag zu betrachten.

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, Erw. 42).

- Regel 28 d)* 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

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, Erw. 45).

- Regel 29 (1)* 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 G-II, 5.2). Diese Phasen der Entstehung und Entwicklung des menschlichen Körpers schließen auch die Keimzellen ein (EU-Richtlinie 98/44/EG, Erw. 16).

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, Erw. 38).

5.4 Pflanzensorten oder Tierarten und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren

- Art. 53 b)* Ausgenommen von der Patentierbarkeit sind nach Art. 53 b) auch "Pflanzensorten oder Tierarten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren".

5.4.1 Pflanzensorten

- Regel 26 (4)* Der Begriff "Pflanzensorte" ist in Regel 26 (4) definiert. Ein Patent wird
Regel 27 b) 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 G-II, 5.2).

Eine beanspruchte pflanzliche Gesamtheit ist nicht nach Art. 53 b) vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn sie nicht der Definition einer Pflanzensorte in Regel 26 (4) entspricht. Mit welchem Verfahren die Pflanze hergestellt wird, d. h. ob mittels der rekombinanten Gentechnik oder über ein klassisches Verfahren zur Pflanzenzüchtung, ist dabei unerheblich (siehe T 1854/07).

Bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte ist Art. 64 (2) nicht zu berücksichtigen (siehe G 1/98). 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.

5.4.2 Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren

Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, das auf der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Genome und der anschließenden Selektion von Pflanzen oder Tieren basiert, ist von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil es im Wesentlichen biologisch ist, auch wenn in dem Anspruch vor oder nach den Schritten der Kreuzung und Selektion andere technische Schritte zur Präparation der Pflanzen oder Tiere oder zu ihrer weiteren Behandlung vorgesehen sind (siehe G 1/08 und G 2/07). Nachfolgend werden einige Beispiele aufgeführt: Ein Verfahren zur Kreuzung, zur Rassenmischung oder ein Selektivzuchtverfahren, beispielsweise für Pferde, bei dem lediglich die Tiere (oder ihre Keimzellen) zur Zucht und zur Zusammenführung ausgewählt werden, die bestimmte Merkmale aufweisen, wäre im Wesentlichen biologisch und somit nicht patentierbar. Dieses Verfahren bleibt im Wesentlichen biologisch und nicht patentierbar, auch wenn es ein zusätzliches Merkmal technischer Natur umfasst, wie etwa die Verwendung molekularer genetischer Marker zur Selektion von Eltern oder Nachkommen. Dagegen beruht ein Verfahren, in dessen Verlauf ein Gen oder ein Merkmal auf gentechnischem Wege in eine Pflanze eingeführt wird, nicht auf der Rekombination ganzer Genome und der natürlichen Mischung von Pflanzengenen und ist somit patentierbar. Ein Verfahren für die Behandlung von Pflanzen oder Tieren zur Verbesserung ihrer Eigenschaften oder ihres Ertrags oder zur Förderung oder Unterdrückung ihres Wachstums, beispielsweise ein Verfahren zur Beschneidung von Bäumen, wäre kein im Wesentlichen biologisches Verfahren, weil es nicht auf der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Genome und der anschließenden Selektion von Pflanzen oder Tieren basiert; das Gleiche gilt für ein Verfahren zur Behandlung von Pflanzen, 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 G-II, 4.2.1).

Regel 26 (5)

5.5 Mikrobiologische Verfahren

5.5.1 Allgemeines

Die im ersten Halbsatz des Art. 53 b) angegebene Ausnahme gilt, wie im zweiten Halbsatz ausdrücklich erwähnt, nicht für "mikrobiologische Verfahren oder deren Erzeugnisse".

Art. 53 b)
Regel 26 (6)

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 mikro-

biologische 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 G-II, 3.1). 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), 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 (siehe G 1/98).

5.5.2 Wiederholbarkeit der Ergebnisse mikrobiologischer Verfahren

Regel 33 (1)

Bei mikrobiologischen Verfahren ist besondere Aufmerksamkeit auf das Erfordernis der Wiederholbarkeit zu richten, auf das in F-III, 3 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.

Kapitel III – Gewerbliche Anwendbarkeit

1. Allgemeines

"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 G-I, 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 F-II, 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 F-III, 3).

Art. 57

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.

3. Gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschluss nach Artikel 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 F-II, 4.9), brauchen die Patentansprüche andererseits nicht

notwendigerweise auf die gewerbliche Anwendbarkeit beschränkt zu werden.

4. Sequenzen und Teilsequenzen von Genen

Regel 42 (1) f)

Regel 29 (3)

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. Die beanspruchte Erfindung muss eine so solide und konkrete technische Grundlage haben, dass für den Fachmann ersichtlich ist, dass ihr Beitrag zum Stand der Technik in eine praktische gewerbliche Verwertung münden kann (siehe T 898/05). 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, Erw. 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 bestehen, dass die Sequenz eine bestimmte Aktivität als Transkriptionspromotor aufweist.

Kapitel IV – Stand der Technik

1. Allgemeines und Definition

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 G-V). Da der dem Prüfer zugängliche "Stand der Technik" jedoch hauptsächlich aus den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten besteht, wird hier 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).

Art. 54 (1) und (2)

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 G-IV, 7.1 bis 7.4 dargelegt.

Zur Prüfung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands siehe G-VI.

Art. 52 (1)

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 (zum "internen Stand der Technik" siehe F-II, 4.3) sowie Zweifel hinsichtlich des genauen Tags der Veröffentlichung (siehe B-VI, 5.6 und G-IV, 7.5) eines Dokuments nicht oder nicht vollständig ausgeräumt sind (siehe B-VI, 5.6 und G-IV, 7.5).

Bestreitet der Anmelder, dass das angeführte Dokument der Öffentlichkeit zugänglich war, oder bezweifelt er den angenommenen Veröffentlichungstag des angeführten 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 Schausstellung 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 Schausstellung 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.

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 G-VI, 3) die technische Lehre, die Gegenstand der Offenbarung ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ausführen kann (siehe T 26/85, T 206/83 und T 491/99).

Ist in einem Dokument des Stands der Technik ein Gegenstand offenbart, der für die Neuheit und/oder den erfinderischen Charakter der beanspruchten Erfindung relevant ist, so muss die Offenbarung dieses Dokuments so geartet sein, dass der Fachmann den Gegenstand mithilfe des allgemeinen Fachwissens nacharbeiten kann (siehe G-VII, 3.1). Ein Gegenstand ist nicht automatisch Teil des allgemeinen Fachwissens, bloß weil er im Stand der Technik offenbart ist. Insbesondere Angaben, die erst durch eine umfassende Recherche gefunden werden können, sind nicht dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen und können nicht zur Vervollständigung der Offenbarung herangezogen werden (siehe T 206/83).

Z. B. ist in einem Dokument eine chemische Verbindung (durch ihre Bezeichnung oder ihre Strukturformel) offenbart und ferner angegeben, dass sich diese Verbindung anhand eines in dem Dokument selbst definierten Verfahrens herstellen lässt. Dem Dokument ist jedoch nicht zu entnehmen, wie man sich die für das Verfahren

erforderlichen Ausgangsstoffe oder Reagenzien verschaffen kann. Wenn der Fachmann diese außerdem auch dem allgemeinen Fachwissen (z. B. Nachschlagewerken) nicht entnehmen kann, enthält dieses Dokument keine ausreichende Offenbarung der Verbindung. Es wird somit nicht als Stand der Technik nach Art. 54 (2) betrachtet (zumindest was die fragliche Verbindung betrifft) und steht der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung nicht entgegen.

Wenn der Fachmann hingegen weiß, wie er sich die notwendigen Ausgangsstoffe und Reagenzien verschaffen kann (weil sie z. B. im Handel erhältlich oder allgemein bekannt und in Nachschlagewerken erwähnt sind), so enthält das Dokument sehr wohl eine ausreichende Offenbarung der Verbindung und gehört somit zum Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (2). Der Prüfer kann daher das Dokument zu Recht heranziehen, um Einwände gegen die beanspruchte Erfindung zu erheben.

3. Anmelde- oder Prioritätstag als wirksames Datum

Der "Anmeldetag" im Sinne des Art. 54 (2) und (3) ist gegebenenfalls der Prioritätstag (siehe F-VI, 1.2). 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, 9.2.4), 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

Regel 58

Ansprüche, die auf eine Mitteilung nach Regel 58 hin eingereicht werden (siehe A-III, 15), führen nicht zu einer Neufestsetzung des Anmeldetags (siehe A-III, 15), da sie als Änderung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung angesehen werden (siehe H-IV, 2.3.3).

4. Dokumente in einer Nichtamtssprache

Wenn der Anmelder

- i) die Maßgeblichkeit eines im Recherchenbericht angeführten Dokuments bestreitet, das in einer Nichtamtssprache abgefasst ist (zum Verfahren in der Recherchenphase siehe B-X, 9.1.2 und 9.1.3),
- ii) und dafür bestimmte Gründe anführt,

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.

4.1 Maschinelle Übersetzungen

Ist ein Dokument in einer dem Prüfer nicht bekannten Nichtamtssprache abgefasst, kann es unter Umständen angebracht sein, zur Überwindung der Sprachbarriere eine maschinelle Übersetzung des Dokuments heranzuziehen (siehe T 991/01). Eine Übersetzung dient dazu, die Bedeutung des Texts in einer dem Leser bekannten Sprache darzustellen (siehe B-X, 9.1.3). Rein grammatikalische oder syntaktische Fehler, die das Verständnis des Inhalts nicht beeinträchtigen, stellen daher kein Hindernis dafür dar, dass eine Übersetzung als solche qualifiziert wird (siehe T 287/98).

Eine allgemeine Feststellung, dass maschinelle Übersetzungen generell nicht verlässlich sind, reicht nicht aus, um die Beweiskraft einer Übersetzung zu entwerten. Lehnt eine Partei die Verwendung einer bestimmten maschinellen Übersetzung ab, so obliegt es dieser Partei, (z. B. durch Vorlage einer verbesserten Übersetzung des gesamten Dokuments bzw. der wichtigsten Teile) nachzuweisen, inwiefern die Qualität der maschinellen Übersetzung so mangelhaft ist, dass sie nicht herangezogen werden sollte.

5. Kollision mit anderen europäischen Patentanmeldungen

5.1 Stand der Technik nach Artikel 54 (3)

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 F-VI, 1.2). Unter dem "Inhalt" einer europäischen Anmeldung ist die gesamte Offenbarung zu verstehen, also die Beschreibung, die Zeichnungen und die Patentansprüche, einschließlich

Art. 54 (3)

Art. 56

Art. 89

Art. 85

- 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 F-III, 8, 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 F-VI, 1.2)) noch - in Anbetracht des Art. 85 - die Zusammenfassung (siehe F-II, 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-VII, 1.1), so kann der Fall eintreten, dass Sachverhalte versehentlich nicht 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.

5.1.1 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). 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 oder Zurücknahme des Prioritätsanspruchs bzw. Verlust des Prioritätsrechts aus anderen Gründen), berühren die Anwendung des Art. 54 (3) nicht (siehe H-III, 4.2 zu den Übergangsvorschriften betreffend Art. 54 (4) EPÜ 1973 und A-III, 11.1 und 11.3 zu den Übergangsvorschriften betreffend die Nichtentrichtung von Benennungsgebühren bei Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden).

5.1.2 Der zuerkannte Anmeldetag muss noch überprüft werden

Der vom Prüfer zu beurteilende Stand der Technik kann unter Umständen Dokumente (europäische oder internationale Patentanmeldungen) umfassen, deren zuerkannter Anmeldetag noch vom EPA überprüft wird. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn

- i) eine europäische Patentanmeldung nach Regel 56 eingereichte Teile der Beschreibung und/oder Zeichnungen enthält oder
- ii) eine internationale Patentanmeldung Bestandteile oder Teile der Beschreibung/Zeichnungen/Ansprüche enthält, die gemäß Regel 20.5 oder 20.6 PCT eingereicht wurden.

Bevor der Prüfer Dokumente als Stand der Technik gemäß Art. 54 (3) betrachtet, sollte er überprüfen, ob bereits eine abschließende Entscheidung über den zuerkannten Anmeldetag ergangen ist. Falls der Anmeldetag noch nicht feststeht, sollte der Prüfer die Dokumente (sofern sie für die Beurteilung der Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands relevant sind) zunächst so behandeln als wäre der ihnen zuerkannte Anmeldetag korrekt und diesen Punkt später überprüfen.

5.2 Euro-PCT-Anmeldungen

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, Koreanisch, Portugiesisch oder Arabisch veröffentlicht worden ist.)

Art. 153

Regel 165

5.3 Gleiche benannte Staaten

Siehe H-III, 4.2 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.

5.4 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. Die Große Beschwerdekammer hat in einem obiter dictum anerkannt, dass der Grundsatz des Doppelschutzverbots darauf basiert, dass der Anmelder kein legitimes Interesse an einem Verfahren hat, das zur Erteilung eines zweiten Patents für denselben Gegenstand führt, für den er bereits ein Patent besitzt (siehe G 1/05 und G 1/06). Ein Anmelder kann zwei Anmeldungen mit derselben Beschreibung prüfen lassen, wenn die Patentansprüche einen völlig unterschiedlichen Umfang haben und auf verschiedene Erfindungen gerichtet sind. Es könnte z. B. sein, dass er zunächst an einem raschen Schutz für eine bevorzugte Ausführungsform interessiert ist und die allgemeine Lehre in einer Teilanmeldung weiterverfolgen will (siehe G 2/10). 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 Benennungsgebühr bestätigt wird, und die Patentansprüche dieser Anmeldungen denselben Anmelde- oder Prioritätstag haben und dieselbe Erfindung betreffen, ist dem Anmelder jedoch mitzuteilen, dass er entweder eine oder mehrere Anmeldungen so ändern muss, dass der Gegenstand der Ansprüche der beiden Anmeldungen nicht identisch ist, oder unter diesen Anmeldungen eine auswählen muss, die im Hinblick auf die Patenterteilung bearbeitet werden soll. Andernfalls wird/werden nach der Erteilung der ersten Anmeldung die andere(n) Anmeldung(en) nach Art. 97 (2) in Verbindung mit Art. 125 zurückgewiesen. Überschneiden sich die Ansprüche dieser Anmeldungen nur teilweise, sollte kein Einwand erhoben werden (siehe T 877/06). 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.

6. 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 H-III, 4.5). Wurden jedoch die Ansprüche geändert, sollte bei Bedarf die Änderung der Beschreibung und der Zeichnungen verlangt werden, wenn dadurch Unklarheiten vorgebeugt wird.

7. Stand der Technik, der der Öffentlichkeit "durch Benutzung oder in sonstiger Weise" zugänglich gemacht worden ist

7.1 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.

Fälle von Vorbenutzung oder Zugänglichmachung in sonstiger Weise werden in der Regel im Einspruchsverfahren vorgebracht. Sie können zwar auch im Prüfungsverfahren behandelt werden, aber dies geschieht so selten, dass der folgende Teil der Richtlinien auf das Einspruchsverfahren gerichtet ist.

7.2 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 substantiiert 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-III, 1.2.

7.2.1 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 G-IV, 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 (siehe Art. 54 (4) und (5)) und die auf einer neuen technischen Wirkung beruhende Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten Zweck (siehe G 2/88). Demnach können solche Merkmale nicht als der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht gelten (siehe G 1/92).

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.

7.2.2 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 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. Hinzuweisen ist jedoch auf den Sonderfall der unschädlichen, auf einem offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders beruhenden Offenbarung nach Art. 55 (1) a) (siehe unten, G-IV, 7.3.2; G-V).

7.2.3 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 G-IV, 7.2.1 oben).

7.2.4 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.

7.2.5 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.

7.3 Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird

7.3.1 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)

7.3.2 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 G-V, 3 zu beachten.

Art. 55 (1) a)

7.3.3 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 G-IV, 7.2 iii)) abhängen.

7.4 Stand der Technik, der der Öffentlichkeit auf schriftlichem und anderem Weg zugänglich wird

Zu diesem Stand der Technik sind zu den in G-IV, 7.3.3 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 G-IV, 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).

7.5 Internet-Offenbarungen

Offenbarungen im Internet gehören grundsätzlich zum Stand der Technik gemäß Art. 54 (2). Offenbarungen im Internet oder in einer Online-Datenbank gelten ab dem Zeitpunkt als öffentlich zugänglich, zu dem sie online veröffentlicht werden. Internetseiten enthalten häufig höchst relevante technische Informationen. Bestimmte Informationen liegen möglicherweise sogar ausschließlich im Internet vor. Dies trifft beispielsweise auf Online-Handbücher und -Anleitungen für Softwareprodukte (wie Videospiele) oder sonstige Produkte mit einem kurzen Lebenszyklus zu. Daher ist es im Interesse der Bestandskraft von

Patenten oft von entscheidender Bedeutung, Veröffentlichungen anzuführen, die nur auf Internetseiten verfügbar sind.

7.5.1 Ermittlung des Veröffentlichungstags

Die Ermittlung des Veröffentlichungstags umfasst zwei Schritte. Es ist gesondert festzustellen, ob ein vorliegendes Datum korrekt angegeben ist und ob der betreffende Inhalt tatsächlich an diesem Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Aufgrund der Funktionsweise des Internets ist es oft schwierig, den tatsächlichen Tag zu ermitteln, an dem eine bestimmte Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. So ist z. B. nicht auf allen Internetseiten angegeben, wann sie online gestellt wurden. Außerdem können Webseiten zwar leicht aktualisiert werden, bieten aber meist weder ein Archiv der früher veröffentlichten Materialien noch eine Dokumentationsfunktion, anhand deren die Öffentlichkeit - und der Prüfer - genau nachvollziehen könnte, was wann veröffentlicht wurde.

Eine Webseite wird auch dann zum Stand der Technik, wenn sie (beispielsweise durch ein Passwort) nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich gemacht wird oder für den Zugang eine Gebühr entrichtet werden muss (dies entspricht dem Kauf eines Buchs oder dem Abonnieren einer Zeitschrift). Es reicht aus, wenn die Webseite grundsätzlich ohne eine Verpflichtung zur Vertraulichkeit genutzt werden kann.

Schließlich ist es theoretisch möglich, das Veröffentlichungsdatum und den Inhalt einer Internet-Offenbarung zu manipulieren - genau wie dies auch bei traditionellen Dokumenten geschehen kann. Angesichts der schier unendlichen Menge und der Redundanz der im Internet verfügbaren Informationen ist es aber als sehr unwahrscheinlich anzusehen, dass eine von einem Prüfer gefundene Internet-Offenbarung tatsächlich manipuliert wurde. Folglich kann davon ausgegangen werden, dass ein angegebenes Datum richtig ist, sofern keine spezifischen gegenteiligen Hinweise vorliegen.

7.5.2 Maßstab bei der Beweiswürdigung

Wird einer Anmeldung oder einem Patent ein Internet-Dokument entgegengehalten, müssen dieselben Sachverhalte geklärt werden wie bei jedem anderen Beweismittel einschließlich traditioneller Papierveröffentlichungen (siehe G-IV, 1). Diese Bewertung erfolgt gemäß dem Grundsatz der "freien Beweiswürdigung" (siehe T 482/89 und T 750/94). Das bedeutet, dass jedes Beweismittel entsprechend seiner Beweiskraft gewichtet wird, die unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls bestimmt wird. Die Beurteilung dieser Umstände erfolgt nach dem Grundsatz des Abwägens der Wahrscheinlichkeit. Danach reicht es nicht aus, dass der behauptete Sachverhalt (z. B. der Veröffentlichungstag) lediglich wahrscheinlich ist; die Prüfungsabteilung muss darüber hinaus von seiner Richtigkeit überzeugt sein. Dies bedeutet allerdings auch, dass die Behauptung nicht völlig zweifelsfrei und lückenlos bewiesen werden muss.

Der Veröffentlichungstag einer Internet-Offenbarung, die von einem am Einspruchsverfahren Beteiligten eingereicht wird, wird anhand derselben Grundsätze ermittelt, die auch im Prüfungsverfahren angewandt werden, d. h. anhand der besonderen Umstände im Einzelfall. So sind insbesondere auch der Zeitpunkt der Einreichung sowie die Interessen des Verfahrensbeteiligten zu berücksichtigen, der die Offenbarung eingereicht hat.

In vielen Fällen enthalten Internet-Veröffentlichungen eine ausdrückliche Angabe zum Veröffentlichungstag, die in der Regel als verlässlich betrachtet wird. Solche Datumsangaben werden ohne Weiteres akzeptiert, und den Beweis für das Gegenteil müsste der Anmelder erbringen. Für die Ermittlung oder Bestätigung des Veröffentlichungstags müssen gegebenenfalls Indizien gesammelt werden (siehe G-IV, 7.5.4). Kommt der Prüfer zu dem Schluss, dass - nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit - ein bestimmtes Dokument der Öffentlichkeit an einem bestimmten Datum zugänglich war, so wird dieses Datum als Veröffentlichungstag für die Zwecke der Prüfung verwendet.

7.5.3 Beweislast

Grundsätzlich gilt, dass beim Vorbringen von Einwänden die Beweislast zunächst beim Prüfer liegt. Einwände müssen begründet und belegt sein, und es muss deutlich gemacht werden, dass der Einwand nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit fundiert ist. Danach geht die Beweislast auf den Anmelder über, der dann das Gegenteil nachweisen muss.

Bringt ein Anmelder Gründe dafür vor, dass der angegebene Veröffentlichungstag einer Internet-Offenbarung zweifelhaft ist, so hat der Prüfer diese Gründe zu prüfen. Ist der Prüfer dann nicht mehr davon überzeugt, dass die Offenbarung zum Stand der Technik gehört, so muss er entweder weitere Belege für den strittigen Veröffentlichungstag vorlegen oder diese Entgegenhaltung falllassen.

Je später sich der Prüfer um solche Belege bemüht, desto schwieriger kann dieses Unterfangen werden. Daher sollte der Prüfer nach eigenem Ermessen entscheiden, ob es sich lohnt, in der Recherchenphase kurze Zeit darauf zu verwenden, nach weiteren Belegen für den Veröffentlichungstag zu suchen.

Bestreitet ein Anmelder den Veröffentlichungstag einer Internet-Offenbarung ohne Grund oder lediglich unter Berufung auf die allgemeine Unzuverlässigkeit von Internet-Veröffentlichungen, so kann diesem Argument nur minimales Gewicht beigemessen werden, und die Schlussfolgerung des Prüfers wird davon in der Regel nicht beeinflusst.

Während das Datum und der Inhalt von Internet-Offenbarungen als gegeben betrachtet werden können, weisen die Offenbarungen selbst

natürlich unterschiedliche Grade der Verlässlichkeit auf. Je verlässlicher eine Offenbarung ist, desto schwieriger kann der Anmelder nachweisen, dass sie falsch ist. Im Folgenden wird die Verlässlichkeit einiger gängiger Arten von Internet-Veröffentlichungen beurteilt.

7.5.3.1 Fachzeitschriften

Von besonderer Bedeutung für Prüfer sind Online-Fachzeitschriften, die von wissenschaftlichen Verlagen (wie IEEE, Springer oder Derwent) publiziert werden. Solche Zeitschriften sind genauso verlässlich wie traditionelle Printmedien.

Zu beachten ist, dass die Internetversion ein und derselben Ausgabe einer Zeitschrift unter Umständen früher verfügbar ist als die Papierversion. Außerdem publizieren manche Zeitschriften (z. B. "Geophysics") eingesandte Manuskripte vorab im Internet, mitunter sogar noch vor ihrer Freigabe zur Veröffentlichung in der Papierausgabe. Wird der betreffende Artikel dann nicht zur Veröffentlichung angenommen, ist diese vorab erschienene Publikation möglicherweise die einzige Offenbarung der darin enthaltenen Informationen. Zu beachten ist weiter, dass das vorab veröffentlichte Manuskript von der endgültigen, gedruckten Version abweichen kann.

Ist der angegebene Veröffentlichungstag einer Online-Fachzeitschrift zu vage (sind also beispielsweise nur der Monat und das Jahr bekannt), und wäre die ungünstigste Annahme (der letzte Tag des Monats) ein zu spätes Datum, so kann sich der Prüfer nach dem genauen Veröffentlichungstag erkundigen. Eine entsprechende Anfrage kann direkt über ein Kontaktformular erfolgen, das der Herausgeber im Internet anbietet, oder aber über die Bibliothek des EPA.

7.5.3.2 Sonstige mit Printmedien vergleichbare Veröffentlichungen

Neben wissenschaftlichen Verlagen gibt es auch viele andere Quellen, die einen verlässlichen Veröffentlichungstag angeben. Dazu gehören beispielsweise Zeitungs- und Zeitschriftenverlage oder Fernseh- und Rundfunksender. Auch akademische Einrichtungen (wie Akademien der Wissenschaften oder Universitäten), internationale Organisationen (wie die Europäische Weltraumorganisation ESA), Behörden (wie Ministerien oder öffentliche Forschungseinrichtungen) und Normierungsinstitute fallen normalerweise in diese Kategorie.

Einige Universitäten bieten sogenannte Eprint-Archive an, in die Autoren in elektronischer Form Berichte über Forschungsergebnisse stellen können, noch bevor sie zur Veröffentlichung in einer Zeitschrift oder auf einer Konferenz eingereicht bzw. freigegeben werden. Einige dieser Berichte werden sogar nie irgendwo anders publiziert. Das bekannteste Archiv dieser Art ist arXiv.org (www.arxiv.org, gehostet von der Bibliothek der Cornell University); es gibt aber auch andere, z. B. das Cryptology ePrint Archive (eprint.iacr.org, gehostet von der International Association for Cryptologic Research). Manche Archive

durchsuchen das Internet und erfassen automatisch Publikationen von Forschern, die diese auf ihren Internetseiten öffentlich zur Verfügung gestellt haben; Beispiele dafür sind Citeseer und ChemXseer (citeseer.ist.psu.edu bzw. chemxseer.ist.psu.edu, beide gehostet von der Pennsylvania State University).

Unternehmen, Organisationen oder Privatpersonen nutzen das Internet, um dort Dokumente zugänglich zu machen, die früher auf Papier veröffentlicht worden wären. Das können beispielsweise Handbücher für Softwareprodukte (z. B. Videospiele) und für Produkte wie Mobiltelefone, Produktkataloge, Preislisten oder Whitepapers zu Produkten oder Produktgruppen sein. Die meisten dieser Dokumente sind natürlich an die Öffentlichkeit - z. B. an tatsächliche oder potenzielle Kunden - gerichtet und somit zur Veröffentlichung gedacht. Das angegebene Datum kann daher als Veröffentlichungstag betrachtet werden.

7.5.3.3 Neuartige Veröffentlichungsformen

Das Internet dient auch dazu, Informationen auf Wegen auszutauschen und zu veröffentlichen, die es so bisher nicht gab, beispielsweise im Rahmen von Usenet-Diskussionsgruppen, Blogs, E-Mail-Archiven von Mailinglisten oder Wiki-Seiten. Dokumente, die aus solchen Quellen stammen, gehören ebenfalls zum Stand der Technik; unter Umständen ist es hier jedoch aufwendiger, den Veröffentlichungstag festzustellen, und die Verlässlichkeit solcher Quellen kann sehr unterschiedlich sein.

Automatisch erzeugte Zeitangaben (wie sie für gewöhnlich Blog-Einträge, Usenet-Artikel, die Versionsgeschichte von Wiki-Seiten usw. aufweisen) sind als verlässliche Veröffentlichungsdaten anzusehen. Zwar könnten solche Daten von einer ungenauen Computeruhr erzeugt worden sein; demgegenüber ist zu berücksichtigen, dass viele Internetdienste von einer genauen Zeitmessung abhängen und häufig nicht mehr funktionieren, wenn Zeit und Datum nicht korrekt sind. Die vielfach genutzte Angabe "zuletzt geändert am" kann somit als Veröffentlichungstag herangezogen werden, sofern keine gegenteiligen Hinweise vorliegen.

7.5.4 Offenbarungen, die nicht oder nicht verlässlich datiert sind

Ist für die Prüfung eine Internet-Offenbarung relevant, die keine ausdrückliche Angabe eines Veröffentlichungstags beinhaltet oder deren Datumsangabe vom Anmelder als unzuverlässig nachgewiesen wurde, so kann der Prüfer versuchen, weitere Belege zur Feststellung oder Bestätigung des Veröffentlichungstags zu finden. Insbesondere könnten folgende Informationen für den Prüfer hilfreich sein:

- a) Bei Internet-Archivdiensten erhältliche Informationen zu Webseiten; der bekannteste dieser Dienste ist das über die sogenannte "Wayback-Maschine" zugängliche Internetarchiv www.archive.org. Die Tatsache, dass das Internetarchiv nicht

vollständig ist, macht die darin enthaltenen Daten nicht weniger glaubwürdig. Die auf Websites (und auch in angesehenen Informationsquellen wie Espacenet oder IEEE) standardmäßig erscheinenden rechtlichen Hinweise, wonach keine Gewähr für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen gegeben wird, sind nicht als negativer Indikator für die tatsächliche Zuverlässigkeit der Website zu werten.

- b) Zeitstempeldaten zu früheren Bearbeitungsstadien einer Datei oder Webseite (wie sie beispielsweise für Wiki-Seiten wie Wikipedia oder in Versionsverwaltungssystemen bei der verteilten Softwareentwicklung verwendet werden).
- c) Rechnergenerierte Zeitstempel, wie sie von Dateiverzeichnissen oder anderen Repositorien vergeben werden oder automatisch an Inhalte (z. B. Äußerungen in Foren oder Blogs) angefügt werden.
- d) Indexierungsdaten, mit denen Suchmaschinen (z. B. Google-Cache) Webseiten versehen. Diese Daten liegen nach dem eigentlichen Veröffentlichungstag der Offenbarung, weil die Suchmaschinen für die Indexierung einer neuen Website eine gewisse Zeit benötigen.
- e) In der Internet-Offenbarung selbst enthaltene Informationen zum Veröffentlichungstag. Datumsinformationen sind mitunter in der für die Erstellung der Website verwendeten Programmierung enthalten, erscheinen aber nicht auf der im Browser angezeigten Seite. Der Prüfer könnte unter Umständen computerforensische Tools einsetzen, um solche Daten zu finden. Eine angemessene Bewertung der Genauigkeit eines Datums durch Anmelder und Prüfer ist aber nur möglich, wenn der Prüfer weiß, woher es stammt, und dies dem Anmelder auch mitteilen kann.
- f) Daten zur Replikation der Offenbarung an verschiedenen Orten (Mirror-Sites) oder in unterschiedlichen Versionen.

Auch könnten beim Eigentümer oder Betreiber der Website Erkundigungen angestellt werden, um eine Veröffentlichung mit hinreichender Sicherheit zu datieren. Die Beweiskraft der entsprechenden Auskünfte muss dann gesondert beurteilt werden.

Kann kein Datum festgestellt werden - außer dem Tag, an dem der Prüfer den Inhalt abgerufen hat und der somit für die betreffende Anmeldung zu spät ist -, so kann die Offenbarung nicht als Stand der Technik für die Zwecke der Prüfung herangezogen werden. Ist der Prüfer der Auffassung, dass eine undatierte Veröffentlichung von großer Bedeutung für die Erfindung und somit von Interesse für den Anmelder oder Dritte ist, kann er sie im Recherchenbericht als L-Dokument anführen. Im Recherchenbericht und in der Stellung-

nahme zur Recherche ist dann zu erläutern, warum das Dokument angeführt wird. Eine solche Anführung der Offenbarung ermöglicht auch eine spätere Verwendung als Anführung bei anderen Anmeldungen, wobei das Abrufdatum als Veröffentlichungstag verwendet werden kann.

7.5.5 Problemfälle

Webseiten sind mitunter in Frames unterteilt, deren Inhalt aus verschiedenen Quellen stammt. Jeder dieser Frames kann ein eigenes Veröffentlichungsdatum haben, das unter Umständen überprüft werden muss. Bei einem Archivierungssystem kann es beispielsweise der Fall sein, dass ein Frame die archivierten Daten mit einem alten Veröffentlichungsdatum enthält, während andere Frames Werbung enthalten, die bei der Abfrage erzeugt wurde. Der Prüfer hat sicherzustellen, dass er das richtige Veröffentlichungsdatum verwendet, d. h. dass sich das angeführte Veröffentlichungsdatum auf den gewünschten Inhalt bezieht.

Enthält ein aus dem Internetarchiv abgerufenes Dokument Links, so ist nicht garantiert, dass diese Links auf Dokumente verweisen, die am gleichen Tag archiviert wurden. Es kann sogar vorkommen, dass ein Link gar nicht auf eine archivierte Seite verweist, sondern auf die aktuelle Version der Webseite. Dies gilt speziell für verlinkte Bilder, die oft nicht archiviert werden. Auch kann es vorkommen, dass archivierte Links überhaupt nicht funktionieren.

Manche Internetadressen (URLs) sind nicht dauerhaft und werden nur für eine einzige Session vergeben. Ein Indiz dafür sind lange Adressen mit scheinbar zufälligen Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Eine solche URL schließt zwar nicht aus, dass die Offenbarung als Stand der Technik herangezogen werden kann, bedeutet aber, dass die Adresse bei anderen (beispielsweise dem Anmelder nach Erhalt des Recherchenberichts) nicht funktioniert. Im Falle nicht dauerhafter URLs oder wenn dies aus anderen Gründen ratsam erscheint, sollte der Prüfer angeben, wie er von der Hauptseite der betreffenden Website zu dieser URL gelangt ist (d. h. welche Links oder Suchbegriffe verwendet wurden).

7.5.6 Technische Hinweise und allgemeine Anmerkungen

Beim Ausdrucken einer Webseite ist darauf zu achten, dass die vollständige URL gut lesbar ist. Dasselbe gilt für den maßgeblichen Veröffentlichungstag auf einer Webseite.

Es ist zu berücksichtigen, dass Veröffentlichungsdaten in verschiedenen Formaten dargestellt sein können, d. h. insbesondere im europäischen Format (TT/MM/JJJJ), im US-Format (MM/TT/JJJJ) oder im ISO-Format (JJJJ/MM/TT). Falls das Format nicht ausdrücklich genannt ist, kann für die Tage 1 - 12 jedes Monats nicht unterschieden werden, ob das europäische oder das US-Format verwendet wurde.

Liegt ein Veröffentlichungstag nahe am betreffenden Prioritätstag, so kann die Zeitzone der Veröffentlichung für die Auslegung eines Veröffentlichungstags entscheidend sein.

Der Prüfer hat stets das Datum anzugeben, an dem die Webseite aufgerufen wurde. Bei der Anführung von Internet-Offenbarungen sollte er die Relevanz des Dokuments als Stand der Technik erläutern, also beispielsweise angeben, wie und wo er auf das Veröffentlichungsdatum gestoßen ist (z. B. dass die acht Ziffern in der URL das Archivierungsdatum im Format JJJJMMTT darstellen), und auch sonstige relevante Informationen nennen (z. B. bei Anführung von zwei oder mehr miteinander verbundenen Dokumenten, inwiefern diese zusammenhängen, beispielsweise dass man über den Link "xyz" im ersten Dokument zum zweiten Dokument gelangt).

7.6 Standards, Normen und entsprechende vorbereitende Dokumente

Standards und Normen definieren Eigenschaften und Qualitätsvorgaben für Erzeugnisse, Verfahren, Dienstleistungen oder Materialien (z. B. die Merkmale einer Schnittstelle) und werden in der Regel von Normungsorganisationen im Einvernehmen mit den relevanten Interessengruppen der Wirtschaft entwickelt.

Endgültige Standards und Normen selbst gehören grundsätzlich zum Stand der Technik nach Art. 54 (2); allerdings gibt es einige wichtige Ausnahmen. Eine davon betrifft private Normungsgremien (z. B. in den Bereichen CD-ROM, DVD und Blu-ray), die ihre endgültigen Standards nicht veröffentlichen, sondern interessierten Kreisen nur gegen Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung (die es den Empfängern der Dokumente streng untersagt, ihren Inhalt zu offenbaren) zugänglich machen.

Bevor eine Normungsorganisation sich auf die Festlegung oder Weiterentwicklung einer Norm einigt, werden verschiedene Arten vorbereitender Dokumente vorgelegt und erörtert. Diese vorbereitenden Dokumente sollten wie jede andere schriftliche oder mündliche Offenbarung behandelt werden, d. h. um als Stand der Technik gelten zu können, müssen sie vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein, und zwar ohne eine Verpflichtung zur Geheimhaltung. Wird einer Anmeldung im Recherchen- oder Prüfungsverfahren ein vorbereitendes Normungsdokument entgegengehalten, müssen dieselben Sachverhalte geklärt werden wie bei jedem anderen Beweismittel (siehe G-IV, 1 und T 738/04).

Ob eine ausdrückliche Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht, muss im Einzelfall auf der Grundlage der Dokumente geprüft werden, die eine solche Verpflichtung belegen sollen (siehe T 273/02 und T 738/04). Dabei kann es sich um allgemeine Richtlinien, Leitlinien oder Grundsätze der betreffenden Normungsorganisation, Lizenzbestimmungen oder ein Memorandum of Understanding zwischen der

Normungsorganisation und ihren Mitgliedern handeln. Im Fall einer allgemeinen Geheimhaltungsklausel, d. h. einer Vorgabe, die nicht auf oder in dem relevanten vorbereitenden Dokument selbst angegeben ist, muss nachgewiesen werden, dass die allgemeine Verpflichtung zur Geheimhaltung sich tatsächlich bis zum maßgeblichen Zeitpunkt auf das fragliche Dokument erstreckt hat. Das bedeutet aber nicht, dass das Dokument selbst ausdrücklich als vertraulich gekennzeichnet sein muss (siehe T 273/02).

Ist ein vorbereitendes Dokument in den internen Datenbanken des EPA oder über eine frei zugängliche Quelle (z. B. im Internet) verfügbar, kann es der Prüfer im Recherchenbericht anführen und im Verfahren darauf Bezug nehmen. Die öffentliche Zugänglichkeit des Dokuments kann im Prüfungs- und Einspruchsverfahren gemäß den vorstehend genannten Grundsätzen weiter untersucht werden, sofern dies erforderlich erscheint.

Während Dokumente in den internen Datenbanken des EPA als öffentlich zugänglich gelten, kann keine solche allgemeine Aussage für Dokumente aus anderen Quellen getroffen werden.

8. Querverweise zwischen Dokumenten des Stands der Technik

Wenn ein Dokument (das "Hauptdokument") zur genaueren Information über bestimmte Merkmale ausdrücklich auf ein anderes, zweites Dokument verweist, ist die Lehre dieses Dokuments als Bestandteil des Hauptdokuments anzusehen, sofern das Dokument der Öffentlichkeit am Veröffentlichungstag des Hauptdokuments zugänglich war (siehe T 153/85) (zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) siehe G-IV, 5.1 und F-III, 8, vorletzter Absatz). Der maßgebliche Zeitpunkt für die Zwecke der Neuheitsprüfung ist jedoch immer das Datum des Hauptdokuments (siehe G-IV, 3).

9. Fehler in Dokumenten des Stands der Technik

Dokumente des Stands der Technik können durchaus auch Fehler enthalten. Wenn für den Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens (siehe G-VII, 3.1)

- i) sofort ersichtlich ist, dass die Offenbarung in einem relevanten Dokument des Stands der Technik fehlerhaft ist, und
- ii) er ebenso erkennen kann, was die einzig mögliche Berichtigung wäre,

dann sind die Fehler in der Offenbarung für die Relevanz als Stand der Technik unerheblich. Das Dokument kann daher, wenn es darum geht, die Relevanz für die Patentierbarkeit zu beurteilen, als berichtigt angesehen werden (siehe T 591/90).

9.1 Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken

Wenn der Prüfer bei der Abfrage in einer Datenbank, die durch Zusammenfassung von Ausgangsdokumenten (z. B. Patenten, Zeitschriftenartikeln oder Büchern) und Herleitung der darin offenbarten chemischen Verbindungen erstellt wurde, eine Verbindung ermittelt, diese aber beim Lesen des Ausgangsdokuments nicht finden kann, bedeutet das nicht automatisch, dass ein Fehler vorliegt und die Verbindung in dem Dokument nicht offenbart ist. So gehören z. B. Verbindungen, die zwar genannt sind, deren Struktur aber nicht abgebildet ist, dennoch zur Offenbarung und werden in der Zusammenfassung erfasst. Zudem verwenden die Betreiber in ihrer Datenbank eine Standard-Nomenklatur, was Autoren von Fachliteratur häufig nicht tun. Insofern kann sich die im Datensatz angegebene Bezeichnung der Verbindung von der im Ausgangsdokument verwendeten unterscheiden.

Es kann jedoch auch vorkommen, dass der Prüfer die Verbindung tatsächlich nicht im Ausgangsdokument findet, diese aber für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevant ist. In solchen Fällen kann er sich beim Datenbankbetreiber erkundigen, warum die Verbindung in der Zusammenfassung des Ausgangsdokuments erwähnt wird und wo genau sie dort offenbart ist. Liegt bei Abfassung des Recherchenberichts noch keine Antwort des Datenbankbetreibers vor, sollte der Prüfer davon ausgehen, dass die Verbindung in dem Dokument tatsächlich offenbart ist, und das Dokument im Recherchenbericht und in der Stellungnahme zur Recherche anführen. Gleichzeitig sollte er jedoch die Recherche fortsetzen, als ob es die Verbindung nicht gäbe.

Kapitel V – Unschädliche Offenbarungen

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)*

2. Frist

Eine wesentliche Voraussetzung ist in den Fällen G-V, 1 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 und G 2/99).

3. Offensichtlicher Missbrauch

Im Fall G-V, 1 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 G-VI, 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).

4. Internationale Ausstellung

Art. 55 (2)
Regel 25

Im Fall G-V, 1 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.

Kapitel VI – Neuheit

1. Stand der Technik nach Artikel 54 (2)

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zur Definition des "Standes der Technik" siehe G-IV, 1. Bei der Prüfung der Neuheit ist es (im Unterschied zur erfinderischen Tätigkeit, siehe G-VII, 8) nicht zulässig, verschiedene Teile des Standes 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).

Das Konzept des "ernsthaft in Betracht Ziehens" (siehe G-VI, 8 iii)) kann jedoch auch dazu dienen, zu beurteilen, ob einzelne Merkmale in einem Dokument miteinander kombiniert werden können (siehe T 666/89, T 656/92 und T 632/93).

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.

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.

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 G-IV, 5.1) gemeint.

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 G-VI, 3) die technische Lehre, die Gegenstand des Dokuments ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ausführen kann (siehe T 26/85, T 206/83 und T 491/99).

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 maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments - ihre Herstellung und Abtrennung oder, zum Beispiel im Falle einer in der Natur vorkommenden Verbindung, nur ihre Abtrennung ermöglichen.

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.

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 G-VI, 7). Solche Situationen können sich auch ergeben, wenn die Erfindung oder eines ihrer Merkmale in den Patentansprüchen durch Parameter definiert ist (siehe F-IV, 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. Die Beweislast für ein angeblich unterscheidendes Merkmal liegt beim Anmelder. Legt der Anmelder keine Nachweise für seine Behauptungen vor, kann nicht im Zweifelsfall zugunsten des Anmelders entschieden werden (siehe T 1764/06). Kann der Anmelder hingegen 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 in dem Patentanspruch aufgeführten Parameter aufweisen, wesentlichen Merkmale offenbart (Art. 83).

7. Neuheitsprüfung

Bei der Beurteilung, ob der Gegenstand eines Anspruchs neu ist, sollte der Prüfer die in F-IV, 4.5 bis 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 F-IV, 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 F-IV, 4.13). Zu Ansprüchen, die auf eine erste medizinische Verwendung gerichtet sind, siehe G-II, 4.2.

Eine bekannte Verbindung wird nicht schon dadurch neu, dass sie in einem anderen Reinheitsgrad vorliegt, wenn dieser Reinheitsgrad mit herkömmlichen Mitteln erzielt werden kann (siehe T 360/07).

7.1 Zweite oder weitere medizinische Verwendung bekannter Arzneimittel

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 (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).

Ein Anspruch der Form "Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs X zur Behandlung der Krankheit Y" ist als auf ein nach Art. 53 c) ausdrücklich von der Patentierbarkeit ausgenommenes Behandlungsverfahren gerichtet anzusehen und deshalb nicht zuzulassen. Ein Anspruch der Form "Stoff X zur Verwendung als Arzneimittel" ist zulässig, auch wenn X ein bekannter Stoff ist, seine Verwendung in der Medizin aber nicht bekannt ist. Ebenso ist ein Anspruch der Form "Stoff X zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y" möglich, sofern ein solcher Anspruch gegenüber allem Stand der Technik erfinderisch ist, der die Verwendung von X als Arzneimittel offenbart.

Die Behandlung einer Krankheit mit einem Stoff oder Stoffgemisch, dessen Verwendung zur Behandlung dieser Krankheit bereits bekannt ist, stellt, wenn sie sich von der bekannten Behandlung nur durch eine Dosierungsanleitung unterscheidet, eine spezifische weitere medizinische Anwendung im Sinne des Art. 54 (5) dar (siehe G 2/08).

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 F-V, 7).

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) und der Anmelde- bzw. früheste Prioritätstag der Anmeldung vor dem 29. Januar 2011 liegt. Ist bei einer ab diesem Tag eingereichten Anmeldung die Erfindung durch eine zweite (oder weitere) therapeutische Verwendung eines Arzneimittels gekennzeichnet, so darf diese Erfindung nicht in der schweizerischen Anspruchsform dargestellt sein (siehe Mitteilung des EPA, ABI. EPA 2010, 514).

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) können unabhängig davon zulässig sein, ob es sich um die erste oder eine "weitere" (zweite oder folgende) therapeutische Anwendung handelt, wenn diese Anwendung neu und erfinderisch ist und die Anmeldung vor dem oben genannten Datum eingereicht wurde (siehe G 1/83). 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). Siehe auch F-IV, 4.22 in Bezug auf die funktionelle Definition eines pathologischen Leidens.

7.2 Zweite nicht medizinische Verwendung

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, ist dahin gehend auszulegen, dass er diese technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthält. Ein solcher Anspruch ist nicht nach Art. 54 (1) zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist (G 2/88 und G 6/88). Die Neuheit der Verwendung einer bekannten Verbindung zur bekannten Herstellung eines bekannten Produkts kann nicht von einer neuen Eigenschaft des erzeugten Produkts abgeleitet werden. In so einem Fall ist die Verwendung einer Verbindung zur Herstellung eines Produkts als ein Verfahren zur Herstellung des Produkts durch die Verbindung zu interpretieren. Sie kann nur als neu betrachtet werden, wenn das Herstellungsverfahren als solches neu ist (siehe T 1855/06). Zu Ansprüchen, die auf eine zweite oder weitere medizinische Verwendung gerichtet sind, siehe G-II, 4.2.

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). Eine Auswahl aus einer einzelnen Liste konkret offenkundiger 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 und T 279/89):
- 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). 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 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). 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, siehe T 12/90, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe, 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). Kann dies bejaht werden, so liegt keine Neuheit vor.

8.1 Fehlergrenzen bei Zahlenangaben

Der Fachmann weiß, dass technische Zahlenangaben in Zusammenhang mit Messungen mit einem Messfehler behaftet sind, der die Mess- oder Rechengenauigkeit begrenzt. Daher gilt in der naturwissenschaftlich-technischen Literatur allgemein die Konvention, dass die letzte angegebene Stelle von Zahlenwerten der Messgenauigkeit entspricht. Falls keine anderen Fehlergrenzen angegeben sind, ist der

Maximalfehler für die letzte angegebene Stelle aus der Rundungskonvention abzuschätzen (siehe T 175/97). So liegt beispielsweise die Fehlergrenze für den Wert 3,5 cm bei 3,45 - 3,54. Bei der Interpretation von Wertebereichen in Patentschriften wird der Fachmann von denselben Annahmen ausgehen.

9. Neuheit von Durchgriffsansprüchen

Ein Durchgriffsanspruch ist ein Anspruch, mit dem Schutz für ein chemisches Erzeugnis (sowie entsprechende Verwendungen und Zusammensetzungen usw.) erlangt werden soll, indem dieses Erzeugnis funktionell durch seine Wirkung (z. B. als Agonist/Antagonist) auf ein biologisches Target wie ein Enzym oder einen Rezeptor (siehe F-III, 9) definiert wird. So definiert der Anmelder in vielen Fällen chemische Verbindungen durch Bezugnahme auf ein neu identifiziertes biologisches Target. Allerdings sind Verbindungen, die an dieses Target binden und darauf wirken, nicht unbedingt allein deshalb neu, weil das Target, auf das sie ihre Wirkung entfalten, neu ist. Häufig liefert sogar der Anmelder selbst in seiner Anmeldung Testergebnisse, wonach bekannte Verbindungen auf das neue biologische Target wirken, und zeigt damit, dass Verbindungen, die unter die funktionelle Definition des Durchgriffsanspruchs fallen, im Stand der Technik bekannt sind und der entsprechende Durchgriffsanspruch folglich nicht neu ist.

Kapitel VII – Erfinderische Tätigkeit

1. Allgemeines

Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Neuheit (siehe G-IV, 5) und erfinderische Tätigkeit sind unterschiedliche Kriterien. Die Frage, ob eine erfinderische Tätigkeit gegeben ist, stellt sich nur, wenn die Erfindung neu ist. Art. 56

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 G-IV, 1). Sie ist so auszulegen, dass als Stand der Technik Informationen gelten, die für ein bestimmtes Gebiet der Technik relevant sind (siehe T 172/03). Der Stand der Technik umfasst dabei nicht die in Art. 54 (3) genannten später veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen. Wie in G-IV, 3 erwähnt, ist der "Anmeldetag" im Sinne des Art. 54 (2) gegebenenfalls der Prioritätstag (siehe F-VI). Der Stand der Technik kann auch nur im einschlägigen allgemeinen Fachwissen bestehen, das nicht unbedingt schriftlich fixiert sein muss und nur dann der Substantiierung bedarf, wenn es angefochten wird (siehe T 939/92).

3. Fachmann

Es ist zu unterstellen, dass es sich bei dem "Fachmann" um einen erfahrenen Mann der Praxis auf dem jeweiligen Gebiet der Technik handelt, der über durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und darüber unterrichtet ist, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört (siehe T 4/98, T 143/94 und T 426/88). 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 auf dem betreffenden Gebiet der Technik üblichen 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. Er befasst sich mit der ständig fortschreitenden Entwicklung auf seinem technischen Gebiet (siehe T 774/89 und T 817/95). Von ihm kann erwartet werden, dass er auch auf Nachbargebieten und allgemeinen technischen Gebieten nach Anregungen sucht (siehe T 176/84 und T 195/84) oder selbst auf weit entfernt liegenden Gebieten der Technik, wenn es dazu eine Veranlassung gibt (siehe T 560/89). 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). Es kann auch Fälle geben, in denen es zweckmäßig ist, eher an Personengruppen, beispielsweise ein Forschungs- oder Produktionsteam, zu denken als an eine Einzelperson (siehe T 164/92 und T 986/96). Zu beachten ist ferner, dass der Fachmann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und der ausreichenden

Offenbarung den gleichen Wissensstand hat (siehe T 60/89, T 694/92 und T 373/94).

3.1 Allgemeines Fachwissen

Das allgemeine Fachwissen kann aus verschiedenen Quellen entstehen; es hängt nicht zwangsläufig davon ab, dass ein bestimmtes Dokument zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlicht wurde. Eine Behauptung, dass etwas allgemeines Fachwissen ist, braucht nur dann belegt zu werden (z. B. durch ein Handbuch), wenn dies bestritten wird (siehe G-IV, 2).

Eine einzelne Veröffentlichung (z. B. eine Patentschrift, aber auch der Inhalt einer Fachzeitschrift) kann normalerweise nicht als allgemeines Fachwissen betrachtet werden (siehe T 475/88). In besonderen Fällen können Artikel in Fachzeitschriften für das allgemeine Fachwissen repräsentativ sein (siehe T 595/90). Dies gilt insbesondere für Übersichtsartikel (siehe T 309/88). Für den Fachmann, der an der Zusammenführung von Ausgangsmaterialien arbeitet, gehören Untersuchungen über diese Materialien, die von ganz wenigen Herstellern ausgeführt wurden, zum allgemeinen Fachwissen, auch wenn sie in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden (siehe T 676/94). 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).

Grundlegende Handbücher und Monografien können als Ausdruck des allgemeinen Fachwissens betrachtet werden (siehe T 171/84); falls der Leser darin bezüglich bestimmter Probleme auf weiterführende Artikel verwiesen wird, können auch diese zum allgemeinen Fachwissen zählen (siehe T 206/83). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Information nicht dadurch zum Fachwissen wird, dass sie im Handbuch usw. veröffentlicht ist; vielmehr findet sie erst dann Eingang in Handbücher und Nachschlagewerke, wenn sie bereits allgemeines Fachwissen ist (siehe T 766/91). Daraus folgt, dass eine Information in einer solchen Publikation schon eine gewisse Zeit vor deren Publikationsdatum allgemeines Fachwissen gewesen sein muss.

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 betreffende 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 G-VI, 3) zulässig, veröffentlichte Dokumente im Licht der Erkenntnisse auszulegen, die spätestens am Tag vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag der beanspruchten Erfindung verfügbar waren, und den Wissensstand zu berücksichtigen, der dem Fachmann im Allgemeinen spätestens an diesem Tag zugänglich war.

5. Aufgabe-Lösungs-Ansatz

Im Interesse einer objektiven und nachvollziehbaren Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sollte der so genannte **"Aufgabe-Lösungs-Ansatz"** angewendet werden. Nur in Ausnahmefällen sollte davon abgewichen werden.

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.

5.1 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). In manchen Fällen gibt es mehrere gleichwertige Ausgangspunkte für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Dann kann es bei der Erteilung des Patents nötig sein, für alle diese Ausgangspunkte den Aufgabe-Lösungs-Ansatz durchzuführen. Bei einer Zurückweisung genügt es jedoch, ausgehend von einem relevanten Stand der Technik, zu zeigen, dass dem Gegenstand des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit fehlt.

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 C-IV, 7.2).

5.2 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 beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale untersucht (die auch als **Unterscheidungsmerkmal(e)** der beanspruchten Erfindung bezeichnet werden), anschließend wird die aus diesen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und dann 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). Dieser Fall kann beispielsweise eintreten, wenn ein Merkmal ausschließlich zur Lösung einer nicht technischen Aufgabe beiträgt, z. B. in einem von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gebiet (siehe T 931/95).

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. Eine Neuformulierung kann dazu führen, dass die objektive technische Aufgabe weniger

anspruchsvoll abgefasst ist als ursprünglich in der Anmeldung beabsichtigt. Ein Beispiel dafür wäre ein Fall, in dem die ursprünglich genannte Aufgabe in der Bereitstellung eines Erzeugnisses oder eines Verfahrens besteht, das zu einer Verbesserung führen soll, aber keine Beweise dafür vorliegen, dass der beanspruchte Gegenstand dadurch gegenüber dem bei der Recherche ermittelten nächstliegenden Stand der Technik verbessert wird; vielmehr liegen nur Nachweise auf einen entfernteren Stand der Technik (oder möglicherweise überhaupt keine Nachweise) vor. In einem solchen Fall muss die Aufgabe dahin gehend umformuliert werden, dass sie auf die Bereitstellung eines alternativen Erzeugnisses oder Verfahrens gerichtet ist. Anschließend ist zu prüfen, ob die beanspruchte Lösung im Hinblick auf die neu formulierte Aufgabe im Lichte des angeführten Stands der Technik naheliegend ist (siehe T 87/08).

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). 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 Aufgabe impliziert sind oder mit ihr im Zusammenhang stehen (siehe G-VII, 11 und T 184/82).

Hinzuweisen ist darauf, dass die objektive 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 erfindnerischen Tätigkeit führen (siehe T 229/85). Wenn der Anspruch jedoch 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 (siehe T 641/00 und T 172/03).

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. Die technische Aufgabe kann nur dann als gelöst gelten, wenn glaubhaft ist, dass fast alle beanspruchten Ausführungsformen die technischen Wirkungen aufweisen, auf denen die Erfindung beruht.

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 G-VII, 6 und T 389/86).

5.3 "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 G-VII, 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). Selbst eine implizite Veranlassung oder ein implizit erkennbarer Anreiz ist ein ausreichender Beleg dafür, dass der Fachmann die Elemente aus dem Stand der Technik kombiniert hätte (siehe T 257/98 und T 35/04). Dies muss vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag des zu prüfenden Anspruchs für den Fachmann der Fall gewesen sein.

5.4 Ansprüche, die technische und nicht technische Aspekte aufweisen

Bei der Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes auf solche Ansprüche, insbesondere bei computerimplementierten Erfindungen, sollte folgendermaßen vorgegangen werden:

- i) Die nicht technischen Aspekte des Anspruchs/der Ansprüche werden ermittelt; aus den in den Ansprüchen und der Beschreibung enthaltenen nicht technischen Aspekten wird eine Anforderungsspezifikation (siehe G-VII, 5.4.1) abgeleitet, die den Fachmann auf einem technischen Gebiet (z. B. einen Computerfachmann) über das nicht technische Konzept informiert.
- ii) Der nächstliegende Stand der Technik wird aufgrund der technischen Aspekte des Anspruchsgegenstands und der Beschreibung ermittelt.
- iii) Die Unterschiede gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik werden ermittelt.

- a) Gibt es keine (auch keine nicht technischen) Unterschiede, so wird ein Einwand nach Art. 54 erhoben.
- b) Sind die Unterschiede nicht technisch, so wird ein Einwand nach Art. 56 erhoben, der damit zu begründen ist, dass kein technischer Beitrag zum Stand der Technik geleistet wird.
- c) Umfassen die Unterschiede technische Aspekte, gilt Folgendes: erstens wird die objektive technische Aufgabe unter Berücksichtigung der Anforderungsspezifikation gemäß Ziffer i) oben formuliert; die Lösung der objektiven technischen Aufgabe muss die technischen Aspekte der ermittelten Unterschiede beinhalten; zweitens wird ein Einwand nach Art. 56 erhoben, wenn die Lösung der technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend ist.

5.4.1 "Anforderungsspezifikation" für die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe

Merkmale, die nicht zum technischen Charakter oder für sich allein oder in Verbindung mit anderen Merkmalen nicht zur technischen Lösung einer technischen Aufgabe beitragen, sind für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit irrelevant (siehe T 641/00). Dieser Fall kann beispielsweise eintreten, wenn ein Merkmal ausschließlich zur Lösung einer nicht technischen Aufgabe beiträgt, z. B. in einem von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gebiet.

Wenn Aspekte eines Anspruchs eine Zielsetzung auf einem nicht technischen Gebiet definieren und damit nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, darf diese Zielsetzung bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe in Form einer an einen Fachmann auf einem technischen Gebiet gerichteten "Anforderungsspezifikation" (d. h. einer vollständigen Beschreibung, wie sich das zu entwickelnde System verhalten soll) als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe aufgegriffen werden, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe. Wird keine objektive technische Aufgabe gefunden, so genügt der Anspruchsgegenstand jedenfalls nicht dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit, denn es kann kein technischer Beitrag zum Stand der Technik vorliegen; der Anspruch ist also aus diesem Grund zurückzuweisen.

Die objektive technische Aufgabe einer Erfindung ist so zu formulieren, 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. Die Anforderungsspezifikation gilt nicht als Teil des Stands der Technik, sondern wird lediglich zur Formulierung der technischen Aufgabe verwendet.

6. Verbindung von Bestandteilen des Stands der Technik

Im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist es zulässig, die Offenbarung von einem oder mehreren Dokumenten, Dokumententeilen oder sonstigen Bestandteilen des Stands der Technik (z. B. einer offenkundigen Vorbenutzung oder des ungeschriebenen allgemeinen Fachwissens) 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, z. B. wenn die beanspruchte Erfindung keine bloße Aneinanderreihung von Merkmalen ist (siehe G-VII, 7).

Ein anderer Fall liegt vor, wenn die Erfindung verschiedene, voneinander unabhängige "Teilaufgaben" löst (siehe G-VII, 7 und 5.2). 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). 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 (siehe G-VII, 3)?
- iii) Die Verknüpfung zweier oder mehrerer Teile derselben Offenbarung 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 Standard-nachschlagewerk 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 Doku-

menten 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 G-IV, 5.1 und G-VI, 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.

7. 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 G-VII, 5.2, 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 und T 204/06).

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 G-VII, Anlage 2).

8. Ex-post-facto-Analyse

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. Wenn er im Recherchenbericht angeführte Dokumente kombiniert, sollte er 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 G-VII, 10.2) 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.

9. Ursprung einer Erfindung

Obgleich der Patentanspruch in jedem Fall auf technische Merkmale gerichtet sein sollte (und nicht nur z. B. auf eine Idee), muss der Prüfer bei der Beurteilung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, beachten, dass eine Erfindung beispielsweise auf Folgendem beruhen kann:

i) 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.

ii) 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.

10. Sekundäre Indizien

10.1 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 und T 155/85). 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 und T 939/92).

10.2 Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt

Eine unerwartete technische Wirkung kann als Anzeichen für eine erfinderische Tätigkeit zu werten sein. Sie muss sich jedoch aus dem Gegenstand der Patentansprüche selbst ergeben und nicht nur aus zusätzlichen, nur in der Beschreibung erwähnten Merkmalen. 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 und T 192/82).

10.3 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. 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 G-VII, 5.2 sowie H-V, 2.2 und 2.4).

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 G-VII, 5.2, T 386/89 und T 184/82).

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 H-V, 2.4 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.

12. Auswählerfindungen

Der Gegenstand von Auswählerfindungen 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.

Der unerwartete technische Effekt muss für den ganzen beanspruchten Bereich gelten. Tritt er nur in einem Teil dieses Bereiches auf, löst der Anspruch nicht die auf diesem Effekt beruhende Aufgabe, sondern nur eine allgemeinere Aufgabe, z. B. "ein weiteres Produkt X" oder "ein weiteres Verfahren Y" bereitzustellen (siehe T 939/92).

13. 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 F-VI, 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). 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.

14. 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 G-VII, 5). 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.

Anlage**Beispiele für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit - Indizien****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 **induktiven** Stumpfnachtschweißen mit Hochfrequenzenergie arbeiten kann. Dementsprechend sollte es naheliegend sein, dass Hochfrequenzenergie mit ähnlicher Wirkung auch beim **konduktiven** Stumpfnachtschweißen eingesetzt werden kann. Würde man aber Hochfrequenzenergie zum kontinuierlichen konduktiven Stumpfnachtschweißen 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.

- v) Die Erfindung ist als zwangsläufige Weiterentwicklung des Standes der Technik zustande gekommen, wobei keine Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten zu treffen war ("Einbahnstraßen-Situation").

Beispiel: Aus dem Stand der Technik ist bekannt, dass sich in einer durch die Zahl der Kohlenstoffatome charakterisierten Reihe bekannter chemischer Verbindungen, von einer bestimmten Verbindung an, aufwärts eine zunehmend stärkere insektizide Wirkung zeigt. Für das nächsthöhere nach dem letzten bekannten Glied der Reihe liegt bezüglich der insektiziden Wirkung eine solche "Einbahnstraßen-Situation" vor. Stellt sich nun heraus, dass dieses Glied der Reihe nicht nur die erwartete stärkere Insektizidwirkung, sondern auch eine unerwartete selektive Wirkung hat, d. h. nur bestimmte Insekten vernichtet, dann ist es trotzdem als solches naheliegend.

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 vorstehend in G-VII, Anlage, 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 G-VII, 10 und H-V, 2.2), 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, aber keine Vorkehrungen zur Abschirmung gegenüber der Außenatmosphäre getroffen werden (weil nämlich keine getroffen zu werden brauchen), wäre daher eine Erfindung.

Teil H

Änderungen und Berichtigungen

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Recht auf Änderung I-1

Kapitel II – Zulässigkeit von Änderungen - allgemeine Grundsätze II-1

1. Einführung II-1

2. Zulässigkeit im Prüfungsverfahren II-1

2.1 Vor Erhalt des Recherchenberichts - Regel 137 (1) II-1

2.2 Nach Erhalt des Recherchenberichts -
Regel 137 (2) II-1

2.3 Nach Erhalt des ersten Bescheids - Regel 137 (3) II-2

2.4 In einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium II-3

2.5 Änderungen infolge einer Mitteilung nach
Regel 71 (3) II-3

2.5.1 Kriterien für die Zulassung solcher Änderungen II-4

2.5.2 Änderungen infolge einer Aufforderung nach
Regel 71 (3) zugelassen II-4

2.5.3 Änderungen infolge einer Aufforderung nach
Regel 71 (3) zurückgewiesen II-5

2.5.4 Ausnahmefälle, in denen Änderungen zugelassen
werden müssen II-5

2.5.5 Regel 137 (4) auf in diesem Stadium eingereichte
Änderungen anwendbar II-5

2.6 Weitere Änderungsanträge nach der
Einverständniserklärung II-5

2.7 Verspätet eingereichte Anträge nach der Ladung
zur mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren II-6

2.7.1 Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit" II-6

2.7.2 Weitere Kriterien für die Zulässigkeit von Anträgen II-7

3. Zulässigkeit im Einspruchsverfahren II-8

3.1 Änderungen in Erwiderung auf die
Einspruchsschrift II-8

3.2 Änderungen, die sich nicht auf die
Einspruchsgründe beziehen II-8

3.3 Durch nationale Rechte bedingte Änderungen II-9

3.4	Beharren auf unzulässigen Änderungen	II-9
3.5	Verspätet eingereichte Anträge im Einspruchsverfahren	II-10
4.	Beschränkungsverfahren	II-10
5.	Nach Regel 62a und/oder Regel 63 erforderliche Änderungen	II-10
6.	Änderungen, die auf nicht recherchierte Gegenstände gerichtet sind - Regel 137 (5)	II-10
6.1	Fälle nach Regel 62a und/oder Regel 63	II-11
6.2	Aus der Beschreibung aufgenommene Gegenstände	II-11
7.	Änderungen bei mangelnder Einheitlichkeit	II-13
7.1	Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung	II-13
7.2	Beschränkung auf einen nicht recherchierten Gegenstand	II-13
7.3	Keine Beschränkung auf eine einzige Erfindung oder geänderte Ansprüche	II-13
7.4	Euro-PCT-Anmeldungen	II-14
7.4.1	Das EPA führt keine ergänzende Recherche durch	II-14
7.4.2	Das EPA führt eine ergänzende Recherche durch	II-14

Kapitel III – Zulässigkeit von Änderungen - sonstige Verfahrensfragen

III-1

1.	Einführung	III-1
2.	Verfahren bei Änderung der Unterlagen	III-1
2.1	Kennzeichnung von Änderungen und Angabe ihrer Grundlage nach Regel 137 (4)	III-1
2.1.1	Mitteilung nach Regel 137 (4) und Erwidern darauf	III-2
2.1.2	Während der Frist nach Regel 137 (4) zurückgenommene oder ersetzte Änderungen	III-3
2.1.3	Regel 137 (4) und mündliche Verhandlung	III-4
2.1.4	Übergangsbestimmungen zu Regel 137 (4)	III-4

2.2	Änderungen durch Einreichung von fehlenden Unterlagen oder Ersatzseiten	III-4
2.3	Änderungen unter Verwendung von Kopien	III-5
2.4	Änderungen des EPA auf Antrag eines Beteiligten	III-6
2.5	Zurücknahme von Änderungen/Verzicht auf Gegenstände	III-6
3.	Hilfsanträge	III-6
3.1	Allgemeines	III-7
3.1.1	Reihenfolge der Anträge	III-7
3.1.2	Begründungspflicht	III-8
3.1.3	Sowohl Hauptantrag als auch Hilfsanträge sind nicht gewährbar	III-8
3.1.4	Kennzeichnung von Änderungen in Haupt- und/oder Hilfsanträgen im Prüfungsverfahren	III-8
3.2	Recherchenphase	III-8
3.3	Prüfungsverfahren	III-9
3.3.1	Zulässigkeit von Hilfsanträgen	III-9
3.3.1.1	Kriterien für die Zulässigkeit von Hilfsanträgen	III-9
3.3.1.2	Rechtzeitige Einreichung und Struktur von Hilfsanträgen	III-9
3.3.2	Vorbereitung der Entscheidung	III-9
3.3.3	Vollständige Fassung für den Hilfsantrag liegt noch nicht vor	III-10
3.3.4	Vollständige Fassung für den Hilfsantrag liegt vor	III-10
3.3.5	Anmelder ist mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden	III-10
3.4	Einspruchsverfahren	III-10
3.4.1	Schriftliches Verfahren	III-11
3.4.2	Mündliche Verhandlung	III-11
3.5	Beschränkungsverfahren	III-12
3.5.1	Allgemeines	III-12
3.5.2	Schriftliches Verfahren	III-13
3.5.3	Mündliche Verhandlung	III-13
4.	Unterschiedliche Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten	III-14
4.1	Behandlung unterschiedlicher Fassungen bei der Prüfung	III-14

4.2	Unterschiedliche Fassung bei einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973	III-14
4.2.1	Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973 im Einspruchsverfahren	III-15
4.3	Unterschiedliche Fassung bei teilweisem Rechtsübergang gemäß Art. 61 oder Regel 78	III-15
4.3.1	Unterschiedliche Fassung bei teilweisem Rechtsübergang gemäß Art. 61 im Prüfungsverfahren	III-15
4.3.2	Unterschiedliche Fassungen bei einem Rechtsübergang des Patents in Bezug auf bestimmte benannte Staaten im Einspruchsverfahren	III-16
4.3.3	Einspruchsfälle mit unterschiedlichen Fassungen bei einem teilweisen Rechtsübergang aufgrund einer Entscheidung gemäß Art. 61 sowie Regel 18 (1) und (2) im Prüfungsverfahren	III-16
4.4	Unterschiedliche Fassung bei Vorbehalten gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973	III-16
4.5	Unterschiedliche Fassung bei älteren nationalen Rechten	III-16
5.	Berechnung der Anspruchsgebühren	III-17
Kapitel IV – Sachliche Zulässigkeit von Änderungen - Art. 123 (2) und (3)		IV-1
1.	Einführung	IV-1
2.	Sachliche Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (2)	IV-1
2.1	Grundsatz	IV-1
2.2	Anwendungsbereich von Art. 123 (2)	IV-1
2.3	Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung - Allgemeines	IV-2
2.3.1	Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird	IV-2
2.3.2	Nach dem Anmeldetag eingereichte fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen	IV-3
2.3.3	Nach dem Anmeldetag eingereichte Ansprüche	IV-3
2.3.4	Nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle	IV-3
2.3.5	Prioritätsunterlagen	IV-4

2.3.6	Fälle im Beschränkungsverfahren, in denen die Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung nicht mehr verfügbar sind	IV-4
2.3.7	Nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik	IV-5
2.3.8	Behebung von Widersprüchen	IV-5
2.3.9	Marken	IV-5
2.4	Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung - besondere Anmeldungen	IV-5
2.4.1	Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht werden	IV-5
2.4.2	Teilanmeldungen	IV-6
2.4.3	Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemäß Art. 61 ergeben	IV-6
2.4.4	Internationale Anmeldungen	IV-6
2.5	Beurteilung "hinzugefügter Gegenstände" - Beispiele	IV-6
3.	Gewährbarkeit von Änderungen nach Art. 123 (3)	IV-7
3.1	Grundsatz	IV-7
3.2	Anwendungsbereich	IV-7
3.3	Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung	IV-7
3.4	Zu berücksichtigende Fassung des erteilten Patents	IV-8
3.5	Beurteilung der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs	IV-8
3.6	Konflikt zwischen Art. 123 (2) und (3)	IV-9
3.7	Konflikt zwischen Art. 123 (3) und anderen Erfordernissen des EPÜ	IV-9
4.	Sonstige Erfordernisse des EPÜ, denen Änderungen entsprechen müssen	IV-10
4.1	Allgemeines	IV-10
4.2	Prüfungsverfahren	IV-10
4.3	Einspruchsverfahren	IV-10
4.4	Beschränkungsverfahren	IV-11
4.4.1	Art. 84	IV-11

4.4.2	Prüfung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen	IV-11
4.4.3	Nicht zu berücksichtigende Punkte	IV-12

Kapitel V – Gewährbarkeit von Änderungen - Beispiele

1.	Einführung	V-1
2.	Änderung der Beschreibung	V-1
2.1	Klarstellung der technischen Wirkung	V-1
2.2	Hinzufügung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen	V-1
2.3	Ergänzende technische Angaben	V-1
2.4	Überarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe	V-2
2.5	Bezugsdokument	V-2
2.6	Änderung, Weglassung und Hinzufügung von Text in der Beschreibung	V-3
3.	Änderung der Ansprüche	V-3
3.1	Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch	V-3
3.2	Aufnahme zusätzlicher Merkmale	V-4
3.2.1	Zwischenverallgemeinerungen	V-4
3.3	Streichen von Teilen des Gegenstands des Anspruchs	V-6
3.4	Erweiterung der Ansprüche	V-7
3.5	Offenbarter Disclaimer	V-7
4.	Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind	V-8
4.1	Der auszuklammernde Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ("nicht offener Disclaimer")	V-8

4.2	Der auszuschließende Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart	V-9
5.	Änderung der Zeichnungen	V-10
6.	Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen	V-10
7.	Wechsel der Anspruchskategorie	V-11
7.1	"Gegenstand" zu "Verwendung"	V-11
7.2	"Erzeugnis" zu "Verfahren"	V-11
7.3	"Verfahren" zu "Erzeugnis"	V-12
7.4	"Verfahren" zu "Verwendung"	V-12
8.	Änderung der Bezeichnung	V-12

Kapitel VI – Berichtigung von Mängeln **VI-1**

1.	Einführung	VI-1
2.	Fehler in den bibliografischen Daten	VI-1
3.	Veröffentlichungsfehler	VI-1
4.	Berichtigung in den Anmeldungs- und Patentunterlagen im laufenden Verfahren	VI-1
4.1	Zulässigkeit von Berichtigungen	VI-1
4.2	Gewährbarkeit von Berichtigungen	VI-1
4.2.1	Berichtigung der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen	VI-2
4.2.2	Fehlende Teile der Beschreibung und Zeichnungen, die als Berichtigung nach Regel 139 eingereicht werden	VI-2
4.3	Beispiele	VI-3
5.	Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen und damit verbundenen Anmeldungs- und Patentunterlagen	VI-4
5.1	Zulässigkeit von Berichtigungen	VI-4
5.2	Gewährbarkeit von Berichtigungen	VI-5
5.3	Änderungen in den Übersetzungen der Ansprüche	VI-5

Kapitel I – Recht auf Änderung

Eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent kann im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschränkungsverfahren geändert werden. Für die Einreichung von Änderungen in diesen Verfahren gelten einige wichtige Vorgaben. Erstens müssen die Änderungen zulässig sein, d. h. sie müssen vom zuständigen Organ des EPA in das Verfahren zugelassen werden. Zweitens müssen die Änderungen sachlich zulässig sein, d. h. sie dürfen nicht dazu führen, dass

- i) der Gegenstand der Anmeldung oder des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert wird (Art. 123 (2)),
- ii) andere Mängel entstehen (wie mangelnde Klarheit der Ansprüche (Art. 84)),
- iii) der Schutzbereich eines erteilten Patents erweitert wird (Art. 123 (3)).

In den Kapiteln H-II und H-III wird die Zulässigkeit von Änderungen behandelt, in den Kapiteln H-IV und H-V die Gewährbarkeit. Kapitel H-VI enthält Ausführungen zur Berichtigung von offensichtlichen Fehlern in beim EPA eingereichten Dokumenten oder in Entscheidungen der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen.

Kapitel II – Zulässigkeit von Änderungen - allgemeine Grundsätze

1. Einführung

Wie im Folgenden erläutert wird, hängt die Bewertung der Zulässigkeit von Änderungen davon ab, in welchem Verfahren (Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren) und in welcher Phase dieses Verfahrens sie eingereicht werden.

2. Zulässigkeit im Prüfungsverfahren

2.1 Vor Erhalt des Recherchenberichts - Regel 137 (1)

Bei einer direkt beim EPA (also nicht auf dem PCT-Weg) eingereichten europäischen Patentanmeldung kann der Anmelder die Anmeldung nicht ändern, bevor er den europäischen Recherchenbericht erhalten hat (Regel 137 (1)).

Regel 137 (1)

Bei einer Euro-PCT-Anmeldung, für die eine ergänzende europäische Recherche nach Art. 153 (7) erforderlich ist, kann der Anmelder die Ansprüche, die Beschreibung und/oder die Zeichnungen ändern, bevor diese ergänzende Recherche durchgeführt wird, indem er Änderungen aufrechterhält, die er nach Art. 19 PCT und/oder Art. 34 (2) b) PCT in der internationalen Phase eingereicht hat, oder indem er bei und/oder nach Eintritt in die europäische Phase Änderungen nach Regel 159 (1) b) und/oder Regel 161 (2) einreicht (siehe auch E-VIII, 3 und B-III, 3.3.2).

Zur Erwidern auf eine Aufforderung nach Regel 62a oder Regel 63 siehe H-II, 5.

2.2 Nach Erhalt des Recherchenberichts - Regel 137 (2)

Nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche muss der Anmelder auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren (siehe B-XI, 8) und kann in seiner Erwidern und von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern (siehe C-II, 3 und Unterpunkte sowie C-III, 3.2). Auch bei Anmeldungen, zu denen kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wurde (siehe B-II, 4.3), muss der Anmelder beim Eintritt in die europäische Phase auf den WO-ISA, den IPER oder den SISR reagieren, wenn das EPA als ISA bzw. IPEA oder SISA tätig war (siehe E-VIII, 3.1 und 3.2). Diese Erwidern auf den WO-ISA, den IPER oder den SISR kann Änderungen der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen enthalten, die der Anmelder von sich aus vorgenommen hat. Danach kann er weitere Änderungen nur noch mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vornehmen.

Regel 137 (2)

Bei Anmeldungen,

Regel 71 (1)

- i) zu denen keine Stellungnahme zur Recherche erstellt wird (siehe B-XI, 1.1 und 7),

- ii) zu denen eine Stellungnahme zur Recherche erstellt wurde, aber der Recherchenbericht vor dem 1. April 2010 abgefasst wurde (bei denen Regel 70a also keine Anwendung findet und der Anmelder nicht auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren muss), oder
- iii) die aus der PCT- in die europäische Phase eintreten und für die das EPA als ISA, IPEA oder SISA einen schriftlichen Bescheid erstellt hat, für die aber die Mitteilung nach Regel 161 bereits vor dem 1. April 2010 ergangen ist,

kann der Anmelder nach Erhalt des ersten Bescheids des Prüfers im Prüfungsverfahren "von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen einmal ändern", sofern die Änderung gleichzeitig mit der Erwiderung eingereicht wird.

2.3 Nach Erhalt des ersten Bescheids - Regel 137 (3)

Nach dem in H-II, 2.2 genannten anwendbaren Ereignis 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 C-IV, 3). Bei der Ausübung ihres Ermessens muss die Prüfungsabteilung allen rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen; sie muss insbesondere das Interesse des Anmelders an einem rechtsbeständigen Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren (gemäß den in G 7/93 aufgestellten Grundsätzen) effizient zum Abschluss zu bringen, gegeneinander abwägen. Außerdem hat die Prüfungsabteilung die Ausübung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) zu begründen.

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.

Art. 94 (3)

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 gewährt 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.

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. 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.

Abgelehnt werden können Änderungen nach Regel 137 (3) auch wegen der Nichtzulassung:

- eines oder mehrerer Anträge bei der Einreichung von Hilfsanträgen (siehe H-III, 2.1.1, letzter Absatz) oder
- eines in einer oder in Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung eingereichten Antrags (siehe H-III, 2.1.3)

aus Gründen der Verfahrensökonomie (vorausgesetzt der Anmelder wurde dazu gehört (Art. 113 (1))), wenn die betreffenden Anträge gegen Regel 137 (4) verstoßen.

Gegebenenfalls gelten weitere Einschränkungen für mögliche Änderungen der Anmeldung, wenn der europäische oder der ergänzende europäische Recherchenbericht nur ein teilweiser Recherchenbericht nach Regel 63 war oder nach Regel 62a beschränkt wurde (siehe H-II, 6 und Unterpunkte).

Regel 62a
Regel 63
Regel 137 (5)

2.4 In einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium

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.

Regel 137 (3)

2.5 Änderungen infolge einer Mitteilung nach Regel 71 (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, wird das in C-V, 4 beschriebene Verfahren angewandt. Dies gilt unabhängig davon, ob der Antrag als ausdrücklicher Änderungsantrag oder

Regel 71 (6)

als von den eingereichten Änderungen und/oder Berichtigungen abhängige Einverständniserklärung abgefasst ist.

2.5.1 Kriterien für die Zulassung solcher Änderungen

Die Entscheidung G 7/93 betraf die Kriterien, die bei der Beurteilung der Zulässigkeit von verspätet eingereichten Änderungen im Prüfungsverfahren anzuwenden sind. Der konkrete Fall, der dieser Entscheidung zugrunde liegt, entstand zu einer Zeit, als die Regeln anders formuliert waren, und betraf eine Situation, in der der Anmelder sich bereits mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung einverstanden erklärt hatte. Jedoch können die von der Großen Beschwerdekammer in dieser Sache formulierten Grundsätze generell auf neue Anträge angewendet werden, die in einem späten Verfahrensstadium eingereicht werden, d. h. nachdem der Anmelder bereits mindestens einmal Gelegenheit zur Änderung seiner Anmeldung hatte und die Prüfungsabteilung die Sachprüfung bereits abgeschlossen hat (siehe T 1064/04).

Regel 71 (3)
Regel 137 (3)

Insbesondere bedeutet die Anwendung der in G 7/93 aufgestellten Grundsätze auf Änderungen, die auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereicht werden (siehe C-V, 1 bis 3), dass diese Mitteilung dem Anmelder nicht die Möglichkeit eröffnet, die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens wieder infrage zu stellen. Bei der Entscheidung über die Zulassung solcher Änderungen gilt es, das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent wie auch das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlass eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluss zu bringen, zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen. 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 H-III, 4.4) oder für die ältere nationale Rechte bestehen (siehe H-III, 4.5).

2.5.2 Änderungen infolge einer Aufforderung nach Regel 71 (3) zugelassen

Regel 71 (6)

Wenn die Prüfungsabteilung diesen Änderungen und/oder Berichtigungen nach Regel 137 (3) zustimmt und sie ohne einen weiteren Bescheid nach Art. 94 (3) für gewährbar erachtet, so erlässt sie eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage der geänderten/berichtigten Fassung (siehe C-V, 4.6) und beschließt dann die Erteilung des Patents gemäß Art. 97 (1).

2.5.3 Änderungen infolge einer Aufforderung nach Regel 71 (3) zurückgewiesen

Werden Änderungen oder Berichtigungen nicht zugelassen oder zugelassen, aber für nicht gewährbar erachtet, wird die Prüfung wieder aufgenommen (siehe C-V, 4.7).

Regel 71a (2)

2.5.4 Ausnahmefälle, in denen Änderungen zugelassen werden müssen

Ist der Mitteilung nach Regel 71 (3) keine Mitteilung nach Art. 94 (3) vorausgegangen und fällt die Anmeldung unter eine der in H-II, 2.2 genannten Ausnahmen i), ii) oder iii), so kann der Anmelder die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen von sich aus ändern (siehe C-III, 2.1 zu den Bedingungen, die alle Änderungen erfüllen müssen). Befindet die Prüfungsabteilung diese Änderungen für gewährbar, ergeht eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage der geänderten Fassung (siehe C-V, 4.6). Ist die Prüfungsabteilung jedoch der Auffassung, dass die Änderungen nicht gewährbar sind (eine Feststellung der Unzulässigkeit ist hier nicht möglich), sollte das Prüfungsverfahren in der Regel gemäß C-V, 4.7 wieder aufgenommen werden.

Regel 137 (3)

2.5.5 Regel 137 (4) auf in diesem Stadium eingereichte Änderungen anwendbar

Als Erwiderung auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) eingereichte Änderungen müssen den Erfordernissen der Regel 137 (4) genügen, d. h. sie müssen gekennzeichnet sein und ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung muss angegeben sein (siehe H-III, 2.1). Sind diese Erfordernisse nicht erfüllt und fällt die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen, kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen, bevor sie das Verfahren fortsetzt (siehe H-III, 2.1.1). Reagiert der Anmelder fristgerecht auf diese Mitteilung, so entscheidet die Prüfungsabteilung darüber, ob sie den Änderungen zustimmt, und setzt das Verfahren gegebenenfalls wie in C-V, 4 beschrieben fort.

2.6 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 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 H-III, 4.4) oder für die ältere nationale Rechte bestehen (siehe H-III, 4.5). 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). Betreffen diese Änderungen jedoch die Ansprüche, sind

Regel 71 (5)

Regel 137 (3)

natürlich gemäß Regel 71 (3) auch die entsprechenden Übersetzungen einzureichen.

Reicht der Anmelder Änderungen ein, die nicht den Erfordernissen der Regel 137 (4) entsprechen, kann der Prüfer eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen (siehe H-III, 2.1.1).

Bei der Ausübung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) muss eine Prüfungsabteilung einerseits das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsgültigen Patent und andererseits das Interesse des EPA, das Prüfungsverfahren durch Erlass eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluss zu bringen, berücksichtigen und diese Interessen gegeneinander abwägen. Die Kriterien bei der Ausübung des Ermessens nach Regel 137 (3) in diesem späten Verfahrensstadium bestehen darin, ob über den Antrag innerhalb einer angemessenen Zeitspanne entschieden werden kann und ob die Änderungen gewährbar sind. Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, so sollte die Prüfungsabteilung den Änderungsantrag in Ausübung ihres Ermessens gemäß Regel 137 (3) ablehnen.

Die Nichtzulassung von Änderungen muss begründet sein, und die Vorschriften der Art. 113 (1) und Art. 116 (1) sind zu beachten (siehe C-V, 4.7.1). Es muss belegt werden, dass die in G 7/93 festgelegten Bedingungen nicht erfüllt sind. Es muss also begründet werden, warum die Änderungen nicht geringfügiger Art sind, sondern vielmehr tatsächlich eine Wiederaufnahme der Sachprüfung erforderlich machen und darüber hinaus den Erlass der Entscheidung über die Patenterteilung beträchtlich verzögern.

Regel 140

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) und kann ihn dann nur mehr unter den eingeschränkten Voraussetzungen der Regel 140 ändern (siehe H-VI, 4.1). Im Prüfungsverfahren entspricht dies dem Datum, an dem das zentral generierte Formblatt 2006 "Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents gemäß Art. 97 (1) EPÜ" an die interne Poststelle abgegeben wird. Dieses Datum ist auf dem Formblatt 2006 unten rechts angegeben. Auch wenn ein Antrag auf Änderungen oder Berichtigungen nach Regel 139 am selben Tag eingeht, an dem das Prüfungsverfahren abgeschlossen wurde, ist die Prüfungsabteilung dafür nicht mehr zuständig (T 798/95).

2.7 Verspätet eingereichte Anträge nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren

2.7.1 Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit"

Auf die Ausübung des Ermessens nach Regel 137 (3) bei der Behandlung von Anträgen, die im Prüfungsverfahren ohne triftigen Grund verspätet eingereicht werden, wendet die Abteilung den Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit" an (T 153/85).

Verspätet eingereichte Ansprüche werden nicht zum Verfahren zugelassen, wenn sie eindeutig nicht gewährbar sind, d. h. eindeutig nicht den Erfordernissen des EPÜ genügen, beispielsweise weil sie eindeutig gegen die Erfordernisse des Art. 123 (2) verstoßen.

Der Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit" wird auch auf Anträge angewandt, die der Patentinhaber im Einspruchsverfahren verspätet einreicht (T 98/96).

2.7.2 Weitere Kriterien für die Zulässigkeit von Anträgen

Reicht der Anmelder vor dem nach Regel 116 (2) bestimmten Zeitpunkt Änderungsanträge ein, sollten diese zum Verfahren zugelassen werden, wenn sich ihre Zahl in vertretbaren Grenzen hält (siehe auch H-III, 3).

Werden solche Anträge oder zusätzliche Anträge nach dem vorstehend genannten Zeitpunkt eingereicht, gelten sie als verspätet eingereicht und unterliegen dem Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit" (siehe H-II, 2.7.1). Daher sollte die Abteilung die Anträge zunächst prüfen, bevor sie über ihre Zulässigkeit entscheidet. Die bloße Tatsache, dass Anträge verspätet eingereicht werden, stellt für sich genommen noch keinen Ablehnungsgrund dar. In der Regel wird dies in der mündlichen Verhandlung geklärt.

Kommt die Abteilung nach den Erörterungen zu dem Schluss, dass die verspätet eingereichten Anträge eindeutig nicht gewährbar sind, sollte sie sie nach Regel 116 (2) und Regel 137 (3) mit der Begründung nicht zulassen, dass sie keinen Gegenstand umfassen, der eindeutig gewährbar ist, d. h. weil ihr Gegenstand eindeutig nicht den Erfordernissen des EPÜ entspricht (zu Fällen, in denen der Anmelder nicht zur mündlichen Verhandlung erscheint, siehe H-III, 3.4.1 und E-II, 8.3.3). In der Entscheidung ist zu begründen, warum die spezifische(n) Anforderung(en) eindeutig nicht erfüllt ist/sind.

Bei der Entscheidung über die Zulassung verspätet eingereicherter Änderungen sollte die Prüfungsabteilung zunächst prüfen, ob die Ansprüche eindeutig nicht gewährbar sind, beispielsweise weil sie eindeutig gegen die Erfordernisse des Art. 123 (2) verstoßen. Umfassen die Ansprüche keinen Gegenstand, der eindeutig nicht gewährbar ist (d. h. überstehen sie diese erste Runde der Zulässigkeitsprüfung), sollten sie zugelassen werden, wenn sie zusätzlich folgenden Kriterien entsprechen (T 1273/04):

- Die Änderungen sind gemäß Art. 123 (2), Art. 84, Regel 137 (5) und gegebenenfalls Regel 139 eindeutig gewährbar,
- der neu definierte Gegenstand ist eine konvergente Weiterentwicklung des Gegenstands, der die Grundlage des bisherigen Prüfungsverfahrens gebildet hat und
- der Gegenstand der geänderten Ansprüche ist eindeutig neu.

Allerdings gilt es zu beachten, dass ein Antrag, der in Erwiderung auf eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts eingereicht wird - beispielsweise wenn ein weiteres Dokument erstmals in der mündlichen Verhandlung angeführt wird -, nach Regel 116 (1) zugelassen werden muss (T 951/97).

3. Zulässigkeit im Einspruchsverfahren

3.1 Änderungen in Erwiderung auf die Einspruchsschrift

Regel 80

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). 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 (siehe T 223/97).

3.2 Änderungen, die sich nicht auf die Einspruchsgründe beziehen

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 und die Änderungen als erforderlich und geeignet betrachtet werden. Insbesondere kann es nach einer Änderung in einem Teil eines Anspruchs erforderlich oder zweckmäßig sein, auch andere Teile des Anspruchs zu ändern.

Des Weiteren wäre eine "Klarstellung", die als Einschränkung des Anspruchs angesehen werden kann, nach Regel 80 zulässig und könnte die Grundlage für eine Aufrechterhaltung des Patents in einer geänderten Fassung bilden, sofern die geänderte Fassung auch die anderen Erfordernisse des EPÜ (mit Ausnahme der Einheitlichkeit der Erfindung - G 1/91) erfüllt. Ist die Abteilung der Ansicht, dass eine solche einschränkende Klarstellung nicht erforderlich ist, so sollte sie in Betracht ziehen, dass die Auslegung eines Anspruchs in einem Vertragsstaat auf ganz andere Weise als im EPA erfolgen kann und

der Patentinhaber daher eine solche Einschränkung für erforderlich halten kann.

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).

Liegt ein zulässiger Antrag auf Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents in der erteilten oder in einer geänderten Fassung vor, so sind die folgenden Änderungen nicht zuzulassen:

- a) Einreichung weiterer Ansprüche (siehe T 829/93 und T 223/97),
- b) umfangreiche Neuformulierung der abhängigen Ansprüche,
- c) umfangreiche Neuformulierung der Beschreibung.

Legt der Patentinhaber keine Änderungen vor, um den Einspruchsgründen zu begegnen, so sind auch keine anderweitigen Änderungen möglich.

3.3 Durch nationale Rechte bedingte Änderungen

Abgesehen von den vorstehend beschriebenen Fällen (H-II, 3.1 und 3.2) sind durch ältere nationale Rechte bedingte Änderungen nach Regel 138 zulässig (siehe auch G-IV, 6 mit Ausnahme der Zurücknahme der Benennung, siehe H-III, 4.5).

3.4 Beharren auf unzulässigen Änderungen

Beantragt der Patentinhaber Änderungen, die den Rahmen der nach Regel 80 zulässigen Änderungen überschreiten (siehe H-II, 3.1 und 3.2), so ist er aufzufordern, sie zurückzuziehen. Erhält er seinen Antrag aufrecht, so ist dieser abzulehnen (bezüglich der Begründung siehe z. B. T 127/85, Leitsatz, sowie T 406/86, Leitsatz I).

Liegt zusätzlich zu dem Antrag auf Zulassung unnötiger Änderungen noch ein Hilfsantrag vor, der die Erfordernisse des Übereinkommens erfüllt und insbesondere keine Änderungen enthält, die Regel 80 nicht entsprechen, dann muss die Entscheidung auch die Gründe für die Ablehnung des höherrangigen Antrags/der höherrangigen Anträge enthalten.

Es kann vorkommen, dass nur ein Antrag vorliegt, der zwar zulässig wäre, aber Änderungen umfasst, die ganz eindeutig nicht Regel 80 entsprechen. Können die Änderungen nicht zugelassen werden, dann sollte die Abteilung dem Patentinhaber die Situation erläutern, sodass ein Widerruf des Patents ausschließlich gemäß Regel 80 vermieden werden kann.

3.5 Verspätet eingereichte Anträge im Einspruchsverfahren

Ausführungen zur Behandlung verspätet eingereicherter Anträge im Einspruchsverfahren enthalten E-V, 2.1 (allgemeine Beispiele) und E-V, 2.2 (Beispiele zur mündlichen Verhandlung).

4. Beschränkungsverfahren

Die Zulässigkeit von Änderungen im Beschränkungsverfahren ist in D-X behandelt.

5. Nach Regel 62a und/oder Regel 63 erforderliche Änderungen

Regel 63 (3)

Ist die Recherche in Anwendung von Regel 63 auf einen bestimmten Gegenstand beschränkt worden (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2), so sind die Ansprüche dahingehend zu ändern, dass die nicht recherchierten Gegenstände gestrichen werden, und die Beschreibung ist entsprechend anzupassen.

Regel 62a (2)

Ist die Recherche in Anwendung von Regel 62a auf bestimmte Ansprüche beschränkt worden (siehe B-VIII, 4.1 und 4.2), so sind die Ansprüche dahingehend zu ändern, dass die nicht recherchierten unabhängigen Ansprüche gestrichen werden, und die Beschreibung ist entsprechend anzupassen. Eine solche Änderung kann z. B. in der Streichung eines nicht recherchierten unabhängigen Anspruchs bestehen oder, sofern es nicht gegen Art. 123 (2) und Art. 84 verstößt, in der Umwandlung eines nicht recherchierten unabhängigen Anspruchs in einen abhängigen Anspruch eines anderen unabhängigen Anspruchs derselben Kategorie, der recherchiert worden **ist**.

In beiden Fällen ist eine gezielte Änderung erforderlich, es sei denn, der Anmelder kann überzeugend darlegen, dass die Aufforderung nach Regel 62a (1) und/oder Regel 63 (1) nicht gerechtfertigt war.

Solche Änderungen können jedoch nur im Prüfungsverfahren oder vorzugsweise auf die Stellungnahme zur Recherche hin vorgenommen werden. Da der Anmelder die Ansprüche vor Erhalt des Recherchenberichts nicht ändern darf (Regel 137 (1)), werden alle auf eine Aufforderung nach Regel 62a oder Regel 63 hin eingereichten Ansprüche nur als Hinweis darauf betrachtet, was der Anmelder vom EPA recherchiert haben möchte, und entsprechend behandelt (siehe B-VIII, 3.2 und 4.2). Der Anmelder muss dann die Aufrechterhaltung dieser Änderungen zu Beginn der Prüfungsphase formell bestätigen (siehe A-V, 2.2).

6. Änderungen, die auf nicht recherchierte Gegenstände gerichtet sind - Regel 137 (5)

Regel 137 (5) enthält zwei weitere Bedingungen für Änderungen in den Ansprüchen, nämlich dass sich geänderte Ansprüche weder i) auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen dürfen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind,

noch ii) auf gemäß Regel 62a oder Regel 63 nicht recherchierte Gegenstände (siehe jedoch H-V, 5).

6.1 Fälle nach Regel 62a und/oder Regel 63

Geänderte Ansprüche dürfen sich nicht auf Gegenstände beziehen, die gemäß Regel 62a oder 63 nicht recherchiert wurden. Demzufolge kann die Erwähnung solcher Gegenstände in der Beschreibung nicht dazu herangezogen werden, um sie wieder in die Ansprüche einzuführen.

Regel 137 (5)

6.2 Aus der Beschreibung aufgenommene 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.

In der Praxis sollte Regel 137 (5) im Rahmen von Art. 123 (2) und 82 so ausgelegt werden, dass sie jede Beschränkung des recherchierten Gegenstands zulässt, bei der die Einheitlichkeit mit dem ursprünglich beanspruchten Gegenstand gewahrt bleibt, unabhängig davon, ob die für die Beschränkung herangezogenen technischen Merkmale recherchiert wurden.

Regel 137 (5)

Die Hinzufügung eines technischen Merkmals zu einem Anspruch, das einen Beitrag zu der/den Wirkung(en) der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) leistet und ausdrücklich nicht recherchiert wurde, aber im Zusammenhang mit der Erfindung in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart war (normalerweise in der Beschreibung), führt daher nicht dazu, dass der geänderte Anspruch mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht mehr durch einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist. Daher sollte in diesem Fall kein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben werden, auch wenn vielleicht eine zusätzliche Recherche erforderlich ist.

Werden in einen Anspruch jedoch Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen, die einer anderen erfinderischen Idee als dem ursprünglichen Anspruch zuzuordnen sind, so kann ein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben werden. Es kann vorkommen, dass die Beschreibung eine weitere allgemeine erfinderische Idee umfasst, die sich von der des Hauptanspruchs und seiner etwaigen abhängigen Ansprüche unterscheidet, die aber als solche in der Beschreibung nicht eindeutig ausgewiesen oder erklärt ist. Wird in einem solchen Fall der auf der ersten erfinderischen Idee basierende Gegenstand des Hauptanspruchs geändert, könnte jede Änderung, die sich ausschließlich auf die zweite erfinderische Idee bezieht, einen

nachträglichen Einwand ("a posteriori") wegen mangelnder Einheitlichkeit rechtfertigen (siehe T 1394/04).

Daher ist in der Regel ein Einwand nach Regel 137 (5) zu erheben, wenn der Anmelder versucht, ein in einem Anspruch enthaltenes technisches Merkmal durch ein anderes in der Beschreibung offenbartes zu ersetzen.

Ebenso - aber anders als in dem im vorangegangenen Absatz beschriebenen Fall (in dem das hinzugefügte Merkmal einen Beitrag zu der/den Wirkung(en) der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) leistet) - wäre ein Einwand nach Regel 137 (5) zu erheben, wenn ein in der Beschreibung offenbartes technisches Merkmal, dessen Wirkung in keinem Zusammenhang mit der/den Wirkung(en) der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) steht, einem Anspruch hinzugefügt würde, es sei denn die Änderung führt nicht zu einer Änderung der allgemeinen erfinderischen Idee. Dieser Fall kann z. B. eintreten, wenn die ursprünglichen Ansprüche einen breiten Anspruch mit einem nicht neuen oder nicht erfinderischen Gegenstand umfassen, daneben aber noch weitere Ansprüche, die eine oder mehrere Erfindungen definieren, und ein technisches Merkmal aus der Beschreibung diesem breiten Anspruch hinzugefügt wird, das eine in den ursprünglichen Ansprüchen nicht erwähnte Wirkung hat, sodass der neue beschränkte Anspruch und die ursprünglich vorhandenen Ansprüche nicht einheitlich sind.

Soll ein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben werden, so ist dem Anmelder mitzuteilen, dass er den betreffenden Gegenstand nur in Form einer Teilanmeldung nach Art. 76 weiterverfolgen kann, sofern wenigstens eine der in Regel 36 (1) a) und b) vorgesehenen Fristen noch nicht abgelaufen ist (siehe A-IV, 1.1.1, 1.1.1.2 und 1.1.1.3).

Wird in einer Mitteilung der Prüfungsabteilung kein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Art. 82, sondern ein Einwand gegen die Zulässigkeit einer Änderung nach Regel 137 (5) erhoben, wird dadurch die Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung nach Regel 36 (1) b) nicht in Gang gesetzt oder, falls schon vorher im Prüfungsverfahren ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben wurde (siehe A-IV, 1.1.1.3), nicht erneut in Gang gesetzt. Demzufolge kann der Anmelder in einem solchen Fall, wenn die Frist nach Regel 36 (1) a) und - weil vorher im Prüfungsverfahren schon ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben wurde - auch die Frist nach Regel 36 (1) b) bereits abgelaufen ist, keine Teilanmeldung mehr einreichen. Wird ein solcher Einwand nach Regel 137 (5) nicht erhoben, so sollte die Prüfungsabteilung in Betracht ziehen, eine zusätzliche Recherche durchzuführen (siehe C-IV, 7.2).

Regel 137 (3)

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 H-II, 2.3).

7. Änderungen bei mangelnder Einheitlichkeit

7.1 Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung

Bei einem Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit muss der Anmelder seine Ansprüche auf eine einzige Erfindung beschränken, zu der eine Recherche durchgeführt wurde. Dann kann die Sachprüfung wie bei einer einheitlichen Erfindung - aber auf diese Erfindung begrenzt - fortgesetzt werden (siehe C-III, 3.1 und 3.2). Wenn der Anmelder die Ansprüche später jedoch als Reaktion auf eine negative Stellungnahme zu dieser Erfindung so ändert, dass sie sich auf eine andere recherchierte Erfindung beziehen, dann sollte die Prüfungsabteilung eventuell ihr Ermessen nach Regel 137 (3) ausüben und die Änderungen zurückweisen, um eine fortlaufende Prüfung der einzelnen recherchierten Erfindungen zu vermeiden (siehe auch C-III, 3.4).

7.2 Beschränkung auf einen nicht recherchierten Gegenstand

Wenn nicht zu allen Ansprüchen eine Recherche durchgeführt wurde, muss der Anmelder seine Ansprüche gemäß G 2/92 auf eine der recherchierten Erfindungen beschränken. Beschränkt er in Reaktion auf die Stellungnahme zur Recherche die Anmeldung dann auf eine Erfindung, die zwar ursprünglich beansprucht war, zu der aber keine Recherche durchgeführt wurde, verfasst der Prüfer einen ersten Bescheid, in dem er den in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit wiederholt. Alle Argumente des Anmelders sollten gebührend berücksichtigt und im Bescheid behandelt werden.

Wird die Anmeldung auf ursprünglich beanspruchte, aber nicht recherchierte Gegenstände beschränkt, kann sie (vorbehaltlich der Rechte des Anmelders nach Art. 113 (1) und 116 (1)) gemäß G 2/92 nach Art. 82 und Regel 64 zurückgewiesen werden.

7.3 Keine Beschränkung auf eine einzige Erfindung oder geänderte Ansprüche

Wenn der Anmelder nach Erhalt der Stellungnahme zur Recherche die Anmeldung nicht oder nur soweit beschränkt, dass sie sich noch immer auf zwei oder mehr Erfindungen bezieht, kann der Prüfer den in der Recherchenphase erhobenen Einwand der Nichteinheitlichkeit aufrechterhalten, wenn er ihn nach wie vor für angebracht erachtet. Er verfasst dann einen ersten Bescheid, in dem er den in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwand wiederholt.

Beschränkt der Anmelder die Anmeldung nicht oder nur soweit, dass sie sich noch immer auf zwei oder mehr Erfindungen bezieht, kann sie (vorbehaltlich der Rechte des Anmelders nach Art. 113 (1) und Art. 116 (1)) nach Art. 82 zurückgewiesen werden.

Erstrecken sich die Ansprüche weiterhin auf eine nicht recherchierte Erfindung, so ist ebenfalls gemäß G 2/92 ein Einwand nach Art. 82 und Regel 64 zu erheben (siehe H-II, 7.2).

Wenn die Ansprüche nicht nur einfach beschränkt, sondern stattdessen oder zudem auch geändert wurden, können solche Änderungen häufig dazu führen, dass der zuvor erhobene Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nichtig oder die Begründung des Einwands nicht mehr vollständig ist. Demzufolge muss bei solchen Änderungen der Einwand entweder zurückgenommen oder zumindest neu begründet werden.

Mitunter ergibt sich die mangelnde Einheitlichkeit erst bei der Sachprüfung, z. B. wenn der Anmelder einen oder mehrere Ansprüche geändert hat, um einen Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu entkräften. Dann sollte der Prüfer einen Einwand erheben, allerdings nur wenn der Sachverhalt sehr klar ist. Erhebt der Prüfer einen solchen neuen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit in diesem Verfahrensstadium, stellt dies einen neuen Einwand dar, der gemäß Regel 36 (1) b) die 24-Monatsfrist für die Einreichung einer Teilanmeldung in Gang setzt (siehe A-IV, 1.1.1.3).

7.4 Euro-PCT-Anmeldungen

7.4.1 Das EPA führt keine ergänzende Recherche durch

Führt das EPA keine ergänzende Recherche durch, muss die Anmeldung auf eine vom EPA in der internationalen Phase recherchierte Erfindung beschränkt werden. Die vorstehend genannten Grundsätze sind entsprechend anwendbar (siehe auch E-VIII, 4.2).

7.4.2 Das EPA führt eine ergänzende Recherche durch

Führt das EPA eine ergänzende Recherche zu einer Anmeldung durch, bei der mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde, wird der Anmelder nicht aufgefordert, zusätzliche Gebühren zu zahlen, sondern es wird nur für die erste Erfindung ein ergänzender Recherchenbericht erstellt. Die Anmeldung muss auf die Erfindung beschränkt werden, die Gegenstand der ergänzenden Recherche war. Die vorstehend genannten Grundsätze sind entsprechend anwendbar (siehe auch E-VIII, 4.2).

Kapitel III – Zulässigkeit von Änderungen - sonstige Verfahrensfragen

1. Einführung

Dieses Kapitel behandelt Verfahrensfragen und Formerfordernisse in Zusammenhang mit der Zulässigkeit von Änderungen. Ein wichtiges Erfordernis ist die Pflicht des Anmelders, Änderungen zu kennzeichnen und ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung anzugeben (Regel 137 (4)). Außerdem werden das für Änderungen vorgesehene Format und Verfahren dargelegt sowie besondere Aspekte in Bezug auf Hilfsanträge und die Frage behandelt, wie mit unterschiedlichen Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten umzugehen ist.

2. Verfahren bei Änderung der Unterlagen

2.1 Kennzeichnung von Änderungen und Angabe ihrer Grundlage nach Regel 137 (4)

Bei der Einreichung von Änderungen muss der Anmelder diese kennzeichnen und ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung angeben. Das Erfordernis der Angabe ihrer Grundlage ist erfüllt, wenn aus den angegebenen Anmeldungsteilen ersichtlich ist, dass die Änderung in Einklang mit Art. 123 (2) steht, ohne dass weitere Anmeldungsteile konsultiert werden müssen. Unspezifische Angaben wie "siehe die ursprünglich eingereichte Fassung der Beschreibung", "siehe die ursprünglich eingereichte Fassung der Ansprüche" oder "siehe die ursprünglich eingereichte Fassung der Beispiele" reichen im Allgemeinen nicht aus. Dieses Erfordernis gilt auch für Fälle, in denen der Anmelder die Prüfungsabteilung ersucht, seine Anmeldung zu ändern (siehe H-III, 2.4).

Regel 137 (4)

Ob die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt sind, wird unabhängig davon beurteilt, ob die betreffenden Änderungen gegen Art. 123 (2) verstoßen oder nicht. So kann der Anmelder z. B. angeben, dass eine bestimmte Änderung auf einem technischen Merkmal beruht, das nur in einer schematischen Zeichnung offenbart ist. Wenn das der Änderung angeblich zugrunde liegende Merkmal tatsächlich in der vom Anmelder genannten Darstellung offenbart ist, sind die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt, und zwar unabhängig davon, ob die auf diesem technischen Merkmal beruhende Änderung nach Art. 123 (2) zulässig ist (siehe H-IV, 2.5).

Wenn die Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht wurde, geht das EPA bei der Überprüfung der Erfordernisse des Art. 123 (2) mangels gegenteiliger Beweise davon aus, dass die Übersetzung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung korrekt ist. Demzufolge reicht es aus, die Grundlage der Änderungen in der Übersetzung der ursprünglich eingereichten Anmeldung anzugeben, damit die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt sind.

Regel 7

2.1.1 Mitteilung nach Regel 137 (4) und Erwidern darauf*Regel 137 (4)*

Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass eines der Erfordernisse der Regel 137 (4) nicht erfüllt ist, so kann sie eine Mitteilung erlassen, in der sie den Anmelder auffordert, diesen Mangel innerhalb einer Frist von einem Monat zu beseitigen. Eine solche Mitteilung kann z. B. in Bezug auf folgende Änderungen ergehen:

- i) nach dem Anmeldetag gemäß Regel 58 eingereichte Ansprüche (siehe A-III, 15),
- ii) vor dem Eintritt einer PCT-Anmeldung in die europäische Phase gemäß Art. 19 und/oder 34 PCT eingereichte Änderungen (siehe E-VIII, 3),
- iii) beim Eintritt einer PCT-Anmeldung in die europäische Phase gemäß Regel 159 (1) b) eingereichte Änderungen (siehe E-VIII, 3),
- iv) nach dem Eintritt einer PCT-Anmeldung in die europäische Phase gemäß Regel 161 (1) oder (2) eingereichte Änderungen (siehe E-VIII, 3),
- v) als Reaktion auf die Stellungnahme zur Recherche eingereichte Änderungen (siehe B-XI, 8),
- vi) während des Prüfungsverfahrens eingereichte Änderungen (siehe jedoch H-III, 2.1.3), einschließlich infolge der Mitteilung nach Regel 71 (3) eingereichter Änderungen.

Eine Mitteilung nach Regel 137 (4) kann nur für Änderungen ergehen, die Gegenstand eines aktuellen Antrags sind. Sie kann sich nicht auf Änderungen beziehen, die inzwischen zurückgenommen oder durch andere ersetzt wurden.

Art. 94 (4)

Kommt der Anmelder der Aufforderung nicht innerhalb der oben genannten Frist von einem Monat nach, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen, weil der Anmelder nicht auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung reagiert hat. Der Anmelder kann im Falle einer Fristversäumung die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen (siehe E-VII, 2.1).

Werden die Änderungen auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereicht und erfüllen sie nicht die Erfordernisse der Regel 137 (4), so kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen. Reicht der Anmelder fristgerecht eine Erwidern ein, entscheidet sie, ob sie die Änderungen zulässt (siehe H-II, 2.5.5).

Bei der Einreichung von Hilfsanträgen kann die Prüfungsabteilung ebenfalls eine Mitteilung nach Regel 137 (4) in Bezug auf einen oder mehrere Haupt- und/oder Hilfsanträge versenden. Einen gegen Regel 137 (4) verstoßenden spezifischen Haupt- oder Hilfsantrag

kann sie aber auch aus Gründen der Verfahrensökonomie und sofern sie den Anmelder dazu gehört hat (Art. 113 (1)), nach Regel 137 (3) für unzulässig erklären.

2.1.2 Während der Frist nach Regel 137 (4) zurückgenommene oder ersetzte Änderungen

Kommt der Anmelder der Aufforderung nach Regel 137 (4) fristgerecht nach, indem er die Änderungen zurücknimmt, zu denen die Mitteilung ergangen ist, allerdings ohne diese Änderungen zu kennzeichnen oder ihre Grundlage in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung anzugeben, so tritt kein Rechtsverlust nach Regel 137 (4) ein. Wenn dadurch jedoch bereits beanstandete Gegenstände wieder in die Anmeldung eingeführt werden, können die Änderungen nach Regel 137 (3) für unzulässig erklärt werden (siehe H-II, 2.3).

Für weitere Änderungen, die fristgerecht auf eine Aufforderung nach Regel 137 (4) hin eingereicht werden, ergeht keine erneute Mitteilung nach Regel 137 (4). Bis zum Ablauf der Einmonatsfrist muss der Anmelder Folgendes gekennzeichnet und die jeweilige Grundlage angegeben haben:

- i) Änderungen, bezüglich derer die Mitteilung nach Regel 137 (4) ergangen ist und die nicht durch weitere, während der Einmonatsfrist nach Regel 137 (4) vorgenommene Änderungen ersetzt wurden, und
- ii) während dieser Einmonatsfrist vorgenommene Änderungen.

Die Erfordernisse der Regel 137 (4) gelten nicht für Änderungen, die während der Einmonatsfrist durch weitere Änderungen ersetzt werden, also zum Beispiel:

03.06.2010	Einreichung der Anmeldung: 10 Ansprüche
25.03.2011	Erstellung des erweiterten europäischen Recherchenberichts
21.08.2013	Einreichung geänderter Ansprüche 1 - 10 im Prüfungsverfahren ohne Angabe einer Grundlage
03.09.2013	Prüfungsabteilung erlässt eine Mitteilung nach Regel 137 (4) für die am 21.08.2013 geänderten Ansprüche 1 - 10
07.10.2013	Einreichung geänderter Ansprüche 6 - 10
14.10.2013	Ablauf der Einmonatsfrist nach Regel 137 (4)

Im obigen Beispiel muss der Anmelder vor Ablauf der Einmonatsfrist nach Regel 137 (4) am 14.10.2013 die Grundlage für die am 21.08.2013 eingereichten geänderten Ansprüche 1 - 5 und für die am 07.10.2013 eingereichten geänderten Ansprüche 6 - 10 angeben, anderenfalls gilt die Anmeldung nach Art. 94 (4) als zurückgenommen. Für die am 21.08.2013 eingereichten und später ersetzten Änderungen in den Ansprüchen 6 - 10 muss der Anmelder keine

Grundlage angeben. Zu beachten ist insbesondere, dass keine erneute Mitteilung nach Regel 137 (4) für die am 07.10.2013 eingereichten Änderungen der Ansprüche 6 - 10 ergeht, wenn deren Grundlage nicht bis zum 14.10.2013 angegeben wird, und die Anmeldung nach Ablauf der Einmonatsfrist am 14.10.2013 als zurückgenommen gilt.

2.1.3 Regel 137 (4) und mündliche Verhandlung

Für Änderungen, die in einer mündlichen Verhandlung vorgenommen werden, ergeht keine Mitteilung nach Regel 137 (4). Nichtsdestotrotz gilt das Erfordernis der Regel 137 (4), wonach die Änderungen zu kennzeichnen sind und ihre Grundlage anzugeben ist. Genügt der Anmelder diesem Erfordernis nicht in Bezug auf die in der mündlichen Verhandlung vorgenommenen Änderungen, so kann die Prüfungsabteilung diese Änderungen in Ausübung ihres Ermessens aus Gründen der Verfahrensökonomie und sofern sie den Anmelder dazu gehört hat (Art. 113 (1)), nach Regel 137 (3) als unzulässig zurückweisen.

Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung auf die Ladung hin eingereichte Änderungen nach Regel 116 (2) werden, wie oben erwähnt, in der Verhandlung behandelt. Wenn jedoch die mündliche Verhandlung abgesagt wird oder der Anmelder nicht daran teilnimmt und das Verfahren nach der ohne ihn abgehaltenen mündlichen Verhandlung schriftlich fortgesetzt wird, kann die Prüfungsabteilung für diese Änderungen eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen.

2.1.4 Übergangsbestimmungen zu Regel 137 (4)

Das obige Verfahren gilt für die nachstehend aufgeführten Anmeldungen (siehe Art. 2 (2) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 25. März 2009, ABl. EPA 2009, 299):

- i) europäische Patentanmeldungen, zu denen der Recherchenbericht ab dem 1. April 2010 erstellt wird,
- ii) Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen der ergänzende europäische Recherchenbericht ab dem 1. April 2010 erstellt wird, und
- iii) Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen der internationale Recherchenbericht vom EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde ab dem 1. April 2010 erstellt wird (Art. 153 (6)).

2.2 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, H-II, H-IV, H-V 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.

Änderungen sollten vorzugsweise mit einer entsprechenden Funktion eines Textverarbeitungsprogramms so gekennzeichnet werden, dass Löschungen und Hinzufügungen im geänderten Text klar erkennbar sind. So gekennzeichnete Seiten sollten zusätzlich zu einer Reinschrift eingereicht werden.

Die Grundlage für die Änderungen sollte vorzugsweise angegeben werden, indem dem Antwortschreiben eine Übersicht über die vorgenommenen Änderungen und ein Hinweis auf die genaue Grundlage für die Änderungen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen beigelegt werden. Ist die Grundlage nicht eindeutig, weil beispielsweise ein anderer Wortlaut gewählt wurde oder Merkmale nur den Zeichnungen entnommen oder aus einer spezifischen Ausführungsform verallgemeinert wurden, sollte kurz erläutert werden, warum Art. 123 (2) erfüllt ist.

2.3 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 Einwänden 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 lesbar, 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). Entsprechende Anträge werden daher normalerweise nach Regel 137 (3) zurückgewiesen. 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.

2.4 Änderungen des EPA auf Antrag eines Beteiligten

Gegebenenfalls können mangelhafte Unterlagen auf Antrag eines Beteiligten auch von der zuständigen Stelle des EPA geändert werden. Dies kann 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 angemessen ist oder wenn vollständige Seiten oder Absätze entfallen. Solche amtsseitig vorzunehmenden Änderungen sind von den betreffenden Beteiligten in einem Schriftsatz listenmäßig zusammenzustellen. Es liegt jedoch im Ermessen des Prüfers zu entscheiden, ob die Zahl der beantragten Änderungen unangemessen hoch ist und die Bearbeitung beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen würde. Ist dies der Fall, fordert der Prüfer den Anmelder auf, die Änderungen vorzunehmen und geänderte Seiten einzureichen. Dieses Verfahren kann auch bei geringfügigen Änderungen in den Zeichnungen angewendet werden, z. B. bei Änderung einer Bezugsziffer oder Streichung einer oder mehrerer ganzer Abbildungen (bezüglich der Entfernung von Bezugsziffern als Folge einer geänderten Beschreibung siehe F-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

2.5 Zurücknahme von Änderungen/Verzicht auf Gegenstände

Spätere Anträge auf Zurücknahme von Änderungen stellen selbst Anträge auf weitere Änderungen dar; wird also ein solcher Antrag nach der Erwidern auf den ersten Bescheid des Prüfers gestellt, so darf die zugehörige Änderung nur mit Zustimmung des Prüfers vorgenommen werden.

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.

3. Hilfsanträge

Im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschränkungsverfahren kommt es vor, dass von den Beteiligten ein Hauptantrag, gefolgt von einem oder mehreren Hilfsanträgen, gestellt wird (s. auch D-IV, 5.3).

Beispiel 1:

"Wir beantragen die Erteilung des Patents aufgrund der ursprünglich eingereichten Unterlagen; hilfsweise beantragen wir, das Patent

aufgrund der diesem Schriftsatz als Anlage beigefügten Unterlagen zu erteilen."

Beispiel 2:

"Wir beantragen die Zurückweisung des Einspruchs; hilfsweise beantragen wir die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß den als Anlage beigefügten Unterlagen."

Das bedeutet, dass die weiteren Anträge hilfsweise für den Fall gestellt werden, dass die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung dem Hauptantrag (ersten Antrag) nicht entspricht.

Wenn im Prüfungsverfahren ein Anmelder eine Fassung als Hilfsantrag einreicht und gleichzeitig aber angibt, dass er sich vorerst nicht auf diesen Antrag beschränken möchte, sollte die eingereichte Fassung nicht als echter Hilfsantrag im Sinne dieses Kapitels aufgefasst werden - es wäre also nicht möglich, dazu sofort eine Mitteilung nach Regel 71 (3) zu erlassen (siehe C-V, 1.1). In solchen Fällen wäre vielmehr mit dem Anmelder telefonisch zu klären, ob er bereit ist, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage dieser Fassung fortzusetzen. Ob der Anmelder damit einverstanden ist, dass eine Mitteilung nach Regel 71 (3) auf einen solchen Hilfsantrag gestützt wird, ist in der Niederschrift über die telefonische Rücksprache bzw. - im Fall der Zustimmung - in der Mitteilung nach Regel 71 (3) zu erwähnen (siehe C-VII, 2.5).

3.1 Allgemeines

Kann dem Hauptantrag stattgegeben werden, lässt die Abteilung alle Hilfsanträge außer Acht.

Kann dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden, prüft die Abteilung die Hilfsanträge, und zwar in der vom Antragsteller gewählten Reihenfolge.

Kann einem Hilfsantrag stattgegeben werden, lässt die Abteilung alle diesem Antrag nachfolgenden Anträge außer Acht.

3.1.1 Reihenfolge der Anträge

Nach Art. 113 (2) hat sich das EPA bei seiner Entscheidung über eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten. Daher muss ein Anmelder oder Patentinhaber auf unmissverständliche Weise angeben, welchen Text er vorschlägt, und, falls er mehrere Fassungen vorgelegt hat, die Reihenfolge bestimmen, in der das EPA diese Fassungen behandeln soll. Andernfalls vermag die Abteilung nicht zu entscheiden, anhand welcher Fassung sie vorgehen soll, und müsste die Anmeldung schließlich zurückweisen, das Patent widerrufen oder den Beschränkungsantrag zurückweisen, da überhaupt kein klarer Antrag vorliegen würde.

3.1.2 Begründungspflicht

Sowohl im Prüfungs- wie auch im Einspruchs- und im Beschränkungsverfahren gilt in jedem Fall: Für alle abgelehnten Anträge aller Beteiligten ist eine Begründung zu geben.

3.1.3 Sowohl Hauptantrag als auch Hilfsanträge sind nicht gewährbar

Kann die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung weder dem Hauptantrag noch einem der Hilfsanträge stattgeben, so hat sie die entsprechende Entscheidung unter Berücksichtigung von Art. 113 (1) und Art. 116 zu treffen. Die Entscheidung muss die Gründe für die Zurückweisung/Ablehnung des Hauptantrags und der einzelnen Hilfsanträge enthalten, außer wenn die betreffenden Anträge zurückgenommen wurden.

3.1.4 Kennzeichnung von Änderungen in Haupt- und/oder Hilfsanträgen im Prüfungsverfahren

Wenn im Prüfungsverfahren Haupt- und Hilfsanträge eingereicht werden und der Anmelder die Änderungen nicht kennzeichnet und/oder ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht angibt, kann auch in Bezug auf einen oder mehrere Haupt- und/oder Hilfsanträge eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen werden (siehe H-III, 2.1.1).

Einen gegen Regel 137 (4) verstoßenden spezifischen Haupt- und/oder Hilfsantrag kann die Prüfungsabteilung aber auch nach Regel 137 (3) für unzulässig erklären (siehe H-III, 2.1.1). Bei der Ausübung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) muss die Prüfungsabteilung das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren zu einem zügigen Abschluss zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen. Außerdem hat die Prüfungsabteilung die Ausübung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) zu begründen.

3.2 Recherchenphase

Gemäß Regel 137 (1) kann der Anmelder die Ansprüche in der Recherchenphase vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts nicht ändern und folglich auch keine Hilfsanträge einreichen. Werden vor der Erstellung eines ergänzenden europäischen Recherchenberichts Hilfsanträge eingereicht (siehe H-II, 2.1), wird bei der Recherche nur der Hauptantrag berücksichtigt (Ausnahmefälle, in denen in der Recherchenphase sowohl der Hauptantrag als auch die Hilfsanträge berücksichtigt werden, sind in B-VIII, 3.2.2 und 4.2.2 dargelegt).

3.3 Prüfungsverfahren

3.3.1 Zulässigkeit von Hilfsanträgen

3.3.1.1 Kriterien für die Zulässigkeit von Hilfsanträgen

Wie oben ausgeführt, muss die Prüfungsabteilung, wenn sie in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) einen oder mehrere Hilfsanträge nicht zulässt, das Interesse des Anmelders und verfahrensökonomische Aspekte gegeneinander abwägen.

So sollte ein Hilfsantrag, der geringfügige Mängel aufweist, ansonsten aber den Erfordernissen des EPÜ genügt, in der Regel in das Verfahren zugelassen werden.

Bei der Entscheidung über die Zulässigkeit von Hilfsanträgen sollten für jeden der Anträge die in H-II dargelegten Grundsätze berücksichtigt werden, da jeder Antrag einen geänderten Anspruchssatz darstellt.

Hilfsanträge, mit denen ein Gegenstand wieder eingeführt wird, der bereits für nicht gewährbar befunden und vom Anmelder gestrichen wurde, werden nicht zugelassen (siehe auch H-II, 2.3). Dasselbe kann auch für Hilfsanträge gelten, die neue Mängel einführen.

3.3.1.2 Rechtzeitige Einreichung und Struktur von Hilfsanträgen

Bei verspätet eingereichten Anträgen gilt zusätzlich zu den in H-II (insbesondere H-II, 2.4, 2.5 und 2.6) dargelegten Kriterien, dass die neuen Ansprüche sich in ihrem Gegenstand nicht stark von den bereits eingereichten Ansprüchen unterscheiden sollten. Die Anträge sollten normalerweise eine konvergente Weiterentwicklung darstellen, d. h. die Gegenstände der Hilfsanträge sollten eine zunehmende Einschränkung in Richtung eines Erfindungsgedankens erkennen lassen und nicht etwa durch Aufnahme jeweils verschiedener Merkmale Weiterentwicklungen in unterschiedliche Richtungen verfolgen (T 1685/07). Reicht ein Anmelder spät im Verfahren zahlreiche unstrukturierte Anträge oder Anträge ein, die verschiedene Varianten umfassen, werden diese Anträge unter Umständen nicht zugelassen.

3.3.2 Vorbereitung der Entscheidung

Kann die Prüfungsabteilung einem Hilfsantrag (nicht jedoch dem Hauptantrag und gegebenenfalls im Rang vorangehenden Hilfsanträgen) stattgeben, teilt sie dies dem Anmelder in einer Mitteilung nach Regel 71 (2) oder in einer Anlage zur Mitteilung nach Regel 71 (3) mit und legt die Gründe dar, weshalb sie den dem gewährbaren Hilfsantrag im Rang vorgehenden Anträgen nicht stattgeben kann (siehe C-V, 1.1).

In der mündlichen Verhandlung kann es zweckmäßig sein, den Anmelder zu fragen, ob er im Hinblick auf den gewährbaren Antrag bereit wäre, den/die nicht gewährbaren höherrangigen Antrag/Anträge zurückzunehmen. Er ist dazu jedoch nicht verpflichtet.

Reicht ein Anmelder/Vertreter nach dem gemäß Regel 116 (1) bestimmten Zeitpunkt Hilfsanträge ein und erscheint dann nicht zur mündlichen Verhandlung, wendet die Prüfungsabteilung bei der Entscheidung über die Zulässigkeit der Hilfsanträge die in H-III, 3.3.1 dargelegten Kriterien an und kann - auch in Abwesenheit des Anmelders/Vertreterers - ihr Ermessen nach Regel 137 (3) ausüben, einen oder mehrere der Anträge nicht zuzulassen (siehe H-II, 2.3 und H-III, 3.1.4).

3.3.3 Vollständige Fassung für den Hilfsantrag liegt noch nicht vor

Liegt noch keine dem gewährbaren Hilfsantrag entsprechende vollständige Fassung vor, so ist der Anmelder aufzufordern, die erforderliche Anpassung vorzunehmen.

In der mündlichen Verhandlung sollte die Abteilung stets darauf hinwirken, dass die Beschreibung an die als gewährbar betrachteten Ansprüche angepasst wird. Falls nötig, ist dafür die Verhandlung zu unterbrechen.

3.3.4 Vollständige Fassung für den Hilfsantrag liegt vor

Liegt eine vollständige Fassung der Unterlagen gemäß dem gewährbaren Hilfsantrag vor, wird eine Mitteilung nach Regel 71 (3) abgesandt. Die Abteilung muss in einer Anlage zu dieser Mitteilung die Gründe für die Ablehnung der dem gewährbaren Hilfsantrag im Rang vorgehenden Anträge angeben (siehe auch C-V, 1.1). Gegebenenfalls kann dies durch Bezugnahme auf frühere Bescheide erfolgen. Ist der Anmelder mit der vorgeschlagenen Fassung einverstanden, reicht er gemäß Regel 71 (3) die Übersetzung der Patentansprüche ein und entrichtet die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr, ohne eine Änderung oder Berichtigung der vorgeschlagenen Fassung zu beantragen (in Fällen, in denen ein solcher Antrag eingereicht wird, ist das in C-V, 4 beschriebene Verfahren anwendbar). Damit wird die Anmeldung auf der Grundlage der in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagenen Fassung gemäß dem Hilfsantrag zur Erteilung freigegeben (siehe C-V, 2).

3.3.5 Anmelder ist mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden

Wenn der Anmelder mit der in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagenen Fassung gemäß Hilfsantrag nicht einverstanden ist, ist das in C-V, 4 beschriebene Verfahren anwendbar (siehe insbesondere C-V, 4.7 und 4.6.2).

3.4 Einspruchsverfahren

Kann im Einspruchsverfahren einem Hilfsantrag des Patentinhabers stattgegeben werden, der eine geänderte Fassung des Patents beinhaltet, so darf das Patent nicht widerrufen werden (siehe T 234/86).

3.4.1 Schriftliches Verfahren

Ist die Einspruchsabteilung nach Prüfung des Vorbringens der Parteien zu der Auffassung gekommen, dass die Aufrechterhaltung des Patents nur in einer vom Patentinhaber als Hilfsantrag vorgelegten Fassung in Betracht kommt, muss sie zunächst sicherstellen, dass sich die Beteiligten nach Art. 113 (1) zu den Gründen äußern konnten, die gegen die Gewährbarkeit der höherrangigen Anträge und für die Gewährbarkeit des nachrangigen Antrags vorgebracht wurden (zu Fällen, in denen eine mündliche Verhandlung beantragt wurde, siehe auch H-III, 3.5.2).

Hält der Patentinhaber trotz Vorliegens eines gewährbaren Antrags an einem oder mehreren nicht gewährbaren, dem gewährbaren Antrag im Rang vorgehenden Anträgen fest, so ergeht eine Zwischenentscheidung. Darin wird festgestellt, dass das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen gemäß dem gewährbaren Hilfsantrag den Erfordernissen des EPÜ genügen. Zur Begründung sind die den Beteiligten bereits mitgeteilten Gründe und Beweismittel, einschließlich der für die Ablehnung der im Rang vorgehenden Fassungen und für die Gewährbarkeit des nachrangigen Antrags maßgeblichen Gründe, anzugeben.

3.4.2 Mündliche Verhandlung

Kann die Einspruchsabteilung einem Hilfsantrag, nicht jedoch dem Hauptantrag oder gegebenenfalls im Rang vorgehenden Hilfsanträgen stattgeben, sollte der Vorsitzende (evtl. nach Unterbrechung der Verhandlung) den Beteiligten mitteilen, welcher Antrag gewährbar ist und dass (sowie aus welchen Gründen) die höherrangigen Anträge nicht gewährbar sind, wobei er zuvor sichergestellt hat, dass sich die Beteiligten bereits zu allen für diese Feststellung relevanten Gründen äußern konnten. Normalerweise wird der Vorsitzende den Patentinhaber dann fragen, ob er bereit wäre, den als gewährbar erachteten Hilfsantrag zum Hauptantrag zu erheben (und alle höherrangigen, nicht gewährbaren Anträge fallen zu lassen). Die Abteilung kann jedoch nicht darauf bestehen, dass der Patentinhaber eine solche Erklärung abgibt.

Wenn der Patentinhaber trotz Vorliegens eines gewährbaren Hilfsantrags an einem nicht gewährbaren, höherrangigen Antrag festhält, ist eine Zwischenentscheidung etwa folgenden Inhalts zu erlassen:

- a) Dem Hauptantrag und gegebenenfalls den Hilfsanträgen wird nicht stattgegeben.
- b) Das unter Berücksichtigung des gewährbaren Hilfsantrags geänderte Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, genügen den Erfordernissen des EPÜ.

Nimmt der Patentinhaber dagegen die höherrangigen Anträge zurück, sodass der gewährbare Hilfsantrag zum Hauptantrag wird, erlässt die Abteilung eine Zwischenentscheidung, dass dieser Antrag den Erfordernissen des EPÜ genügt.

Die Einspruchsabteilung sollte nach Möglichkeit darauf hinwirken, dass am Ende der mündlichen Verhandlung die vollständigen Unterlagen zur Verfügung stehen, wenn einem Hilfsantrag stattgegeben wird.

3.5 Beschränkungsverfahren

3.5.1 Allgemeines

Die Einreichung von Hilfsanträgen (z. B. Anspruchsfassungen) zusammen mit dem Hauptantrag ist wie im Prüfungsverfahren auch im Beschränkungsverfahren möglich. Allerdings ist zu beachten, dass die Einreichung von Änderungen im Beschränkungsverfahren Einschränkungen unterliegt (siehe D-X, 4.3 und 4.5).

Das anzuwendende Verfahren unterscheidet sich im Falle eines Antrags auf mündliche Verhandlung geringfügig von dem vor der Erteilung anwendbaren Verfahren nach Regel 71 (3), insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Art. 113 (1) und (2). Vor allem dann, wenn ein Hilfsantrag gewährbar ist und der Hauptantrag nicht, würde dem Antragsteller durch eine entsprechende Mitteilung nach Regel 95 (3) die Möglichkeit genommen, dass sein Hauptantrag mit einer beschwerdefähigen Entscheidung zurückgewiesen wird. Es ist also folgendermaßen zu verfahren:

- a) Wenn der Hauptantrag gewährbar ist, wird der Antragsteller auf dieser Grundlage gemäß Regel 95 (3) aufgefordert, die Übersetzungen einzureichen und die Gebühr zu entrichten.
- b) Wenn ein Hilfsantrag gewährbar ist, der Hauptantrag (und ggf. andere im Rang vorgehende Anträge) jedoch nicht, werden dem Patentinhaber in einer Mitteilung gemäß Regel 95 (2) die Gründe dafür mitgeteilt, und er wird aufgefordert, die/den nicht gewährbaren Anträge/Antrag zurückzunehmen; tut er dies nicht, wird der Antrag wie unter c) erläutert zurückgewiesen.
- c) Wenn alle Anträge nicht gewährbar sind, ergeht zunächst eine Mitteilung gemäß Regel 95 (2), in der die Gründe dafür dargelegt werden und dem Antragsteller die Gelegenheit zur Mängelbeseitigung gegeben wird; werden die Mängel nicht beseitigt, ergeht die Entscheidung über die Zurückweisung des Antrags, wobei in der von der Prüfungsabteilung erstellten Anlage zu erläutern ist, warum keinem der Anträge stattgegeben werden kann.

In den Fällen b) und c) kann der Antragsteller die Entscheidung mit der Beschwerde anfechten.

3.5.2 Schriftliches Verfahren

Ist die Prüfungsabteilung nach Prüfung des Beschränkungsantrags zu der Auffassung gekommen, dass das Patent nur auf der Grundlage eines Hilfsantrags beschränkt werden kann, teilt sie dies dem Antragsteller in einer Mitteilung nach Regel 95 (2) mit, in der sie auch angibt, welcher Hilfsantrag für gewährbar erachtet wird und warum der Hauptantrag (und gegebenenfalls die weiteren, dem gewährbaren Antrag im Rang vorgehenden Anträge) nicht gewährbar sind. Gegebenenfalls teilt sie den Beteiligten noch mit, inwieweit eine Anpassung der Unterlagen erforderlich ist (Art. 105b (1) und Regel 95 (2)).

Wenn der Antragsteller auf eine Mitteilung gemäß Regel 95 (2) hin seinen/seine nicht gewährbaren Antrag/Anträge zurückzieht und (gegebenenfalls) noch ausstehende Änderungen vornimmt, versendet die Prüfungsabteilung eine Mitteilung gemäß Regel 95 (3), in der der Antragsteller aufgefordert wird, die vorgeschriebene Gebühr zu entrichten und die Übersetzung der beschränkten Ansprüche des gewährbaren Antrags einzureichen (siehe D-X, 5).

Wenn der Antragsteller auf einem nicht gewährbaren Antrag besteht und trotz der Aufforderung der Prüfungsabteilung keine dem gewährbaren Hilfsantrag entsprechende Fassung der Unterlagen vorlegt, ist der Beschränkungsantrag zurückzuweisen (Art. 105b (2) und Regel 95 (4)). In der Entscheidung ist zu begründen, weshalb den dem gewährbaren Hilfsantrag im Rang vorgehenden Anträgen nicht stattgegeben werden kann, und es ist hinsichtlich des gewährbaren Hilfsantrags darauf hinzuweisen, dass der Antragsteller trotz Aufforderung der Prüfungsabteilung keine für die Beschränkung des Patents auf der Grundlage des Hilfsantrags geeigneten Unterlagen vorgelegt hat.

3.5.3 Mündliche Verhandlung

Kann die Prüfungsabteilung einem Hilfsantrag, nicht jedoch dem Hauptantrag oder gegebenenfalls im Rang vorgehenden Hilfsanträgen stattgeben, sollte der Vorsitzende (evtl. nach Unterbrechung der Verhandlung) dem Antragsteller mitteilen, welcher Hilfsantrag gewährbar ist und warum die höherrangigen Anträge nicht gewährbar sind. Normalerweise wird der Vorsitzende den Antragsteller dann fragen, ob er bereit ist, den als gewährbar erachteten Hilfsantrag zum Hauptantrag zu erheben. Die Abteilung kann jedoch nicht darauf bestehen, dass der Patentinhaber eine solche Erklärung abgibt.

Wenn der Antragsteller trotz Vorliegens eines gewährbaren Antrags an einem nicht gewährbaren, vorrangigen Antrag festhält, ist der Beschränkungsantrag zurückzuweisen (Regel 95 (4)). Die Abteilung erlässt eine Entscheidung, in der begründet wird, warum den vorrangigen Anträgen nicht stattgegeben werden kann, und hinsichtlich des gewährbaren Hilfsantrags darauf hingewiesen wird, dass der Antragsteller trotz Aufforderung der Prüfungsabteilung keine

für die Beschränkung des Patents auf der Grundlage des gewährbaren Hilfsantrags geeigneten Unterlagen vorgelegt hat.

4. Unterschiedliche Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten

4.1 Behandlung unterschiedlicher Fassungen bei der Prüfung

Es kann der Fall eintreten, dass die Anmeldung aufgrund einer Änderung zwei oder mehr unterschiedliche Sätze von Patentansprüchen enthält (siehe H-III, 4.2 bis 4.5).

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. Insbesondere sind unterschiedliche Beschreibungen und Zeichnungen nur dann erforderlich, wenn in einer gemeinsamen Beschreibung nicht klar zum Ausdruck gebracht werden kann, was in den einzelnen Staaten unter Schutz gestellt werden soll.

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.

4.2 Unterschiedliche Fassung bei einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973

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.

- 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 Benennungsgebühr(en) für die frühere europäische Patentanmeldung entrichtet wurde(n), 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.

4.2.1 Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973 im Einspruchsverfahren

Im Einspruchsverfahren sind die in H-III, 4.2 dargelegten Grundsätze 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 des 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 F-II, 4.3 und H-III, 4.2).

Regel 138

4.3 Unterschiedliche Fassung bei teilweisem Rechtsübergang gemäß Art. 61 oder Regel 78

4.3.1 Unterschiedliche Fassung bei teilweisem Rechtsübergang gemäß Art. 61 im Prüfungsverfahren

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 H-III, 4.1 und C-IX, 2).

Art. 61 (1) b)

Regel 17

Regel 18 (1) und (2)

4.3.2 Unterschiedliche Fassungen bei einem Rechtsübergang des Patents in Bezug auf bestimmte benannte Staaten im Einspruchsverfahren

Regel 78 (2)

Ist ein Dritter nach Art. 99 (4) in Bezug auf einen oder mehrere Vertragsstaaten an die Stelle des bisherigen Patentinhabers getreten (siehe D-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.

4.3.3 Einspruchsfälle mit unterschiedlichen Fassungen bei einem teilweisen Rechtsübergang aufgrund einer Entscheidung gemäß Art. 61 sowie Regel 18 (1) und (2) im Prüfungsverfahren

Die in H-III, 4.3.1 dargelegten Grundsätze sind entsprechend anzuwenden.

4.4 Unterschiedliche Fassung bei Vorbehalten gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973

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. EPA 2007, 439).

Im Allgemeinen wird eine gemeinsame Beschreibung für alle Sätze von Patentansprüchen ausreichend sein.

4.5 Unterschiedliche Fassung bei älteren nationalen Rechten

Art. 139 (2)

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. 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 H-II, 2.5 und 2.6). Dieser Nachweis ist durch Vorlage einer Druckschrift oder einer Kopie des Schutzrechts oder seiner Anmeldung (siehe 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."

5. Berechnung der Anspruchsgebühren

Für die Berechnung der Anspruchsgebühren siehe A-X, 11.2, C-V, 1.4, 4.2 und 4.8.1.

Kapitel IV – Sachliche Zulässigkeit von Änderungen - Art. 123 (2) und (3)

1. Einführung

Die Kapitel H-II und H-III behandeln die Zulässigkeit von Änderungen in dem Sinne, ob das jeweils zuständige Organ des EPA eine geänderte Anmeldung oder Patentschrift in das Verfahren zulässt. Wurde eine Änderung in das Verfahren zugelassen, muss das zuständige Organ entscheiden, ob die Änderung sachlich zulässig ist, d. h. ob sie den Erfordernissen des EPÜ genügt. Es ist wichtig zu beachten, dass eine zulässige Änderung nicht automatisch auch sachlich zulässig ist.

2. Sachliche Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (2)

2.1 Grundsatz

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-XI, 3.6 aufgeführt sind (siehe auch C-III, 2).

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.

2.2 Anwendungsbereich von Art. 123 (2)

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). 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 G-VI, 2 angegebenen Neuheitsprüfung (siehe T 201/83).

2.3 Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung - Allgemeines

Nach Art. 123 (2) ist es nicht zulässig, in eine europäische Patentanmeldung Gegenstände aufzunehmen, die nicht unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Erfindung in der eingereichten Fassung herleitbar sind, 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.

Als implizite Offenbarung ist dabei lediglich das anzusehen, was sich klar und eindeutig aus den ausdrücklichen Aussagen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ergibt. Demnach muss das allgemeine Fachwissen zwar bei der Klärung der Frage berücksichtigt werden, was in der ausdrücklichen Offenbarung eines Dokuments klar und eindeutig mit enthalten ist; ohne Belang ist aber, was diese Offenbarung im Lichte des allgemeinen Fachwissens zwangsläufig nahelegt (T 823/96).

2.3.1 Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird

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 bestimmten 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), 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)

- 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).

2.3.2 Nach dem Anmeldetag eingereichte fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen

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 C-III, 1 und A-II, 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). Für Euro-PCT-Anmeldungen gilt eine ähnliche Bestimmung, nämlich Regel 20.6 PCT, wonach das EPA als ausgewähltes Amt oder Bestimmungsamt eine Überprüfung nach Regel 82ter PCT durchführen kann.

Regel 56

Nach Regel 56 (3) für zulässig erachtete fehlende Teile der Beschreibung und/oder fehlende Zeichnungen gelten immer als Teil der Anmeldungsunterlagen "in der ursprünglich eingereichten Fassung".

2.3.3 Nach dem Anmeldetag eingereichte Ansprüche

Ansprüche, die gemäß Regel 58 nach dem Anmeldetag eingereicht wurden, gelten nie als Teil der Anmeldungsunterlagen "in der ursprünglich eingereichten Fassung" und müssen deshalb den Erfordernissen des Art. 123 (2) entsprechen (siehe A-III, 15). Der Prüfer muss deshalb überprüfen, ob die Ansprüche den Erfordernissen des Art. 123 (2) entsprechen, und dabei dieselbe Praxis und dieselben Maßstäbe anwenden wie dies bei der Prüfung von Änderungen in anderen Phasen des Verfahrens (siehe H-V) der Fall ist.

Regel 58

2.3.4 Nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle

Ein standardisiertes Sequenzprotokoll, das nach dem Anmeldetag eingereicht wurde, ist nicht Bestandteil der Beschreibung (Regel 30 (2)). Ein solches standardisiertes Sequenzprotokoll wird nicht als Anlage zur Anmeldung oder zusammen mit der Patentschrift veröffentlicht (siehe Mitteilung des EPA vom 28. April 2011 über die Einreichung von Sequenzprotokollen, ABl. EPA 2011, 376, IV.2).

Am Anmeldetag eingereichte Seiten oder elektronische Dateien, die Sequenzen offenbaren oder ein nicht standardisiertes Sequenzprotokoll enthalten, sind Bestandteil der ursprünglich eingereichten Anmeldung und werden wie alle anderen Teile der Beschreibung behandelt.

Ein nachgereichtes standardisiertes Sequenzprotokoll darf nur diejenige Sequenzinformation - in standardisierter Form - enthalten, die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen bereits vorhanden war; insbesondere dürfen sich Zahl und Nummerierung der Sequenzen nicht von denen der ursprünglichen Beschreibung unterscheiden (vorstehend genannte Mitteilung des EPA, I.2.4). Der Anmelder hat hierzu eine entsprechende Erklärung einzureichen, dass das nachgereichte standardisierte Sequenzprotokoll keinen Gegenstand umfasst, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 2 (2) des Beschlusses des Präsidenten vom 28. April 2011 über die Einreichung von Sequenzprotokollen, ABl. EPA 2011, 372). Dementsprechend kann ein nachgereichtes standardisiertes Sequenzprotokoll für die Bestimmung des ursprünglichen Offenbarungsgehalts der Anmeldung nicht herangezogen werden, sondern dient nur für die Zwecke der Recherche (vorstehend genannte Mitteilung des EPA, I.2.5).

Ein nachgereichtes Sequenzprotokoll ist nicht auf Einhaltung der Erfordernisse des Art. 123 (2) zu überprüfen, weil es nicht Bestandteil der Beschreibung ist.

2.3.5 Prioritätsunterlagen

Nach Art. 123 (2) ist es - außer unter den in Regel 56 (3) genannten Bedingungen (H-IV, 2.3.2) - nicht zulässig, in eine europäische Patentanmeldung Gegenstände aufzunehmen, die nur in den Prioritätsunterlagen zu dieser Anmeldung enthalten sind (siehe T 260/85). Zur Berichtigung von Fehlern siehe H-VI, 4.

2.3.6 Fälle im Beschränkungsverfahren, in denen die Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung nicht mehr verfügbar sind

Ob die Ansprüche nach der Beschränkung noch den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügen, ist anhand der Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung zu prüfen. In seltenen Fällen, wenn das zu beschränkende Patent älter ist, kann es vorkommen, dass die Originalakte bereits vernichtet wurde, sodass die Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung nicht mehr verfügbar sind (siehe Regel 147 und den Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, J.1). In diesem Fall ist bei der Prüfung nach Art. 123 (2) die verfügbare veröffentlichte Anmeldung zugrunde zu legen statt die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, wobei davon ausgegangen wird, dass der Inhalt dem der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung entspricht.

2.3.7 Nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik

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 F-II, 4.3 und F-III, 8).

Art. 123 (2)

2.3.8 Behebung von Widersprüchen

Gegen die bloße Beseitigung einer Unklarheit oder die Behebung eines Widerspruchs ist in der Regel nichts einzuwenden, sofern die Klarstellung nicht gegen die Erfordernisse von Art. 123 (2) verstößt.

2.3.9 Marken

Wird eine Änderung vorgenommen, um die Bedeutung einer Marke klarzustellen oder um eine eingetragene Marke durch einen entsprechenden technischen Begriff zu ersetzen, so ist insbesondere darauf zu achten, dass diese Änderung nicht gegen Art. 123 (2) verstößt. Die Zusammensetzung eines Markenprodukts kann sich im Lauf der Zeit auch ändern.

2.4 Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung - besondere Anmeldungen

2.4.1 Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht werden

Nach Regel 40 (1) c) kann der Anmelder seine europäische Anmeldung auch mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung einreichen (A-II, 4.1.3.1). Da die Einreichung von Ansprüchen nicht mehr Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags ist, hat der Anmelder drei Möglichkeiten:

- i) Er kann bei der Einreichung der europäischen Anmeldung angeben, dass die Bezugnahme auf die früher eingereichte Anmeldung die Patentansprüche einschließt.
- ii) Er kann bei der Einreichung einen neuen Anspruchssatz sowie eine Erklärung vorlegen, dass die Beschreibung und etwaige Zeichnungen mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht werden.
- iii) Er kann bei der Einreichung der europäischen Anmeldung auf die Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung verweisen und die Ansprüche nach dem Anmeldetag nachreichen (Regel 58).

In den Fällen i) und ii) sind die Ansprüche Bestandteil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, während im Fall iii) die nach dem Anmeldetag eingereichten Ansprüche dies nicht sind und daher den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügen müssen (siehe H-IV, 2.3.3).

2.4.2 Teilanmeldungen

Nach Art. 76 (1) darf der Gegenstand einer Teilanmeldung nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Außerdem dürfen Änderungen an der Teilanmeldung nach ihrer Einreichung nicht über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Art. 123 (2); Näheres siehe C-IX, 1.4).

2.4.3 Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemäß Art. 61 ergeben

Wird durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung eines Patents einer Person zugesprochen, die nicht der Anmelder ist, so kann diese Person nach Art. 61 (1) b) eine neue europäische Patentanmeldung einreichen. In diesem Fall sind die Bestimmungen des Art. 76 (1) auf die nach Art. 61 (1) b) eingereichte neue Anmeldung entsprechend anzuwenden.

Das bedeutet, dass die neue Anmeldung keine Gegenstände enthalten darf, die über den Inhalt der früheren (nicht berechtigten) Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Ferner darf die neue Anmeldung gemäß Art. 123 (2) nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über ihren Inhalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, selbst wenn der betreffende Gegenstand in der früheren Anmeldung enthalten ist (Näheres siehe C-IX, 2.1).

2.4.4 Internationale Anmeldungen

Unterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung sind im Sinne des Art. 123 (2) die in der PCT-Phase eingereichten Unterlagen (in der Regel als WO-Veröffentlichung zugänglich gemacht). Daher müssen alle Änderungen in der PCT-Phase (einschließlich geänderter oder berichteter Blätter bzw. Ersatzblätter, selbst wenn diese der WO-Veröffentlichung beigelegt sind) und alle bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA vorgenommenen Änderungen, die in der europäischen Phase aufrechterhalten werden, die Erfordernisse des Art. 123 (2) erfüllen, und all diese Änderungen sind sorgfältig zu berücksichtigen.

2.5 Beurteilung "hinzugefügter Gegenstände" - Beispiele

Betrifft 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.

Zulässig sein könnte aber ein neuer Bereich, der sich durch eine Kombination der Untergrenze des allgemeinen Bereichs mit der Untergrenze des bevorzugten Bereichs ergibt und somit den bevorzugten Bereich ausschließt (siehe T 1170/02).

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 - zumindest in Zusammenhang mit der spezifischen Ausführungsform, in deren Rahmen sie offenbart sind - zulässig (siehe auch H-V, 3.2.1).

3. Gewährbarkeit von Änderungen nach Art. 123 (3)

3.1 Grundsatz

Das europäische Patent bestimmt in seiner erteilten oder im Einspruchs-, Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung, soweit dieser Schutzbereich nicht erweitert wird.

Art. 69 (2)

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.

Dabei dürfen die Patentansprüche des europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden, dass der Schutzbereich des Patents erweitert wird.

Art. 123 (3)

3.2 Anwendungsbereich

Art. 123 (3) zielt unmittelbar auf den Schutz der Interessen Dritter ab, indem er jede Erweiterung der Ansprüche eines erteilten Patents selbst dann verbietet, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür enthält (siehe G 1/93, Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

3.3 Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung

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).

3.4 Zu berücksichtigende Fassung des erteilten Patents

Um zu prüfen, ob das in Art. 123 (3) genannte Kriterium erfüllt ist, muss der Prüfer die Fassung der geänderten Ansprüche mit den Ansprüchen des Patents in der erteilten oder in der im Einspruchs- oder in einem früheren Beschränkungsverfahren geänderten Fassung vergleichen, je nachdem, welche dieser Fassungen zuletzt gültig war. Für die Zwecke des Art. 123 (3) werden die geänderten Ansprüche also nicht unbedingt mit den Ansprüchen in der erteilten Fassung verglichen. Wenn geänderte Ansprüche später die Ansprüche in der erteilten Fassung ersetzen (aufgrund eines Einspruchs oder früherer Beschränkung(en)), findet Art. 123 (3) auf die jüngste Fassung dieser geänderten Ansprüche Anwendung.

3.5 Beurteilung der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs

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 Art. 84 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).

Besondere Aufmerksamkeit ist den Erfordernissen gemäß Art. 123 (2) und (3) zu widmen, die getrennt betrachtet werden müssen:

- a) Die Prüfung, ob die Erfordernisse von Art. 123 (2) erfüllt sind, erfolgt wie im Prüfungsverfahren.
- b) Ausgangsbasis für die Prüfung, ob die Erfordernisse von Art. 123 (3) erfüllt sind, sind dagegen die Ansprüche in der

erteilten Fassung oder in der im Einspruchs- oder in einem früheren Beschränkungsverfahren geänderten Fassung, wobei erforderlichenfalls die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind (Art. 69 und Protokoll über die Auslegung des Art. 69).

3.6 Konflikt zwischen Art. 123 (2) und (3)

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). Die technische Bedeutung eines Merkmals im Anspruch hängt von seinem Beitrag zur technischen Definition des beanspruchten Gegenstands ab; dieser Beitrag wird aus der Sicht des Fachmanns anhand der ursprünglichen Offenbarung beurteilt (siehe T 518/99).

3.7 Konflikt zwischen Art. 123 (3) und anderen Erfordernissen des EPÜ

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

Art. 123 (3)

- 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).

4. Sonstige Erfordernisse des EPÜ, denen Änderungen entsprechen müssen

4.1 Allgemeines

Die sonstigen Erfordernisse des EPÜ, denen Änderungen entsprechen müssen, hängen davon ab, ob die Änderungen im Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren eingereicht werden (siehe unten).

4.2 Prüfungsverfahren

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-XI, 3.6 aufgeführt sind (siehe auch C-III, 2). 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 F-V, 8). Fehlt den Patentansprüchen jedoch eine gemeinsame erfinderische Idee und ist eine weitere Recherche notwendig, so ist ein Einwand zu erheben.

ii) 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 F-IV, 4.3)? Werden umgekehrt alle geänderten Patentansprüche von der Beschreibung gestützt (siehe F-IV, 6)? Ist ferner, wenn die Kategorien der Patentansprüche geändert worden sind, die Bezeichnung entsprechend zu ändern (siehe H-V, 8)?

4.3 Einspruchsverfahren

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.

Das Einspruchsverfahren stellt keineswegs eine Gelegenheit dar, das ganze Patent erneut zu prüfen; nur die in das Patent aufgenommenen Änderungen müssen daraufhin geprüft werden, ob sie dem EPÜ insgesamt entsprechen (siehe T 227/88, T 301/87 und T 472/88). Deshalb sollte die Einspruchsabteilung prüfen, ob das Patent nicht aufgrund der Änderungen **selbst** gegen das EPÜ (mit Ausnahme von Art. 82, siehe G 1/91 und D-V, 2) verstößt. Zu Art. 84 siehe D-V, 5. Zur Form der geänderten Unterlagen siehe H-III, 2.2 bis 2.4. Insbesondere muss den Formerfordernissen der Regeln 30 bis 34 sowie 42, 43, 46, 48 und 50 entsprochen werden (siehe Regel 86).

4.4 Beschränkungsverfahren

Das Beschränkungsverfahren stellt keineswegs eine Gelegenheit dar, das ganze Patent erneut zu prüfen; es muss lediglich sichergestellt werden, dass die geänderten Ansprüche den Artikeln 84 und 123 (2) und (3) entsprechen, d. h. es muss geprüft werden, ob die beantragten Änderungen einen Mangel im Sinne dieser Bestimmungen einführen. Erteilte oder aufrechterhaltene Ansprüche sollten nicht erneut geprüft werden.

4.4.1 Art. 84

Des Weiteren ist zu prüfen, ob die geänderten Ansprüche mit Art. 84 in Einklang stehen. Wie im Beschränkungsverfahren Klarheit gemäß Art. 84 auszulegen ist, wird durch die üblichen Standards geregelt (siehe F-IV, 4, 5 und 6). Zu beachten ist dabei, dass bloße Klarstellungen von Ansprüchen, insbesondere von abhängigen Ansprüchen, nicht zulässig sind, es sei denn, sie werden durch Beschränkungen notwendig, die an anderer Stelle in den Ansprüchen vorgenommen wurden.

4.4.2 Prüfung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen

Gemäß Regel 95 (2) sind im Beschränkungsverfahren nur die geänderten Patentansprüche zu prüfen. Hat der Anmelder keine Änderungen der Beschreibung eingereicht, sollte der Prüfer aber trotzdem prüfen, ob die geänderten Ansprüche noch von der Beschreibung gestützt werden. Ist dies nicht der Fall, so wird der Patentinhaber nach Regel 95 (2) aufgefordert, die Beschreibung oder die Ansprüche zu ändern, um den Erfordernissen des Art. 84 zu entsprechen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der Prüfer die Beschreibung nicht von Amts wegen ändern kann.

Werden im Beschränkungsverfahren jedoch eine geänderte Beschreibung und/oder geänderte Zeichnungen mit den Ansprüchen

vorgelegt, so sind sie zu prüfen, allerdings nur darauf hin, ob sie den Erfordernissen des Art. 123 (2) und (3) sowie des Art. 84 genügen. Unzulässig sind Änderungen der Beschreibung, die nur darauf abzielen, das Patent zu verbessern, oder kosmetische Änderungen, die nicht durch die beschränkten Ansprüche erforderlich werden.

4.4.3 Nicht zu berücksichtigende Punkte

Im Beschränkungsverfahren wird nicht geprüft, warum ein Antrag auf Beschränkung gestellt wurde oder ob das Ziel der Beschränkung erreicht wurde, z. B. ob die geänderten oder beschränkten Ansprüche gegenüber einem bestimmten Dokument des Stands der Technik wirklich neu sind.

Im Allgemeinen wird auch nicht geprüft, ob die beschränkten Ansprüche gegen die Art. 52 bis 57 verstoßen. Es kann aber vorkommen, dass die Beschränkung zu prima facie erkennbaren Verstößen gegen die Patentierbarkeitskriterien führt, z. B. gegen Art. 53; in diesem Fall setzt der Prüfer den Antragsteller von diesem Verstoß in Kenntnis.

Beispiele:

Ein auf eine generische Pflanze gerichteter erteilter Anspruch wird auf eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt - damit fällt er unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit (Art. 53 b) und G 1/98). Ein Anspruch, der bei der Erteilung auf ein Gerät gerichtet war, das einen kontrollierten Explosionsmechanismus enthält, wird so beschränkt, dass er auf eine Antipersonenmine gerichtet ist, die den kontrollierten Explosionsmechanismus enthält - damit verstößt der Anspruch gegen Art. 53 a).

Kapitel V – Gewährbarkeit von Änderungen - Beispiele

1. Einführung

Kapitel H-V enthält zusätzliche Leitlinien und Beispiele für typische Situationen, in denen es auf die Einhaltung von Art. 123 (2) und/oder (3) ankommt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Frage, ob eine bestimmte Änderung gewährbar ist, letztlich im Einzelfall entschieden werden muss.

2. Änderung der Beschreibung

2.1 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).

2.2 Hinzufügung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen

Änderungen durch Hinzufügung weiterer Beispiele sollten unter Berücksichtigung der in H-IV, 2 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.

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 F-IV, 6.3). Ebenso kann eine neue 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 G-VII, 10).

Art. 123 (2)

2.3 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 beigelegt. 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.

2.4 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 H-V, 2.1 und 2.2).

Würde die vorgeschlagene Neufassung der Aufgabe gegen Art. 123 (2) verstoßen, so ist es erforderlich, die Beschreibung auf andere Weise zu ändern, zum Beispiel dadurch, dass die Aufgabe allgemeiner definiert wird oder dass auf eine ausdrückliche Angabe der Aufgabe insgesamt verzichtet wird.

2.5 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 bestimmten 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), 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)

- 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).

2.6 Änderung, Weglassung und Hinzufügung von Text in der Beschreibung

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. In 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.

3. Änderung der Ansprüche

3.1 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).

3.2 Aufnahme zusätzlicher Merkmale

Ein Anspruch kann durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale beschränkt werden, sofern die daraus resultierende Kombination ursprünglich offenbart war und sich nicht auf eine Erfindung bezieht, die nicht recherchiert wurde; Merkmale können z. B. aufgenommen werden

- a) aus abhängigen Ansprüchen, die vom zu beschränkenden Anspruch abhängig waren;
- b) aus der Beschreibung, z. B. den Beispielen;
- c) aus Zeichnungen (siehe H-V, 6);
- d) durch Umwandlung eines unabhängigen Anspruchs in einen abhängigen Anspruch.

3.2.1 Zwischenverallgemeinerungen

Es ist nur dann zulässig, ein isoliertes Merkmal aus einer ursprünglich offenbarten Merkmalskombination herauszugreifen und zur Abgrenzung des Anspruchsgegenstands zu verwenden, wenn zwischen den Merkmalen kein struktureller und funktioneller Zusammenhang besteht.

Bei der Beurteilung, ob die Beschränkung eines Anspruchs durch das Herausgreifen eines Merkmals aus einer Merkmalskombination den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügt, darf der Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht als Reservoir verstanden werden, aus dem einzelne, verschiedenen Ausführungsformen zugehörige Merkmale ausgewählt und kombiniert werden könnten, um künstlich zu einer bestimmten Kombination zu gelangen.

Wenn ein Merkmal aus einer bestimmten Ausführungsform herausgegriffen und in den Anspruch aufgenommen wird, muss sichergestellt sein, dass

- das Merkmal nicht mit den anderen Merkmalen dieser Ausführungsform in Zusammenhang steht oder untrennbar verknüpft ist,
- das Streichen der weggelassenen Merkmale in der Ausführungsform den vorstehend in H-V, 3.1 beschriebenen Dreipunkte- oder Wesentlichkeitstest besteht und
- die Gesamtoffenbarung die verallgemeinernde Isolierung des Merkmals und seine Aufnahme in den Anspruch rechtfertigt.

Beispiel 1

Der geänderte Anspruch betrifft eine Litze für einen Webstuhlharnisch. Der ursprüngliche Anspruch wurde durch die Einführung von Merkmalen beschränkt, die nur in Zusammenhang mit einer bestimmten Ausführungsform offenbart waren, bei der die Öse der Webelitze spindelförmig war. Diese Form war im geänderten Anspruch nicht enthalten. Ferner hieß es im allgemeinen Teil der Beschreibung, dass die Öse auch andere Formen, wie beispielsweise eine elliptische Form, haben kann. Die Kammer kam daher zu dem Schluss, dass die Änderung nach Art. 123 (2) gewährbar war (T 300/06).

Beispiel 2

Der Gegenstand des auf ein Verfahren zum Fernbezahlen gerichteten neuen unabhängigen Anspruchs 4 wurde gegenüber dem ursprünglichen unabhängigen Anspruch 1 geändert, indem nur einige der Merkmale in eine bestimmte, in der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung offenbarte Ausführungsform aufgenommen wurden. Die Kammer bezeichnete dies als "Zwischenverallgemeinerung" bzw. "Zwischeneinschränkung". Sie befand, dass das Weglassen von Merkmalen aus einer Ausführungsform neue Informationen hinzufügt, wenn diese Merkmale für die Ausführung dieser Ausführungsform notwendig sind. Im konkreten Fall wurde entschieden, dass die weggelassenen Merkmale eine eigene erkennbare Funktion unabhängig vom Funktionieren des übrigen Systems hatten. Da sie weder in der ursprünglichen Anmeldung als wesentlich dargestellt waren noch vom Fachmann als wesentlich für die Ausführung der Erfindung betrachtet wurden, sah die Kammer die Erfordernisse des Art. 123 (2) als erfüllt an (T 461/05).

Beispiel 3

Anspruch 1 betrifft einen im Wasser dispersiblen und wegspülbaren, absorbierenden Artikel. Gemäß dem geänderten Anspruch 1 bestehen die erste und die zweite Faseranordnung aus gekrimptem Tissue. In der Anmeldung in der eingereichten Fassung wurde das gekrimpte Tissue der ersten Faseranordnung in Verbindung mit anderen Merkmalen genannt (mit Öffnungen versehen, in Form von Fibrillen, ausreichende innere Porosität).

Da das gekrimpte Tissue der ersten Faseranordnung in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nur in Kombination mit anderen Merkmalen offenbart ist, die in Anspruch 1 nicht enthalten sind, stellen die Änderungen eine Verallgemeinerung der ursprünglich offenbarten technischen Information dar und führen damit Gegenstände ein, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (T 1164/04).

Beispiel 4

Der ursprüngliche Anspruch 1 bezieht sich auf eine Anstrichzusammensetzung, die wenigstens eine Kolophoniumverbindung, wenigstens ein Polymer und ein Antifoulingmittel umfasst.

Nach der Änderung wurde ein neuer Anspruch eingeführt, der auf ein Verfahren zur Herstellung einer Anstrichzusammensetzung gerichtet war, das das Vermischen von wenigstens einer Kolophoniumverbindung, wenigstens einem Polymer und einem Antifoulingmittel umfasst. Einzige Grundlage für das Verfahren sind die Beispiele. Die Kammer stellte fest, dass die Menge an Kolophonium bei einigen Lösungen extrem niedrig und bei anderen extrem hoch war. Sie befand, dass der Gegenstand des geänderten Anspruchs eine unzulässige Verallgemeinerung der Beispiele darstellte, weil der Fachmann der Beschreibung nicht entnehmen konnte, dass diese Schwankungen bei der Herstellung einer Anstrichzusammensetzung nicht wesentlich sind (T 200/04).

Beispiel 5

Der ursprüngliche Anspruch 1 betrifft ein Mehrprozessorsystem, das einen gemeinsamen Speicher, ein Verzeichnis und einen Serialisierungspunkt umfasst. Der Serialisierungspunkt ist funktionell definiert. Anspruch 1 wurde geändert, indem Merkmale hinzugefügt wurden, die in der Beschreibung als Teil der Cache-Kohärenz-Strategie genannt waren. Die Kammer befand, dass die neu aufgenommenen Merkmale zwar an sich offenbart waren, aber willkürlich aus der Gesamt-offenbarung der cache-kohärenten Speicherarchitektur herausgegriffen worden sind. Zumindest ein Merkmal war weggelassen worden, obwohl seine Funktion als wesentlich für das Erreichen der Cache-Kohärenz dargestellt wurde. Deshalb konnte der geänderte Anspruch 1 nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hergeleitet werden (T 166/04).

3.3 Streichen von Teilen des Gegenstands des Anspruchs

Es ist zulässig, von dem vom Anspruch umfassten Gegenstand Teile zu streichen, wenn die entsprechenden Ausführungsformen ursprünglich offenbart waren, z. B. als Alternativen im Anspruch oder als explizit offenbarte Ausführungsformen in der Beschreibung.

Beispiel:

Anmeldung:	"Polymermischung XY ..., enthaltend als Füllstoff Grafit, Talk, Asbest oder Silica."
Dokument 1:	"Polymermischung XY ..., enthaltend Asbest."
Beschränkter Anspruch:	"Polymermischung XY ..., enthaltend als Füllstoff Grafit, Talk oder Silica."

Streichungen aus mehr als einer Liste sind jedoch in der Regel nicht zulässig (T 12/81).

In bestimmten Fällen kann man - positiv formuliert - den nach der "Streichung" verbliebenen Rest angeben, anstatt wie bei einem Disclaimer anzugeben, was gestrichen wird.

Beispiel:

- "... Polyether mit einem Molekulargewicht von 600 bis 10 000" beschränkt auf "... über 1 500 bis 10 000" (T 433/86).

3.4 Erweiterung der Ansprüche

Eine Angabe bezüglich einer Verwendung oder eines beabsichtigten Zwecks, die in einem unabhängigen, auf ein Erzeugnis abgestellten Anspruch enthalten ist, darf nur dann gestrichen werden, wenn die ursprüngliche Anmeldung eine Basis für die Annahme bietet, dass das Erzeugnis auch anderweitig verwendet werden kann (und wenn die Angabe des Zwecks nicht eine funktionelle Einschränkung bedeutet).

Die Erweiterung eines Anspruchs durch Austausch eines speziellen Begriffs gegen einen allgemeineren kann sich nicht darauf stützen, dass sie für den Fachmann naheliegt (siehe auch H-V, 3.2.1).

3.5 Offenbarter Disclaimer

In diesem Fall wurde bereits in der ursprünglichen Anmeldung darauf hingewiesen, dass die ausgeschlossene Ausführungsform nicht Teil der Erfindung ist.

Die negativen Merkmale tragen zur Definition der zu schützenden Erfindung genauso bei wie die positiven Merkmale und sind im Rahmen der Prüfung wie die positiven Merkmale zu beurteilen. Sie können so Neuheit verleihen und sollten mithin - wie die positiven Merkmale - auf ihre Relevanz für die erfinderische Tätigkeit hin geprüft werden. Auch müssen sie das in Art. 84 enthaltene Erfordernis der Deutlichkeit, der Knappheit und der Stützung erfüllen, und ihre Aufnahme darf nicht gegen Art. 123 (2) verstoßen (T 170/87, T 365/88).

Beispiele:

- "... wobei das Liefermittel kein Kondensatorelement umfasst"
- "... wobei Mischungen mit einem Schmelzindex unter 0,05 ausgeschlossen sind."

Ebenso wie die positiven Merkmale können auch die negativen Merkmale ihrem Wesen nach eine strukturelle oder funktionelle Beschränkung darstellen und sich entweder auf einen Gegenstand oder eine Tätigkeit beziehen.

4. Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind

4.1 Der auszuklammernde Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ("nicht offener Disclaimer")

Die Beschränkung des Schutzzumfangs eines Anspruchs durch einen "Disclaimer" mit dem Ziel, ein in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenes technisches Merkmal auszuklamern, kann in folgenden Fällen nach Art. 123 (2) gewährbar sein (siehe G 1/03 und G 2/03 sowie F-IV, 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" Vorwegnahme 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). Ein Dokument des Stands der Technik, dessen Lehre von der Erfindung wegführt, ist jedoch keine zufällige Vorwegnahme; der Umstand, dass die neuheits-schädliche Offenbarung ein Vergleichsbeispiel ist, reicht ebenfalls nicht aus, um eine "zufällige" Vorwegnahme zu begründen (siehe T 14/01 und T 1146/01);
- 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.

Die Einführung eines nicht offenen Disclaimers sollte jedoch nicht dazu führen, dass Verbindungen oder Unterklassen von Verbindungen oder andere sogenannte Zwischenverallgemeinerungen, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung weder speziell

erwähnt noch implizit offenbart sind, ausgegrenzt werden (siehe G 2/10).

Ein nicht offenkundiger Disclaimer ist **nicht** gewährbar, wenn

- i) er verwendet wird, um **nicht funktionsfähige Ausführungsformen** auszuklammern oder einer **unzureichenden Offenbarung** abzuweichen;
- ii) er einen **technischen Beitrag** leistet.

Ein nicht offenkundiger Disclaimer ist **insbesondere nicht** gewährbar, 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.

4.2 Der auszuschließende Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart

Zu prüfen ist, ob der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den verbleibenden beanspruchten Gegenstand als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde.

Die Prüfung ist dieselbe, mit der auch die Zulässigkeit einer Anspruchsbeschränkung durch ein positiv definiertes Merkmal geprüft wird (siehe H-V, 3.3).

Wenn es also zu bestimmen gilt, ob der Anspruch nach der Aufnahme des Disclaimers gegen Art. 123 (2) verstößt oder die Erfordernisse dieses Artikels erfüllt, so kann dies nicht allein durch die Feststellung

entschieden werden, dass der beanspruchte Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war.

Ob der Fachmann neue Informationen erhält, hängt davon ab, wie er den geänderten Anspruch, d. h. den im geänderten Anspruch verbleibenden Gegenstand verstehen würde und ob er unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens diesen Gegenstand als zumindest implizit in der Anmeldung offenbart ansehen würde.

Tatsächlich erforderlich ist dagegen eine Beurteilung aller technischen Umstände des jeweiligen Einzelfalls, bei der es Art und Umfang der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, Art und Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem nach der Änderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu berücksichtigen gilt.

In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob die Ausklammerung eines Gegenstands durch einen Disclaimer z. B. dazu führen könnte, dass Verbindungen oder Unterklassen von Verbindungen oder andere sogenannte Zwischenverallgemeinerungen, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung weder speziell erwähnt noch implizit offenbart sind, ausgegrenzt werden (siehe G 2/10).

5. Änderung der Zeichnungen

Manchmal werden für die Veröffentlichung der Anmeldung nicht die ursprünglich eingereichten, sondern später eingereichte Zeichnungen verwendet, da letztere besser für die Wiedergabe geeignet sind (zu nach Regel 56 eingereichten Zeichnungen siehe A-II, 5 und Unterpunkte). In einem solchen Fall prüft der Formalsachbearbeiter in der Eingangsstelle, ob die später eingereichten Zeichnungen mit den Originalzeichnungen identisch sind.

Die Verantwortung dafür, dass die später eingereichten Zeichnungen keine neuen technischen Informationen enthalten und somit gegen Art. 123 (2) verstoßen, liegt jedoch letztlich bei der Prüfungsabteilung.

Ist der Prüfer der Ansicht, dass diese Zeichnungen gegen Art. 123 (2) verstoßen, so fordert er den Anmelder auf, andere vorschriftsmäßige Zeichnungen einzureichen, die den ursprünglich eingereichten Zeichnungen sachlich genau entsprechen.

Es ist in der Regel nicht möglich, nach Art. 123 (2) komplett neue Zeichnungen zu einer Anmeldung hinzuzufügen, weil eine neue Zeichnung in den meisten Fällen nicht eindeutig aus dem bloßen Text der Beschreibung herleitbar ist. Aus demselben Grund sollten Änderungen in den Zeichnungen sorgfältig auf Übereinstimmung mit Art. 123 (2) überprüft werden.

6. Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen

Vorsicht ist geboten, wenn Änderungen auf Details basieren, die nur aus den schematischen Zeichnungen der ursprünglichen Anmeldung

hervorgehen (siehe auch H-IV, 2.5). 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).

7. Wechsel der Anspruchskategorie

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 H-II, 3.1). Ist dies nicht der Fall, so sollte ein Kategoriiewechsel abgelehnt werden.

*Regel 80
Art. 123 (3)*

Aber auch wenn diese Bedingung erfüllt ist, sollte die Einspruchsabteilung einen Wechsel der Anspruchskategorie nur mit großer Vorsicht zulassen, da der Schutzbereich der Ansprüche dadurch erweitert werden könnte (Art. 123 (3)). Beispiele dazu enthalten die folgenden Punkte.

7.1 "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 (siehe G 2/88).

7.2 "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 Kategoriiewechsel 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).

7.3 "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 und T 426/89).

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 (siehe T 82/93).

Demgegenüber ist der Wechsel in der Anspruchskategorie von einem Verfahren, bei dem eine Vorrichtung verwendet wird, zu der Vorrichtung selbst nicht zulässig (siehe T 86/90).

7.4 "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 nicht zulässig (siehe T 98/85 und T 194/85).

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).

8. Änderung der Bezeichnung

Die Bezeichnung dient lediglich dazu, die Öffentlichkeit über die technischen Informationen zu unterrichten, die in der Anmeldung offenbart sind. Über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung oder den Schutzzumfang eines darauf erteilten Patents sagt sie nichts aus. Außerdem ist die Bezeichnung nicht Teil der Unterlagen, denen der Anmelder zustimmen muss, bevor ein Patent erteilt werden kann.

So liegt die Verantwortung für die Bezeichnung letztlich bei der Abteilung, und der Prüfer kann entscheiden, ob er einen etwaigen Antrag des Anmelders auf Änderung der Bezeichnung berücksichtigt (siehe auch A-III, 7).

Kapitel VI – Berichtigung von Mängeln

1. Einführung

Eine Patentschrift kann Fehler in den bibliografischen Daten, in der Beschreibung, in den Ansprüchen oder in den Zeichnungen enthalten. Auch beim Druck der Patentschrift, im Erteilungsbeschluss oder in anderen Entscheidungen des EPA können Fehler vorkommen.

Diese Fehler können wie folgt berichtigt werden.

2. Fehler in den bibliografischen Daten

Die Berichtigung dieser Fehler nimmt der Formalsachbearbeiter vor, es sei denn der Fehler liegt in der Entscheidung (z. B. ist in der Entscheidung unter "Sachverhalt und Anträge" die falsche Prioritätsnummer genannt); in diesem Fall ist die Prüfungs-/Einspruchsabteilung zuständig.

3. Veröffentlichungsfehler

Um Veröffentlichungsfehler handelt es sich dann, wenn der Inhalt der gedruckten Patentschrift abweicht von den Unterlagen, die dem Anmelder mit der Mitteilung gemäß Regel 71 (3) übermittelt wurden, da diese der Entscheidung über die Erteilung des Patents zugrunde liegen.

Solche Fehler können jederzeit berichtigt werden.

Gegebenenfalls wird die komplette Patentschrift neu veröffentlicht.

4. Berichtigung in den Anmeldungs- und Patentunterlagen im laufenden Verfahren *Regel 139*

Dies sind sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim EPA eingereichten Unterlagen (siehe H-VI, 4.2.1).

4.1 Zulässigkeit von Berichtigungen

Derartige Berichtigungen sind nur möglich, wenn ein Verfahren vor dem EPA anhängig ist. Die für das jeweilige Verfahren zuständige Instanz ist auch für Anträge auf Berichtigung nach Regel 139 zuständig.

4.2 Gewährbarkeit von Berichtigungen

Die Berichtigung von Fehlern ist eine besondere Form der Änderung und unterliegt daher Art. 123 (2) entsprechend. *Regel 139*
Art. 123 (2)

Hält ein Anmelder oder Patentinhaber einen Berichtigungsantrag aufrecht, der gegen Regel 139 verstößt, so ist die vorgeschlagene Textkorrektur als Änderung zu behandeln und muss Art. 123 (2) und gegebenenfalls auch Art. 123 (3) entsprechen.

4.2.1 Berichtigung der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen

Sprachliche Fehler, Schreibfehler und sonstige Unrichtigkeiten in den beim EPA eingereichten Unterlagen können jederzeit berichtigt werden, solange ein Verfahren vor dem EPA anhängig ist. 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).

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 Anmeldetag 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).

Im Prüfungsverfahren können solche Berichtigungen jedoch nur bis zur Abgabe der Erteilungsentscheidung 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).

4.2.2 Fehlende Teile der Beschreibung und Zeichnungen, die als Berichtigung nach Regel 139 eingereicht werden

Der Anmelder kann auch beantragen, dass fehlende Teile der Beschreibung und/oder fehlende Zeichnungen als Berichtigung nach

Regel 139 in die Anmeldungsunterlagen aufgenommen werden. Dies ist aber so gut wie nie möglich (siehe J 1/82).

In **sehr seltenen Fällen** kann der Fachmann aufgrund der übrigen Anmeldungsunterlagen die fehlenden Teile der Beschreibung und/oder die fehlenden Zeichnungen rekonstruieren, sodass diese als Berichtigung nach Regel 139 eingereicht werden können.

Im Gegensatz zu gemäß Regel 56 (3) eingereichten fehlenden Teilen der Beschreibung und/oder fehlenden Zeichnungen können Berichtigungen nach Regel 139 niemals unter Bezugnahme auf die Prioritätsunterlage eingereicht werden (siehe H-VI, 4.2.1).

4.3 Beispiele

Die Berichtigung von Schreib- oder Grammatikfehlern ist in der Regel zulässig, sofern offensichtlich ist, dass ein Fehler vorliegt und in welcher Weise er berichtigt werden sollte.

Beispiele für zulässige Berichtigungen:

- i) Ersetzung von "respectfully" durch "respectively" in einem Anspruch (T 34/03);
- ii) Hinzufügung der Pluralendung "s" zum Wort "particle", weil das entsprechende Verb "have" im Plural war und die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Partikelgrößenverteilung beschrieb. Da Partikelgrößenverteilungen nur für mehrere Partikel beschrieben werden können, wurde die Berichtigung für zulässig befunden (T 108/04).

Nicht berufen kann sich der Anmelder dagegen auf

- i) ein bloßes Zählen der betreffenden Wörter in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, um zu erreichen, dass ein Wort durch ein anderes ersetzt wird, z. B. "excluded" durch "included", wenn nicht klar ist, dass ein Fehler vorliegt, und nicht sichergestellt werden kann, dass der Verfasser "eingeschlossen" und nichts anderes gemeint hat (T 337/88);
- ii) die allgemeine Praxis oder Industriestandards für das Messen der Konzentration von Verbindungen auf dem relevanten technischen Gebiet, wenn in der Anmeldung in der eingereichten Fassung lediglich "%" steht und der Beschreibung nicht eindeutig entnommen werden kann, ob "%" sich auf die Konzentration per Gewichtsprozent, Volumenprozent oder etwas völlig anderes beziehen soll (T 48/02);
- iii) das allgemeine Fachwissen, wenn keine weiteren Beweismittel wie eine Enzyklopädie oder ein Standardwerk vorliegen, um beispielsweise zu belegen, dass der Fachmann sofort erkannt hätte, dass es vor dem Prioritätstag eines Patents keinen

ASTM-Standard mit einer sechsstelligen Nummer gab (T 881/02).

5. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen und damit verbundenen Anmeldungs- und Patentunterlagen

5.1 Zulässigkeit von Berichtigungen

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 H-VI, 4.2 und Unterpunkte. 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.

Regel 140

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. Die Berichtigung eines Fehlers in einer Entscheidung nach Regel 140 ist rückwirkend (siehe T 212/88).

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) 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). Die Gründe müssen dem Antragsteller zuvor mitgeteilt worden sein (Art. 113 (1)).

Gemäß Regel 140 kann die Einspruchsabteilung keine Fehler in dem von der Prüfungsabteilung erlassenen Erteilungsbeschluss berichtigen. Selbst im Einspruchsverfahren ist für diese Berichtigung die Prüfungsabteilung zuständig. Die Einspruchsabteilung kann nur eine von ihr selbst erlassene Entscheidung berichtigen.

Wird ein Patent gemäß Art. 101 (3) a) in geändertem Umfang aufrechterhalten, so geschieht dies aufgrund von zwei Entscheidungen, in denen auf Dokumente verwiesen wird, die für die Aufrechterhaltung des Patents grundlegend sind: die von der Einspruchsabteilung erlassene Zwischenentscheidung gemäß Art. 106 (2), die besagt, dass das Patent und die Erfindung, auf die es sich bezieht, die Erfordernisse des Übereinkommens erfüllen, und die Entscheidung, das Patent gemäß Art. 101 (3) a) aufrechtzuerhalten, die automatisch ergeht. Die in den Entscheidungen erwähnten Dokumente sind Bestandteil dieser Entscheidungen. Fehler in den in diesen Entscheidungen erwähnten Dokumenten können daher berichtigt werden, wenn sie zu einer der drei in Regel 140 erwähnten Arten von Fehlern gehören.

5.2 Gewährbarkeit von Berichtigungen

Eine solche Berichtigung von sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern und offenbaren Unrichtigkeiten verfolgt ausschließlich den Zweck, der Entscheidung den Inhalt zu geben, den die betreffende Abteilung zum damaligen Zeitpunkt wirklich gewollt hat. Ist also der für die Erteilung oder die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung zugrunde gelegte Text nicht der Text und kann es offensichtlich auch nicht sein (weil beispielsweise eine Seite oder ein Anspruch fehlt), der die tatsächliche Absicht der Abteilung wiedergibt, so kann der irrtümlich angegebene Text durch den Text ersetzt werden, den die Abteilung ihrem Beschluss tatsächlich zugrunde legen wollte (siehe T 850/95).

5.3 Änderungen in den Übersetzungen der Ansprüche

Gemäß Art. 70 (1) stellt der Wortlaut eines Patents in der Verfahrenssprache die verbindliche Fassung dar. Daraus folgt, dass die nach Art. 14 (6) erforderlichen Übersetzungen der Ansprüche nur zur Information dienen. Daher findet keine Prüfung der Übersetzungen statt (C-V, 1.3); insbesondere sind die Übersetzungen kein Bestandteil des Erteilungsbeschlusses. Deshalb können sie nicht nach Regel 140 berichtigt werden.

Der Patentinhaber hat daher nur zwei Möglichkeiten, die Übersetzungen zu ändern: wenn das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wird (Regel 82 (2)), oder, wie in Art. 70 (4) erwähnt, vor einem nationalen Amt.

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

© Europäisches Patentamt
ISBN 978-3-89605-107-3