

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 Erwidernng vor Erhalt des ersten Bescheids im Prüfungsverfahren II-3**
 - 3.1 Erwidernng auf die Stellungnahme zur Recherche II-3
 - 3.2 Erwidernng 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 für die endgültige Entscheidung zuständige 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 Sechsenmonatsfrist 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 ABI. 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 Anmeldegegenstand 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, ABI. EPA 2010, 320 und Mitteilung des EPA vom 24. März 2010, ABI. 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, ABI. 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, ABI. 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 Erwiderng 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 Erwiderng 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 Erwiderng 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

Ogleich 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, ABI. 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-

geschlagen 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, ABI. 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, ABI. 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, ABI. 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, ABI. 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 Erwidern 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 abzuwehren. 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, ABI. EPA 2007, F.2.; Beschluss der Präsidentin des EPA vom 31. August 2009, ABI. EPA 2009, 478 und Beschluss der

Präsidentin des EPA vom 11. Mai 2010, ABI. 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 Entsendung rechtskundiger Mitglieder in Prüfungs- und Einspruchsabteilungen zuständig ist, wird dann geboten sein, wenn eine in den Richtlinien oder in der Rechtsprechung noch nicht eindeutig gelöste, rechtlich schwierige Frage auftritt.

Wird die Prüfungsabteilung um einen rechtskundigen Prüfer erweitert, so besteht sie aus vier Mitgliedern. In diesem Fall gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Eine solche Erweiterung der Prüfungsabteilung um ein rechtskundiges Mitglied ist in der Regel bei einer Beweisaufnahme nach Regel 117 (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, ABI. EPA 2007, F.2.; Beschluss der Präsidentin des EPA vom 31. August 2009, ABI. EPA 2009, 478 und Beschluss der Präsidentin des EPA vom 11. Mai 2010, ABI. 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 ABI. 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.