

# **Teil E**

## **Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen**



# Inhaltsverzeichnis

## **Einleitung** **1**

## **Kapitel I – Bescheide und Mitteilungen sowie Zustellungen** **I-1**

### **1. Bescheide und Mitteilungen** **I-1**

1.1 Allgemeines I-1

1.2 Zahl der Bescheide I-1

1.3 Form der Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen I-1

### **2. Zustellung** **I-2**

2.1 Allgemeines I-2

2.2 Bewirkung der Zustellung I-2

2.3 Zustellung durch die Post I-2

2.4 Zustellung an Vertreter I-3

2.5 Zustellungsmängel I-3

## **Kapitel II – Mündliche Verhandlung** **II-1**

### **1. Allgemeines** **II-1**

### **2. Mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten** **II-1**

2.1 Antrag eines Einsprechenden auf mündliche Verhandlung, wenn der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist oder als nicht eingelegt gilt II-2

### **3. Antrag auf erneute mündliche Verhandlung** **II-2**

### **4. Mündliche Verhandlung von Amts wegen** **II-3**

### **5. Vorbereitung der mündlichen Verhandlung** **II-3**

5.1 Anberaumung mündlicher Verhandlungen in der Sachprüfung II-4

### **6. Ladung zur mündlichen Verhandlung** **II-4**

<b>7.</b>	<b>Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung</b>	<b>II-5</b>
7.1	Verlegung einer mündlichen Verhandlung auf Veranlassung der Abteilung	II-6
7.2	Verlegung einer mündlichen Verhandlung - Ladungsfrist	II-7
<b>8.</b>	<b>Durchführung der mündlichen Verhandlung</b>	<b>II-7</b>
8.1	Öffentlichkeit des Verfahrens	II-7
8.2	Leitung der mündlichen Verhandlung	II-7
8.2.1	Benutzung von Laptops und anderen elektronischen Geräten in mündlichen Verhandlungen im Ex-parte- oder Inter-partes-Verfahren	II-8
8.3	Eröffnung der mündlichen Verhandlung, Nichterscheinen eines Beteiligten	II-8
8.3.1	Überprüfung der Identität und der Bevollmächtigung der Teilnehmer einer mündlichen Verhandlung	II-8
8.3.2	Eröffnung der mündlichen Verhandlung	II-9
8.3.3	Verspätetes Eintreffen oder Nichterscheinen einer geladenen Partei oder Person	II-10
8.3.3.1	Allgemeines	II-10
8.3.3.2	Vorgehen im Einspruchsverfahren	II-11
8.3.3.3	Vorgehen im Prüfungsverfahren	II-12
8.4	Einleitung der Verhandlung zur Sache	II-12
8.5	Vortrag der Beteiligten	II-12
8.5.1	Einsatz computergenerierter Diavorführungen in mündlichen Verhandlungen	II-14
8.5.1.1	Einspruchsverfahren (Inter-partes-Verfahren)	II-14
8.5.1.2	Prüfungsverfahren (Ex-parte-Verfahren)	II-15
8.6	Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen	II-15
8.7	Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit, der zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren erhoben wird	II-17
8.8	Anwendung von Regel 137 (4) auf Änderungen, die in der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren eingereicht werden	II-18
8.9	Erörterung der Sach- und Rechtslage	II-18

8.10	Fragerechte der übrigen Mitglieder der Abteilung	II-19
8.11	Schließung der mündlichen Verhandlung	II-19
8.11.1	Stellung eines Antrags auf Vertagung in der mündlichen Verhandlung	II-20
<b>9.</b>	<b>Verkündung der Entscheidung</b>	<b>II-20</b>
<b>10.</b>	<b>Niederschrift über die mündliche Verhandlung</b>	<b>II-21</b>
10.1	Formale Erfordernisse	II-21
10.2	Sprache der Niederschrift	II-22
10.3	Sachlicher Inhalt der Niederschrift	II-23
10.4	Antrag auf Berichtigung der Niederschrift	II-24
<b>11.</b>	<b>Mündliche Verhandlungen und Rücksprachen als Videokonferenz</b>	<b>II-25</b>
11.1	Anträge auf Durchführung von Videokonferenzen	II-25
11.1.1	Ermessen bei der Genehmigung von Videokonferenzen	II-25
11.1.2	Rechtsstellung von als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen	II-26
11.2	Vorbereitung der Videokonferenz	II-26
11.2.1	Raumreservierung	II-26
11.2.2	Dokumentenkamera	II-26
11.2.3	Fax	II-26
11.2.4	Technische Probleme	II-27
11.2.5	Überprüfung der Identität des Vertreters	II-27
11.2.6	Aufzeichnung der Videokonferenz	II-27

## **Kapitel III – Beweisaufnahme und Beweissicherung** **III-1**

<b>1.</b>	<b>Beweisaufnahme durch die Organe des EPA</b>	<b>III-1</b>
1.1	Allgemeines	III-1
1.2	Beweismittel	III-1
1.3	Beweisaufnahme	III-3
1.4	Beweisbeschluss	III-4
1.5	Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen	III-4

1.6	Vernehmung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen	III-5
1.6.1	Allgemeines	III-5
1.6.2	Nicht geladene Zeugen und Sachverständige	III-5
1.6.3	Belehrung der zu Vernehmenden	III-6
1.6.4	Einzelvernehmung	III-6
1.6.5	Vernehmung zur Person	III-6
1.6.6	Vernehmung zur Sache	III-6
1.6.7	Fragerecht der Beteiligten bei Vernehmungen	III-6
1.7	Niederschrift über die Beweisaufnahme	III-7
1.8	Beauftragung von Sachverständigen	III-7
1.8.1	Entscheidung über die Form des Gutachtens	III-7
1.8.2	Ablehnung des Sachverständigen	III-8
1.8.3	Auftrag an den Sachverständigen	III-8
1.9	Kosten aufgrund einer mündlichen Verhandlung oder einer Beweisaufnahme	III-8
1.10	Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen	III-9
1.10.1	Reise- und Aufenthaltskosten	III-9
1.10.2	Verdienstaufschlag, Vergütung	III-9
1.10.3	Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen	III-9
1.11	Behandlung von Modellen	III-9
1.11.1	Wann können Modelle eingereicht werden?	III-9
1.11.2	Ist das Modell zu berücksichtigen?	III-10
1.11.3	Aufbewahrung des Modells	III-10
1.11.4	Verfahren	III-10
1.12	Behandlung von Videoaufnahmen	III-11
<b>2.</b>	<b>Beweissicherung</b>	<b>III-11</b>
2.1	Voraussetzungen	III-11
2.2	Antrag zur Sicherung eines Beweises	III-11
2.3	Zuständigkeit	III-11
2.4	Entscheidung über den Antrag und die Beweisaufnahme	III-12
<b>3.</b>	<b>Beweisaufnahme durch Gerichte oder Behörden der Vertragsstaaten</b>	<b>III-12</b>
3.1	Rechtshilfe	III-12
3.2	Beweismittel	III-12
3.2.1	Vernehmung unter Eid	III-12
3.2.2	Vernehmung durch das zuständige Gericht	III-12

3.3	Rechtshilfeersuchen	III-13
3.4	Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde	III-13
3.5	Kosten der Beweisaufnahme	III-13
3.6	Beweisaufnahme durch eine beauftragte Person	III-14
<b>4.</b>	<b>Würdigung von Beweismitteln</b>	<b>III-14</b>
4.1	Allgemeines	III-14
4.2	Arten von Beweismitteln	III-14
4.3	Prüfung von Beweismitteln	III-15
4.4	Anforderung von Beweismitteln	III-16
4.5	Würdigung einer Zeugenaussage	III-16
4.6	Würdigung der Aussage von Beteiligten	III-17
4.7	Würdigung eines Sachverständigengutachtens	III-17
4.8	Würdigung eines Augenscheins	III-17

#### **Kapitel IV – Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren**

<b>1.</b>	<b>Verwendung einer der Amtssprachen</b>	<b>IV-1</b>
<b>2.</b>	<b>Sprache eines der Vertragsstaaten oder sonstige Sprache</b>	<b>IV-1</b>
<b>3.</b>	<b>Ausnahmen von 1. und 2.</b>	<b>IV-2</b>
<b>4.</b>	<b>Sprache bei der Beweisaufnahme</b>	<b>IV-2</b>
<b>5.</b>	<b>Sprache der Bediensteten des EPA</b>	<b>IV-2</b>
<b>6.</b>	<b>Sprache in der Niederschrift</b>	<b>IV-3</b>

#### **Kapitel V – Ermittlung von Amts wegen; verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Einspruchsgründe; Einwendungen Dritter**

<b>1.</b>	<b>Ermittlung von Amts wegen</b>	<b>V-1</b>
-----------	----------------------------------	------------

1.1	Allgemeines	V-1
1.2	Grenzen der Ermittlungspflicht	V-1
<b>2.</b>	<b>Verspätetes Vorbringen</b>	<b>V-1</b>
2.1	Allgemeine Beispiele zum Einspruchsverfahren	V-2
2.2	Beispiele zur mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren	V-3
<b>3.</b>	<b>Einwendungen Dritter</b>	<b>V-5</b>

## **Kapitel VI – Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens**

**VI-1**

<b>1.</b>	<b>Unterbrechung</b>	<b>VI-1</b>
1.1	Fälle, in denen das Verfahren unterbrochen wird	VI-1
1.2	Wiederaufnahme des Verfahrens	VI-1
1.2.1	Wiederbeginn der Fristen	VI-2
1.3	Zuständiges Organ	VI-2
<b>2.</b>	<b>Aussetzung des Verfahrens, wenn ein Verfahren zur Geltendmachung eines Anspruchs anhängig ist</b>	<b>VI-2</b>
<b>3.</b>	<b>Aussetzung des Verfahrens, wenn eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer anhängig ist</b>	<b>VI-2</b>

## **Kapitel VII – Fristen, Rechtsverlust, Weiterbehandlung, beschleunigte Bearbeitung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand**

**VII-1**

<b>1.</b>	<b>Fristen und Rechtsverlust bei Fristversäumnis</b>	<b>VII-1</b>
1.1	Bestimmung der Fristen	VII-1
1.2	Dauer der vom EPA aufgrund der Vorschriften des EPÜ zu bestimmenden Fristen	VII-1
1.3	Frei bestimmbare Fristen	VII-2
1.4	Berechnung der Fristen	VII-2
1.5	Wirkung einer Änderung des Prioritätstags	VII-2

---

1.6	Verlängerung einer Frist	VII-3
1.7	Verspäteter Zugang von Schriftstücken	VII-3
1.8	Versäumung einer Frist	VII-4
1.9	Rechtsverlust	VII-5
1.9.1	Eintritt eines Rechtsverlusts	VII-5
1.9.2	Feststellung und Mitteilung eines Rechtsverlusts	VII-5
1.9.3	Entscheidung über den Rechtsverlust	VII-5
<b>2.</b>	<b>Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand</b>	<b>VII-5</b>
2.1	Antrag auf Weiterbehandlung	VII-5
2.2	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	VII-6
2.2.1	Allgemeines	VII-6
2.2.2	Ausdehnung der Wiedereinsetzung auf Einsprechende	VII-7
2.2.3	Infrage kommende Fristen	VII-7
2.2.4	Ausgeschlossene Fristen	VII-7
2.2.5	Antrag auf Wiedereinsetzung	VII-8
2.2.6	Besonderheiten bei Verfahren mit mehreren Beteiligten	VII-8
2.2.7	Entscheidung über die Wiedereinsetzung	VII-8
<b>3.</b>	<b>Beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen</b>	<b>VII-9</b>
3.1	Beschleunigte Recherche	VII-9
3.2	Beschleunigte Prüfung	VII-9
<b>4.</b>	<b>Beschleunigte Bearbeitung von Einsprüchen</b>	<b>VII-10</b>
<b>5.</b>	<b>Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern</b>	<b>VII-10</b>
<b>6.</b>	<b>Rechtsverzicht</b>	<b>VII-10</b>
6.1	Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung	VII-10
6.2	Zurücknahme des Prioritätsanspruchs	VII-11
6.3	Zurücknahmeerklärung	VII-11
6.4	Verzicht auf das Patent	VII-11

<b>Kapitel VIII – Anmeldungen im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)</b>		<b>VIII-1</b>
<b>1.</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>VIII-1</b>
<b>2.</b>	<b>Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt</b>	<b>VIII-2</b>
2.1	Allgemeines	VIII-2
2.1.1	Einleitung	VIII-2
2.1.2	Erste Bearbeitung und Formalprüfung; Kopie der internationalen Anmeldung; Übersetzung	VIII-3
2.1.3	Anmeldegebühr, Benennungsgebühr, Prüfungsantrag, Recherchegebühr und Anspruchsgebühren	VIII-4
2.1.4	Vorschriften des PCT und des EPÜ	VIII-5
2.2	Bestimmungen des Kapitels A-II ("Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung")	VIII-5
2.3	Bestimmungen des Kapitels A-III ("Formalprüfung")	VIII-6
2.3.1	Vertretung	VIII-6
2.3.2	Formerfordernisse	VIII-6
2.3.3	Erteilungsantrag	VIII-7
2.3.4	Erfindernennung	VIII-7
2.3.5	Prioritätsanspruch	VIII-7
2.3.6	Bezeichnung der Erfindung	VIII-8
2.3.7	Unzulässige Angaben	VIII-9
2.3.8	Anspruchsgebühr	VIII-9
2.3.9	Zeichnungen	VIII-9
2.3.10	Zusammenfassung	VIII-9
2.3.11	Benennungsgebühr	VIII-9
2.4	Bestimmungen des Kapitels A-IV ("Sonderbestimmungen")	VIII-9
2.4.1	Teilanzeigen	VIII-9
2.4.2	Sequenzprotokolle	VIII-10
2.5	Bestimmungen des Kapitels A-VI ("Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung")	VIII-11
2.5.1	Veröffentlichung der internationalen Anmeldung	VIII-11
2.5.2	Prüfungsantrag	VIII-11
2.5.3	Ergänzende europäische Recherche	VIII-11
2.6	Gebührenermäßigung und -erstattung bei internationalen (PCT-) Anmeldungen	VIII-12

2.7	Übermittlung an das EPA als Bestimmungsamt	VIII-12
2.8	Aussetzung des Verfahrens vor dem EPA	VIII-12
2.9	Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt	VIII-12
2.10	Akteneinsicht	VIII-13
<b>3.</b>	<b>Mitteilung nach Regel 161</b>	<b>VIII-13</b>
3.1	Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird	VIII-13
3.2	Anmeldungen, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird	VIII-14
3.3	Ausnahmefälle, in denen der Anmelder nicht auf die Aufforderung nach Regel 161 (1) reagieren muss	VIII-15
3.3.1	Früher eingereichte Änderungen oder Bemerkungen	VIII-15
3.3.2	Positiver WO-ISA, SISR oder IPER	VIII-15
3.3.3	Mitteilung nach Regel 161 vor dem 1. April 2010	VIII-16
3.3.4	Freiwillige Erwidern auf die Mitteilung nach Regel 161 (1)	VIII-16
3.3.5	Angaben im Formblatt 1200	VIII-16
3.4	Anwendbarkeit von Regel 137 (4)	VIII-17
<b>4.</b>	<b>Prüfungsverfahren</b>	<b>VIII-17</b>
4.1	Mindestens eine Mitteilung in der Prüfungsphase	VIII-17
4.2	Prüfung mehrerer Erfindungen in der EP-Phase nicht möglich	VIII-17
4.3	Sachprüfung einer Euro-PCT-Anmeldung mit IPER	VIII-18
4.3.1	Ergebnisse von Vergleichsversuchen	VIII-19
4.3.2	Grundlage für die Sachprüfung	VIII-19
4.3.3	Berücksichtigung des Inhalts des IPER	VIII-19
<b>Kapitel IX – Entscheidungen</b>		<b>IX-1</b>
<b>1.</b>	<b>Grundlage der Entscheidungen</b>	<b>IX-1</b>
1.1	Allgemeines	IX-1
1.2	Beispiele	IX-1
<b>2.</b>	<b>Berücksichtigung von Fristen</b>	<b>IX-3</b>

---

<b>3.</b>	<b>Maßgebliche Fassung der Unterlagen</b>	<b>IX-3</b>
<b>4.</b>	<b>Schriftliche Abfassung</b>	<b>IX-4</b>
4.1	Allgemeines	IX-4
4.2	Entscheidungsformel	IX-5
4.3	Sachverhalt und Anträge	IX-5
4.4	Entscheidung nach Aktenlage	IX-6
<b>5.</b>	<b>Begründung</b>	<b>IX-6</b>
5.1	Inhalt	IX-7
5.2	Prüfung der Argumente der Beteiligten	IX-7
5.3	Haupt- und Hilfsanträge	IX-7
5.4	Verspätetes Vorbringen	IX-8
5.5	Weitere Zurückweisungsgründe	IX-8
<b>6.</b>	<b>Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen – Zwischenentscheidungen</b>	<b>IX-9</b>
<b>7.</b>	<b>Bindung an Beschwerdeentscheidungen</b>	<b>IX-10</b>
<b>8.</b>	<b>Rechtsmittelbelehrung</b>	<b>IX-10</b>
<b>9.</b>	<b>Zustellung</b>	<b>IX-10</b>
<b>Kapitel X – Beschwerde</b>		<b>X-1</b>
<b>1.</b>	<b>Aufschiebende Wirkung</b>	<b>X-1</b>
<b>2.</b>	<b>Beschwerde nach Verzicht oder Erlöschen des Patents</b>	<b>X-1</b>
<b>3.</b>	<b>Beschwerde gegen die Verteilung der Kosten</b>	<b>X-1</b>
<b>4.</b>	<b>Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung</b>	<b>X-1</b>
<b>5.</b>	<b>Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte</b>	<b>X-1</b>
<b>6.</b>	<b>Frist und Form</b>	<b>X-1</b>

<b>7.</b>	<b>Abhilfe</b>	<b>X-2</b>
7.1	Allgemeines	X-2
7.2	Vorlage an die Beschwerdekammer	X-3
7.3	Rückzahlung der Beschwerdegebühr	X-3
7.4	Beispiele	X-4
7.4.1	Mit der Beschwerde wurden keine geänderten Ansprüche eingereicht	X-4
7.4.2	Mit der Beschwerde wurde ein geänderter Hauptantrag oder einziger Antrag eingereicht	X-4
7.4.3	Mit der Beschwerde wurden ein Hauptantrag und Hilfsanträge eingereicht	X-6
<b>8.</b>	<b>Verfahrensordnungen für die zweite Instanz</b>	<b>X-6</b>
<b>9.</b>	<b>Zurückverweisung eines Falles an die Abteilung nach einer Beschwerde</b>	<b>X-7</b>
9.1	Auflagen bei der Zurückverweisung	X-7
9.2	Konsequenzen für die Abteilung	X-7
<b>Kapitel XI – Ersuchen eines nationalen Gerichts um Erstattung eines technischen Gutachtens über ein europäisches Patent</b>		<b>XI-1</b>
<b>1.</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>XI-1</b>
<b>2.</b>	<b>Umfang des technischen Gutachtens</b>	<b>XI-1</b>
<b>3.</b>	<b>Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsabteilung</b>	<b>XI-2</b>
3.1	Zusammensetzung	XI-2
3.2	Aufgaben	XI-2
<b>4.</b>	<b>Sprache</b>	<b>XI-2</b>
<b>5.</b>	<b>Verfahren</b>	<b>XI-3</b>
5.1	Formalprüfung	XI-3
5.2	Erste Prüfung	XI-3
5.3	Zurücknahme des Ersuchens	XI-4

5.4	Erstellung und Abgabe des technischen Gutachtens	XI-4
5.5	Akteneinsicht	XI-4
5.6	Erscheinen vor dem nationalen Gericht	XI-4

## **Kapitel XII – Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen, anderen Rechten usw.**

**XII-1**

1.	Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung	XII-1
2.	Rechtsübergang des europäischen Patents	XII-2
3.	Lizenzen und andere Rechte	XII-2
4.	Namensänderung	XII-2

## **Einleitung**

Teil E enthält Richtlinien für solche die Prüfung europäischer Patentanmeldungen und Patente betreffenden Verfahrensschritte, die, soweit es das EPÜ zulässt, ohne wesentliche Abweichungen in mehreren Verfahrensstufen vorkommen können. Es wird auch auf Art. 125 hingewiesen. Dieser schreibt Folgendes vor: "Soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das EPA die in den Vertragsstaaten im Allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts."

Sofern nicht anders angegeben, gilt Teil E - mit Ausnahme von Kapitel E-VIII - nicht für internationale Anmeldungen, die das EPA nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) bearbeitet.



# Kapitel I – Bescheide und Mitteilungen sowie Zustellungen

## 1. Bescheide und Mitteilungen

### 1.1 Allgemeines

Bescheide bzw. Mitteilungen werden unter anderem erforderlich sein,

- i) wenn einem Beteiligten Mängel mitzuteilen sind, gegebenenfalls in Verbindung mit einer Aufforderung zur Beseitigung der Mängel, z. B. gemäß den Regeln 55, 58, 59, 62a, 63, 64 (1), 71 (1), 77 (2), 95 (2) oder 108 (2),
- ii) wenn ein Beteiligter im Hinblick auf die Klärung der Sachlage, zur Stellungnahme zu bestimmten Fragen oder zur Einreichung von Unterlagen, Beweismitteln und dergleichen aufgefordert werden soll,
- iii) wenn nach Auffassung der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung die Erteilung bzw. Aufrechterhaltung des Patents in der vom Anmelder bzw. Patentinhaber beantragten Fassung nicht möglich ist, aber unter Umständen ein Patent in geänderter, eingeschränkter Fassung zugelassen werden könnte,
- iv) wenn verfahrenlenkende Mitteilungen an die Beteiligten erforderlich sind, z. B. gemäß den Regeln 14 (2) und (3), 35 (4) oder 142 (2) und (3),
- v) zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung (siehe E-II, 5) oder
- vi) wenn eine Entscheidung auf Gründe gestützt werden soll, zu denen sich die Beteiligten noch nicht äußern konnten (siehe E-IX, 1).

### 1.2 Zahl der Bescheide

Da mit dem Erlass eines jeden Bescheids eine Verlängerung des Verfahrens verbunden sein kann, sollte die Verfahrensführung darauf gerichtet werden, mit einer möglichst geringen Zahl von Bescheiden auszukommen. Soweit ein Bescheid ergehen muss, sollte er daher alle Punkte behandeln, die für den betreffenden Verfahrensschritt, z. B. zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung oder einer Entscheidung, erforderlich sind oder von Bedeutung sein können.

### 1.3 Form der Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen

Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen des EPA sind mit der Unterschrift und dem Namen des zuständigen Bediensteten zu versehen. Werden diese Schriftstücke vom zuständigen Bediensteten mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann die Unterschrift durch ein Dienstsiegel ersetzt werden. Werden diese

*Regel 113 (1) und (2)*

Schriftstücke automatisch durch eine Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann auch die Namensangabe des zuständigen Bediensteten entfallen. Dies gilt auch für vorgedruckte Bescheide und Mitteilungen.

## **2. Zustellung**

### **2.1 Allgemeines**

*Art. 119  
Regel 125  
Regel 126*

Das EPA stellt von Amts wegen alle Entscheidungen und Ladungen sowie die Bescheide und Mitteilungen zu, durch die eine Frist in Lauf gesetzt wird oder die nach anderen Vorschriften des EPÜ zuzustellen sind oder für die der Präsident des EPA die Zustellung vorgeschrieben hat. Die Zustellungen können, soweit dies außergewöhnliche Umstände erfordern, durch Vermittlung der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten bewirkt werden. In den Verfahren vor dem EPA wird entweder das Originalschriftstück, eine vom EPA beglaubigte oder mit Dienstsiegel versehene Abschrift dieses Schriftstücks oder ein Computerausdruck zugestellt. Abschriften von Schriftstücken, die von Beteiligten eingereicht werden, bedürfen keiner solchen Beglaubigung.

### **2.2 Bewirkung der Zustellung**

*Regel 125 (2) und (3)  
Regel 127*

Zustellungen werden durch die Post, durch Übergabe im EPA, durch öffentliche Bekanntmachung oder durch technische Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung bewirkt, die der Präsident des EPA unter Festlegung der Bedingungen für ihre Benutzung bestimmt. Nähere Einzelheiten der Zustellung sind aus den Regeln 126 bis 129 ersichtlich. Die Zustellung durch Vermittlung der für den Empfänger zuständigen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats erfolgt nach den Vorschriften, die von dieser Behörde in nationalen Verfahren anzuwenden sind.

### **2.3 Zustellung durch die Post**

*Regel 126*

Die Zustellung erfolgt in der Regel durch die Post. Entscheidungen, durch die eine Beschwerdefrist oder die Frist für einen Antrag auf Überprüfung in Lauf gesetzt wird, Ladungen und andere vom Präsidenten des EPA bestimmte Schriftstücke werden durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt. Alle anderen Zustellungen durch die Post erfolgen mittels eingeschriebenen Briefs. Der Präsident des EPA hat bislang noch keine anderen Schriftstücke bestimmt, die durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt werden müssen.

Der Brief gilt mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Schriftstück nicht oder an einem späteren Tag zugegangen ist; im Zweifel hat das EPA den Zugang des Schriftstücks und gegebenenfalls den Tag des Zugangs nachzuweisen.

Die Zustellung gilt auch dann als bewirkt, wenn die Annahme des Briefs verweigert wird.

Auf andere Fragen bezüglich der Zustellung, z. B. ob eine Auslieferung an eine andere Person als den Empfänger eine wirksame Zustellung an Letzteren darstellt, ist das Recht des Staats anzuwenden, in dessen Hoheitsgebiet die Zustellung erfolgt.

#### **2.4 Zustellung an Vertreter**

Ist ein Vertreter bestellt worden, so werden die Zustellungen an den Vertreter gerichtet. Sind mehrere Vertreter für einen Beteiligten bestellt, so genügt die Zustellung an einen von ihnen. Wenn mehrere Personen gemeinsam Anmelder oder Patentinhaber sind oder gemeinsam einen Einspruch eingereicht haben und keinen gemeinsamen Vertreter bezeichnet haben, genügt ebenfalls die Zustellung an eine, nämlich an die in Regel 151 bestimmte Person. Haben mehrere Beteiligte einen gemeinsamen Vertreter, so genügt die Zustellung nur eines Schriftstücks an den gemeinsamen Vertreter.

*Regel 130*

#### **2.5 Zustellungsmängel**

Kann das EPA die formgerechte Zustellung eines Schriftstücks nicht nachweisen oder ist das Schriftstück unter Verletzung von Zustellungsvorschriften zugegangen, so gilt das Schriftstück als an dem Tag zugestellt, den das EPA als Tag des Zugangs nachweist. Kann das EPA den tatsächlichen Tag der Zustellung nicht nachweisen, so wird beispielsweise ein vom Empfänger selbst übersandtes Schreiben, in dem er das Eingangsdatum angibt, als Nachweis anerkannt. Lässt ein Antwortschreiben des Empfängers erkennen, dass er das Schriftstück erhalten hat, ohne dass er den Zustellungstag des Schriftstücks erwähnt, so ist der Tag der Ausfertigung des Antwortschreibens als Tag der Zustellung des Schriftstücks zu werten.

*Regel 125 (4)*



## Kapitel II – Mündliche Verhandlung

### 1. Allgemeines

Unter "mündlicher Verhandlung" ist eine förmliche Verhandlung im Sinne des Art. 116 zu verstehen. Es handelt sich hierbei also nicht um formlose persönliche Rücksprachen oder telefonische Kontakte, wie sie im Prüfungsverfahren und im Beschränkungs- bzw. Widerrufsverfahren vorkommen (siehe C-VII, 2). Im Hinblick auf Regel 81 (2) sind solche formlosen persönlichen Rücksprachen oder telefonischen Kontakte jedoch nicht im Einspruchsverfahren mit mehreren Beteiligten zulässig, es sei denn, die Rücksprache oder der telefonische Kontakt betrifft Angelegenheiten, die nicht in die Belange der anderen Beteiligten eingreifen, z. B. bei Verfahren zur Prüfung der Zulässigkeit eines Einspruchs, soweit sich dieses lediglich zwischen dem EPA und dem betreffenden Einsprechenden abspielt.

Die mündliche Verhandlung findet vor dem zuständigen Organ statt, z. B. in der Eingangsstelle vor dem zuständigen Formalsachbearbeiter und im Prüfungs- bzw. Einspruchsverfahren vor der ganzen Abteilung.

*Art. 18 (2)*

*Art. 19 (2)*

### 2. Mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten

Stellt im Laufe eines anhängigen Verfahrens ein Beteiligter einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung, so hat das zuständige Organ diesem Antrag stattzugeben. Das EPA weist den betreffenden Beteiligten nicht auf dieses Recht hin; es erwartet von ihm vielmehr, dass er - wenn er bei dem zuständigen Organ nicht weiterkommt - eine mündliche Verhandlung beantragt (falls er dies wünscht), bevor eine Entscheidung ergeht.

*Art. 116 (1)*

Nach Art. 116 (1) können die Verfahrensbeteiligten jederzeit eine mündliche Verhandlung beantragen, solange noch keine Entscheidung ergangen ist. Insbesondere muss einem Antrag auf mündliche Verhandlung bis zu dem Zeitpunkt stattgegeben werden, zu dem der Beschluss über die Erteilung oder die Beschränkung des Patents der internen Poststelle übergeben wird (siehe T 556/95 und G 12/91).

Vor der Eingangsstelle findet eine mündliche Verhandlung auf Antrag des Anmelders nur statt, wenn die Eingangsstelle dies für sachdienlich erachtet oder beabsichtigt, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen. Hält die Eingangsstelle eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich, so muss sie dies dem Anmelder mitteilen (siehe J 16/02).

*Art. 116 (2)*

Das zuständige Organ bestimmt nach dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung, die jedoch nur anzuberaumen ist, nachdem die zu entscheidenden Probleme ausreichend klar sind (siehe E-II, 5).

Bei einem bedingten Antrag auf mündliche Verhandlung, d. h. wenn der betreffende Beteiligte zum Ausdruck gebracht hat, dass der Antrag auf mündliche Verhandlung nur hilfsweise für den Fall gestellt ist, dass seinem Sachantrag nicht entsprochen wird, findet die mündliche Verhandlung nur statt, wenn eine Entscheidung zu seinen Ungunsten in Betracht gezogen wird.

Wurde hingegen ein unbedingter Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt und hält das Organ die Sache schon aufgrund des schriftlichen Vorbringens für entscheidungsreif und beabsichtigt es, eine Entscheidung zu treffen (z. B. nach den Art. 97, 101 oder 105b), die voll dem Sachantrag desjenigen bzw. derjenigen Beteiligten entspricht, der die mündliche Verhandlung beantragt hat bzw. die sie beantragt haben, so empfiehlt es sich, dies dem oder den betreffenden Beteiligten mitzuteilen und anzufragen, ob der Antrag bzw. die Anträge auf mündliche Verhandlung auch im Falle einer Entscheidung im Sinne ihrer Sachanträge weiterhin aufrechterhalten werden. Wird der Antrag nicht ausdrücklich zurückgenommen, so muss die mündliche Verhandlung stattfinden.

### **2.1 Antrag eines Einsprechenden auf mündliche Verhandlung, wenn der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist oder als nicht eingelegt gilt**

Nach Art. 116 (1) kann eine mündliche Verhandlung nur von einem an einem anhängigen Verfahren Beteiligten beantragt werden. Stellt die Einspruchsabteilung in einer Einspruchsschrift Mängel nach Regel 77 (1) fest, bleibt der Einsprechende dennoch Verfahrensbeteiligter, solange der Einspruch nicht als unzulässig verworfen ist. Dies gilt auch, wenn aufgrund von Mängeln festgestellt wird, dass der Einspruch als nicht eingelegt gilt (siehe D-IV, 1.4.1).

### **3. Antrag auf erneute mündliche Verhandlung**

Art. 116 (1)

Das EPA kann einen Antrag auf erneute mündliche Verhandlung vor demselben Organ ablehnen, wenn die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind.

Eine mündliche Verhandlung, insbesondere im Einspruchsverfahren, findet statt, um alle aufgeworfenen Fragen abschließend erörtern zu können; sie endet in der Regel mit einer mündlich verkündeten Entscheidung. Die Abteilung ist nach der Verkündung an diese Entscheidung gebunden und kann die Verhandlung nicht wiedereröffnen, um weitere Eingaben zu ermöglichen oder neue Tatsachen zu berücksichtigen (siehe die beiden letzten Absätze von E-V, 2). Nur wenn die Abteilung in der mündlichen Verhandlung keine Entscheidung verkündet, sondern beschlossen hat, das Verfahren schriftlich fortzusetzen, können weitere Eingaben geprüft werden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Prüfungsabteilung erklärt, dass sie beabsichtigt, ein Patent auf der Grundlage der während der mündlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen zu

erteilen (oder ein erteiltes Patent im Beschränkungsverfahren zu beschränken).

So besteht z. B. im Prüfungs-, Beschränkungs- oder Einspruchsverfahren in der Regel kein Anlass zur erneuten mündlichen Verhandlung, wenn einer der Beteiligten einen bereits im Laufe des Verfahrens vor oder während der ersten mündlichen Verhandlung vorgebrachten Sachverhalt nochmals unter anderem Gesichtswinkel erörtern will. Wird jedoch die mündliche Verhandlung nicht mit einer Entscheidung beendet und ändert sich danach der Gegenstand des Verfahrens, beispielsweise wenn nach der ersten mündlichen Verhandlung neue Beweismittel zum Verfahren zugelassen werden, so muss in der Regel auf Antrag eine erneute mündliche Verhandlung stattfinden (siehe T 194/96).

#### **4. Mündliche Verhandlung von Amts wegen**

Das zuständige Organ des EPA kann auch ohne Antrag eines Beteiligten eine mündliche Verhandlung anberaumen, wenn es dies für sachdienlich erachtet.

*Art. 116 (1)*

Eine mündliche Verhandlung wird in der Regel erst dann sachdienlich sein, wenn gegebenenfalls nach dem Versuch der schriftlichen Klärung noch entscheidungswesentliche Fragen oder Zweifel offen bleiben, die rationeller oder sicherer durch mündliche Erörterung mit dem oder den Beteiligten geklärt werden können, oder wenn eine Beweiserhebung im Rahmen einer mündlichen Verhandlung erforderlich ist (siehe E-III, 1.3 und 1.6.1). Das zuständige Organ sollte dabei auch den Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie im Auge behalten, da mündliche Verhandlungen sowohl für das EPA als auch für den oder die Beteiligten mit Kosten verbunden sind.

#### **5. Vorbereitung der mündlichen Verhandlung**

Ziel einer mündlichen Verhandlung sollte es sein, möglichst alle zur Entscheidungsfindung noch anstehenden offenen Fragen zu klären. Unter Berücksichtigung dieses Ziels ist die Verhandlung nach Prüfung aller eingereichten Schriftsätze sorgfältig vorzubereiten und dementsprechend der zweckmäßigste Zeitpunkt für die Durchführung der mündlichen Verhandlung zu wählen.

Bei der Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren sollte die Einspruchsabteilung sorgfältig prüfen, ob mit komplizierten Rechtsfragen zu rechnen ist und es daher geboten erscheint, die Abteilung durch einen rechtskundigen Prüfer zu ergänzen (Art. 19 (2)).

Soweit bestimmte entscheidungswesentliche Fragen amtsseitig für erörterungsbedürftig gehalten werden, wird es in vielen Fällen zweckmäßig sein, den bzw. die Beteiligten vorher in einem Bescheid hierauf hinzuweisen und gegebenenfalls auch einen oder mehrere der Beteiligten zu einer schriftlichen Stellungnahme anzuregen sowie gegebenenfalls zur Vorlage von Beweismitteln aufzufordern. Die

Beteiligten können zur Stützung ihres Vorbringens von sich aus Beweismittel vorlegen. Wenn jedoch die Beweismittel in einer früheren Verfahrensstufe hätten eingereicht werden sollen, im Einspruchsverfahren z. B. gemäß D-IV, 1.2.2.1 v) und 5.4, hat das zuständige Organ zu entscheiden, ob die verspätet vorgebrachten Beweismittel zugelassen werden sollen (siehe E-V, 2). Etwaige Stellungnahmen sollten so rechtzeitig eingehen, dass sie den übrigen Beteiligten spätestens 1 Monat vor der mündlichen Verhandlung zugehen. Dementsprechend ist auch die Frist zur Einreichung der Stellungnahme zu bemessen, insbesondere wenn die Aufforderung zur Stellungnahme erst mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ergeht.

### **5.1 Anberaumung mündlicher Verhandlungen in der Sachprüfung**

Ist die Prüfungsabteilung bei Beginn der Sachprüfung der Auffassung, dass nicht direkt ein Patent erteilt werden kann, so ist mindestens ein sachlicher Bescheid im Sinne des Art. 94 (3) zu versenden, bevor die Abteilung die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung in Betracht ziehen kann (siehe C-III, 4).

Dabei ist insbesondere zu beachten, dass weder die einem EESR beigefügte Stellungnahme zur Recherche, noch die Stellungnahme zu einer ergänzenden Recherche (ESOP), noch eine Stellungnahme oder ein Bericht im PCT-Verfahren (WO-ISA, SISR, IPRP oder IPER) einen Bescheid nach Art. 94 (3) darstellt, d. h. selbst wenn der Anmelder auf eine solche Stellungnahme oder einen solchen Bericht reagiert hat, kann nicht als erster Bescheid in der europäischen Sachprüfung eine Ladung zur mündlichen Verhandlung ergehen.

Auch die folgenden Mitteilungen/Anträge gelten nicht als sachlicher Bescheid der Prüfungsabteilung für diese Zwecke: Aufforderung nach Regel 62a oder Regel 63, Mitteilung nach Regel 137 (4), Antrag nach Regel 53 (3), Antrag nach Art. 124 und Regel 141.

### **6. Ladung zur mündlichen Verhandlung**

Zu einer mündlichen Verhandlung müssen alle Beteiligten ordnungsgemäß im Wege der Zustellung geladen werden. In der Ladung sind der Gegenstand sowie der Tag und die Uhrzeit der mündlichen Verhandlung anzugeben.

Die Abteilung sollte einen einzigen Termin für die mündliche Verhandlung anberaumen, d. h. einen Tag oder in Sonderfällen mehrere aufeinanderfolgende Tage. Eine vorherige Absprache des Termins per Telefon oder Fax erfolgt nicht.

Der Ladung wird ein Bescheid beigefügt, in dem auf erörterungsbedürftige Fragen hingewiesen wird und der in der Regel die vorläufige, unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung enthält; gleichzeitig wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem

*Regel 115 (1)  
Art. 119*

*Regel 116 (1)*

Schriftsätze oder Änderungen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen, eingereicht werden können (siehe auch D-VI, 3.2).

Die Ladungsfrist beträgt mindestens zwei Monate, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind. In der Ladung ist darauf hinzuweisen, dass bei Nichterscheinen eines ordnungsgemäß geladenen Beteiligten das Verfahren ohne diesen fortgesetzt werden kann. *Regel 115 (1)*

Im Einspruchsverfahren sind auch im Rahmen völlig verschiedener Einspruchsgründe beantragte mündliche Verhandlungen in der Regel in einer einzigen Verhandlung abzuwickeln.

Liegen mehrere Einsprüche vor, so sollten die dazu beantragten mündlichen Verhandlungen auch dann in einer einzigen Verhandlung abgewickelt werden, wenn sich die Einsprüche auf unterschiedliche Gründe stützen. Das heißt, alle Beteiligten sind zu der mündlichen Verhandlung zu laden, und sie können sich zu allen vorgebrachten Gründen äußern.

### **7. Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung**

Einem Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung kann nur stattgegeben werden, wenn der Beteiligte schwerwiegende Gründe vorbringen kann, die die Festlegung eines neuen Termins rechtfertigen (siehe T 1080/99, T 300/04, J 4/03 und T 178/03). Der Antrag, einen anderen Termin anzuberaumen, ist so bald wie möglich nach dem Eintreten dieser Gründe zu stellen; ihm ist eine hinreichend substantiierte Begründung beizufügen (siehe ABl. EPA 2009, 68; siehe auch T 178/03).

Schwerwiegende Gründe, aus denen die Verlegung einer mündlichen Verhandlung beantragt werden kann, sind z. B.:

- Ladung desselben Beteiligten zu einer mündlichen Verhandlung in einem anderen Verfahren vor dem EPA oder einem nationalen Gericht, die vor der Ladung in dem betreffenden Verfahren zugestellt wurde,
  - wenn die andere mündliche Verhandlung am selben Tag oder
  - am vorhergehenden oder nachfolgenden Tag oder
  - an einem geografisch entfernt liegenden Ort zwei Tage davor oder danach stattfindet,
- eine schwere Erkrankung,
- Todesfall in der Familie,

- Eheschließung einer Person, auf deren Anwesenheit es in der mündlichen Verhandlung ankommt,
- Wehrdienst oder sonstige zwingend vorgeschriebene Wahrnehmung staatsbürgerlicher Pflichten,
- Geschäftsreisen, die vor Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung bereits fest gebucht waren,
- Urlaub, der vor Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung bereits fest gebucht war. Bei geplantem, aber noch nicht gebuchtem Urlaub hat der Vertreter die Umstände (z. B. Schulferien) anzuführen, die keine Verlegung des Urlaubs gestatten.

Erfüllen die von einem Beteiligten angegebenen Gründe, aus denen eine mündliche Verhandlung verlegt werden soll, die oben angeführten Voraussetzungen nicht, so teilt die Abteilung den Beteiligten mit, dass die mündliche Verhandlung zu dem in der Ladung angegebenen Termin stattfindet.

Im Einspruchsverfahren, vor allem bei mehr als einem Einsprechenden, kann ein strengerer Ansatz verfolgt werden, damit Termine nicht mehrfach verschoben werden (siehe T 1102/03).

Nicht akzeptabel sind in der Regel beispielsweise folgende Gründe:

- Ladung zu einer mündlichen Verhandlung vor dem EPA oder einem nationalen Gericht, die nach der Ladung in dem betreffenden Verfahren zugestellt wurde,
- übermäßige Arbeitsbelastung.

Da Montag und Freitag normale Arbeitstage sind, werden mündliche Verhandlungen im Hinblick auf eine effiziente Nutzung der verfügbaren Sitzungssäle auch für diese Tage angesetzt. Dass der Vertreter und/oder die Verfahrensbeteiligten am Wochenende reisen müssen, ist kein ausreichender Grund für eine Terminverlegung der mündlichen Verhandlung. Falls die Umstände dies erlauben, wird sich die erste Instanz jedoch um Flexibilität bemühen, wenn ein Verfahrensbeteiligter eine Verschiebung der Anfangszeit beantragt, um am selben Tag anreisen zu können.

Anträgen auf Verlegung der mündlichen Verhandlung an einen anderen als den in der Ladung angegebenen Dienort des EPA kann nicht stattgegeben werden (siehe T 1012/03).

### **7.1 Verlegung einer mündlichen Verhandlung auf Veranlassung der Abteilung**

In Ausnahmefällen kann die mündliche Verhandlung aus ähnlichen wie den oben genannten Gründen auf Veranlassung der Abteilung

verlegt werden. Die Verhandlung sollte allerdings nur verlegt werden, wenn kein geeigneter Ersatz gefunden werden kann.

## **7.2 Verlegung einer mündlichen Verhandlung - Ladungsfrist**

Die in Regel 115 (1) festgelegte Ladungsfrist von zwei Monaten gilt auch im Fall einer Verlegung, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind.

## **8. Durchführung der mündlichen Verhandlung**

### **8.1 Öffentlichkeit des Verfahrens**

Die mündliche Verhandlung vor der Eingangsstelle, den Prüfungsabteilungen und der Rechtsabteilung ist nicht öffentlich. *Art. 116 (3)*

Die mündliche Verhandlung, einschließlich der Verkündung der Entscheidung (siehe E-II, 9), ist vor der Einspruchsabteilung öffentlich, sofern die Einspruchsabteilung nicht in Fällen anderweitig entscheidet, in denen insbesondere für eine am Verfahren beteiligte Partei die Öffentlichkeit des Verfahrens schwerwiegende und ungerechtfertigte Nachteile zur Folge haben könnte. Dies könnte z. B. der Fall sein, wenn einer der Beteiligten zur Stützung seines Vorbringens Angaben über Verkaufszahlen oder andere innerbetriebliche Geheimnisse vortragen will. Der Ausschluss der Öffentlichkeit wird in der Regel auf den Vortrag dieser Geheimnisse zu beschränken sein. *Art. 116 (4)*

### **8.2 Leitung der mündlichen Verhandlung**

Vor der Eingangsstelle wird die mündliche Verhandlung vom Formalsachbearbeiter, vor der Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung vom Vorsitzenden der betreffenden Abteilung geleitet.

Die Verhandlungsleitung umfasst neben der Aufrechterhaltung der Ordnung die förmliche und sachliche Leitung der Verhandlung.

Der Leiter der Verhandlung hat insbesondere darauf hinzuwirken, dass alle für die zu treffende Entscheidung wesentlichen, vorher erforderlichenfalls listenmäßig zusammenzustellenden Punkte, die noch strittig oder unklar sind, erörtert werden und dass dem oder den Beteiligten Gelegenheit gegeben wird, zu diesen Stellung zu nehmen.

Andererseits sollte die mündliche Verhandlung so straff geleitet werden, dass der Vortrag des oder der Beteiligten und die Diskussion nicht unnötig in die Länge gezogen werden und nicht auf Punkte abschweifen, die für die Entscheidungsfindung ohne Bedeutung sind. Wiederholungen sollten möglichst unterbunden werden. Insbesondere braucht der Inhalt der dem zuständigen Organ und dem oder den Beteiligten rechtzeitig zugegangenen, bereits Gegenstand des Verfahrens bildenden Schriftsätze nicht lang und breit verlesen zu werden; es genügt gegebenenfalls eine Bezugnahme auf diese Schriftsätze.

### **8.2.1 Benutzung von Laptops und anderen elektronischen Geräten in mündlichen Verhandlungen im Ex-parte- oder Inter-partes-Verfahren**

Die Benutzung von Laptops und anderen elektronischen Geräten in mündlichen Verhandlungen sollte gestattet werden, sofern die Beteiligten sich dadurch nicht gestört fühlen und die Geräte nicht für Tonaufzeichnungen verwendet werden (siehe Mitteilung der Vizepräsidenten Generaldirektionen 2 und 3 vom 25. Februar 1986, veröffentlicht im ABl. EPA 1986, 63).

Die Entscheidung über die Zulassung solcher Geräte liegt im Ermessen der betreffenden Abteilung und fällt damit hauptsächlich in die Verantwortung des Vorsitzenden der Abteilung, der für die Aufrechterhaltung der Ordnung zuständig ist (E-II, 8.2). Bei der Ausübung des Ermessens sollte berücksichtigt werden, dass ein Vertreter, der sich für die Darlegung seines Falls in gutem Glauben auf elektronisch gespeicherte Dokumente verlässt, in Schwierigkeiten geraten kann, wenn die Prüfungs-/Einspruchsabteilung ihm die Benutzung seines Laptops untersagt.

Beabsichtigt ein Verfahrensbeteiligter, in der mündlichen Verhandlung einen Laptop oder ein anderes elektronisches Gerät zu benutzen, so sollte der Vorsitzende vor Verhandlungsbeginn die obigen Voraussetzungen erläutern. Insbesondere sollte er die Beteiligten darauf hinweisen, dass es strikt verboten ist, Gespräche während der Verhandlung oder in den Verhandlungspausen aufzuzeichnen oder zu übertragen. Bei Missachtung dieser Weisungen ist der Vorsitzende befugt, die weitere Benutzung des Geräts für den Rest der Verhandlung zu untersagen.

### **8.3 Eröffnung der mündlichen Verhandlung, Nichterscheinen eines Beteiligten**

#### **8.3.1 Überprüfung der Identität und der Bevollmächtigung der Teilnehmer einer mündlichen Verhandlung**

Zugelassene Vertreter müssen nur noch in Ausnahmefällen eine Vollmacht einreichen (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, L.1.).

Vollmachten brauchen nur dann überprüft zu werden, wenn einer der Beteiligten durch eine Person vertreten wird, deren Bevollmächtigung nicht aus der Akte hervorgeht. Stellt sich heraus, dass diese Person entweder

- a) ein zugelassener Vertreter ist, der in Untervollmacht handelt,
- b) ein zugelassener Vertreter ist, der derselben Sozietät angehört wie der bisher in der Sache in Erscheinung getretene Vertreter, oder

- c) eine natürliche Person (z. B. ein Direktor) ist, die in dem Land, in dem sich der Geschäftssitz des Beteiligten befindet, von Rechts wegen bevollmächtigt ist, im Namen dieses Beteiligten zu handeln,

dann ist keine weitere Überprüfung erforderlich.

Ist diese Person jedoch

- a) ein zugelassener Vertreter, der weder Untervollmacht hat noch zur selben Sozietät gehört und in der mündlichen Verhandlung zum ersten Mal erscheint, oder
- b) ein Rechtsanwalt oder Angestellter eines Beteiligten, der kein zugelassener Vertreter ist,

dann sollte wie folgt vorgegangen werden:

Im Fall a) überprüft die Abteilung die Akte, um festzustellen, ob die Vollmacht des bisherigen Vertreters erloschen ist. Ist dies der Fall, dann braucht der Sache nicht weiter nachgegangen zu werden. Andernfalls wird der betreffende Vertreter aufgefordert, einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht vorzulegen oder eine Einzelvollmacht einzureichen.

Im Fall b) fordert die Abteilung die betreffende Person auf, einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht vorzulegen oder eine Einzelvollmacht einzureichen.

Bei Fehlen einer Vollmacht wird die betreffende Person aufgefordert, diese umgehend vorzulegen. Kann die Person die Vollmacht nicht sofort beibringen, wird eine Frist von zwei Monaten für die Beibringung eingeräumt. Das Fehlen der Vollmacht und die Festsetzung einer Frist für deren Einreichung müssen in der Niederschrift vermerkt werden. Die Verhandlung wird normal fortgesetzt, allerdings kann am Ende der Verhandlung keine Entscheidung verkündet werden. In diesen Fällen muss die Entscheidung schriftlich ergehen, sobald die fehlende Vollmacht nachgereicht worden ist. Am Ende der Verhandlung sollte die Partei oder Person an das Einreichen der Vollmacht erinnert werden.

Der Leiter der mündlichen Verhandlung lässt vor ihrem Beginn gegebenenfalls die Personalien der Teilnehmer und deren Vollmachten prüfen. Die Beteiligten und ihre Vertreter haben sich auszuweisen, soweit sie nicht dem Leiter der Verhandlung bzw. einem Mitglied der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung persönlich bekannt sind.

### **8.3.2 Eröffnung der mündlichen Verhandlung**

Nach der Eröffnung der mündlichen Verhandlung macht der Leiter der Verhandlung die anwesenden Beteiligten miteinander bekannt. Er lässt die Personalien der Teilnehmer aufnehmen und stellt fest, in

welcher Eigenschaft sie erschienen sind. Diese Vorgänge bzw. Ergebnisse sind in die Niederschrift (siehe E-II, 10) aufzunehmen.

### 8.3.3 Verspätetes Eintreffen oder Nichterscheinen einer geladenen Partei oder Person

#### 8.3.3.1 Allgemeines

War ein nicht erschienener Beteiligter nicht ordnungsgemäß geladen, so wird dies in der Niederschrift vermerkt, und die mündliche Verhandlung wird geschlossen. Danach muss eine erneute mündliche Verhandlung anberaumt werden.

#### Regel 115 (2)

Ist ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen, so kann die mündliche Verhandlung ohne ihn durchgeführt werden, da er durch sein Nichterscheinen nicht das Ergehen einer Entscheidung verzögern können sollte. Das gilt auch, wenn der Antrag auf mündliche Verhandlung ausdrücklich zurückgenommen wird oder ein Beteiligter mitteilt, dass er nicht erscheinen wird (was in der Regel mit einer Rücknahme des Antrags gleichgesetzt wird) (siehe T 3/90, T 696/02 und T 1027/03)).

Beschließt die Abteilung, die mündliche Verhandlung durchzuführen, so bedeutet das, dass noch Einwände bestehen und diese in der mündlichen Verhandlung erörtert werden müssen. Der Anmelder und/oder Patentinhaber kann also damit rechnen, dass Probleme bezüglich der Anträge, die in Erwiderung auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht wurden, in der mündlichen Verhandlung behandelt werden.

Bleibt der Anmelder und/oder Patentinhaber der mündlichen Verhandlung fern, so entscheidet er sich dafür, die Möglichkeit, in der mündlichen Verhandlung zu den erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen, nicht zu nutzen und sich ausschließlich auf die schriftlich vorgebrachten Argumente zu stützen. Die Entscheidung kann in seiner Abwesenheit verkündet werden. Es gilt der Verfahrensgrundsatz, dass der Verfahrensbeteiligte nicht von der Entscheidung überrascht werden darf.

Es ist zu beachten, dass ein Beteiligter, der noch **vor Ende** der Verhandlung erscheint, das Recht hat, gehört zu werden.

Falls ein Beteiligter erst erscheint, **nachdem die Verhandlung bereits geschlossen ist**, liegt es im Ermessen der Abteilung, ob sie die Verhandlung nochmals eröffnet. Für eine Wiedereröffnung der Verhandlung müssen jedoch zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

- a) Die Abteilung hat weder eine Entscheidung gemäß Art. 97 (1) oder (2) oder gemäß Art. 101 (2) noch eine Zwischenentscheidung gemäß Art. 106 (2) zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form nach Art. 101 (3) (siehe auch

D-VI, 7.2.2) noch eine Entscheidung über die Zurückweisung des Beschränkungsantrags nach Regel 95 (4) verkündet.

b) Alle Beteiligten müssen der Wiedereröffnung zustimmen.

Liegt aber ein gewährbarer Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung vor (siehe E-II, 7), so sollte die mündliche Verhandlung abgesetzt und zu einem neuen Termin geladen werden. Wurde der Antrag durch leichtfertiges Verhalten des Betroffenen verspätet gestellt, so kann die Verhandlung je nach Lage des Falls ebenfalls verlegt werden. Im Einspruchsverfahren kann in dem zuletzt genannten Fall eine Kostenentscheidung zu treffen sein (siehe D-IX, 1.4). *Art. 104 (1)*

### 8.3.3.2 Vorgehen im Einspruchsverfahren

Werden in einer mehrseitigen mündlichen Verhandlung, der ein Beteiligter trotz ordnungsgemäßer Ladung ferngeblieben ist, neue Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht, so ist zunächst zu prüfen, ob dieses Vorbringen unberücksichtigt bleiben kann (Art. 114 (2); siehe auch E-II, 8.6 und E-V, 2).

Werden neue Tatsachen berücksichtigt, so darf gemäß G 4/92 eine am Ende der mündlichen Verhandlung ergehende Entscheidung zuungunsten des abwesenden Beteiligten nicht auf diese Tatsachen gestützt werden. Ferner können neue Beweismittel nur dann zuungunsten des abwesenden Beteiligten berücksichtigt werden, wenn sie vorher angekündigt waren und lediglich die früheren Behauptungen des Beteiligten bestätigen, der sich auf sie beruft. Neue Argumente können allerdings jederzeit aufgegriffen werden, sofern sie an den Gründen, auf die die Entscheidung gestützt ist, nichts ändern.

Damit schloss die Große Beschwerdekammer in G 4/92 die Möglichkeit aus, während der mündlichen Verhandlung eine Entscheidung zuungunsten des abwesenden Beteiligten auf der Grundlage eines überraschenden Verfahrensverlaufs in der mündlichen Verhandlung zu treffen, der den rechtlichen und faktischen Rahmen des Falls in unvorhersehbarer Weise verändert (siehe T 414/94).

Einen abwesenden Beteiligten kann es nicht überraschen, wenn die Gegenseite während der mündlichen Verhandlung versucht, vor der Verhandlung erhobene Einwände auszuräumen. Insbesondere gilt es nicht als "neue Tatsache", wenn während der mündlichen Verhandlung ein stärker beschränkter und/oder formal geänderter Anspruchssatz mit der Absicht eingereicht wird, die Einwände des Einsprechenden auszuräumen (siehe T 133/92 und T 202/92). Es kommt auch nicht überraschend, wenn geänderte Ansprüche auf ihre formelle Zulässigkeit und die Einhaltung des Art. 123 (2) und (3) geprüft werden (siehe T 341/92).

Wird in Abwesenheit eines Einsprechenden während der mündlichen Verhandlung erstmals ein neuer Stand der Technik vorgelegt, der der Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents entgegenstehen könnte, so kann dieser neue Stand der Technik trotz der Abwesenheit des Einsprechenden berücksichtigt werden, da er zu seinen Gunsten ist (siehe T 1049/93).

### **8.3.3.3 Vorgehen im Prüfungsverfahren**

Die mündliche Verhandlung bietet dem Anmelder Gelegenheit, seine Rechte nach Artikel 113 (1) auszuüben. Reicht ein Anmelder im Prüfungsverfahren vor der mündlichen Verhandlung geänderte Ansprüche ein und erscheint dann nicht zur Verhandlung, kann er mit einer Entscheidung auf der Grundlage von Einwänden rechnen, die möglicherweise in seiner Abwesenheit gegen diese Ansprüche erhoben werden. Es kann eine Entscheidung getroffen werden, die sich auf zu einem früheren Verfahrenszeitpunkt vorgebrachte Tatsachen und Argumente und/oder auf zu erwartende neue Argumente stützt (siehe ABI. EPA 2008, 471).

Im Prüfungsverfahren sollte die Ladung zur mündlichen Verhandlung alle Einwände umfassen, die vermutlich in der mündlichen Verhandlung erörtert werden, und einen Hinweis enthalten, dass geänderte Ansprüche, die in Erwiderung auf die Mitteilung eingereicht werden, in der mündlichen Verhandlung auf ihre Vereinbarkeit mit dem EPÜ geprüft werden müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör (Art. 113 (1)) gewahrt ist und das Verfahren nicht unnötig verzögert wird, wenn ein Anmelder nicht zur mündlichen Verhandlung erscheint.

### **8.4 Einleitung der Verhandlung zur Sache**

Soweit es erforderlich erscheint, legt der Leiter der Verhandlung die Verfahrenslage dar und hebt die nach dem Inhalt der Akten wesentlichen strittigen Fragen hervor. Im Prüfungs- bzw. Einspruchsverfahren kann dies auch das beauftragte Mitglied tun.

### **8.5 Vortrag der Beteiligten**

Nach vorstehender Einleitung wird dem oder den Beteiligten das Wort erteilt, um die Sache vorzutragen und Anträge zu stellen und zu begründen. In der Regel sollte jedem Beteiligten nur einmal Gelegenheit zu einem umfassenden Vortrag gegeben werden.

Im Einspruchsverfahren tragen im Allgemeinen zunächst die Einsprechenden vor; im Anschluss daran erhält der Patentinhaber das Wort. Bei mehreren Einsprechenden kann es zweckmäßig sein, dem Patentinhaber mehrmals, nämlich jeweils unmittelbar nach dem Vortrag eines jeden Einsprechenden, das Wort zu erteilen. Den Einsprechenden und dem Patentinhaber ist jeweils Gelegenheit zur abschließenden Erwiderung zu geben.

Der Vortrag des oder der Beteiligten kann zwar schriftlich vorbereitet, sollte jedoch möglichst in freier Rede gehalten werden. Abschnitte

von bereits im Verfahren befindlichen Schriftstücken, auf die Bezug genommen wird, sollten nur insoweit vorgelesen werden, als es auf ihren genauen Wortlaut ankommt.

Ausführungen einer Person, die nicht gemäß Art. 133 und 134 zur Vertretung von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA zugelassen ist, können in einer mündlichen Verhandlung zugelassen werden, wenn diese Person einen zugelassenen Vertreter des Beteiligten begleitet. Ein Rechtsanspruch auf solche Ausführungen besteht allerdings nicht; sie dürfen nur mit Zustimmung der Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung und nach ihrem Ermessen gemacht werden. Im Einspruchsverfahren hat die Abteilung bei der Ausübung ihres Ermessens zu berücksichtigen, ob (siehe G 4/95)

- i) der Beteiligte, in dessen Namen die Person sprechen soll, dies beantragt hat,
- ii) der antragstellende Beteiligte den Namen der Person, den Gegenstand der Ausführungen und die Qualifikation der Person, über diese Frage zu sprechen, angegeben hat,
- iii) der Antrag rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung gestellt worden ist,
- iv) bei verspäteter Antragstellung entweder außergewöhnliche Umstände vorliegen, die die Zulassung der Ausführungen rechtfertigen, oder alle anderen Beteiligten damit einverstanden sind, dass Ausführungen gemacht werden, und ob
- v) die Ausführungen unter der ständigen Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters gemacht werden.

Ist keine der unter iv) genannten Alternativbedingungen erfüllt, so sollte ein verspätet gestellter Antrag zurückgewiesen werden. Maßgebend dafür, ob ein Antrag verspätet gestellt worden ist, ist die in der Ladung nach Regel 116 gesetzte Frist.

Wird ein Beteiligter nicht von einem zugelassenen Vertreter, sondern von einem bevollmächtigten Angestellten vertreten, so gelten dieselben Überlegungen für eine Person, die den bevollmächtigten Angestellten begleitet. Da hier keine anderen Beteiligten betroffen sind, kann die Prüfungsabteilung großzügiger vorgehen, als dies im Einspruchsverfahren der Fall ist.

Beteiligte gelten nicht als Begleitpersonen im Sinne von G 4/95 (siehe T 621/98). Aufgrund ihres Status als Verfahrensbeteiligte sind sie zu Ausführungen in mündlichen Verhandlungen berechtigt.

Falls Unterlagen in einer mündlichen Verhandlung eingereicht werden, obliegt es der Einspruchsabteilung, dafür zu sorgen, dass den formellen Bestimmungen, wie z. B. Leserlichkeit der Unterlagen,

Vorhandensein der Unterschrift und Aufnahme in die Akte mit Eingangsdatum, entsprochen wurde (siehe T 733/99).

### **8.5.1 Einsatz computergenerierter Diavorführungen in mündlichen Verhandlungen**

In mündlichen Verhandlungen besteht kein Rechtsanspruch auf den Einsatz computergenerierter Diavorführungen; dieser bedarf der Zustimmung der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung und liegt in deren Ermessen (siehe T 1556/06).

Eine computergenerierte Diavorführung sollte die effiziente Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht beeinträchtigen (z. B. aufgrund von Unterbrechungen durch die technische Vorbereitung der Präsentation). Ähnliches gilt für andere visuelle Hilfsmittel (z. B. Flip-Charts, Bilder).

Des Weiteren ist in Bezug auf computergenerierte Diavorführungen zu beachten, dass das EPA keinerlei Geräte wie Computer oder Projektoren bereitstellt und Anträge auf Bereitstellung von Geräten für computergenerierte Diavorführungen daher abzulehnen sind. Leinwände sollten jedoch in den meisten Sitzungsräumen vorhanden sein.

#### **8.5.1.1 Einspruchsverfahren (Inter-partes-Verfahren)**

Grundvoraussetzung ist, dass Kopien der präsentierten Unterlagen rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung zur Verfügung gestellt werden, d. h. Regel 116 ist anzuwenden. Die Kopien werden wie andere Schriftsätze behandelt.

Die Einspruchsabteilung sollte nach Anhörung der Beteiligten und nach Abwägung, ob sich die Zulassung oder Ablehnung der Vorführung negativ auf einen der Beteiligten auswirken könnte, entscheiden, ob die computergenerierte Diavorführung die Verhandlung erleichtern würde.

Es sollte abgewogen werden zwischen dem Interesse des Vorführers, der für seine Sache in der zweckdienlichsten Weise eintreten will, und dem Erfordernis der Gegenpartei, das Vorbringen vollständig zu verstehen und eine echte Möglichkeit der Erwiderung zu haben.

Computergenerierte Diavorführungen sollten in mündlichen Verhandlungen dann zugelassen werden, wenn es ohne dieses visuelle Hilfsmittel viel schwieriger wäre, das Vorbringen des Beteiligten zu verstehen. So könnte die Einspruchsabteilung der Auffassung sein, dass beispielsweise Dias über

- a) die Struktur oder die Funktionsweise eines komplexen Produkts,
- b) komplizierte Reaktionsmuster oder

- c) komplexe Formeln

die Diskussion erleichtern könnten.

Werden nicht rechtzeitig Kopien der präsentierten Unterlagen eingereicht oder enthalten die Dias neue Gegenstände, so kann die Vorführung nach Art. 114 (2) und Regel 116 außer Acht gelassen werden. In diesem Fall wendet die Einspruchsabteilung dieselben Zulässigkeitskriterien an wie für andere verspätet vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel (siehe E-II, 8.6).

#### **8.5.1.2 Prüfungsverfahren (Ex-parte-Verfahren)**

Da keine andere Verfahrenspartei betroffen ist, können Prüfungsabteilungen einen liberaleren Maßstab anlegen als Einspruchsabteilungen. Daher sollten Prüfungsabteilungen die Zulassung computergenerierter Diavorführungen auch dann in Betracht ziehen, wenn die Präsentation nicht vor der mündlichen Verhandlung übermittelt wurde, sofern

- a) die Prüfungsabteilung sich in der Lage sieht, sich mit diesen verspätet vorgebrachten Unterlagen zu befassen, ohne das Verfahren übermäßig zu verlängern. Hierbei gelten dieselben Überlegungen wie für andere verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (siehe E-II, 8.6),
- b) der Raum, in dem die mündliche Verhandlung stattfindet, über eine geeignete Grundausstattung verfügt (z. B. eine Leinwand),
- c) das Vorbringen zur Klärung der strittigen Fragen beiträgt.

#### **8.6 Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen**

Zu verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln und in einem fortgeschrittenen Stadium vorgebrachten Argumenten im Allgemeinen siehe E-V, 2. Zu nicht innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegten Tatsachen oder Beweismitteln siehe D-IV, 1.2.2.1 v).

Regel 116 (1) ist eine Ausgestaltung von Art. 114 (2), die der Weiterentwicklung der Rechtsprechung zu nicht rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln Rechnung trägt. Sie besagt, dass es im Ermessen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung liegt, neue Tatsachen oder Beweismittel deswegen nicht zu berücksichtigen, weil sie nicht vor dem in der Ladung nach Regel 116 angegebenen Zeitpunkt vorgebracht wurden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind. Eine solche Änderung liegt beispielsweise vor, wenn der Patentinhaber auf die in dem der Ladung beigefügten Bescheid angesprochenen Punkte hin rechtzeitig Änderungen einreicht, die zur Folge haben, dass ein neues Dokument bedeutsam wird; in diesem Fall sollte dem Einsprechenden die Vorlage des Dokuments gestattet werden, und er

*Regel 116 (1)*

muss die Möglichkeit erhalten, sich zu den Änderungen zu äußern (Art. 113 (1)). Eine weitere Konstellation ist das Vorbringen eines neuen Einspruchsgrunds in der mündlichen Verhandlung: In diesem Fall ist dem Einsprechenden immer rechtliches Gehör zu gewähren, auch wenn das Vorbringen auf einen verspätet geltend gemachten Einspruchsgrund sowie hierauf Bezug nehmende neue Argumente und Beweismittel gerichtet ist (siehe T 117/02).

*Regel 116 (2)*

Regel 116 (2) legt dem Anmelder oder Patentinhaber bei der Einreichung neuer Unterlagen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen (d. h. neuer Änderungen der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen), dieselbe Verpflichtung auf wie Regel 116 (1) den Beteiligten beim Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel. Hier liegt es auch im Ermessen der Einspruchsabteilung, Änderungen nicht zu berücksichtigen, weil sie zu spät vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden sind. Reicht der Einsprechende allerdings vor dem angegebenen Zeitpunkt relevante neue Unterlagen ein, so muss der Patentinhaber die Möglichkeit erhalten, sich hierzu zu äußern und Änderungen einzureichen (Art. 113 (1)).

Analog hierzu ist dem Patentinhaber immer die Möglichkeit zu geben, Änderungen einzureichen, die geeignet sind, Einwände auszuräumen, die die Abteilung abweichend von einem früher zugestellten Bescheid geltend macht (siehe T 273/04).

*Regel 116 (1) und (2)*

Bei der Ausübung dieses Ermessens muss die Einspruchsabteilung zunächst prüfen, ob die verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismittel relevant sind (siehe E-V, 2) bzw. ob die verspätet eingereichten Änderungen zulässig sind, und zwar **prima facie**. Sind diese Tatsachen oder Beweismittel nicht relevant bzw. sind diese Änderungen eindeutig nicht zulässig, so werden sie nicht zugelassen. Vor der Zulassung dieser Eingaben prüft die Einspruchsabteilung als Nächstes die **Verfahrensökonomie**, einen **etwaigen Verfahrensmissbrauch** (z. B. ob einer der Beteiligten offensichtlich das Verfahren verschleppt) und die Frage, ob es den Beteiligten **zugemutet werden kann**, sich in der zur Verfügung stehenden Zeit mit den neuen Tatsachen oder Beweismitteln oder den vorgeschlagenen Änderungen vertraut zu machen.

Zur **Verfahrensökonomie**: Wenn die verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismittel als solche relevant sind, aber eine längere Vertagung der Verhandlung verursachen würden, kann die Einspruchsabteilung entscheiden, sie im Verfahren nicht zuzulassen. Beispielsweise wäre denkbar, dass der Zeuge im Ausland lebt und erst noch ermittelt werden muss oder dass noch langwierige Tests erforderlich sind. Die Einspruchsabteilung kann allerdings auch die Verhandlung verschieben, wobei sie unter Umständen die Kostenverteilung (Art. 104) im Einspruchsverfahren zu prüfen hat.

Ein **Verfahrensmissbrauch** liegt beispielsweise vor, wenn der Patentinhaber kurzfristig eine Vielzahl von Hilfsanträgen stellt, die

nicht durch den Verhandlungsverlauf bedingt sind. Ein anderes Beispiel wäre, dass ein Einsprechender eine öffentliche Vorbenutzung durch ihn selbst ohne Angabe triftiger Gründe für die Verzögerung verspätet geltend macht (siehe T 534/89). Verfahrensmissbrauch liegt auch vor, wenn Anträge vorbehaltlich bestimmter, von der Einspruchsabteilung zu erfüllender Bedingungen eingereicht werden. Jeder Verfahrensbeteiligte ist verpflichtet, seine Sache selbst vorzubringen und seine eigenen Anträge zu formulieren (siehe T 446/00).

Im Einspruchsverfahren sind hierzu die Beteiligten zu hören. Bejaht die Einspruchsabteilung die Einführung neuer Tatsachen oder Beweismittel und hatten die übrigen Beteiligten keine ausreichende Zeit zu deren Studium, sollte sie diesen Beteiligten bei leicht erfassbarem Sachverhalt Gelegenheit zur Einarbeitung, eventuell durch kurze Unterbrechung der mündlichen Verhandlung, geben. Ist dies nicht zumutbar, so muss den übrigen Beteiligten auf deren Antrag im weiteren Verfahren nach der mündlichen Verhandlung, gegebenenfalls in einer weiteren mündlichen Verhandlung, ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Nach Möglichkeit sollte die mündliche Verhandlung jedoch nicht vertagt werden. Soweit möglich, sollten Rechtskommentare, Entscheidungen, z. B. einer Beschwerdekammer, und Berichte über Gerichtsentscheidungen, die in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht werden sollen, ebenfalls rechtzeitig vorher der Einspruchsabteilung und den übrigen Beteiligten zur Kenntnis gebracht werden. Sie können jedoch auch erst in der mündlichen Verhandlung zitiert oder vorgelegt werden, wenn die Einspruchsabteilung dem nach Befragung der Beteiligten zustimmt.

Zu den aufgrund verspäteten Vorbringens eventuell aufzuerlegenden Kosten siehe D-IX, 1.4.

### **8.7 Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit, der zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren erhoben wird**

Nach Regel 36 (1) b) kann der Anmelder eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen, sofern die Teilanmeldung vor Ablauf einer Frist von 24 Monaten nach einem Bescheid eingereicht wird, in dem die Prüfungsabteilung zum ersten Mal eingewandt hat, dass die frühere Anmeldung nicht den Erfordernissen der Einheitlichkeit (Art. 82) genügt (siehe A-IV, 1 und Unterpunkte).

Wird ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Art. 82 in der mündlichen Verhandlung zum ersten Mal erhoben, beginnt mit der Zustellung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung die 24-Monatsfrist für die obligatorische Teilung nach Regel 36 (1) b) zu laufen (siehe A-IV, 1.1.1.3). In der Niederschrift sollte entweder festgehalten werden, dass dieser Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zum ersten Mal erhoben wird oder dass ein

anderer/neuer Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zum ersten Mal erhoben wird.

Wird der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit in der Ladung zur mündlichen Verhandlung zum ersten Mal erhoben, beginnt die 24-Monatsfrist für die obligatorische Teilung nach Regel 36 (1) b) mit der Zustellung der Ladung zu laufen.

### **8.8 Anwendung von Regel 137 (4) auf Änderungen, die in der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren eingereicht werden**

Zu Änderungen, die in einer mündlichen Verhandlung eingereicht werden, sollte keine Mitteilung nach Regel 137 (4) ergehen, weil dadurch das Verfahren unangemessen verzögert würde (siehe H-III, 2.1.3). Ein in der mündlichen Verhandlung gestellter Antrag nach Regel 137 (4) hätte nämlich zur Folge, dass das Verfahren bis zur Antwort des Anmelders für einen Monat ausgesetzt werden muss.

Die Prüfungsabteilung sollte daher den Anmelder auffordern, die Grundlage für in der mündlichen Verhandlung eingereichte Änderungen anzugeben, bevor sie die Änderungen zum Verfahren zulässt.

In Sonderfällen, beispielsweise wenn viele Hilfsanträge vorliegen, die nur schwer auf Übereinstimmung mit den Erfordernissen des Art. 123 (2) geprüft werden können, und die Anträge Regel 137 (4) nicht entsprechen, kann die Prüfungsabteilung von ihrem Ermessen Gebrauch machen, die Anträge nach Regel 137 (3) zurückzuweisen, statt einen Einwand nach Regel 137 (4) zu erheben (siehe H-II, 2.3 und H-III, 3.3.1.1).

### **8.9 Erörterung der Sach- und Rechtslage**

Mit dem oder den Beteiligten werden diejenigen für die Entscheidung wesentlichen Fragen technischer oder rechtlicher Art erörtert, die nach dem Vortrag der Beteiligten als noch nicht ausreichend geklärt, widersprüchlich oder ungenügend behandelt erscheinen. Weiter sollte im Bedarfsfall auch darauf hingewirkt werden, dass der Beteiligte bzw. die Beteiligten sachdienliche Anträge stellen und der Anmelder bzw. Patentinhaber die Patentansprüche sachgemäß formuliert.

Falls die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung in einem gegenüber dem vorliegenden Patentbegehren eingeschränkten oder geänderten Patentbegehren noch einen patentfähigen Überschuss zu erkennen vermag, sollte sie den Anmelder bzw. Patentinhaber hierauf hinweisen und ihm anheim stellen, darauf gerichtete, geänderte Patentansprüche vorzulegen.

Wenn das zuständige Organ von der dem oder den Beteiligten bekannten bisherigen rechtlichen Würdigung oder einer herrschenden Rechtsauffassung abweichen will, oder wenn bereits im Verfahren befindliche Tatsachen und Beweismittel, z. B. während

einer Beratung der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung (siehe E-II, 8.11), in einem anderen Licht gesehen werden, sodass der Sache eine wesentliche Wendung gegeben wird, sind die Beteiligten ebenfalls hierauf hinzuweisen.

#### **8.10 Fragerechte der übrigen Mitglieder der Abteilung**

Der Leiter der mündlichen Verhandlung hat jedem Mitglied der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen. Er kann den Zeitpunkt bestimmen, zu dem die Fragen gestellt werden können.

Fragen können in der mündlichen Verhandlung an die Beteiligten im Zusammenhang mit dem Vortrag der Beteiligten oder der Erörterung der Sach- und Rechtslage sowie während der als Teil einer mündlichen Verhandlung stattfindenden Beweisaufnahme an die vernommenen Zeugen, Beteiligten und Sachverständigen gestellt werden. Bezüglich des Fragerechts der Beteiligten siehe E-III, 1.6.7.

#### **8.11 Schließung der mündlichen Verhandlung**

Hält das betreffende Organ die Sache für ausreichend erörtert, so muss es sich über das weitere Vorgehen klar werden. Besteht das Organ - wie im Falle der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen - aus mehreren Mitgliedern, so beraten diese gegebenenfalls hierüber, und zwar in Abwesenheit der Beteiligten. Ergeben sich hierbei neue Gesichtspunkte, die noch der Aufklärung durch weitere Fragen an Beteiligte bedürfen, so kann erneut in die Verhandlung eingetreten werden. Anschließend kann der Leiter der Verhandlung die Entscheidung des Organs verkünden. Andernfalls teilt er dem oder den Beteiligten mit, wie das Verfahren weitergeführt wird. Danach schließt er die mündliche Verhandlung.

Während das Organ an seine Entscheidungen in der Sache (siehe E-II, 9) gebunden ist, steht es ihm frei, als Ergebnis späterer Überlegungen den Beteiligten mitzuteilen, dass es beabsichtigt, von der vorher angekündigten Verfahrensweise abzuweichen.

Die Weiterführung des Verfahrens kann z. B. darin bestehen, dass das Organ einen weiteren Bescheid erlässt, einem der Beteiligten gewisse Auflagen macht oder den Beteiligten mitteilt, dass es beabsichtigt, das Patent in geändertem Umfang zu erteilen bzw. aufrechtzuerhalten. Zur Verkündung einer Entscheidung im letzteren Fall siehe E-II, 9.

Soll das Patent in geändertem Umfang erteilt bzw. aufrechterhalten werden, so ist anzustreben, die geänderte Fassung mit den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung festzulegen. Weist jedoch im Ausnahmefall die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung darauf hin, dass sie bei Vornahme bestimmter Änderungen bereit wäre, ein europäisches Patent zu erteilen bzw. in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, und waren diese Änderungen aus der Aktenlage vor der mündlichen Verhand-

lung nicht vorhersehbar, so kann dem Anmelder oder Patentinhaber in der Folge eine Frist von normalerweise 2 bis 4 Monaten eingeräumt werden, um ihm Gelegenheit zur Vorlage solcher Änderungen zu geben. Unterlässt dies der Anmelder oder Patentinhaber, so wird die Anmeldung zurückgewiesen oder das Patent widerrufen.

### **8.11.1 Stellung eines Antrags auf Vertagung in der mündlichen Verhandlung**

Mündliche Verhandlungen im Prüfungs-, Beschränkungs- oder Einspruchsverfahren sollen zum Abschluss des Verfahrens führen; von den Beteiligten wird deshalb erwartet, dass sie sich gründlich vorbereiten.

Daher sollte die Abteilung in der mündlichen Verhandlung in der Regel einen Antrag eines Beteiligten auf Vertagung der Verhandlung oder auf schriftliche Fortsetzung des Verfahrens ablehnen.

Selbst wenn eine Beschreibung überarbeitet werden muss, um sie den geänderten Ansprüchen anzupassen, ist vom Anmelder oder Patentinhaber zu erwarten, dass er die erforderlichen Änderungen entweder während der mündlichen Verhandlung oder während einer Verhandlungspause vornimmt.

## **9. Verkündung der Entscheidung**

*Regel 111 (1) und (2)*

Die Verkündung der Entscheidung erfolgt nach vorangehender Ankündigung durch den Leiter der mündlichen Verhandlung, indem er die Entscheidungsformel bekannt gibt (siehe auch E-II, 8.11 und E-IX, 4).

Diese Formel kann z. B. lauten:

"Die Patentanmeldung ... wird zurückgewiesen."

"Der Einspruch gegen das Patent ... wird zurückgewiesen."

"Das Patent ... wird widerrufen."

"In Anbetracht der Änderungen, die der Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommen hat, genügen das Patent und die Erfindung, auf die es sich bezieht, den Erfordernissen des Übereinkommens."

"Dem Antrag auf Beschränkung des Patents ... ist stattzugeben."

"Der Antrag auf Beschränkung des Patents ... wird zurückgewiesen."

Sobald eine Entscheidung einmal verkündet ist, können Vorbringen des oder der Beteiligten nicht mehr berücksichtigt werden, und die Entscheidung bleibt, vorbehaltlich der Berichtigung von Fehlern gemäß Regel 140, bestehen. Sie kann nur im Wege der Beschwerde geändert werden (siehe E-X, 1, 7 und 8).

Die Angabe der Entscheidungsgründe und eine Rechtsmittelbelehrung sind bei der Verkündung nicht vorgeschrieben. Die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung kann die Entscheidungsgründe aber kurz erläutern.

Die Entscheidung ist später schriftlich abzufassen (siehe E-IX). Sie muss die Entscheidungsgründe sowie eine Rechtsmittelbelehrung enthalten und den Beteiligten baldmöglichst zugestellt werden. Die Beschwerdefrist beginnt erst mit der Zustellung der schriftlichen Entscheidung zu laufen.

Eine Entscheidung, durch die ein europäisches Patent erteilt oder in geändertem Umfang bzw. in beschränkter Fassung aufrechterhalten wird, kann in aller Regel nicht in einer mündlichen Verhandlung verkündet werden, weil im Falle der Erteilung des Patents die Voraussetzungen gemäß Regel 71 (3) bis (7) und im Falle der Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfang bzw. in der beschränkten Fassung die Voraussetzungen gemäß den Regeln 82 (1) und (2) bzw. Regel 95 (3) erfüllt sein müssen.

Die Abteilung sollte ferner sicherstellen, dass das Ergebnis mündlicher Verhandlungen im Einspruchsverfahren der Öffentlichkeit unmittelbar nach der Verhandlung online bekanntgegeben wird. Wird das Patent auf der Grundlage von Änderungen aufrechterhalten, die in der mündlichen Verhandlung eingereicht worden sind, so sollten diese Änderungen ebenfalls veröffentlicht werden.

## **10. Niederschrift über die mündliche Verhandlung**

(Bezüglich der Niederschrift über die Beweisaufnahme siehe E-III, 1.7.)

### **10.1 Formale Erfordernisse**

Über die mündliche Verhandlung wird eine Niederschrift aufgenommen.

*Regel 124 (1)*

Der Leiter der Verhandlung hat dafür zu sorgen, dass während der gesamten Verhandlung ein Bediensteter zur Führung der Niederschrift zur Verfügung steht. Gegebenenfalls können während einer mündlichen Verhandlung nacheinander verschiedene Bedienstete mit der Führung der Niederschrift beauftragt werden. In diesem Fall sollte aus der Niederschrift hervorgehen, welche Teile der Niederschrift von welchem Bediensteten aufgenommen wurden. Diese Bediensteten sind in der Regel Mitglieder des zuständigen Organs, z. B. der Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung. Üblicherweise wird die Niederschrift von dem damit betrauten Mitglied der Abteilung handschriftlich aufgenommen. Nach der Verhandlung wird diese handschriftliche Niederschrift in Maschinenschrift übertragen.

Die Niederschrift wird von dem Bediensteten, der für die Aufnahme zuständig ist, und dem Bediensteten, der die mündliche Verhandlung leitet, unterzeichnet, nicht jedoch von den Beteiligten. Die Beteiligten

*Regel 124 (3) und (4)*

erhalten eine Abschrift der Niederschrift. Sie ist ihnen alsbald nach der mündlichen Verhandlung zuzustellen.

Sofern die Beteiligten hiervon unterrichtet worden sind, kann die mündliche Verhandlung auf Tonträger aufgezeichnet werden. Allerdings dürfen nur Amtsangehörige Tonaufzeichnungsgeräte in den Sitzungssaal mitnehmen (siehe Mitteilung der Vizepräsidenten Generaldirektionen 2 und 3 vom 25. Februar 1986 über Tonaufzeichnungen während mündlicher Verhandlungen im EPA, ABI. EPA 1986, 63).

Tonaufzeichnungen sollten nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen angefertigt werden, z. B., wenn

- a) eine Zeugenaussage zu erwarten ist;
- b) ein komplizierter Verhandlungsabschnitt zu erwarten ist (z. B. aufgrund des schwierigen Sachverhalts oder der Zahl der Parteien);
- c) wegen der Bedeutung des Falles Anträge auf Berichtigung der Niederschrift zu erwarten sind.

Der Tonträger ist bis zum Ablauf jedes in Betracht kommenden Verfahrens aufzubewahren. Den Beteiligten werden keine Kopien des Tonträgers ausgehändigt.

Die Niederschrift hat zunächst das Datum der Verhandlung, die Namen der anwesenden Mitglieder des Organs, z. B. der Einspruchsabteilung, sowie den Namen bzw. die Namen des bzw. der die Niederschrift aufnehmenden Bediensteten zu enthalten. Weiterhin sind die aus E-II, 10.3 ersichtlichen Einzelheiten in die Niederschrift aufzunehmen.

### **10.2 Sprache der Niederschrift**

Im Normalfall ist für die Niederschrift über die mündliche Verhandlung die Verfahrenssprache nach Art. 14 (3) zu verwenden, also die Amtssprache, in der die Anmeldung eingereicht wurde, oder die Amtssprache, in die die Anmeldung übersetzt wurde. Die Ausnahmen sind in Regel 4 (6) festgelegt.

Änderungen am Text der Beschreibung oder an den Patentansprüchen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents sind in der Verfahrenssprache nach Art. 14 (3) in die Niederschrift aufzunehmen.

Wenn es auf den genauen Wortlaut ankommt oder wenn die Beteiligten darauf bestehen, sind folgende Teile in der während der mündlichen Verhandlung tatsächlich verwendeten Amtssprache oder, wenn der Beteiligte keine Amtssprache benutzte, in der Amtssprache, in die die Erklärungen während der mündlichen Verhandlung gemäß

Regel 4 (6) übersetzt wurden, wörtlich in die Niederschrift aufzunehmen:

- a) Anträge der Beteiligten,
- b) rechtserhebliche Erklärungen der Beteiligten, Zeugen, Sachverständigen und der Abteilungsmitglieder sowie
- c) Entscheidungsformeln.

Abweichungen von der Verfahrenssprache sind in E-IV, 6 geregelt.

### **10.3 Sachlicher Inhalt der Niederschrift**

Die Niederschrift hat den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten zu enthalten sowie die Ausführungen, die für die Entscheidungsfindung wesentlich sind und die in den Schriftsätzen der Beteiligten nicht enthalten sind.

*Regel 124 (1)*

Rechtserhebliche Erklärungen sind beispielsweise neue oder geänderte Anträge oder die Zurücknahme von Anträgen, die Neuvorlage oder Änderung bzw. Streichung von Anmeldungsunterlagen, wie Patentansprüchen, Beschreibung und Zeichnungen, sowie Verzichtserklärungen.

Unter der Darlegung des wesentlichen Gangs der Verhandlung sind neue Ausführungen des oder der Beteiligten und des Mitglieds oder der Mitglieder des Organs zum Gegenstand der Verhandlung zu verstehen. Im Prüfungs- und Einspruchsverfahren sind darunter wesentliche neue Ausführungen zur Begründung des Vorliegens oder Nichtvorliegens von Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und anderen Patentierbarkeitskriterien zu verstehen.

Die Verwendung von unbestimmten oder allgemeingültigen Formulierungen ist stets zu vermeiden. Es sollte darauf geachtet werden, dass entscheidungswesentliche Erklärungen korrekt aufgenommen werden. Im Zweifelsfall sollte die Niederschrift über solche Erklärungen den betreffenden Beteiligten vorgelesen werden, bevor eine Entscheidung getroffen und verkündet wird. Werden neue Tatsachen oder Beweismittel während der mündlichen Verhandlung vorgebracht, so sollte in der Niederschrift klar zum Ausdruck gebracht werden, dass sie von der Abteilung gemäß Art. 114 (1) geprüft worden sind. Aus der Niederschrift sollte auch hervorgehen, ob sie nach Anhörung der Beteiligten von der Abteilung gemäß Art. 114 (2) nicht berücksichtigt worden sind.

Die folgenden Teile sind, soweit vorhanden, in Form einer Zusammenfassung in die Niederschrift aufzunehmen:

- a) die relevanten Argumente der Beteiligten,
- b) der wesentliche Inhalt etwaiger neuer Anträge der Beteiligten, und
- c) die Darstellung des Falles durch ein Mitglied der Abteilung.

Die Schlussanträge der Beteiligten sollten unmittelbar vor dem Teil der Niederschrift aufgenommen werden, der Aufschluss über die Entscheidung oder, wenn keine endgültige Entscheidung getroffen wird, über das Ergebnis der Verhandlung gibt.

In die Niederschrift sollten auch verfahrenslenkende Angaben aufgenommen werden, z. B. wie das Verfahren nach Abschluss der mündlichen Verhandlung weitergeführt werden soll.

Falls eine Entscheidung verkündet wurde, ist der Wortlaut der Entscheidungsformel in die Niederschrift aufzunehmen.

Soweit es nicht auf den genauen Wortlaut einer Erklärung oder eines Antrags ankommt, soll nur der wesentliche Inhalt in gedrängter Form in der Niederschrift wiedergegeben werden.

Die Niederschrift mit dem in der Verhandlung erzielten Ergebnis wird den Beteiligten alsbald zugestellt.

#### **10.4 Antrag auf Berichtigung der Niederschrift**

Ist ein an einer mündlichen Verhandlung Beteiligter der Ansicht, dass die Niederschrift über die Verhandlung den Erfordernissen der Regel 124 nicht genügt, so kann er in einem entsprechenden Antrag, den er möglichst bald nach Erhalt der betreffenden Niederschrift einreicht, eine Berichtigung vorschlagen.

Über den Antrag entscheidet die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung (siehe T 1198/97, T 68/02 und T 231/99). Sie wird in Reaktion auf den Berichtigungsantrag entweder eine berichtigte Niederschrift über die mündliche Verhandlung erstellen oder eine Mitteilung erlassen, in der sie begründet, warum die Niederschrift bereits den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten enthält (siehe T 819/96). Die Mitteilung der Abteilung selbst ist nicht beschwerdefähig (siehe T 1198/97 und T 1063/02).

Es liegt im Ermessen des Protokollführers (und des Vorsitzenden, der die Niederschrift als authentisch bestätigt), was er für "wesentlich" und "rechtserheblich" im Sinne von Regel 124 (1) hält (siehe T 212/97). Die Niederschrift sollte berichtigt werden, wenn sie in Bezug auf die vorstehend genannten Aspekte mangelhaft ist, d. h.

wenn beispielsweise wesentliche Anträge oder ähnlich wichtige verfahrensrechtliche Erklärungen fehlen oder nicht richtig wiedergegeben sind (siehe T 231/99, T 642/97 und T 819/96).

## **11. Mündliche Verhandlungen und Rücksprachen als Videokonferenz**

### **11.1 Anträge auf Durchführung von Videokonferenzen**

#### **11.1.1 Ermessen bei der Genehmigung von Videokonferenzen**

Die Durchführung mündlicher Verhandlungen als Videokonferenz ist nur im Ex-parte-Verfahren vor einer Prüfungsabteilung zulässig. Weder im Einspruchsverfahren, noch bei Fällen nach Kapitel II PCT noch bei der mündlichen Beweisaufnahme ist die Videokonferenz möglich. Der Antrag ist in der gleichen Weise zu stellen wie andere Anträge in anhängigen Verfahren.

Die Prüfungsabteilung sollte dem Antrag in der Regel stattgeben, es sei denn besondere Gründe sprechen dagegen. Eine Ablehnung kann z. B. angebracht sein, wenn der Anmeldegegenstand sich bei einer sehr komplexen Sache nicht für eine Videokonferenz eignet oder Muster bzw. Modelle in Augenschein genommen oder vorgeführt werden müssen. Sind am Tag der mündlichen Verhandlung keine Videokonferenzräume frei, kann der Antrag ebenfalls abgelehnt werden.

Lehnt die Prüfungsabteilung den Antrag ab, so ist der Antragsteller in einer Mitteilung über die Gründe der Ablehnung zu informieren. Eine rein systematische Ablehnung, beispielsweise mit der Begründung, das Videokonferenzsystem sei technisch nicht zuverlässig, ist nicht zulässig.

Wird der Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung als Videokonferenz vor Versendung der Ladung gestellt, sollte die Abteilung ihr Ermessen wie vorstehend beschrieben ausüben. Eignet sich der Gegenstand der Anmeldung für eine Videokonferenz, so sollte die Abteilung bei der Festlegung eines geeigneten Datums versuchen, diesem Wunsch zu entsprechen. Kann dem Antrag auf Durchführung einer Videokonferenz nicht stattgegeben werden, so ist dies in der Ladung zur mündlichen Verhandlung zu begründen.

Das Amt erhält auch Anträge von Anmeldern, die die Videokonferenzanlagen des EPA für eine mündliche Verhandlung an einem anderen Dienort nutzen wollen (z. B. wenn der Anmelder seinen Sitz in München hat und die Verhandlung in Den Haag stattfinden soll). Die Videokonferenzräume sind jedoch nur für den amtsinternen Gebrauch bestimmt, weswegen diese Anträge unter Berufung auf Nummer 3 des Hinweises im Amtsblatt (ABI. EPA 2006, 585) zurückzuweisen sind.

### **11.1.2 Rechtsstellung von als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlungen**

Eine als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlung und eine in der herkömmlichen Form in den Räumlichkeiten des EPA abgehaltene mündliche Verhandlung sind gleichwertig. Ein Antrag auf erneute mündliche Verhandlung vor demselben Organ kann somit (unabhängig davon, ob er sich auf eine Videokonferenz oder auf eine andere Form der Verhandlung bezieht) abgelehnt werden, wenn die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind (Art. 116 (1)). Eine Verzichtserklärung des Anmelders wird daher nicht mehr verlangt.

## **11.2 Vorbereitung der Videokonferenz**

### **11.2.1 Raumreservierung**

Videokonferenzräume stehen an allen Dienstorten zur Verfügung. Für die Raumreservierung ist wie im herkömmlichen Verfahren der Formalsachbearbeiter zuständig.

Bei mündlichen Verhandlungen sollten die Videokonferenzräume prinzipiell mindestens für einen halben Tag reserviert werden. Bei Rücksprachen sollten der Beginn und das ungefähre Ende angegeben werden.

Wichtig ist, dass der Formalsachbearbeiter dem Anmelder die Uhrzeit für den Beginn und die Einwahlnummer für die Videokonferenz mitteilt, weil der Anmelder diese Nummer zur vereinbarten Zeit anwählen muss, um die Verbindung aufzubauen (die Verbindungskosten trägt der Antragsteller).

Bei Rücksprachen ist dem Anmelder ferner mitzuteilen, wie lange der Raum reserviert ist.

### **11.2.2 Dokumentenkamera**

In jedem der Videokonferenzräume kann auf Wunsch eine Dokumentenkamera zur Verfügung gestellt werden. Damit lässt sich ein Abbild des Dokuments auf den Bildschirm der Partei übertragen. Eine Papierkopie wird dabei nicht erstellt. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass die Parteien lieber mit Papierkopien der Dokumente arbeiten, deswegen sollten die Dokumente gegenseitig zugefaxt werden.

### **11.2.3 Fax**

Während der Videokonferenz kann die Partei Unterlagen per Fax einreichen. Der Prüfer bzw. die Prüfungsabteilung kann auf dieselbe Weise Dokumente an die Partei schicken. Erweist sich die Qualität als nicht ausreichend für die Vervielfältigung, so müssen die Unterlagen in einer für die Vervielfältigung geeigneten Reinschrift erneut gesendet werden.

In jedem Videokonferenzraum steht ein Faxgerät zur Verfügung.

#### **11.2.4 Technische Probleme**

Die Videokonferenz beginnt automatisch mit der Einwahl des Anmelders. Beginnt die Videokonferenz nicht zum vereinbarten Zeitpunkt, sollte sich die Prüfungsabteilung telefonisch an den Vertreter oder seine Kanzlei wenden. Ist der Vertreter nicht erreichbar oder lässt sich die Verbindung aus technischen Gründen nicht herstellen, so ist die Videokonferenz zu beenden und eine neue Ladung zu einer herkömmlichen mündlichen Verhandlung zu erlassen.

Sollten technische Probleme wie beispielsweise ein kompletter oder teilweiser Zusammenbruch der Verbindung auftreten, die dazu führen, dass die als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlung nicht offen und fair abgehalten werden kann, würde unter Umständen gegen das rechtliche Gehör verstoßen (Art. 113 (1)). Aufgrund der technischen Probleme könnte der Anmelder dann möglicherweise von den Gründen überrascht werden, die in einer für ihn nachteiligen Entscheidung angeführt sind und zu denen er sich nicht äußern konnte. Für diesen Fall wird empfohlen, die Videokonferenz zu beenden und eine neue Ladung zu einer herkömmlichen mündlichen Verhandlung zu erlassen. Es wird darauf hingewiesen, dass das EPA bei technischen Problemen nicht versucht, die Verbindung wiederherzustellen. Es kann aber den Anmelder telefonisch dazu auffordern.

In solchen Fällen sollte ein Antrag auf eine weitere Videokonferenz unter Verweis auf die bei der ersten Videokonferenz aufgetretenen Probleme abgelehnt werden.

#### **11.2.5 Überprüfung der Identität des Vertreters**

Ist der Vertreter nicht mindestens einem Mitglied der Prüfungsabteilung persönlich bekannt, so muss seine Identität überprüft werden. Zu diesem Zweck kann der Vertreter aufgefordert werden, seinen Ausweis mithilfe der Dokumentenkamera zu zeigen oder eine Kopie davon per Fax zu übermitteln. Aus Gründen des Datenschutzes sollte die Faxkopie des Ausweises nicht zur Akte genommen werden.

#### **11.2.6 Aufzeichnung der Videokonferenz**

Die Aufzeichnung von mündlichen Verhandlungen durch Beteiligte ist nicht zulässig (siehe Mitteilung der Vizepräsidenten der Generaldirektionen 2 und 3 vom 25. Februar 1986 über Tonaufzeichnungen während mündlicher Verhandlungen im EPA, ABl. EPA 1986, 63). Daher sollte der Vorsitzende den Anmelder oder seinen Vertreter zu Beginn der Verhandlung daran erinnern, dass die Aufzeichnung der Videokonferenz verboten ist (siehe auch E-II, 10.1).



## Kapitel III – Beweisaufnahme und Beweissicherung

### 1. Beweisaufnahme durch die Organe des EPA

#### 1.1 Allgemeines

Eine förmliche Beweisaufnahme nach Regel 117 wird hauptsächlich im Einspruchsverfahren und kaum vor der Prüfungsabteilung vorkommen. Daher sind die folgenden Abschnitte dieses Kapitels in erster Linie auf das Einspruchsverfahren abgestellt. Sie gelten sinngemäß aber auch für andere Verfahren, insbesondere für die Sachprüfung.

*Art. 117  
Regel 117*

#### 1.2 Beweismittel

Der Beteiligte bzw. die Beteiligten können in anhängigen Verfahren jederzeit Beweismittel zur Stützung behaupteter Tatsachen vorlegen (siehe E-II, 5, E-IX, 1.2, D-IV, 5.3 und 5.4 sowie D-VI, 3). Dies sollte möglichst frühzeitig geschehen. Wenn solche Beweismittel in einem früheren Verfahrensstand hätten eingereicht werden sollen, hat das zuständige Organ zu entscheiden, ob die Einführung der neuen Beweismittel verfahrensfördernd ist (siehe E-V, 2).

*Art. 117 (1)*

Im Allgemeinen ist es angebracht, dass ein Beteiligter Beweismittel zur Unterstützung aller für seinen Fall relevanten angeblichen Tatsachen einreicht, um z. B. aufzuzeigen, ob eine bestimmte Technik in der Industrie allgemein bekannt war oder ob ein Vorurteil gegen eine bestimmte Technik bestand.

Von einem Beteiligten geltend gemachte Tatsachen sind jedoch in aller Regel auch ohne Vorlage von Beweismitteln dann als richtig zu unterstellen, wenn über sie kein Zweifel besteht, sie in sich nicht widersprüchlich sind oder kein Widerspruch erhoben wird. In diesem Falle brauchen die Tatsachen nicht durch Beweismittel erhärtet zu werden.

Insbesondere im Einspruchsverfahren werden jedoch Fälle eintreten, in denen das Vorbringen des oder der Beteiligten bewiesen werden muss. Dies wird z. B. dann der Fall sein, wenn ein Stand der Technik, etwa in Gestalt einer mündlichen Beschreibung, einer Benutzung oder auch einer Firmendruckschrift, geltend gemacht wird und Zweifel darüber bestehen, ob oder wann er der Öffentlichkeit zugänglich geworden ist.

Die in Verfahren vor dem EPA zulässigen Beweismittel sind (nicht erschöpfend) in Art. 117 (1) aufgeführt:

- Vorlegung von Unterlagen
- Vernehmung der Beteiligten

- Vernehmung von Zeugen
- Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid
- Einholung von Auskünften, z. B. bei einem Verlag über den Veröffentlichungstag eines Buchs
- Begutachtung durch Sachverständige (siehe E-III, 1.8.1)
- Einnahme des Augenscheins

Wie der Beweis im Einzelfall am zweckmäßigsten geführt wird, hängt von dem zu beweisenden Sachverhalt und der Verfügbarkeit der Beweismittel ab. Zum Nachweis einer Vorbenutzung im Einspruchsverfahren bietet der Einsprechende in der Regel als Beweismittel die Vorlage von Unterlagen und die Vernehmung von Zeugen und Beteiligten an, oder er legt schriftliche Erklärungen unter Eid vor. Die Würdigung dieser Beweismittel liegt im Ermessen der Einspruchsabteilung; feste Regeln, wie die einzelnen Beweiskategorien zu beurteilen sind, gibt es nicht (zur Würdigung von Beweismitteln siehe E-III, 4).

Wenn die vorgelegten Unterlagen (z. B. Patentdokumente) keinen Zweifel über ihren Inhalt und den Zeitpunkt lassen, zu dem sie der Öffentlichkeit zugänglich waren, und für das Streitpatent relevanter sind als andere angebotene Beweismittel, kann die Einspruchsabteilung aus Gründen der Verfahrensökonomie die anderen Beweismittel zunächst unberücksichtigt lassen.

Wird die Aussage eines Zeugen angeboten, so kann die Einspruchsabteilung dessen Vernehmung beschließen, um den Sachverhalt nachzuprüfen, für den dieser Zeuge benannt wird, z. B. die Vorbenutzung des beanspruchten Erzeugnisses in einem Betrieb oder das Bestehen einer Geheimhaltungsverpflichtung. Zum Zweck der ausreichenden Substanziierung muss dieser Sachverhalt klar aus dem Einspruch hervorgehen, da Zeugen die Tatsachenbehauptungen erhärten, nicht aber anstelle des Einsprechenden vortragen sollen. Dasselbe gilt auch für die Vernehmung der Beteiligten (siehe auch E-III, 1.6).

Die in Art. 117 (1) g) genannte "Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid" existiert in manchen nationalen Rechtssystemen nicht. An ihre Stelle tritt dann das entsprechende Instrument in dem jeweiligen nationalen System (siehe T 558/95).

Ob eine schriftliche Erklärung unter Eid abgegeben wird, ist nur eines von mehreren Kriterien, die die Einspruchsabteilung bei der Würdigung der beigebrachten Beweismittel anwendet. Abgesehen von ihrer Relevanz für den Fall sind sonstige Kriterien das Verhältnis zwischen der Person, die die Erklärung abgibt, und den Verfahrensbeteiligten, das persönliche Interesse dieser Person, der Zusammen-

hang, in dem die Erklärung abgegeben wurde usw. Eine solche Erklärung geht nicht über ihren wörtlichen Inhalt hinaus und erlaubt der Einspruchsabteilung keine Beurteilung der Faktoren, die damit zusammenhängen oder dazu den Hintergrund bilden. Werden die Tatsachenbehauptungen von der Gegenseite bestritten, so legt die Einspruchsabteilung ihrer Entscheidung in der Regel eine solche Erklärung nicht zugrunde, sondern lädt die Person, die die Erklärung abgibt, als Zeugen, wenn der Beteiligte dies anbietet. Bei der folgenden Zeugenvernehmung können die Einspruchsabteilung und die Beteiligten dem Zeugen Fragen stellen, und so kann die Einspruchsabteilung den Sachverhalt auf der Grundlage der Aussage dieser Person ermitteln. Wird diese Person nicht als Zeuge angeboten, so berücksichtigt die Einspruchsabteilung diese Beweismittel nicht weiter.

Die Einnahme des Augenscheins dient der unmittelbaren Sinneswahrnehmung von der betreffenden Sache oder dem betreffenden Vorgang. Sie kann z. B. in einer Vorführung eines Erzeugnisses oder Verfahrens bestehen, die ein Anmelder oder Patentinhaber zum Beweis der von der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung bestrittenen Funktionsweise des Gegenstands des Patents beantragt hat.

Normalerweise verbleiben in Form von Unterlagen eingereichte Beweismittel in der Akte. Nur in Ausnahmefällen und auf begründeten Antrag hin können als Beweismittel eingereichte Unterlagen außer Acht gelassen und zurückgegeben werden, so z. B. wenn die Unterlagen unter Verletzung einer Vertraulichkeitsvereinbarung eingereicht wurden, es sich um Aussagen Dritter handelt und die übrigen Beteiligten den Antrag billigten (siehe T 760/89).

### 1.3 Beweisaufnahme

Das zuständige Organ für die Beweisaufnahme in Form der Vernehmung von Zeugen, Beteiligten und Sachverständigen im Sachprüfungs- und Einspruchsverfahren ist die Abteilung, vor der die Beweisaufnahme in der Regel als Teil einer mündlichen Verhandlung stattfindet. Für die Beweisaufnahme ist normalerweise die Ergänzung der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung um einen rechtskundigen Prüfer erforderlich. Die Abteilung kann auch eines ihrer Mitglieder mit der Durchführung der Beweisaufnahme beauftragen. In der Regel wird dies das gegebenenfalls bereits gemäß Art. 18 (2) bzw. 19 (2) beauftragte Mitglied sein. Von der Möglichkeit der Beauftragung nach Regel 119 (1) kann z. B. Gebrauch gemacht werden bei der Einnahme des Augenscheins, wie bei der Vorführung eines Verfahrens oder der Besichtigung eines Gegenstands, insbesondere in einem weit entfernten Betrieb.

*Art. 117 (2)*

*Regeln 118 bis 120*

Eine Beauftragung findet auch dann statt, wenn ein Mitglied der Abteilung einer Vernehmung vor Gericht gemäß Regel 120 (3) beiwohnt und Fragen an die Zeugen, Beteiligten und Sachverständigen stellt.

Welche Sprache für die Beweisaufnahme und die Niederschrift zu verwenden ist, ist in Art. 14 (3) (Verfahrenssprache) und Regel 4 (Ausnahmen von den Vorschriften über die Verfahrenssprache im mündlichen Verfahren) geregelt (siehe auch E-II, 10.2 und E-IV).

#### 1.4 Beweisbeschluss

*Regel 117*

Hält das zuständige Organ des EPA die Vernehmung von Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen oder eine Augenscheinseinnahme für erforderlich, so erlässt es eine entsprechende Entscheidung (Beweisbeschluss), in der das betreffende Beweismittel, die rechts-erheblichen Tatsachen sowie Tag, Uhrzeit und Ort (der Beweisaufnahme) angegeben werden. Hat ein Beteiligter die Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen beantragt und diese nicht gleichzeitig benannt, so wird er entweder vor Erlass des Beweisbeschlusses oder in diesem unter Fristsetzung aufgefordert, Name und Anschrift der Zeugen und Sachverständigen mitzuteilen, die er vernehmen lassen möchte. Die nach Regel 132 (2) zu bemessende Frist wird mindestens zwei, jedoch höchstens vier Monate betragen, weil der betreffende Beteiligte meistens bereits vorher weiß, welche Person als Zeuge oder Sachverständiger infrage kommt.

*Art. 119*

Der Beweisbeschluss wird den Beteiligten zugestellt. Er ist, sofern nicht in ihm die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar (siehe E-IX, 6).

#### 1.5 Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen

*Regel 118 (1) und (2)*  
*Art. 119*

Die zu vernehmenden Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen werden zum Beweistermin geladen. Die Ladung ist zuzustellen. Die Frist zur Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen zur Beweisaufnahme beträgt mindestens zwei Monate, sofern diese nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind. Die Ladung muss enthalten:

*Regel 118 (2) a)*

i) einen Auszug aus dem Beweisbeschluss, aus dem insbesondere Tag, Uhrzeit und Ort der angeordneten Beweisaufnahme sowie die Tatsachen hervorgehen, über die die Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen vernommen werden sollen,

*Regel 118 (2) b)*

ii) die Namen der am Verfahren Beteiligten sowie die Ansprüche, die den Zeugen und Sachverständigen zustehen (siehe E-III, 1.10), und

*Regel 118 (2) c)*

iii) einen Hinweis darauf, dass der Beteiligte, Zeuge oder Sachverständige seine Vernehmung durch das zuständige Gericht seines Wohnsitzstaats verlangen kann, sowie eine Aufforderung, dem EPA innerhalb einer von diesem gesetzten Frist mitzuteilen ob er bereit ist, vor dem EPA zu erscheinen (siehe E-III, 3.2.2 iii) und iv)).

Auch wenn die Beweisaufnahme nicht im Rahmen einer mündlichen Verhandlung stattfindet, können alle Verfahrensbeteiligten an der Beweisaufnahme teilnehmen. Die nicht geladenen Verfahrensbeteiligten sind innerhalb der Frist nach Regel 118 (2) von dem Termin zu unterrichten, unter Hinweis darauf, dass sie an der Beweisaufnahme teilnehmen können.

*Regel 119 (3)*

## **1.6 Vernehmung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen**

### **1.6.1 Allgemeines**

Werden zur Beweisaufnahme Vernehmungen vor der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung vorgenommen (siehe E-III, 1.3) und lässt die betreffende Sache besondere Rechtsfragen erwarten, so empfiehlt es sich, dass die Abteilung durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt wird, sofern dies noch nicht der Fall ist (siehe D-II, 2.2).

Die Beweisaufnahme durch Vernehmung von Zeugen erfolgt in der Regel im Rahmen einer mündlichen Verhandlung.

Die Zeugeneinvernahme ist entsprechend der mündlichen Verhandlung selbst öffentlich oder nicht öffentlich (Art. 116 (3) und (4)).

Die Ausführungen unter E-II, 8.2, 8.3, 8.9 und 8.10 finden entweder unmittelbar oder, falls die Beweisaufnahme nicht mit einer mündlichen Verhandlung verbunden ist, entsprechend Anwendung.

Die Vernehmung eines "Sachverständigen" im Sinne von Regel 117 setzt einen Beweisbeschluss voraus (siehe E-III, 1.4), was sie von der Anhörung mündlicher Ausführungen durch eine Person unterscheidet, die den zugelassenen Vertreter in der mündlichen Verhandlung begleitet; mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson kann die Abteilung nach eigenem Ermessen zulassen (siehe G 4/95 und E-II, 8.5).

### **1.6.2 Nicht geladene Zeugen und Sachverständige**

Der Leiter der Beweisaufnahme, d. h. im Sachprüfungs- und Einspruchsverfahren der Vorsitzende der betreffenden Abteilung oder das mit der Durchführung der Beweisaufnahme beauftragte Mitglied, stellt nach Eröffnung der Beweisaufnahme fest, ob Verfahrensbeteiligte die Vernehmung noch weiterer anwesender, nicht zur Vernehmung geladener Personen beantragen. Stellt ein Verfahrensbeteiligter einen solchen Antrag, so hat er kurz anzugeben, wozu und warum diese Person vernommen werden soll. Das Organ entscheidet dann darüber, ob dem Antrag stattgegeben wird (betreffend die Zulassung verspäteten Vorbringens siehe E-V, 2).

Regel 119 (2)

### 1.6.3 Belehrung der zu Vernehmenden

Beteiligte, Zeugen und Sachverständige werden vor ihrer Vernehmung darauf hingewiesen, dass das EPA das zuständige Gericht in ihrem Wohnsitzstaat um Wiederholung der Vernehmung unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form ersuchen kann.

### 1.6.4 Einzelvernehmung

Jeder Zeuge ist im Normalfall einzeln, d. h. in Abwesenheit eventuell später anzuhörender Zeugen, zu vernehmen. Für Sachverständige und Verfahrensbeteiligte gilt dies nicht. Zeugen, deren Aussagen sich widersprechen, können einander gegenübergestellt, das heißt gemeinsam anwesend wechselweise vernommen werden. Das Gleiche gilt für Sachverständige.

### 1.6.5 Vernehmung zur Person

Die Vernehmung beginnt damit, dass der zu Vernehmende über Vornamen und Zunamen, Alter, Beruf und Wohnort befragt wird. Zeugen und Sachverständige sind außerdem darüber zu befragen, ob sie mit einem der Beteiligten verwandt oder verschwägert sind und ob sie ein materielles Interesse daran haben, dass ein Beteiligter in dem Verfahren obsiegt.

### 1.6.6 Vernehmung zur Sache

An die Fragen zur Person schließen sich die Fragen zur Sache an. Der zu Vernehmende ist zu veranlassen, seine Kenntnisse des Gegenstands seiner Vernehmung vollständig und stimmig mitzuteilen. Zur Aufklärung und zur Vervollständigung der Aussage sowie zur Erforschung des Grunds, auf dem das Wissen des zu Vernehmenden beruht, sind erforderlichenfalls weitere Fragen zu stellen. Diese Fragen können von dem mit der Durchführung der Beweisaufnahme beauftragten Mitglied, dem Vorsitzenden oder jedem anderen Mitglied des betreffenden Organs gestellt werden. Zum Fragerecht der übrigen Mitglieder der Abteilung siehe E-II, 8.10. Für die Formulierung von Fragen gelten dieselben Überlegungen wie für das Fragerecht der Beteiligten (siehe E-III, 1.6.7).

### 1.6.7 Fragerecht der Beteiligten bei Vernehmungen

Regel 119 (3)

Verfahrensbeteiligte können sachdienliche Fragen an die vernommenen Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen richten, auch wenn es sich z. B. in Einspruchsverfahren um Zeugen und Sachverständige der anderen Beteiligten handelt. Der Leiter der Beweisaufnahme bestimmt den Zeitpunkt, zu dem die Fragen gestellt werden können.

Bestehen seitens des zuständigen Organs, z. B. der Einspruchsabteilung, oder eines Beteiligten Zweifel über die Zulässigkeit einer Frage, so entscheidet hierüber das zuständige Organ. "Suggestivfragen", d. h. Fragen, die bereits die Erklärung enthalten, die man vom Zeugen hören möchte und auf die er praktisch nur mit "Ja" oder "Nein" antworten muss, sind zu vermeiden, weil sich mit ihnen nicht ordnungsgemäß ermitteln lässt, wie sich der Zeuge selbst an den Sachverhalt erinnert. Die Fragen dürfen sich ferner nicht auf einen

Sachverhalt beziehen, der nicht mehr erörterungsbedürftig ist oder in keinerlei Zusammenhang mit dem Gegenstand steht, für den die Beweisaufnahme angeordnet worden ist, und dürfen keine Tatsachen zu ermitteln versuchen, für die kein Beweisangebot vorliegt. Die Entscheidung über die Ablehnung einer Frage ist unanfechtbar. Bezüglich des Fragerechts der übrigen Mitglieder der Abteilung siehe E-II, 8.10.

### **1.7 Niederschrift über die Beweisaufnahme**

Über eine Beweisaufnahme wird eine Niederschrift aufgenommen, für die die Ausführungen unter E-II, 10 mit folgender Maßgabe gelten: *Regel 124 (1)*

Die Niederschrift der Beweisaufnahme hat neben dem wesentlichen Gang der Beweisaufnahme auch die Aussagen der Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen, und zwar möglichst umfassend (in den wesentlichen Punkten fast wörtlich), zu enthalten.

Die Niederschrift wird in der Regel von dem Mitglied des zuständigen Organs aufgenommen, das die Beweisaufnahme durchführt. Die zweckmäßigste Art der Aufnahme von Aussagen ist das Diktat auf ein Diktiergerät; dabei wird die Aussage durch den Vernehmenden "abschnittsweise", also intermittierend, unter Berücksichtigung von Einwendungen des Vernommenen zusammengefasst und in dieser Fassung in das Diktiergerät diktiert. Der Vernommene hat sofort Einwendungen zu erheben, wenn der diktierte Abschnitt nicht voll seiner Aussage entspricht. Hierauf ist er zu Beginn seiner Vernehmung hinzuweisen. Am Ende der Vernehmung wird der Vernommene aufgefordert, das von ihm während des Diktats mitangehörte Diktatprotokoll zu genehmigen. Die Genehmigung und eventuelle Einwendungen sind in das Diktat mit aufzunehmen. Von dem Diktatprotokoll wird eine Niederschrift angefertigt, und den Beteiligten wird alsbald eine Abschrift hiervon zugestellt. Das Vorspielen der Niederschrift und die Genehmigung erübrigen sich, wenn die Aussage wörtlich und unmittelbar unter Verwendung von technischen Einrichtungen aufgezeichnet wurde. *Regel 124 (2)*

Im Falle einer Beweisaufnahme durch Einnahme des Augenscheins hat die Niederschrift neben dem wesentlichen Gang dieser Beweisaufnahme das Ergebnis des Augenscheins zu enthalten.

Die mündliche Beweisaufnahme sowie die mündliche Verhandlung (siehe E-II, 10.1) können auf Tonträger aufgezeichnet werden.

### **1.8 Beauftragung von Sachverständigen**

#### **1.8.1 Entscheidung über die Form des Gutachtens**

Wird von Amts wegen ein Gutachten eines Sachverständigen eingeholt (siehe D-VI, 1, Abs. 6), so entscheidet das zuständige Organ, in welcher Form das Gutachten des von ihr beauftragten Sachverständigen zu erstatten ist. Die rein schriftliche Form des Gutachtens wird nur dann Anwendung finden, wenn das zuständige *Regel 121 (1)*

Organ - je nach Inhalt des Gutachtens - diese Form für ausreichend erachtet und die Beteiligten dieser Form zustimmen. In der Regel wird neben einem schriftlichen Gutachten und einem mündlichen Vortrag eine Vernehmung des Sachverständigen stattfinden (siehe E-III, 1.6).

*Regel 121 (3)* Die Beteiligten erhalten eine Abschrift des Gutachtens. Die Abschrift wird vom EPA hergestellt.

### **1.8.2 Ablehnung des Sachverständigen**

*Regel 121 (4)* Die Beteiligten können den Sachverständigen ablehnen. Das zuständige Organ sollte daher vor der Beauftragung eines Sachverständigen den Beteiligten mitteilen, von welchem Sachverständigen sie ein Gutachten einzuholen beabsichtigt und was begutachtet werden soll. In der Mitteilung sollte eine Frist für eine etwaige Ablehnung des Sachverständigen festgesetzt werden. Lehnen Beteiligte den Sachverständigen ab, so entscheidet das zuständige Organ über die Ablehnung.

### **1.8.3 Auftrag an den Sachverständigen**

*Regel 121 (2) a) - d)* Der Auftrag an den Sachverständigen muss enthalten: die genaue Umschreibung des Auftrags, die Frist für die Erstattung des Gutachtens, die Namen der Verfahrensbeteiligten und einen Hinweis auf die Rechte, die ihm nach Regel 122 (2) bis (4) hinsichtlich der Reise- und Aufenthaltskosten sowie der Vergütung seiner Tätigkeit (siehe E-III, 1.10) zustehen.

### **1.9 Kosten aufgrund einer mündlichen Verhandlung oder einer Beweisaufnahme**

*Art. 104 (1) und (2)*  
*Regel 122 (1) und (2)* In den Verfahren vor dem EPA hat jeder Beteiligte die ihm erwachsenden Kosten regelmäßig selbst zu tragen. Hiervon abweichend kann das zuständige Organ im Einspruchsverfahren aus Billigkeitsgründen (siehe D-IX, 1.4) über die Verteilung der den Beteiligten durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme (siehe D-IX, 1) und dem EPA durch die Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen (siehe E-III, 1.10) entstandenen Kosten anders entscheiden. Das zuständige Organ kann die Beweisaufnahme davon abhängig machen, dass der Beteiligte, der sie beantragt hat, beim EPA einen Vorschuss hinterlegt, dessen Höhe im Wege einer Schätzung der voraussichtlichen Kosten bestimmt wird. Von dieser Vorschrift ist Gebrauch zu machen, wenn auf Antrag eines Beteiligten im Erteilungs- oder Einspruchsverfahren eine Beweisaufnahme durch Vernehmung eines Zeugen oder durch Einholung eines Gutachtens durchgeführt werden soll, sofern nicht aufgrund einer Verzichtserklärung des Zeugen oder Sachverständigen auf Entschädigung sichergestellt ist, dass keine Kosten entstehen. Kommt der Antragsteller der Aufforderung zur Hinterlegung des Vorschusses nicht nach, so braucht die Beweisaufnahme nicht vorgenommen zu werden. Im Einspruchsverfahren trägt der beweisführende Beteiligte die Kosten für die Entschädigung von Zeugen oder Sachverständigen, soweit es nicht im Einzelfall der

Billigkeit entspricht, eine andere Regelung der Kostenverteilung nach Art. 104 (1) in Verbindung mit Regel 88 zu treffen. Ein Fehlbetrag zwischen dem gezahlten Vorschuss und den nach Regel 122 (4) Satz 2 durch das EPA zu leistenden Zahlungen ist von Amts wegen festzusetzen. Ein nicht verbrauchter Rest aus einem Vorschuss ist zu erstatten. Die dem EPA durch eine mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme entstehenden internen Kosten, z. B. die damit zusammenhängenden Reise- und Aufenthaltskosten seiner Bediensteten, hat das EPA stets selbst zu tragen.

## **1.10 Ansprüche der Zeugen und Sachverständigen**

### **1.10.1 Reise- und Aufenthaltskosten**

Zeugen und Sachverständige, die vom EPA geladen worden sind und vor diesem erscheinen, haben gegenüber dem EPA Anspruch auf Erstattung angemessener Reise- und Aufenthaltskosten (siehe E-III, 1.10.3). Dieser Anspruch besteht auch dann, wenn die Zeugen oder Sachverständigen nicht vernommen werden, z. B. dann, wenn eine geltend gemachte Vorbenutzung, über die Beweis erhoben werden sollte, kurz vor der Beweisaufnahme durch eine vorveröffentlichte Druckschrift belegt werden kann. Zeugen und Sachverständigen kann ein Vorschuss auf die Reise- und Aufenthaltskosten gewährt werden. Zeugen und Sachverständige, die ohne Ladung vor dem EPA erscheinen, haben auf Erstattung angemessener Reise- und Aufenthaltskosten Anspruch, wenn sie als Zeuge oder Sachverständiger vernommen werden.

*Regel 122 (2)*

### **1.10.2 Verdienstaussfall, Vergütung**

Zeugen, denen ein Erstattungsanspruch auf Reise- und Aufenthaltskosten zusteht, haben gegenüber dem EPA auch Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für Verdienstaussfall; Sachverständige haben gegenüber dem EPA Anspruch auf Vergütung ihrer Tätigkeit (siehe E-III, 1.10.3). Diese Entschädigung oder Vergütung wird den Zeugen und Sachverständigen gezahlt, nachdem sie ihrer Pflicht oder ihrem Auftrag genügt haben.

*Regel 122 (3)*

### **1.10.3 Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen**

Die Einzelheiten zu den Ansprüchen der Zeugen und Sachverständigen nach E-III, 1.10.1 und 1.10.2 hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation festgelegt, siehe CA/D 5/77 (veröffentlicht im ABl. EPA 1983, 100). Das EPA zahlt die fälligen Beträge aus.

*Regel 122 (4)*

## **1.11 Behandlung von Modellen**

### **1.11.1 Wann können Modelle eingereicht werden?**

Das EPÜ sieht die Einreichung von Modellen nicht ausdrücklich vor; dies schließt jedoch nicht aus, dass ein Beteiligter von sich aus Modelle einreicht. Modelle sind nicht Teil der Anmeldung oder des

Patents und können deshalb auch nicht zur Offenbarung der Erfindung herangezogen werden (Art. 83).

Modelle können im Verfahren vor dem EPA insofern von Bedeutung sein, als sie zum Nachweis der Patentierbarkeit einer Erfindung beitragen, insbesondere, wenn die Funktionsfähigkeit einer bestimmten Vorrichtung oder ihre besonders vorteilhafte Wirkungsweise nachgewiesen werden soll. Modelle können auch eingereicht werden, um z. B. im Einspruchsverfahren den Stand der Technik, insbesondere eine offenkundige Vorbenutzung gemäß Art. 54 (2), zu veranschaulichen. Modelle als Gegenstand des Augenscheins sind daher Beweismittel gemäß Art. 117 (1) f).

#### **1.11.2 Ist das Modell zu berücksichtigen?**

Die Abteilung entscheidet, ob eine Beweisaufnahme durch Augenscheinseinnahme erforderlich ist oder nicht (Regel 117, erster Satz), d. h. ob das Modell überhaupt in Betracht gezogen wird.

Auch wenn die Abteilung ein eingereichtes Modell zum Gegenstand eines Augenscheins macht, ist das Amt nicht zu seiner Aufbewahrung verpflichtet. Der Beteiligte wird in seinem eigenen Interesse das Modell auch nach dessen Besichtigung für das weitere Verfahren verfügbar halten.

#### **1.11.3 Aufbewahrung des Modells**

Wenn der Beteiligte das Modell nicht selbst aufbewahren will, entscheiden demnach praktische Überlegungen darüber, ob das EPA ein Modell aufbewahrt oder nicht. Die Entscheidung wird von der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung getroffen. Modelle, deren Lagerung im EPA besondere Vorsichts- oder Schutzmaßnahmen erfordern würde, sind jedoch sofort zurückzusenden. Als Beweismittel zugelassene Modelle sollten im Allgemeinen vom EPA nur dann aufbewahrt werden, wenn sie eine Entscheidung maßgebend beeinflussen.

#### **1.11.4 Verfahren**

Modelle werden unmittelbar nach Eingang dem beauftragten Prüfer zur Entscheidung über die Aufbewahrung des Modells vorgelegt. Modelle, die für das Erteilungsverfahren von Bedeutung sind, können dies auch für das Einspruchsverfahren sein. Sie sind daher bis zum Ablauf der Einspruchsfrist oder bis zum rechtskräftigen Abschluss des Einspruchsverfahrens aufzubewahren.

Für die Ausführung der Entscheidung, das Modell aufzubewahren oder zurückzusenden, ist der Formalsachbearbeiter verantwortlich. Ist das Modell aufzubewahren, so vermerkt er dies auf dem Aufkleber. Wird die Rücksendung des Modells veranlasst, so benachrichtigt der Formalsachbearbeiter den Einsender entsprechend und vermerkt das Rücksendedatum auf dem Aufkleber.

### 1.12 Behandlung von Videoaufnahmen

Ein Verfahrensbeteiligter kann die Vorführung einer Videoaufnahme in der mündlichen Verhandlung beantragen. Ein solcher Antrag sollte die Aufnahme als solche sowie genaue Angaben zur benötigten technischen Ausstattung umfassen.

Werden Videoaufnahmen eingereicht, entscheidet die Abteilung, ob eine Vorführung für das Verfahren von Nutzen ist. Videodatenträger sollten immer aufbewahrt werden, wenn die Abteilung sie in Augenschein genommen hat.

## 2. Beweissicherung

### 2.1 Voraussetzungen

Das EPA kann auf Antrag zur Sicherung eines Beweises unverzüglich eine Beweisaufnahme über Tatsachen vornehmen, die für eine Entscheidung von Bedeutung sein können, wenn zu befürchten ist, dass die Beweisaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt erschwert oder unmöglich sein wird. Das könnte z. B. dann der Fall sein, wenn ein bedeutender Zeuge im Begriff ist, in ein abgelegenes Land auszuwandern, oder wenn eine leicht verderbliche Sache, z. B. ein Nahrungsmittel, als der Öffentlichkeit zugängliche Benutzung geltend gemacht worden ist. *Regel 123 (1)*

### 2.2 Antrag zur Sicherung eines Beweises

Der Antrag zur Beweissicherung muss enthalten: *Regel 123 (2)*

- i) den Namen, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Antragstellers nach Maßgabe der Regel 41 (2) c), *Regel 123 (2) a)*
- ii) eine ausreichende Bezeichnung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents, *Regel 123 (2) b)*
- iii) die Bezeichnung der Tatsachen, über die Beweis erhoben werden soll, *Regel 123 (2) c)*
- iv) die Bezeichnung der Beweismittel und *Regel 123 (2) d)*
- v) die Darlegung und Glaubhaftmachung des Grunds, der die Besorgnis rechtfertigt, dass die Beweisaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt erschwert oder unmöglich sein wird. *Regel 123 (2) e)*

Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Beweissicherungsgebühr entrichtet worden ist. *Regel 123 (3)*

### 2.3 Zuständigkeit

Für die Entscheidung über den Antrag und für eine daraufhin folgende Beweisaufnahme ist das Organ des EPA zuständig, das die Entscheidung zu treffen hätte, für die die zu beweisenden Tatsachen von Bedeutung sein können. *Regel 123 (4)*

Danach wird in der Regel für die Entscheidung und die Beweisaufnahme zuständig sein:

- i) vom Anmeldetag an bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Patenterteilung die Prüfungsabteilung,
- ii) von diesem Zeitpunkt an bis zum Ablauf der Einspruchsfrist bzw. während eines Einspruchsverfahrens die Einspruchsabteilung und
- iii) nach einem abschließenden Beschluss der Einspruchsabteilung bis zu dessen Rechtskraft oder während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens die Beschwerdekammer.

#### **2.4 Entscheidung über den Antrag und die Beweisaufnahme**

*Regel 123 (1)*  
*Regel 117*

Das zuständige Organ entscheidet unverzüglich über den Antrag. Gibt es dem Antrag statt, so hat es auch sogleich eine Entscheidung über die Beweisaufnahme zu treffen.

*Regel 123 (4)*

Die Vorschriften über die Beweisaufnahme in den Verfahren vor dem EPA sind entsprechend anzuwenden.

*Regel 123 (1)*  
*Regel 118 (2)*  
*Regel 119 (3)*

Der Zeitpunkt der Beweisaufnahme ist demzufolge dem Anmelder oder Patentinhaber und den übrigen Beteiligten so rechtzeitig mitzuteilen, dass sie daran teilnehmen können. Sie können dabei sachdienliche Fragen stellen.

### **3. Beweisaufnahme durch Gerichte oder Behörden der Vertragsstaaten**

#### **3.1 Rechtshilfe**

*Art. 131 (2)*

Die Gerichte oder andere zuständige Behörden der Vertragsstaaten nehmen für das EPA auf dessen Ersuchen um Rechtshilfe Beweisaufnahmen innerhalb ihrer Zuständigkeit vor.

#### **3.2 Beweismittel**

##### **3.2.1 Vernehmung unter Eid**

*Regel 120 (3)*

Der häufigste Fall der Beweisaufnahme vor dem zuständigen Gericht wird die Vernehmung von Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen sein. Das zuständige Organ kann dabei das zuständige Gericht ersuchen, die Vernehmung unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form vorzunehmen.

##### **3.2.2 Vernehmung durch das zuständige Gericht**

*Regel 120 (3)*

Das zuständige Organ ersucht erforderlichenfalls das zuständige Gericht um Vernehmung, gegebenenfalls unter Eid,

- i) wenn die Vernehmung vor diesem Organ mit unverhältnismäßig hohen Reisekosten verbunden ist oder die Vernehmung

vor dem zuständigen Gericht aus anderen Gründen zweckmäßig erscheint,

- ii) wenn das zuständige Organ die erneute Vernehmung eines von ihm vernommenen Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form für zweckmäßig hält (siehe E-III, 3.2.1), *Regel 120 (2)*
- iii) wenn innerhalb der vom zuständigen Organ in der Ladung festgesetzten Frist (siehe E-III, 1.5 iii)) keine Äußerung auf die Ladung erfolgt ist, oder *Regel 120 (1)*
- iv) wenn ein vor dieses Organ geladener Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger entsprechend E-III, 1.5 iii) beantragt hat, dass er vom zuständigen Gericht in seinem Wohnsitzstaat vernommen wird. Lehnt ein Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger die Vernehmung durch das zuständige Organ ab, so sollte ihm mitgeteilt werden, dass das zuständige nationale Gericht über die einschlägigen nationalen rechtlichen Möglichkeiten verfügt, ihn zum Erscheinen und zur Aussage zu zwingen. *Regel 120 (1)*  
*Regel 150 (3)*

### 3.3 Rechtshilfeersuchen

Das EPA fasst Rechtshilfeersuchen in der Sprache des zuständigen Gerichts oder der zuständigen Behörde ab oder fügt dem Rechtshilfeersuchen eine Übersetzung in dieser Sprache bei. *Regel 150 (2)*

Die Rechtshilfeersuchen sind an die vom betreffenden Vertragsstaat bestimmte zentrale Behörde zu richten. *Regel 150 (1)*

### 3.4 Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde

Das EPA ist von Zeit und Ort der durchzuführenden Beweisaufnahme zu benachrichtigen und unterrichtet seinerseits die betreffenden Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen. *Regel 150 (5)*

Auf Ersuchen des EPA gestattet das zuständige Gericht oder die zuständige Behörde die Teilnahme von Mitgliedern des betreffenden Organs und erlaubt diesen, an vernommene Personen über das Gericht oder die Behörde oder unmittelbar Fragen zu richten. Ob die Beteiligten Fragen stellen können, hängt von den Gesetzen des betreffenden Vertragsstaats ab. *Regel 120 (3)*  
*Regel 150 (6)*

### 3.5 Kosten der Beweisaufnahme

Für die Erledigung von Rechtshilfeersuchen dürfen Gebühren und Auslagen irgendwelcher Art nicht erhoben werden. Der ersuchte Staat ist jedoch berechtigt, von der Europäischen Patentorganisation die Erstattung der an Sachverständige und an Dolmetscher gezahlten Entschädigung sowie der Auslagen zu verlangen, die durch die Teilnahme von Mitgliedern des zuständigen Organs an der Beweisaufnahme entstanden sind. *Regel 150 (7)*

Regel 150 (8)

### **3.6 Beweisaufnahme durch eine beauftragte Person**

Haben nach dem von dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde angewendeten Recht die Beteiligten selbst für die Aufnahme der Beweise zu sorgen und ist das Gericht oder die Behörde zur Erledigung des Rechtshilfeersuchens außerstande, so kann das Gericht oder die Behörde mit Einverständnis des zuständigen Organs eine geeignete Person mit der Erledigung beauftragen. Bei der Einholung des Einverständnisses dieses Organs gibt das zuständige Gericht oder die zuständige Behörde die ungefähre Höhe der Kosten an, die durch dieses Verfahren entstehen. Durch das Einverständnis des zuständigen Organs wird die Europäische Patentorganisation verpflichtet, die entstehenden Kosten zu erstatten; ohne ein solches Einverständnis ist die Organisation zur Zahlung der Kosten nicht verpflichtet.

## **4. Würdigung von Beweismitteln**

### **4.1 Allgemeines**

Das zuständige Organ hat die von den Beteiligten aus den Beweismitteln und Tatsachen gezogenen Schlüsse auf ihre Richtigkeit zu prüfen und die seinerseits unter Berücksichtigung der Gesamtsituation aus freier Überzeugung gezogenen Schlüsse in der Entscheidung zu begründen.

Welcher Stand der Technik im Einzelnen im Rahmen des Art. 54 zu berücksichtigen ist, geht aus G-IV, 1 bis 5 und 7 sowie aus G-V hervor.

Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, brauchen nur in den in E-V, 2 gesetzten Grenzen berücksichtigt zu werden.

### **4.2 Arten von Beweismitteln**

Bei der Bewertung des Vorbringens der Beteiligten ist auf den Unterschied zwischen Tatsachen, Beweismitteln und Argumenten zu achten.

*Beispiel:*

Die Einsprechende behauptet, der Oberbegriff des Anspruchs 1 sei im Dokument A beschrieben, der kennzeichnende Teil im Dokument B (Tatsachen). Zum Beweis dafür legt sie die Dokumente vor (Beweismittel). Die Einsprechende bringt nun vor, das beanspruchte Verfahren beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens die Dokumente in der Weise kombiniert hätte, dass er zum Gegenstand des Anspruchs 1 kommen musste (Argument).

Die in Verfahren vor dem EPA zulässigen Beweismittel sind nicht auf die in Art. 117 (1) genannten beschränkt; Beweisaufnahme im Sinne von Art. 117 umfasst vielmehr das Vorlegen oder Aufnehmen von

Beweismitteln jeglicher Art, insbesondere das Einreichen von Dokumenten.

Reine Argumente sind keine Beweismittel (siehe T 642/92).

### **4.3 Prüfung von Beweismitteln**

Wenn Beweismittel vorgelegt werden, so ist zunächst zu prüfen, welche Tatsache behauptet wird, und dann, ob diese Tatsache für die Entscheidung relevant ist. Falls sie dafür nicht relevant ist, wird die Behauptung nicht weiter in Betracht gezogen, und dementsprechend sind auch die Beweismittel nicht näher zu prüfen. Falls die behauptete Tatsache relevant ist, dann ist zu untersuchen, ob die Tatsache durch die vorgelegten Beweismittel bewiesen ist oder nicht.

Da das EPÜ keine Vorschriften darüber enthält, wie das Ergebnis einer Beweisaufnahme zu bewerten ist, gilt für die Prüfung von Beweismitteln der Grundsatz der freien Beweiswürdigung, d. h. Inhalt und Bedeutung eines Beweismittels für das Verfahren sind in jedem einzelnen Fall unter Berücksichtigung der speziellen Umstände zu beurteilen (z. B. Zeit, Ort, Art des Beweismittels, Stellung des Zeugen in der Firma usw.). Aus dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung folgt auch, dass die Instanzen des EPA befugt sind, die von den Beteiligten angebotenen Beweismittel in jeder geeigneten Weise zu bewerten oder auch als unwichtig oder irrelevant zu erachten. Wann ein Beweismittel ausreichend ist, ist im Einzelfall zu entscheiden.

Bei der Entscheidung, ob sie einen behaupteten Sachverhalt akzeptiert, kann die Abteilung den Grundsatz des "Abwägens der Wahrscheinlichkeit" anwenden, d. h. sie ist überzeugt davon, dass der eine Tatsachenkomplex mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig ist als der andere. Des Weiteren gilt: Je schwerwiegender eine Tatfrage ist, desto stichhaltiger muss das zugrunde liegende Beweismaterial sein (siehe T 750/94). Kann die Entscheidung zum Beispiel wegen einer behaupteten Vorbenutzung möglicherweise zum Widerruf des Patents führen, so ist das vorliegende Beweismaterial sehr kritisch und genau zu prüfen. Insbesondere bei einer angeblichen Vorbenutzung ist ein strengeres, der festen Überzeugung gleichkommendes Kriterium anzulegen (d. h. die Vorbenutzung muss zweifelsfrei stattgefunden haben) weil der Patentinhaber nur wenige oder gar keine Möglichkeiten hat, das Gegenteil zu beweisen (siehe T 97/94).

Bei einander widersprechenden Behauptungen der Parteien muss die Abteilung entscheiden, welche Beweismittel am überzeugendsten sind. Ist es nicht möglich, aufgrund der eingereichten Beweismittel zu entscheiden, welche Behauptung richtig ist, so ist nach Beweislast zu entscheiden, d. h. es ist gegen diejenige Partei zu entscheiden, die die Beweislast hatte, aber den Beweis nicht überzeugend führen konnte.

#### 4.4 Anforderung von Beweismitteln

Wenn die Abteilung darauf hinweist, dass eine Argumentation nicht akzeptiert werden kann, weil bestimmte Tatsachen nicht bewiesen sind, so muss dies so neutral und objektiv wie möglich geschehen. Insbesondere

- a) darf weder ein bestimmtes Beweismittel verlangt werden (siehe T 474/04),
- b) noch darf der Inhalt des Beweismittels, z. B. der Wortlaut der schriftlichen Erklärung unter Eid, vorgeschrieben werden (siehe T 804/92).

Die Beweisaufnahme in jeder in Art. 117 aufgeführten Form liegt im Ermessen der zuständigen Instanz und wird von ihr nur angeordnet, wenn sie dies für notwendig erachtet. Notwendig ist die Beweisaufnahme dann, wenn eine entscheidungsrelevante Tatsache zu beweisen ist.

#### 4.5 Würdigung einer Zeugenaussage

Nach Abschluss der Zeugenvernehmung ist dem oder den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme kann entweder in einer sich an die Beweisaufnahme anschließenden mündlichen Verhandlung oder ausnahmsweise schriftlich nach Übersendung der Niederschrift über die Beweisaufnahme erfolgen. Die Entscheidung hierüber liegt beim zuständigen Organ. Die Beteiligten können entsprechende Anträge stellen.

Erst danach erfolgt die Würdigung durch das zuständige Organ. Dieses muss in seiner Entscheidung begründen, weshalb es die von einem Beteiligten angezweifelte, für die Entscheidung wesentliche mündliche oder schriftliche Aussage eines Zeugen für glaubwürdig oder eine bei ihrer Entscheidung unberücksichtigt gelassene Zeugenaussage für nicht glaubwürdig hält.

Bei der Würdigung einer mündlichen oder schriftlichen Zeugenaussage ist insbesondere Folgendes zu beachten:

- i) Es kommt darauf an, was der Zeuge aus eigenem Wissen und aus eigener Anschauung über den strittigen Tatbestand aussagen kann und ob er auf dem betreffenden Gebiet praktische Erfahrung hat. Aussagen über etwas von dritter Seite Gehörtes sind für sich allein im Allgemeinen wertlos. Wichtig hinsichtlich der Würdigung ist auch, ob der Zeuge selbst an dem Ereignis beteiligt war oder von demselben nur durch Zuschauen oder Mithören Kenntnis erlangt hat.
- ii) Bei größerem zeitlichen Abstand (mehrere Jahre) zwischen Tatbestand und Aussage ist zu berücksichtigen, dass das Erinnerungsvermögen bei den meisten Menschen gering ist, sofern nicht unterstützende schriftliche Unterlagen vorliegen.

- iii) Bei anscheinend widersprüchlichen Aussagen sollte der Wortlaut der Aussagen genau gegeneinander abgewogen werden.

Anscheinende Widersprüche in den Aussagen von Zeugen lassen sich dadurch bisweilen abbauen. Z. B. kann die genaue Überprüfung von anscheinend widersprüchlichen Zeugenaussagen zu der Frage, ob ein Stoff X üblicherweise für einen bestimmten Zweck verwendet wurde, zu dem widerspruchslösen Ergebnis führen, dass der eine Zeuge ausdrücklich aussagte, dass der Stoff X nicht für den bestimmten Zweck Verwendung fand, der andere hingegen nur sagen wollte, dass dem Stoff X ähnliche Stoffe oder Stoffe einer bestimmten Klasse, zu der auch der Stoff X gehört, üblicherweise für den bestimmten Zweck verwendet wurden, also keine Feststellung über den Stoff X selbst treffen wollte.

- iv) Ein Angestellter eines Verfahrensbeteiligten kann als Zeuge gehört werden (siehe T 482/89). Die mögliche Befangenheit eines Zeugen ist keine Frage der Zulässigkeit des Beweismittels, sondern eine Frage der Beweiswürdigung (siehe T 443/93).

#### **4.6 Würdigung der Aussage von Beteiligten**

Die mündliche oder schriftliche Aussage von Beteiligten oder deren Aussageverweigerung ist unter Berücksichtigung der besonderen Interessenlage der Beteiligten zu würdigen. Wegen dieser besonderen Interessenlage der Beteiligten ist deren Aussage möglicherweise nicht gleich zu bewerten wie eine neutrale Zeugenaussage; das gilt vor allem, wenn die Beteiligten den Zeugenvernehmungen beigewohnt und die Einstellung des zuständigen Organs kennengelernt haben. Im Übrigen ist Abschnitt E-III, 4.5 (Würdigung einer Zeugenaussage) entsprechend anzuwenden.

#### **4.7 Würdigung eines Sachverständigengutachtens**

Das zuständige Organ hat das Gutachten hinsichtlich seiner Begründung darauf zu prüfen, ob es überzeugt; es kann sich trotz freier Beweiswürdigung nicht ohne genügende eigene Sachkenntnis oder die eines anderen Sachverständigen und eine darauf aufgebaute Begründung über ein Gutachten hinwegsetzen, gleichgültig, ob es sich dabei um die Sachkenntnis eines nach Regel 121 beauftragten unabhängigen Sachverständigen oder diejenige eines Sachverständigen handelt, der im Auftrag eines der Beteiligten aussagt.

#### **4.8 Würdigung eines Augenscheins**

Bei Vorführungen soll vorher ein bestimmtes Versuchsprogramm mit bestimmten Versuchsbedingungen abgesprochen werden. Bei der Vorführung selbst ist darauf zu achten, dass die für die Erfindung maßgebenden Merkmale bzw. Verfahrensbedingungen eingehalten werden. Soll die Erfindung im Versuch mit einem Gegenstand des

Stands der Technik verglichen werden, so ist in beiden Fällen auf möglichst gleiche oder vergleichbare Versuchsbedingungen zu achten.

## **Kapitel IV – Abweichung von der Verfahrenssprache bei mündlichen Verfahren**

### **1. Verwendung einer der Amtssprachen**

Jeder an einem mündlichen Verfahren vor dem EPA Beteiligte kann sich anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des EPA bedienen, sofern er dies entweder dem EPA spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt hat oder selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Im ersteren Fall hat das EPA auf eigene Kosten für die Übersetzung zu sorgen.

*Regel 4 (1) und (5)*

Ein Beteiligter muss eindeutig angeben, welcher Amtssprache er sich bedienen will. Er hat dann das Recht, diese Sprache zu sprechen und zu hören, sofern die Erfordernisse der Regel 4 erfüllt sind. Der Beteiligte hat jedoch keinen Anspruch darauf, in einer Sprache zu sprechen und in einer anderen zu hören (siehe T 774/05).

Die in Art. 14 (3) definierte Verfahrenssprache kann nicht geändert werden, d. h. Änderungen der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents müssen in der Verfahrenssprache eingereicht werden (Regel 3 (2)).

Die Abteilung sollte versuchen, soweit wie möglich ohne Dolmetscher auszukommen (diese Frage stellt sich im Allgemeinen nur im Einspruchsverfahren). Den Beteiligten wird nahegelegt, sich nach Möglichkeit darüber zu einigen, wie die mündliche Verhandlung ohne Dolmetscher durchgeführt werden kann. Zu diesem Zweck wird den Parteien zusammen mit der Ladung ein entsprechender Hinweis übermittelt.

Ggf. kann vereinbart werden, dass nur von einer Amtssprache in die andere und nicht umgekehrt übersetzt zu werden braucht (Übersetzung in eine Richtung). Die Einspruchsabteilung sollte bereit sein, eine in einer Sprache gemachte Bemerkung, die offensichtlich missverstanden worden ist, in einer anderen Sprache klarzustellen. Die Mitglieder der Einspruchsabteilung sollten jedoch auf keinen Fall offiziell als Dolmetscher fungieren.

### **2. Sprache eines der Vertragsstaaten oder sonstige Sprache**

Jeder Beteiligte kann sich auch einer Amtssprache eines der Vertragsstaaten bedienen, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, sofern er selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Mit Einverständnis aller Beteiligten und des EPA kann in einem mündlichen Verfahren jedoch auch ohne Übersetzung oder vorherige Mitteilung jede beliebige Sprache verwendet werden.

*Regel 4 (1) und (4)*

**3. Ausnahmen von 1. und 2.***Regel 4 (1)*

Es liegt im Ermessen des EPA, Abweichungen von Regel 4 (1) zuzulassen. Eine entsprechende Genehmigung müsste jedoch von den Gegebenheiten des jeweiligen Falls abhängen. Es ist beispielsweise denkbar, dass es einem Beteiligten ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist, die entsprechende Benachrichtigung einen Monat vorher vorzunehmen, und dass er zwar einen Dolmetscher bestellt hat, dieser (beispielsweise wegen Krankheit) dem Verfahren jedoch nicht beiwohnen kann. Ist das EPA in solchen Fällen nicht in der Lage, für die Übersetzung zu sorgen, so sollte es das mündliche Verfahren, falls es in der Prüfungsphase stattfindet, verschieben. Findet das mündliche Verfahren hingegen im Rahmen eines Einspruchsverfahrens statt, so sollte es fortgesetzt werden, wenn die Beteiligten damit einverstanden und die mit dem Verfahren befassten Bediensteten des EPA der betreffenden Sprache mächtig sind. In anderen Fällen sollte das EPA das mündliche Verfahren verschieben. Kosten, die dem nicht schuldhaften Beteiligten durch das Verschieben entstehen, wären gemäß Art. 104 zu verteilen.

**4. Sprache bei der Beweisaufnahme***Regel 4 (3)*

Wenn sich ein Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger bei der Beweisaufnahme in der deutschen, englischen oder französischen Sprache oder einer sonstigen Amtssprache der Vertragsstaaten nicht entsprechend ausdrücken kann, darf er sich einer anderen Sprache bedienen. Das EPA hat, soweit erforderlich, für die Übersetzung in die Verfahrenssprache zu sorgen, wenn die Beweisaufnahme auf sein Verlangen hin erfolgt. Wird die Beweisaufnahme jedoch auf Ersuchen eines Verfahrensbeteiligten vorgenommen, so ist die Verwendung einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch nur dann zuzulassen, wenn der Beteiligte für die Übersetzung in die Verfahrenssprache oder – was im Ermessen des EPA liegt – ins Deutsche, Englische oder Französische sorgt. Von dieser Ermessensfreiheit sollte bei Einspruchsverfahren nur mit Einverständnis der anderen Beteiligten Gebrauch gemacht werden.

**5. Sprache der Bediensteten des EPA***Regel 4 (2)*

Die Bediensteten des EPA dürfen bei den mündlichen Verfahren Deutsch, Englisch oder Französisch verwenden. Stellt ein Bediensteter vor Beginn der mündlichen Verhandlung fest, dass er sich unter Umständen einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache bedienen muss, so hat er sicherzustellen, dass die jeweiligen Beteiligten von seiner Absicht in Kenntnis gesetzt werden. Die Bediensteten sollten jedoch von der Verfahrenssprache nicht ohne stichhaltige Gründe abweichen; wenn die am Verfahren Beteiligten die verwendete Sprache nicht beherrschen und Einwände erheben, muss das EPA auf eigene Kosten für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgen.

## **6. Sprache in der Niederschrift**

Ist die in einer mündlichen Verhandlung verwendete Amtssprache nicht die Verfahrenssprache nach Art. 14 (3) und hält es die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung für angebracht, so kann die Niederschrift vorbehaltlich der ausdrücklichen Zustimmung aller betroffenen Beteiligten in der in der mündlichen Verhandlung verwendeten Sprache aufgenommen werden.

Bevor die Beteiligten ihre Zustimmung geben, sollten sie darauf hingewiesen werden, dass das EPA nicht für Übersetzungen der Niederschrift in die Verfahrenssprache nach Art. 14 (3) sorgt. Diese Voraussetzung sowie die Zustimmungserklärung des bzw. der Beteiligten sollten in die Niederschrift aufgenommen werden.

In Deutsch, Englisch oder Französisch abgegebene Erklärungen werden in der verwendeten Sprache in die Niederschrift über das Verfahren aufgenommen.

Erklärungen in einer anderen Sprache werden in der Amtssprache aufgenommen, in die sie übersetzt worden sind. Änderungen des Texts der Beschreibung und der Patentansprüche der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents, die während des mündlichen Verfahrens vorgenommen werden, werden in der Verfahrenssprache in die Niederschrift aufgenommen. Wird das mündliche Verfahren in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch ohne Dolmetscher geführt, so werden die Erklärungen in der verwendeten Sprache in die Niederschrift aufgenommen, und das EPA muss in der Folge dafür sorgen, dass eine Übersetzung in der Verfahrenssprache in die Niederschrift aufgenommen wird.



# Kapitel V – Ermittlung von Amts wegen; verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Einspruchsgründe; Einwendungen Dritter

## 1. Ermittlung von Amts wegen

### 1.1 Allgemeines

In den Verfahren vor dem EPA ermittelt das EPA den Sachverhalt von Amts wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Dieser Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen ist vom zuständigen Organ des EPA während jedes bei ihm anhängigen Verfahrens zu beachten. Ergeben sich dabei nach Ingangsetzung eines Verfahrens, z. B. bei Vorliegen eines wirksamen Prüfungsantrags oder eines zulässigen oder mittlerweile zurückgenommenen zulässigen Einspruchs, Anhaltspunkte, dass andere als bereits im Verfahren berücksichtigte Tatsachen und Beweismittel, z. B. aus eigener Kenntnis oder Einwendungen Dritter, der Erteilung bzw. Aufrechterhaltung eines Patents ganz oder teilweise entgegenstehen, so sind diese bei der Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen gemäß Art. 114 (1) zu berücksichtigen. Zum Umfang der materiellrechtlichen Prüfung der Tatsachen und Beweismittel im Einspruchsverfahren siehe D-V, 2.

*Art. 114 (1)*

### 1.2 Grenzen der Ermittlungspflicht

Der Ermittlungspflicht sind jedoch durch die gebotene Verfahrensökonomie Grenzen gesetzt. So ist z. B. in einem Einspruchsverfahren einem Angebot, die Offenkundigkeit einer behaupteten Vorbenutzung nachzuweisen, dann nicht nachzugehen, wenn der dieses geltend machende Einsprechende aus dem Verfahren ausgeschieden ist und die erforderliche Beweisaufnahme sich nicht einfach und mit geringem Kostenaufwand durchführen lässt.

Eine Prüfung hinsichtlich der Einheitlichkeit des Gegenstands eines europäischen Patents findet im Einspruchsverfahren nicht statt (G 1/91, siehe D-V, 2.2).

## 2. Verspätetes Vorbringen

(Wenn Schriftsätze der Beteiligten nach dem im Bescheid gemäß Regel 116 (1) genannten Zeitpunkt eingereicht werden, gilt in erster Linie E-II, 8.6.)

Das EPA braucht Tatsachen und Beweismittel (z. B. Veröffentlichungen), die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen.

*Art. 114 (2)*

Dies gilt auch für verspätet vorgebrachte Einspruchsgründe und die in diesem Zusammenhang vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel im Einspruchsverfahren (siehe D-V, 2.2). Hier sei darauf verwiesen,

dass gemäß G 1/95 und G 7/95 Art. 100 a) keinen einzigen Einspruchsgrund darstellt, sondern als Sammlung einzelner Einspruchsgründe, d. h. einzelner Rechtsgrundlagen für einen Einwand gegen die Aufrechterhaltung eines Patents, zu verstehen ist. Dies gilt nicht nur für deutlich verschiedene Einwände wie die Einwände, der Gegenstand sei nicht patentierbar (Art. 52 (2)) und nicht gewerblich anwendbar (Art. 57), sondern auch für die Einwände mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

Neue Argumente, die auf Tatsachen, Beweismitteln oder Einspruchsgründen basieren, die den rechtlichen und faktischen Rahmen des Einspruchsverfahrens bilden, können nicht unberücksichtigt gelassen werden.

Bei der Entscheidung über die Zulassung verspätet vorgebrachter Tatsachen, Beweismittel oder Einspruchsgründe sind ihre Bedeutung für die Entscheidung, der Stand des Verfahrens und die Gründe für die verspätete Vorlage zu berücksichtigen. Zeigt sich bei der Prüfung verspätet vorgebrachter Einspruchsgründe, Tatsachen oder Beweismittel auf den ersten Blick (d. h. **prima facie**), dass sie relevant sind, d. h., dass der betreffenden Entscheidung damit die Grundlage entzogen würde, dann muss das zuständige Organ diese Gründe, Tatsachen oder Beweismittel unabhängig vom Verfahrensstadium und von den Gründen für die verspätete Vorlage berücksichtigen. In diesem Fall hat der Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen nach Art. 114 (1) Vorrang vor der dem EPA nach Art. 114 (2) eingeräumten Befugnis, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen (siehe T 156/84). Der Ermittlungspflicht sind jedoch Grenzen gesetzt (siehe E-V, 1.2). Andernfalls hat das Organ den betreffenden Beteiligten unter gebührender Berücksichtigung von Art. 113 (1) in der Entscheidung darauf hinzuweisen (siehe T 281/00), dass die Tatsachen, Beweismittel bzw. Entscheidungsgründe verspätet eingegangen sind und nach Art. 114 (2) nicht berücksichtigt werden, da sie für die Entscheidung nicht relevant sind. Hinsichtlich der Kostenverteilung, die sich möglicherweise aus verspätetem Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln ergibt, siehe D-IX, 1.4.

Das Enddatum, an dem Eingaben noch berücksichtigt werden können, ist das Datum, an dem die Entscheidung zum Zwecke der Zustellung an die interne Poststelle des EPA abgegeben wird (siehe G 12/91).

Vorstehendes gilt für schriftliche Verfahren; in mündlichen Verfahren können Eingaben nur bis zur Verkündung der Entscheidung berücksichtigt werden (siehe E-II, 9).

### **2.1 Allgemeine Beispiele zum Einspruchsverfahren**

Bei der Bewertung von verspätet eingereichten Anträgen im Einspruchsverfahren gelten die von der Großen Beschwerdekammer in G 9/91 und G 10/91 aufgestellten Grundsätze. Diesen

Entscheidungen zufolge ist der Einspruch auf der Grundlage der während der Einspruchsfrist eingereichten Begründung und in dem dort angegebenen Umfang zu prüfen. Nach Art. 114 (1) kann die Einspruchsabteilung darüber hinausgehen, wenn prima facie die Aufrechterhaltung des Patents auf dem Spiel steht. Diese von der Großen Beschwerdekammer in Bezug auf neue Gründe aufgestellten Grundsätze gelten auch für verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (siehe T 1002/92). Somit sind verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nur dann zum Verfahren zuzulassen, wenn sie prima facie relevant sind, d. h. wenn sich durch sie die Entscheidung ändern würde (E-V, 2).

Ändert ein Patentinhaber das Patent in Reaktion auf eine Einspruchsschrift, kann ein solcher Änderungsantrag nicht als verspätet eingereicht betrachtet werden und muss zum Verfahren zugelassen werden (Regel 79 (1)).

Beschränkt der Patentinhaber das Patent auf den Gegenstand eines abhängigen Anspruchs in der erteilten Fassung, sind neue Tatsachen und Beweismittel, die der Einsprechende in Erwiderung auf diese Änderung einreicht, daher in der Regel als verspätet eingereicht zu betrachten und nur dann nach Art. 114 (1) zuzulassen, wenn sie prima facie relevant sind: Der Einsprechende hätte auf diese Art von Änderungen vorbereitet sein müssen und innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist Unterlagen einreichen sollen.

Sind die neuen Tatsachen und Beweismittel prima facie nicht relevant, sollten sie nach Art. 114 (2) unberücksichtigt bleiben. Eine Ausnahme von dieser Regel besteht, wenn die Patentschrift in der erteilten Fassung so viele abhängige Ansprüche enthält, dass vom Einsprechenden billigerweise nicht erwartet werden konnte, ihnen allen in der Einspruchsschrift Rechnung zu tragen.

Ändert der Patentinhaber das Patent hingegen in einem frühen Verfahrensstadium auf eine vom Einsprechenden nicht vorhersehbare Weise, indem er beispielsweise Merkmale aus der Beschreibung aufgreift, sollte dem Einsprechenden Gelegenheit gegeben werden, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen, d. h. unter Umständen neue Einspruchsgründe und neue Unterlagen einzureichen. Ein solches Vorbringen wäre zum Verfahren zuzulassen, weil sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert hat. In einem späteren Verfahrensstadium müsste auf solche unvorhersehbaren Änderungen das Kriterium der "eindeutigen Gewährbarkeit" angewandt werden (siehe H-II, 2.7.1).

## **2.2 Beispiele zur mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren**

Wenn eine mündliche Verhandlung anberaumt wird, versendet die Einspruchsabteilung eine Ladung mit einer Anlage, in der auf die erörterungsbedürftigen Aspekte hingewiesen wird (Regel 116 (1)) und die in der Regel auch die vorläufige, unverbindliche Auffassung der

Abteilung enthält (siehe D-VI, 3.2). Folgende Situationen sind denkbar:

- a) Die Abteilung sollte neue Tatsachen und Beweismittel nur zulassen, wenn sie prima facie relevant sind. Werden neue Tatsachen und Beweismittel nach Art. 114 (1) zugelassen, weil sie prima facie relevant sind, muss ferner ein diesbezüglicher Änderungsantrag des Patentinhabers zugelassen werden, selbst wenn er nach dem vorgenannten Zeitpunkt eingereicht wird, weil sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert hat.

Auch wenn die Abteilung zu der vorläufigen, unverbindlichen Auffassung gelangt ist, dass die bisher vom Einsprechenden vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstehen, erwirbt der Einsprechende dadurch keinen Anspruch, neue Tatsachen und Beweismittel in das Verfahren einzuführen, selbst wenn er diese vor dem nach Regel 116 (1) bestimmten Zeitpunkt einreicht.

Kommt die Abteilung in der mündlichen Verhandlung entgegen ihrer vorläufigen, unverbindlichen Auffassung in der Anlage zur Ladung zu dem Schluss, dass das Patent widerrufen werden sollte, sollte ein Antrag des Patentinhabers auf (weitere) Änderungen zum Verfahren zugelassen werden (siehe E-II, 8.6).

- b) Stellt die Einspruchsabteilung in der Anlage zur Ladung fest, dass das Patent wahrscheinlich widerrufen wird, sollten Änderungsanträge zugelassen werden, sofern sie vor dem nach Regel 116 bestimmten Zeitpunkt eingereicht werden. Beziehen sich solche Anträge auf einen Gegenstand, der nicht von den Ansprüchen in der erteilten Fassung abgedeckt ist, hat sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert. Folglich sollten neue Tatsachen und Beweismittel, die der Einsprechende in Erwiderung auf diese Anträge einreicht, auch dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn sie nach dem Zeitpunkt gemäß Regel 116 eingehen.

Beziehen sich hingegen die Anträge des Patentinhabers nur auf Änderungen, die auf der erteilten Fassung der Ansprüche beruhen, und hält sich ihre Zahl in vertretbaren Grenzen, sollten neue Tatsachen und Beweismittel des Einsprechenden als verspätet eingereicht betrachtet werden, selbst wenn sie vor diesem Zeitpunkt eingereicht werden, d. h. sie sollten nur dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn sie prima facie relevant sind. Werden relevante Tatsachen und Beweismittel erst spät im Verfahren - z. B. in der mündlichen Verhandlung - vorgebracht, kann auf Antrag des Patentinhabers eine

Entscheidung über die Kostenverteilung getroffen werden (siehe D-IX, 1.2).

- c) Stellt die Einspruchsabteilung in der Anlage zur Ladung fest, dass das Patent wahrscheinlich widerrufen wird und reicht der Patentinhaber in Reaktion darauf nach dem gemäß Regel 116 (1) bestimmten Zeitpunkt und möglicherweise sogar erst in der mündlichen Verhandlung Änderungen ein, kann die Einspruchsabteilung solche Anträge grundsätzlich als verspätet eingereicht betrachten und bei der Bewertung, ob sie in das Verfahren zuzulassen sind, das Kriterium der "eindeutigen Gewährbarkeit" anwenden (siehe H-II, 2.7.1). Sie sollte jedoch eine Zulassung der Anträge in Betracht ziehen, wenn sie sich auf die Gegenstände abhängiger Ansprüche in der erteilten Fassung beziehen.

Unter Umständen stellt sich erst in der mündlichen Verhandlung heraus, dass der anhängige Antrag, mit dem die Einspruchsgründe ausgeräumt werden sollten, nach dem EPÜ nicht gewährtbar ist. Der Einsprechende sollte sich stets darauf einstellen, Gegenstände zu erörtern, die auf abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung beruhen, sofern sich deren Zahl in vertretbaren Grenzen hält.

Beruhend auf verspätet eingereichte Anträge jedoch auf Gegenständen, die vorher nicht von den Ansprüchen abgedeckt waren, werden sie in der Regel auch aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht zum Verfahren zugelassen. Die Zulassung solcher Anträge könnte zu einer Verlegung der mündlichen Verhandlung und gegebenenfalls zu einer Entscheidung über die Kostenverteilung führen.

### 3. Einwendungen Dritter

Nach der Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 93 kann jeder Dritte Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der Erfindung erheben. Zwar betreffen die meisten Einwendungen Dritter die mangelnde Neuheit und/oder mangelnde erfinderische Tätigkeit, sie können aber auch gegen die Klarheit (Art. 84), ausreichende Offenbarung (Art. 83), Patentierbarkeit (Art. 52 (2) und (3), 53 bzw. 57) der Erfindung oder gegen unzulässige Änderungen (Art. 76 (1), 123 (2)) gerichtet werden.

*Art. 115  
Regel 114 (1)*

Einwendungen Dritter sind schriftlich einzureichen und zu begründen. Sie müssen in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefasst werden. Der Dritte ist am Verfahren vor dem EPA nicht beteiligt. Die Einwendungen sollten vorzugsweise über das vom EPA zu diesem Zweck bereitgestellte Online-Tool eingereicht werden.

*Regel 3 (3)*

Schriftliche Beweismittel, insbesondere zur Stützung des Vorbringens vorgelegte Veröffentlichungen, können in jeder Sprache eingereicht werden. Das EPA kann jedoch verlangen, dass innerhalb einer zu

bestimmenden Frist eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen eingereicht wird; andernfalls werden die Beweismittel nicht berücksichtigt.

Obgleich dem Dritten der Eingang der Einwendungen bestätigt wird, teilt ihm das EPA nicht im Einzelnen mit, welche Maßnahmen es auf seine Einwendungen hin trifft. Allerdings wird das Ergebnis der Prüfung durch die zuständige Abteilung kurz im entsprechenden amtlichen Bescheid des EPA (z. B. einer Mitteilung oder der Ankündigung der Erteilung) angegeben und somit der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

*Regel 114 (2)*

Die Einwendungen werden dem Anmelder bzw. Patentinhaber ohne Verzögerung mitgeteilt; dieser kann dazu Stellung nehmen. Sie sind, falls sie die Patentfähigkeit ganz oder teilweise infrage stellen, in anhängigen Verfahren vor einem Organ des EPA jeweils bis zu deren Abschluss zu berücksichtigen, d. h. in das Verfahren einzuführen. Beziehen sich die Einwendungen auf einen angeblichen Stand der Technik, der nicht durch ein Dokument, sondern beispielsweise durch eine Benutzung zugänglich ist, so sollte diese nur berücksichtigt werden, wenn die angeblichen Tatsachen entweder vom Anmelder bzw. Patentinhaber nicht bestritten werden oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwiesen sind. Einwendungen Dritter, die nach Abschluss anhängiger Verfahren eingehen, bleiben unberücksichtigt. Sie werden lediglich der Akte beigefügt.

## Kapitel VI – Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens

### 1. Unterbrechung

#### 1.1 Fälle, in denen das Verfahren unterbrochen wird

Das Verfahren vor dem EPA wird unterbrochen,

*Regel 142 (1)*

- i) wenn der Anmelder oder Patentinhaber oder die Person, die nach dem Heimatrecht des Anmelders oder Patentinhabers zu dessen Vertretung berechtigt ist, stirbt oder die Geschäftsfähigkeit verliert. Solange die genannten Ereignisse die Vertretungsbefugnis eines nach Art. 134 bestellten Vertreters nicht berühren, tritt eine Unterbrechung des Verfahrens jedoch nur auf Antrag dieses Vertreters ein; *Regel 142 (1) a)*
- ii) wenn der Anmelder oder Patentinhaber aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen, oder *Regel 142 (1) b)*
- iii) wenn der Vertreter des Anmelders oder Patentinhabers stirbt, seine Geschäftsfähigkeit verliert oder aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. *Regel 142 (1) c)*

Die Unterbrechung des Verfahrens und ihre Ursache werden den Beteiligten mitgeteilt.

#### 1.2 Wiederaufnahme des Verfahrens

Wird dem EPA in den Fällen E-VI, 1.1 i) und ii) bekannt, wer die Berechtigung erlangt hat, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen, so teilt es dieser Person und gegebenenfalls den übrigen Beteiligten mit, dass das Verfahren nach Ablauf einer von ihm zu bestimmenden Frist wieder aufgenommen wird. Die Frist sollte dabei so bemessen werden, dass diese Person ausreichend Gelegenheit hat, sich in die Sache einzuarbeiten.

*Regel 142 (2)*

Im Falle von E-VI, 1.1 iii) wird das Verfahren wieder aufgenommen, wenn dem EPA die Bestellung eines neuen Vertreters des Anmelders angezeigt wird oder das EPA die Anzeige über die Bestellung eines neuen Vertreters des Patentinhabers den übrigen Beteiligten zugestellt hat. Hat das EPA drei Monate nach dem Beginn der Unterbrechung des Verfahrens noch keine Anzeige über die Bestellung eines neuen Vertreters erhalten, so teilt es dem Anmelder oder Patentinhaber mit:

*Regel 142 (3)*

- i) im Fall des Art. 133 (2) (Vertreterzwang), dass die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt oder das *Regel 142 (3) a)*

europäische Patent widerrufen wird, wenn die Anzeige nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung erfolgt, oder

- Regel 142 (3) b)* ii) wenn der Fall des Art. 133 (2) nicht vorliegt, dass das Verfahren vom Tag der Zustellung dieser Mitteilung an mit dem Anmelder oder Patentinhaber wieder aufgenommen wird.

Eine Kopie der Mitteilung wird den übrigen Beteiligten übersandt.

### **1.2.1 Wiederbeginn der Fristen**

- Regel 142 (4)* Die am Tag der Unterbrechung laufenden Fristen, mit Ausnahme der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und der Frist für die Entrichtung der Jahresgebühren, beginnen an dem Tag von Neuem zu laufen, an dem das Verfahren wieder aufgenommen wird. Liegt dieser Tag später als zwei Monate vor Ablauf der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags, so kann ein Prüfungsantrag noch bis zum Ablauf von zwei Monaten nach diesem Tag gestellt werden.

### **1.3 Zuständiges Organ**

- Art. 20* Für Fragen, die die Unterbrechung oder die Wiederaufnahme des Verfahrens betreffen, ist die Rechtsabteilung zuständig (siehe Mitteilung des EPA, ABI. EPA 1990, 404).

## **2. Aussetzung des Verfahrens, wenn ein Verfahren zur Geltendmachung eines Anspruchs anhängig ist**

- Regel 14 (1)* Weist ein Dritter dem EPA nach, dass er ein Verfahren gegen den Anmelder oder Patentinhaber eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf das europäische Patent (bzw. auf Erteilung des europäischen Patents) ihm zugesprochen werden soll, so setzt das EPA das Verfahren aus, es sei denn, dass der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. Nähere Einzelheiten siehe A-IV, 2.2 bis 2.5 und D-VII, 4.1.

## **3. Aussetzung des Verfahrens, wenn eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer anhängig ist**

Ist eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer anhängig und der Ausgang des Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer abhängig, so wird das Verfahren nur dann ausgesetzt, wenn die Aussetzung von mindestens einem Verfahrensbeteiligten beantragt wird. Wird das Verfahren nicht ausgesetzt, so wird auf der Grundlage der bestehenden Praxis entschieden (siehe ABI. EPA 2006, 538).

## **Kapitel VII – Fristen, Rechtsverlust, Weiterbehandlung, beschleunigte Bearbeitung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand**

### **1. Fristen und Rechtsverlust bei Fristversäumnis**

#### **1.1 Bestimmung der Fristen**

Das EPÜ schreibt den Verfahrensbeteiligten Fristen vor.

*Art. 120*

Einige dieser Fristen sind in den EPÜ-Artikeln festgelegt, z. B. in den Art. 87 (1) (Prioritätsfrist) und 99 (1) (Einspruch). Andere sind in der Ausführungsordnung geregelt, z. B. in den Regeln 30 (3) (Entrichtung der Gebühr für verspätete Einreichung), 38 (Entrichtung der Anmelde- und der Recherchegebühr), 39 (1) (Entrichtung der Benennungsgebühren), 58 (Berichtigung von Mängeln in den Anmeldungsunterlagen), 70 (1) (Prüfungsantrag), 71 (3) (Einreichung einer Übersetzung der Patentansprüche sowie Entrichtung der Erteilungs- und der Veröffentlichungsgebühr) und 112 (2) (Beantragung einer Entscheidung nach Zustellung der Mitteilung eines Rechtsverlusts).

In anderen Fällen wiederum ist eine bestimmte Zeitspanne vorgesehen, innerhalb der das EPA nach eigenem Ermessen die genaue Frist festlegen kann.

In weiteren Fällen, z. B. im Falle der Regeln 3 (3) (Einreichung einer Übersetzung der schriftlichen Beweismittel) oder 70 (2) (Aufforderung des Anmelders zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält), ist im EPÜ zwar eine Frist vorgeschrieben, jedoch nicht deren Dauer angegeben. Diese ist vielmehr vom EPA nach Regel 132 zu bestimmen (siehe E-VII, 1.2).

#### **1.2 Dauer der vom EPA aufgrund der Vorschriften des EPÜ zu bestimmenden Fristen**

Die Länge der Fristen sollte sich grundsätzlich nach dem voraussichtlichen Arbeitsaufwand für die vorzunehmende Handlung richten. Um jedoch den Beteiligten und dem EPA die Arbeit zu erleichtern, wurde beschlossen, dass die Festsetzung der Fristen in der Praxis nach einheitlichen Regeln erfolgen sollte. Es gelten vorläufig folgende Regeln:

- i) Wenn es um die Beseitigung rein formaler oder nur geringfügiger Mängel geht, wenn lediglich die Vornahme von einfachen Handlungen, z. B. die Einreichung von gemäß Regel 83 von einem Beteiligten genannten Unterlagen verlangt wird, oder wenn nur zu geringfügigen Änderungen Stellung zu nehmen ist: zwei Monate.

- ii) Bei Bescheiden einer Prüfungs- oder Einspruchsabteilung, in denen sachliche Einwände erhoben werden: vier Monate.

*Regel 70 (2)*

Längere Fristen, die jedoch höchstens sechs Monate betragen dürfen, sollten nur in Ausnahmefällen gewährt werden, in denen es auf der Hand liegt, dass bei der gegebenen Sachlage eine Viermonatsfrist nicht eingehalten werden könnte. Jeder Fall muss einzeln geprüft werden; allgemeine Leitlinien lassen sich hier nur schwer aufstellen; eine Sechsmonatsfrist dürfte jedoch z. B. dann gerechtfertigt sein, wenn der Gegenstand der Anmeldung bzw. des Patents oder die erhobenen Einwände ungewöhnlich kompliziert sind. Eine Verlängerung dieser Frist (d. h. über sechs Monate hinaus) wird nur in Ausnahmefällen gewährt (E-VII, 1.6). Wenn der Anmelder zur Abgabe der Erklärung nach Regel 70 (2) aufgefordert wird, ist eine Sechsmonatsfrist nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts angebracht.

### **1.3 Frei bestimmbare Fristen**

Fristen für Handlungen, für die im EPÜ eine Fristsetzung nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, sind nicht an die in Regel 132 gesetzten Grenzen für die Länge der Frist gebunden. Sie können vom EPA nach eigenem Ermessen festgesetzt werden.

### **1.4 Berechnung der Fristen**

*Regel 131*  
*Regel 126*  
*Regel 134*

Obwohl es nach Regel 131 andere Möglichkeiten gibt, wird eine vom EPA festgelegte Frist normalerweise in vollen Monaten angegeben und vom Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung an die Person berechnet, an die sie gerichtet ist (siehe Regel 126 (2)). Regel 131 enthält genaue Einzelheiten für die Bestimmung des Tags, an dem die Frist abläuft, während in Regel 134 bestimmte Sonderfälle geregelt sind, z. B. der Fall, dass das EPA an dem Tag, an dem eine Frist abläuft, nicht geöffnet ist, oder dass der Postverkehr zwischen dem EPA und einem Vertragsstaat allgemein gestört ist.

*Regel 142*

Ist ein Verfahren infolge des Todes des Anmelders oder Inhabers oder aus einem anderen der in Regel 142 genannten Gründe unterbrochen worden, so bestimmen sich die Fristen gemäß Regel 142 (4). Die Fristen zur Zahlung der Prüfungsgebühr und der Jahresgebühren werden gehemmt (siehe J 7/83).

### **1.5 Wirkung einer Änderung des Prioritätstags**

*Art. 88 (2)*

Bestimmte Fristen beginnen vom Prioritätstag oder, im Falle mehrerer Prioritäten, vom frühesten Prioritätstag an zu laufen. Gilt dieser Prioritätstag nicht mehr (wenn beispielsweise der Prioritätsanspruch entsprechend Art. 90 (5) erlischt), so errechnen sich die genannten Fristen vom geänderten Prioritätstag an. Dadurch wird ein Rechtsverlust aufgrund der Tatsache, dass eine Frist bereits vor dem Verlust des Prioritätstags abgelaufen ist, nicht behoben. In Teil A der Richtlinien wird das Verfahren behandelt, das in diesen Fällen zu befolgen ist (siehe A-III, 6.9 bis 6.11).

### 1.6 Verlängerung einer Frist

Außer der gemäß Regel 134 automatisch eintretenden Fristverlängerung (siehe E-VII, 1.4) und den Fällen, in denen das EPÜ eine feste Frist ohne Verlängerungsmöglichkeit vorsieht, kann die Dauer der Fristen verlängert werden, doch muss der Anmelder diese Verlängerung schriftlich beantragen, ehe die festgesetzte Frist abgelaufen ist. Die verlängerte Frist ist ab dem Beginn der ursprünglichen Frist zu berechnen. Fristverlängerungsgesuche, die per Fax eingereicht werden, bedürfen keines Bestätigungsschreibens. Bei Bescheiden, in denen sachliche Einwände erhoben werden, sollte - auch unbegründeten - Anträgen auf eine Fristverlängerung auf insgesamt höchstens sechs Monate in der Regel stattgegeben werden. Kurze Fristen zur Berichtigung rein formaler oder geringfügiger Mängel sind unter denselben Bedingungen um zwei Monate zu verlängern. Anträgen auf eine weiter gehende Verlängerung sollte jedoch - insbesondere wenn sich dadurch die Gesamtdauer der Frist auf über sechs Monate erhöht - nur in Ausnahmefällen stattgegeben werden, wenn in der angegebenen Begründung überzeugend nachgewiesen wird, dass eine Antwort innerhalb der zunächst vorgesehenen Frist nicht möglich ist. Derartige außergewöhnliche Umstände liegen beispielsweise vor, wenn ein Vertreter oder Mandant so ernstlich krank ist, dass der Fall nicht fristgerecht bearbeitet werden kann, oder wenn umfangreiche biologische Versuche durchgeführt werden müssen. Andererseits sollten vorhersehbare oder vermeidbare Umstände (z. B. Urlaub oder Arbeitsüberlastung) nicht als außergewöhnliche Umstände anerkannt werden (vgl. Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA, ABI. EPA 1989, 180).

*Regel 132*

Wird dem Antrag auf Fristverlängerung stattgegeben, so ist der Beteiligte von der neu festgesetzten Frist zu unterrichten. Andernfalls ist ihm mitzuteilen, dass die entsprechende Rechtsfolge eingetreten ist oder eintritt (siehe E-VII, 1.9.2).

Wurde ein rechtzeitiges Fristverlängerungsgesuch abgelehnt und ist der Anmelder der Auffassung, dass dies zu Unrecht geschah, so kann er einen infolge der Ablehnung eintretenden Rechtsverlust nur durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Art. 121 (1) und Regel 135 (1) beheben. Dabei kann er die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr beantragen. Die Entscheidung über die Ablehnung des Rückzahlungsantrags kann je nach Fall entweder zusammen mit der Endentscheidung oder gesondert mit der Beschwerde angefochten werden (siehe J 37/89).

*Art. 106 (2)*

### 1.7 Verspäteter Zugang von Schriftstücken

Die Einhaltung einer Frist wird fingiert, sofern ein verspätet eingegangenes Schriftstück mindestens fünf Kalendertage vor Ablauf der Frist bei der Post oder einem vom Präsidenten des EPA allgemein anerkannten Übermittlungsdienst (Chronopost, DHL, Federal Express, flexpress, TNT, SkyNet oder UPS) aufgegeben wurde und nicht später als drei Monate nach Ablauf der Frist

*Regel 133 (1)*

eingegangen ist (siehe Beschluss der Präsidentin des EPA, vom 14. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, I.1). Regel 133 gilt für alle gegenüber dem Amt bzw. den nationalen Behörden einzuhaltenden Fristen, einschließlich der Prioritätsfrist des Art. 87 (1). Das Schriftstück muss als Einschreiben oder in einer dem Einschreiben entsprechenden Form und, falls außerhalb Europas aufgegeben, per Luftpost versandt worden sein. Im Sinne von Regel 133 ist ein Schriftstück innerhalb Europas aufgegeben, wenn es in einem Staat abgesandt wurde, der der Europäischen Konferenz der Post- und Telekommunikationsverwaltungen (CEPT) angehört (außer den EPÜ-Vertragsstaaten sind dies die weiter unten angegebenen Staaten) oder nach allgemeinem Verständnis zu Europa gehört. Die rechtzeitige Aufgabe des verspäteten Schriftstücks ist auf Verlangen des EPA durch Vorlage des Einschreibbelegs der Post oder der Aufgabebestätigung des Übermittlungsdienstes nachzuweisen. Trotz der Fiktion der Fristwahrung bleibt der Tag, an dem das Schriftstück empfangen wird, der Eingangstag dieses Schriftstücks.

Folgende Nichtvertragsstaaten gehören der CEPT an (Stand: 1. November 2011):

Andorra, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Georgien, die Republik Moldau, die Russische Föderation, Ukraine und Vatikanstadt.

### **1.8 Versäumung einer Frist**

Hat der Beteiligte eine erforderliche Handlung nicht fristgerecht vorgenommen, so können je nach den Umständen verschiedene Rechtsfolgen eintreten. Zum Beispiel wird nach Art. 90 (2) und Regel 55 die Anmeldung nicht weiterbehandelt; nach Art. 90 (5) wird die Anmeldung zurückgewiesen bzw. erlischt ein Prioritätsanspruch; nach Regel 5 kann ein Schriftstück als nicht eingegangen gelten. Ist der Prüfungsantrag nicht rechtzeitig gestellt worden, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 94 (2)); diese Rechtsfolge kann auch in jenen Fällen eintreten, in denen der Anmelder eine vom EPA gesetzte Frist versäumt (z. B. die Frist, binnen deren einer Aufforderung zur Vornahme einer Änderung nach Art. 94 (3) zu entsprechen ist).

Ist bei Versäumung einer bestimmten Frist im EPÜ im Gegensatz zu Fällen, in denen zwingend eine Rechtsfolge vorgeschrieben ist - z. B. im Falle des Widerrufs des europäischen Patents, wenn die Veröffentlichungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wird (Regel 82 (3)) -, keine bestimmte Rechtsfolge vorgeschrieben, so sind auch nach Ablauf der Frist, aber vor Abgabe der Entscheidung an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung an die Beteiligten eingegangene Eingaben und Anträge der Beteiligten im weiteren Verfahren zu berücksichtigen (siehe G 12/91). Neue Tatsachen und Beweismittel sind jedoch als verspätet vorgebracht zu behandeln (Art. 114 (2), siehe auch E-V, 1.2).

## 1.9 Rechtsverlust

### 1.9.1 Eintritt eines Rechtsverlusts

Versäumt ein Beteiligter oder ein Dritter eine im EPÜ vorgeschriebene oder vom EPA bestimmte Frist, so tritt in bestimmten, im EPÜ vorgesehenen Fällen ein Rechtsverlust ein, ohne dass eine Entscheidung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung oder über die Erteilung, den Widerruf oder die Aufrechterhaltung des europäischen Patents oder über die Beweisaufnahme ergangen ist.

*Regel 112*

### 1.9.2 Feststellung und Mitteilung eines Rechtsverlusts

Ist ein in E-VII, 1.9.1 genannter Rechtsverlust eingetreten, so stellt der Formalsachbearbeiter den Eintritt des Rechtsverlusts fest und teilt dies dem Betroffenen mit. Die Mitteilung wird von Amts wegen zugestellt (siehe auch D-IV, 1.4.1).

*Art. 119*

*Regel 112 (1)*

### 1.9.3 Entscheidung über den Rechtsverlust

Ist der Betroffene der Auffassung, dass die Feststellung des EPA nicht zutrifft, so kann er innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung eine Entscheidung des EPA beantragen.

*Regel 112 (2)*

Das zuständige Organ des EPA trifft eine Entscheidung nur, wenn es die Auffassung des Antragstellers nicht teilt; andernfalls unterrichtet es den Antragsteller und setzt das Verfahren fort. Da es sich hierbei um eine Entscheidung handelt, die mit der Beschwerde angefochten werden kann, ist sie zu begründen. An diesem Verfahren ist nur der vom festgestellten Rechtsverlust Betroffene beteiligt.

Die Möglichkeit, gemäß Regel 112 (2) die Überprüfung der Richtigkeit der Mitteilung nach Regel 112 (1) zu beantragen, besteht parallel zu den Rechtsbehelfen zur Abwendung eines Rechtsverlusts. Versäumt der Anmelder die Frist für den Antrag auf eine Entscheidung gemäß Regel 112 (2), so kann er noch nach Art. 122 (1) und Regel 136 (1) die Wiedereinsetzung in diese Frist beantragen.

## 2. Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

### 2.1 Antrag auf Weiterbehandlung

Ist nach Versäumung einer gegenüber dem Europäischen Patentamt einzuhaltenden Frist eine europäische Patentanmeldung zurückzuweisen oder zurückgewiesen worden oder gilt sie als zurückgenommen, so kann die Anmeldung weiterbehandelt werden, wenn der Anmelder einen entsprechenden Antrag stellt. Der Antrag auf Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung über die Fristversäumung oder einen Rechtsverlust durch Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr gestellt werden. Die versäumte Handlung ist innerhalb der Antragsfrist nachzuholen. Der Antrag gilt erst dann als gestellt, wenn diese Gebühr entrichtet

*Art. 121 (1) und (2)*

*Regel 135 (1) und (3)*

worden ist. Über den Antrag auf Weiterbehandlung entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat.

Ein Antrag auf mündliche Verhandlung allein gilt nicht als Nachholung der versäumten Handlung; die Weiterbehandlung kann nicht gewährt werden (B-XI, 8).

*Regel 135 (2)*

Die Weiterbehandlung ist der Regelrechtsbehelf bei Fristversäumnissen im Verfahren vor der Erteilung, und zwar selbst dann, wenn das Versäumnis einen Teilrechtsverlust zur Folge hat (z. B. Erlöschen eines Prioritätsanspruchs). Von der Möglichkeit der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind dagegen die Fristen nach Art. 121 (4) sowie nach den Regeln 6 (1), 16 (1) a), 31 (2), 36 (1) a) und 36 (1) b), 36 (2), 40 (3), 51 (2) bis (5), 52 (2) und (3), 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64 und 112 (2).

## **2.2 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand**

### **2.2.1 Allgemeines**

*Art. 122 (1)*

Ein Anmelder oder Patentinhaber, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten, die von Art. 122 (4) und Regel 136 (3) nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, kann die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen. Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind gemäß Art. 122 (4) und Regel 136 (3) alle Fristen, für die Weiterbehandlung beantragt werden kann, und die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung. Möglich ist die Wiedereinsetzung in die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung nach Regel 135 (1) sowie in die Fristen, die gemäß Art. 121 (4) und Regel 135 (2) von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind. Dies bedeutet, dass im Falle einer Fristversäumung, bei der die Weiterbehandlung zur Verfügung steht, keine Wiedereinsetzung beantragt werden kann. Versäumt es dagegen der Anmelder, einen möglichen Antrag auf Weiterbehandlung rechtzeitig zu stellen, so kann er gemäß Art. 122 wieder in die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung eingesetzt werden. Die Wiedereinsetzung kann auch beantragt werden, wenn der Anmelder seine Anmeldung nicht innerhalb der in Art. 87 (1) geregelten Prioritätsfrist eingereicht hat. Die Bedingungen für einen solchen Antrag sind in Art. 122 (1) bis (6) sowie in Regel 136 (1) bis (4) im Einzelnen niedergelegt. Art. 122 und Regel 136 können geltend gemacht werden, wenn beispielsweise die Arbeitsunterlagen des Anmelders durch Feuer vernichtet worden sind und er neue Unterlagen erstellen musste oder eine Fachagentur ihm den falschen Satz Zeichnungen zu einer Prioritätsunterlage zugesandt hat und der Irrtum nicht sofort offenkundig war. In allen Fällen muss der Anmelder bzw. Patentinhaber oder gegebenenfalls sein Vertreter nachweisen, dass er die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt hat walten lassen und dass die Verzögerung durch Umstände verursacht worden ist, mit denen er nicht rechnen konnte. Rechtsirrtümer

rechtfertigen dagegen die Wiedereinsetzung nicht (siehe z. B. D 6/82, J 31/89 und J 2/02).

Bei Versäumung der Frist für die Einlegung der Beschwerde (Art. 108) steht die Möglichkeit der Weiterbehandlung nicht zur Verfügung (Art. 121 (4)); in diesem Fall kann der Anmelder nur die Wiedereinsetzung beantragen (Regel 136 (3)).

### 2.2.2 Ausdehnung der Wiedereinsetzung auf Einsprechende

Die Wiedereinsetzung von Einsprechenden in die Frist für die Einlegung der Beschwerde selbst ist nach Art. 122 (1) ausgeschlossen (siehe T 210/89). Einsprechende, die Beschwerde eingelegt haben, können nur eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung beantragen (siehe G 1/86).

### 2.2.3 Infrage kommende Fristen

Unter "Frist" ist ein bestimmter Zeitraum zu verstehen, innerhalb dessen eine Handlung gegenüber dem EPA vorzunehmen ist. Eine Frist ist somit kein Termin, d. h. kein bestimmter Zeitpunkt. Bei Versäumung des Termins zur Beweisaufnahme oder zur mündlichen Verhandlung kann deshalb keine Wiedereinsetzung gewährt werden.

*Art. 122 (1)*

Nachstehend sind Beispiele für Fristen genannt, nach deren Versäumung eine Wiedereinsetzung möglich ist. Sie betreffen die Fristen

*Regel 82 (2) und (3)*

*Regel 88 (3)*

*Art. 108*

*Art. 112a (4)*

*Art. 87 (1)*

- zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr für die neue europäische Patentschrift,
- zur Einreichung der Übersetzung der geänderten Patentansprüche im Einspruchsverfahren,
- zur Stellung des Antrags auf Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung,
- für Beschwerden von Anmeldern oder Patentinhabern (siehe E-X, 6),
- zur Einreichung eines Antrags auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer und
- zur Beanspruchung der Priorität einer früheren Anmeldung nach Art. 87 (1) (siehe A-III, 6.6).

### 2.2.4 Ausgeschlossene Fristen

Ausdrücklich ausgeschlossen ist die Wiedereinsetzung in die Frist zur Stellung des Antrags auf Wiedereinsetzung (siehe E-VII, 2.2.1) sowie in alle Fristen, für die Weiterbehandlung beantragt werden kann (Art. 121). Außerdem kann keine Wiedereinsetzung in Fristen gewährt werden, deren Versäumung nicht zur unmittelbaren Folge hat, dass die europäische Patentanmeldung oder ein Antrag zurück-

*Art. 122 (4)*

*Regel 136 (3)*

gewiesen wird, die Anmeldung als zurückgenommen gilt, das europäische Patent widerrufen wird oder der Verlust eines sonstigen Rechts oder Rechtsmittels eintritt. Zum Beispiel ist eine Wiedereinsetzung des Patentinhabers im Einspruchsverfahren in die Fristen zur Stellungnahme zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten bzw. zu den Bescheiden der Einspruchsabteilung nicht möglich.

### **2.2.5 Antrag auf Wiedereinsetzung**

*Regel 136 (1)*

Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. In der Regel ist der Antrag innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig. Eine Ausnahme stellt jedoch die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist bzw. zur Einreichung eines Antrags auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer dar: In diesen Fällen ist der Antrag innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der in Art. 87 (1) bzw. 112a (4) genannten Frist einzureichen.

*Regel 136 (2)*

Der Antrag ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Er gilt erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr in der in der Gebührenordnung zum EPÜ vorgeschriebenen Höhe entrichtet worden ist.

### **2.2.6 Besonderheiten bei Verfahren mit mehreren Beteiligten**

Wird z. B. im Einspruchsverfahren vom Patentinhaber ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt, so sind die Einsprechenden und gegebenenfalls die Beitretenden, obwohl sie am Wiedereinsetzungsverfahren nicht beteiligt sind, vom Antrag auf Wiedereinsetzung und der späteren Entscheidung in Kenntnis zu setzen, soweit es sich um eine Wiedereinsetzung in eine dem Einspruchsverfahren entspringende Frist handelt.

### **2.2.7 Entscheidung über die Wiedereinsetzung**

*Regel 136 (4)*

Über den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat. Die Entscheidung braucht nur dann begründet zu werden, wenn dem Antrag nicht stattgegeben wird. Dies gilt auch für das Einspruchsverfahren, da die Einsprechenden am Verfahren zur Wiedereinsetzung nicht beteiligt sind.

Das Organ, das die angegriffene Entscheidung getroffen hat, muss die Möglichkeit der Wiedereinsetzung bei einer versäumten Beschwerdefrist prüfen, wenn die Voraussetzungen für eine Abhilfe gegeben sind (siehe E-X, 7). Es kann jedoch nur dann beschließen, die Wiedereinsetzung zuzulassen, wenn dieser Beschluss innerhalb der dreimonatigen Frist nach Art. 109 (2) gefasst werden kann und die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung (siehe E-VII, 2.2.1 bis 2.2.5) gegeben sind. In allen übrigen Fällen ist die Beschwerde mit dem Wiedereinsetzungsantrag der zuständigen Beschwerdekammer vorzulegen.

### **3. Beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen**

Anmelder, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, können eine Bearbeitung ihrer Anmeldungen nach dem PACE-Programm (Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen) beantragen (siehe Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010, ABI. EPA 2010, 352).

#### **3.1 Beschleunigte Recherche**

Zu europäischen Patentanmeldungen, für die keine Priorität in Anspruch genommen wird (Erstanmeldungen), wird von Amts wegen eine beschleunigte Recherche (innerhalb von sechs Monaten nach dem Anmeldetag) durchgeführt. Eine Anmeldung gilt jedoch nur dann als "Erstanmeldung", wenn der Anmelder bei der Einreichung erklärt hat, dass er nicht beabsichtigt, später im Verfahren eine Prioritäts-erklärung einzureichen.

Bei Nachanmeldungen (europäische Patentanmeldungen, für die eine Priorität in Anspruch genommen wird) kann bei Einreichung eine beschleunigte Recherche beantragt werden. In diesen Fällen wird sich das Amt nach Kräften bemühen, den Recherchenbericht so schnell wie möglich zu erstellen, soweit dies praktisch machbar ist.

In beiden Fällen kann die beschleunigte Recherche jedoch nur durchgeführt werden, wenn die Anmeldungsunterlagen bei Einreichung so vollständig sind, dass die Recherche durchgeführt werden kann. Insbesondere die Beschreibung, die Ansprüche, ggf. erforderliche Übersetzungen und (falls zutreffend) die Zeichnungen und die Sequenzprotokolle gemäß Regel 30 (1) müssen bei der Einreichung vorgelegt werden. Eine Bearbeitung unter "PACE" ist nicht möglich bei Anmeldungen, die unter Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung gemäß Regel 40 (1) c) und (2) eingereicht werden, und bei Anmeldungen, für die fehlende Teile der Beschreibung und/oder der Zeichnungen gemäß Regel 56 eingereicht wurden.

#### **3.2 Beschleunigte Prüfung**

Die beschleunigte Prüfung kann grundsätzlich jederzeit schriftlich beantragt werden. Aus Effizienzgründen empfiehlt sich die Beantragung jedoch

- bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung, wenn der Prüfungsantrag zu diesem Zeitpunkt verbindlich gestellt wird (siehe C-VI, 3), oder
- nach Erhalt des erweiterten Recherchenberichts und zusammen mit der Erwidernung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 62.

Auch für Euro-PCT-Anmeldungen kann die beschleunigte Prüfung grundsätzlich jederzeit beantragt werden. Aus Effizienzgründen empfiehlt sich die Beantragung jedoch

- bei Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA oder
- zusammen mit der nach Regel 161 (1) erforderlichen Erwiderung auf den WO-ISA, IPER oder SISR.

Wenn der Antrag bei Eintritt in die europäische Phase gestellt wird, erstreckt sich die beschleunigte Bearbeitung je nach Sachlage auf die Formalprüfung, den ergänzenden europäischen Recherchenbericht und/oder die Sachprüfung.

Ist eine beschleunigte Prüfung beantragt worden, so setzt das Amt alles daran, den ersten Prüfungsbescheid innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Anmeldung, der Erwiderung des Anmelders nach Regel 70a oder 161 (1) oder des Antrags auf beschleunigte Prüfung bei der Prüfungsabteilung zu erstellen (je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist).

#### **4. Beschleunigte Bearbeitung von Einsprüchen**

Ist bei einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats eine Verletzungsklage aus einem europäischen Patent anhängig, so kann ein am Einspruchsverfahren Beteiligter die Beschleunigung des Verfahrens beantragen. Der Antrag kann jederzeit gestellt werden. Er ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Darüber hinaus wird das EPA das Einspruchsverfahren auch beschleunigen, wenn es von dem nationalen Gericht oder der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats darüber informiert wird, dass Verletzungsverfahren anhängig sind (siehe Mitteilung des EPA vom 17. März 2008, ABI. EPA 2008, 221).

#### **5. Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern**

Beteiligte, die ein berechtigtes Interesse an der raschen Behandlung ihrer Beschwerde haben, können bei den Beschwerdekammern einen entsprechenden Antrag stellen. Diese können dann die Beschwerde beschleunigt behandeln, soweit es die Verfahrensvorschriften zulassen. Der Antrag ist zu Beginn oder während des Verfahrens bei der zuständigen Kammer zu stellen. Darin ist, unter Beifügung relevanter Unterlagen, die Dringlichkeit zu begründen. Von dieser Möglichkeit können auch die Gerichte und die zuständigen Behörden eines Vertragsstaats Gebrauch machen (siehe Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 3 vom 17. März 2008, ABI. EPA 2008, 220).

#### **6. Rechtsverzicht**

##### **6.1 Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung**

Der Anmelder kann seine Anmeldung jederzeit bis zur Erteilung des europäischen Patents zurücknehmen (siehe auch C-V, 11), sofern

kein Dritter dem EPA nachgewiesen hat, dass er nach Regel 15 ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eingeleitet hat.

Dasselbe gilt für die Zurücknahme einer Benennung (siehe auch A-III, 11.3.8). Die Zurücknahme der Benennung aller Vertragsstaaten gilt als Zurücknahme der Anmeldung. *Art. 79 (3)  
Regel 39 (2) und (3)*

Eine rechtzeitige Zurücknahme der Anmeldung vor der Veröffentlichung nach 18 Monaten hat den Vorteil, dass der Inhalt der Anmeldung nicht öffentlich bekannt gemacht wird (siehe A-VI, 1.2). Sofern keine Rechte bestehen geblieben sind und die Anmeldung nicht Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts gewesen ist, kann eine jüngere Anmeldung für dieselbe Erfindung als erste Anmeldung, von deren Einreichung an die Prioritätsfrist läuft, angesehen werden (siehe F-VI, 1.4.1). Wurde die Prüfungsgebühr bereits entrichtet, so wird sie ganz oder teilweise zurückerstattet (siehe A-VI, 2.5). *Art. 87 (4)*

## **6.2 Zurücknahme des Prioritätsanspruchs**

Auch der Prioritätsanspruch kann zurückgenommen werden (siehe F-VI, 3.5). Geschieht dies vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung, so wird die Veröffentlichung bis zum Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung verschoben (siehe A-VI, 1.1).

## **6.3 Zurücknahmeerklärung**

Eine Zurücknahmeerklärung darf keinerlei Vorbehalte enthalten und muss eindeutig sein. Sie kann jedoch z. B. die Bedingung enthalten, dass die Veröffentlichung verhindert oder die Prüfungsgebühr zurückerstattet wird.

Wird die Zurücknahme mündlich in der mündlichen Verhandlung erklärt, so sollte entweder während der Verhandlung eine handschriftliche unterzeichnete Bestätigung vorgelegt werden oder die Abteilung sollte die Zurücknahme in der Niederschrift bestätigen und den entsprechenden Abschnitt zur Bestätigung in der mündlichen Verhandlung vorlesen. Die Zurücknahme wird mit dem Datum der mündlichen Verhandlung wirksam.

## **6.4 Verzicht auf das Patent**

Während des Einspruchsverfahrens kann der Patentinhaber beim EPA nicht den Verzicht auf sein Patent erklären. Ein solcher Verzicht muss bei den zuständigen Behörden der betroffenen benannten Staaten erklärt werden (siehe D-VII, 5.1). Falls der Patentinhaber dem EPA gegenüber jedoch eindeutig seinen Verzicht auf das Patent erklärt, gilt dies als Antrag auf Widerruf des Patents (siehe D-VIII, 1.2.5). *Regel 84 (1)*



## Kapitel VIII – Anmeldungen im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)

### 1. Allgemeines

Das EPA kann für eine internationale Anmeldung, die im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) erfolgt ist und in der "EP" benannt ist (Euro-PCT-Anmeldung), "Bestimmungsamt" oder "ausgewähltes Amt" sein. Eine solche Anmeldung gilt als eine europäische Anmeldung. Für Euro-PCT-Anmeldungen gelten jedoch neben den Vorschriften des EPÜ auch die des PCT; stehen diese Vorschriften einander entgegen, z. B. im Falle bestimmter Fristen, so sind die PCT-Vorschriften maßgebend. Gemäß Art. 153 (1) a) ist das EPA Bestimmungsamt für die in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten des EPÜ, für die der PCT in Kraft getreten ist und für die der Anmelder ein europäisches Patent begehrt. Hat der Anmelder einen benannten Staat ausgewählt, so wird das EPA als ausgewähltes Amt tätig (Art. 153 (1) b), Näheres siehe E-VIII, 2.1.1).

*Art. 153 (1) a) und b)*  
*Art. 153 (2)*  
*Art. 150 (2)*

Das EPA kann neben der Tätigkeit eines Bestimmungsamts auch die Tätigkeit eines Anmeldeamts im Sinne des PCT wahrnehmen, und zwar nach Maßgabe des Art. 151. Darüber hinaus kann das EPA auch als Internationale Recherchenbehörde (ISA), als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) nach Maßgabe des Art. 152 und/oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde (SISA) nach dem PCT tätig werden. Für eine im Rahmen des PCT eingereichte europäische Anmeldung sind somit folgende Möglichkeiten gegeben:

*Art. 151*  
*Art. 152*  
*Regel 157*  
*Regel 158*

- i) Die Einreichung der Anmeldung und die internationale Recherche erfolgen nicht beim EPA, sondern bei einem anderen Amt oder bei anderen Ämtern (z. B. beim japanischen Patentamt). Das EPA ist Bestimmungsamt.
- ii) Die Anmeldung wird zwar bei einem anderen Patentamt (z. B. beim Patentamt des Vereinigten Königreichs) eingereicht, doch wird die internationale Recherche beim EPA durchgeführt. Das EPA ist Internationale Recherchenbehörde und Bestimmungsamt.
- iii) Die Anmeldung wird beim EPA eingereicht, das auch die internationale Recherche vornimmt. Das EPA ist Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde und Bestimmungsamt.
- iv) Der Anmelder stellt zusätzlich zu den in i) - iii) genannten Fällen einen internationalen vorläufigen Prüfungsantrag. Das EPA ist ausgewähltes Amt.

- v) Das EPA ist mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA). Es kann diese Funktion ausüben, ohne Anmeldeamt, Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt zu sein. Es kann jedoch nur als IPEA tätig werden, wenn die internationale Recherche vom EPA, vom Patentamt Österreichs, Spaniens, Schwedens oder Finnlands oder vom Nordischen Patentinstitut durchgeführt wurde.
- vi) Der Anmelder kann auch dann beantragen, dass das EPA als SISA eine ergänzende internationale Recherche (SIS) durchführt, wenn die internationale Recherche von einem anderen Amt als dem EPA durchgeführt wurde.

In Fall i) wird die europäische Anmeldung von einem internationalen Recherchenbericht begleitet, der von einem anderen Patentamt erstellt wurde. In Fall ii) und iii) werden der internationale Recherchenbericht und der "schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde" (WO-ISA) (Regel 43*bis* PCT) von der Recherchenabteilung des EPA erstellt. In Fall iv) können der internationale Recherchenbericht und der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom EPA oder von einer anderen Internationalen Recherchenbehörde bzw. mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt worden sein.

Weitere Einzelheiten, insbesondere hinsichtlich der Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Anmeldeamt, ISA, IPEA oder SISA, enthält die neueste Auflage des Leitfadens für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA - Euro-PCT".

## **2. Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt**

### **2.1 Allgemeines**

#### **2.1.1 Einleitung**

Art. 153 (2)

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

Zur Einleitung der europäischen Phase müssen alle Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase nach Regel 159 erfüllt sein (siehe E-VIII, 2.1.2 und 2.1.3). Den Anmeldern wird nachdrücklich empfohlen, die aktuellste Fassung des Formblatts 1200 zu verwenden, das in der Druckversion kostenlos beim EPA, als editierbares elektronisches Dokument auf der EPA-Website oder im Rahmen der Software für die Online-Einreichung erhältlich ist.

In diesem Kapitel wird auf die **Abweichungen** eingegangen, die gegenüber der in Teil A der Richtlinien dargelegten Praxis eintreten, wenn man als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt mit internationalen Anmeldungen zu tun hat. Zunächst werden jedoch einige Besonderheiten der Bearbeitung internationaler Anmeldungen im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt erläutert (siehe E-VIII, 2.2, 2.3 und 2.4).

### **2.1.2 Erste Bearbeitung und Formalprüfung; Kopie der internationalen Anmeldung; Übersetzung**

Die erste Bearbeitung und die Formalprüfung internationaler Anmeldungen werden in der internationalen Phase durch die PCT-Behörden nach dem PCT vorgenommen. Sofern der Anmelder nicht ausdrücklich einen entsprechenden Antrag gestellt hat, darf das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt eine internationale Anmeldung nicht vor Ablauf von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag (31-Monatsfrist) bearbeiten oder prüfen (siehe E-VIII, 2.8 und 2.5.2). Da das EPA von den Verzichtsmöglichkeiten gemäß Art. 20 (1) a) PCT keinen Gebrauch gemacht hat, liefert das Internationale Büro eine Kopie der internationalen Anmeldung. Das EPA verlangt vom Anmelder nicht die in Art. 22 bzw. 39 PCT vorgesehene Übermittlung eines Exemplars der internationalen Anmeldung, auch dann nicht, wenn das Internationale Büro bei Eintritt der Anmeldung in die europäische Phase noch keine Kopie nach Art. 20 PCT übermittelt hatte (siehe PCT-Gazette 14/1986, 2367).

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

Wenn die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst ist, so hat der Anmelder gemäß Art. 22 oder 39 PCT sowie Regel 159 (1) a) innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag (31-Monatsfrist) eine Übersetzung einzureichen. Wird die Übersetzung nicht fristgerecht eingereicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 160 (1)). Stellt das EPA fest, dass die Anmeldung aus diesem Grund als zurückgenommen gilt, so teilt es dies dem Anmelder mit (Regel 160 (3)). Regel 112 (2) findet entsprechend Anwendung. Der Rechtsverlust gilt als nicht eingetreten, wenn die Übersetzung und ein wirksamer Antrag auf Weiterbehandlung (samt Zahlung der erforderlichen Gebühr) innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Mitteilung eingereicht werden (Art. 121 und Regel 135 (1)).

Wenn eine internationale Patentanmeldung in einer Amtssprache des EPA eingereicht und in der internationalen Phase in dieser Sprache veröffentlicht wurde, ist es nicht möglich, diese Verfahrenssprache beim Eintritt in die europäische Phase durch Einreichung einer Übersetzung der Anmeldung in eine der beiden anderen Amtssprachen des EPA zu ändern (siehe G 4/08). In solchen Fällen bleibt die Verfahrenssprache im Sinn des Artikels 14 (3) die Sprache, in der

die Anmeldung vom Internationalen Büro der WIPO veröffentlicht wurde, und kann nicht geändert werden.

### **2.1.3 Anmeldegebühr, Benennungsgebühr, Prüfungsantrag, Recherchegebühr und Anspruchsgebühren**

*Regel 159 (1)*

*Regel 160*

*Art. 2, Nr. 12 GebO*

Gemäß Regel 159 (1) c) hat der Anmelder innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag die Anmeldegebühr einschließlich einer etwaigen Zusatzgebühr bei mehr als 35 Seiten (siehe A-III, 13.2) zu entrichten. Daneben hat er nach Regel 159 (1) d) innerhalb dieses Zeitraums die Benennungsgebühr zu entrichten, wenn die Frist nach Regel 39 (1) früher abläuft. Nach Regel 159 (1) f) muss innerhalb dieses Zeitraums auch der Prüfungsantrag gestellt werden, wenn die in Regel 70 (1) angegebene Frist früher abläuft. Muss ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden, so ist innerhalb dieses Zeitraums auch eine Recherchegebühr an das EPA zu entrichten. Werden die Anmeldegebühr, die Zusatzgebühr, die Recherchegebühr, die Benennungsgebühr oder die Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet oder wird der Prüfungsantrag nicht fristgerecht gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Stellt das EPA fest, dass die Anmeldung aus diesem Grund als zurückgenommen gilt, so teilt es dies dem Anmelder mit (Regel 160 (2)).

Die Mitteilung nach Regel 160 (2) und die Mitteilung nach Regel 112 (1) werden in ein und derselben Mitteilung versandt. Auf diese Mitteilung über einen Rechtsverlust hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung beantragen. Der Rechtsverlust tritt mit dem Ablauf der Grundfrist ein (siehe G 4/98).

*Regel 162*

Innerhalb der oben genannten 31-Monatsfrist sind gegebenenfalls auch die Anspruchsgebühren nach Regel 162 zu entrichten. Geschieht dies nicht, so können sie noch innerhalb einer nicht verlängerbaren Nachfrist von sechs Monaten nach Zustellung einer Mitteilung wirksam entrichtet werden, die zusammen mit der Mitteilung nach Regel 161 ergeht und in der auf die Nichtzahlung hingewiesen wird. Werden innerhalb dieser Nachfrist geänderte Ansprüche eingereicht, so werden die Anspruchsgebühren auf der Grundlage der geänderten Ansprüche berechnet. Wird eine Anspruchsgebühr nicht fristgerecht entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch. Merkmale eines nach Regel 162 (4) als fallen gelassen geltenden Anspruchs, die der Beschreibung oder den Zeichnungen nicht zu entnehmen sind, können später nicht mehr in die Anmeldung und insbesondere nicht in die Ansprüche eingeführt werden.

#### 2.1.4 Vorschriften des PCT und des EPÜ

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

Art. 150 (2)

Die Formalprüfung einer internationalen Anmeldung bei Eintritt in die europäische Phase wird im Folgenden, **soweit sie sich** von der Formalprüfung für europäische Direktanmeldungen **unterscheidet**, unter Bezugnahme auf die entsprechenden Abschnitte behandelt.

#### 2.2 Bestimmungen des Kapitels A-II ("Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung")

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

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

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

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

Der Anmeldetag (siehe A-II, 4 ("Eingangsprüfung")) einer Euro-PCT-Anmeldung ist der gemäß dem PCT von der PCT-Behörde, die als Anmeldeamt tätig war, zuerkannte Anmeldetag. Im Rahmen der Formalprüfung bei Eintritt in die europäische Phase wird überprüft, ob alle Erfordernisse der Regeln 159 und 163 erfüllt sind.

Gilt die Anmeldung nicht als zurückgenommen, wird ein Exemplar der Anmeldung an die Recherchenabteilung weitergeleitet, die gegebenenfalls einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellt (siehe E-VIII, 3.1).

### **2.3 Bestimmungen des Kapitels A-III ("Formalprüfung")**

#### **2.3.1 Vertretung**

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

*Regel 163 (4) bis (6)*

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

- i) Anschrift,
- ii) Staatsangehörigkeit und
- iii) Staat des Wohnsitzes oder Sitzes

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

#### **2.3.2 Formerfordernisse**

Insbesondere in Fällen, in denen die internationale Veröffentlichung nach dem PCT in einer Amtssprache des EPA erfolgt ist, wird das dem EPA vom Internationalen Büro zugeleitete Exemplar der Anmeldung nur sehr eingeschränkt auf Formerfordernisse hin überprüft, weil die Übereinstimmung der internationalen Anmeldung mit den PCT-Erfordernissen hinsichtlich Form und Inhalt grundsätzlich bereits in der internationalen Phase sichergestellt wird.

Da die nach Regel 159 (1) a) eingereichte Übersetzung für das Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltem Amt eingereicht wird, muss sie den in A-III, 3 ("Formerfordernisse") dargelegten Vorgaben entsprechen. Die Erfordernisse stimmen im Allgemeinen mit den entsprechenden Erfordernissen des PCT überein.

### 2.3.3 Erteilungsantrag

Der PCT-Antrag entspricht im Allgemeinen dem EPA-Formblatt für den Erteilungsantrag (Form 1001) und sieht die Eintragung der in Regel 41 (2) außer in den Buchstaben e und f aufgeführten Angaben vor.

### 2.3.4 Erfindernennung

Dem in A-III, 5 ("Erfindernennung") dargelegten Erfordernis, wonach die Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück einzureichen ist, wenn der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder ist, muss ohne Rücksicht auf die Sprache, in der die internationale Anmeldung abgefasst ist, entsprochen werden, sofern der Erfinder nicht bereits im PCT-Antrag genannt worden ist. Ist der Erfinder im PCT-Antrag genannt, kann er nicht auf das Recht verzichten, in der veröffentlichten Anmeldung bekannt gemacht zu werden. Ist der Erfinder in der internationalen Anmeldung bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag (31-Monatsfrist) noch nicht genannt, so fordert das EPA den Anmelder auf, die Erfindernennung innerhalb einer Frist von zwei Monaten einzureichen. Wird dieser Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, wird die Anmeldung nach Regel 163 (6) zurückgewiesen. Dem Anmelder wird diese Entscheidung nach Regel 111 mitgeteilt. Er kann die Weiterbehandlung beantragen.

*Regel 163 (1)*

### 2.3.5 Prioritätsanspruch

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

*Regel 17.1 und  
17.2 PCT*

Ist das Aktenzeichen oder die Abschrift der früheren Anmeldung bis zum Ablauf der 31-Monatsfrist noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen oder die Abschrift innerhalb einer bestimmten Frist einzureichen. Regel 53 (2) und der

*Regel 163 (2)*

Beschluss der Präsidentin des EPA vom 17. März 2009, ABl. EPA 2009, 236, die eine Ausnahme von dem Erfordernis vorsehen, dass eine Abschrift der früheren Anmeldung eingereicht werden muss (siehe A-III, 6.7), gelten jedoch auch für internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten. Im Übrigen und wie oben bereits gesagt, darf das EPA als Bestimmungsamt, wenn der Anmelder die Erfordernisse der Regel 17.1 a) oder b) PCT erfüllt hat, den Anmelder selbst nicht auffordern, eine Abschrift des Prioritätsbelegs einzureichen (Regel 17.2 a) PCT, Satz 2).

Ist der Prioritätsbeleg noch nicht bei der Akte, kann dennoch mit der Sachprüfung begonnen werden, es sei denn, zur betreffenden Anmeldung liegt Zwischenliteratur (im Prioritätsintervall veröffentlichte Dokumente) oder Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) vor, sodass die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands von der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs abhängig ist. Allerdings kann kein europäisches Patent erteilt werden, solange der Prioritätsbeleg noch aussteht. In diesem Fall wird dem Anmelder mitgeteilt, dass der Erteilungsbeschluss erst ergeht, wenn der Prioritätsbeleg eingereicht wurde. In solchen Fällen kann die Anmeldung jedoch zurückgewiesen werden, ohne dass der Prioritätsbeleg vorliegt, falls es sich beim einschlägigen Stand der Technik weder um Zwischenliteratur noch um Dokumente gemäß Art. 54 (3) handelt, deren Relevanz von der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs abhängt. Näheres zur Behandlung solcher Fälle im Prüfungsverfahren enthält F-VI, 3.4.

Art. 88 (1)  
Regel 53 (3)

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

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

Zu beachten ist dabei, dass das EPA als Anmeldeamt und als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt entsprechend seiner Praxis nach Art. 122 das Kriterium der "gebotenen Sorgfalt" anwendet (Regeln 26*bis*.3 a) i) und 49*ter*.2 a) i) PCT). Ein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts, dem das Anmeldeamt nach dem Kriterium der "Unabsichtlichkeit" stattgegeben hat, entfaltet daher im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt keine Wirkung (Regel 49*ter*.1 b) PCT).

### 2.3.6 Bezeichnung der Erfindung

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

### **2.3.7 Unzulässige Angaben**

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

### **2.3.8 Anspruchsgebühr**

Die Frist für die Entrichtung der in A-III, 9 genannten Anspruchsgebühr beträgt, wie in E-VIII, 2.1.3 angegeben, 31 Monate nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag (31-Monatsfrist) (Regel 162 (1)).

### **2.3.9 Zeichnungen**

Die Bestimmungen von A-II, 5 und A-III, 3.2, die die Einreichung von Zeichnungen betreffen, sind mit den entsprechenden Vorschriften des PCT identisch, sodass keine zusätzliche Prüfung erforderlich ist.

### **2.3.10 Zusammenfassung**

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

### **2.3.11 Benennungsgebühr**

Die Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühr beträgt 31 Monate nach dem Anmeldetag oder, falls eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag (31-Monatsfrist), wenn die Frist nach Regel 39 (1) früher abgelaufen ist (Regel 159 (1) d)) (Näheres siehe A-III, 11.2.5). Wird die regionale Benennung aller Vertragsstaaten des EPÜ nach Eingang der internationalen Anmeldung beim EPA vor dem Zeitpunkt, zu dem mit der Bearbeitung oder Prüfung begonnen werden darf, zurückgenommen, so gilt die Euro-PCT-Anmeldung, soweit sie nach Art. 153 (2) und Art. 11 (3) PCT als europäische Anmeldung gilt, als zurückgenommen.

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

## **2.4 Bestimmungen des Kapitels A-IV ("Sonderbestimmungen")**

### **2.4.1 Teilanmeldungen**

Was A-IV, 1 ("Europäische Teilanmeldungen") anbelangt, so ist im PCT keine Vorschrift für die Einreichung von Teilanmeldungen enthalten. Für einen in einer anhängigen Euro-PCT-Anmeldung enthaltenen Gegenstand können eine oder mehrere europäische

Teilansmeldungen eingereicht werden, allerdings erst dann, wenn die frühere Anmeldung in die europäische Phase eingetreten ist (siehe A-IV, 1.1.1), d. h. nicht vor Ablauf der Frist nach Regel 159 (1) (in Verbindung mit Art. 22 (1) und (3) PCT) (siehe G 1/09, Nr. 3.2.5 der Entscheidungsgründe), und nur unter der Voraussetzung, dass allen Erfordernissen des Art. 22 (1) PCT, die innerhalb dieser Frist für die betreffende Anmeldung erfüllt werden müssen, entsprochen wird (siehe J 18/09). Teilansmeldungen können ab dem Tag eingereicht werden, an dem der Anmelder die vorzeitige Bearbeitung gemäß Art. 23 (2) PCT beantragt hat (siehe J 18/09, Nr. 9 der Entscheidungsgründe). Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass die Erfordernisse für die Einreichung von Teilansmeldungen in Regel 36 erfüllt sein müssen (siehe A-IV, 1). Die Teilansmeldung muss in der in Regel 36 (2) definierten Sprache eingereicht werden (siehe A-IV, 1.3.3). Damit die Euro-PCT-Anmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung einer Teilansmeldung nicht als zurückgenommen gilt, müssen die entsprechenden Erfordernisse der Regel 159 (1) innerhalb der anwendbaren Fristen erfüllt werden (siehe auch den Leitfaden für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA – Euro-PCT").

#### 2.4.2 Sequenzprotokolle

Bezüglich der Einreichung von Sequenzprotokollen (siehe A-IV, 5 ("Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen")) sind die Regeln 5.2 und 13<sup>ter</sup> PCT maßgebend. Das EPA macht in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde (siehe E-VIII, 3) von der Möglichkeit nach Regel 13<sup>ter</sup>.1 PCT Gebrauch, vom Anmelder gegebenenfalls die Einreichung des vorgeschriebenen Sequenzprotokolls in elektronischer Form gemäß WIPO-Standard ST. 25 Nummer 39 ff. zu verlangen (siehe Art. 4 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 28. April 2011, ABI. EPA 2011, 372 in Verbindung mit der dazugehörigen Mitteilung des EPA vom 28. April 2011, ABI. EPA 2011, 376 (Nummer II)). Bei der Einreichung von Sequenzprotokollen auf eine Aufforderung nach Regel 13<sup>ter</sup>.1 PCT hin ist eine Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten (siehe Regel 13<sup>ter</sup>.1 c) PCT). Geht das erforderliche Sequenzprotokoll nach Ablauf der maßgeblichen Frist, aber vor Beginn der internationalen Recherche ein, so betrachtet das EPA als ISA es als innerhalb der Frist eingegangen.

#### Regel 163 (3)

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, die in die regionale Phase vor dem EPA eintreten, wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb einer Frist von zwei Monaten ein Sequenzprotokoll gemäß WIPO-Standard ST. 25 einzureichen und eine Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten, wenn ein solches Sequenzprotokoll dem EPA bei Ablauf der 31-Monatsfrist nicht vorliegt (siehe Regel 163 (3) und Regel 30 (3)). Das Sequenzprotokoll muss nicht auf Papier eingereicht werden (siehe Art. 5 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 28. April 2011, ABI. EPA 2011, 372 und die dazugehörige Mitteilung des EPA vom 28. April 2011, ABI. EPA 2011, 376).

## **2.5 Bestimmungen des Kapitels A-VI ("Veröffentlichung der Anmeldung; Prüfungsantrag; Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung")**

### **2.5.1 Veröffentlichung der internationalen Anmeldung**

Die internationale Veröffentlichung einer Euro-PCT-Anmeldung in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und wird im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht. Liegt die internationale Veröffentlichung der Euro-PCT-Anmeldung in einer anderen Sprache vor, so ist beim EPA innerhalb von 31 Monaten nach dem Prioritätstag (Art. 22 (1) PCT und Regel 159 (1) a)) eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen einzureichen, die vom EPA veröffentlicht wird.

*Art. 153 (3) und (4)  
Regel 159*

Wird die Übersetzung nicht beigebracht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 24 (1) PCT, Regel 160 (1)). In diesem Fall gilt ferner die Anmeldung, die nach dem PCT veröffentlicht worden ist, nicht als Stand der Technik gemäß Art. 54 (3) (siehe G-IV, 5.2). Stellt das EPA jedoch fest, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, weil die Übersetzung nicht fristgerecht eingereicht wurde, so teilt es dies dem Anmelder zunächst mit (Regel 160 (3)). Regel 112 (2) ist entsprechend anzuwenden. Der Rechtsverlust gilt als nicht eingetreten, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Übersetzung eingereicht, ein Antrag auf Weiterbehandlung gemäß Art. 121 und Regel 135 (1) gestellt und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet wird.

*Regel 160 (1)*

### **2.5.2 Prüfungsantrag**

Die Frist nach Regel 70 (1) zur Stellung des Prüfungsantrags, auf den in A-VI, 2 Bezug genommen wird, läuft vom Tag der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts gemäß Art. 21 PCT. Diese Frist läuft jedoch nicht vor der nach Regel 159 (1) f) maßgeblichen Frist ab (31-Monatsfrist). Siehe hierzu auch E-VIII, 2.1.3.

*Art. 153 (6)  
Art. 150 (2)  
Regel 159 (1) f)*

Die europäische Sachprüfung darf normalerweise nicht vor Ablauf des 31. Monats seit dem frühesten Prioritätstag beginnen (Art. 40 (1) PCT). Die Prüfung kann nur dann vorher aufgenommen werden, wenn der Anmelder dies ausdrücklich beantragt hat und der gegebenenfalls zu erstellende ergänzende Recherchenbericht vorliegt (Art. 40 (2) PCT).

### **2.5.3 Ergänzende europäische Recherche**

Muss für eine internationale Anmeldung, die als europäische Patentanmeldung gilt, ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden, so hat der Anmelder Anspruch auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) (siehe A-VI, 2.3, zweiter Absatz und J 8/83). Innerhalb von sechs Monaten ab der Zustellung dieser Aufforderung müssen die Bestätigung nach Regel 70 (2) und die Erwiderung auf die dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht beiliegende Stellungnahme zur Recherche eingereicht werden (Regel 70a (2) und Mitteilung des EPA vom 15. Oktober 2009, ABI. EPA 2009, 533).

*Regel 70 (2)*

## **2.6 Gebührenermäßigung und -erstattung bei internationalen (PCT-) Anmeldungen**

Siehe A-X, 9.3 und 10.2.

## **2.7 Übermittlung an das EPA als Bestimmungsamt**

*Art. 20 (1) a) PCT*  
*Regel 44bis.2 PCT*

Eine Ausfertigung der Anmeldung zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht oder einer Erklärung nach Art. 17 (2) a) PCT wird gemäß Art. 20 (1) a) PCT vom Internationalen Büro dem EPA als Bestimmungsamt zugesandt. Darüber hinaus verlangt das EPA vom Anmelder nicht die Übermittlung eines Exemplars der internationalen Anmeldung (Regel 49.1 a-bis) PCT). Diese Ausfertigung wird dann vom EPA als Bestimmungsamt daraufhin geprüft, ob die Anmeldung den Erfordernissen des EPÜ entspricht (siehe insbesondere E-VIII, 2.3).

Das Internationale Büro übermittelt den internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit (Kapitel I PCT) und etwaige formlose Anmerkungen des Anmelders nach Ablauf von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum an das EPA als Bestimmungsamt.

## **2.8 Aussetzung des Verfahrens vor dem EPA**

*Art. 23 PCT*  
*Regel 44bis.2 PCT*

Das EPA darf als Bestimmungsamt die internationale Anmeldung nicht vor Ablauf der nach Art. 22 PCT einzuhaltenden Frist bearbeiten oder prüfen (Art. 23 (1) PCT). Auf ausdrücklichen Antrag des Anmelders kann das EPA jedoch die Bearbeitung oder Prüfung der internationalen Anmeldung jederzeit aufnehmen (Art. 23 (2) PCT). Der Anmelder kann das Internationale Büro ersuchen, dem EPA als Bestimmungsamt eine Kopie des von der Internationalen Recherchenbehörde erstellten schriftlichen Bescheids zu übermitteln, sobald ein Antrag nach Art. 23 (2) PCT gestellt wurde.

## **2.9 Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt**

*Regel 159 (2)*

Das EPA kann gemäß Art. 25 PCT eine Entscheidung treffen, wonach eine internationale Anmeldung, die als zurückgenommen gilt oder der kein Anmeldetag zugeteilt worden ist, als europäische Anmeldung bearbeitet werden kann. Für Entscheidungen über solche Anmeldungen ist die Prüfungsabteilung zuständig; Kopien von Schriftstücken, die der Eingangsstelle vom Internationalen Büro gemäß Art. 25 (1) a) PCT übermittelt werden, sind der Prüfungsabteilung zuzuleiten. Wird entschieden, dass die Anmeldung als europäische Anmeldung bearbeitet werden kann, so wird die Recherche und Prüfung wie bei anderen Anmeldungen durchgeführt, wobei der Anmeldung jedoch der Tag zugeteilt werden kann, an dem sie ursprünglich beim PCT-Anmeldeamt eingereicht worden ist; ein etwaiger Prioritätstag der internationalen Anmeldung kann für diese Anmeldung beansprucht werden.

## 2.10 Akteneinsicht

In seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt gewährt das EPA auch Einsicht in seine Akten, die sich auf die internationale Phase von Anmeldungen beziehen, sofern die internationale Veröffentlichung erfolgt ist. Dies gilt entsprechend für die Erteilung von Auskünften aus den Akten.

*Art. 30 (2) PCT*

In seiner Eigenschaft als ausgewähltes Amt gewährt das EPA Einsicht in seine Akten (einschließlich der gesamten Akte zu Kapitel II PCT), die sich auf die internationale Phase ab dem 1. Juli 1998 eingereicherter Anmeldungen beziehen, sofern die internationale Veröffentlichung erfolgt ist und - soweit die Akte zu Kapitel II PCT betroffen ist - der IPER erstellt wurde. Vorstehendes gilt entsprechend für die Erteilung von Auskünften aus den Akten.

*Regel 94.3 PCT*

## 3. Mitteilung nach Regel 161

### 3.1 Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird

Geht die Anmeldung auf eine internationale Anmeldung zurück, für die das EPA nicht als ISA oder als mit der ergänzenden internationalen Recherche beauftragte Behörde (SISA) tätig war, so wird für die Anmeldung eine ergänzende europäische Recherche nach Art. 153 (7) durchgeführt (siehe B-II, 4.3, Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009, ABI. EPA 2009, 594, Mitteilung des EPA vom 24. März 2010, ABI. EPA 2010, 316 sowie Mitteilung des EPA vom 4. April 2011, ABI. EPA 2011, 354) und in der Regel ein EESR erstellt (siehe B-XI, 1 und 2). Der erste Bescheid ergeht dann wie unter C-III, 4 beschrieben.

In solchen Fällen wird der Anmelder unmittelbar nach dem Eintritt in die europäische Phase aufgefordert, die Anmeldung innerhalb einer Frist von sechs Monaten zu ändern (siehe Mitteilung des EPA vom 29. Juni 2010, ABI. EPA 2010, 406 und Mitteilung des EPA vom 15. Oktober 2009, ABI. EPA 2009, 533).

*Regel 161 (2)*

Der Anmelder kann auf einen von einer anderen Behörde als dem EPA erstellten WO-ISA, IPER oder SISR reagieren, indem er mit dem Formblatt 1200 oder auf eine Mitteilung nach Regel 161 (2) hin Änderungen und/oder Bemerkungen einreicht, ist dazu aber nicht verpflichtet. Reagiert der Anmelder auf den WO-ISA, IPER oder SISR, so wird diese Erwiderung bei der Erstellung des ergänzenden Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche berücksichtigt (siehe B-II, 4.3 und B-XI, 2).

Ferner ergeht keine Mitteilung nach Regel 161 (2) bzw. 162, wenn der Anmelder ausdrücklich darauf verzichtet und etwaige fällige Anspruchsgebühren bereits entrichtet hat (siehe Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010, ABI. EPA 2010, 352).

Bei der Erstellung des ersten Bescheids in der Prüfungsphase für solche Fälle muss der Prüfer unter Umständen den internationalen Recherchenbericht (mit dem internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit (IPRP) oder dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER)), einen ergänzenden internationalen Recherchenbericht (SISR), einen vom EPA erstellten ergänzenden europäischen Recherchenbericht (mit der Stellungnahme zur Recherche) (siehe B-II, 4.3) sowie eine etwaige Erwiderung darauf (siehe C-II, 3.1) berücksichtigen.

### **3.2 Anmeldungen, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird**

*Regel 161 (1)*

War das EPA als ISA, für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde (SISA) und/oder IPEA tätig, so wurde dem Anmelder bereits in der PCT-Phase ein schriftlicher Bescheid der ISA (WO-ISA), ein ergänzender internationaler Recherchenbericht (SISR) und/oder ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER) übermittelt. Bei Anmeldungen, zu denen bis zum 1. April 2010 noch keine Mitteilung nach Regel 161 ergangen ist und zu denen kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird (siehe B-II, 4.3 sowie Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009, ABl. EPA 2009, 594), muss der Anmelder auf den vom EPA erstellten WO-ISA oder den vom EPA erstellten SISR oder gegebenenfalls auf den vom EPA als IPEA erstellten IPER reagieren. Dies gilt nicht, wenn er bereits Änderungen oder Bemerkungen eingereicht hat, die als Erwiderung gelten können (wobei bestimmte Erfordernisse zu erfüllen sind, siehe E-VIII, 3.3.1 und 3.3.5). Die Frist für die Einreichung dieser Erwiderung beträgt sechs Monate nach der Aufforderung gemäß Regel 161 (1) in der ab 1. Mai 2011 geltenden Fassung und ist nicht verlängerbar. Reagiert der Anmelder nicht innerhalb dieser Frist auf den WO-ISA, den SISR bzw. den IPER (indem er Änderungen und/oder Bemerkungen einreicht), so gilt die Anmeldung nach Regel 161 (1) als zurückgenommen (bei diesem Rechtsverlust ist Weiterbehandlung möglich, siehe E-VII, 2.1). In allen Fällen wird dem ersten Bescheid der zuletzt eingereichte und bei Ablauf der Frist nach Regel 161 (1) vorliegende Antrag zugrunde gelegt (siehe E-VIII, 4.3.2), sofern die Anmeldung nicht als zurückgenommen gilt.

Die Mitteilung nach Regel 161 (1) wird unmittelbar nach Ablauf der Frist für den Eintritt in die europäische Phase erlassen.

Wenn das EPA ausgewähltes Amt ist, so sind gemäß E-VIII, 4.3 der internationale vorläufige Prüfungsbericht und dessen Unterlagen zu berücksichtigen.

### **3.3 Ausnahmefälle, in denen der Anmelder nicht auf die Aufforderung nach Regel 161 (1) reagieren muss**

#### **3.3.1 Früher eingereichte Änderungen oder Bemerkungen**

In bestimmten Fällen muss der Anmelder nicht auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) reagieren, selbst wenn das EPA als ISA oder als SISA tätig war. Diese Ausnahmefälle werden nachstehend erläutert.

- i) Hat der Anmelder beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA neue Änderungen und/oder Bemerkungen eingereicht, so erhält er trotzdem eine Mitteilung nach Regel 161 (1), muss aber in diesem Fall nicht darauf reagieren (wenn die bereits eingereichten Änderungen nicht den Erfordernissen der Regel 137 (4) genügen, empfiehlt es sich jedoch, die geforderten Angaben in der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) nachzureichen, um eine weitere Mitteilung nach Regel 137 (4) zu vermeiden).
- ii) Hat der Anmelder in der internationalen Phase Änderungen nach Art. 19 PCT und/oder Art. 34 PCT eingereicht und diese beim Eintritt in die europäische Phase aufrechterhalten und hat das EPA zwar den WO-ISA bzw. den SISR, aber keinen IPER erstellt (entweder weil der Anmelder nicht Kapitel II in Anspruch genommen hat oder weil die IPEA ein anderes Amt als das EPA war), so gelten diese Änderungen als Erwiderung auf den WO-ISA bzw. den SISR. Der Anmelder erhält dann trotzdem eine Mitteilung nach Regel 161 (1), muss aber in solchen Fällen nicht darauf reagieren (wenn die bereits eingereichten Änderungen nicht den Erfordernissen der Regel 137 (4) genügen, empfiehlt es sich jedoch, die geforderten Angaben in der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) nachzureichen, um eine weitere Mitteilung nach Regel 137 (4) zu vermeiden).

Siehe jedoch in Bezug auf die vorstehenden Fälle i) und ii) auch E-VIII, 3.3.5. Außerdem ersetzen nach Art. 19 PCT oder Art. 34 PCT eingereichte Änderungen, die das EPA als IPEA bei der Erstellung des IPER berücksichtigt hat, nicht die nach Regel 161 (1) geforderte Erwiderung auf den IPER. In diesen Fällen muss der Anmelder innerhalb der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 (1) auf den IPER reagieren.

In den vorstehenden Fällen i) und ii) ergeht keine Mitteilung nach Regel 161 (1) bzw. 162, wenn der Anmelder ausdrücklich darauf verzichtet und etwaige fällige Anspruchsgebühren bereits entrichtet hat (siehe Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010, ABI. EPA 2010, 352 und Mitteilung des EPA vom 4. April 2011, ABI. EPA 2011, 354).

#### **3.3.2 Positiver WO-ISA, SISR oder IPER**

War der WO-ISA, ein etwaiger ergänzender internationaler Recherchenbericht (SISR) oder gegebenenfalls der vom EPA

erstellte IPER positiv (ausgehend von denselben Grundsätzen, die in B-XI, 3.9 für die Stellungnahme zur europäischen Recherche dargelegt sind), so erhält der Anmelder trotzdem eine Mitteilung nach Regel 161 (1), muss aber in diesem Fall nicht darauf reagieren. Die Mitteilung nach Regel 161 (1) bzw. 162 ergeht nicht, wenn der Anmelder ausdrücklich darauf verzichtet und etwaige fällige Anspruchsgebühren bereits entrichtet hat (siehe Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010, ABI. EPA 2010, 352).

### 3.3.3 Mitteilung nach Regel 161 vor dem 1. April 2010

In Fällen, in denen die Mitteilung nach Regel 161 bereits vor dem 1. April 2010 ergangen ist, muss der Anmelder nicht auf den vom EPA erstellten WO-ISA oder den vom EPA als IPEA erstellten IPER reagieren. Hat der Anmelder beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA keine Änderungen oder Bemerkungen eingereicht, so wird der erste Bescheid im Wesentlichen auf der Grundlage des vom EPA erstellten WO-ISA oder IPER abgefasst.

### 3.3.4 Freiwillige Erwidern auf die Mitteilung nach Regel 161 (1)

In den in E-VIII, 3.3.1 beschriebenen Fällen i) und ii) sowie in dem in E-VIII, 3.3.2 beschriebenen Fall, in denen der Anmelder nicht auf den vom EPA erstellten WO-ISA, den SISR oder den IPER reagieren muss (als Erwidern auf die Aufforderung nach Regel 161 (1)), **kann** er dennoch auf Wunsch weitere Änderungen und/oder Bemerkungen einreichen. Auch hier ist es empfehlenswert, dass diese Änderungen schon bei ihrer Einreichung die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllen, damit eine weitere Mitteilung nach Regel 137 (4) vermieden wird.

### 3.3.5 Angaben im Formblatt 1200

In allen in E-VIII, 3.3.1 beschriebenen Fällen ist es wichtig, dass der Anmelder im Formblatt 1200 eindeutig angibt, welche Unterlagen dem weiteren Verfahren zugrunde zu legen sind (siehe E-VIII, 6.1). Macht der Anmelder im Formblatt 1200 keine entsprechenden Angaben und/oder reicht er nicht die nachstehend aufgeführten Abschriften und/oder Übersetzungen der geänderten Anmeldungsunterlagen ein, so hat das zur Folge, dass er auf die Aufforderung nach Regel 161 (1) reagieren muss.

Das betrifft insbesondere folgende Fälle:

- Im in E-VIII, 3.3.1 beschriebenen Fall i) gelten bei Eintritt in die regionale Phase eingereichte Bemerkungen und/oder Änderungen (Letztere nach Regel 159 (1) b)) nur dann als Erwidern auf den WO-ISA, den SISR oder den IPER, wenn der Anmelder im Formblatt 1200 angibt, dass diese Bemerkungen und/oder Änderungen dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt werden sollen, und wenn er sie spätestens zusammen mit dem Formblatt 1200 einreicht.

Form 1200

- Im in E-VIII, 3.3.1 beschriebenen Fall ii) gelten in der internationalen Phase eingereichte Änderungen nur dann als Erwiderung auf den WO-ISA, den SISR oder den IPER, wenn der Anmelder im Formblatt 1200 angibt, dass diese Änderungen beim Eintritt in die europäische Phase aufrechterhalten werden, und er erforderlichenfalls eine Übersetzung dieser Änderungen in der Verfahrenssprache einreicht. Darüber hinaus ist spätestens zusammen mit dem Formblatt 1200 eine Abschrift der Änderungen nach Art. 34 PCT (die nicht vor dem EPA als IPEA vorgenommen wurden) einzureichen.

### **3.4 Anwendbarkeit von Regel 137 (4)**

Fällt die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4, genannten Gruppen und wurden die Änderungen, die der weiteren Prüfung zugrunde zu legen sind, entweder während der Frist nach Regel 161 (1) oder früher eingereicht, so sind die Erfordernisse der Regel 137 (4) zu erfüllen (die Änderungen sind zu kennzeichnen und ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ist anzugeben). Ist der Anmelder diesen Erfordernissen bei Ablauf der Frist nach Regel 161 (1) noch nicht nachgekommen, so kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen und ihn dazu auffordern, diese Angaben nachzureichen. Antwortet der Anmelder nicht fristgerecht auf diese Mitteilung, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (siehe H-III, 2.1 und 2.1.1). Die Prüfungsabteilung kann zunächst eine Mitteilung nach Regel 137 (4) versenden, bevor sie eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1), (2) oder (3) erlässt. Für in der internationalen Phase vorgenommene Änderungen gelten ähnliche Erfordernisse (Regeln 46.5 PCT, 66.8 PCT und 70.2 PCT).

*Regel 137 (4)*

## **4. Prüfungsverfahren**

### **4.1 Mindestens eine Mitteilung in der Prüfungsphase**

Weist die Anmeldung, auch nachdem der Anmelder seine Erwiderung auf den WO-ISA, den ergänzenden internationalen Recherchenbericht oder den IPER (gemäß Regel 161 (1)) eingereicht hat, noch Mängel auf, so erlässt die Prüfungsabteilung im anschließenden Prüfungsverfahren mindestens eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) und berücksichtigt die Erwiderung des Anmelders auf diese Mitteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft oder zu einer mündlichen Verhandlung lädt.

### **4.2 Prüfung mehrerer Erfindungen in der EP-Phase nicht möglich**

Obwohl der Anmelder im Verfahren nach Kapitel II PCT vor dem EPA als IPEA mehrere Erfindungen im Rahmen eines IPER prüfen lassen kann, sofern weitere Prüfungsgebühren entrichtet werden (oder der Prüfer den Anmelder nicht zur Entrichtung weiterer Gebühren auffordert), wird im europäischen Verfahren nur eine Erfindung geprüft.

*Regel 164 (2)* Wurde im internationalen Recherchenbericht ein Einwand wegen Nichteinheitlichkeit erhoben und ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass die Anmeldungsunterlagen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind, den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprechen oder dass Schutz für eine Erfindung begehrt wird, die im internationalen Recherchenbericht nicht behandelt wurde (oder, ist ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt worden, in diesem Bericht), so hat sie den Anmelder aufzufordern, die Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu begrenzen, die im internationalen (oder ergänzenden europäischen) Recherchenbericht behandelt wurde.

*Regel 137 (5)* Wenn der Anmelder nach Erhalt des (ergänzenden) europäischen Recherchenberichts geänderte Patentansprüche einreicht, die sich auf eine Erfindung beziehen, die sich von den ursprünglich beanspruchten Erfindungen unterscheidet und mit ihnen nicht durch eine einzige erfinderische Idee verbunden ist, so sollte in der ersten Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (2) ein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben werden (siehe auch F-V, 13 und H-II, 6).

#### **4.3 Sachprüfung einer Euro-PCT-Anmeldung mit IPER**

Die Sachprüfung erfolgt in der gleichen Weise wie bei europäischen Anmeldungen. Wenn das EPA mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde war, ist die internationale vorläufige Prüfung normalerweise von dem Prüfer durchgeführt worden, der auch für die Prüfung der zugehörigen Euro-PCT-Anmeldung zuständig ist.

*Art. 14 (1)* In der zur Prüfung vorgelegten Anmeldung befindet sich ein in einer der Amtssprachen des EPA ausgefertigter internationaler vorläufiger Prüfungsbericht. Diesem Bericht sind unter Umständen als Anlage neue Unterlagen in der Originalsprache beigelegt (Art. 36 (3) a) und Regel 70.16 PCT). Ferner enthält die Anmeldung eine vom Anmelder übermittelte Übersetzung der Anlagen in der Sprache des übersetzten internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Art. 36 (3) b) PCT).

*Art. 41 und 42 PCT* Bei der Prüfung sind die Vorschriften der Art. 41 und 42 PCT zu beachten, wonach

- Regel 159 (1) b)*  
*Regel 161*
- i) dem Anmelder die Möglichkeit gegeben werden muss, die Ansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen innerhalb einer gemäß Regel 78.1 b) oder 78.2 PCT definierten Frist zu ändern (siehe auch Regeln 159 (1) b) und 161), und
  - ii) das EPA nicht verlangen kann, dass der Anmelder Kopien oder Auskünfte über den Inhalt von Unterlagen zur Verfügung stellt, die sich auf die Prüfung der gleichen Anmeldung durch ein anderes ausgewähltes Amt beziehen.

### 4.3.1 Ergebnisse von Vergleichsversuchen

Hat das EPA den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt und darin auf die Vorlage von Versuchsberichten Bezug genommen, so wird davon ausgegangen, dass der Anmelder der Verwendung dieser Berichte als Grundlage für das Verfahren vor dem EPA zustimmt, wenn er das Standardformblatt für den Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA als ausgewähltem Amt (Form 1200) verwendet. Wird dieses Formblatt nicht verwendet oder wurde der internationale vorläufige Prüfungsbericht – mit einem Verweis auf die Versuchsberichte – von einer anderen mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt, so wird der Anmelder aufgefordert, diese Berichte für die europäische Anmeldung vorzulegen.

### 4.3.2 Grundlage für die Sachprüfung

In der Regel bilden die im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht als Grundlage für diesen Bericht angegebenen Unterlagen auch die Grundlage für die Sachprüfung im EPA als ausgewähltem Amt in der europäischen Phase. Während der internationalen vorläufigen Prüfung vorgelegte neue Unterlagen (Ansprüche, Beschreibung, Zeichnungen), die die früher eingereichten Unterlagen ersetzen, werden dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht beigelegt. Sind die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht beigelegten Unterlagen in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache der europäischen Anmeldung in der europäischen Phase abgefasst, so ist der Anmelder aufzufordern, die Unterlagen innerhalb einer festzulegenden Frist in der Verfahrenssprache einzureichen.

Der Anmelder kann auch beantragen, dass bei der Prüfung die Unterlagen der internationalen Anmeldung in der veröffentlichten Fassung oder die beim Eintritt in die europäische Phase vorgenommenen Änderungen zugrunde gelegt werden. Sind die diesbezüglichen Erklärungen des Anmelders unklar, so hat der Prüfer die Angelegenheit zu klären.

### 4.3.3 Berücksichtigung des Inhalts des IPER

Soweit ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht des EPA vorliegt, ist er als Gutachten für die Prüfung aufzufassen, und in der Regel wird der erste Bescheid darauf sowie auf der Erwiderung, die der Anmelder (gegebenenfalls) nach Regel 161 (1) eingereicht hat (siehe E-VIII, 3), beruhen. Von diesem Gutachten kann in folgenden Fällen abgewichen werden: bei neuen, für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit maßgeblichen Tatsachen (wenn z. B. weitere Dokumente des Stands der Technik genannt werden sollen oder Beweise für unerwartete Wirkungen beigebracht werden), bei unterschiedlichen materiellen Patentierbarkeitserfordernissen nach PCT und EPÜ, wenn der Anmelder in seiner Erwiderung auf den IPER nach Regel 161 (1) überzeugende Argumente, angemessene Änderungen oder relevante Gegenbeweise vorlegt oder wenn er umgekehrt in Erwiderung auf den IPER Änderungen einreicht, die zusätzliche Mängel aufweisen.

*Regel 161 (1)*

*Regel 159*

Prüfungsberichte anderer, mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörden sind sorgfältig zu prüfen. Soweit die im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht angegebenen Gründe stichhaltig sind, dürfen sie nicht übergangen werden.

## Kapitel IX – Entscheidungen

### 1. Grundlage der Entscheidungen

#### 1.1 Allgemeines

Entscheidungen des EPA dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. *Art. 113 (1)*

Diese Bestimmung soll sicherstellen, dass kein Beteiligter durch Gründe, zu denen er sich nicht äußern konnte, in einer gegen seinen Antrag gerichteten Entscheidung überrascht wird.

Bei der Sachprüfung muss sich der Anmelder also zu allen gegen seinen Antrag sprechenden Gründen äußern können.

Vor Zurückweisung einer Anmeldung sollte die Recherche gemäß Art. 54 (3) abgeschlossen sein.

Im Einspruchsverfahren ist beim Widerruf eines Patents darauf zu achten, dass insbesondere dem Patentinhaber ausreichendes rechtliches Gehör gegeben war und umgekehrt insbesondere den Einsprechenden, wenn die Einsprüche zurückgewiesen werden sollen oder das Patent entgegen ihrem Antrag in geändertem Umfang aufrechterhalten werden soll. Eine Entscheidung kann sich auf Gründe stützen, die in einem Schriftsatz eines Beteiligten angegeben sind, wenn dieser Schriftsatz dem anderen Beteiligten unter Fristsetzung übersandt worden ist, sodass dieser Gelegenheit zur Stellungnahme hatte.

Sind seit der Übersendung "nur zur Kenntnisnahme" mehr als zwei Monate verstrichen, bevor die Entscheidung erlassen wird, so bedeutet dies im Allgemeinen eine ausreichende Möglichkeit zur Stellungnahme und damit die Wahrung des rechtlichen Gehörs (siehe T 263/93).

Falls das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten werden soll, muss eine vom Patentinhaber gebilligte Fassung der Patentansprüche und der übrigen Unterlagen vorliegen (siehe D-VI, 2) und der (die) Einsprechende(n) dann eine Möglichkeit zur Stellungnahme dazu gehabt haben.

#### 1.2 Beispiele

Der Anspruch auf rechtliches Gehör beinhaltet nicht nur das Recht, sich zu äußern, sondern auch das Recht darauf, dass diese Äußerungen gebührend berücksichtigt werden. Wenn ein Verfahrensbeteiligter Änderungen und Bemerkungen einreicht, müssen diese auch berücksichtigt werden, und dem Beteiligten muss Gelegenheit gegeben werden, sich zu den von der Prüfungsabteilung vorgebrachten Gründen zu äußern (siehe T 1123/04 und T 852/07). Ein Dokument sollte nicht zum ersten Mal in einer Entscheidung

angeführt werden (siehe T 635/04), es sei denn, es wurde in der mündlichen Verhandlung eingeführt. Das Vorbringen neuer Argumente in einer Entscheidung, die weiterhin auf den vorher mitgeteilten Gründen und Beweismitteln beruht, ist zulässig (siehe T 268/00 und T 1557/07).

Wird eine Sache von einer Beschwerdekammer zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen, muss diese klären, ob noch Anträge aus dem Prüfungsverfahren vor der Beschwerde zu prüfen sind, und sie muss dem Beteiligten Gelegenheit geben, sich zu äußern (siehe T 1494/05). Waren die entscheidungswesentlichen Tatsachen und Gründe bereits von einem Beteiligten dargelegt worden und hatte der Beteiligte, gegen dessen Antrag entschieden werden soll, ausreichend Zeit zur Äußerung, so ist dem rechtlichen Gehör nach Art. 113 (1) Genüge getan. Soll die Entscheidung im Einspruchsverfahren auf Gründe gestützt werden, die zwar im Prüfungsverfahren, aber nicht in den Einspruchschriftsätzen, in den Stellungnahmen der Beteiligten oder den Bescheiden der Einspruchsabteilung genannt worden sind, so sind diese vor der Entscheidung von der Einspruchsabteilung in das Einspruchsverfahren einzuführen, d. h. zur Sprache zu bringen, um den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Patentinhaber muss, wenn der Einspruch auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gestützt wird, damit rechnen, dass der im Einspruchsverfahren neu genannte Stand der Technik mit dem Stand der Technik, von dem ein unabhängiger Patentanspruch in seinem einleitenden Teil ausgeht, in Kombination zu betrachten ist. Werden jedoch neue Tatsachen und Gründe in das Verfahren eingeführt oder sind die Tatsachen und Gründe, auf die sich die beabsichtigte Entscheidung stützen soll, nicht so offensichtlich und deutlich in den Schriftsätzen der Beteiligten dargelegt, dass dem Beteiligten Anlass gegeben war, sich dazu zu äußern, so muss dem Betroffenen vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einreichung von Beweismitteln gegeben werden.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör wird nicht verletzt, wenn der Patentinhaber in Erwiderung auf einen Bescheid der Einspruchsabteilung, in dem die wesentlichen Argumente gegen eine Aufrechterhaltung des Patents in der geltenden Fassung vorgebracht wurden, nur unbedeutende Änderungen der Ansprüche vorgenommen hat, sodass die für den Widerruf des Patents maßgeblichen Gründe im Wesentlichen unverändert weiter bestehen, sofern die Stellungnahme des Patentinhabers gebührend berücksichtigt wurde.

In einem solchen Fall kann angesichts der praktisch unveränderten Sachlage und folglich des Weiterbestehens der dem Patentinhaber bekannten Patenthindernisse das Patent unmittelbar, also ohne erneute Mitteilung der vollständigen, die Entscheidung begründenden Argumente, widerrufen werden.

## 2. Berücksichtigung von Fristen

Eine Entscheidung darf nicht vor Ablauf einer gesetzten Frist ergehen, es sei denn, alle Beteiligten, denen die Frist gesetzt wurde, haben auf deren weitere Wahrnehmung ausdrücklich verzichtet oder vor Ablauf der Frist abschließend Stellung genommen. Die Entscheidung über die Erteilung eines Patents kann ergehen, sobald der Anmelder sein Einverständnis mit der ihm nach Regel 71 (5) vorgelegten Fassung erklärt und alle übrigen Formerfordernisse erfüllt hat, auch wenn die in der Mitteilung nach Regel 71 (3) gesetzte Frist noch nicht abgelaufen ist.

Eine Entscheidung sollte in der Regel auch erst nach Ablauf einer amtsinternen, sich an die offizielle Frist anschließenden Frist (von z. B. 20 Tagen) erfolgen (aus der die Beteiligten jedoch keine Rechte herleiten können), um sicherzustellen, dass zum Ende der offiziell gewährten Frist eingehende Schriftstücke tatsächlich bei Beschlussfassung zu den Akten gelangt sind und bei der Abfassung der Entscheidung berücksichtigt werden können.

Bezüglich nach Fristablauf eingegangener Eingaben und Anträge siehe E-VII, 1.8.

## 3. Maßgebliche Fassung der Unterlagen

Bei den Entscheidungen hat sich das EPA an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte, dem Verfahren zuletzt als maßgeblich zugrunde gelegte und gebilligte Fassung der Anmeldung bzw. des europäischen Patents zu halten. Daher kann beispielsweise eine von der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung vorgeschlagene geänderte Fassung (siehe C-V, 1.1 sowie D-VI, 4.2 und 7.2.1) der Entscheidung nur dann zugrunde gelegt werden, wenn sie vom Anmelder bzw. Patentinhaber gebilligt worden ist.

*Art. 113 (2)*

Liegen ein oder mehrere Hilfsanträge vor, die auf Alternativfassungen für die Erteilung oder Aufrechterhaltung eines Patents gerichtet sind, so gilt jeder dieser Anträge als eine vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung im Sinne des Art. 113 (2) (siehe T 234/86); die Anträge sind deshalb in der vom Anmelder oder Patentinhaber angegebenen oder gebilligten Reihenfolge bis zum höchstrangigen gewährbaren Antrag einschließlich zu behandeln.

Bei der Bearbeitung solcher Anträge ist unbedingt auf die richtige Rangfolge zu achten. Ist beispielsweise der einzige zulässige Antrag ein Hilfsantrag, liegt aber gleichzeitig noch ein höherrangiger Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung vor (z. B. ein Antrag auf mündliche Verhandlung für den Fall, dass dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden kann), so könnte auf der Grundlage des zulässigen Antrags keine Mitteilung nach Regel 71 (3) erlassen werden, vielmehr müsste gemäß dem höherrangigen Antrag eine mündliche Verhandlung angesetzt oder eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (1) erlassen werden (siehe E-IX, 5.3). Falls die Rangfolge

der Anträge aus dem Vorbringen des Anmelders nicht ersichtlich ist, muss vor jedem weiteren Schritt die Sachlage mit dem Anmelder geklärt werden.

#### 4. Schriftliche Abfassung

##### 4.1 Allgemeines

*Regel 111 (1)*

Die Entscheidungen sind schriftlich abzufassen. Dies gilt auch für Entscheidungen, die am Schluss der mündlichen Verhandlung verkündet worden sind (siehe E-II, 9).

Aufbau und Inhalt der Entscheidungen lassen sich nicht vollständig festlegen; sie richten sich nach den Erfordernissen des Einzelfalls.

Die schriftliche Entscheidung enthält:

- die Namen der Beteiligten (Anmelder, Patentinhaber, Einsprechende) und gegebenenfalls ihrer Vertreter,
  - die Entscheidungsformel und gegebenenfalls
  - den Sachverhalt und die Anträge,
  - die Begründung,
  - die Belehrung darüber, dass gegen die Entscheidung die Beschwerde statthaft ist (Regel 111 (2)), und
- Regel 113 (1)*
- die Unterschrift und den Namen des zuständigen Bediensteten.

Wird die Entscheidung vom zuständigen Bediensteten mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann die Unterschrift durch das Dienstsiegel des EPA ersetzt werden. Wird sie automatisch durch eine Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann auch die Namensangabe des zuständigen Bediensteten entfallen (Regel 113 (2)). Das Aktenexemplar enthält den Namen und die Unterschrift des zuständigen Bediensteten.

Wenn in Ausnahmefällen ein oder mehrere Mitglieder der Abteilung die Entscheidung z. B. wegen längerer Krankheit nicht unterzeichnen können, kann nur ein Mitglied der Abteilung, das an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hat (vorzugsweise der Vorsitzende), im Namen dieses Mitglieds bzw. dieser Mitglieder unterzeichnen (siehe T 243/87). Eine schriftliche Entscheidung, die von jemand anderem als einem der in der mündlichen Verhandlung bei der Verkündung der Entscheidung Anwesenden unterzeichnet ist, ist rechtlich ungültig (siehe T 390/86).

Die Darstellung des Sachverhalts und der Anträge, die Begründung und die Rechtsmittelbelehrung unterbleiben im Allgemeinen, wenn eine Entscheidung lediglich den Anträgen aller Beteiligten folgt; dies

gilt insbesondere für den Erteilungsbeschluss, der auf den Unterlagen beruht, denen der Anmelder zugestimmt hat (Regel 71 (5)). Entsprechendes gilt, wenn das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wird, weil dem eine rechtskräftige Zwischenentscheidung gemäß Art. 106 (2) über die der Aufrechterhaltung des Patents zugrunde zu legenden Unterlagen (siehe D-VI, 7.2.2) vorausgeht. In Einzelfällen kommt auch die Begründung von Entscheidungen in Betracht, die lediglich Anträgen der Beteiligten folgen. Sind z. B. für einen Wiedereinsetzungsantrag eine Mehrzahl von Gründen geltend gemacht, von denen nur einer die Wiedereinsetzung rechtfertigt, so kann zur Verdeutlichung der Amtspraxis eine begründete Wiedereinsetzungsentscheidung zweckmäßig sein.

Auch in den Fällen, in denen die Entscheidung keine Rechtsmittelbelehrung enthält, kann Beschwerde eingelegt werden, wenn die Entscheidung fehlerhaft ist, z. B., wenn die Erteilung nicht aufgrund der Unterlagen erfolgt ist, mit denen der Anmelder einverstanden war.

#### **4.2 Entscheidungsformel**

Die Entscheidungsformel kann z. B. lauten:

"Die europäische Patentanmeldung ... wird nach Art. 97 (2) zurückgewiesen."

"Der Einspruch gegen das europäische Patent ... wird zurückgewiesen."

"Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird zurückgewiesen."

#### **4.3 Sachverhalt und Anträge**

Sachverhalt und Anträge sind wiederzugeben, soweit sie für die Entscheidung von Bedeutung sind.

Im Sachverhalt ist der Fall kurz darzustellen und ein Überblick über die wesentlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt ist, und über die wichtigsten Erwiderungen der Beteiligten zu geben. Diese Punkte sind jedoch im Einzelnen in der nachfolgenden Begründung zu behandeln. Sachverhalte und Anträge, die für die Entscheidung unerheblich sind, z. B. nicht aufrechterhaltene Änderungsanträge, sind wegzulassen.

Aus Sachverhalt und Anträgen muss der Gegenstand der Anmeldung ersichtlich sein und hervorgehen, auf welchen Unterlagen (insbesondere auf welchen Patentansprüchen) die Entscheidung beruht. Der Text des oder der unabhängigen Patentansprüche und anderer besonders bedeutsamer Patentansprüche oder Passagen der Beschreibung, auf denen die Entscheidung beruht, ist wörtlich in der Verfahrenssprache (Regel 3 (2)) anzugeben, entweder indem der Text in die Entscheidung kopiert oder indem ihr eine Kopie der Ansprüche als Anlage beigefügt wird. Hinsichtlich der abhängigen

Patentansprüche kann es genügen, auf den Akteninhalt zu verweisen.

#### 4.4 Entscheidung nach Aktenlage

Die Anmelder können eine Entscheidung "nach Aktenlage" beantragen, z. B., wenn alle Argumente im Verfahren hinreichend vorgebracht worden sind und der Anmelder an einer raschen beschwerdefähigen Entscheidung interessiert ist. In diesem Fall ergeht eine Standardentscheidung, in der zur Begründung lediglich auf die früheren Bescheide und auf den Antrag des Anmelders auf eine solche Entscheidung verwiesen wird (Näheres siehe C-V, 15).

#### 5. Begründung

In der Begründung ist zunächst auszuführen und zu begründen, warum die Prüfungsabteilung zur Auffassung gelangt ist, dass das Patent nicht erteilt werden kann, wobei im Einzelnen auf die entsprechenden Artikel und Regeln des EPÜ Bezug zu nehmen ist.

*Art. 113 (1)*

*Regel 111 (2)*

Die Begründung hat in logischer Folge die Argumente zu enthalten, die die Entscheidungsformel rechtfertigen. Sie soll vollständig und aus sich heraus, d. h. im Allgemeinen ohne Verweisungen, verständlich sein. Ist jedoch eine Frage bereits ausführlich in einem einzigen, in der Akte vorhandenen Bescheid erörtert, so kann in der Entscheidung die Begründung insoweit kurz gefasst und hinsichtlich der Einzelheiten auf den betreffenden Bescheid verwiesen werden.

Die aus den Tatsachen und Beweismitteln, z. B. Druckschriften, gezogenen Schlussfolgerungen sind deutlich zu machen. Die für die Entscheidung wesentlichen Stellen einer Druckschrift sind so anzugeben, dass diese Schlussfolgerungen ohne Weiteres überprüfbar sind. Es genügt also z. B. nicht die bloße Behauptung, dass die entgegengehaltenen Druckschriften den Gegenstand des Patents als bekannt nachweisen oder ihn nahelegen bzw. umgekehrt dessen Patentfähigkeit nicht in Zweifel ziehen; vielmehr ist unter Bezugnahme auf bestimmte Stellen der Druckschriften im Einzelnen anzugeben, weshalb dies der Fall ist.

Es ist insbesondere von Bedeutung, dass auf wichtige Tatsachen und Argumente sorgfältig eingegangen wird, die gegen die getroffene Entscheidung sprechen können. Andernfalls könnte der Eindruck entstehen, dass solche Punkte übersehen worden sind. Dokumente, die gleiche Tatsachen oder Argumente belegen, können zusammengefasst behandelt werden, um unnötig lange Begründungen zu vermeiden.

Die Begründung muss zwar hinsichtlich der entscheidungswesentlichen strittigen Punkte lückenlos und vollständig sein; andererseits sollten keine unnötigen Einzelheiten oder zusätzlichen Gründe angeführt werden, die für bereits Bewiesenes einen weiteren Beweis liefern sollen.

## 5.1 Inhalt

In der Entscheidung sollten in der Regel die unabhängigen Patentansprüche aller in der mündlichen Verhandlung erörterten wirksamen Anträge behandelt werden. Da jedoch ein einziger Grund für die Zurückweisung einer Anmeldung genügt, braucht nicht immer auf alle abhängigen Patentansprüche eingegangen zu werden. Wenn aber ein bestimmter abhängiger Anspruch Gegenstand der Diskussion war, sollte die entsprechende Argumentation in der Entscheidung angeführt werden.

Stehen Entscheidungen über zusätzliche Anträge noch aus, sind diese Anträge in der Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung zu behandeln. Wurde beispielsweise eine erneute mündliche Verhandlung unter Umständen beantragt, auf die Art. 116 (1) zweiter Satz zutrifft, so werden die Gründe für die Ablehnung des Antrags in der Entscheidung über die Zurückweisung angeführt.

Formulierungen, die Zweifel oder Unsicherheit ausdrücken, wie z. B. "scheint" oder "offenbar", sind in der Entscheidung zu vermeiden.

## 5.2 Prüfung der Argumente der Beteiligten

Jede Argumentation eines unterlegenen Verfahrensbeteiligten sollte, sofern sie bedeutsam ist, sorgfältig geprüft und in der Entscheidung voll und ganz widerlegt werden. Es muss begründet werden, warum nach Ansicht der Abteilung keines der vorgebrachten Argumente hinreichend beweist, dass die von der Abteilung erhobenen Einwände nicht zutreffen.

Ein unumstrittener Sachverhalt braucht in der Entscheidung jedoch nur kurz erwähnt zu werden. Argumente der Beteiligten, die für die betreffenden Fragen ohne jegliche Bedeutung sind, müssen nicht behandelt werden.

## 5.3 Haupt- und Hilfsanträge

Sind im **Prüfungsverfahren** ein Hauptantrag und Hilfsanträge gestellt worden (siehe E-IX, 3) und ist keiner dieser Anträge gewährbar, so darf sich die Begründung für die Zurückweisungsentscheidung nach Art. 97 (2) nicht auf den Hauptantrag beschränken, sondern es muss auch ausgeführt werden, warum die einzelnen Hilfsanträge nicht gewährbar sind. Ist einer der Anträge gewährbar, so muss die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage des (ersten) gewährbaren Antrags zusammen mit einer Erläuterung ergehen, warum die im Rang vorgehenden Anträge nicht gewährbar sind (siehe C-V, 1.1). Sollte der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin im Rang vorgehende Anträge aufrechterhalten, die nicht gewährbar sind, so ergeht in der Regel eine Zurückweisungsentscheidung nach Art. 97 (2) (siehe C-V, 4.7 und 4.6.2); in der Begründung ist auszuführen, warum die einzelnen Anträge, die dem gewährbaren Antrag im Rang vorgehen, nicht gewährbar sind. Bezüglich des gewährbaren Antrags muss in der

Zurückweisungsentscheidung erwähnt werden, dass der Anmelder sein Einverständnis damit nicht mitgeteilt hat.

Hat der Patentinhaber im **Einspruchsverfahren** zusätzlich zu seinem Hauptantrag einen oder mehrere Hilfsanträge gestellt, von denen keiner gewährt ist, so muss das Patent widerrufen werden, und in der Entscheidung muss für jeden vom Patentinhaber gestellten und aufrechterhaltenen Antrag begründet werden, warum er nicht gewährt wird. Ist einer der auf die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gerichteten Anträge des Patentinhabers gewährt, so muss eine Zwischenentscheidung auf der Grundlage des (ersten) gewährbaren Antrags ergehen; in ihr ist auszuführen, warum dieser Antrag die Erfordernisse des EPÜ erfüllt und auch warum dies bei den im Rang vorgehenden Anträgen nicht der Fall ist.

Geht es bei einer Entscheidung um die Zurückweisung von Anträgen, so kann sie erst dann getroffen werden, wenn dem Anmelder oder Patentinhaber in Bezug auf jeden dieser Anträge mitgeteilt worden ist, warum sie nicht gewährt werden, damit er nicht der Möglichkeit beraubt wird, sich zu äußern (Art. 113 (1) - rechtliches Gehör). Rechtliches Gehör muss auch dem oder den Einsprechenden in Bezug auf einen Hilfsantrag gewährt werden, bevor dieser durch eine Zwischenentscheidung für gewährt befunden wird (siehe D-VI, 7.2).

An welcher Stelle der Entscheidung der Hilfsantrag behandelt wird, richtet sich nach der Zweckmäßigkeit.

#### **5.4 Verspätetes Vorbringen**

*Regel 116*  
*Regel 137 (3)*

Hat eine Prüfungs- oder Einspruchsabteilung von ihrem Ermessen nach Regel 116 Gebrauch gemacht, verspätet eingereichte Sachverhalte, Beweismittel und Anträge zurückzuweisen, so muss sie dies begründen. Ein bloßer Verweis auf das Ermessen nach Regel 116 reicht nicht aus. Dies gilt auch für das Ermessen der Prüfungsabteilung, Änderungen nach Regel 137 (3) zurückzuweisen (siehe T 755/96). Näheres zum Ausüben dieses Ermessens enthält H-II, 2.7.

#### **5.5 Weitere Zurückweisungsgründe**

Es gibt keine feste Vorschrift, dass in einer Entscheidung alle Punkte zu behandeln sind, die zwischen dem entscheidenden Organ und den Beteiligten strittig sind oder strittig werden können. Aus Gründen der Verfahrensökonomie ist es jedoch angebracht, eine Zurückweisung auf mehrere gesonderte Gründe zu stützen, um möglichst rasch zu einer Endentscheidung in einer Sache zu kommen. Soweit dies ohne erheblichen Mehraufwand möglich ist, sollte eine Prüfungs- oder Einspruchsabteilung daher die Fragen behandeln, die in der zweiten Instanz möglicherweise entscheidungserheblich werden, damit, falls die Beschwerdekammer die Entscheidung nicht aufrechterhält, der Fall nicht an die Vorinstanz zurückverwiesen werden muss.

Ein Beispiel wäre eine Zurückweisung wegen fehlender Neuheit des Gegenstands eines bestimmten Anspruchs, wobei die Entscheidung auch Argumente dafür enthält, weshalb dieser Anspruch keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit liefert. Es ist dabei unerlässlich, dass der Anmelder sich zu allen Gründen äußern konnte, auf die die Entscheidung gestützt wird.

Es ist jedoch auch möglich, zusätzliche Gründe anzuführen, die nicht Grundlage der Entscheidung sind. Diese Gründe dürfen aber nicht im Text der eigentlichen Entscheidung erscheinen; sie sollten vielmehr nach den Gründen für die Entscheidung unter einer eigenen Überschrift, z. B. "zusätzliche Bemerkungen", angeführt werden. Damit ist klar, dass diese Gründe nicht Teil der Zurückweisungsgründe und der Begründung dafür sind.

## **6. Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen – Zwischenentscheidungen**

Zwischenentscheidungen sind grundsätzlich möglich. Hierbei ist zu beachten, dass gemäß Art. 106 (2) eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar ist, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist.

*Art. 106 (2)*

Ob eine Zwischenentscheidung zu treffen ist, liegt im Ermessen des betreffenden Organs (siehe jedoch D-VI, 7.2.2 in Bezug auf Zwischenentscheidungen zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung in Einspruchsverfahren). Zwischenentscheidungen sollten zur Vermeidung einer Zerstückelung des Verfahrens nicht der Regelfall sein. Sie sollten nur dann getroffen werden, wenn sie ein weniger aufwendiges oder Zeit sparendes Gesamtverfahren zur Folge haben. Auch sollten hierbei gegebenenfalls die Interessen der Beteiligten mit in Betracht gezogen werden. In aller Regel wird eine Zwischenentscheidung nur dann sinnvoll sein, wenn in ihr die gesonderte Beschwerde zugelassen wird, da nur auf diesem Wege die Entscheidung über die Vorfrage vor der das Verfahren abschließenden Entscheidung Rechtskraft erlangt. (Das weitere Verfahren muss ausgesetzt werden, bis die Entscheidung Rechtskraft erlangt hat.) Die Zulassung der gesonderten Beschwerde ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Weiterführung des Verfahrens von der Vorentscheidung über eine Rechtsfrage grundsätzlicher Art abhängig ist, die beispielsweise von verschiedenen Beschwerdekammern voneinander abweichend beurteilt wurde, oder wenn beispielsweise voneinander abweichende Entscheidungen verschiedener Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen und keine diesbezügliche Beschwerdeentscheidung vorliegen. Zwischenentscheidungen sind zu begründen; im Falle der Nichtzulassung der gesonderten Beschwerde kann dies auch erst in der Endentscheidung geschehen.

### **7. Bindung an Beschwerdeentscheidungen**

*Art. 111 (2)*

Soll ein Organ eine Entscheidung in einer Angelegenheit erlassen, die von der Beschwerdekammer bereits zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurückverwiesen worden ist, so ist es durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden, soweit der Tatbestand, z. B. das Patentbegehren und der in Betracht zu ziehende Stand der Technik, derselbe ist.

Die Einspruchsabteilung ist durch die Entscheidung der Beschwerdekammer über die Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung nicht gebunden (siehe T 167/93). Die Formulierung des Art. 111 (2) letzter Satz, wo es ausschließlich heißt, dass die Prüfungsabteilung durch die Entscheidung über die Beschwerde gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle gebunden ist, macht dies klar. Einspruchsverfahren und Prüfungsverfahren sind völlig getrennte Verfahren, und die Einspruchsabteilung ist berechtigt, die vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel erneut zu prüfen, zumal jetzt eine weitere Partei (der Einsprechende) beteiligt ist. Sie sollte jedoch die Würdigung dieses Vorbringens in der Begründung der Entscheidung der Beschwerdekammer gebührend beachten.

### **8. Rechtsmittelbelehrung**

*Regel 111 (2)*

Die Entscheidungen des EPA, die mit der Beschwerde angefochten werden können, sind mit einer schriftlichen Belehrung darüber zu versehen, dass gegen die Entscheidung die Beschwerde statthaft ist. In der Belehrung sind die Beteiligten auch auf die Art. 106 bis 108 und die Regeln 97 und 98 aufmerksam zu machen, deren Wortlaut beizufügen ist. Die Beteiligten können aus der Unterlassung der Rechtsmittelbelehrung keine Ansprüche herleiten.

### **9. Zustellung**

*Art. 119*

Die Entscheidungen werden von Amts wegen zugestellt (siehe E-I, 2).

## Kapitel X – Beschwerde

### 1. Aufschiebende Wirkung

Die Beschwerdekammern sind nicht an Weisungen gebunden. *Art. 23 (3)*  
Deshalb werden in diesem Kapitel nur Fragen behandelt, die für die *Art. 109*  
Abhilfe der Beschwerde relevant sind. Hierfür ist noch das  
erstinstanzliche Organ zuständig.

Die Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der *Art. 106 (1)*  
Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung sind mit der  
Beschwerde anfechtbar.

Eine Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde  
hindert dadurch den Eintritt der formellen Rechtskraft und hat  
außerdem die Wirkung, dass die Entscheidung in ihrer Wirksamkeit  
gehemmt wird. Die Entscheidung darf nicht vollzogen werden, sodass  
z. B. die Eintragung in das europäische Patentregister, der Hinweis  
im Europäischen Patentblatt und gegebenenfalls die Veröffentlichung  
einer neuen europäischen Patentschrift unterbleiben.

### 2. Beschwerde nach Verzicht oder Erlöschen des Patents

Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung kann *Regel 98*  
auch eingelegt werden, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf  
das europäische Patent verzichtet worden ist oder wenn das  
europäische Patent für alle diese Staaten erloschen ist.

### 3. Beschwerde gegen die Verteilung der Kosten

Die Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens kann nicht *Regel 97 (1)*  
einzigster Gegenstand einer Beschwerde sein. Ein Beteiligter, der sich  
durch die Verteilung der Kosten beschwert fühlt, kann deshalb die  
Entscheidung über die Kosten nur anfechten, wenn er auch aus  
anderen, zulässigen Gründen Beschwerde gegen die Entscheidung  
über den Einspruch einlegt.

### 4. Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung

Entscheidungen der Einspruchsabteilung über die Festsetzung des *Regel 97 (2)*  
Betrags der Kosten des Einspruchsverfahrens sind gemäß *Art. 13 GebO*  
*Regel 97 (2)* beschwerdefähig, wenn der festgesetzte Betrag die  
Beschwerdegebühr übersteigt.

### 5. Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte

Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt *Art. 107*  
waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Ent-  
scheidung beschwert sind. Die übrigen an diesem Verfahren Beteilig-  
ten sind am Beschwerdeverfahren beteiligt.

### 6. Frist und Form

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der *Art. 108*  
Entscheidung beim EPA einzulegen. Die Beschwerde gilt erst als

eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr in der in der Gebührenordnung zum EPÜ vorgeschriebenen Höhe entrichtet worden ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen.

## 7. Abhilfe

### 7.1 Allgemeines

Art. 109 (1)

Erachtet das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde für zulässig und begründet, so hat es ihr abzuhelpfen. Dies gilt nicht, wenn dem Beschwerdeführer ein anderer am Verfahren Beteiligter gegenübersteht.

Die Abhilfepflicht und -möglichkeit bestehen daher in Verbindung mit einer Entscheidung der Eingangsstelle, der Rechtsabteilung oder einer Prüfungsabteilung. In Einspruchsverfahren bestehen sie nur in dem Sonderfall, dass alle Einsprüche zurückgenommen worden sind und der Patentinhaber Beschwerde einlegt.

Art. 109 (2)

Nach dem Eingang der Begründung stehen dem erstinstanzlichen Organ nur drei Monate zur Abhilfe der Beschwerde zur Verfügung. Daher hat es die Beschwerde vorrangig zu behandeln und unverzüglich mit der Zulässigkeitsprüfung zu beginnen sowie im Falle der Zulässigkeit der Beschwerde in ihrer eingereichten Form unverzüglich zu prüfen, ob die Beschwerde begründet ist.

Das betreffende Organ wird der Beschwerde abhelfen, wenn es im Hinblick auf die Beschwerdebegründung überzeugt ist, dass die Beschwerde zulässig und begründet ist.

Dies könnte zum Beispiel der Fall sein,

- i) wenn das Organ das zum Zeitpunkt der Entscheidung im Verfahren befindliche Material nicht gebührend berücksichtigt hat,
- ii) wenn das Organ aufgrund eines Versehens nicht in den Besitz von rechtzeitig vor Erlass der Entscheidung beim EPA eingereichtem Material gekommen ist, oder
- iii) wenn die Entscheidung des betreffenden Organs zwar zutreffend erscheint, der Anmelder aber neue Angaben oder Beweismittel vorbringt oder Änderungen zur Anmeldung einreicht, die die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände ausräumen (siehe T 139/87).

Zu den Vorteilen der Behandlung mehrerer Einwände in einer Entscheidung siehe E-IX, 5.5, letzter Absatz.

## 7.2 Vorlage an die Beschwerdekammer

Wird der Beschwerde innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Begründung nicht abgeholfen, so ist sie unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der zuständigen Beschwerdekammer vorzulegen. Das heißt, dass das erstinstanzliche Organ der Beschwerdekammer keine sachliche Stellungnahme zuleiten darf. Interne Vermerke von Mitgliedern der Abteilung zu einer Beschwerde sollten zu dem nicht zur Einsicht freigegebenen Teil der Akte genommen und nicht der Beschwerdekammer zugeleitet werden.

*Art. 109 (2)*

Die Entscheidung, der Beschwerde abzuhelpen, muss von allen Mitgliedern der Abteilung unterzeichnet werden, sobald sie verfügbar sind, auch wenn dies erst nach Ablauf der Dreimonatsfrist geschieht.

In beiden Fällen gilt: Es dürfen nur solche Prüfer unterschreiben bzw. es darf nur für solche Prüfer unterschrieben werden, die zum Zeitpunkt der Unterschrift der Abteilung angehören. Ist ein Prüfer längere Zeit abwesend oder hat er die Einheit verlassen, so muss die Prüfungsabteilung durch ein neues Mitglied ergänzt werden.

## 7.3 Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Wird der Beschwerde abgeholfen, so ordnet die Stelle, deren Entscheidung angefochten wurde, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, wenn die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn in der Entscheidung wesentliche Tatsachen oder Beweismittel unberücksichtigt blieben, z. B. deshalb, weil ein rechtzeitig beim EPA eingereichter Schriftsatz der betroffenen Beteiligten bis zur Entscheidung nicht zu der betreffenden Akte gelangte oder wenn die Entscheidung auf Tatsachen oder Beweismittel gestützt ist, zu denen der betroffene Beteiligte sich nicht äußern konnte. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen, auch wenn der Beschwerdeführer dies nicht ausdrücklich beantragt hat (siehe G 3/03).

*Regel 103 (1) a)*

*Art. 109*

Ist die Abhilfe der Beschwerde nicht darauf zurückzuführen, dass ein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag, sondern beispielsweise darauf, dass die betreffende Partei zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde Änderungen eingereicht hat, so wird die Beschwerdegebühr nicht zurückgezahlt.

Hält das Organ, dessen Entscheidung angefochten wurde, die Erfordernisse des Art. 109 bezüglich der Abhilfe für erfüllt, nicht aber die Erfordernisse der Regel 103 (1) a) bezüglich der Rückzahlung der Beschwerdegebühr, so hilft es der Beschwerde ab und legt den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdekammer zur Entscheidung vor (siehe J 32/95).

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird der Beschwerdekammer nur vorgelegt, wenn er zusammen mit der Beschwerde eingereicht wurde (siehe G 3/03 und T 21/02).

## 7.4 Beispiele

### 7.4.1 Mit der Beschwerde wurden keine geänderten Ansprüche eingereicht

Wenn der Anmelder Beschwerde eingelegt, aber keine geänderten Ansprüche eingereicht hat, ist zu prüfen, ob die angefochtene Entscheidung sachlich richtig war. Der Beschwerde ist nur abzuhelfen, wenn die Entscheidung sachlich nicht richtig war. Liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (siehe E-X, 7.3). Wird der Beschwerde abgeholfen und treten neue Einwände auf, sind diese Einwände dem Anmelder so oft mitzuteilen, wie es nötig ist, um zu einer abschließenden Entscheidung über die Anmeldung zu gelangen; hierunter könnte auch die Anberaumung einer (weiteren) mündlichen Verhandlung und/oder eine erneute Zurückweisung der Anmeldung fallen.

#### *Beispiel:*

Der Anmelder bringt in seiner Beschwerde vor, dass die Prüfungsabteilung seinen Antrag auf mündliche Verhandlung übersehen habe.

Die Prüfungsabteilung konsultiert die Akte und stellt fest, dass dies tatsächlich der Fall war: Abhilfe muss gewährt werden, auch wenn dies möglicherweise zur Folge hat, dass die Anmeldung nach Abhaltung einer mündlichen Verhandlung erneut zurückgewiesen wird. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

### 7.4.2 Mit der Beschwerde wurde ein geänderter Hauptantrag oder einziger Antrag eingereicht

Genügen die Änderungen der unabhängigen Ansprüche den Erfordernissen des Art. 123 (2) eindeutig nicht, so sollte die Abteilung keine Abhilfe gewähren, sondern die Akte den Beschwerdekammern übermitteln. Wenn dagegen nicht klar ist, ob die Änderungen den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügen oder die Änderungen den Erfordernissen des Art. 123 (2) eindeutig genügen, sollte die Abteilung prüfen, ob die Gründe für die Zurückweisung sowie alle früheren Einwände gegen die Patentierbarkeit, zu denen der Anmelder Stellung nehmen konnte, durch die geänderten Ansprüche ausgeräumt werden. Ist dies nicht der Fall, so sollte die Abteilung keine Abhilfe gewähren, sondern die Akte den Beschwerdekammern übermitteln.

Wenn die Änderungen die Zurückweisungsgründe eindeutig entkräften, muss selbst dann Abhilfe gewährt werden, wenn weitere neue Einwände auftreten. Dies liegt daran, dass der Anmelder das Recht auf eine Prüfung durch zwei Instanzen hat (siehe T 219/93).

Entscheidend sind dabei folgende Kriterien (siehe T 47/90):

1. Es besteht keine Übereinstimmung (Entsprechung) mit dem früheren Wortlaut mehr.
2. Es wurden wesentliche Änderungen vorgenommen.

In der Regel werden Änderungen, die die Sachlage gegenüber den in der angefochtenen Entscheidung bereits entgegengehaltenen Dokumenten nicht ändern (d. h. ebenfalls keine Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit begründen), nicht als "wesentlich" erachtet und machen somit auch keine Abhilfe erforderlich. Es liegt im Ermessen des Prüfers, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob die Änderungen der Ansprüche so geartet sind, dass die Prüfung auf einer neuen Grundlage fortgesetzt werden muss, z. B. weil eine völlig neue Argumentation in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit aufgebaut werden muss.

Bei dieser Entscheidung sollte der Prüfer nicht nur die in der Entscheidung angeführten Gründe berücksichtigen, sondern auch alle früheren Einwände gegen die Patentierbarkeit, zu denen sich der Anmelder äußern konnte (z. B. in einem obiter dictum zur Entscheidung, in früheren Mitteilungen, im persönlichen Gespräch oder in der mündlichen Verhandlung angeführte Einwände). Dies dient der Verfahrenseffizienz und ist von Vorteil für den Anmelder (der keine zweite Beschwerdegebühr zahlen muss).

*Beispiele:*

- a) Der Anmelder hat eine vom Prüfer vorgeschlagene Formulierung übernommen; die geänderten Ansprüche sind erteilungsreif, aber die Beschreibung muss noch angepasst werden: Abhilfe muss gewährt werden, weil die Gründe für die Zurückweisung ausgeräumt wurden.
- b) Die Anmeldung wurde **ausschließlich wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen**. Die geänderten Ansprüche sind eindeutig neu, aber nicht erfinderisch. Die Frage der erfinderischen Tätigkeit wurde weder in der angefochtenen Entscheidung noch im bisherigen Verfahren behandelt: Abhilfe muss gewährt werden.
- c) Die Anmeldung wurde **wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen**. Daraufhin wurde vom Anmelder ein geänderter Anspruch 1 eingereicht, der ein Merkmal aus dem abhängigen Anspruch 3 enthält. Auf diesen Anspruch war der Prüfer in seiner Entscheidung bereits eingegangen und hatte ihn für nicht erfinderisch befunden: Abhilfe wird nicht gewährt.
- d) Die Anmeldung wurde **wegen mangelnder Neuheit gegenüber D1 zurückgewiesen**. Daraufhin wurde vom

Anmelder ein geänderter Anspruch 1 eingereicht, der ein Merkmal aus der Beschreibung enthält. Dieses Merkmal wurde als solches bislang noch nicht erörtert, ist aber eindeutig in D1 offenbart: Abhilfe wird nicht gewährt, weil der Zurückweisungsgrund - mangelnde Neuheit gegenüber D1 - nicht ausgeräumt wurde.

- e) Die Anmeldung wurde **wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber D1 und D2 zurückgewiesen**. Daraufhin wurden vom Anmelder geänderte Ansprüche eingereicht, die ein Merkmal aus der Beschreibung enthalten. Dieses Merkmal wurde bislang noch nicht erörtert, ist aber eindeutig in D1 offenbart und würde keine (wesentliche) Änderung der bisherigen Argumentation erforderlich machen: Abhilfe wird nicht gewährt, weil der Zurückweisungsgrund - mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber D1 und D2 - nicht ausgeräumt wurde.
- f) Die Anmeldung wurde **wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber D1 und D2 zurückgewiesen**. Daraufhin wurde vom Anmelder ein geänderter Anspruch eingereicht, der fünf neue Merkmale aus der Beschreibung enthält. Diese Merkmale wurden bislang noch nicht erörtert. Der Prüfer kommt zu dem Schluss, dass diese Merkmale zwar in D2 offenbart sind, er seine Argumentation in Bezug auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit aber erheblich umstellen müsste: Abhilfe sollte gewährt werden, weil i) der Anmelder wesentliche Änderungen vorgenommen hat, um die in der Entscheidung erhobenen Einwände zu entkräften, und ii) der Argumentationsansatz maßgeblich geändert werden muss.

#### **7.4.3 Mit der Beschwerde wurden ein Hauptantrag und Hilfsanträge eingereicht**

Bei Hilfsanträgen ist prinzipiell keine Abhilfe möglich - selbst dann nicht, wenn die Hilfsanträge den Zurückweisungsgrund entkräften würden (siehe T 919/95).

##### *Beispiel:*

Der Anmelder erhält den zurückgewiesenen Hauptantrag (unverändert) aufrecht, greift im Hilfsantrag aber einen Vorschlag der Prüfungsabteilung auf, sodass der Hilfsantrag gewährbar wäre. Es kann keine Abhilfe gewährt werden, weil der Anmelder berechtigt ist, seinen Hauptantrag von einer Beschwerdekammer prüfen zu lassen.

#### **8. Verfahrensordnungen für die zweite Instanz**

Einzelheiten des Verfahrens vor den Beschwerdekammern ergeben sich aus der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (siehe ABI. EPA 2003, 89). Die Große Beschwerdekammer hat ebenfalls eine Verfahrensordnung erlassen (siehe ABI. EPA 2007, 303).

## **9. Zurückverweisung eines Falles an die Abteilung nach einer Beschwerde**

### **9.1 Auflagen bei der Zurückverweisung**

Wird gegen eine Entscheidung einer Prüfungs- oder Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt, so kann die Angelegenheit gemäß Art. 111 (1) von der Beschwerdekammer an die Abteilung zurückverwiesen werden. Dabei ist der genaue Wortlaut der Auflagen zu beachten. So können verschiedene Fälle auftreten:

- a) Die Sache wird an die Abteilung zurückverwiesen mit der Auflage, auf der Grundlage einer vollständigen Fassung, über die von der Beschwerdekammer rechtskräftig entschieden wurde, ein Patent zu erteilen oder in geändertem oder beschränkten Umfang aufrechtzuerhalten.
- b) Die Sache wird an die Abteilung zurückverwiesen mit der Auflage, die Beschreibung an die Ansprüche anzupassen, über deren Wortlaut von der Beschwerdekammer rechtskräftig entschieden wurde.
- c) Die Sache wird zur weiteren Bearbeitung an die Abteilung zurückverwiesen.

### **9.2 Konsequenzen für die Abteilung**

Im vorstehenden Fall a) wird die Erteilung oder Aufrechterhaltung des Patents vom Formalsachbearbeiter durchgeführt, und die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung erhält die Akte lediglich zurück, um Klassifikation und Bezeichnung zu überprüfen und gegebenenfalls Hinweise auf ergänzende technische Angaben (STIN) oder neu angeführte Dokumente (CDOC) einzutragen.

Im vorstehenden Fall b), wo über den Wortlaut der Ansprüche von der Beschwerdekammer rechtskräftig entschieden wurde, ist die Sache diesbezüglich abgeschlossen, und die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung darf die Ansprüche nicht mehr ändern und auch dem Anmelder oder Patentinhaber nicht erlauben, dies zu tun, selbst wenn neue Tatsachen (z. B. neue relevante Entgegenhaltungen) auftauchen (siehe T 113/92, Leitsatz Nr. 2 und T 1063/92, Leitsatz, zweiter Absatz). Berichtigungen nach Regel 139 können jedoch noch zulässig sein.

Bei der Anpassung der Beschreibung an den von der Beschwerdekammer entschiedenen Wortlaut der Ansprüche sollte der Anmelder bzw. Patentinhaber möglichst ökonomisch vorgehen. Komplette Neuschriften sind daher in der Regel nicht zu akzeptieren (siehe T 113/92, Leitsatz Nr. 1)

Im vorstehenden Fall c) ist die Abteilung, deren Entscheidung angefochten wurde, durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die deren Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden,

soweit der Tatbestand derselbe ist (Art. 111 (2)). Neu auftauchende relevante Dokumente oder Tatsachen müssen jedoch berücksichtigt werden. Insbesondere

- a) müssen die Beteiligten Gelegenheit erhalten, weitere Anträge vorzubringen, und
- b) es muss geprüft werden, ob noch Anträge aus dem dem Beschwerdeverfahren vorangegangenen Prüfungs- oder Einspruchsverfahren bestehen geblieben sind (z. B. auf mündliche Verhandlung) - siehe T 892/92, Leitsatz.

## Kapitel XI – Ersuchen eines nationalen Gerichts um Erstattung eines technischen Gutachtens über ein europäisches Patent

### 1. Allgemeines

Auf Ersuchen des mit einer Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage befassten zuständigen nationalen Gerichts ist das EPA verpflichtet, gegen eine angemessene Gebühr ein technisches Gutachten über das europäische Patent zu erstatten, das Gegenstand des Rechtsstreits ist. Für die Erstattung der Gutachten sind die Prüfungsabteilungen zuständig. Art. 25

Vom EPA werden nur Ersuchen der nationalen Gerichte der Vertragsstaaten angenommen. Es ist jedoch nicht Aufgabe des EPA zu prüfen, ob das ersuchende Gericht für die Klage "zuständig" ist. Die Prüfungsabteilung sollte jedoch prüfen, ob ein europäisches Patent "Gegenstand der Klage" ist.

Die für das technische Gutachten zuständige Prüfungsabteilung gibt den Parteien Gelegenheit, ihren Standpunkt schriftlich vorzutragen, falls das Gericht dies zulässt. Die Parteien haben jedoch keinen Anspruch darauf, vor dem EPA gehört zu werden. Die Prüfungsabteilung kann sie aber über das Gericht zu einer Anhörung einladen oder zur Vorlage weiterer Stellungnahmen zu bestimmten von ihr genannten Punkten auffordern, wenn sie dies für erforderlich erachtet und das Gericht dies zulässt. Eine solche Anhörung der Parteien ist nicht als mündliche Verhandlung im Sinne des Art. 116 anzusehen.

Ein technisches Gutachten ist keine Entscheidung des EPA. Die Parteien im nationalen Verfahren sind daher nicht berechtigt, gegen ein ungünstiges Gutachten Beschwerde beim EPA einzulegen.

### 2. Umfang des technischen Gutachtens

Die Prüfungsabteilung ist verpflichtet, auf Ersuchen ein "technisches Gutachten" zu erstatten. Das heißt, dass die Abteilung ein Gutachten nur insoweit zu erstatten braucht, als die ihr vorgelegten Fragen technischer Art sind. Die Prüfungsabteilung sollte jedoch in dieser Hinsicht nicht zu restriktiv sein, sondern versuchen, das nationale Gericht nach besten Kräften zu unterstützen; sie sollte dabei aber auch daran denken, dass für die eigentliche Entscheidung über die Verletzung oder die Nichtigklärung ausschließlich das nationale Gericht zuständig ist.

Ganz allgemein sollte die Prüfungsabteilung versuchen, zu allen Fragen Stellung zu nehmen, die denen gleichen, die üblicherweise in der europäischen Sachprüfung behandelt werden, selbst wenn diese neben dem technischen auch einen rechtlichen Aspekt aufweisen. Andererseits sollte sie zu der speziellen Frage, ob ein Patent gültig ist oder ob es verletzt worden ist, nicht Stellung nehmen. Ebenso wenig

sollte sie sich zum Schutzbereich äußern (Art. 69 und dazugehöriges Protokoll).

Ein Ersuchen eines nationalen Gerichts soll so klar und präzise formuliert sein, dass die Prüfungsabteilung hinsichtlich der Fragen, zu denen das Gericht eine Stellungnahme wünscht, keine Zweifel hat. Da das Gericht für die Klärung der rechtlichen Aspekte der Fragen zuständig ist und die meisten Fragen sowohl rechtliche als auch technische Aspekte aufweisen, ist zu erwarten, dass das Gericht nach Möglichkeit die rechtlichen Aspekte klar von den technischen trennt, über die es das Gutachten des EPA einholt.

### **3. Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsabteilung**

#### **3.1 Zusammensetzung**

Die Zusammensetzung der Prüfungsabteilung, die mit der Bearbeitung des Ersuchens beauftragt wird, entspricht der in Art. 18 (2) angegebenen. Die Abteilung setzt sich also aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen; in der Regel wird ein rechtskundiger Prüfer hinzugezogen. Die Hauptverantwortung für die Bearbeitung des Ersuchens bis zum Zeitpunkt der Formulierung des Gutachtens wird einem technischen Prüfer, dem "beauftragten Prüfer", übertragen.

Um sicherzustellen, dass das Gutachten nicht von einem früher im EPA durchgeführten, dieselbe Anmeldung bzw. dasselbe Patent betreffenden Verfahren beeinflusst wird, sollten die Prüfer, die an dem früheren Verfahren als Mitglieder einer Prüfungs- oder Einspruchsabteilung mitgewirkt haben, von der nach Art. 25 gebildeten Prüfungsabteilung ausgeschlossen sein. Ist dies nicht durchführbar, so sollten das nationale Gericht und die Parteien über die geplante Zusammensetzung der Prüfungsabteilung nach Art. 25 unterrichtet werden; dabei sind die Mitglieder anzugeben, die im europäischen Prüfungs- oder Einspruchsverfahren in dieser Sache mitgewirkt haben. Das Gericht wird gefragt, ob es das Ersuchen um ein technisches Gutachten unter diesen Umständen aufrechterhält.

#### **3.2 Aufgaben**

Der beauftragte Prüfer handelt für die Prüfungsabteilung und ist in der Regel für Mitteilungen an das Gericht zuständig. Er erstellt auch den schriftlichen Entwurf des Gutachtens und leitet diesen den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung zur Stellungnahme zu. Wenn Änderungen im Entwurf vorgeschlagen werden und Meinungsverschiedenheiten über diese Änderungen bestehen, sollte der Vorsitzende eine Sitzung zur Klärung der Angelegenheit abhalten. Die endgültige Fassung des Gutachtens ist von allen Mitgliedern der Abteilung zu unterzeichnen.

### **4. Sprache**

Grundsätzlich ist das Gutachten in der Verfahrenssprache des europäischen Patents abzufassen; auf Antrag des Gerichts kann jedoch

auch eine andere Amtssprache des EPA verwendet werden. Zumindest das Ersuchen selbst, das Vorbringen der Parteien sowie alle Änderungen am Patent sind in dieser Sprache abzufassen oder in sie zu übersetzen. Auch das Gutachten ist in dieser Sprache zu erstellen. Die Prüfungsabteilung hat gegebenenfalls Art. 70 (2) bis (4) zu berücksichtigen.

Für die als Beweismittel dienenden Unterlagen gelten die Bestimmungen der Regel 3 (3) (siehe A-VII, 3).

Für die Beschaffung der Übersetzungen, die gegebenenfalls erforderlich sind, um die vorstehenden Bedingungen zu erfüllen, sind das Gericht oder die Parteien zuständig.

## 5. Verfahren

Das Verfahren wird in der Regel folgende Schritte umfassen:

### 5.1 Formalprüfung

Der Formalsachbearbeiter kontrolliert, ob die Gebühr entrichtet worden ist und ob hinsichtlich der Spracherfordernisse offensichtliche Mängel vorliegen. Liegen diesbezüglich Mängel vor, so unterrichtet er das nationale Gericht schriftlich davon, dass die eigentliche Arbeit am Gutachten erst nach Beseitigung der Mängel in Angriff genommen wird. Dem Gericht kann hierfür jedoch keine Frist gesetzt werden.

*Art. 2 Nr. 20 GebO*

Geht aus der Akte hervor, dass das Gericht den Parteien gestattet, dem EPA ihren Standpunkt schriftlich vorzutragen, sind aber noch keine Stellungnahmen in der Akte, so setzt sich der Formalsachbearbeiter über das Gericht mit den Parteien schriftlich in Verbindung und setzt ihnen eine Frist (beispielsweise zwei Monate) zur Stellungnahme.

### 5.2 Erste Prüfung

Sind die Formerfordernisse erfüllt und gegebenenfalls die Stellungnahmen der Parteien eingegangen, so wird die Sache an die für das einschlägige Gebiet der Technik zuständige Direktion verwiesen, damit die Prüfungsabteilung gebildet werden kann. Wenn eine Prüfungsabteilung aus lauter neuen Mitgliedern zusammengestellt werden kann oder, sofern dies nicht möglich ist, das Gericht sein Ersuchen um ein technisches Gutachten aufrechterhält (siehe E-XI, 3), stellt der beauftragte Prüfer in einer ersten Prüfung fest, ob

- i) die Prüfungsabteilung die vom nationalen Gericht gestellten Fragen zumindest teilweise beantworten kann und ob
- ii) die eingereichten Unterlagen vollständig sind und die erforderlichen Übersetzungen eingereicht worden sind.

Liegen diesbezüglich Mängel vor, so setzt sich der beauftragte Prüfer schriftlich mit dem nationalen Gericht in Verbindung.

Art. 10 GebO

### **5.3 Zurücknahme des Ersuchens**

Wird das Ersuchen um ein technisches Gutachten zurückgenommen, bevor die Prüfungsabteilung mit der Erstellung des Gutachtens begonnen hat, so wird die Gebühr zu 75 % zurückerstattet.

### **5.4 Erstellung und Abgabe des technischen Gutachtens**

Nach Beseitigung der unter E-XI, 5.1 bzw. 5.2 genannten Mängel sollte die Prüfungsabteilung das technische Gutachten möglichst unverzüglich erstellen.

Das Gutachten ist an das nationale Gericht zu senden. Alle vom Gericht erhaltenen Unterlagen, die sich auf das nationale Verfahren beziehen, sind mit dem Gutachten zurückzugeben.

### **5.5 Akteneinsicht**

Die Akte eines Antrags auf ein technisches Gutachten ist keine Akte im Sinne des Art. 128 und steht für die Akteneinsicht nicht zur Verfügung.

### **5.6 Erscheinen vor dem nationalen Gericht**

Wird die Prüfungsabteilung nach Erstattung des Gutachtens aufgefordert, vor dem nationalen Gericht zu erscheinen, so ist dem Gericht mitzuteilen, dass das EPA bereit ist, ein Mitglied der Abteilung mit der Maßgabe zu entsenden, dass die für das Mitglied entstehenden Kosten übernommen werden und das Mitglied nur zu Fragen, die das technische Gutachten betreffen, nicht aber zu anderen Sachverhalten Stellung zu nehmen braucht, es sei denn, diese Sachverhalte werden der Prüfungsabteilung mindestens einen Monat vor dem Gerichtstermin schriftlich bekannt gegeben.

## Kapitel XII – Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen, anderen Rechten usw.

### 1. Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung

Eine europäische Patentanmeldung kann für einen oder mehrere der benannten Vertragsstaaten übertragen werden. *Art. 71*

Unbeschadet des Art. 72 wird der Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung auf Antrag eines Beteiligten in das europäische Patentregister eingetragen, wenn beim EPA Unterlagen eingereicht werden, aus denen hervorgeht, dass ein solcher Rechtsübergang stattgefunden hat. Der Eintragungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die vorgeschriebene Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist. *Regel 22 (1) und (2)*

Zum Nachweis des Rechtsübergangs sind geeignete schriftliche Beweismittel jeder Art zulässig. Eine von beiden Beteiligten unterzeichnete Erklärung reicht aus, aber ebenso eine vom bisherigen Rechtsinhaber unterzeichnete Übertragungserklärung, da der neue Rechtsinhaber ohnehin vom EPA von der Eintragung in das Register unterrichtet wird. Förmliche Urkundenbeweise (Originale oder beglaubigte Abschriften) wie der Übertragungsvertrag oder öffentliche Urkunden, aus denen sich der Rechtsübergang ergibt, oder Auszüge hieraus sind ebenfalls geeignet.

Wird festgestellt, dass die vorgelegten Beweismittel nicht ausreichen, so unterrichtet das EPA den Beteiligten, der die Übertragung beantragt, entsprechend und fordert ihn auf, die angegebenen Mängel zu beseitigen.

Entspricht der Antrag Regel 22 (1), so wird der Übergang unter dem Eingangstag des Antrags, der erforderlichen Beweismittel oder der Gebühr beim EPA eingetragen, je nachdem, welcher Tag der letzte ist.

An dem vorstehend genannten Tag wird der Rechtsübergang dem EPA gegenüber wirksam, d. h., ab diesem Tag ist der neu eingetragene Anmelder berechtigt, im Verfahren vor dem EPA das Recht auf die europäische Patentanmeldung geltend zu machen (Art. 60 (3)). Hat der Rechtsübergang nur für bestimmte benannte Staaten stattgefunden, so ist Art. 118 anzuwenden. *Regel 22 (3)*

Für die abschlägige Entscheidung über Eintragungen in das europäische Patentregister ist die Rechtsabteilung zuständig. *Art. 20*

## **2. Rechtsübergang des europäischen Patents**

*Regel 85*

Die vorstehenden Bestimmungen sind auf die Eintragung eines Rechtsübergangs des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens entsprechend anzuwenden.

## **3. Lizenzen und andere Rechte**

*Art. 71*

*Art. 73*

*Regel 23 (1)*

*Regel 24 a) und b)*

Eine europäische Patentanmeldung kann Gegenstand von dinglichen Rechten, Lizenzen und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sein. Regel 22 (1) und (2) ist auf die Eintragung der Erteilung, der Begründung oder des Übergangs solcher Rechte entsprechend anzuwenden (siehe E-XII, 1).

Eine Lizenz wird im europäischen Patentregister als ausschließliche Lizenz bezeichnet, wenn der Anmelder und der Lizenznehmer dies beantragen. Eine Lizenz wird als Unterlizenz bezeichnet, wenn sie von einem Lizenznehmer erteilt wird, dessen Lizenz im europäischen Patentregister eingetragen ist.

*Regel 22 (2)*

*Regel 23 (2)*

Auf Antrag und vorbehaltlich der Entrichtung der vorgeschriebenen Verwaltungsgebühr werden eingetragene Lizenzen und andere Rechte gelöscht, wenn Urkunden eingereicht werden, aus denen sich für das EPA ergibt, dass das Recht nicht mehr besteht, oder eine Erklärung des Rechtsinhabers darüber eingereicht wird, dass er in die Löschung einwilligt.

## **4. Namensänderung**

Änderungen des Namens des Anmelders oder des Inhabers eines europäischen Patents werden bei Vorlage entsprechender Beweismittel (z. B. Abschrift aus dem Handelsregister) in das Register eingetragen.