

Teil H

Änderungen und Berichtigungen

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Recht auf Änderung I-1

Kapitel II – Zulässigkeit von Änderungen - allgemeine Grundsätze II-1

1.	Einführung	II-1
2.	Zulässigkeit im Prüfungsverfahren	II-1
2.1	Vor Erhalt des Recherchenberichts - Regel 137 (1)	II-1
2.2	Nach Erhalt des Recherchenberichts - Regel 137 (2)	II-1
2.3	Nach Erhalt des ersten Bescheids - Regel 137 (3)	II-2
2.4	In einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium	II-3
2.5	Änderungen infolge einer Mitteilung nach Regel 71 (3)	II-4
2.5.1	Kriterien für die Zulassung solcher Änderungen	II-4
2.5.2	Änderungen infolge einer Aufforderung nach Regel 71 (3) zugelassen	II-4
2.5.3	Änderungen infolge einer Aufforderung nach Regel 71 (3) zurückgewiesen	II-5
2.5.4	Ausnahmefälle, in denen Änderungen zugelassen werden müssen	II-5
2.5.5	Regel 137 (4) auf in diesem Stadium eingereichte Änderungen anwendbar	II-5
2.6	Weitere Änderungsanträge nach der Einverständ- niserklärung	II-5
2.7	Verspätet eingereichte Anträge nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren	II-7
2.7.1	Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit"	II-7
2.7.2	Weitere Kriterien für die Zulässigkeit von Anträgen	II-7
3.	Zulässigkeit im Einspruchsverfahren	II-8
3.1	Änderungen in Erwiderung auf die Einspruchs- schrift	II-8
3.2	Änderungen, die sich nicht auf die Einspruchs- gründe beziehen	II-8
3.3	Durch nationale Rechte bedingte Änderungen	II-9
3.4	Beharren auf unzulässigen Änderungen	II-9

3.5	Verspätet eingereichte Anträge im Einspruchsverfahren	II-10
4.	Änderungen im Beschränkungsverfahren	II-10
5.	Nach Regel 62a und/oder Regel 63 erforderliche Änderungen	II-10
6.	Änderungen, die auf nicht recherchierte Gegenstände gerichtet sind - Regel 137 (5)	II-11
6.1	Fälle nach Regel 62a und/oder Regel 63	II-11
6.2	Aus der Beschreibung aufgenommene Gegenstände	II-11
7.	Änderungen bei mangelnder Einheitlichkeit	II-13
7.1	Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung	II-13
7.2	Beschränkung auf eine nicht recherchierte Erfindung	II-13
7.3	Keine Beschränkung auf eine einzige Erfindung oder geänderte Ansprüche	II-14
7.4	Euro-PCT-Anmeldungen	II-14
7.4.1	Das EPA führt keine ergänzende Recherche durch	II-14
7.4.2	Das EPA führt eine ergänzende Recherche durch	II-15

Kapitel III – Zulässigkeit von Änderungen - sonstige Verfahrensfragen

III-1

1.	Einführung	III-1
2.	Verfahren bei Änderung der Unterlagen	III-1
2.1	Kennzeichnung von Änderungen und Angabe ihrer Grundlage nach Regel 137 (4)	III-1
2.1.1	Mitteilung nach Regel 137 (4) und Erwiderung darauf	III-2
2.1.2	Während der Frist nach Regel 137 (4) zurückgenommene oder ersetzte Änderungen	III-3
2.1.3	Regel 137 (4) und mündliche Verhandlung	III-4
2.1.4	Übergangsbestimmungen zu Regel 137 (4)	III-4
2.2	Änderungen durch Einreichung von fehlenden Unterlagen oder Ersatzseiten	III-5
2.3	Änderungen unter Verwendung von Kopien	III-5

2.4	Änderungen des EPA auf Antrag eines Beteiligten	III-6
2.5	Zurücknahme von Änderungen/Verzicht auf Gegenstände	III-6
3.	Hilfsanträge	III-7
3.1	Allgemeines	III-7
3.1.1	Reihenfolge der Anträge	III-8
3.1.2	Begründungspflicht	III-8
3.1.3	Sowohl Hauptantrag als auch Hilfsanträge sind nicht gewährbar	III-8
3.1.4	Kennzeichnung von Änderungen in Haupt- und/oder Hilfsanträgen im Prüfungsverfahren	III-8
3.2	Recherchenphase	III-9
3.3	Prüfungsverfahren	III-9
3.3.1	Zulässigkeit von Hilfsanträgen	III-9
3.3.1.1	Kriterien für die Zulässigkeit von Hilfsanträgen	III-9
3.3.1.2	Rechtzeitige Einreichung und Struktur von Hilfsanträgen	III-9
3.3.2	Vorbereitung der Entscheidung	III-10
3.3.3	Vollständige Fassung für den Hilfsantrag liegt noch nicht vor	III-10
3.3.4	Vollständige Fassung für den Hilfsantrag liegt vor	III-10
3.3.5	Anmelder ist mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden	III-11
3.4	Einspruchsverfahren	III-11
3.4.1	Schriftliches Verfahren	III-11
3.4.2	Mündliche Verhandlung	III-11
3.5	Beschränkungsverfahren	III-12
3.5.1	Allgemeines	III-12
3.5.2	Schriftliches Verfahren	III-13
3.5.3	Mündliche Verhandlung	III-13
4.	Unterschiedliche Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten	III-14
4.1	Behandlung unterschiedlicher Fassungen bei der Prüfung	III-14
4.2	Unterschiedliche Fassung bei einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973	III-15
4.2.1	Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973 im Einspruchsverfahren	III-15
4.3	Unterschiedliche Fassung bei teilweisem Rechtsübergang gemäß Art. 61 oder Regel 78	III-16

4.3.1	Unterschiedliche Fassung bei teilweisem Rechtsübergang gemäß Art. 61 im Prüfungsverfahren	III-16
4.3.2	Unterschiedliche Fassungen bei einem Rechtsübergang des Patents in Bezug auf bestimmte benannte Staaten im Einspruchsverfahren	III-16
4.3.3	Einspruchsfälle mit unterschiedlichen Fassungen bei einem teilweisen Rechtsübergang aufgrund einer Entscheidung gemäß Art. 61 sowie Regel 18 (1) und (2) im Prüfungsverfahren	III-16
4.4	Unterschiedliche Fassung bei Vorbehalten gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973	III-16
4.5	Unterschiedliche Fassung bei älteren nationalen Rechten	III-17
5.	Berechnung der Anspruchsgebühren	III-17

Kapitel IV – Sachliche Zulässigkeit von Änderungen – Art. 123 (2) und (3)

IV-1

1.	Einführung	IV-1
2.	Sachliche Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (2)	IV-1
2.1	Grundsatz	IV-1
2.2	Anwendungsbereich von Art. 123 (2)	IV-1
2.3	Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung – Allgemeines	IV-2
2.3.1	Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird	IV-2
2.3.2	Nach dem Anmeldetag eingereichte fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen	IV-3
2.3.3	Nach dem Anmeldetag eingereichte Ansprüche	IV-3
2.3.4	Nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle	IV-4
2.3.5	Prioritätsunterlagen	IV-4
2.3.6	Fälle im Beschränkungsverfahren, in denen die Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung nicht mehr verfügbar sind	IV-5
2.3.7	Nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik	IV-5
2.3.8	Behebung von Widersprüchen	IV-5
2.3.9	Marken	IV-5

2.4	Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung - besondere Anmeldungen	IV-5
2.4.1	Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht werden	IV-5
2.4.2	Teilanmeldungen	IV-6
2.4.3	Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemäß Art. 61 ergeben	IV-6
2.4.4	Internationale Anmeldungen	IV-6
2.5	Beurteilung "hinzugefügter Gegenstände" - Beispiele	IV-7
3.	Gewährbarkeit von Änderungen nach Art. 123 (3)	IV-7
3.1	Grundsatz	IV-7
3.2	Anwendungsbereich	IV-8
3.3	Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung	IV-8
3.4	Zu berücksichtigende Fassung des erteilten Patents	IV-8
3.5	Beurteilung der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs	IV-8
3.6	Konflikt zwischen Art. 123 (2) und (3)	IV-9
3.7	Konflikt zwischen Art. 123 (3) und anderen Erfordernissen des EPÜ	IV-9
4.	Sonstige Erfordernisse des EPÜ, denen Änderungen entsprechen müssen	IV-10
4.1	Allgemeines	IV-10
4.2	Prüfungsverfahren	IV-10
4.3	Einspruchsverfahren	IV-11
4.4	Beschränkungsverfahren	IV-11
4.4.1	Art. 84	IV-11
4.4.2	Prüfung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen	IV-12
4.4.3	Nicht zu berücksichtigende Punkte	IV-12
	Kapitel V – Gewährbarkeit von Änderungen - Beispiele	V-1
1.	Einführung	V-1
2.	Änderung der Beschreibung	V-1

2.1	Klarstellung der technischen Wirkung	V-1
2.2	Hinzufügung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen	V-1
2.3	Ergänzende technische Angaben	V-1
2.4	Überarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe	V-2
2.5	Bezugsdokument	V-2
2.6	Änderung, Weglassung und Hinzufügung von Text in der Beschreibung	V-2
3.	Änderung der Ansprüche	V-3
3.1	Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch	V-3
3.2	Aufnahme zusätzlicher Merkmale	V-3
3.2.1	Zwischenverallgemeinerungen	V-3
3.3	Streichen von Teilen des Gegenstands des Anspruchs	V-6
3.4	Erweiterung der Ansprüche	V-6
3.5	Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind	V-6
4.	Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind	V-7
4.1	Der auszuklammernde Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ("nicht offenbarter Disclaimer")	V-7
4.2	Der auszuschließende Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart	V-9
5.	Änderung der Zeichnungen	V-9
6.	Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen	V-10
7.	Wechsel der Anspruchskategorie	V-10
7.1	"Gegenstand" zu "Verwendung"	V-11
7.2	"Erzeugnis" zu "Verfahren"	V-11

7.3	"Verfahren" zu "Erzeugnis"	V-11
7.4	"Verfahren" zu "Verwendung"	V-11
8.	Änderung der Bezeichnung	V-11

Kapitel VI – Berichtigung von Mängeln **VI-1**

1.	Einführung	VI-1
2.	Fehler in den bibliografischen Daten	VI-1
3.	Veröffentlichungsfehler	VI-1
4.	Berichtigung in den Anmeldungs- und Patentunterlagen im laufenden Verfahren	VI-1
4.1	Zulässigkeit von Berichtigungen	VI-1
4.2	Gewährbarkeit von Berichtigungen	VI-1
4.2.1	Berichtigung der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen	VI-2
4.2.2	Fehlende Teile der Beschreibung und Zeichnungen, die als Berichtigung nach Regel 139 eingereicht werden	VI-2
4.3	Beispiele	VI-3
5.	Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen und damit verbundenen Anmeldungs- und Patentunterlagen	VI-4
5.1	Zulässigkeit von Berichtigungen	VI-4
5.2	Gewährbarkeit von Berichtigungen	VI-5
5.3	Änderungen in den Übersetzungen der Ansprüche	VI-5

Kapitel I – Recht auf Änderung

Eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent kann im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschränkungsverfahren geändert werden. Für die Einreichung von Änderungen in diesen Verfahren gelten einige wichtige Vorgaben. Erstens müssen die Änderungen zulässig sein, d. h. sie müssen vom zuständigen Organ des EPA in das Verfahren zugelassen werden. Zweitens müssen die Änderungen sachlich zulässig sein, d. h. sie dürfen nicht dazu führen, dass

- i) der Gegenstand der Anmeldung oder des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert wird (Art. 123 (2)),
- ii) andere Mängel entstehen (wie mangelnde Klarheit der Ansprüche (Art. 84)),
- iii) der Schutzbereich eines erteilten Patents erweitert wird (Art. 123 (3)).

In den Kapiteln H-II und H-III wird die Zulässigkeit von Änderungen behandelt, in den Kapiteln H-IV und H-V die Gewährbarkeit. Kapitel H-VI enthält Ausführungen zur Berichtigung von offensichtlichen Fehlern in beim EPA eingereichten Dokumenten oder in Entscheidungen der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen.

Kapitel II – Zulässigkeit von Änderungen - allgemeine Grundsätze

1. Einführung

Wie im Folgenden erläutert wird, hängt die Bewertung der Zulässigkeit von Änderungen davon ab, in welchem Verfahren (Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren) und in welcher Phase dieses Verfahrens sie eingereicht werden.

2. Zulässigkeit im Prüfungsverfahren

2.1 Vor Erhalt des Recherchenberichts - Regel 137 (1)

Bei einer direkt beim EPA (also nicht auf dem PCT-Weg) eingereichten europäischen Patentanmeldung kann der Anmelder die Anmeldung nicht ändern, bevor er den europäischen Recherchenbericht erhalten hat (Regel 137 (1)).

Regel 137 (1)

Bei einer Euro-PCT-Anmeldung, für die eine ergänzende europäische Recherche nach Art. 153 (7) erforderlich ist, kann der Anmelder die Ansprüche, die Beschreibung und/oder die Zeichnungen ändern, bevor diese ergänzende Recherche durchgeführt wird, indem er Änderungen aufrechterhält, die er nach Art. 19 PCT und/oder Art. 34 (2) b) PCT in der internationalen Phase eingereicht hat, oder indem er bei und/oder nach Eintritt in die europäische Phase Änderungen nach Regel 159 (1) b) und/oder Regel 161 (2) einreicht (siehe auch E-VIII, 3 und B-III, 3.3.2).

Zur Erwidern auf eine Aufforderung nach Regel 62a oder Regel 63 siehe H-II, 5.

2.2 Nach Erhalt des Recherchenberichts - Regel 137 (2)

Nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche muss der Anmelder auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren (siehe B-XI, 8) und kann in seiner Erwidern und von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern (siehe C-II, 3 und Unterpunkte sowie C-III, 3.2). Auch bei Anmeldungen, zu denen kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wurde (siehe B-II, 4.3), muss der Anmelder beim Eintritt in die europäische Phase auf den WO-ISA, den IPER oder den SISR reagieren, wenn das EPA als ISA bzw. IPEA oder SISA tätig war (siehe E-VIII, 3.1 und 3.2). Diese Erwidern auf den WO-ISA, den IPER oder den SISR kann Änderungen der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen enthalten, die der Anmelder von sich aus vorgenommen hat. Danach kann er weitere Änderungen nur noch mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vornehmen.

Regel 137 (2)

Bei Anmeldungen,

Regel 71 (1)

- i) zu denen keine Stellungnahme zur Recherche erstellt wird (siehe B-XI, 1.1 und 7),

- ii) zu denen eine Stellungnahme zur Recherche erstellt wurde, aber der Recherchenbericht vor dem 1. April 2010 abgefasst wurde (bei denen Regel 70a also keine Anwendung findet und der Anmelder nicht auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren muss), oder
- iii) die aus der PCT- in die europäische Phase eintreten und für die das EPA als ISA, IPEA oder SISA einen schriftlichen Bescheid erstellt hat, für die aber die Mitteilung nach Regel 161 bereits vor dem 1. April 2010 ergangen ist,

kann der Anmelder nach Erhalt des ersten Bescheids des Prüfers im Prüfungsverfahren "von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen einmal ändern", sofern die Änderung und die Erwiderung innerhalb der Frist für die Erwiderung auf diesen Bescheid eingereicht werden.

2.3 Nach Erhalt des ersten Bescheids - Regel 137 (3)

Nach dem in H-II, 2.2 genannten anwendbaren Ereignis darf der Anmelder Änderungen nur noch mit Zustimmung des Prüfers vornehmen. Diese Vorschrift stellt die Zulassung von Änderungen in das Ermessen der Prüfungsabteilung, um sicherzustellen, dass das Prüfungsverfahren in möglichst wenigen Arbeitsgängen zum Abschluss gebracht wird (siehe C-IV, 3). Bei der Ausübung ihres Ermessens muss die Prüfungsabteilung allen rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen; sie muss insbesondere das Interesse des Anmelders an einem rechtsbeständigen Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren (gemäß den in G 7/93 aufgestellten Grundsätzen) effizient zum Abschluss zu bringen, gegeneinander abwägen. Außerdem hat die Prüfungsabteilung die Ausübung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) zu begründen.

Abweichend von Regel 137 (3) ist in Buchstabe b der Regel 164 (2) das Recht vorgesehen, die Anmeldung in Erwiderung auf die Ergebnisse einer Recherche nach Regel 164 (2) zu ändern. Dies bedeutet, dass der Anmelder in Erwiderung auf die Mitteilung nach Art. 94 (3), der die Recherchenergebnisse nach Regel 164 (2) beigefügt sind, einmal von sich aus Änderungen vornehmen kann (siehe auch H-II, 7.4.1).

Bei Zulassung einer Änderung wird die neue Fassung der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt. Die Zustimmung zu einer Änderung bedeutet nicht unbedingt, dass gegen die Anmeldung in der geänderten Fassung keine sich aus dem EPÜ ergebenden Einwände bestehen. Es ist zwischen verschiedenen Arten von Änderungen zu unterscheiden.

Art. 94 (3)

Änderungen, mit denen ein Mangel behoben wird, zu dessen Beseitigung im vorangegangenen Bescheid aufgefordert worden war, sind stets zuzulassen, sofern dadurch kein neuer Mangel entsteht.

Änderungen, mit denen ein bereits für gewährt befundener Anspruch eingeschränkt wird, sollten in der Regel ebenfalls zugelassen werden. Dasselbe gilt für Änderungen, mit denen die Klarheit der Beschreibung oder der Patentansprüche in eindeutig wünschenswerter Weise verbessert wird.

Im Übrigen ist danach zu unterscheiden, in welchem Umfang die Unterlagen überarbeitet werden sollen. Eine weitgehende Neufassung der Beschreibung oder der Patentansprüche kommt in Betracht, wenn die Änderung aufgrund eines weiteren, besonders einschlägigen Stands der Technik erfolgt, von dem der Anmelder erst spät Kenntnis erhalten hat (z. B. durch eine weitere Entgegenhaltung des Prüfers oder durch Information von anderer Seite). Bei kleineren Änderungen sollte sich der Prüfer verständnisvoll zeigen und abwägen zwischen Fairness gegenüber dem Anmelder und der Notwendigkeit, unnötige Verzögerungen und übermäßige, ungerechtfertigte Mehrarbeit für das EPA zu vermeiden. Bei der Ausübung seines Ermessens nach Regel 137 (3) sollte der Prüfer die bisherige Dauer des Verfahrens in Betracht ziehen und berücksichtigen, ob der Anmelder bereits ausreichend Gelegenheit zu Änderungen hatte. Eine Änderung ist insbesondere dann abzulehnen, wenn sie einen Mangel wieder einführt, der bereits zuvor gerügt und beseitigt worden war.

Abgelehnt werden können Änderungen nach Regel 137 (3) auch wegen der Nichtzulassung:

- ✚ – von Hilfsanträgen, weil bestimmte Umstände vorliegen (siehe H-III, 3.3.1), oder
- eines in einer oder in Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung eingereichten Antrags (siehe H-III, 2.1.3)

aus Gründen der Verfahrensökonomie (vorausgesetzt der Anmelder wurde dazu gehört (Art. 113 (1))), wenn die betreffenden Anträge gegen Regel 137 (4) verstoßen.

Gegebenenfalls gelten weitere Einschränkungen für mögliche Änderungen der Anmeldung, wenn der europäische oder der ergänzende europäische Recherchenbericht nur ein teilweiser Recherchenbericht nach Regel 63 war oder nach Regel 62a beschränkt wurde (siehe H-II, 6 und Unterpunkte). *Regel 62a*
Regel 63
Regel 137 (5)

2.4 In einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium

Jeder Antrag des Anmelders, eine vorliegende Fassung der Anmeldeunterlagen, aufgrund deren ein Patent erteilt werden könnte, durch eine weitgehend überarbeitete Fassung zu ersetzen, sollte abgelehnt werden, sofern der Anmelder nicht berechtigte Gründe dafür vorträgt, warum er die Änderung erst in diesem Verfahrensstadium vornimmt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Prüfungsabteilung eine vom Anmelder vorgelegte Fassung der Ansprüche für gewährt

Regel 137 (3)

befunden hat und vom Anmelder nur noch die Anpassung der Beschreibung an diese Fassung fordert.

2.5 Änderungen infolge einer Mitteilung nach Regel 71 (3)

Regel 71 (6)

Wenn der Anmelder als Reaktion auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) und innerhalb der gesetzten Frist Änderungen nach Regel 137 (3) und/oder die Berichtigung von Fehlern nach Regel 139 beantragt, wird das in C-V, 4 beschriebene Verfahren angewandt. Dies gilt unabhängig davon, ob der Antrag als ausdrücklicher Änderungsantrag oder als von den eingereichten Änderungen und/oder Berichtigungen abhängige Einverständniserklärung abgefasst ist.

2.5.1 Kriterien für die Zulassung solcher Änderungen

Die Entscheidung G 7/93 betraf die Kriterien, die bei der Beurteilung der Zulässigkeit von verspätet eingereichten Änderungen im Prüfungsverfahren anzuwenden sind. Der konkrete Fall, der dieser Entscheidung zugrunde liegt, entstand zu einer Zeit, als die Regeln anders formuliert waren, und betraf eine Situation, in der der Anmelder sich bereits mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung einverstanden erklärt hatte. Jedoch können die von der Großen Beschwerdekammer in dieser Sache formulierten Grundsätze generell auf neue Anträge angewendet werden, die in einem späten Verfahrensstadium eingereicht werden, d. h. nachdem der Anmelder bereits mindestens einmal Gelegenheit zur Änderung seiner Anmeldung hatte und die Prüfungsabteilung die Sachprüfung bereits abgeschlossen hat (siehe T 1064/04).

Regel 71 (3)
Regel 137 (3)

Insbesondere bedeutet die Anwendung der in G 7/93 aufgestellten Grundsätze auf Änderungen, die auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereicht werden (siehe C-V, 1 bis 3), dass diese Mitteilung dem Anmelder nicht die Möglichkeit eröffnet, die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens wieder infrage zu stellen. Bei der Entscheidung über die Zulassung solcher Änderungen gilt es, das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent wie auch das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlass eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluss zu bringen, zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen. In dieser Phase des Verfahrens ist die Sachprüfung bereits abgeschlossen, und der Anmelder hatte Gelegenheit, die Anmeldung zu ändern; deshalb werden in der Regel nur Änderungen, die die Vorbereitungen für die Patenterteilung nicht merklich verzögern, nach Regel 137 (3) zugelassen. Es ist jedoch angebracht, gesonderte Anspruchssätze für einen oder mehrere benannte Staaten zuzulassen, die einen Vorbehalt nach Art. 167 (2) EPÜ 1973 gemacht haben (siehe H-III, 4.4) oder für die ältere nationale Rechte bestehen (siehe H-III, 4.5).

2.5.2 Änderungen infolge einer Aufforderung nach Regel 71 (3) zugelassen

Regel 71 (6)

Wenn die Prüfungsabteilung diesen Änderungen und/oder Berichtigungen nach Regel 137 (3) zustimmt und sie ohne einen

weiteren Bescheid nach Art. 94 (3) für gewährbar erachtet, so erlässt sie eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage der geänderten/berichtigten Fassung (siehe C-V, 4.6) und beschließt dann die Erteilung des Patents gemäß Art. 97 (1).

2.5.3 Änderungen infolge einer Aufforderung nach Regel 71 (3) zurückgewiesen

Werden Änderungen oder Berichtigungen nicht zugelassen oder zugelassen, aber für nicht gewährbar erachtet, wird die Prüfung wieder aufgenommen (siehe C-V, 4.7).

Regel 71a (2)

2.5.4 Ausnahmefälle, in denen Änderungen zugelassen werden müssen

Ist der Mitteilung nach Regel 71 (3) keine Mitteilung nach Art. 94 (3) vorausgegangen und fällt die Anmeldung unter eine der in H-II, 2.2 genannten Ausnahmen i), ii) oder iii), so kann der Anmelder die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen von sich aus ändern (siehe C-III, 2.1 zu den Bedingungen, die alle Änderungen erfüllen müssen). Befindet die Prüfungsabteilung diese Änderungen für gewährbar, ergeht eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage der geänderten Fassung (siehe C-V, 4.6). Ist die Prüfungsabteilung jedoch der Auffassung, dass die Änderungen nicht gewährbar sind (eine Feststellung der Unzulässigkeit ist hier nicht möglich), sollte das Prüfungsverfahren in der Regel gemäß C-V, 4.7 wieder aufgenommen werden.

Regel 137 (3)

2.5.5 Regel 137 (4) auf in diesem Stadium eingereichte Änderungen anwendbar

Als Erwiderung auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) eingereichte Änderungen müssen den Erfordernissen der Regel 137 (4) genügen, d. h. sie müssen gekennzeichnet sein und ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung muss angegeben sein (siehe H-III, 2.1). Sind diese Erfordernisse nicht erfüllt und fällt die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen, kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen, bevor sie das Verfahren fortsetzt (siehe H-III, 2.1.1). Reagiert der Anmelder fristgerecht auf diese Mitteilung, so entscheidet die Prüfungsabteilung darüber, ob sie den Änderungen zustimmt, und setzt das Verfahren gegebenenfalls wie in C-V, 4 beschrieben fort.

2.6 Weitere Änderungsanträge nach der Einverständniserklärung

Hat der Anmelder sein Einverständnis mit der ihm nach Regel 71 (3) mitgeteilten Fassung erklärt, indem er die Gebühren entrichtet und die Übersetzung der Ansprüche eingereicht hat, so werden weitere Änderungsanträge in Anwendung des Ermessens, das der Prüfungsabteilung gemäß Regel 137 (3) eingeräumt wird, nur noch ausnahmsweise zugelassen. Ein eindeutiges Beispiel für einen zulässigen Änderungsantrag wäre der Fall, dass der Anmelder gesonderte Anspruchssätze für benannte Staaten einreicht, die Vorbehalte nach Art. 167 (2) EPÜ 1973 gemacht haben (siehe H-III, 4.4) oder für die

Regel 71 (5)

Regel 137 (3)

ältere nationale Rechte bestehen (siehe H-III, 4.5). Ebenso ist es zweckmäßig, geringfügige Änderungen zuzulassen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erforderlich machen und den Erlass des Erteilungsbeschlusses nicht merklich verzögern (siehe G 7/93).

Reicht der Anmelder Änderungen ein, die nicht den Erfordernissen der Regel 137 (4) entsprechen, kann der Prüfer eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen (siehe H-III, 2.1.1).

Bei der Ausübung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) muss eine Prüfungsabteilung einerseits das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsgültigen Patent und andererseits das Interesse des EPA, das Prüfungsverfahren durch Erlass eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluss zu bringen, berücksichtigen und diese Interessen gegeneinander abwägen. Die Kriterien bei der Ausübung des Ermessens nach Regel 137 (3) in diesem späten Verfahrensstadium bestehen darin, ob über den Antrag innerhalb einer angemessenen Zeitspanne entschieden werden kann und ob die Änderungen gewährbar sind. Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, so sollte die Prüfungsabteilung den Änderungsantrag in Ausübung ihres Ermessens gemäß Regel 137 (3) ablehnen.

Die Nichtzulassung von Änderungen muss begründet sein, und die Vorschriften der Art. 113 (1) und Art. 116 (1) sind zu beachten (siehe C-V, 4.7.1). Es muss belegt werden, dass die in G 7/93 festgelegten Bedingungen nicht erfüllt sind. Es muss also begründet werden, warum die Änderungen nicht geringfügiger Art sind, sondern vielmehr tatsächlich eine Wiederaufnahme der Sachprüfung erforderlich machen und darüber hinaus den Erlass der Entscheidung über die Patenterteilung beträchtlich verzögern.

Regel 140

Mit der Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung an den Anmelder ist die Prüfungsabteilung allerdings an ihn gebunden (siehe G 12/91) und kann ihn dann nur mehr unter den eingeschränkten Voraussetzungen der Regel 140 ändern (siehe H-VI, 5.1). Im Prüfungsverfahren entspricht dies dem Datum, an dem das zentral generierte Formblatt 2006 "Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents gemäß Art. 97 (1) EPÜ" an die interne Poststelle abgegeben wird. Dieses Datum ist auf dem Formblatt 2006 unten rechts angegeben. Auch wenn ein Antrag auf Änderungen oder Berichtigungen nach Regel 139 am selben Tag eingeht, an dem das Prüfungsverfahren abgeschlossen wurde, ist die Prüfungsabteilung dafür nicht mehr zuständig (T 798/95).

2.7 Verspätet eingereichte Anträge nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren

2.7.1 Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit"

Auf die Ausübung des Ermessens nach Regel 137 (3) bei der Behandlung von Anträgen, die im Prüfungsverfahren ohne triftigen Grund verspätet eingereicht werden, wendet die Abteilung den Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit" an (T 153/85).

Verspätet eingereichte Ansprüche werden nicht zum Verfahren zugelassen, wenn sie nicht eindeutig gewährbar sind, d. h. eindeutig nicht den Erfordernissen des EPÜ genügen, beispielsweise weil sie eindeutig gegen die Erfordernisse des Art. 123 (2) verstoßen.

Der Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit" wird auch auf Anträge angewandt, die der Patentinhaber im Einspruchsverfahren verspätet einreicht (T 98/96).

2.7.2 Weitere Kriterien für die Zulässigkeit von Anträgen

Reicht der Anmelder vor dem nach Regel 116 (2) bestimmten Zeitpunkt Änderungsanträge ein, sollten diese zum Verfahren zugelassen werden, wenn sich ihre Zahl in vertretbaren Grenzen hält (siehe auch H-III, 3).

Werden solche Anträge oder zusätzliche Anträge nach dem vorstehend genannten Zeitpunkt eingereicht, gelten sie als verspätet eingereicht und unterliegen dem Grundsatz der "eindeutigen Gewährbarkeit" (siehe H-II, 2.7.1). Daher sollte die Abteilung die Anträge zunächst prüfen, bevor sie über ihre Zulässigkeit entscheidet. Die bloße Tatsache, dass Anträge verspätet eingereicht werden, stellt für sich genommen noch keinen Ablehnungsgrund dar. In der Regel wird dies in der mündlichen Verhandlung geklärt.

Kommt die Abteilung nach den Erörterungen zu dem Schluss, dass die verspätet eingereichten Anträge nicht eindeutig gewährbar sind, sollte sie sie nach Regel 116 (2) und Regel 137 (3) mit der Begründung nicht zulassen, dass sie keinen Gegenstand umfassen, der eindeutig gewährbar ist, d. h. weil ihr Gegenstand eindeutig nicht den Erfordernissen des EPÜ entspricht (zu Fällen, in denen der Anmelder nicht zur mündlichen Verhandlung erscheint, siehe H-III, 3.3.2 und E-II, 8.3.3). In der Entscheidung ist zu begründen, warum die spezifische(n) Anforderung(en) eindeutig nicht erfüllt ist/sind.

Bei der Entscheidung über die Zulassung verspätet eingereicherter Änderungen sollte die Prüfungsabteilung zunächst prüfen, ob die Ansprüche eindeutig nicht gewährbar sind, beispielsweise weil sie eindeutig gegen die Erfordernisse des Art. 123 (2) verstoßen. Umfassen die Ansprüche keinen Gegenstand, der eindeutig nicht gewährbar ist (d. h. überstehen sie diese erste Runde der Zulässigkeitsprüfung), sollten sie zugelassen werden, wenn sie zusätzlich folgenden Kriterien entsprechen (T 1273/04):

- Die Änderungen sind gemäß Art. 123 (2), Art. 84, Regel 137 (5) und gegebenenfalls Regel 139 eindeutig gewährbar,
- der neu definierte Gegenstand ist eine konvergente Weiterentwicklung des Gegenstands, der die Grundlage des bisherigen Prüfungsverfahrens gebildet hat und
- der Gegenstand der geänderten Ansprüche ist eindeutig neu.

Allerdings gilt es zu beachten, dass ein Antrag, der in Erwiderung auf eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts eingereicht wird - beispielsweise wenn ein weiteres Dokument erstmals in der mündlichen Verhandlung angeführt wird -, nach Regel 116 (1) zugelassen werden muss (T 951/97).

3. Zulässigkeit im Einspruchsverfahren

3.1 Änderungen in Erwiderung auf die Einspruchsschrift

Änderungen im Einspruchsverfahren müssen durch die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe bedingt sein. Sie sind also nur dann zulässig, wenn sie zum Ausräumen eines Einspruchsgrunds erforderlich sind. Der Einspruchsgrund muss jedoch vom Einsprechenden nicht tatsächlich geltend gemacht worden sein. Beispielsweise kann der Patentinhaber in einem Einspruchsverfahren, in dem der Einspruch auf mangelnde Patentfähigkeit gestützt wird, auch Änderungen einreichen, um hinzugefügte Gegenstände zu streichen. Das Einspruchsverfahren darf nicht lediglich zur Bereinigung und Verbesserung der Offenbarung in der Patentschrift benutzt werden (siehe T 127/85). Die bloße Hinzufügung neuer Ansprüche zu den Ansprüchen in der erteilten Fassung ist unzulässig, da mit solchen Änderungen ein Einspruchsgrund nicht ausgeräumt werden kann. Der Ersatz eines erteilten unabhängigen Anspruchs durch mehrere - beispielsweise zwei - unabhängige Ansprüche, die jeweils auf eine unter den erteilten unabhängigen Anspruch fallende besondere Ausführungsart gerichtet sind, ist zulässig, wenn dies durch in Art. 100 genannte Einspruchsgründe veranlasst ist (siehe T 223/97).

3.2 Änderungen, die sich nicht auf die Einspruchsgründe beziehen

Schlägt der Patentinhaber Änderungen des Patents vor, um den Einspruchsgründen zu begegnen, und beabsichtigt die Prüfungsabteilung, das Patent im Hinblick auf diese Gründe in geänderter

Fassung aufrechtzuerhalten, so können Änderungen, die sich nicht auf die Einspruchsgründe beziehen (z. B. Berichtigungen oder Klarstellungen), zugelassen werden, sofern das so geänderte Patent die Erfordernisse des EPÜ erfüllt und die Änderungen als erforderlich und geeignet betrachtet werden. Insbesondere kann es nach einer Änderung in einem Teil eines Anspruchs erforderlich oder zweckmäßig sein, auch andere Teile des Anspruchs zu ändern.

Des Weiteren wäre eine "Klarstellung", die als Einschränkung des Anspruchs angesehen werden kann, nach Regel 80 zulässig und könnte die Grundlage für eine Aufrechterhaltung des Patents in einer geänderten Fassung bilden, sofern die geänderte Fassung auch die anderen Erfordernisse des EPÜ (mit Ausnahme der Einheitlichkeit der Erfindung - G 1/91) erfüllt. Ist die Abteilung der Ansicht, dass eine solche einschränkende Klarstellung nicht erforderlich ist, so sollte sie in Betracht ziehen, dass die Auslegung eines Anspruchs in einem Vertragsstaat auf ganz andere Weise als im EPA erfolgen kann und der Patentinhaber daher eine solche Einschränkung für erforderlich halten kann.

Solche Änderungen sollten jedoch nicht von der Einspruchsabteilung vorgeschlagen werden und können nur bis zur Verkündung der Entscheidung (in mündlichen Verhandlungen) oder bis zu dem Datum, an dem die Entscheidung zum Zwecke der Zustellung an die interne Poststelle des EPA abgegeben wird (in schriftlichen Verfahren), berücksichtigt werden (siehe G 12/91).

Liegt ein zulässiger Antrag auf Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents in der erteilten oder in einer geänderten Fassung vor, so sind die folgenden Änderungen nicht zuzulassen:

- a) Einreichung weiterer Ansprüche (siehe T 829/93 und T 223/97),
- b) umfangreiche Neuformulierung der abhängigen Ansprüche,
- c) umfangreiche Neuformulierung der Beschreibung.

Legt der Patentinhaber keine Änderungen vor, um den Einspruchsgründen zu begegnen, so sind auch keine anderweitigen Änderungen möglich.

3.3 Durch nationale Rechte bedingte Änderungen

Abgesehen von den vorstehend beschriebenen Fällen (H-II, 3.1 und 3.2) sind durch ältere nationale Rechte bedingte Änderungen nach Regel 138 zulässig (siehe auch G-IV, 6 mit Ausnahme der Zurücknahme der Benennung, siehe H-III, 4.5).

3.4 Beharren auf unzulässigen Änderungen

Beantragt der Patentinhaber Änderungen, die den Rahmen der nach Regel 80 zulässigen Änderungen überschreiten (siehe H-II, 3.1 und 3.2), so ist er aufzufordern, sie zurückzuziehen. Erhält er seinen

Antrag aufrecht, so ist dieser abzulehnen (bezüglich der Begründung siehe z. B. T 127/85, Leitsatz, sowie T 406/86, Leitsatz I).

Liegt zusätzlich zu dem Antrag auf Zulassung unnötiger Änderungen noch ein Hilfsantrag vor, der die Erfordernisse des Übereinkommens erfüllt und insbesondere keine Änderungen enthält, die Regel 80 nicht entsprechen, dann muss die Entscheidung auch die Gründe für die Ablehnung des höherrangigen Antrags/der höherrangigen Anträge enthalten.

Es kann vorkommen, dass nur ein Antrag vorliegt, der zwar zulässig wäre, aber Änderungen umfasst, die ganz eindeutig nicht Regel 80 entsprechen. Können die Änderungen nicht zugelassen werden, dann sollte die Abteilung dem Patentinhaber die Situation erläutern, sodass ein Widerruf des Patents ausschließlich gemäß Regel 80 vermieden werden kann.

3.5 Verspätet eingereichte Anträge im Einspruchsverfahren

Ausführungen zur Behandlung verspätet eingereicherter Anträge im Einspruchsverfahren enthalten E-V, 2.1 (allgemeine Beispiele) und E-V, 2.2 (Beispiele zur mündlichen Verhandlung).

4. Änderungen im Beschränkungsverfahren

Die Zulässigkeit von Änderungen im Beschränkungsverfahren ist in D-X behandelt.

5. Nach Regel 62a und/oder Regel 63 erforderliche Änderungen

Regel 63 (3)

Ist die Recherche in Anwendung von Regel 63 auf einen bestimmten Gegenstand beschränkt worden (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2), so sind die Ansprüche dahingehend zu ändern, dass die nicht recherchierten Gegenstände gestrichen werden, und die Beschreibung ist entsprechend anzupassen.

Regel 62a (2)

Ist die Recherche in Anwendung von Regel 62a auf bestimmte Ansprüche beschränkt worden (siehe B-VIII, 4.1 und 4.2), so sind die Ansprüche dahingehend zu ändern, dass die nicht recherchierten unabhängigen Ansprüche gestrichen werden, und die Beschreibung ist entsprechend anzupassen. Eine solche Änderung kann z. B. in der Streichung eines nicht recherchierten unabhängigen Anspruchs bestehen oder, sofern es nicht gegen Art. 123 (2) und Art. 84 verstößt, in der Umwandlung eines nicht recherchierten unabhängigen Anspruchs in einen abhängigen Anspruch eines anderen unabhängigen Anspruchs derselben Kategorie, der recherchiert worden ist.

In beiden Fällen ist eine gezielte Änderung erforderlich, es sei denn, der Anmelder kann überzeugend darlegen, dass die Aufforderung nach Regel 62a (1) und/oder Regel 63 (1) nicht gerechtfertigt war.

Solche Änderungen können jedoch nur im Prüfungsverfahren oder vorzugsweise auf die Stellungnahme zur Recherche hin vorgenom-

men werden (siehe F-IV, 3.3). Da der Anmelder die Ansprüche vor Erhalt des Recherchenberichts nicht ändern darf (Regel 137 (1)), werden alle auf eine Aufforderung nach Regel 62a oder Regel 63 hin eingereichten Ansprüche nur als Hinweis darauf betrachtet, was der Anmelder vom EPA recherchiert haben möchte, und entsprechend behandelt (siehe B-VIII, 3.2 und 4.2). Der Anmelder muss dann die Aufrechterhaltung dieser Änderungen zu Beginn der Prüfungsphase formell bestätigen (siehe A-V, 2.2).

6. Änderungen, die auf nicht recherchierte Gegenstände gerichtet sind - Regel 137 (5)

Regel 137 (5) enthält zwei weitere Bedingungen für Änderungen in den Ansprüchen, nämlich dass sich geänderte Ansprüche weder i) auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen dürfen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind, noch ii) auf gemäß Regel 62a oder Regel 63 nicht recherchierte Gegenstände (siehe jedoch H-II, 5).

6.1 Fälle nach Regel 62a und/oder Regel 63

Geänderte Ansprüche dürfen sich nicht auf Gegenstände beziehen, die gemäß Regel 62a oder 63 nicht recherchiert wurden. Demzufolge kann die Erwähnung solcher Gegenstände in der Beschreibung nicht dazu herangezogen werden, um sie wieder in die Ansprüche einzuführen.

Regel 137 (5)

6.2 Aus der Beschreibung aufgenommene Gegenstände

Regel 137 (5) sollte im Rahmen von Art. 123 (2) und Art. 82 so ausgelegt werden, dass sie jede Beschränkung des recherchierten Gegenstands zulässt, bei der die Einheitlichkeit mit dem ursprünglich beanspruchten Gegenstand gewahrt bleibt, unabhängig davon, ob die für die Beschränkung herangezogenen technischen Merkmale recherchiert wurden.

Regel 137 (5)

Die Hinzufügung eines technischen Merkmals zu einem Anspruch, das einen Beitrag zu der/den Wirkung(en) der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) leistet und ausdrücklich nicht recherchiert wurde, aber im Zusammenhang mit der Erfindung in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart war (normalerweise in der Beschreibung), führt daher nicht dazu, dass der geänderte Anspruch mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht mehr durch einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist. Daher sollte in diesem Fall kein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben werden, auch wenn vielleicht eine zusätzliche Recherche erforderlich ist (siehe C-IV, 7.2).

Wenn geänderte Ansprüche auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist, weil er nur in der Beschreibung enthalten war (und die Recherchenabteilung es nicht für zweckmäßig hielt, die Recherche auf diesen Gegenstand auszudehnen, siehe B-III, 3.5), und der mit der ursprünglich beanspruchten und recherchierten Erfindung

oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist, so sind die Änderungen nicht zulässig.

In der Regel ist ein Einwand nach Regel 137 (5) zu erheben, wenn der Anmelder versucht, ein in einem Anspruch enthaltenes technisches Merkmal durch ein anderes in der Beschreibung offenbartes zu ersetzen.

Ein Einwand nach Regel 137 (5) wäre ebenso zu erheben, wenn ein in der Beschreibung offenbartes technisches Merkmal, dessen Wirkung in keinem Zusammenhang mit der/den Wirkung(en) der Merkmale der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) steht, einem Anspruch hinzugefügt würde. Dieser Fall kann eintreten, wenn der ursprünglich beanspruchte Gegenstand geändert werden muss, weil ein Einwand wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit erhoben wurde, der auf eine breite Formulierung des Anspruchs zurückzuführen ist, und wenn der ursprüngliche breite Anspruch durch das Hinzufügen eines technischen Merkmals aus der Beschreibung beschränkt wird, dessen Wirkung in keinem Zusammenhang mit den Wirkungen der im ursprünglichen Anspruchssatz bereits enthaltenen Merkmale steht, sodass der neue beschränkte Anspruch und die ursprünglich vorhandenen Ansprüche nicht einheitlich sind.

Soll ein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben werden, so ist dem Anmelder mitzuteilen, dass er den betreffenden Gegenstand nur in Form einer Teilanmeldung nach Art. 76 weiterverfolgen kann.

Der vorstehend geschilderte Fall unterscheidet sich von Änderungen, die einer ursprünglich beanspruchten, aber nach Regel 64 oder Regel 164 (1) oder (2) nicht recherchierten Erfindung entsprechen und in H-II, 7.2 behandelt werden.

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, für die das EPA als ISA oder als SISA tätig war, muss die Prüfungsabteilung nach Ablauf der Sechsmonatsfrist, die in der Mitteilung nach Regel 161/162 gesetzt wurde, für nicht recherchierte Erfindungen, die in den der Prüfung zugrunde zu legenden Anmeldungsunterlagen enthalten sind, eine Aufforderung nach Regel 164 (2) erlassen, selbst wenn diese Erfindungen aus der Beschreibung aufgenommen wurden (siehe C-III, 2.3).

Regel 137 (3)

Der Anmelder sollte jedoch bedenken, dass das Prüfungsverfahren in möglichst wenigen Arbeitsgängen zum Abschluss gebracht werden soll; die Prüfungsabteilung kann deshalb von ihrem Recht Gebrauch machen, weitere Änderungen nach Regel 137 (3) nicht zuzulassen (siehe H-II, 2.3).

7. Änderungen bei mangelnder Einheitlichkeit

7.1 Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung

Bei einem Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit muss der Anmelder seine Ansprüche auf eine einzige Erfindung beschränken, zu der eine Recherche durchgeführt wurde. Dann kann die Sachprüfung wie bei einer einheitlichen Erfindung - aber auf diese Erfindung begrenzt - fortgesetzt werden (siehe C-III, 3.1 und 3.2). Wenn der Anmelder die Ansprüche später jedoch als Reaktion auf eine negative Stellungnahme zu dieser Erfindung so ändert, dass sie sich auf eine andere recherchierte Erfindung beziehen, dann wird die Prüfungsabteilung ihr Ermessen nach Regel 137 (3) ausüben und die Änderungen zurückweisen, da nur eine Erfindung in jeder Anmeldung auf Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ geprüft werden kann (siehe G 2/92 und T 158/12).

7.2 Beschränkung auf eine nicht recherchierte Erfindung

Wenn nicht zu allen beanspruchten Erfindungen eine Recherche durchgeführt wurde, muss der Anmelder seine Ansprüche gemäß G 2/92 auf eine der recherchierten Erfindungen beschränken. Beschränkt er in Reaktion auf die Stellungnahme zur Recherche die Anmeldung dann aber auf eine Erfindung, die zwar ursprünglich beansprucht war, zu der aber keine Recherche durchgeführt wurde, verfasst der Prüfer einen ersten Bescheid, in dem er den in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit wiederholt. Alle Argumente des Anmelders sollten gebührend berücksichtigt und im Bescheid behandelt werden.

Wird die Anmeldung auf eine ursprünglich beanspruchte, aber nicht recherchierte Erfindung beschränkt, kann sie (vorbehaltlich der Rechte des Anmelders nach Art. 113 (1) und 116 (1)) gemäß G 2/92 nach Regel 64 zurückgewiesen werden.

Regel 137 (5) kann nicht geltend gemacht werden. Sie ist nicht auf den Fall anwendbar, dass der Anmelder keine Recherchegebühr für eine uneinheitliche Erfindung entrichtet hat, auf die die ursprünglich eingereichten Ansprüche gerichtet waren.

Handelt es sich um eine Euro-PCT-Anmeldung (siehe auch H-II, 7.4), sollte der Prüfer je nach Sachlage:

- entweder einen Einwand nach Regel 164 (2) c) gegen die Beschränkung der Ansprüche auf eine Erfindung erheben, die das EPA (wegen mangelnder Einheitlichkeit) weder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde noch im Rahmen einer Recherche nach Regel 164 (2) recherchiert hat,
- oder im Rahmen einer ergänzenden Recherche in der europäischen Phase gemäß G 2/92 einen Einwand nach

Regel 164 (1) erheben (siehe B-II, 4.3.2, B-VII, 2.3 und E-VIII, 4.2).

Wenn der Anmelder es ablehnt, die Ansprüche auf eine recherchierte Erfindung zu beschränken, so wird die Anmeldung in beiden Fällen der G 2/92 folgend gemäß Regel 164 zurückgewiesen.

7.3 Keine Beschränkung auf eine einzige Erfindung oder geänderte Ansprüche

Wenn der Anmelder nach Erhalt der Stellungnahme zur Recherche die Anmeldung nicht auf eine einzige recherchierte Erfindung beschränkt, überprüft der Prüfer den in der Recherchenphase erhobenen Einwand der Nichteinheitlichkeit und erlässt, wenn er ihn nach wie vor für angebracht erachtet, einen ersten Bescheid, in dem er den in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwand wiederholt.

In Fällen nach Regel 164 (2) wird ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit in der Mitteilung gemäß Regel 164 (2) b) erhoben (siehe auch H-II, 7.4.1).

Beschränkt der Anmelder die Anmeldung nicht oder nur soweit, dass sie sich noch immer auf zwei oder mehr Erfindungen bezieht, kann sie (vorbehaltlich der Rechte des Anmelders nach Art. 113 (1) und Art. 116 (1)) nach Art. 82 zurückgewiesen werden.

Erstrecken sich die Ansprüche weiterhin auf eine nicht recherchierte Erfindung, so ist ebenfalls gemäß G 2/92 ein Einwand nach Regel 64 zu erheben (siehe H-II, 7.2).

Wenn die Ansprüche nicht nur einfach beschränkt, sondern stattdessen oder zudem auch geändert wurden, können solche Änderungen häufig dazu führen, dass der zuvor erhobene Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nichtig oder die Begründung des Einwands nicht mehr vollständig ist. Demzufolge muss bei solchen Änderungen der Einwand entweder zurückgenommen oder zumindest neu begründet werden.

Mitunter ergibt sich die mangelnde Einheitlichkeit erst bei der Sachprüfung, z. B. wenn der Anmelder einen oder mehrere Ansprüche geändert hat, um einen Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu entkräften. Dann sollte der Prüfer einen Einwand erheben, allerdings nur wenn der Sachverhalt sehr klar ist.

7.4 Euro-PCT-Anmeldungen

7.4.1 Das EPA führt keine ergänzende Recherche durch

Führt das EPA keine ergänzende Recherche durch, muss die Anmeldung auf eine vom EPA in der internationalen Phase bzw. in der europäischen Phase in einer Recherche nach Regel 164 (2) a) recherchierte Erfindung beschränkt werden. Die vorstehend

genannten Grundsätze (H-II, 7.1 bis 7.3) sind entsprechend anwendbar (siehe auch E-VIII, 4.2).

In Fällen nach Regel 164 (2) ist keine weitere Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) erforderlich, in der ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit wiederholt wird, da gemäß Regel 164 (2) b) bereits eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) ergangen ist, in der (auch) ein Einwand der Nichteinheitlichkeit erhoben wurde (siehe auch H-II, 2.3 und 7.2).

7.4.2 Das EPA führt eine ergänzende Recherche durch

Führt das EPA eine ergänzende Recherche zu einer Anmeldung durch, bei der mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde, wird der Anmelder aufgefordert, zusätzliche Gebühren zu zahlen, und es wird für die Erfindungen ein ergänzender Recherchenbericht erstellt, für die eine entsprechende Recherchegebühr entrichtet worden ist. Die Anmeldung muss dann auf eine der Erfindungen beschränkt werden, die Gegenstand der ergänzenden Recherche waren. Die vorstehend genannten Grundsätze (H-II, 7.1 bis 7.3) sind entsprechend anwendbar (siehe auch E-VIII, 4.2).

Kapitel III – Zulässigkeit von Änderungen - sonstige Verfahrensfragen

1. Einführung

Dieses Kapitel behandelt Verfahrensfragen und Formerfordernisse in Zusammenhang mit der Zulässigkeit von Änderungen. Ein wichtiges Erfordernis ist die Pflicht des Anmelders, Änderungen zu kennzeichnen und ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung anzugeben (Regel 137 (4)). Außerdem werden das für Änderungen vorgesehene Format und Verfahren dargelegt sowie besondere Aspekte in Bezug auf Hilfsanträge und die Frage behandelt, wie mit unterschiedlichen Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten umzugehen ist.

2. Verfahren bei Änderung der Unterlagen

2.1 Kennzeichnung von Änderungen und Angabe ihrer Grundlage nach Regel 137 (4)

Bei der Einreichung von Änderungen muss der Anmelder diese kennzeichnen und ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung angeben. Der Anmelder sollte dieses Erfordernis als Gelegenheit verstehen, der Abteilung überzeugende Argumente dafür vorzulegen, warum die Änderungen unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung abgeleitet werden können. Diese Argumente werden von der Abteilung bei der Beurteilung nach Art. 123 (2) berücksichtigt. Sie sind insbesondere dann für das Ergebnis der Beurteilung durch die Abteilung wichtig, wenn es in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine wörtliche Stützung für die Änderungen gibt.

Regel 137 (4)

Das Erfordernis der Angabe ihrer Grundlage ist erfüllt, wenn aus den angegebenen Anmeldungsteilen ersichtlich ist, dass die Änderung in Einklang mit Art. 123 (2) steht, ohne dass weitere Anmeldungsteile konsultiert werden müssen. Unspezifische Angaben wie "siehe die ursprünglich eingereichte Fassung der Beschreibung", "siehe die ursprünglich eingereichte Fassung der Ansprüche" oder "siehe die ursprünglich eingereichte Fassung der Beispiele" reichen im Allgemeinen nicht aus. Dieses Erfordernis gilt auch für Fälle, in denen der Anmelder die Prüfungsabteilung ersucht, seine Anmeldung zu ändern (siehe H-III, 2.4).

Ob die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt sind, wird unabhängig davon beurteilt, ob die betreffenden Änderungen gegen Art. 123 (2) verstoßen oder nicht. So kann der Anmelder z. B. angeben, dass eine bestimmte Änderung auf einem technischen Merkmal beruht, das nur in einer schematischen Zeichnung offenbart ist. Wenn das der Änderung angeblich zugrunde liegende Merkmal tatsächlich in der vom Anmelder genannten Darstellung offenbart ist, sind die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt, und zwar unabhängig davon,

ob die auf diesem technischen Merkmal beruhende Änderung nach Art. 123 (2) zulässig ist (siehe H-IV, 2.5).

Regel 7

Wenn die Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht wurde, geht das EPA bei der Überprüfung der Erfordernisse des Art. 123 (2) mangels gegenteiliger Beweise davon aus, dass die Übersetzung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung korrekt ist. Demzufolge reicht es aus, die Grundlage der Änderungen in der Übersetzung der ursprünglich eingereichten Anmeldung anzugeben, damit die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt sind.

Regel 137 (4)

2.1.1 Mitteilung nach Regel 137 (4) und Erwidern darauf

Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass eines der Erfordernisse der Regel 137 (4) nicht erfüllt ist, so kann sie eine Mitteilung erlassen, in der sie den Anmelder auffordert, diesen Mangel innerhalb einer Frist von einem Monat zu beseitigen. Eine solche Mitteilung kann z. B. in Bezug auf folgende Änderungen ergehen:

- i) nach dem Anmeldetag gemäß Regel 58 eingereichte Ansprüche (siehe A-III, 15),
- ii) vor dem Eintritt einer PCT-Anmeldung in die europäische Phase gemäß Art. 19 und/oder 34 PCT eingereichte Änderungen (siehe E-VIII, 3),
- iii) beim Eintritt einer PCT-Anmeldung in die europäische Phase gemäß Regel 159 (1) b) eingereichte Änderungen (siehe E-VIII, 3),
- iv) nach dem Eintritt einer PCT-Anmeldung in die europäische Phase gemäß Regel 161 (1) oder (2) eingereichte Änderungen (siehe E-VIII, 3),
- v) als Reaktion auf die Stellungnahme zur Recherche eingereichte Änderungen (siehe B-XI, 8),
- vi) während des Prüfungsverfahrens eingereichte Änderungen (siehe jedoch H-III, 2.1.3), einschließlich infolge der Mitteilung nach Regel 71 (3) eingereichter Änderungen.

Eine Mitteilung nach Regel 137 (4) kann nur für Änderungen ergehen, die Gegenstand eines aktuellen Antrags sind. Sie kann sich nicht auf Änderungen beziehen, die inzwischen zurückgenommen oder durch andere ersetzt wurden.

Art. 94 (4)

Kommt der Anmelder der Aufforderung nicht innerhalb der oben genannten Frist von einem Monat nach, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen, weil der Anmelder nicht auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung reagiert hat. Der Anmelder kann im Falle einer

Fristversäumung die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen (siehe E-VII, 2.1).

Werden die Änderungen auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereicht und erfüllen sie nicht die Erfordernisse der Regel 137 (4), so kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen. Reicht der Anmelder fristgerecht eine Erwiderung ein, entscheidet sie, ob sie die Änderungen zulässt (siehe H-II, 2.5.5).

Bei der Einreichung von Hilfsanträgen kann die Prüfungsabteilung ebenfalls eine Mitteilung nach Regel 137 (4) in Bezug auf einen oder mehrere Haupt- und/oder Hilfsanträge versenden. Einen gegen Regel 137 (4) verstoßenden spezifischen Haupt- oder Hilfsantrag kann sie aber auch aus Gründen der Verfahrensökonomie und sofern sie den Anmelder dazu gehört hat (Art. 113 (1)), nach Regel 137 (3) für unzulässig erklären.

2.1.2 Während der Frist nach Regel 137 (4) zurückgenommene oder ersetzte Änderungen

Kommt der Anmelder der Aufforderung nach Regel 137 (4) fristgerecht nach, indem er die Änderungen zurücknimmt, zu denen die Mitteilung ergangen ist, allerdings ohne diese Änderungen zu kennzeichnen oder ihre Grundlage in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung anzugeben, so tritt kein Rechtsverlust nach Regel 137 (4) ein. Wenn durch die Zurücknahme jedoch bereits beanstandete Gegenstände wieder eingeführt werden, kann die Änderung, die diesen Gegenstand einführt, nach Regel 137 (3) für unzulässig erklärt werden (siehe H-II, 2.3).

Für weitere Änderungen, die fristgerecht auf eine Aufforderung nach Regel 137 (4) hin eingereicht werden, ergeht keine erneute Mitteilung nach Regel 137 (4). Bis zum Ablauf der Einmonatsfrist muss der Anmelder Folgendes gekennzeichnet und die jeweilige Grundlage angegeben haben:

- i) Änderungen, bezüglich derer die Mitteilung nach Regel 137 (4) ergangen ist und die nicht durch weitere, während der Einmonatsfrist nach Regel 137 (4) vorgenommene Änderungen ersetzt wurden, und
- ii) während dieser Einmonatsfrist vorgenommene Änderungen.

Die Erfordernisse der Regel 137 (4) gelten nicht für Änderungen, die während der Einmonatsfrist durch weitere Änderungen ersetzt werden, also zum Beispiel:

03.06.2010	Einreichung der Anmeldung: 10 Ansprüche
25.03.2011	Erstellung des erweiterten europäischen Recherchenberichts
21.08.2013	Einreichung geänderter Ansprüche 1 - 10 im Prüfungsverfahren ohne Angabe einer

03.09.2013	Grundlage Prüfungsabteilung erlässt eine Mitteilung nach Regel 137 (4) für die am 21.08.2013 geänderten Ansprüche 1 - 10
07.10.2013	Einreichung geänderter Ansprüche 6 - 10
14.10.2013 (Montag)	Ablauf der Einmonatsfrist nach Regel 137 (4)

Im obigen Beispiel muss der Anmelder vor Ablauf der Einmonatsfrist nach Regel 137 (4) am 14.10.2013 die Grundlage für die am 21.08.2013 eingereichten geänderten Ansprüche 1 - 5 und für die am 07.10.2013 eingereichten geänderten Ansprüche 6 - 10 angeben, anderenfalls gilt die Anmeldung nach Art. 94 (4) als zurückgenommen. Für die am 21.08.2013 eingereichten und später ersetzten Änderungen in den Ansprüchen 6 - 10 muss der Anmelder keine Grundlage angeben. Zu beachten ist insbesondere, dass keine erneute Mitteilung nach Regel 137 (4) für die am 07.10.2013 eingereichten Änderungen der Ansprüche 6 - 10 ergeht, wenn deren Grundlage nicht bis zum 14.10.2013 angegeben wird, und die Anmeldung nach Ablauf der Einmonatsfrist am 14.10.2013 als zurückgenommen gilt.

2.1.3 Regel 137 (4) und mündliche Verhandlung

Für Änderungen, die in einer mündlichen Verhandlung vorgenommen werden, ergeht keine Mitteilung nach Regel 137 (4). Nichtsdestotrotz gilt das Erfordernis der Regel 137 (4), wonach die Änderungen zu kennzeichnen sind und ihre Grundlage anzugeben ist. Genügt der Anmelder diesem Erfordernis nicht in Bezug auf die in der mündlichen Verhandlung vorgenommenen Änderungen, so kann die Prüfungsabteilung diese Änderungen in Ausübung ihres Ermessens aus Gründen der Verfahrensökonomie und sofern sie den Anmelder dazu gehört hat (Art. 113 (1)), nach Regel 137 (3) als unzulässig zurückweisen.

Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung auf die Ladung hin eingereichte Änderungen nach Regel 116 (2) werden, wie oben erwähnt, in der Verhandlung behandelt. Wenn jedoch die mündliche Verhandlung abgesagt wird oder der Anmelder nicht daran teilnimmt und das Verfahren nach der ohne ihn abgehaltenen mündlichen Verhandlung schriftlich fortgesetzt wird, kann die Prüfungsabteilung für diese Änderungen eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen.

2.1.4 Übergangsbestimmungen zu Regel 137 (4)

Das obige Verfahren gilt für die nachstehend aufgeführten Anmeldungen (siehe Art. 2 (2) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 25. März 2009, ABI. EPA 2009, 299):

- i) europäische Patentanmeldungen, zu denen der Recherchenbericht ab dem 1. April 2010 erstellt wird,

- ii) Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen der ergänzende europäische Recherchenbericht ab dem 1. April 2010 erstellt wird, und
- iii) Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen der internationale Recherchenbericht vom EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde ab dem 1. April 2010 erstellt wird (Art. 153 (6)).

2.2 Änderungen durch Einreichung von fehlenden Unterlagen oder Ersatzseiten

Eine europäische Patentanmeldung oder ein Patent kann in Bezug auf den Inhalt innerhalb der durch Art. 123 (2) und (3) vorgegebenen Grenzen geändert werden. (Bezüglich der Bedingungen und Erfordernisse für Änderungen siehe auch A-V, 2, H-II, H-IV, H-V und D-V, 6.) Dies geschieht in der Regel durch Nachreichung fehlender Unterlagen oder durch Einreichung von Ersatzseiten. Werden Ersatzseiten eingereicht, so hat der Anmelder bzw. Patentinhaber im Interesse der Verfahrensökonomie alle Änderungen klar zu kennzeichnen und anzugeben, auf welchen Passagen der ursprünglichen Anmeldung sie beruhen.

Änderungen sollten vorzugsweise mit einer entsprechenden Funktion eines Textverarbeitungsprogramms so gekennzeichnet werden, dass Löschungen und Hinzufügungen im geänderten Text klar erkennbar sind. So gekennzeichnete Seiten sollten zusätzlich zu einer Reinschrift eingereicht werden. Für die Erfüllung der Erfordernisse nach Regel 137 (4) reicht jedoch die handschriftliche Form aus, sofern die Reinschrift keine handschriftlichen Änderungen enthält.

Die Grundlage für die Änderungen sollte vorzugsweise angegeben werden, indem dem Antwortschreiben eine Übersicht über die vorgenommenen Änderungen und ein Hinweis auf die genaue Grundlage für die Änderungen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen beigefügt werden. Ist die Grundlage nicht eindeutig, weil beispielsweise ein anderer Wortlaut gewählt wurde oder Merkmale nur den Zeichnungen entnommen oder aus einer spezifischen Ausführungsform verallgemeinert wurden, sollte kurz erläutert werden, warum Art. 123 (2) erfüllt ist.

2.3 Änderungen unter Verwendung von Kopien

Unter Verwendung von Kopien können Änderungen, insbesondere in der Beschreibung und den Patentansprüchen, in der nachstehenden Weise durchgeführt werden:

Der zuständige Prüfer oder Formalsachbearbeiter kann, wenn er es für zweckmäßig hält, auf einer Kopie einer oder mehrerer Seiten der zu ändernden Unterlagen Vorschläge festhalten, wie Änderungen durchgeführt werden können, damit den Einwendungen Rechnung getragen wird. Diese mit Anmerkungen versehene Kopie (nicht die Arbeitsunterlagen, die in der Akte verbleiben) wird dann dem Anmelder bzw.

im Einspruchsverfahren dem Patentinhaber und den übrigen Beteiligten zusammen mit dem Prüfungsbescheid übermittelt. Der Anmelder bzw. Patentinhaber wird in diesem Bescheid nicht nur auf die erhobenen Einwände hingewiesen und aufgefordert, innerhalb einer angegebenen Frist Stellung zu nehmen oder Änderungen einzureichen, sondern auch aufgefordert, die genannte Kopie gleichzeitig wieder einzureichen und - als Alternative zur Einreichung von Ersatzseiten - auf dieser Kopie, deutlich von den Bemerkungen des Prüfers abgesetzt (in Maschinenschrift und auch nach der Vervielfältigung gut leserlich), etwaige Änderungen anzugeben, die auf den betreffenden Seiten vorzunehmen sind. Auch Einsprechende können auf diese Weise zur Stellungnahme aufgefordert werden.

Die Beteiligten können auch von sich aus Kopien einer oder mehrerer mit Änderungen versehener Seiten der Unterlagen einreichen. Die Einreichung kompletter Neuschriften sollte in der Regel aus Gründen der Verfahrensökonomie abgelehnt werden, da geprüft werden muss, ob diese Unterlagen mit den ursprünglichen Unterlagen übereinstimmen (siehe T 113/92). Entsprechende Anträge werden daher normalerweise nach Regel 137 (3) zurückgewiesen. Nur wenn die Änderungen so umfangreich sind, dass dadurch die Übersichtlichkeit der Kopien leidet, sind Ersatzseiten einzureichen. Solche Seiten können in diesem Falle auch vom Prüfer selbst angefordert werden.

2.4 Änderungen des EPA auf Antrag eines Beteiligten

Gegebenenfalls können mangelhafte Unterlagen auf Antrag eines Beteiligten auch von der zuständigen Stelle des EPA geändert werden. Dies kann dann der Fall sein, wenn es sich nur um geringfügige Änderungen handelt, z. B., wenn ausgelassene Angaben in den Erteilungsantrag einzufügen sind, und die Gesamtzahl dieser Änderungen angemessen ist oder wenn vollständige Seiten oder Absätze entfallen. Solche amtsseitig vorzunehmenden Änderungen sind von den betreffenden Beteiligten in einem Schriftsatz listenmäßig zusammenzustellen. Es liegt jedoch im Ermessen des Prüfers zu entscheiden, ob die Zahl der beantragten Änderungen unangemessen hoch ist und die Bearbeitung beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen würde. Ist dies der Fall, fordert der Prüfer den Anmelder auf, die Änderungen vorzunehmen und geänderte Seiten einzureichen. Dieses Verfahren kann auch bei geringfügigen Änderungen in den Zeichnungen angewendet werden, z. B. bei Änderung einer Bezugsziffer oder Streichung einer oder mehrerer ganzer Abbildungen (bezüglich der Entfernung von Bezugsziffern als Folge einer geänderten Beschreibung siehe F-II, 4.8). Bei komplizierten, nicht ohne Weiteres klar und eindeutig vornehmbaren Änderungen in den Zeichnungen muss der betreffende Beteiligte, in der Regel der Anmelder oder Patentinhaber, hingegen Ersatzblätter vorlegen

2.5 Zurücknahme von Änderungen/Verzicht auf Gegenstände

Spätere Anträge auf Zurücknahme von Änderungen stellen selbst Anträge auf weitere Änderungen dar; wird also ein solcher Antrag nach der Erwidern auf den ersten Bescheid des Prüfers gestellt, so darf

die zugehörige Änderung nur mit Zustimmung des Prüfers vorgenommen werden.

Bei der Streichung eines Gegenstands aus der Anmeldung sollte der Anmelder alle Erklärungen vermeiden, die als Verzicht auf diesen Gegenstand ausgelegt werden könnten. Andernfalls kann dieser Gegenstand nicht wieder in das Verfahren eingeführt werden (siehe J 15/85, bestätigt in G 1/05 und G 1/06).

3. Hilfsanträge

Im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschränkungsverfahren kommt es vor, dass von den Beteiligten ein Hauptantrag, gefolgt von einem oder mehreren Hilfsanträgen, gestellt wird (s. auch D-IV, 5.3).

Beispiel 1:

"Wir beantragen die Erteilung des Patents aufgrund der ursprünglich eingereichten Unterlagen; hilfsweise beantragen wir, das Patent aufgrund der diesem Schriftsatz als Anlage beigefügten Unterlagen zu erteilen."

Beispiel 2:

"Wir beantragen die Zurückweisung des Einspruchs; hilfsweise beantragen wir die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß den als Anlage beigefügten Unterlagen."

Das bedeutet, dass die weiteren Anträge hilfsweise für den Fall gestellt werden, dass die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung dem Hauptantrag (ersten Antrag) nicht entspricht.

Wenn im Prüfungsverfahren ein Anmelder eine Fassung als Hilfsantrag einreicht und gleichzeitig aber angibt, dass er sich vorerst nicht auf diesen Antrag beschränken möchte, sollte die eingereichte Fassung nicht als echter Hilfsantrag im Sinne dieses Kapitels aufgefasst werden - es wäre also nicht möglich, dazu sofort eine Mitteilung nach Regel 71 (3) zu erlassen (siehe C-V, 1.1). In solchen Fällen wäre vielmehr mit dem Anmelder telefonisch zu klären, ob er bereit ist, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage dieser Fassung fortzusetzen. Ob der Anmelder damit einverstanden ist, dass eine Mitteilung nach Regel 71 (3) auf einen solchen Hilfsantrag gestützt wird, ist in der Niederschrift über die telefonische Rücksprache bzw. - im Fall der Zustimmung - in der Mitteilung nach Regel 71 (3) zu erwähnen (siehe C-VII, 2.5).

3.1 Allgemeines

Kann dem Hauptantrag stattgegeben werden, lässt die Abteilung alle Hilfsanträge außer Acht.

Kann dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden, prüft die Abteilung die Hilfsanträge, und zwar in der vom Antragsteller gewählten Reihenfolge.

Kann einem Hilfsantrag stattgegeben werden, lässt die Abteilung alle diesem Antrag nachfolgenden Anträge außer Acht.

3.1.1 Reihenfolge der Anträge

Nach Art. 113 (2) hat sich das EPA bei seiner Entscheidung über eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten. Daher muss ein Anmelder oder Patentinhaber auf unmissverständliche Weise angeben, welchen Text er vorschlägt, und, falls er mehrere Fassungen vorgelegt hat, die Reihenfolge bestimmen, in der das EPA diese Fassungen behandeln soll. Andernfalls vermag die Abteilung nicht zu entscheiden, anhand welcher Fassung sie vorgehen soll, und müsste die Anmeldung schließlich zurückweisen, das Patent widerrufen oder den Beschränkungsantrag zurückweisen, da überhaupt kein klarer Antrag vorliegen würde.

3.1.2 Begründungspflicht

Sowohl im Prüfungs- wie auch im Einspruchs- und im Beschränkungsverfahren gilt in jedem Fall: Für alle abgelehnten Anträge aller Beteiligten ist eine Begründung zu geben.

3.1.3 Sowohl Hauptantrag als auch Hilfsanträge sind nicht gewählbar

Kann die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung weder dem Hauptantrag noch einem der Hilfsanträge stattgeben, so hat sie die entsprechende Entscheidung unter Berücksichtigung von Art. 113 (1) und Art. 116 zu treffen. Die Entscheidung muss die Gründe für die Zurückweisung/Ablehnung des Hauptantrags und der einzelnen Hilfsanträge enthalten, außer wenn die betreffenden Anträge zurückgenommen wurden.

3.1.4 Kennzeichnung von Änderungen in Haupt- und/oder Hilfsanträgen im Prüfungsverfahren

Wenn im Prüfungsverfahren Haupt- und Hilfsanträge eingereicht werden und der Anmelder die Änderungen nicht kennzeichnet und/oder ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht angibt, kann auch in Bezug auf einen oder mehrere Haupt- und/oder Hilfsanträge eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen werden (siehe H-III, 2.1.1).

Einen gegen Regel 137 (4) verstoßenden spezifischen Haupt- und/oder Hilfsantrag kann die Prüfungsabteilung aber auch nach Regel 137 (3) für unzulässig erklären (siehe H-III, 2.1.1). Bei der Ausübung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) muss die Prüfungsabteilung das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren zu einem zügigen

Abschluss zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen. Außerdem hat die Prüfungsabteilung die Ausübung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) zu begründen.

3.2 Recherchenphase

Gemäß Regel 137 (1) kann der Anmelder die Ansprüche in der Recherchenphase vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts nicht ändern und folglich auch keine Hilfsanträge einreichen. Werden vor der Erstellung eines ergänzenden europäischen Recherchenberichts Hilfsanträge eingereicht (siehe H-II, 2.1), wird bei der Recherche nur der Hauptantrag berücksichtigt (Ausnahmefälle, in denen in der Recherchenphase sowohl der Hauptantrag als auch die Hilfsanträge berücksichtigt werden, sind in B-VIII, 3.2.2 und 4.2.2 dargelegt).

3.3 Prüfungsverfahren

3.3.1 Zulässigkeit von Hilfsanträgen

3.3.1.1 Kriterien für die Zulässigkeit von Hilfsanträgen

Wie oben ausgeführt, muss die Prüfungsabteilung, wenn sie in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) einen oder mehrere Hilfsanträge nicht zulässt, das Interesse des Anmelders und verfahrensökonomische Aspekte gegeneinander abwägen.

So sollte ein Hilfsantrag, der geringfügige Mängel aufweist, ansonsten aber den Erfordernissen des EPÜ genügt, in der Regel in das Verfahren zugelassen werden.

Bei der Entscheidung über die Zulässigkeit von Hilfsanträgen sollten für jeden der Anträge die in H-II dargelegten Grundsätze berücksichtigt werden, da jeder Antrag einen geänderten Anspruchssatz darstellt.

Hilfsanträge, mit denen ein Gegenstand wieder eingeführt wird, der bereits für nicht gewährbar befunden und vom Anmelder gestrichen wurde, werden nicht zugelassen (siehe auch H-II, 2.3). Dasselbe kann auch für Hilfsanträge gelten, die neue Mängel einführen.

3.3.1.2 Rechtzeitige Einreichung und Struktur von Hilfsanträgen

Bei verspätet eingereichten Anträgen gilt zusätzlich zu den in H-II (insbesondere H-II, 2.4, 2.5, 2.6 und 2.7) dargelegten Kriterien, dass die neuen Ansprüche sich in ihrem Gegenstand nicht stark von den bereits eingereichten Ansprüchen unterscheiden sollten. Die Anträge sollten normalerweise eine konvergente Weiterentwicklung darstellen, d. h. die Gegenstände der Hilfsanträge sollten eine zunehmende Einschränkung in Richtung eines Erfindungsgedankens erkennen lassen und nicht etwa durch Aufnahme jeweils verschiedener Merkmale Weiterentwicklungen in unterschiedliche Richtungen verfolgen (T 1273/04). Reicht ein Anmelder spät im Verfahren zahlreiche unstrukturierte Anträge oder Anträge ein, die verschiedene

Varianten umfassen, werden diese Anträge unter Umständen nicht zugelassen.

3.3.2 Vorbereitung der Entscheidung

Kann die Prüfungsabteilung einem Hilfsantrag (nicht jedoch dem Hauptantrag und gegebenenfalls im Rang vorangehenden Hilfsanträgen) stattgeben, teilt sie dies dem Anmelder in einer Mitteilung nach Regel 71 (2) oder in einer Anlage zur Mitteilung nach Regel 71 (3) mit und legt die Gründe dar, weshalb sie den dem gewährbaren Hilfsantrag im Rang vorgehenden Anträgen nicht stattgeben kann (siehe C-V, 1.1).

In der mündlichen Verhandlung kann es zweckmäßig sein, den Anmelder zu fragen, ob er im Hinblick auf den gewährbaren Antrag bereit wäre, den/die nicht gewährbaren höherrangigen Antrag/Anträge zurückzunehmen. Er ist dazu jedoch nicht verpflichtet.

Reicht ein Anmelder/Vertreter nach dem gemäß Regel 116 (1) bestimmten Zeitpunkt Hilfsanträge ein und erscheint dann nicht zur mündlichen Verhandlung, wendet die Prüfungsabteilung bei der Entscheidung über die Zulässigkeit der Hilfsanträge die in H-III, 3.3.1 dargelegten Kriterien an und kann - auch in Abwesenheit des Anmelders/Vertreters - ihr Ermessen nach Regel 137 (3) ausüben, einen oder mehrere der Anträge nicht zuzulassen (siehe H-II, 2.3 und H-III, 3.1.4).

3.3.3 Vollständige Fassung für den Hilfsantrag liegt noch nicht vor

Liegt noch keine dem gewährbaren Hilfsantrag entsprechende vollständige Fassung vor, so ist der Anmelder aufzufordern, die erforderliche Anpassung vorzunehmen.

In der mündlichen Verhandlung sollte die Abteilung stets darauf hinwirken, dass die Beschreibung an die als gewährbar betrachteten Ansprüche angepasst wird. Falls nötig, ist dafür die Verhandlung zu unterbrechen.

3.3.4 Vollständige Fassung für den Hilfsantrag liegt vor

Liegt eine vollständige Fassung der Unterlagen gemäß dem gewährbaren Hilfsantrag vor, wird eine Mitteilung nach Regel 71 (3) abgesandt. Die Abteilung muss in einer Anlage zu dieser Mitteilung die Gründe für die Ablehnung der dem gewährbaren Hilfsantrag im Rang vorgehenden Anträge angeben (siehe auch C-V, 1.1). Gegebenenfalls kann dies durch Bezugnahme auf frühere Bescheide erfolgen. Ist der Anmelder mit der vorgeschlagenen Fassung einverstanden, reicht er gemäß Regel 71 (3) die Übersetzung der Patentansprüche ein und entrichtet die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr, ohne eine Änderung oder Berichtigung der vorgeschlagenen Fassung zu beantragen (in Fällen, in denen ein solcher Antrag eingereicht wird, ist das in C-V, 4 beschriebene Verfahren anwendbar). Damit wird die Anmeldung auf der Grundlage der in der Mitteilung nach Regel 71 (3)

vorgeschlagenen Fassung gemäß dem Hilfsantrag zur Erteilung freigegeben (siehe C-V, 2).

3.3.5 Anmelder ist mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden

Wenn der Anmelder mit der in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagenen Fassung gemäß Hilfsantrag nicht einverstanden ist, ist das in C-V, 4 beschriebene Verfahren anwendbar (siehe insbesondere C-V, 4.7 und 4.6.2).

3.4 Einspruchsverfahren

Kann im Einspruchsverfahren einem Hilfsantrag des Patentinhabers stattgegeben werden, der eine geänderte Fassung des Patents beinhaltet, so darf das Patent nicht widerrufen werden (siehe T 234/86).

3.4.1 Schriftliches Verfahren

Ist die Einspruchsabteilung nach Prüfung des Vorbringens der Parteien zu der Auffassung gekommen, dass die Aufrechterhaltung des Patents nur in einer vom Patentinhaber als Hilfsantrag vorgelegten Fassung in Betracht kommt, muss sie zunächst sicherstellen, dass sich die Beteiligten nach Art. 113 (1) zu den Gründen äußern konnten, die gegen die Gewährbarkeit der höherrangigen Anträge und für die Gewährbarkeit des nachrangigen Antrags vorgebracht wurden (zu Fällen, in denen eine mündliche Verhandlung beantragt wurde, siehe auch H-III, 3.5.2).

Hält der Patentinhaber trotz Vorliegens eines gewährbaren Antrags an einem oder mehreren nicht gewährbaren, dem gewährbaren Antrag im Rang vorgehenden Anträgen fest, so ergeht eine Zwischenentscheidung. Darin wird festgestellt, dass das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen gemäß dem gewährbaren Hilfsantrag den Erfordernissen des EPÜ genügen. Zur Begründung sind die den Beteiligten bereits mitgeteilten Gründe und Beweismittel, einschließlich der für die Ablehnung der im Rang vorgehenden Fassungen und für die Gewährbarkeit des nachrangigen Antrags maßgeblichen Gründe, anzugeben.

3.4.2 Mündliche Verhandlung

Kann die Einspruchsabteilung einem Hilfsantrag, nicht jedoch dem Hauptantrag oder gegebenenfalls im Rang vorgehenden Hilfsanträgen stattgeben, sollte der Vorsitzende (evtl. nach Unterbrechung der Verhandlung) den Beteiligten mitteilen, welcher Antrag gewährbar ist und dass (sowie aus welchen Gründen) die höherrangigen Anträge nicht gewährbar sind, wobei er zuvor sichergestellt hat, dass sich die Beteiligten bereits zu allen für diese Feststellung relevanten Gründen äußern konnten. Normalerweise wird der Vorsitzende den Patentinhaber dann fragen, ob er bereit wäre, den als gewährbar erachteten Hilfsantrag zum Hauptantrag zu erheben (und alle höherrangigen, nicht gewährbaren Anträge fallen zu lassen). Die Abteilung kann

jedoch nicht darauf bestehen, dass der Patentinhaber eine solche Erklärung abgibt.

Wenn der Patentinhaber trotz Vorliegens eines gewährbaren Hilfsantrags an einem nicht gewährbaren, höherrangigen Antrag festhält, ist eine Zwischenentscheidung etwa folgenden Inhalts zu erlassen:

- a) Dem Hauptantrag und gegebenenfalls den Hilfsanträgen wird nicht stattgegeben.
- b) Das unter Berücksichtigung des gewährbaren Hilfsantrags geänderte Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, genügen den Erfordernissen des EPÜ.

Nimmt der Patentinhaber dagegen die höherrangigen Anträge zurück, sodass der gewährbare Hilfsantrag zum Hauptantrag wird, erlässt die Abteilung eine Zwischenentscheidung, dass dieser Antrag den Erfordernissen des EPÜ genügt.

Die Einspruchsabteilung sollte nach Möglichkeit darauf hinwirken, dass am Ende der mündlichen Verhandlung die vollständigen Unterlagen zur Verfügung stehen, wenn einem Hilfsantrag stattgegeben wird.

3.5 Beschränkungsverfahren

3.5.1 Allgemeines

Die Einreichung von Hilfsanträgen (z. B. Anspruchsfassungen) zusammen mit dem Hauptantrag ist wie im Prüfungsverfahren auch im Beschränkungsverfahren möglich. Allerdings ist zu beachten, dass die Einreichung von Änderungen im Beschränkungsverfahren Einschränkungen unterliegt (siehe D-X, 4.3 und 4.5).

Das anzuwendende Verfahren unterscheidet sich im Falle eines Antrags auf mündliche Verhandlung geringfügig von dem vor der Erteilung anwendbaren Verfahren nach Regel 71 (3), insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Art. 113 (1) und (2). Vor allem dann, wenn ein Hilfsantrag gewährbar ist und der Hauptantrag nicht, würde dem Antragsteller durch eine entsprechende Mitteilung nach Regel 95 (3) die Möglichkeit genommen, dass sein Hauptantrag mit einer beschwerdefähigen Entscheidung zurückgewiesen wird. Es ist also folgendermaßen zu verfahren:

- a) Wenn der Hauptantrag gewährbar ist, wird der Antragsteller auf dieser Grundlage gemäß Regel 95 (3) aufgefordert, die Übersetzungen einzureichen und die Gebühr zu entrichten.
- b) Wenn ein Hilfsantrag gewährbar ist, der Hauptantrag (und ggf. andere im Rang vorgehende Anträge) jedoch nicht, werden dem Patentinhaber in einer Mitteilung gemäß Regel 95 (2) die

Gründe dafür mitgeteilt, und er wird aufgefordert, die/den nicht gewährbaren Anträge/Antrag zurückzunehmen; tut er dies nicht, wird der Antrag wie unter c) erläutert zurückgewiesen.

- c) Wenn alle Anträge nicht gewährbar sind, ergeht zunächst eine Mitteilung gemäß Regel 95 (2), in der die Gründe dafür dargelegt werden und dem Antragsteller die Gelegenheit zur Mängelbeseitigung gegeben wird; werden die Mängel nicht beseitigt, ergeht die Entscheidung über die Zurückweisung des Antrags, wobei in der von der Prüfungsabteilung erstellten Anlage zu erläutern ist, warum keinem der Anträge stattgegeben werden kann.

In den Fällen b) und c) kann der Antragsteller die Entscheidung mit der Beschwerde anfechten.

3.5.2 Schriftliches Verfahren

Ist die Prüfungsabteilung nach Prüfung des Beschränkungsantrags zu der Auffassung gekommen, dass das Patent nur auf der Grundlage eines Hilfsantrags beschränkt werden kann, teilt sie dies dem Antragsteller in einer Mitteilung nach Regel 95 (2) mit, in der sie auch angibt, welcher Hilfsantrag für gewährbar erachtet wird und warum der Hauptantrag (und gegebenenfalls die weiteren, dem gewährbaren Antrag im Rang vorgehenden Anträge) nicht gewährbar sind. Gegebenenfalls teilt sie den Beteiligten noch mit, inwieweit eine Anpassung der Unterlagen erforderlich ist (Art. 105b (1) und Regel 95 (2)).

Wenn der Antragsteller auf eine Mitteilung gemäß Regel 95 (2) hin seinen/seine nicht gewährbaren Antrag/Anträge zurückzieht und (gegebenenfalls) noch ausstehende Änderungen vornimmt, versendet die Prüfungsabteilung eine Mitteilung gemäß Regel 95 (3), in der der Antragsteller aufgefordert wird, die vorgeschriebene Gebühr zu entrichten und die Übersetzung der beschränkten Ansprüche des gewährbaren Antrags einzureichen (siehe D-X, 5).

Wenn der Antragsteller auf einem nicht gewährbaren Antrag besteht und trotz der Aufforderung der Prüfungsabteilung keine dem gewährbaren Hilfsantrag entsprechende Fassung der Unterlagen vorlegt, ist der Beschränkungsantrag zurückzuweisen (Art. 105b (2) und Regel 95 (4)). In der Entscheidung ist zu begründen, weshalb dem dem gewährbaren Hilfsantrag im Rang vorgehenden Anträgen nicht stattgegeben werden kann, und es ist hinsichtlich des gewährbaren Hilfsantrags darauf hinzuweisen, dass der Antragsteller trotz Aufforderung der Prüfungsabteilung keine für die Beschränkung des Patents auf der Grundlage des Hilfsantrags geeigneten Unterlagen vorgelegt hat.

3.5.3 Mündliche Verhandlung

Kann die Prüfungsabteilung einem Hilfsantrag, nicht jedoch dem Hauptantrag oder gegebenenfalls im Rang vorgehenden Hilfsanträgen stattgeben, sollte der Vorsitzende (evtl. nach Unterbrechung der

Verhandlung) dem Antragsteller mitteilen, welcher Hilfsantrag gewährbar ist und warum die höherrangigen Anträge nicht gewährbar sind. Normalerweise wird der Vorsitzende den Antragsteller dann fragen, ob er bereit ist, den als gewährbar erachteten Hilfsantrag zum Hauptantrag zu erheben. Die Abteilung kann jedoch nicht darauf bestehen, dass der Patentinhaber eine solche Erklärung abgibt.

Wenn der Antragsteller trotz Vorliegens eines gewährbaren Antrags an einem nicht gewährbaren, vorrangigen Antrag festhält, ist der Beschränkungsantrag zurückzuweisen (Regel 95 (4)). Die Abteilung erlässt eine Entscheidung, in der begründet wird, warum den vorrangigen Anträgen nicht stattgegeben werden kann, und hinsichtlich des gewährbaren Hilfsantrags darauf hingewiesen wird, dass der Antragsteller trotz Aufforderung der Prüfungsabteilung keine für die Beschränkung des Patents auf der Grundlage des gewährbaren Hilfsantrags geeigneten Unterlagen vorgelegt hat.

4. Unterschiedliche Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten

Zum Beschränkungsverfahren siehe D-X, 10.

4.1 Behandlung unterschiedlicher Fassungen bei der Prüfung

Es kann der Fall eintreten, dass die Anmeldung aufgrund einer Änderung zwei oder mehr unterschiedliche Sätze von Patentansprüchen enthält (siehe H-III, 4.2 bis 4.5).

Bei der Prüfung der vorstehend genannten Sätze von Patentansprüchen dürfte es im Allgemeinen zweckmäßig sein, jeden von ihnen völlig getrennt zu behandeln, insbesondere dann, wenn zwischen ihnen ein erheblicher Unterschied besteht. Der Bescheid an den Anmelder wird somit aus zwei oder mehr Teilen bestehen, und es ist anzustreben, dass jeder Satz von Patentansprüchen zusammen mit der Beschreibung und den Zeichnungen in eine Form gebracht wird, in der er die Voraussetzungen für eine Patenterteilung erfüllt.

Ist der Prüfer der Ansicht, dass die Beschreibung und die Zeichnungen mit einem der Anspruchssätze so wenig übereinstimmen, dass Unklarheiten entstehen, so hat er den Anmelder aufzufordern, die Beschreibung und die Zeichnungen zu ändern, um diese Unklarheiten zu beseitigen. Schlägt der Anmelder solche Änderungen von sich aus vor, so sollte sie der Prüfer nur zulassen, wenn er sie für notwendig hält. Insbesondere sind unterschiedliche Beschreibungen und Zeichnungen nur dann erforderlich, wenn in einer gemeinsamen Beschreibung nicht klar zum Ausdruck gebracht werden kann, was in den einzelnen Staaten unter Schutz gestellt werden soll.

Diese Art von Anmeldung wird folglich nach der Änderung entweder aus zwei oder mehr unterschiedlichen Sätzen von Patentansprüchen bestehen, von denen jeder durch dieselbe Beschreibung und dieselben Zeichnungen gestützt wird, oder aus zwei oder mehr Sätzen

von Patentansprüchen, die sich jeweils auf eine andere Beschreibung und andere Zeichnungen stützen.

4.2 Unterschiedliche Fassung bei einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973

Stellt das EPA fest, dass für einen Teil der benannten Vertragsstaaten der Inhalt einer früheren europäischen Patentanmeldung nach Art. 54 (3) zum Stand der Technik gehört, können zwei Sachverhalte vorliegen:

- i) Der Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung oder des zu prüfenden Patents liegt vor dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000. Art. 54 (4) EPÜ 1973 findet übergangsweise noch Anwendung (siehe Art. 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001, ABI. EPA 2003, Sonderausgabe Nr. 1, 202). Gibt in diesem Fall ein kollidierender Stand der Technik zu unterschiedlichen Anspruchsfassungen Anlass, so können unterschiedliche Anspruchssätze für die betreffenden Staaten aufgestellt werden.
- ii) Der Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung oder des zu prüfenden Patents ist der Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 oder danach. Da Art. 54 (4) EPÜ 1973 gestrichen wurde, gilt der kollidierende Stand der Technik ungeachtet der Benennungen für alle Vertragsstaaten als Stand der Technik. Außerdem spielt es keine Rolle, ob die Benennungsgebühr(en) für die frühere europäische Patentanmeldung entrichtet wurde(n), da das EPÜ 2000 keine Vorschrift enthält, die Regel 23a EPÜ 1973 entspricht. Unterschiedliche Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten auf der Grundlage von Art. 54 (3) sind daher nicht mehr möglich.

4.2.1 Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973 im Einspruchsverfahren

Im Einspruchsverfahren sind die in H-III, 4.2 dargelegten Grundsätze entsprechend anzuwenden. Nach den Übergangsbestimmungen zum EPÜ 2000 ist, wenn die einem Patent zugrunde liegende Anmeldung vor dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 eingereicht wurde, auf den kollidierenden Stand der Technik nach Art. 54 das EPÜ 1973 anzuwenden, d. h., es gilt Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973 und damit das System der gemeinsamen Benennungen. Für Patente, deren zugrunde liegende Anmeldung an oder nach dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 eingereicht wurde, gelten dagegen die Bestimmungen des EPÜ 2000, in denen das System der gemeinsamen Benennungen für kollidierenden Stand der Technik nach Art. 54 (3) weggefallen ist. Demzufolge sind für solche Patente unterschiedliche Fassungen für verschiedene Vertragsstaaten nicht mehr zulässig (siehe F-II, 4.3 und H-III, 4.2).

Regel 138

4.3 Unterschiedliche Fassung bei teilweiseem Rechtsübergang gemäß Art. 61 oder Regel 78

4.3.1 Unterschiedliche Fassung bei teilweiseem Rechtsübergang gemäß Art. 61 im Prüfungsverfahren

Art. 61 (1) b)
Regel 17
Regel 18 (1) und (2)

Ergibt sich aus einer rechtskräftigen Entscheidung gemäß Art. 61, dass einem Dritten der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents nur für einen Teil des in der europäischen Patentanmeldung offenbarten Gegenstands zugesprochen worden ist, so hat die frühere europäische Patentanmeldung für die benannten Staaten, in denen die Entscheidung ergangen bzw. anerkannt worden ist, und für die übrigen benannten Vertragsstaaten erforderlichenfalls unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen zu enthalten (siehe auch H-III, 4.1 und C-IX, 2).

4.3.2 Unterschiedliche Fassungen bei einem Rechtsübergang des Patents in Bezug auf bestimmte benannte Staaten im Einspruchsverfahren

Regel 78 (2)

Ist ein Dritter nach Art. 99 (4) in Bezug auf einen oder mehrere Vertragsstaaten an die Stelle des bisherigen Patentinhabers getreten (siehe D-I, 6, dritter Absatz), so kann das im Einspruchsverfahren aufrechterhaltene europäische Patent für diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen enthalten, die sich selbstverständlich im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung halten müssen.

4.3.3 Einspruchsfälle mit unterschiedlichen Fassungen bei einem teilweisen Rechtsübergang aufgrund einer Entscheidung gemäß Art. 61 sowie Regel 18 (1) und (2) im Prüfungsverfahren

Die in H-III, 4.3.1 dargelegten Grundsätze sind entsprechend anzuwenden.

4.4 Unterschiedliche Fassung bei Vorbehalten gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973

Art. 167 (2) a)
EPÜ 1973

Hat ein Vertragsstaat einen Vorbehalt gemäß Art. 167 (2) a) EPÜ 1973 gemacht, so können Patentanmeldungen und Patente, in denen Schutz für chemische Erzeugnisse als solche oder für Nahrungs- oder Arzneimittel als solche begehrt wird, unterschiedliche Sätze von Patentansprüchen für diese und die anderen benannten Staaten enthalten. Von diesem Vorbehalt haben Österreich, Spanien und Griechenland Gebrauch gemacht. Unbeschadet des Artikels 167 (5) EPÜ 1973 ist der Vorbehalt für Österreich am 7. Oktober 1987 außer Kraft getreten; die Vorbehalte für Griechenland und Spanien wurden mit Ablauf des 7. Oktober 1992 unwirksam (für Spanien, siehe Mitteilung des EPA vom 14. Juni 2007, ABI. EPA 2007, 439).

Im Allgemeinen wird eine gemeinsame Beschreibung für alle Sätze von Patentansprüchen ausreichend sein.

4.5 Unterschiedliche Fassung bei älteren nationalen Rechten

Ältere nationale Rechte bilden keinen Stand der Technik (Art. 54), der vom EPA bei der Prüfung auf Patentierbarkeit zu berücksichtigen ist. Demgemäß findet auch keine gezielte Recherche nach älteren nationalen Rechten statt; aufgefundene Dokumente werden aber im Recherchenbericht genannt (siehe B-VI, 4.2). Ältere nationale Rechte können jedoch nach Art. 139 (2) nach der Erteilung des europäischen Patents in einem nationalen Verfahren als Nichtigkeitsgrund geltend gemacht werden. Diese Rechte stellen Ausnahmen vom Prinzip des einheitlichen materiellen Rechts der Patentierbarkeit dar. Bei nationalen Rechten besteht daher ein berechtigtes Interesse des Anmelders, durch gesonderte Patentansprüche die Erteilung eines in einzelnen Vertragsstaaten unter Umständen teilweise nichtigen Patents zu verhindern. Die Vorlage gesonderter Patentansprüche darf jedoch weder verlangt noch vorgeschlagen werden.

Art. 139 (2)

Weist der Anmelder im Prüfungsverfahren das Bestehen eines einschlägigen älteren nationalen Rechts für einen bestimmten benannten Staat nach, so ist es angebracht, die Vorlage gesonderter Patentansprüche für den betroffenen Vertragsstaat zuzulassen (siehe H-II, 2.5 und 2.6). Dieser Nachweis ist durch Vorlage einer Druckschrift oder einer Kopie des Schutzrechts oder seiner Anmeldung (siehe Art. 140) zu erbringen; er ist erforderlich, damit die Einheit des europäischen Patents nicht ohne Grund durchbrochen wird.

Die Wirkung des älteren nationalen Rechts richtet sich nach den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften. Ob der Anmelder den Umfang seiner Anmeldung mit den gesonderten Patentansprüchen richtig abgegrenzt hat, braucht der Prüfer nicht zu entscheiden. Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Anmelders.

Er muss aber prüfen, ob die gesonderten Patentansprüche nicht gegen Art. 123 (2) verstoßen und ob sie den sonstigen Erfordernissen des EPÜ genügen.

Im Gegensatz zu älteren europäischen Rechten bilden ältere nationale Rechte keinen Stand der Technik, und es besteht daher kein Anlass für eine gesonderte Beschreibung. In der Beschreibungseinleitung ist aber an geeigneter Stelle, vorzugsweise in einem gesonderten Absatz im Anschluss an die Angaben gemäß Regel 42 (1) a), der Sachverhalt etwa wie folgt darzulegen:

"Der Anmelder hat sich unter Bezugnahme auf ... (z. B. die ältere Anmeldung Nr. ... , in ...) freiwillig eingeschränkt und gesonderte Patentansprüche für ... (Vertragsstaat) vorgelegt."

5. Berechnung der Anspruchsgebühren

Für die Berechnung der Anspruchsgebühren siehe A-X, 11.2, C-V, 1.4, 4.2 und 4.8.1.

Kapitel IV – Sachliche Zulässigkeit von Änderungen – Art. 123 (2) und (3)

1. Einführung

Die Kapitel H-II und H-III behandeln die Zulässigkeit von Änderungen in dem Sinne, ob das jeweils zuständige Organ des EPA eine geänderte Anmeldung oder Patentschrift in das Verfahren zulässt. Wurde eine Änderung in das Verfahren zugelassen, muss das zuständige Organ entscheiden, ob die Änderung sachlich zulässig ist, d. h. ob sie den Erfordernissen des EPÜ genügt. Es ist wichtig zu beachten, dass eine zulässige Änderung nicht automatisch auch sachlich zulässig ist.

2. Sachliche Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123 (2)

2.1 Grundsatz

Bei der Frage nach der Zulässigkeit einer Änderung geht es juristisch gesehen darum, ob die Anmeldung in der geänderten Fassung zulässig ist. Eine geänderte Anmeldung muss natürlich allen Erfordernissen des EPÜ entsprechen, insbesondere hinsichtlich der erfindnerischen Tätigkeit und jener Punkte, die in B-XI, 3.6 aufgeführt sind (siehe auch C-III, 2).

Versucht der Anmelder jedoch, die Beschreibung (Bezugnahmen auf den Stand der Technik ausgenommen), die Zeichnungen oder die Patentansprüche in einer Weise zu ändern, durch die ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert wird, so darf die geänderte Anmeldung nicht zugelassen werden.

2.2 Anwendungsbereich von Art. 123 (2)

Art. 123 (2) liegt der Gedanke zugrunde, dass es einem Anmelder nicht gestattet ist, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte (G 1/93). Eine Änderung ist als Einbringen von Sachverhalten, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, und folglich als unzulässig anzusehen, wenn die Gesamtveränderung des Inhalts der Anmeldung (durch Hinzufügung, Änderung oder Weglassung) dazu führt, dass der Fachmann Angaben erhält, die aus den zuvor durch die Anmeldung vermittelten Angaben nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehen, auch wenn Sachverhalte in Betracht gezogen werden, die für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst waren. Die Prüfung auf unzulässige Änderungen entspricht daher - zumindest bei Hinzufügungen - der in G-VI, 2 angegebenen Neuheitsprüfung (siehe T 201/83).

2.3 Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung – Allgemeines

Nach Art. 123 (2) ist es nicht zulässig, in eine europäische Patentanmeldung Gegenstände aufzunehmen, die nicht unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Erfindung in der eingereichten Fassung herleitbar sind, wobei auch Merkmale in Betracht zu ziehen sind, die in der Unterlage zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind. Eine wörtliche Stützung ist jedoch nach Art. 123 (2) nicht erforderlich (siehe T 667/08).

Als implizite Offenbarung ist dabei lediglich das anzusehen, was sich klar und eindeutig aus den ausdrücklichen Aussagen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ergibt. Demnach muss das allgemeine Fachwissen bei der Klärung der Frage berücksichtigt werden, was in der ausdrücklichen Offenbarung eines Dokuments klar und eindeutig mit enthalten ist. Ohne Belang ist aber, was diese Offenbarung im Lichte des allgemeinen Fachwissens implizit nahelegt (T 823/96).

Bei der Beurteilung der geänderten Ansprüche im Hinblick auf Art. 123 (2) sollte der Schwerpunkt darauf gelegt werden, was die an ein Fachpublikum gerichteten ursprünglich eingereichten Unterlagen dem Fachmann tatsächlich offenbaren. Insbesondere sollte es der Prüfer vermeiden, das Augenmerk zu stark auf die Struktur der ursprünglich eingereichten Ansprüche zu richten statt auf das, was der Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dem Gesamtinhalt der Anmeldung ableiten würde.

2.3.1 Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird

Für die Zwecke des Art. 123 (2) gehören Merkmale, die nicht in der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart, sondern nur in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird, prima facie nicht zum "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung". Nur unter bestimmten Umständen können solche Merkmale im Wege einer Änderung in die Ansprüche einer Anmeldung aufgenommen werden.

Eine solche Änderung bedeutet keinen Verstoß gegen Art. 123 (2), wenn aus der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar ist (siehe T 689/90), dass

- i) für diese Merkmale Schutz begehrt wird oder werden kann,
- ii) diese Merkmale zur Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe beitragen,
- iii) diese Merkmale zumindest implizit eindeutig zur Beschreibung der in der eingereichten Anmeldung enthaltenen Erfindung

(Art. 78 (1) b)) und damit zum Offenbarungsgehalt dieser Anmeldung (Art. 123 (2)) gehören und

- iv) diese Merkmale in der Offenbarung des Bezugsdokuments genau definiert und identifizierbar sind.

Ein Dokument, das der Öffentlichkeit am Anmeldetag der Patentanmeldung nicht zugänglich war, kann zudem nur berücksichtigt werden, wenn (siehe T 737/90)

- i) dem EPA bzw. dem Anmeldeamt, sofern es sich um eine Euro-PCT-Anmeldung handelt, die nicht beim EPA als Anmeldeamt eingereicht wurde, vor dem oder am Anmeldetag eine Abschrift des Dokuments vorlag und
- ii) das Dokument der Öffentlichkeit spätestens am Tag der Veröffentlichung der Anmeldung gemäß Art. 93 zugänglich gemacht wurde (z. B. indem es in die Anmeldeakte aufgenommen und damit nach Art. 128 (4) veröffentlicht wurde).

2.3.2 Nach dem Anmeldetag eingereichte fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen

Das in Regel 56 festgelegte Verfahren ermöglicht es dem Anmelder, fehlende Zeichnungen oder fehlende Teile der Beschreibung später einzureichen und sich dabei auf das Prioritätsdokument zu berufen, sodass eine Neufestsetzung des Anmeldetags auf den Tag der Einreichung der fehlenden Teile vermieden wird. Nach Regel 56 (3) erfolgt nur dann keine Neufestsetzung, wenn die fehlenden Teile im Prioritätsdokument "vollständig enthalten" waren (siehe C-III, 1 und A-II, 5). Die Bestimmungen der Regel 56 (3) gelten ausschließlich für die Anmeldephase: so ist es insbesondere nicht zulässig, sich in späteren Verfahrensstadien auf Prioritätsdokumente zu berufen, um die ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung zu berichtigen oder zu ändern (in Übereinstimmung mit G 3/89 und G 11/91). Für Euro-PCT-Anmeldungen gilt eine ähnliche Bestimmung, nämlich Regel 20.6 PCT, wonach das EPA als ausgewähltes Amt oder Bestimmungsamt eine Überprüfung nach Regel 82ter PCT durchführen kann.

Regel 56

Nach Regel 56 (3) für zulässig erachtete fehlende Teile der Beschreibung und/oder fehlende Zeichnungen gelten immer als Teil der Anmeldeunterlagen "in der ursprünglich eingereichten Fassung".

2.3.3 Nach dem Anmeldetag eingereichte Ansprüche

Ansprüche, die gemäß Regel 58 nach dem Anmeldetag eingereicht wurden, gelten nie als Teil der Anmeldeunterlagen "in der ursprünglich eingereichten Fassung" und müssen deshalb den Erfordernissen des Art. 123 (2) entsprechen (siehe A-III, 15). Der Prüfer muss deshalb überprüfen, ob die Ansprüche den Erfordernissen des Art. 123 (2) entsprechen, und dabei dieselbe Praxis und dieselben

Regel 58

Maßstäbe anwenden wie dies bei der Prüfung von Änderungen in anderen Phasen des Verfahrens (siehe H-V) der Fall ist.

2.3.4 Nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle

Ein standardisiertes Sequenzprotokoll, das nach dem Anmeldetag eingereicht wurde, ist nicht Bestandteil der Beschreibung (Regel 30 (2)). Ein solches standardisiertes Sequenzprotokoll wird nicht als Anlage zur Anmeldung oder zusammen mit der Patentschrift veröffentlicht (siehe Mitteilung des EPA vom 18. Oktober 2013 über die Einreichung von Sequenzprotokollen, ABI. EPA 2013, 542, IV.2).



Am Anmeldetag eingereichte Seiten oder elektronische Dateien, die Sequenzen offenbaren oder ein nicht standardisiertes Sequenzprotokoll enthalten, sind Bestandteil der ursprünglich eingereichten Anmeldung und werden wie alle anderen Teile der Beschreibung behandelt.

Ein nachgereichtes standardisiertes Sequenzprotokoll darf nur diejenige Sequenzinformation - in standardisierter Form - enthalten, die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen bereits vorhanden war; insbesondere dürfen sich Zahl und Nummerierung der Sequenzen nicht von denen der ursprünglichen Beschreibung unterscheiden (vorstehend genannte Mitteilung des EPA, I.2.4). Der Anmelder hat hierzu eine entsprechende Erklärung einzureichen, dass das nachgereichte standardisierte Sequenzprotokoll keinen Gegenstand umfasst, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 2 (2) des Beschlusses des Präsidenten vom 28. April 2011 über die Einreichung von Sequenzprotokollen, ABI. EPA 2011, 372). Dementsprechend kann ein nachgereichtes standardisiertes Sequenzprotokoll für die Bestimmung des ursprünglichen Offenbarungsgehalts der Anmeldung nicht herangezogen werden, sondern dient nur für die Zwecke der Recherche (vorstehend genannte Mitteilung des EPA, I.2.5).

Ein nachgereichtes Sequenzprotokoll ist nicht auf Einhaltung der Erfordernisse des Art. 123 (2) zu überprüfen, weil es nicht Bestandteil der Beschreibung ist.

Vorbehaltlich der Regel 30 kann ein Sequenzprotokoll, das Teil der Beschreibung ist, nach Regel 139 und/oder Art. 123 (2) berichtigt oder geändert werden. In diesem Fall ist ein vollständiges neues Sequenzprotokoll im TXT-Format mit den Berichtigungen bzw. Änderungen einzureichen (Mitteilung des EPA vom 18. Oktober 2013, ABI. EPA 2013, 542, I.2.6).

2.3.5 Prioritätsunterlagen

Nach Art. 123 (2) ist es - außer unter den in Regel 56 (3) genannten Bedingungen (H-IV, 2.3.2) - nicht zulässig, in eine europäische Patentanmeldung Gegenstände aufzunehmen, die nur in den Prioritätsunterlagen zu dieser Anmeldung enthalten sind (siehe T 260/85). Zur Berichtigung von Fehlern siehe H-VI, 4.

2.3.6 Fälle im Beschränkungsverfahren, in denen die Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung nicht mehr verfügbar sind

Ob die Ansprüche nach der Beschränkung noch den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügen, ist anhand der Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung zu prüfen. In seltenen Fällen, wenn das zu beschränkende Patent älter ist, kann es vorkommen, dass die Originalakte bereits vernichtet wurde, sodass die Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung nicht mehr verfügbar sind (siehe Regel 147 und den Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, J.1). In diesem Fall ist bei der Prüfung nach Art. 123 (2) die verfügbare veröffentlichte Anmeldung zugrunde zu legen statt die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, wobei davon ausgegangen wird, dass der Inhalt dem der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung entspricht.

2.3.7 Nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik

In der Regel ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Anmelder durch eine Änderung weitere sachdienliche Angaben zum Stand der Technik hinzufügt; dies kann sogar vom Prüfer verlangt werden (siehe F-II, 4.3 und F-III, 8).

Art. 123 (2)

2.3.8 Behebung von Widersprüchen

Gegen die bloße Beseitigung einer Unklarheit oder die Behebung eines Widerspruchs ist in der Regel nichts einzuwenden, sofern die Klarstellung nicht gegen die Erfordernisse von Art. 123 (2) verstößt.

2.3.9 Marken

Wird eine Änderung vorgenommen, um die Bedeutung einer Marke klarzustellen oder um eine eingetragene Marke durch einen entsprechenden technischen Begriff zu ersetzen, so ist insbesondere darauf zu achten, dass diese Änderung nicht gegen Art. 123 (2) verstößt. Die Zusammensetzung eines Markenprodukts kann sich im Lauf der Zeit auch ändern.

2.4 Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung - besondere Anmeldungen

2.4.1 Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht werden

Nach Regel 40 (1) c) kann der Anmelder seine europäische Anmeldung auch mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung einreichen (A-II, 4.1.3.1). Da die Einreichung von Ansprüchen nicht mehr Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags ist, hat der Anmelder drei Möglichkeiten:

- i) Er kann bei der Einreichung der europäischen Anmeldung angeben, dass die Bezugnahme auf die früher eingereichte Anmeldung die Patentansprüche einschließt.

- ii) Er kann bei der Einreichung einen neuen Anspruchssatz sowie eine Erklärung vorlegen, dass die Beschreibung und etwaige Zeichnungen mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht werden.
- iii) Er kann bei der Einreichung der europäischen Anmeldung auf die Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung verweisen und die Ansprüche nach dem Anmeldetag nachreichen (Regel 58).

In den Fällen i) und ii) sind die Ansprüche Bestandteil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, während im Fall iii) die nach dem Anmeldetag eingereichten Ansprüche dies nicht sind und daher den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügen müssen (siehe H-IV, 2.3.3).

2.4.2 Teilanmeldungen

Nach Art. 76 (1) darf der Gegenstand einer Teilanmeldung nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Außerdem dürfen Änderungen an der Teilanmeldung nach ihrer Einreichung nicht über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Art. 123 (2); Näheres siehe C-IX, 1.4).

2.4.3 Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemäß Art. 61 ergeben

Wird durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung eines Patents einer Person zugesprochen, die nicht der Anmelder ist, so kann diese Person nach Art. 61 (1) b) eine neue europäische Patentanmeldung einreichen. In diesem Fall sind die Bestimmungen des Art. 76 (1) auf die nach Art. 61 (1) b) eingereichte neue Anmeldung entsprechend anzuwenden.

Das bedeutet, dass die neue Anmeldung keine Gegenstände enthalten darf, die über den Inhalt der früheren (nicht berechtigten) Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Ferner darf die neue Anmeldung gemäß Art. 123 (2) nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über ihren Inhalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, selbst wenn der betreffende Gegenstand in der früheren Anmeldung enthalten ist (Näheres siehe C-IX, 2.1).

2.4.4 Internationale Anmeldungen

Unterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung sind im Sinne des Art. 123 (2) die in der PCT-Phase eingereichten Unterlagen (in der Regel als WO-Veröffentlichung zugänglich gemacht). Daher müssen alle Änderungen in der PCT-Phase (einschließlich geänderter oder berichtigter Blätter bzw. Ersatzblätter, selbst wenn diese der WO-Veröffentlichung beigelegt sind) und alle bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA vorgenommenen Änderungen, die in der europäischen Phase aufrechterhalten werden, die Erfordernisse des

Art. 123 (2) erfüllen, und all diese Änderungen sind sorgfältig zu berücksichtigen.

2.5 Beurteilung "hinzugefügter Gegenstände" - Beispiele

Betrifft eine Anmeldung eine Gummiverbindung, die sich aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt, und versucht der Anmelder, die Angabe einzufügen, dass ein weiterer Bestandteil hinzugefügt werden könnte, so ist diese Änderung in der Regel zu beanstanden, weil sie gegen Art. 123 (2) verstößt.

Im Falle einer Offenbarung eines allgemeinen wie auch eines bevorzugten Bereichs kann eine Kombination des offenbarten bevorzugten engeren Bereichs und eines der Teilbereiche, die vor und nach dem engeren Bereich innerhalb des offenbarten Ganzen liegen, aus der ursprünglichen Offenbarung der Anmeldung herleitbar sein.

Bei einer Anmeldung, in der eine auf elastischen Unterlagen montierte Vorrichtung beschrieben und beansprucht wird, ohne dass irgendeine bestimmte Art einer elastischen Unterlage offenbart wird, ist es zu beanstanden, wenn der Anmelder die spezifische Information hinzuzufügen versucht, dass die Unterlagen beispielsweise aus Schraubenfedern bestehen oder bestehen könnten.

Kann jedoch der Anmelder nachweisen, dass in den Zeichnungen nach Ansicht des Fachmanns Schraubenfedern wiedergegeben sind, so wäre die besondere Nennung von Schraubenfedern - zumindest in Zusammenhang mit der spezifischen Ausführungsform, in deren Rahmen sie offenbart sind - zulässig (siehe auch H-V, 3.2.1).

3. Gewährbarkeit von Änderungen nach Art. 123 (3)

3.1 Grundsatz

Das europäische Patent bestimmt in seiner erteilten oder im Einspruchs-, Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung, soweit dieser Schutzbereich nicht erweitert wird.

Art. 69 (2)

Das Einspruchsverfahren wird häufig Anlass zu Änderungen der Patentansprüche wegen geltend gemachter Einspruchsgründe nach Art. 100 geben. Auch unabhängig davon gestellte, begründete Anträge des Patentinhabers auf Änderung der Patentansprüche, z. B. auf Beschränkung des Patents wegen eines ihm bekannt gewordenen Stands der Technik, können nach Überprüfung durch die Einspruchsabteilung zu Änderungen der Patentansprüche führen.

Dabei dürfen die Patentansprüche des europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden, dass der Schutzbereich des Patents erweitert wird.

Art. 123 (3)

3.2 Anwendungsbereich

Art. 123 (3) zielt unmittelbar auf den Schutz der Interessen Dritter ab, indem er jede Erweiterung der Ansprüche eines erteilten Patents selbst dann verbietet, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür enthält (siehe G 1/93, Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

3.3 Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung

Art. 69 (1)

Der Schutzbereich des europäischen Patents wird durch die Patentansprüche bestimmt; die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

Das Protokoll über die Auslegung des Art. 69, das nach Art. 164 (1) Bestandteil des EPÜ ist, stellt dabei klar, wie Art. 69 auszulegen ist.

Da nach Art. 69 (1) auch Änderungen in der Beschreibung und den Zeichnungen die Auslegung der Patentansprüche beeinflussen und damit den Schutzbereich erweitern können, sind auch solche den Schutzbereich erweiternde Änderungen nicht zulässig (siehe auch G 1/93).

3.4 Zu berücksichtigende Fassung des erteilten Patents

Um zu prüfen, ob das in Art. 123 (3) genannte Kriterium erfüllt ist, muss der Prüfer die Fassung der geänderten Ansprüche mit den Ansprüchen des Patents in der erteilten oder in der im Einspruchs- oder in einem früheren Beschränkungsverfahren geänderten Fassung vergleichen, je nachdem, welche dieser Fassungen zuletzt gültig war. Für die Zwecke des Art. 123 (3) werden die geänderten Ansprüche also nicht unbedingt mit den Ansprüchen in der erteilten Fassung verglichen. Wenn geänderte Ansprüche später die Ansprüche in der erteilten Fassung ersetzen (aufgrund eines Einspruchs oder früherer Beschränkung(en)), findet Art. 123 (3) auf die jüngste Fassung dieser geänderten Ansprüche Anwendung.

3.5 Beurteilung der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs

Bei jeder Änderung der Patentansprüche und den damit verknüpften Änderungen in der Beschreibung und den Zeichnungen im Rahmen des Einspruchsverfahrens, beispielsweise bei einer Änderung der technischen Merkmale der Erfindung, ist daher zu prüfen, ob diese Änderungen nicht unter Umständen dazu führen, dass der Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123 (2)) bzw. der Schutzbereich erweitert wird (Art. 123 (3)).

Sind die Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Art. 84 vor der Erteilung an geänderte Ansprüche angepasst worden und wurde dabei ein Teil des ursprünglich offenbarten Gegenstands gestrichen, um Übereinstimmungsmängel in der Patentschrift zu vermeiden, so kann der aus diesem Grund gestrichene Gegenstand in der Regel weder erneut in die Patentschrift noch in die Ansprüche in der erteilten

Fassung aufgenommen werden, ohne dass ein Verstoß gegen Art. 123 (3) vorliegt (Zäsurwirkung). Dies gilt analog für einen Gegenstand, der bei einer solchen Anpassung nur aus Gründen der Verständlichkeit und mit dem Hinweis darauf in der Patentschrift beibehalten wurde, dass er sich nicht auf die beanspruchte Erfindung bezieht (siehe T 1149/97).

Besondere Aufmerksamkeit ist den Erfordernissen gemäß Art. 123 (2) und (3) zu widmen, die getrennt betrachtet werden müssen:

- a) Die Prüfung, ob die Erfordernisse von Art. 123 (2) erfüllt sind, erfolgt wie im Prüfungsverfahren.
- b) Ausgangsbasis für die Prüfung, ob die Erfordernisse von Art. 123 (3) erfüllt sind, sind dagegen die Ansprüche in der erteilten Fassung oder in der im Einspruchs- oder in einem früheren Beschränkungsverfahren geänderten Fassung, wobei erforderlichenfalls die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind (Art. 69 und Protokoll über die Auslegung des Art. 69).

3.6 Konflikt zwischen Art. 123 (2) und (3)

Die Erfordernisse der Absätze 2 und 3 des Art. 123 können möglicherweise kollidieren, wenn im Verfahren vor der Erteilung in die Anmeldung ein Merkmal aufgenommen wurde, das im Einspruchsverfahren nach Art. 123 (2) als unzulässig erachtet wird. In diesem Fall wäre ein solches Merkmal nach Art. 123 (2) zu streichen, während Art. 123 (3) die Streichung nicht zuließe, da damit der Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung erweitert würde. In einem solchen Fall ist das Patent nach Art. 100 c) zu widerrufen. Kann dieses Merkmal jedoch durch ein Merkmal **ersetzt** werden, für das die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage bietet **und** das den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung nicht erweitert, so ist die Aufrechterhaltung in dieser geänderten Fassung zulässig. Schränkt das hinzugefügte Merkmal - **ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten** - lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung ein, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, so kann dieses Merkmal beibehalten werden (siehe G 1/93). Die technische Bedeutung eines Merkmals im Anspruch hängt von seinem Beitrag zur technischen Definition des beanspruchten Gegenstands ab; dieser Beitrag wird aus der Sicht des Fachmanns anhand der ursprünglichen Offenbarung beurteilt (siehe T 518/99).

3.7 Konflikt zwischen Art. 123 (3) und anderen Erfordernissen des EPÜ

Andere Erfordernisse des EPÜ können nach der Erteilung ebenfalls mit Art. 123 (3) zusammenwirken. Enthält beispielsweise ein Patent in der erteilten Fassung nur Ansprüche, die eigentlich ein "Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen

Art. 123 (3)

oder tierischen Körpers, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wird" definieren oder einen solchen Verfahrensschritt enthalten, und wird gegen dieses Patent Einspruch nach Art. 53 c) eingelegt, so können die Art. 53 c) und 123 (3) so zusammenwirken, dass das Patent insofern unweigerlich widerrufen werden muss, als

- das Patent nicht in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden kann, weil die Ansprüche einen nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand definieren, und
- das Patent nicht in geändertem Umfang aufrechterhalten werden kann, weil eine Änderung der erteilten Ansprüche durch Streichen dieser "Verfahrensmerkmale" gegen Art. 123 (3) verstieße (siehe T 82/93).

4. Sonstige Erfordernisse des EPÜ, denen Änderungen entsprechen müssen

4.1 Allgemeines

Die sonstigen Erfordernisse des EPÜ, denen Änderungen entsprechen müssen, hängen davon ab, ob die Änderungen im Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren eingereicht werden (siehe unten).

4.2 Prüfungsverfahren

Bei der Frage nach der Zulässigkeit einer Änderung geht es juristisch gesehen darum, ob die Anmeldung in der geänderten Fassung zulässig ist. Eine geänderte Anmeldung muss natürlich allen Erfordernissen des EPÜ entsprechen, insbesondere hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit und jener Punkte, die in B-XI, 3.6 aufgeführt sind (siehe auch C-III, 2). Jedoch darf der Prüfer vor allem in Fällen, in denen die Patentansprüche wesentlich beschränkt worden sind, nicht außer Acht lassen, dass im Zusammenhang mit Änderungen möglicherweise folgende Fragen besonders zu berücksichtigen sind:

i) Einheitlichkeit der Erfindung

Erfüllen die geänderten Patentansprüche weiterhin die Erfordernisse des Art. 82? Scheint sich aus dem Recherchenbericht ein Mangel an Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit in Bezug auf die Idee zu ergeben, die allen Patentansprüchen gemein ist, erfordern aber die geänderten Patentansprüche keine weitere Rechercharbeit, so sollte der Prüfer sorgfältig erwägen, ob der Verfahrensstand noch einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit rechtfertigt (siehe F-V, 8). Fehlt den Patentansprüchen jedoch eine gemeinsame erfinderische Idee und ist eine weitere Recherche notwendig, so ist ein Einwand zu erheben.

ii) Übereinstimmung zwischen Beschreibung und Patentansprüchen

Ist die Beschreibung im Falle einer Änderung der Patentansprüche entsprechend zu ändern, um schwerwiegende Widersprüche zwischen Patentansprüchen und Beschreibung auszuräumen? Werden beispielsweise alle Ausführungsformen der beschriebenen Erfindung weiterhin vom Umfang eines oder mehrerer Patentansprüche erfasst (siehe F-IV, 4.3)? Werden umgekehrt alle geänderten Patentansprüche von der Beschreibung gestützt (siehe F-IV, 6)? Ist ferner, wenn die Kategorien der Patentansprüche geändert worden sind, die Bezeichnung entsprechend zu ändern (siehe H-V, 8)?

4.3 Einspruchsverfahren

Der Patentinhaber sollte, wenn dies nicht offensichtlich ist, angeben, aus welchen Stellen der ursprünglichen Anmeldeunterlagen bzw. der erteilten Patentansprüche die Änderungen herleitbar sind (Art. 100 c) und 123 (2)). Darüber hinaus sollte er zur Patentfähigkeit des geänderten Patentbegehrens (bezogen auf Art. 100 a) bzw. b)) unter Berücksichtigung des Stands der Technik sowie der im Einspruchsschriftsatz vorgebrachten Einwendungen der Einsprechenden gegebenenfalls unter Vorlage der zur Begründung vorzubringenden Beweismittel Stellung nehmen.

Das Einspruchsverfahren stellt keineswegs eine Gelegenheit dar, das ganze Patent erneut zu prüfen; nur die in das Patent aufgenommenen Änderungen müssen daraufhin geprüft werden, ob sie dem EPÜ insgesamt entsprechen (siehe T 227/88, T 301/87 und T 472/88). Deshalb sollte die Einspruchsabteilung prüfen, ob das Patent nicht aufgrund der Änderungen **selbst** gegen das EPÜ (mit Ausnahme von Art. 82, siehe G 1/91 und D-V, 2) verstößt. Zu Art. 84 siehe D-V, 5. Zur Form der geänderten Unterlagen siehe H-III, 2.2 bis 2.4. Insbesondere muss den Formerfordernissen der Regeln 30 bis 34 sowie 42, 43, 46, 48 und 50 entsprochen werden (siehe Regel 86).

4.4 Beschränkungsverfahren

Das Beschränkungsverfahren stellt keineswegs eine Gelegenheit dar, das ganze Patent erneut zu prüfen; es muss lediglich sichergestellt werden, dass die geänderten Ansprüche den Artikeln 84 und 123 (2) und (3) entsprechen, d. h. es muss geprüft werden, ob die beantragten Änderungen einen Mangel im Sinne dieser Bestimmungen einführen. Erteilte oder aufrechterhaltene Ansprüche sollten nicht erneut geprüft werden.

4.4.1 Art. 84

Des Weiteren ist zu prüfen, ob die geänderten Ansprüche mit Art. 84 in Einklang stehen. Wie im Beschränkungsverfahren Klarheit gemäß Art. 84 auszulegen ist, wird durch die üblichen Standards geregelt (siehe F-IV, 4, 5 und 6). Zu beachten ist dabei, dass bloße Klarstellungen von Ansprüchen, insbesondere von abhängigen Ansprüchen, nicht zulässig sind, es sei denn, sie werden durch Beschränkungen notwendig, die an anderer Stelle in den Ansprüchen vorgenommen wurden.

4.4.2 Prüfung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen

Gemäß Regel 95 (2) sind im Beschränkungsverfahren nur die geänderten Patentansprüche zu prüfen. Hat der Anmelder keine Änderungen der Beschreibung eingereicht, sollte der Prüfer aber trotzdem prüfen, ob die geänderten Ansprüche noch von der Beschreibung gestützt werden. Ist dies nicht der Fall, so wird der Patentinhaber nach Regel 95 (2) aufgefordert, die Beschreibung oder die Ansprüche zu ändern, um den Erfordernissen des Art. 84 zu entsprechen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der Prüfer die Beschreibung nicht von Amts wegen ändern kann.

Werden im Beschränkungsverfahren jedoch eine geänderte Beschreibung und/oder geänderte Zeichnungen mit den Ansprüchen vorgelegt, so sind sie zu prüfen, allerdings nur darauf hin, ob sie den Erfordernissen des Art. 123 (2) und (3) sowie des Art. 84 genügen. Unzulässig sind Änderungen der Beschreibung, die nur darauf abzielen, das Patent zu verbessern, oder kosmetische Änderungen, die nicht durch die beschränkten Ansprüche erforderlich werden.

4.4.3 Nicht zu berücksichtigende Punkte

Im Beschränkungsverfahren wird nicht geprüft, warum ein Antrag auf Beschränkung gestellt wurde oder ob das Ziel der Beschränkung erreicht wurde, z. B. ob die geänderten oder beschränkten Ansprüche gegenüber einem bestimmten Dokument des Stands der Technik wirklich neu sind.

Im Allgemeinen wird auch nicht geprüft, ob die beschränkten Ansprüche gegen die Art. 52 bis 57 verstoßen. Es kann aber vorkommen, dass die Beschränkung zu prima facie erkennbaren Verstößen gegen die Patentierbarkeitskriterien führt, z. B. gegen Art. 53; in diesem Fall setzt der Prüfer den Antragsteller von diesem Verstoß in Kenntnis.

Beispiele:

Ein auf eine generische Pflanze gerichteter erteilter Anspruch wird auf eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt - damit fällt er unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit (Art. 53 b) und G 1/98). Ein Anspruch, der bei der Erteilung auf ein Gerät gerichtet war, das einen kontrollierten Explosionsmechanismus enthält, wird so beschränkt, dass er auf eine Antipersonenmine gerichtet ist, die den kontrollierten Explosionsmechanismus enthält - damit verstößt der Anspruch gegen Art. 53 a).

Kapitel V – Gewährbarkeit von Änderungen - Beispiele

1. Einführung

Kapitel H-V enthält zusätzliche Leitlinien und Beispiele für typische Situationen, in denen es auf die Einhaltung von Art. 123 (2) und/oder (3) ankommt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Frage, ob eine bestimmte Änderung gewährbar ist, letztlich im Einzelfall entschieden werden muss.

2. Änderung der Beschreibung

2.1 Klarstellung der technischen Wirkung

Ist ein technisches Merkmal in der ursprünglichen Anmeldung eindeutig offenbart, wurde jedoch seine Wirkung nicht oder nicht vollständig genannt und kann diese ohne Weiteres von einem Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung abgeleitet werden, so verstößt eine spätere Klarstellung dieser Wirkung in der Beschreibung nicht gegen Art. 123 (2).

2.2 Hinzufügung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen

Änderungen durch Hinzufügung weiterer Beispiele sollten unter Berücksichtigung der in H-IV, 2 dargelegten allgemeinen Grundsätze stets besonders sorgfältig geprüft werden. Gleiches gilt für die Hinzufügung von neuen (d. h. zuvor nicht erwähnten) Wirkungen der Erfindung wie neuen technischen Vorteilen: Bezieht sich z. B. die ursprünglich dargelegte Erfindung auf ein Verfahren zur Reinigung von Wollsachen, bei dem das Kleidungsstück mit einer besonderen Flüssigkeit behandelt wird, so darf der Anmelder zu einem späteren Zeitpunkt in die Beschreibung nicht die Angabe aufnehmen, dass das Verfahren den zusätzlichen Vorteil hat, das Kleidungsstück gegen Mottenfraß zu schützen.

Art. 123 (2)

Unter bestimmten Umständen können jedoch später eingereichte Beispiele oder neue Wirkungen, auch wenn sie nicht in die Anmeldung aufgenommen werden dürfen, vom Prüfer als Beweismittel zur Stützung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung berücksichtigt werden. So kann z. B. ein zusätzliches Beispiel als Beweismittel dafür herangezogen werden, dass die Erfindung anhand der in der ursprünglich eingereichten Anmeldung gemachten Angaben auf dem gesamten beanspruchten Gebiet ohne Weiteres ausgeführt werden kann (siehe F-IV, 6.3). Ebenso kann eine neue Wirkung als Beweismittel zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden, sofern diese neue Wirkung in einer in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarten Wirkung impliziert ist oder zumindest im Zusammenhang mit ihr steht (siehe G-VII, 10).

Art. 123 (2)

2.3 Ergänzende technische Angaben

Nach dem Anmeldetag eingereichte ergänzende technische Angaben werden, soweit sie nicht nach Regel 144 d) von der Akteneinsicht

ausgenommen sind, dem der Öffentlichkeit zugänglichen Teil der Akte beigefügt. Ab dem Tag, an dem dies geschehen ist, gehören sie zum Stand der Technik im Sinne von Art. 54 (2). Um die Öffentlichkeit auf das Vorhandensein solcher Angaben, die nach dem Eingang der Anmeldung eingereicht wurden und nicht in der Patentschrift enthalten sind, aufmerksam zu machen, wird ein entsprechender Vermerk auf dem Deckblatt der Patentschrift angebracht.

2.4 Überarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe

Es ist auch sicherzustellen, dass jede Änderung der technischen Aufgabe oder jede spätere Hinzufügung zur technischen Aufgabe, die durch die Erfindung gelöst wird, in Einklang mit Art. 123 (2) steht. Es kann z. B. vorkommen, dass es im Anschluss an die Beschränkung der Patentansprüche als Entgegnung auf den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit wünschenswert ist, die angegebene Aufgabe zu überarbeiten, um eine Wirkung zu betonen, die durch die dergestalt beschränkte Erfindung, nicht jedoch durch den Stand der Technik erreicht wird.

Zu bedenken ist, dass eine solche Überarbeitung nur dann zulässig ist, wenn die betonte Wirkung ohne Weiteres von einem Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung abgeleitet werden kann (siehe H-V, 2.1 und 2.2).

Würde die vorgeschlagene Neufassung der Aufgabe gegen Art. 123 (2) verstoßen, so ist es erforderlich, die Beschreibung auf andere Weise zu ändern, zum Beispiel dadurch, dass die Aufgabe allgemeiner definiert wird oder dass auf eine ausdrückliche Angabe der Aufgabe insgesamt verzichtet wird.

2.5 Bezugsdokument

Unter bestimmten Umständen können Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird, im Wege einer Änderung in die Ansprüche einer Anmeldung aufgenommen werden (siehe H-IV, 2.3.1).

2.6 Änderung, Weglassung und Hinzufügung von Text in der Beschreibung

Unzulässige Änderungen können sowohl durch Änderung oder Weglassung einer Textstelle als auch durch die Hinzufügung weiterer Textstellen erfolgen. Betrifft eine Erfindung beispielsweise eine mehrschichtige Verbundplatte und enthält die Beschreibung mehrere Beispiele verschieden geschichteter Anordnungen, von denen eine eine Außenschicht aus Polyethylen hat, so wäre eine Änderung dieses Beispiels entweder durch ein Ersetzen der Außenschicht durch Polypropylen oder durch völliges Weglassen dieser Schicht in der Regel nicht zulässig. In beiden Fällen wäre die im geänderten Beispiel offenbarte Platte gänzlich anders als jene, die ursprünglich offenbart worden ist, und somit hätte die Änderung einen neuen Gegenstand zur Folge und wäre deshalb unzulässig.

3. Änderung der Ansprüche

3.1 Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch

Das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch verstößt nicht gegen Art. 123 (2), sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, dass

- i) das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden ist,
- ii) das Merkmal als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist und
- iii) das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert.

Wird ein Merkmal durch ein anderes ersetzt, so muss das Ersatzmerkmal selbstverständlich durch die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen gestützt sein, damit kein Verstoß gegen Art. 123 (2) vorliegt (siehe T 331/87).

3.2 Aufnahme zusätzlicher Merkmale

Ein Anspruch kann durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale beschränkt werden, sofern die daraus resultierende Kombination ursprünglich offenbart war und sich nicht auf eine Erfindung bezieht, die nicht recherchiert wurde; Merkmale können z. B. aufgenommen werden

- a) aus abhängigen Ansprüchen, die vom zu beschränkenden Anspruch abhängig waren;
- b) aus der Beschreibung, z. B. den Beispielen;
- c) aus Zeichnungen (siehe H-V, 6);
- d) durch Umwandlung eines unabhängigen Anspruchs in einen abhängigen Anspruch.

3.2.1 Zwischenverallgemeinerungen

Es ist nur dann zulässig, ein isoliertes Merkmal aus einer ursprünglich offenbarten Merkmalskombination herauszugreifen und zur Abgrenzung des Anspruchsgegenstands zu verwenden, wenn zwischen den Merkmalen kein struktureller und funktioneller Zusammenhang besteht.

Bei der Beurteilung, ob die Beschränkung eines Anspruchs durch das Herausgreifen eines Merkmals aus einer Merkmalskombination den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügt, darf der Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht als Reservoir

verstanden werden, aus dem einzelne, verschiedenen Ausführungsformen zugehörige Merkmale ausgewählt und kombiniert werden könnten, um künstlich zu einer bestimmten Kombination zu gelangen.

Wenn ein Merkmal aus einer bestimmten Ausführungsform herausgegriffen und in den Anspruch aufgenommen wird, muss sichergestellt sein, dass

- das Merkmal nicht mit den anderen Merkmalen dieser Ausführungsform in Zusammenhang steht oder untrennbar verknüpft ist und
- die Gesamtoffenbarung die verallgemeinernde Isolierung des Merkmals und seine Aufnahme in den Anspruch rechtfertigt.

Diese Bedingungen sollten im besonderen Fall einer Zwischenverallgemeinerung als Hilfestellung für die Beurteilung verstanden werden, ob die Änderung den Erfordernissen des Art. 123 (2) genügt. Jedenfalls muss sichergestellt sein, dass der Fachmann nicht Angaben erhält, die aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehen, auch wenn Sachverhalte in Betracht gezogen werden, die für den Fachmann, der sein Fachwissen heranzieht, vom Inhalt mit erfasst waren.

Beispiel 1

Der geänderte Anspruch betrifft eine Litze für einen Webstuhlharnisch. Der ursprüngliche Anspruch wurde durch die Einführung von Merkmalen beschränkt, die nur in Zusammenhang mit einer bestimmten Ausführungsform offenbart waren, bei der die Öse der Webelitze spindelförmig war. Diese Form war im geänderten Anspruch nicht enthalten. Ferner hieß es im allgemeinen Teil der Beschreibung, dass die Öse auch andere Formen, wie beispielsweise eine elliptische Form, haben kann. Die Kammer kam daher zu dem Schluss, dass die Änderung nach Art. 123 (2) gewährbar war (T 300/06).

Beispiel 2

Der Gegenstand des auf ein Verfahren zum Fernbezahlen gerichteten neuen unabhängigen Anspruchs 4 wurde gegenüber dem ursprünglichen unabhängigen Anspruch 1 geändert, indem nur einige der Merkmale in eine bestimmte, in der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung offenbarte Ausführungsform aufgenommen wurden. Die Kammer bezeichnete dies als "Zwischenverallgemeinerung" bzw. "Zwischeneinschränkung". Sie befand, dass das Weglassen von Merkmalen aus einer Ausführungsform neue Informationen hinzufügt, wenn diese Merkmale für die Ausführung dieser Ausführungsform notwendig sind. Im konkreten Fall wurde entschieden, dass die weggelassenen Merkmale eine eigene erkennbare Funktion unabhängig vom Funktionieren des übrigen Systems hatten. Da sie weder in der ursprünglichen Anmeldung als wesentlich dargestellt waren noch vom

Fachmann als wesentlich für die Ausführung der Erfindung betrachtet wurden, sah die Kammer die Erfordernisse des Art. 123 (2) als erfüllt an (T 461/05).

Beispiel 3

Anspruch 1 betrifft einen im Wasser dispersiblen und wegspülbaren, absorbierenden Artikel. Gemäß dem geänderten Anspruch 1 bestehen die erste und die zweite Faseranordnung aus gekrimptem Tissue. In der Anmeldung in der eingereichten Fassung wurde das gekrimpte Tissue der ersten Faseranordnung in Verbindung mit anderen Merkmalen genannt (mit Öffnungen versehen, in Form von Fibrillen, ausreichende innere Porosität).

Da das gekrimpte Tissue der ersten Faseranordnung in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nur in Kombination mit anderen Merkmalen offenbart ist, die in Anspruch 1 nicht enthalten sind, stellen die Änderungen eine Verallgemeinerung der ursprünglich offenbarten technischen Information dar und führen damit Gegenstände ein, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (T 1164/04).

Beispiel 4

Der ursprüngliche Anspruch 1 bezieht sich auf eine Anstrichzusammensetzung, die wenigstens eine Kolophoniumverbindung, wenigstens ein Polymer und ein Antifoulingmittel umfasst.

Nach der Änderung wurde ein neuer Anspruch eingeführt, der auf ein Verfahren zur Herstellung einer Anstrichzusammensetzung gerichtet war, das das Vermischen von wenigstens einer Kolophoniumverbindung, wenigstens einem Polymer und einem Antifoulingmittel umfasst. Einzige Grundlage für das Verfahren sind die Beispiele. Die Kammer stellte fest, dass die Menge an Kolophonium bei einigen Lösungen extrem niedrig und bei anderen extrem hoch war. Sie befand, dass der Gegenstand des geänderten Anspruchs eine unzulässige Verallgemeinerung der Beispiele darstellte, weil der Fachmann der Beschreibung nicht entnehmen konnte, dass diese Schwankungen bei der Herstellung einer Anstrichzusammensetzung nicht wesentlich sind (T 200/04).

Beispiel 5

Der ursprüngliche Anspruch 1 betrifft ein Mehrprozessorsystem, das einen gemeinsamen Speicher, ein Verzeichnis und einen Serialisierungspunkt umfasst. Der Serialisierungspunkt ist funktionell definiert. Anspruch 1 wurde geändert, indem Merkmale hinzugefügt wurden, die in der Beschreibung als Teil der Cache-Kohärenz-Strategie genannt waren. Die Kammer befand, dass die neu aufgenommenen Merkmale zwar an sich offenbart waren, aber willkürlich aus der Gesamtoffenbarung der cache-kohärenten Speicherarchitektur herausgegriffen

worden sind. Zumindest ein Merkmal war weggelassen worden, obwohl seine Funktion als wesentlich für das Erreichen der Cache-Kohärenz dargestellt wurde. Deshalb konnte der geänderte Anspruch 1 nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hergeleitet werden (T 166/04).

3.3 Streichen von Teilen des Gegenstands des Anspruchs

Es ist zulässig, von dem vom Anspruch umfassten Gegenstand Teile zu streichen, wenn die entsprechenden Ausführungsformen ursprünglich offenbart waren, z. B. als Alternativen im Anspruch oder als explizit offenbarte Ausführungsformen in der Beschreibung.

Beispiel:

Anmeldung: "Polymermischung XY ..., enthaltend als Füllstoff Grafit, Talk, Asbest oder Silica."
Dokument 1: "Polymermischung XY ..., enthaltend Asbest."
Beschränkter Anspruch: "Polymermischung XY ..., enthaltend als Füllstoff Grafit, Talk oder Silica."
Streichungen aus mehr als einer Liste sind jedoch in der Regel nicht zulässig (T 12/81).

In bestimmten Fällen kann man - positiv formuliert - den nach der "Streichung" verbliebenen Rest angeben, anstatt wie bei einem Disclaimer anzugeben, was gestrichen wird.

Beispiel:

- "... Polyether mit einem Molekulargewicht von 600 bis 10 000" beschränkt auf "... über 1 500 bis 10 000" (T 433/86).

3.4 Erweiterung der Ansprüche

Eine Angabe bezüglich einer Verwendung oder eines beabsichtigten Zwecks, die in einem unabhängigen, auf ein Erzeugnis abgestellten Anspruch enthalten ist, darf nur dann gestrichen werden, wenn die ursprüngliche Anmeldung eine Basis für die Annahme bietet, dass das Erzeugnis auch anderweitig verwendet werden kann (und wenn die Angabe des Zwecks nicht eine funktionelle Einschränkung bedeutet).

Die Erweiterung eines Anspruchs durch Austausch eines speziellen Begriffs gegen einen allgemeineren kann sich nicht darauf stützen, dass sie für den Fachmann naheliegt (siehe auch H-V, 3.2.1).

3.5 Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind

In diesem Fall wurde bereits in der ursprünglichen Anmeldung darauf hingewiesen, dass die ausgeschlossene Ausführungsform nicht Teil der Erfindung ist.

Die negativen Merkmale tragen zur Definition der zu schützenden Erfindung genauso bei wie die positiven Merkmale und sind im

Rahmen der Prüfung wie die positiven Merkmale zu beurteilen. Sie können so Neuheit verleihen und sollten mithin - wie die positiven Merkmale - auf ihre Relevanz für die erfinderische Tätigkeit hin geprüft werden. Auch müssen sie das in Art. 84 enthaltene Erfordernis der Deutlichkeit, der Knappheit und der Stützung erfüllen, und ihre Aufnahme darf nicht gegen Art. 123 (2) verstoßen (T 170/87, T 365/88).

Beispiele:

- "... wobei das Liefermittel kein Kondensatorelement umfasst"
- "... wobei Mischungen mit einem Schmelzindex unter 0,05 ausgeschlossen sind."

Ebenso wie die positiven Merkmale können auch die negativen Merkmale ihrem Wesen nach eine strukturelle oder funktionelle Beschränkung darstellen und sich entweder auf einen Gegenstand oder eine Tätigkeit beziehen.

4. Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind

4.1 Der auszuklammernde Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ("nicht offenbarer Disclaimer")

Die Beschränkung des Schutzzumfangs eines Anspruchs durch einen "Disclaimer" mit dem Ziel, ein in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbartes technisches Merkmal auszuklammern, kann in folgenden Fällen nach Art. 123 (2) gewährbar sein (siehe G 1/03 und G 2/03 sowie F-IV, 4.20):

- i) Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einer **Offenbarung nach Art. 54 (3)**;
- ii) Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einer **zufälligen Vorwegnahme** nach Art. 54 (2). "Eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte". Die Prüfung, ob eine "zufällige" Vorwegnahme vorliegt, ist ohne Berücksichtigung des sonstigen verfügbaren Stands der Technik durchzuführen. Ein Dokument, zu dem ein Bezug besteht, wird nicht schon dadurch zu einer zufälligen Vorwegnahme, dass es andere Offenbarungen mit noch engerem Bezug gibt. Der Umstand, dass ein Dokument nicht als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, reicht nicht aus, um eine "zufällige" Vorwegnahme geltend zu machen. Eine zufällige Offenbarung hat nichts mit der Lehre der beanspruchten Erfindung zu tun, da sie für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein und dieselben

Verbindungen als Ausgangsmaterial bei völlig verschiedenen Reaktionen mit unterschiedlichen Endprodukten verwendet werden (siehe T 298/01). Ein Dokument des Stands der Technik, dessen Lehre von der Erfindung wegführt, ist jedoch keine zufällige Vorwegnahme; der Umstand, dass die neuheitsschädliche Offenbarung ein Vergleichsbeispiel ist, reicht ebenfalls nicht aus, um eine "zufällige" Vorwegnahme zu begründen (siehe T 14/01 und T 1146/01);

- iii) Entfernung eines Gegenstands, der nach den Art. 52 bis 57 aus **nicht technischen Gründen** vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Die Einfügung von "nicht menschlich" im Hinblick auf das Erfordernis des Art. 53 a) ist beispielsweise zulässig.

Die Einführung eines nicht offenbarten Disclaimers sollte jedoch nicht dazu führen, dass Verbindungen oder Unterklassen von Verbindungen oder andere sogenannte Zwischenverallgemeinerungen, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung weder speziell erwähnt noch implizit offenbart sind, ausgegrenzt werden (siehe G 2/10). Allgemein gesagt gilt der in G 2/10 definierte Test nach Art. 123 (2) (siehe H-V, 4.2) auch für sogenannte "nicht offenbarte Disclaimer" (siehe T 1176/09).

Ein nicht offenbarter Disclaimer ist **nicht** gewährbar, wenn

- i) er verwendet wird, um **nicht funktionsfähige Ausführungsformen** auszuklammern oder einer **unzureichenden Offenbarung** abzuhelpen;
- ii) er einen **technischen Beitrag** leistet.

Ein nicht offenbarter Disclaimer ist **insbesondere nicht** gewährbar, wenn:

- i) die Beschränkung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant ist;
- ii) der Disclaimer, der auf der Grundlage einer kollidierenden Anmeldung (Art. 54 (3)) eigentlich zulässig wäre, die Erfindung neu oder erfinderisch gegenüber einem anderen Dokument aus dem Stand der Technik nach Art. 54 (2) macht, das eine **nicht zufällige** Vorwegnahme der beanspruchten Erfindung ist;
- (iii) der Disclaimer, dem eine kollidierende Anmeldung zugrunde liegt, auch einen Mangel nach Art. 83 beseitigt.

Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nicht technischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Ein Anspruch, der einen Disclaimer enthält, muss die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit nach Art. 84 erfüllen. Im Interesse der

Transparenz des Patents sollte der ausgeklammerte Stand der Technik in der Beschreibung gemäß Regel 42 (1) b) angegeben und die Beziehung zwischen dem Stand der Technik und dem Disclaimer sollte aufgezeigt werden.

4.2 Der auszuschließende Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart

Zu prüfen ist, ob der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den verbleibenden beanspruchten Gegenstand als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde (G 2/10, Leitsatz 1a).

Die Prüfung ist dieselbe, mit der auch die Zulässigkeit einer Anspruchsbeschränkung durch ein positiv definiertes Merkmal geprüft wird (siehe H-V, 3.2).

Wenn es also zu bestimmen gilt, ob der Anspruch nach der Aufnahme des Disclaimers gegen Art. 123 (2) verstößt oder die Erfordernisse dieses Artikels erfüllt, so kann dies nicht allein durch die Feststellung entschieden werden, dass der beanspruchte Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war.

Ob der Fachmann neue Informationen erhält, hängt davon ab, wie er den geänderten Anspruch, d. h. den im geänderten Anspruch verbleibenden Gegenstand verstehen würde und ob er unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens diesen Gegenstand als zumindest implizit in der Anmeldung offenbart ansehen würde.

Tatsächlich erforderlich ist dagegen eine Beurteilung aller technischen Umstände des jeweiligen Einzelfalls, bei der es Art und Umfang der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, Art und Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem nach der Änderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu berücksichtigen gilt.

In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob die Ausklammerung eines Gegenstands durch einen Disclaimer z. B. dazu führen könnte, dass Verbindungen oder Unterklassen von Verbindungen oder andere sogenannte Zwischenverallgemeinerungen, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung weder speziell erwähnt noch implizit offenbart sind, ausgegrenzt werden (siehe G 2/10).

5. Änderung der Zeichnungen

Manchmal werden für die Veröffentlichung der Anmeldung nicht die ursprünglich eingereichten, sondern später eingereichte Zeichnungen verwendet, da letztere besser für die Wiedergabe geeignet sind (zu nach Regel 56 eingereichten Zeichnungen siehe A-II, 5 und Unterpunkte). In einem solchen Fall prüft der Formalsachbearbeiter in der Eingangsstelle, ob die später eingereichten Zeichnungen mit den Originalzeichnungen identisch sind.

Die Verantwortung dafür, dass die später eingereichten Zeichnungen keine neuen technischen Informationen enthalten und somit gegen Art. 123 (2) verstoßen, liegt jedoch letztlich bei der Prüfungsabteilung.

Ist der Prüfer der Ansicht, dass diese Zeichnungen gegen Art. 123 (2) verstoßen, so fordert er den Anmelder auf, andere vorschriftsmäßige Zeichnungen einzureichen, die den ursprünglich eingereichten Zeichnungen sachlich genau entsprechen.

Es ist in der Regel nicht möglich, nach Art. 123 (2) komplett neue Zeichnungen zu einer Anmeldung hinzuzufügen, weil eine neue Zeichnung in den meisten Fällen nicht eindeutig aus dem bloßen Text der Beschreibung herleitbar ist. Aus demselben Grund sollten Änderungen in den Zeichnungen sorgfältig auf Übereinstimmung mit Art. 123 (2) überprüft werden.

6. Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen

Vorsicht ist geboten, wenn Änderungen auf Details basieren, die nur aus den schematischen Zeichnungen der ursprünglichen Anmeldung hervorgehen (siehe auch H-IV, 2.5). Die Darstellungsweise eines bestimmten Merkmals in den Zeichnungen kann zufällig sein. In diesen Fällen muss der Fachmann in der Lage sein, aus den Zeichnungen im Kontext der gesamten Beschreibung klar und unmissverständlich zu erkennen, dass das hinzugefügte Merkmal das bewusste Ergebnis der technischen Überlegungen ist, die zur Lösung der technischen Aufgabe angestellt wurden.

So können die Zeichnungen beispielsweise ein Fahrzeug darstellen, in dem etwa zwei Drittel des Motors unterhalb einer Ebene liegen, die tangential zum oberen Rand der Räder verläuft. Eine Änderung, wonach der Großteil des Motors unterhalb dieser Ebene liegt, würde nicht gegen Art. 123 (2) verstoßen, wenn der Fachmann erkennt, dass eine solche räumliche Anordnung des Motors in Relation zu den Rädern eine bewusste Maßnahme ist, mit der die technische Aufgabe gelöst werden soll (siehe T 398/00).

7. Wechsel der Anspruchskategorie

Eine Änderung kann in einem Wechsel der Anspruchskategorie bestehen, möglicherweise in Verbindung mit einer Änderung der technischen Merkmale der Erfindung. Zunächst muss klar sein, dass diese Änderung durch Einspruchsgründe bedingt ist (siehe H-II, 3.1). Ist dies nicht der Fall, so sollte ein Kategoriewechsel abgelehnt werden.

Aber auch wenn diese Bedingung erfüllt ist, sollte die Einspruchsabteilung einen Wechsel der Anspruchskategorie nur mit großer Vorsicht zulassen, da der Schutzbereich der Ansprüche dadurch erweitert werden könnte (Art. 123 (3)). Beispiele dazu enthalten die folgenden Punkte.

*Regel 80
Art. 123 (3)*

7.1 "Gegenstand" zu "Verwendung"

Wird ein Patent dadurch geändert, dass ein Anspruch auf einen Gegenstand durch einen Anspruch auf eine Verwendung dieses Gegenstands ersetzt wird, so erweitert dies den Schutzbereich des Patents nicht, wenn die Verwendung ausschließlich auf die Erzielung einer Wirkung und nicht auf die Herstellung eines Erzeugnisses gerichtet ist (siehe G 2/88).

7.2 "Erzeugnis" zu "Verfahren"

Wird ein Patent dadurch geändert, dass ein Anspruch auf ein Erzeugnis durch einen Anspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses ersetzt wird, so ist dieser Kategoriewechsel zulässig, wenn das jetzt beanspruchte Verfahren nur zu dem vorher beanspruchten Erzeugnis führt. Da es zu den Grundprinzipien des europäischen Patentrechts gehört, dass unter den Schutzbereich eines Erzeugnisanspruchs alle Verfahren für die Herstellung des Erzeugnisses fallen, kann die Beschränkung auf eines dieser Verfahren den ursprünglichen Schutzbereich nicht erweitern (siehe T 5/90 und T 54/90).

7.3 "Verfahren" zu "Erzeugnis"

Wird ein Patent dadurch geändert, dass ein Anspruch auf ein Verfahren zum Betreiben eines Geräts durch einen Anspruch auf das Gerät selbst ersetzt wird, so ist dieser Kategoriewechsel zulässig, wenn der ursprüngliche Anspruch die beanspruchten Merkmale des Geräts in funktioneller oder struktureller Weise erschöpfend enthält (siehe T 378/86 und T 426/89).

Hängt jedoch das jetzt beanspruchte Gerät hinsichtlich seiner Merkmale nicht mehr von den Umständen seines Betriebs ab, obwohl das nach dem früheren Verfahrensanspruch der Fall war, so sollte ein solcher Kategoriewechsel nicht zugelassen werden (siehe T 82/93).

Demgegenüber ist der Wechsel in der Anspruchskategorie von einem Verfahren, bei dem eine Vorrichtung verwendet wird, zu der Vorrichtung selbst nicht zulässig (siehe T 86/90).

7.4 "Verfahren" zu "Verwendung"

Der Wechsel von einem Verfahren für die Herstellung eines Erzeugnisses zur Verwendung des Erzeugnisses zu einem anderen als dem zuvor beanspruchten Zweck ist nicht zulässig (siehe T 98/85 und T 194/85).

Andererseits ist es zulässig, von einem Anspruch auf ein Verfahren, bei dem ein bestimmtes Erzeugnis verwendet wird, zu einem Anspruch auf die Verwendung dieses Erzeugnisses bei der Durchführung desselben Verfahrens zu wechseln (siehe T 332/94).

8. Änderung der Bezeichnung

Die Bezeichnung dient lediglich dazu, die Öffentlichkeit über die technischen Informationen zu unterrichten, die in der Anmeldung

offenbart sind. Über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung oder den Schutzzumfang eines darauf erteilten Patents sagt sie nichts aus. Außerdem ist die Bezeichnung nicht Teil der Unterlagen, denen der Anmelder zustimmen muss, bevor ein Patent erteilt werden kann.

So liegt die Verantwortung für die Bezeichnung letztlich bei der Abteilung, und der Prüfer kann entscheiden, ob er einen etwaigen Antrag des Anmelders auf Änderung der Bezeichnung berücksichtigt (siehe auch A-III, 7).

Kapitel VI – Berichtigung von Mängeln

1. Einführung

Eine Patentschrift kann Fehler in den bibliografischen Daten, in der Beschreibung, in den Ansprüchen oder in den Zeichnungen enthalten. Auch beim Druck der Patentschrift, im Erteilungsbeschluss oder in anderen Entscheidungen des EPA können Fehler vorkommen.

Diese Fehler können wie folgt berichtigt werden.

2. Fehler in den bibliografischen Daten

Die Berichtigung dieser Fehler nimmt der Formalsachbearbeiter vor, es sei denn der Fehler liegt in der Entscheidung (z. B. ist in der Entscheidung unter "Sachverhalt und Anträge" die falsche Prioritätsnummer genannt); in diesem Fall ist die Prüfungs-/Einspruchsabteilung zuständig.

3. Veröffentlichungsfehler

Um Veröffentlichungsfehler handelt es sich dann, wenn der Inhalt der gedruckten Patentschrift abweicht von den Unterlagen, die dem Anmelder mit der Mitteilung gemäß Regel 71 (3) übermittelt wurden, da diese der Entscheidung über die Erteilung des Patents zugrunde liegen.

Solche Fehler können jederzeit berichtigt werden (siehe auch C-V, 10).

Gegebenenfalls wird die komplette Patentschrift neu veröffentlicht.

4. Berichtigung in den Anmeldungs- und Patentunterlagen im laufenden Verfahren

Regel 139

Dies sind sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim EPA eingereichten Unterlagen (siehe H-VI, 4.2.1).

4.1 Zulässigkeit von Berichtigungen

Derartige Berichtigungen sind nur möglich, wenn ein Verfahren vor dem EPA anhängig ist. Die für das jeweilige Verfahren zuständige Instanz ist auch für Anträge auf Berichtigung nach Regel 139 zuständig.

4.2 Gewährbarkeit von Berichtigungen

Die Berichtigung von Fehlern ist eine besondere Form der Änderung und unterliegt daher Art. 123 (2) entsprechend.

*Regel 139
Art. 123 (2)*

Hält ein Anmelder oder Patentinhaber einen Berichtigungsantrag aufrecht, der gegen Regel 139 verstößt, so ist die vorgeschlagene Textkorrektur als Änderung zu behandeln und muss Art. 123 (2) und gegebenenfalls auch Art. 123 (3) entsprechen.

4.2.1 Berichtigung der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen

Sprachliche Fehler, Schreibfehler und sonstige Unrichtigkeiten in den beim EPA eingereichten Unterlagen können jederzeit berichtigt werden, solange ein Verfahren vor dem EPA anhängig ist. Befindet sich der Fehler jedoch in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen, so müssen sowohl der Fehler als auch die Berichtigung derart offensichtlich sein, dass sofort (zumindest nachdem darauf aufmerksam gemacht wurde) erkennbar ist,

- i) dass ein Fehler vorliegt und
- ii) welche Berichtigung vorzunehmen ist.

Was i) betrifft, so müssen die unrichtigen Angaben für den Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen (Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen) objektiv erkennbar sein.

Was ii) betrifft, so sollte die Berichtigung nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

Der Nachweis, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen war, kann in jeder geeigneten Form erbracht werden.

Die Prioritätsunterlagen können für die unter i) und ii) genannten Zwecke nicht herangezogen werden (siehe G 3/89 und G 11/91).

Eine Berichtigung nach Regel 139 Satz 2 hat rein feststellenden Charakter und bringt nur das zum Ausdruck, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung in ihrer Gesamtheit bereits am Anmeldetag entnehmen konnte (siehe oben G 3/89 und G 11/91). Daher ist das Ersetzen der vollständigen Unterlagen einer Anmeldung, also der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen, durch andere Unterlagen nicht möglich (siehe G 2/95).

Im Prüfungsverfahren können solche Berichtigungen jedoch nur bis zur Abgabe der Erteilungsentscheidung an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung an den Anmelder (im schriftlichen Verfahren) bzw. bis zu deren Verkündung in der mündlichen Verhandlung berücksichtigt werden (siehe G 12/91).

4.2.2 Fehlende Teile der Beschreibung und Zeichnungen, die als Berichtigung nach Regel 139 eingereicht werden

Der Anmelder kann auch beantragen, dass fehlende Teile der Beschreibung und/oder fehlende Zeichnungen als Berichtigung nach

Regel 139 in die Anmeldungsunterlagen aufgenommen werden. Dies ist aber so gut wie nie möglich (siehe J 1/82).

In **sehr seltenen Fällen** kann der Fachmann aufgrund der übrigen Anmeldungsunterlagen die fehlenden Teile der Beschreibung und/oder die fehlenden Zeichnungen rekonstruieren, sodass diese als Berichtigung nach Regel 139 eingereicht werden können.

Im Gegensatz zu gemäß Regel 56 (3) eingereichten fehlenden Teilen der Beschreibung und/oder fehlenden Zeichnungen können Berichtigungen nach Regel 139 niemals unter Bezugnahme auf die Prioritätsunterlage eingereicht werden (siehe H-VI, 4.2.1).

4.3 Beispiele

Die Berichtigung von Schreib- oder Grammatikfehlern ist in der Regel zulässig, sofern offensichtlich ist, dass ein Fehler vorliegt und in welcher Weise er berichtigt werden sollte.

Beispiele für zulässige Berichtigungen:

- i) Ersetzung von "respectfully" durch "respectively" in einem Anspruch (T 34/03);
- ii) Hinzufügung der Pluralendung "s" zum Wort "particle", weil das entsprechende Verb "have" im Plural war und die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Partikelgrößenverteilung beschrieb. Da Partikelgrößenverteilungen nur für mehrere Partikel beschrieben werden können, wurde die Berichtigung für zulässig befunden (T 108/04).

Nicht berufen kann sich der Anmelder dagegen auf

- i) ein bloßes Zählen der betreffenden Wörter in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, um zu erreichen, dass ein Wort durch ein anderes ersetzt wird, z. B. "excluded" durch "included", wenn nicht klar ist, dass ein Fehler vorliegt, und nicht sichergestellt werden kann, dass der Verfasser "eingeschlossen" und nichts anderes gemeint hat (T 337/88);
- ii) die allgemeine Praxis oder Industriestandards für das Messen der Konzentration von Verbindungen auf dem relevanten technischen Gebiet, wenn in der Anmeldung in der eingereichten Fassung lediglich "%" steht und der Beschreibung nicht eindeutig entnommen werden kann, ob "%" sich auf die Konzentration per Gewichtsprozent, Volumenprozent oder etwas völlig anderes beziehen soll (T 48/02);
- iii) das allgemeine Fachwissen, wenn keine weiteren Beweismittel wie eine Enzyklopädie oder ein Standardwerk vorliegen, um beispielsweise zu belegen, dass der Fachmann sofort erkannt hätte, dass es vor dem Prioritätstag eines Patents keinen

ASTM-Standard mit einer sechsstelligen Nummer gab (T 881/02).

5. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen und damit verbundenen Anmeldungs- und Patentunterlagen

5.1 Zulässigkeit von Berichtigungen

Die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen ist streng zu trennen von der Berichtigung von Mängeln in vom Anmelder (oder Patentinhaber) eingereichten Unterlagen nach Regel 139. Zu Letzterer siehe A-V, 3 und H-VI, 4.2 und Unterpunkte. Eine Berichtigung von Fehlern, die vom Anmelder (oder Patentinhaber) in Anmeldungs- (bzw. Patent-)Unterlagen gemacht wurden, kann nicht auf dem Umweg der Berichtigung der Entscheidung über die Patenterteilung (bzw. die Aufrechterhaltung in geänderter Form) erreicht werden.

Regel 140

Die Berichtigung einer Entscheidung ist nur zulässig, wenn der Wortlaut der Entscheidung offensichtlich von dem vom betreffenden Organ Gewollten abweicht. Deshalb können in Entscheidungen nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden. Die Berichtigung eines Fehlers in einer Entscheidung nach Regel 140 ist rückwirkend (siehe T 212/88). Handelt es sich bei der zu berichtigenden Entscheidung um die Zurückweisung der Anmeldung oder den Widerruf des Patents, bewirkt die berichtigte Entscheidung daher keine Änderung der Beschwerdefrist.

Regel 140 kann nicht zur Berichtigung von Fehlern in vom Patentanmelder oder -inhaber eingereichten Unterlagen herangezogen werden (G 1/10). Die Berichtigung solcher Unterlagen ist nur nach Regel 139 und nur bis zur Erteilung des Patents möglich (siehe H-VI, 4.2.1). Danach können lediglich Fehler in den bibliografischen Daten oder Druckfehler in der Bekanntmachung des Beschlusses über die Erteilung bzw. die Aufrechterhaltung in geänderter Form berichtigt werden (siehe H-VI, 3 und 5.2).

Der Anmelder oder Patentinhaber ist verpflichtet, die für die Erteilung bzw. die Aufrechterhaltung in geänderter Fassung vorgeschlagenen Unterlagen ordnungsgemäß zu prüfen (siehe Regel 71 (5), 82 (2) und 95 (2), 95 (3) und G 1/10).

Berichtigungen von Entscheidungen erfolgen im Wege einer Entscheidung auf begründeten Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen. Wird der Antrag auf Berichtigung abgelehnt, so muss diese Entscheidung begründet werden (T 850/95). Die Gründe müssen dem Antragsteller zuvor mitgeteilt worden sein (Art. 113 (1)).

Für die Berichtigung von Fehlern ist die Stelle zuständig, die die Entscheidung getroffen hat. Mithin hat über einen Antrag auf Berichtigung von Fehlern in den im Erteilungsbeschluss enthaltenen bibliografischen Daten auch im Einspruchsverfahren die Prüfungsabteilung zu befinden.

5.2 Gewährbarkeit von Berichtigungen

Eine Berichtigung von sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern und offenbaren Unrichtigkeiten verfolgt ausschließlich den Zweck, der Entscheidung den Inhalt zu geben, den die betreffende Abteilung zum damaligen Zeitpunkt wirklich gewollt hat. Sind also die bibliografischen Daten, auf die im Beschluss über die Erteilung, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung oder die Beschränkung des Patents Bezug genommen wird, offensichtlich nicht die bibliografischen Daten, die die tatsächliche Absicht der Abteilung wiedergeben, so können die irrtümlich angegebenen bibliografischen Daten nach Regel 140 berichtigt werden.

5.3 Änderungen in den Übersetzungen der Ansprüche

Gemäß Art. 70 (1) stellt der Wortlaut eines Patents in der Verfahrenssprache die verbindliche Fassung dar. Daraus folgt, dass die nach Art. 14 (6) erforderlichen Übersetzungen der Ansprüche nur zur Information dienen. Daher findet keine Prüfung der Übersetzungen statt (C-V, 1.3); insbesondere sind die Übersetzungen kein Bestandteil des Erteilungsbeschlusses. Deshalb können sie auch nicht nach Regel 140 berichtigt werden.

Der Patentinhaber hat daher nur zwei Möglichkeiten, die Übersetzungen zu ändern: wenn das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wird (Regel 82 (2)), oder, wie in Art. 70 (4) erwähnt, vor einem nationalen Amt.