

Allgemeiner Teil

Inhaltsverzeichnis

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

1. Vorbemerkung

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

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

Die **jeweils aktuelle** und bindende Fassung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt ist in elektronischer, volltextrecherchierbarer Form im Internet zugänglich, und zwar über die EPA-Website:

<http://www.epo.org>

Die Richtlinien erscheinen auch als gedruckte Ausgabe.

In der HTML-Publikation lassen sich die Änderungen durch Anklicken des Felds "Änderungen anzeigen" (oben rechts) sichtbar machen. Damit werden eingefügte Textstellen grün hinterlegt, Streichungen werden rot und durchgestrichen dargestellt. Bei Abschnitten, in denen sich nichts geändert hat, erscheint die Klickbox grau.

2. Erläuternde Anmerkungen

2.1 Überblick

Der Hauptteil dieser Richtlinien besteht aus folgenden acht Teilen:

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

Teil A befasst sich mit den Verfahren für die Formalprüfung im Erteilungs- und im Einspruchsverfahren. Teil B behandelt die Recherche. Die Teile C und D betreffen die für das Prüfungs- bzw. Einspruchsverfahren geltenden

Verfahren. Die materiellrechtlichen Anforderungen sind in den Teilen F, G und H enthalten (siehe unten).

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

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

Änderungen vom November 2015	ABI. EPA 2015,
Änderungen vom November 2014:	ABI. EPA 2014, A88
Änderungen vom September 2013:	ABI. EPA 2013, 447;
Änderungen vom Juni 2012:	ABI. EPA 2012, 420;
Änderungen vom April 2010:	ABI. EPA 2010, 230;
Änderungen vom April 2009:	ABI. EPA 2009, 336;
Änderungen vom Dezember 2007:	ABI. EPA 2007, 589;
Änderungen vom Juni 2005:	ABI. EPA 2005, 440;
Änderungen vom Dezember 2003:	ABI. EPA 2003, 582;
Änderungen vom Oktober 2001:	ABI. EPA 2001, 464;
Änderungen vom Februar 2001:	ABI. EPA 2001, 115;
Änderungen vom Juni 2000:	ABI. EPA 2000, 228;

Die einzelnen Teile der Richtlinien sind in Kapitel unterteilt, die ihrerseits in nummerierte Abschnitte und Unterabschnitte aufgegliedert sind. Verweise auf andere Abschnitte enthalten den jeweiligen Buchstaben dieses Teils, die Kapitelnummer (in römischen Ziffern) sowie die Nummer des Abschnitts und des Unterabschnitts (so würde beispielsweise die Verweisung C-V, 4.6 verwendet, wenn auf den Unterabschnitt 4.6 von Kapitel V des Teils C verwiesen werden soll).

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

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

2.2 Abkürzungen

In den Richtlinien werden folgende Abkürzungen verwendet:

EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
EPA	Europäisches Patentamt
ESOP	Stellungnahme zur europäischen Recherche (Regel 62)
ABI. EPA	Amtsblatt des Europäischen Patentamts
Art.	Artikel
GebO	Gebührenordnung
WIPO	Weltorganisation für geistiges Eigentum
PCT	Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
ISA	Internationale Recherchenbehörde
WO-ISA	schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde
IPEA	mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde
IPRP	internationaler vorläufiger Bericht zur Patentfähigkeit
IPER	internationaler vorläufiger Prüfungsbericht
EESR	erweiterter europäischer Recherchenbericht
VLK	Vorschriften über das laufende Konto
VAA	Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren
BNS	Numerisches System zur Konvertierung des Altbestands
Ewg.	Erwägungsgrund
Prot. Art. 69	Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ
Zentr. Prot.	Protokoll über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seine Einführung (Zentralisierungsprotokoll)
EU	Europäische Union
EVL	virtuelle elektronische Bibliothek

Verweisungen auf das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) sind Verweisungen auf das Europäische Patentübereinkommen in der Fassung der Revisionsakte vom 29. November 2000 und des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 zur Annahme der Neufassung des Europäischen Patentübereinkommens (ABI. EPA, Sonderausgaben Nr. 4/2001, Seiten 56 ff.; Nr. 1/2003, Seiten 3 ff.; Nr. 1/2007, Seiten 1 - 88) und der Ausführungsordnung in der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 (ABI. EPA, Sonderausgabe Nr. 1/2007, Seiten 89 ff.), später geändert durch die Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 6. März 2008 (ABI. EPA 2008, 124), vom 21. Oktober 2008 (ABI. EPA 2008, 513), vom 25. März 2009 (ABI. EPA 2009, 296 und 299), vom 27. Oktober 2009 (ABI. EPA 2009, 582), vom 28. Oktober 2009 (ABI. EPA 2009, 585), vom 26. Oktober 2010 (ABI. EPA 2010, 568, 634 und 637), vom 27. Juni 2012 (ABI. EPA 2012, 442), vom 16. Oktober 2013 (ABI. EPA 2013, 501 und 503) sowie vom 13. Dezember 2013 (ABI. EPA 2014, A3 und A4).

Wo erforderlich, wird auf das Europäische Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973 in der Fassung der Akte zur Revision von Art. 63 EPÜ vom

17. Dezember 1991 und der Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 21. Dezember 1978, 13. Dezember 1994, 20. Oktober 1995, 5. Dezember 1996, 10. Dezember 1998 und 27. Oktober 2005 verwiesen.

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

Bei Verweisungen auf Entscheidungen und Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer werden nur der Großbuchstabe und die Nummer der Entscheidung angegeben, z. B. "G 2/88". In derselben Weise wird auf Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern und der Juristischen Beschwerdekammer verwiesen, also z. B. "T 152/82" bzw. "J 4/91 und "T 169/88". Es wird darauf hingewiesen, dass alle Entscheidungen und Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer sowie alle Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA im Internet veröffentlicht werden (www.epo.org) (siehe Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 3 vom 3. Juli 2002, ABI. EPA 2002, 442).

Die Vorschriften über das laufende Konto und ihre Anhänge einschließlich der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren sowie Erläuterungen dazu werden von Zeit zu Zeit als Beilage zum Amtsblatt des EPA veröffentlicht.

3. Allgemeines

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

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

Die vorliegenden Richtlinien sind in erster Linie für das Personal des EPA bestimmt, werden hoffentlich aber auch für die Verfahrensbeteiligten und die

Bevollmächtigten von Nutzen sein, weil der Erfolg des Europäischen Patentsystems von der guten Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten und ihren Bevollmächtigten einerseits und dem EPA andererseits abhängt.

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

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

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

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

Diese Richtlinien behandeln nicht die Verfahren zum einheitlichen Patentschutz (EU-Verordnungen Nrn. 1257/2012 und 1260/2012, ABI. EPA 2013, 111 und 132).

4. Arbeit im EPA

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

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

eines gemeinsamen Systems arbeiten, das im EPÜ festgelegt ist. Sie haben alle die gleichen Maßstäbe anzulegen, was in einigen Fällen bedeutet, dass frühere Gewohnheiten und Denkweisen aufgegeben werden müssen.

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

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

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

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

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

- i) Die Anmeldung wird beim EPA oder bei einer zuständigen nationalen Behörde eingereicht.
- ii) Die Eingangsstelle prüft die Anmeldung, um festzustellen, ob ihr ein Anmeldetag zuerkannt werden kann.
- iii) Die Formalprüfung der Anmeldung erfolgt durch die Eingangsstelle.
- iv) Gleichlaufend mit der Formalprüfung erstellt die Recherchenabteilung einen EESR, von dem eine Kopie dem Anmelder zugeleitet wird.
- v) Die Anmeldung und der Recherchenbericht werden vom EPA zusammen oder getrennt veröffentlicht.
- vi) Nach Erhalt eines Prüfungsantrags des Anmelders oder, wenn der Antrag vor der Übermittlung des Recherchenberichts an den Anmelder gestellt worden ist, nach Bestätigung des Anmelders, dass er die europäische Patentanmeldung aufrechterhält, unterzieht die Prüfungsabteilung die Anmeldung einer sachlichen Prüfung und kontrolliert, ob sie die Formerfordernisse für die Erteilung erfüllt.

- vii) Für die benannten Staaten wird ein europäisches Patent erteilt, sofern die Erfordernisse des EPÜ erfüllt sind.
- viii) Die Patentschrift des europäischen Patents wird vom EPA veröffentlicht.
- ix) Gegen das erteilte europäische Patent kann jedermann Einspruch einlegen; nach Prüfung des Einspruchs beschließt die Einspruchsabteilung, ob der Einspruch zurückzuweisen, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten oder zu widerrufen ist.
- x) Der Patentinhaber kann die Beschränkung oder den Widerruf des erteilten Patents beantragen; die Prüfungsabteilung entscheidet darüber, ob dem Antrag stattgegeben wird.
- xi) Ist das europäische Patent geändert worden, so gibt das EPA eine entsprechend geänderte neue Patentschrift heraus.

Gegen Entscheidungen der zuständigen erstinstanzlichen Stellen des EPA, die einen Beteiligten beschweren, kann vor den Beschwerdekammern des EPA Beschwerde eingelegt werden. Mit Ausnahme der für die Abhilfe bedeutsamen Fragen wird das Beschwerdeverfahren in diesen Richtlinien nicht behandelt.

6. Vertragsstaaten des EPÜ

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

Albanien	(1. Mai 2010)
Belgien	(7. Oktober 1977)
Bulgarien	(1. Juli 2002)
Dänemark ¹	(1. Januar 1990)
Deutschland	(7. Oktober 1977)
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	(1. Januar 2009)
Estland	(1. Juli 2002)
Finnland	(1. März 1996)
Frankreich ²	(7. Oktober 1977)
Griechenland	(1. Oktober 1986)
Irland	(1. August 1992)
Island	(1. November 2004)
Italien	(1. Dezember 1978)
Kroatien	(1. Januar 2008)
Lettland	(1. Juli 2005)
Liechtenstein	(1. April 1980)
Litauen	(1. Dezember 2004)
Luxemburg	(7. Oktober 1977)
Malta	(1. März 2007)
Monaco	(1. Dezember 1991)
Niederlande ³	(7. Oktober 1977)
Norwegen	(1. Januar 2008)
Österreich	(1. Mai 1979)

Polen	(1. März 2004)
Portugal	(1. Januar 1992)
Rumänien	(1. März 2003)
San Marino	(1. Juli 2009)
Schweden	(1. Mai 1978)
Schweiz	(7. Oktober 1977)
Serbien	(1. Oktober 2010)
Slowakische Republik	(1. Juli 2002)
Slowenien	(1. Dezember 2002)
Spanien	(1. Oktober 1986)
Tschechische Republik	(1. Juli 2002)
Türkei	(1. November 2000)
Ungarn	(1. Januar 2003)
Vereinigtes Königreich ⁴	(7. Oktober 1977)
Zypern	(1. April 1998)
(insgesamt: 38)	

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

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

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

³ Das EPÜ findet auch Anwendung auf Sint Maarten, Curaçao, Bonaire, St. Eustatius und Saba, jedoch nicht auf Aruba.

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

7. Erstreckung und Validierung auf/in Staaten, die keine EPÜ-Vertragsstaaten sind

Informationen zur Erstreckung und Validierung europäischer Patentanmeldungen und Patente auf/in Staaten, die keine EPÜ-Vertragsstaaten sind, enthalten [A-III, 12](#) und Unterpunkte.